

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА В СДЕЛКАХ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

© 2012 О.А. Рузакова
доктор юридических наук

Договоры о распоряжении исключительными правами в составе предприятия входят в систему договоров, урегулированных нормами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. В статье рассматривается специфика исключительных прав на коммерческие обозначения и другие объекты в составе предприятия при совершении сделок с предприятиями как имущественными комплексами.

Ключевые слова: предприятие, интеллектуальная собственность, исключительное право, договор, распоряжение исключительным правом, коммерческое обозначение.

Система договоров в сфере интеллектуальной собственности может быть определена на основании различных признаков, в том числе признаков направленности, цели, результата договора, исключительных прав и определенного вида объекта. Система договоров, в основе которой в качестве ключевого выступает признак направленности как системообразующий, отражена в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и включает в себя следующие договоры:

1. Договоры об отчуждении исключительных прав, которые включают в себя договоры об отчуждении исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства, объекты смежных прав, объекты патентных прав, на средства индивидуализации (товарный знак), на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау).

2. Лицензионные договоры, в том числе лицензии на предоставление прав на использование произведения науки, литературы и искусства, объекты смежных прав, патентного права, прав на товарные знаки, коммерческие обозначения, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения.

3. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоры заказа), в том числе объектов исключительных прав (договор авторского заказа, договор заказа на создание объектов смежных прав, договор заказа на создание топологий интегральных микросхем, селекционных достижений).

Названные договоры представляют собой договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами.

4. Иные договоры, взаимосвязанные с вышеназванными и входящие в число договоров в сфере интеллектуальной собственности, объектом которых также могут выступать исключительные права, но не направленные на их создание и использование контрагентом по договору, в том числе:

- договор доверительного управления исключительными правами;
- договор коллективного управления исключительными правами;
- брачный договор;
- договор простого товарищества;
- договор залога;
- сделки с предприятиями и др.

Условия об исключительных правах могут содержаться в предварительных договорах, например, условия договоров, заключаемых в период государственной регистрации объекта, в том числе в период временной охраны объекта патентного права¹. Так, в случае подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, удовлетворяющей требованиям действующего законодательства, у заявителя возникает право на приоритет объекта патентного права, товарного знака, но возникновение исключительного права будет подтверждено только при условии государственной регистрации объекта.

Исключительные права могут быть предметом сделок с предприятиями как имущественными комплексами, в состав которых они могут входить согласно ст. 132 ГК РФ. Предприятие может быть предметом:

- договора купли-продажи;
- договора мены;
- договора дарения;

- договора аренды;
- договора доверительного управления;
- договора ипотеки и некоторых других сделок.

Гражданский кодекс РФ, а также иные нормативные правовые акты² предусматривают переход исключительных прав в составе предприятия.

Отчуждение исключительных прав или предоставление прав на использование объектов в составе предприятия подчиняется как нормам, регулирующим указанные сделки, так и нормам, регулирующим договоры о распоряжении исключительными правами.

В литературе неоднократно отмечалось, что некоторые объекты в составе предприятия (долги, права требования, исключительные права) неразрывно связаны с субъектом³, а не с предприятием как объектом, и данные объекты “специфичны для каждого участника предпринимательской деятельности”⁴, а не предприятия как объекта, в связи с чем хотелось бы обратить внимание на следующие особенности исключительных прав в составе предприятий.

1. Существенная специфика характера договоров о распоряжении исключительными правами по сравнению с другими объектами, входящими в состав предприятия, и невозможность их объединения одним режимом с договорами, объектами которых выступают материальные блага.

2. Отсутствие прямой взаимосвязи между исключительными правами и движимым, недвижимым имуществом, входящим в состав предприятия, за исключением коммерческого обозначения. Исключительные права связаны с субъектом (собственником или иным титульным владельцем предприятия), а не с объектом прав. В то же время некоторые виды имущественных прав, зачастую не относящихся к разряду исключительных, напрямую связаны с предприятием, например, право преждепользования⁵, переход которого, согласно п. 2 ст. 1362 ГК РФ, связан с предприятием⁶, и на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

3. К исключительным правам могут быть применены далеко не все нормы, регулирующие сделки с материальными объектами, например, исключительные права не могут быть предметом аренды.

4. Исключительные права автоматически не переходят в составе предприятия, их отчуждение или предоставление должно быть специально оговорено правообладателем и должно подчиняться правилам соответствующих договоров о распоряжении исключительными правами, в том числе требованиям государственной регистрации. Целесообразнее было бы применять в отношении исключительных прав режим тех прав, которые получены на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью и по общему правилу не подлежащие передаче в составе предприятия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами (п. 3 ст. 559, п. 2 ст. 656 ГК РФ), а для исключительных прав целесообразно добавить “или договором”⁷. В связи с этим заслуживает поддержки позиция о введении в законодательство термина “технологический имущественный комплекс”⁸, который включает в себя лишь материальные объекты, без имущественных прав, в том числе исключительных, и обязанностей, которые связаны с субъектом, но не объектом прав.

5. В том случае, если в состав предприятия входят права использования, приобретенные в соответствии с лицензионным договором (обязательственные права), то их передача подчиняется правилам о переходе прав требования с соблюдением прав кредиторов, предусмотренных в частности, ст. 562, 657 ГК РФ.

6. Спорным является вопрос о переходе в составе предприятия таких прав, которые не являются оборотоспособными или ограничены в обороте, например, права на наименование мест происхождения товара, коллективный товарный знак. Данные объекты связаны с определенными видами товаров. Согласно п. 4 ст. 1519 ГК РФ, распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования, не допускается. В связи с этим не вполне логичным видится привязка исключительных прав в составе предприятия к объекту и отделение от них права на наименование места происхождения товара, которое непосредственно связано с местностью, где находится предприятие как имущественный комплекс, и с особыми свойствами товара, которые обеспечиваются путем их выпуска на данном предприятии. Видится допустимым отчуждение данного права вместе с

предприятием по аналогии с правом преждепользования. Подобные положения касаются и коллективного товарного знака.

7. До недавнего времени спорным являлся вопрос о передаче прав на фирменное наименование в составе предприятия⁹. Данная проблема была снята Федеральным законом “О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ” путем замены термина “фирменное наименование” словами “коммерческое обозначение” как средства индивидуализации предприятия как объекта, а не субъекта.

8. Учитывая направленность сделок с предприятием как имущественным комплексом, предназначенным для осуществления предпринимательской деятельности, и связь исключительных прав с их субъектом, за исключением коммерческого обозначения, необходимо сделать вывод о том, что сделки с предприятиями в целом не следует относить к классу договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами, за исключением договоров, содержащих условия о распоряжении правами на коммерческие обозначения. В то же время при распоряжении правами на результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности в составе сделок с предприятиями такой договор видится как комплексный, объединяющий режимы материальных и нематериальных объектов, не всегда учитывающий особенности последних (например, особенности регистрации договоров о распоряжении правами на объекты промышленной собственности), в связи с чем поддерживается позиция о разграничении сделок с технологическим имущественным комплексом и сделок с правами на результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности (примером тому - положения гл. 77 о единых технологиях). При объединении правовых режимов в одном договоре необходимо рассматривать такой договор в качестве смешанного.

Другой новеллой части четвертой Гражданского кодекса РФ является урегулирование правового режима средств индивидуализации предприятия, а именно коммерческого обозначения, лишь упоминавшегося в ст. 1027 и других статьях гл. 54 РФ в качестве элемента предмета договора коммерческой концессии.

Правовая природа коммерческого обозначения порождает споры. Так, одни авторы, ссылаясь на то, что понятие и содержание “коммерчес-

кого обозначения” в законодательстве РФ не раскрывается, согласно обычаям делового оборота, под коммерческим обозначением предлагают понимать наименование, устойчиво закрепившееся за предпринимателем в его практической деятельности, но не зарегистрированное в установленном порядке¹⁰. Другие считают, что коммерческое обозначение “представляет собой незарегистрированное, общеизвестное наименование, используемое в деятельности предпринимателя, которое охраняется без специальной регистрации именно в силу его общеизвестности (ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.), например “Мерседес” или “Кока-кола”¹¹. В.И. Еременко применительно к коммерческому обозначению указывает на ст. 2 (VIII) Конвенции от 14 июля 1967 г. об учреждении ВОИС и ссылается на известность коммерческого обозначения во многих странах под различными названиями, например “вывеска” (Испания, Италия, Португалия, Франция), “вымышленное или неофициальное наименование” (США), вторичный символ (Финляндия, Швеция). Основная особенность таких наименований в том, что они, как правило, не подлежат регистрации и территориальная сфера их действия ограничена местом нахождения торгового предприятия¹². Кроме того, В.И. Еременко предлагает различать наименование юридического лица и фирменное наименование коммерческого юридического лица. “Наименование юридического лица - это личное неимущественное право. В этом качестве оно индивидуализирует юридическое лицо в целом как организацию, наделенную обособленным имуществом и выступающую в имущественных и личных неимущественных отношениях от своего имени во всех сферах деятельности. Фирменное наименование юридического лица, как объект промышленной собственности, - это имущественное право. Фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо как участника гражданского оборота, осуществляющего предпринимательскую деятельность”¹³. Предлагаемое разграничение носит весьма условный характер и не всегда позволит провести грань между личным неимущественным и имущественным правом, в то время как “коммерческое обозначение” позволяет индивидуализировать предприятие, а следовательно, предпринимательскую деятельность юридического лица.

Другой точкой зрения является использование конструкции коммерческого обозначения для

определения правового статуса наименования домена в сети Интернет¹⁴.

Некоторые авторы подчеркивают, что коммерческие обозначения (в отличие от фирменных наименований и других средств индивидуализации) не входят в круг объектов интеллектуальной собственности, подлежащих обязательной охране в силу Парижской конвенции и других международных договоров в этой сфере, в которых участвует Российская Федерация¹⁵.

По мнению Г.Н.Черничкиной, примененное в п. 1 ст. 1027 ГК РФ понятие (“коммерческое обозначение”) не является функционально самостоятельным. Оно не имеет содержания и не выражает устоявшегося понятия в области прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), как, например, термины “товарный знак”, “знак обслуживания” (в том числе и общеизвестный), “фирменное наименование” и др. Термин “коммерческое обозначение” может быть использован только лишь как обобщающее понятие, обозначающее средства индивидуализации коммерческой деятельности юридических лиц. Но для применения этого термина именно в такой дефиниции необходимо законодательное закрепление, что возможно только при условии практической целесообразности¹⁶.

Существует позиция, согласно которой “коммерческое обозначение - такое название бизнеса, которое не совпадает с фирменным наименованием юридического лица или именем индивидуального предпринимателя”¹⁷.

Высказана также точка зрения об обеспечении охраны коммерческих обозначений с помощью норм о недобросовестной конкуренции в соответствии со ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности¹⁸.

Параграф 4 гл. 76 ГК РФ определяет особенности правового режима коммерческих обозначений, но не дает определения коммерческому обозначению, указывая в п. 1 ст. 1539 лишь на то, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым, не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для ин-

дивидуализации своего предприятия известно в пределах определенной территории.

Исходя из данной нормы, можно выделить следующие признаки коммерческого обозначения.

1. Коммерческое обозначение - средство индивидуализации предприятия как объекта в соответствии со ст. 132 ГК РФ. Предметом сделки может быть не только предприятие как имущественный комплекс в целом, но также и часть предприятия. При этом законодатель не определяет, какая именно часть и какие составляющие предприятия являются квалифицирующими, в связи с чем могут возникнуть определенные сложности при индивидуализации предприятия, в состав которого могут не входить материальные объекты.

2. Коммерческое обозначение должно обладать достаточными различительными признаками, дающими основания предполагать, что данное обозначение индивидуализирует предприятие в понимании ст. 132 ГК РФ, и отличающими его от других средств индивидуализации, в том числе зарегистрированными в установленном порядке.

3. Употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия коммерческого обозначения является известным в пределах определенной территории. Данный признак роднит коммерческие обозначения с общеизвестными товарными знаками, исключительные права на которые признаются по решению Палаты по патентным спорам. Общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и знаком обслуживания могут быть признаны товарный знак или знак обслуживания, охраняемые на территории Российской Федерации на основании их регистрации или без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, или обозначение, используемое в качестве средства индивидуализации товаров и (или) услуг, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, которые в результате их интенсивного использования в отношении товаров или услуг конкретного лица стали в Российской Федерации широко известны среди потребителей этих или однородных им товаров или услуг. При этом должна быть установлена процедура определения известности употребления коммерческого обозначения в пределах определенной территории, по-видимому, сходная с установлением известности товарного знака.

В том случае, если не будет выработан механизм признания коммерческого обозначения

известным, использующее его лицо не может быть абсолютно уверено в наличии у него исключительных прав, что может отразиться и на договорах, в предмет которых входит коммерческое обозначение.

4. Обязательным условием возникновения исключительных прав на коммерческое обозначение являются его способы использования, в частности, путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке.

Названные признаки коммерческого обозначения свидетельствуют об установлении исключительных прав на данный объект, что необходимо для заключения договоров о распоряжении исключительными правами на них, в частности, договора коммерческой концессии.

Закрепление в части четвертой Гражданского кодекса РФ норм об использовании коммерческого обозначения как средства индивидуализации предприятия должно привести ясность при заключении договора коммерческой концессии, но при этом может породить конкуренцию коммерческих обозначений и объектов, зарегистрированных в установленном законом порядке. Фактическое использование не должно преобладать над государственной регистрацией других объектов, в частности, товарных знаков, фирменных наименований, в связи с чем споры, возникающие по поводу конкуренции названных объектов, подлежат разрешению в пользу обладателей исключительных прав на зарегистрированные объекты.

В судебной практике был ряд прецедентов, связанных с использованием коммерческих обозначений. Так, общество с ограниченной ответственностью (истец) было зарегистрировано под полным фирменным наименованием: “Общество с ограниченной ответственностью “Нью-Йорк Пицца”, сокращенным - “ООО “Нью-Йорк Пицца” (на русском языке) и “New York Pizza” Co. Ltd” (на английском языке). Предметами деятельности общества указаны 49 видов деятельности, в том числе организация и эксплуатация сети пунктов общественного питания, оптовая и розничная торговля продуктами питания. Индивидуальный предприниматель Киреев Д.К. (ответчик) в принадлежащем ему ресторане быстрого обслуживания на вывесках, в объявлениях, меню, на визитных карточках, форменной одежде работников помещал обозначения “Нью-Йорк Пицца”, “New York Pizza Nowosibirsk”, “New York

Pizza”, “NYP”. По утверждению истца, используемые обозначения тождественны или сходны до степени смешения с его фирменным наименованием, что должно квалифицироваться как нарушение его исключительного права на фирменное наименование. Суд первой инстанции согласился с доводами о незаконном использовании так называемой вспомогательной части фирменного наименования, признал использование индивидуальным предпринимателем указанных обозначений нарушением исключительного права на фирменное наименование.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ встал на защиту обозначения, используемого индивидуальным предпринимателем, и отменил решение суда первой инстанции, а дело направил на новое рассмотрение. В Постановлении Президиума указывается, что спор вызван столкновением фирменного наименования и используемого предпринимателем в своей деятельности обозначения, поэтому суд должен не только оценить степень сходства обозначений, но и одновременно сравнить сферы фактической деятельности сторон (деловой и территориальной), исследовать вопрос о реальном смешении услуг спорящих сторон, учесть то обстоятельство, что предприниматель использовал спорные обозначения задолго до регистрации истца¹⁹.

В то же время в практике встречаются дела, где суд фактически отказывает в защите коммерческого обозначения, ссылаясь на отсутствие норм, регулирующих отношения, возникающие из использования коммерческого обозначения²⁰.

Для российской законодательной и правоприменительной системы не характерен признак фактического использования средств индивидуализации предпринимателя, и тем более он не должен иметь преваляющего значения над фактом государственной регистрации. В противном случае государственная регистрация не будет иметь того правоустанавливающего значения, ради которого она существует. На практике реальность существования первоначальных исключительных прав на объект, в котором при отсутствии государственной регистрации или иного признания в административном порядке (например, признания общеизвестным) охраняется содержание или элемент, не являющийся уникальным с точки зрения формы (коммерческое обозначение), может быть подтверждена только в судебном порядке. Отсутствие исключительных

прав на объект, относительно которых заблуждается правообладатель, может негативно отразиться на их договорных способах использования.

¹ Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 10 марта 2005 г. № А56-34369/04 был разрешен спор, возникший из предварительного договора об уступке прав на товарный знак. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".

² Например, абз. 1 ст. 69, п. 2 ст. 70 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)".

³ Например, см.: *Степанов С.А.* Предприятие как имущественный комплекс по Гражданскому кодексу Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000.

⁴ *Бегичев А.В.* Наследование предприятия. М., 2006.

⁵ См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 марта 2004 г. № 14689/03. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".

⁶ Термин "производство" не вполне удачен, поскольку использование объекта патентного права возможно не только в производстве, но и в сфере выполнения работ, оказания услуг, в связи с чем удачнее было бы применять термин "предприятие".

⁷ В законодательстве ряда стран, например США, не предусматривается "комплексного отчуждения" в составе предприятия наряду с материальными объектами, имущественных прав, в том числе на объекты интеллектуальной собственности и обязанностей (*Кулагин М.И.* Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо // Избр. труды. М., 1987. С. 33).

⁸ См.: *Гришаев С.П.* Предприятие. Подготовлен для системы "КонсультантПлюс", 2005; *Козырь О.М., Маковская А.А.* Пути совершенствования правового регулирования оборота недвижимости // Вестн. ВАС РФ. 2003. № 2. С. 93; *Витрянский В.* Пути совершенствования законодательства о недвижимом имуществе // Хозяйство и право. 2003. № 6. С. 10.

⁹ См. например: *Калятин В.О.* Интеллектуальная собственность (Исключительные права): учеб. для вузов. М., 2000. С. 341 - 342; *Клочун Т.Г.* Проблемы право-

вого регулирования отношений, объектом которых выступают коммерческие обозначения // Современное право. 2006. № 12. С. 30-35.

¹⁰ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части второй) / под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2004. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".

¹¹ *Суханов Е.А.* Коммерческая концессия // Комментарий к части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 1996. С. 325.

¹² *Еременко В.И.* Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ // Законодательство и экономика. 2002. № 5. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".

¹³ *Еременко В.И.* О правовой охране фирменных наименований в России // Законодательство и экономика. 2006. № 5. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".

¹⁴ *Осокин А.А.* Правовое содержание коммерческого обозначения // Патенты и лицензии. 2000. № 12.

¹⁵ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части второй (постатейный)) / под ред. О.Н. Садикова // Юридическая фирма "КОНТРАКТ". М., 2004.

¹⁶ *Черничкина Г.Н.* О предмете договора коммерческой концессии // Современное право. 2003. № 8. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".

¹⁷ Гражданское право: учебник. Ч. 2 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 632.

¹⁸ *Бузанов В.Ю.* Правовой режим коммерческих обозначений // Законодательство. 2002. № 8. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".

¹⁹ Дело о защите фирменного наименования, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью, путем запрещения его использования другими лицами в своей деятельности направлено на новое рассмотрение в связи с неполным исследованием арбитражным судом обстоятельств дела: постановление Президиума ВАС РФ № 4193/01 от 5 марта 2002 г. // Вестн. ВАС РФ. 2002. № 6.

²⁰ Постановление ФАС Московского округа от 10 сент. 2001 г. № КА-А40/4873-01. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".

Поступила в редакцию 04.03.2012 г.