Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Юридический факультет

На правах рукописи

Елисеев Виталий Игоревич

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРОИЗВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

Специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Диссертация
на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель –
доктор юридических наук,
профессор Козлова Наталия
Владимировна

Москва – 2017

Содержание

Введение 3

Глава 1. Понятие производного объекта интеллектуальных прав 16

§ 1. Философские и правовые предпосылки выделения категории производного объекта интеллектуальных прав 16

§ 2. Признаки производного объекта интеллектуальных прав..... 45

§ 3. Классификация производных объектов интеллектуальных прав 71

Глава 2. Возникновение и прекращение интеллектуальных прав на производные объекты..... 81

§ 1. Возникновение интеллектуальных прав на производные объекты 81

§ 2. Прекращение интеллектуальных прав на производные объекты 118

Глава 3. Осуществление интеллектуальных прав на производный объект и распоряжение исключительным правом 142

§ 1. Осуществление интеллектуальных прав на производные объекты..... 142

§ 2. Распоряжение исключительным правом на производные объекты 198

Заключение..... 218

Библиография 222

Введение

Актуальность темы диссертационного исследования. Новые результаты интеллектуальной деятельности сохраняют преемственность по отношению к ранее созданным и в той или иной степени основаны на них, что обуславливает существование культурно значимых связей между различными результатами интеллектуальной деятельности. Такие связи способны приобретать юридическое значение, если создание или использование производных результатов затрагивает охраняемые законом частные или публичные интересы.

Наиболее распространенными примерами юридически связанных между собой объектов интеллектуальных прав являются оригинальные и производные произведения, основные и зависимые объекты патентных прав, музыкальные произведения и их исполнения, произведения декоративно-прикладного искусства и промышленные образцы, товарные знаки, воспроизводящие или включающие элементы объектов авторского права. Несмотря на разнородность перечисленных объектов, во всех случаях возникает конфликт между интересами трех групп субъектов.

Первую группу составляют правообладатели первоначальных объектов, заинтересованные в признании наиболее широкого по содержанию исключительного права, которое позволяло бы контролировать возникновение и осуществление интеллектуальных прав на производные объекты.

Вторую группу образуют лица, создающие и использующие производные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и притязающие на предоставление им правовой охраны. Названные субъекты заинтересованы в признании и осуществлении прав на производные объекты без каких-либо дополнительных условий и независимо от воли правообладателей первоначальных объектов.

В третью группу входят лица, которые намерены использовать производные объекты. Они вступают в правоотношения по поводу

приобретения лицензий или исключительного права в полном объеме и заинтересованы в том, чтобы исключительное право на производный объект не могло быть оспорено, а использование производного объекта не зависело бы от усмотрения иных лиц, кроме правообладателя производного объекта.

Обозначенный конфликт ставит перед юридической наукой задачу изучения и разработки правовых средств, позволяющих установить справедливый баланс между интересами каждой из групп субъектов.

Актуальность задачи обусловлена отсутствием в отечественной науке специальных правовых исследований, посвященных данной проблематике. Опубликовано лишь несколько статей, в которых предпринята попытка перейти от решения частных проблем, возникающих по поводу правовой охраны отдельных видов производных объектов, к исследованию общей категории производного объекта. В результате накопленный в науке, законодательстве и правоприменительной практике опыт, касающийся одного вида производных объектов, оказывается незадействованным при решении аналогичных вопросов, относящихся к другим объектам. Эта проблема особенно актуальна применительно к наименее изученным разновидностям производных объектов, например, переработкам фонограмм.

Об актуальности темы свидетельствует постоянное возникновение споров по поводу правовой охраны производных объектов. По данным правовой базы данных «Darts-IP», в России за период с 2014 по 2016 год только Палатой по патентным спорам при Роспатенте было рассмотрено 195 дел, связанных с товарными знаками, производными от объектов авторских прав и фирменных наименований. Примерно такое же количество дел (207) в отношении производных товарных знаков было разрешено Ведомством по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO, ранее – OHIM)[1]. Причем эти статистические данные отражают лишь незначительную часть споров, так как не охватывают решения судов и решения по другим производным объектам.

[1] База данных «Darts-IP» / URL: https://darts-ip.com. Данные представлены по состоянию базы данных на 03.01.2017.

Актуальной является проблема оценки последствий признания юридически значимой связи между результатами интеллектуальной деятельности. В советский период на протяжении долгого времени действовал принцип свободы перевода литературных произведений. Позднее было признано право на получение вознаграждения за использование произведения в переводе, хотя в отдельных республиках СССР право на получение вознаграждения признавалось только за авторами произведений на языках народов СССР, но не за авторами русскоязычных произведений. Указанное положение сохранялось до принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1973 г. № 3959-VIII «О внесении изменений и дополнений в Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик». В настоящее время принцип свободы перевода полностью заменен исключительным правом на перевод. Этот пример демонстрирует, что граница между юридически значимыми и юридически безразличными связями между объектами интеллектуальных прав исторически изменчива.

Задача цивилистики состоит в прогнозировании последствий признания или прекращения юридически значимой связи между объектами, в разработке соответствующих природе таких объектов средств правового регулирования общественных отношений. Отечественный опыт продления срока действия имущественных авторских прав показывает, что игнорирование последствий признания юридически значимой связи между объектами способно ограничить возможность использования правомерно созданных результатов интеллектуальной деятельности без достаточных оснований. Так, при восстановлении авторских прав на произведения, перешедшие в общественное достояние, законодатель не учел факт существования производных произведений, в результате чего осуществление прав на них было парализовано.

Характер юридически значимой связи между производными и первоначальными результатами интеллектуальной деятельности имеет

значение в наукоёмких отраслях экономики, где развитие происходит наиболее динамично и требует непрерывного использования и усовершенствования ранее созданных продуктов и способов. Как следствие, избранные средства правового регулирования общественных отношений по поводу производных объектов оказывают влияние на темпы развития и состояние конкуренции в данных отраслях.

В зарубежной доктрине право на создание производных произведений рассматривается как легальный барьер, устранение которого поощряет создание произведений с минимальным творческим вкладом, что влечет снижение культурной ценности новых произведений и уменьшение общественного благосостояния[2]. В то же время широкое по содержанию право на переработку также способно уменьшить общественное благосостояние по причине ограничения свободы творчества и свободы доступа к культурным ценностям. Таким образом, поиск справедливого баланса частных интересов правообладателей первоначальных и производных объектов и третьих лиц становится актуальным для решения социально-экономических проблем.

Степень научной разработанности темы. В отечественной юридической науке достаточно глубоко изучены особенности гражданско-правовой охраны отдельных разновидностей производных объектов. В значительном числе работ рассматриваются различные аспекты правовой охраны переводов и переработок (Э.П. Гаврилов, Д.В. Кован, Г.А.Кудрявцева, Г.Ф. Шершеневич и др.), зависимых изобретений и полезных моделей, соотношения прав на произведения, промышленные образцы и средства индивидуализации (О.А. Городов, А.В. Деноткина, В.Ю. Джермакян, В.В. Орлова, А.П. Сергеев, С.А. Чернышева и др.), соблюдения авторских прав при использовании объектов смежных прав (А.Ю. Кувыркова, Н.Л. Стремецкая).

Между тем предприняты лишь единичные попытки перейти от рассмотрения частных случаев к исследованию общей для рассматриваемого

[2] Abramowicz M. Theory of Copyright's Derivative Right and Related Doctrines // Minnesota Law Review, 2005. Vol. 90. №2. С.388.

круга результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации категории (М.В. Лабзин). Как следствие, в настоящее время в доктрине отсутствует однозначное и устоявшееся понятие производного объекта интеллектуальных прав и целостная теория производных объектов.

Целью диссертационного исследования является определение особенностей гражданско-правового режима производных объектов интеллектуальных прав и правовых средств, обеспечивающих справедливый баланс интересов правообладателей первоначальных и производных объектов, а также третьих лиц, использующих производные объекты.

Достижение поставленной цели требует решения следующих **задач**:

1) выявление оснований и предпосылок выделения категории производного объекта интеллектуальных прав;

2) определение общих признаков, свойственных различным производным объектам;

3) сравнительный анализ отличительных признаков отдельных видов производных объектов и объяснение причин их появления;

4) определение особенностей возникновения, осуществления и прекращения интеллектуальных прав на производные объекты;

5) определение особенностей распоряжения исключительным правом на производные объекты.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, складывающиеся по поводу гражданско-правовой охраны производных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Предметом диссертационного исследования являются нормы российского гражданского права и права зарубежных стран, практика их применения судебными и административными органами и научные работы, посвященные проблемам гражданско-правового режима производных объектов.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют работы таких отечественных ученых, как И.А. Близнец, Е.А. Войниканис, Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, В.Ю. Джермакян, В.А. Дозорцев, В.И. Еременко, И.А. Зенин, В.Я. Ионас, В.О. Калятин, В.А. Корнеев, М.В. Лабзин, Л.А. Новоселова, Е.А. Павлова, А.А. Пиленко, Н.А. Райгородский, В.А. Рясенцев, М.А. Рожкова, А.П. Сергеев, В.И. Серебровский, Е.А. Флейшиц, С.А. Чернышева, Н.В. Щербак, Г.Ф. Шершеневич и др.

В основу исследования также положены работы зарубежных авторов, в частности С.А. Сударикова, M. Abramowicz, L. Bently, W.R. Cornish, R. Dumas, B. Sherman, J.A.L. Sterling.

Методология диссертационного исследования основана на общенаучных методах познания, а именно анализе, синтезе, обобщении, индукции, дедукции, а также на таких частнонаучных методах, как формально-догматический метод, сравнительно-правовой метод, метод правового моделирования.

Научная новизна. В диссертационном исследовании впервые выявлены общие признаки производных объектов интеллектуальных прав и определено место рассматриваемого понятия в категориальном аппарате цивилистики. В работе выявлены отличительные характеристики отдельных видов производных объектов, в результате чего предложена классификация производных объектов по нескольким основаниям и определено теоретическое и практическое значение предложенной классификации.

В результате исследования особенностей возникновения и осуществления интеллектуальных прав на производные объекты разработаны теоретические модели гражданско-правового режима производных объектов, определены преимущества и недостатки разработанных моделей, критерии и условия их применения с целью обеспечения справедливого баланса интересов правообладателей первоначальных и производных объектов и третьих лиц.

В работе обоснованы новые подходы к решению частных проблем, возникающих в связи с распоряжением исключительным правом на

первоначальный и производный объекты. В частности, проведено разграничение между такими способами распоряжения исключительным правом на первоначальный объект, как предоставление лицензии на опосредованное использование первоначального объекта при использовании производного и предоставление согласия на возникновение интеллектуальных прав на производный объект.

Положения, выносимые на защиту:

1. Под производным объектом интеллектуальных прав следует понимать охраняемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, создание или использование которого сопряжено с использованием другого обособленного от него и предшествующего по времени объекта интеллектуальных прав (первоначального объекта).

2. Доказано, что интеллектуальные права на производный объект могут возникать по двум моделям: а) по зависимой модели, при которой действие исключительного права на первоначальный объект признается юридическим фактом, препятствующим возникновению прав на производный объект; б) по независимой модели, при которой интеллектуальные права на производный объект возникают при условии его соответствия общим критериям охраноспособности объектов соответствующего вида, независимо от действия исключительного права на первоначальный объект.

Выявлены критерии выбора между моделями возникновения прав на производные объекты. Зависимая модель предоставляет приоритет частным интересам правообладателя первоначального объекта, от воли которого зависит юридическая судьба производного объекта, над частными интересами создателя производного объекта, либо устанавливается в целях защиты публичных интересов, когда требуется ограничить круг потенциальных субъектов интеллектуальных прав на производный объект или полностью исключить появление производных объектов. Независимая модель предоставляет приоритет интересам лиц, которые внесли достаточный

интеллектуальный вклад для создания нового охраноспособного результата интеллектуальной деятельности.

3. Обосновано, что в целях обеспечения правовой определенности и стабильности гражданского оборота целесообразно квалифицировать согласие правообладателя первоначального объекта на предоставление правовой охраны производному объекту в качестве односторонней абстрактной сделки, выступающей в качестве элемента сложного юридического состава, необходимого для возникновения интеллектуальных прав на производный объект.

4. Доказано, что осуществление исключительного права на производный объект может регулироваться по двум моделям: а) по зависимой модели, при которой условием осуществления исключительного права на производный объект является разрешение правообладателя первоначального объекта; б) по независимой модели, при которой осуществление права на производный объект не зависит от воли правообладателя первоначального объекта.

С точки зрения структуры субъективного исключительного права, зависимая модель ограничивает реализацию только правомочия на собственные действия по использованию объекта. Реализация правомочия запрещать использование производного объекта и правомочия на защиту допускается независимо от соблюдения исключительного права на первоначальный объект, в том числе против правообладателя первоначального объекта.

5. Доказано, что возникающая при зависимой модели осуществления исключительного права проблема цепочки производных объектов может решаться с помощью двух подходов.

В качестве общего должен применяться подход, согласно которому использование производного объекта признается использованием всех первоначальных объектов, а не только непосредственно предшествующего объекта, и охватывается исключительным правом на каждый первоначальный объект в цепочке. Следовательно, для осуществления исключительного права

на производный объект требуется соблюдение прав на все первоначальные объекты в цепочке.

В качестве исключения применим подход, при котором использование производного объекта не признается использованием первоначальных объектов или не охватывается исключительным правом на них. Исключение применимо при условии, что интересам правообладателей первоначальных объектов в большей степени отвечает наиболее широкое использование объекта третьими лицами, чем право разрешать использование объекта по своему усмотрению.

6. Определено соотношение моделей возникновения и осуществления исключительного права на производный объект. Возникновение права по независимой модели и осуществление права по зависимой модели должно применяться, когда интересы создателя производного объекта заслуживают охраны независимо от воли правообладателя первоначального объекта, в частности, когда производный объект представляет новый результат интеллектуальной деятельности, использование которого надлежит запретить всем третьим лицам, включая правообладателя первоначального объекта.

Возникновение исключительного права по зависимой модели, по общему правилу, влечет за собой осуществление права по зависимой модели. Механизм правового регулирования, при котором исключительное право на производный объект возникает по зависимой модели, а осуществляются по независимой, допустимо применять только в качестве исключения при условии правомерного предоставления правовой охраны производному объекту.

7. Обоснована необходимость обеспечения единства юридической судьбы исключительных прав на первоначальный и производный объекты, если их обладателем является одно лицо, посредством диспозитивного правила о следовании исключительного права на нерегистрируемый первоначальный объект судьбе исключительного права на регистрируемый производный объект, и о приравнивании лицензии на использование производного объекта к

предоставлению лицензии на использование первоначального объекта в объеме, необходимом для использования производного объекта.

Субсидиарному применению подлежит правило защиты добросовестных третьих лиц, предусматривающее исключение ответственности добросовестных третьих лиц, использующих регистрируемый производный объект, за нарушение исключительного права на нерегистрируемый первоначальный объект, который был неправомерно использован в производном объекте.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается, во-первых, во введении в категориальный аппарат понятия производного объекта интеллектуальных прав, выявлении предпосылок и раскрытии целей его использования в науке. Во-вторых, в разработке теоретических моделей гражданско-правового режима производных объектов. В-третьих, в обеспечении возможности прогнозирования правовых последствий признания производными объектов интеллектуальных прав, которые в заданный момент времени таковыми не являются, последствий исключения юридически значимой связи между объектами, а также изменения модели гражданско-правового режима производных объектов. В-четвертых, в возможности использования сделанных по результатам исследования выводов в будущих научных работах по вопросам правового режима производных объектов.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что сформулированные в нем выводы могут быть использованы в правоприменительной практике для восполнения пробелов правового регулирования, например, в случае отсутствия прямого указания закона относительно модели возникновения или осуществления интеллектуальных прав на отдельные разновидности производных объектов.

В работе обоснованы следующие предложения по совершенствованию действующего законодательства, которые позволяют использовать результаты исследования в нормотворческой деятельности.

Во-первых, вероятность возникновения коллизий между правами на первоначальный и производный объекты значительно возрастает, если правообладателями объектов выступают разные лица. В целях повышения стабильности гражданского оборота следует предусмотреть нормы, направленные на обеспечение единства юридической судьбы исключительных прав на первоначальный и производный объекты. Для этого предлагается:

а) Дополнить статью 1365 ГК РФ пунктом 3 следующего содержания: «Если исключительное право на промышленный образец и исключительное право на соответствующий объект авторского права принадлежат одному лицу и иное не предусмотрено договором, отчуждение исключительного права на промышленный образец влечет переход к приобретателю исключительного права на объект авторского права».

б) Дополнить статью 1488 ГК РФ пунктом 4 следующего содержания: «Если иное не предусмотрено договором, отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий произведение науки, литературы или искусства, либо его охраняемую часть, исключительное право на которое принадлежит правообладателю, влечет переход к приобретателю исключительного права на соответствующий объект авторского права».

в) Дополнить статью 1367 ГК РФ пунктом 2 следующего содержания: «Если исключительное право на промышленный образец и исключительное право на соответствующий объект авторского права принадлежат одному лицу, предоставление права использования промышленного образца влечет предоставление лицензиату права использования объекта авторского права в объеме, необходимом для использования промышленного образца в предусмотренных договором пределах».

г) Дополнить статью 1489 ГК РФ пунктом 4 следующего содержания: «Предоставление права использования товарного знака, включающего произведение науки, литературы или искусства, либо его охраняемую часть, исключительное право на которое принадлежит лицензиару, влечет

предоставление лицензиату права использования соответствующего объекта авторского права в объеме, необходимом для использования товарного знака в предусмотренных договором пределах».

д) Исключить из пунктов 3 и 4 статьи 1357 ГК РФ слова «или промышленный образец», дополнив указанную статью пунктом 5 следующего содержания: «Право на получение патента на промышленный образец принадлежит правообладателю соответствующего произведения искусства». Одновременно следует исключить из параграфа 4 главы 72 ГК РФ нормы о правообладателе служебного промышленного образца, поскольку данные общественные отношения могут регулироваться нормами главы 70 ГК РФ о служебных произведениях.

Во-вторых, следует исключить ответственность третьих лиц, добросовестно использующих регистрируемый производный объект, за нарушение исключительного права на опосредованно используемый при этом первоначальный объект, не подлежащий регистрации. Для этого предлагается:

а) Дополнить статью 1406.1 ГК РФ пунктом 2 следующего содержания: «К лицу, добросовестно полагавшемуся на данные государственного реестра промышленных образцов, не могут быть применены меры ответственности за нарушение исключительного права на использованный в данном промышленном образце объект авторского права».

б) Дополнить статью 1515 ГК РФ пунктом 6 следующего содержания: «К лицу, добросовестно полагавшемуся на данные государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, не могут быть применены меры ответственности за нарушение исключительного права на использованный в товарном знаке объект авторских или смежных прав, а также коммерческое обозначение».

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Степень достоверности исследования подтверждается проведенным анализом зарубежных и отечественных нормативных актов, судебной практики и

доктринальных источников, постановкой целей и задач исследования и избранной методологической основной исследования.

Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Результаты проведенного исследования использованы в учебном процессе при проведении занятий со студентами.

Сформулированные в ходе исследования выводы нашли отражение в научных публикациях автора и были представлены к обсуждению на IV Международном юридическом форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Forum) (Москва, 2016 г.) и V Международном юридическом форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Forum) (Москва, 2017 г.).

Структура диссертационного исследования определена целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения и библиографии.

.

Глава 1. Понятие производного объекта интеллектуальных прав

§ 1. Философские и правовые предпосылки выделения категории производного объекта интеллектуальных прав

В ряде философских направлений проблемы науки, литературы, искусства и культуры исследуются в аспекте проблем языка и коммуникации. Установлено, что культура может рассматриваться как механизм, создающий совокупность текстов, как процесс и как результат создания текстов. Основоположник семиотики в отечественной науке Ю.М. Лотман писал: «Культура – знаковая система, определенным образом организованная… Культура включает в себя всю совокупность исторически имевших место сообщений на языках (текстов)»[3]. При этом понятие текста интерпретируется широко и не ограничивается письменностью. В частности, Т.М. Друидзе давала следующее определение: «Текст как целостная коммуникативная единица – это некоторая система коммуникативных элементов, функционально (т.е. для данной конкретной цели (целей), объединенных в единую замкнутую иерархическую семантико-смысловую структуру общей концепцией или замыслом (коммуникативной интенцией)»[4]. Далее поясняется, что понятие текста в равной степени относится к речи, произведениям пластики или живописи, музыкальному сочинению, пантомимическому этюду, к инженерному проекту, архитектурному ансамблю[5]. Этот перечень не является исчерпывающим. В качестве текста как явления культуры в философии рассматриваются не только литературные произведения, но и объекты, которые в гражданском праве квалифицируются в качестве средств индивидуализации[6].

Важно, что создание новых текстов предполагает воспроизведение уже существующих. Это обеспечивает связь нового текста с культурой и является необходимой предпосылкой коммуникации между создателем текста и его

[3] Лотман Ю.М. Указ. соч. С.396-397.
[4] Друидзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре общения. Определение текста / Филология и коммуникативные науки. М., 2015. С.344.
[5] Там же. С.344.
[6] См. напр. Эльбрюнн Б. Логотип / пер. с франц. под. ред. С.Г. Божук. СПб., 2003.

адресатом. По замечанию Г.В. Колшанского, «свойство языка как индивидуально-социального явления образует предпосылку коммуникации как некоторого непрерывного процесса, членимого на определенные сегменты кванты как в целом в социальном, так и в частности в индивидуальном плане»[7]. Рассматривая значение символов в культуре, Ю.М. Лотман пришел к выводу, что они переносят тексты, сюжетные линии и другие семиотические образования из одного пласта культуры в другой[8]. В качестве иллюстрации этой идеи он приводил пример того, как библейский сюжет о вавилонской башне через картину художника XVI в. Питера Брайгеля Старшего и высказывание К. Маркса о пролетариях, штурмующих небо, нашел выражение в проекте памятника III Коммунистического интернационала, созданном советским архитектором В.Е. Татлиным[9].

Не углубляясь в рассмотрение культуры с позиций языка и коммуникации, что является предметом изучения специальных философских и филологических дисциплин, обратим внимание на факты, значимые для юридической науки.

Культура может рассматриваться как совокупность текстов, процесс их воспроизведения, создания и передачи. Новые тексты всегда связаны с уже существующими в культуре текстами и в той или иной степени основаны на них. Связь текстов может выражаться в разных формах: создание текстов с использованием известного языка; воспроизведение и интерпретация символов, сюжетов, образов, существующих в культуре; цитирование в новом тексте отрывков из ранее созданных текстов; использование текста для перевода на другой язык. Во всех перечисленных случаях один текст можно рассматривать в качестве первоначального, а другой в качестве производного. Связь между первоначальными и производными текстами многогранна и способна выступать объектом изучения философии, лингвистики, истории, психологии, культурологии, юриспруденции и других отраслей знания.

---

[7] Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. М., 1984. С.161.
[8] Лотман Ю.М. Указ. соч. С.241.
[9] Там же. С.248-249.

Для юридической науки интерес представляют общественные отношения, складывающиеся по поводу части объективно существующих в культуре первоначальных и производных текстов, между которыми наличествует юридически значимая связь, а также между которыми юридически значимая связь может быть установлена. В последнем случае юридически значимая связь между текстами *de lege lata* отсутствует, а задачей юриспруденции является оценка необходимости установление такой связи *de lege ferenda*.

Выделение производных объектов интеллектуальных прав в отдельную категорию возможно при условии, что существуют тексты, юридически значимая связь между которыми отвечает в общем виде двум критериям.

Во-первых, как первоначальные, так и основанные на них тексты должны относиться к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности или средствам индивидуализации. Например, создание биографии – литературного произведения, основанного на фактах из жизни определенного лица, не позволяет выделить первоначальный и производный объекты, поскольку события, факты и информация о них не признаются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, хотя существующая в культуре связь между биографическим произведением и фактами жизни определенного лица может приобретать юридическое значение в контексте права на охрану частной жизни, чести, достоинства и деловой репутации.

Другой пример связан с программами для ЭВМ. С одной стороны, любая программа пишется на определенных языках программирования, создатели которых известны. Так, первый вариант языка программирования Алгол был разработан в 1958 г. участниками конференции, проходившей в Швейцарской высшей технической школе в городе Цюрих. Создание языка Си в 1969-1973 г. связано с именем Денниса Ритчи. В свою очередь, язык Си был положен в основу распространенных сегодня языков C++, C#, Java. С другой стороны, современные программы для ЭВМ редко пишутся без использования готовых вариантов функций, модулей, библиотек, созданных другими авторами, не

говоря уже о том, что для написания программ используют специальные среды программирования (Microsoft Visual Studio, NetBeans, Xcode). В первом случае связь между первоначальным текстом – языком программирования – и основанном на нем результате – программе для ЭВМ – признается российским правом юридически безразличной, поскольку языки программирования исключены из перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в силу п.5 ст.1259 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)[10]. Во втором случае воспроизведение полностью или частично исходного текста других программ для ЭВМ представляет собой способ их использования, охватывается содержанием исключительного права на них, и, следовательно, связь между двумя объектами признается юридически значимой.

Во-вторых, юридически значимая связь между двумя объектами должна опосредоваться через интеллектуальные права. Между тождественными товарными знаками, зарегистрированными для неоднородных товаров и услуг, при определенных условиях существует юридически значимая связь, поскольку действия по регистрации товарного знака, тождественного широко известному средству индивидуализации, могут квалифицироваться в качестве акта недобросовестной конкуренции. Но в этом случае юридически значимая связь между средствами индивидуализации не основана на интеллектуальных правах в том значении, которое ему придает современное российское право.

Анализ действующего законодательства показывает, что результаты интеллектуальной деятельности, соответствующие вышеупомянутым критериям, объективно существуют.

Ст. 1260 ГК РФ регулирует особенности правовой охраны производных произведений, в числе которых поименованы переводы, обработки,

[10] Н.В. Щербак объясняет это тем, что непосредственная охрана … языков программирования… возможна лишь в рамках формализации данных объектов (проведения формальных экспертиз, экспертиз по существу и выдачи патентов), что не согласуется с функциями авторского права как подотрасли гражданского права. (Щербак Н.В. Объекты, не охраняемые авторским правом: понятие и значение // Законодательство, 2016. №6. С.18-19). Аналогичный подход принят во многих иностранных юрисдикциях. В соответствии с п.11 Преамбулы Директивы ЕС 2009/24/ЕС «О правовой охране компьютерных программ», языки программирования не охраняются в той степени, в которой они выражают идеи и принципы. В развитие положений директивы корреспондирующие нормы приняты в национальном праве стран-членов ЕС.

экранизации, аранжировки, инсценировки и другие подобные произведения, созданные путем переработки другого (оригинального) произведения. Само понятие производных произведений в отечественном законодательстве впервые использовано в Законе РФ от 9 июля 1993 г. №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». Более ранние источники авторского права регулировали переводы и переработки отдельно, не объединяя в общую категорию.

В современных работах выделяют следующие особенности производных произведений. С одной стороны, производное произведение – это самостоятельный объект гражданских прав. И.А. Зенин справедливо утверждает: «Авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав. Поэтому их охрана не зависит от охраны прав авторов произведений, на базе которых они созданы, т.е. оригинальных произведений»[11]. В одном из научно-практических комментариев отмечается: «Производные произведения носят вторичный характер по отношению к оригинальным произведениям, но тем не менее получают самостоятельную охрану как объекты авторских прав»[12]. С другой стороны, между оригиналом и производным произведением существует юридически значимая связь. И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев пишут: «Выделение особой категории производных произведений связано с необходимостью распространения на них правил так называемых зависимых произведений, к числу которых относятся также составные произведения. Использование производных произведений всегда подразумевает использование "оригинальных" произведений»[13].

Таким образом, главная особенность производных произведений состоит в том, что, с одной стороны, они признаются самостоятельными объектами авторских прав, с другой стороны, затрагивают содержание исключительного

[11] Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2013. С.61.
[12] Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под.ред. Л.А. Новоселовой. М., 2014. С.199. (автор комментария – Е.А. Павлова).
[13] Право интеллектуальной собственности / под ред. И.А. Близнеца. М., 2011. С.144.

права на оригинальные произведения. Это противоречие нашло отражение в п.3 и п.4 ст.1260 ГК РФ, согласно которым права автора производного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов оригинальных произведений, но автор производного произведения осуществляет свои права при условии соблюдения прав авторов использованных при создании произведений.

Отличительные черты, позволяющие выделить производные произведения в отдельную категорию, присущи ряду других охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Создание и использование большинства исполнений как объектов смежных прав сопряжено с одновременным использованием объектов авторских прав. В случае живого исполнения музыкантом произведения в месте, открытом для свободного посещения имеет место использование музыкального произведения путем публичного исполнения (пп.6 п.2 ст.1270 ГК РФ) и возникает исполнение и смежные права на него. Запись такого исполнения и дальнейшее изготовление экземпляров записи признается по пп.1 п.2 ст.1270 ГК РФ воспроизведением музыкального произведения – объекта авторских прав, а в силу пп.5 п.2 ст.1317 ГК РФ воспроизведением исполнения – объекта смежных прав.

С точки зрения допустимости аналогии между объектами авторских и смежных прав, имеет значение, что отнесение законодателем результата интеллектуальной деятельности к произведению или к исполнению не всегда основано лишь на объективных отличиях между ними. Аудиовизуальное произведение, созданное режиссером-постановщиком фильма, признается в РФ объектом авторских прав, а постановка театрально-зрелищного представления, созданная режиссером-постановщиком спектакля, – объектом смежных прав. С.А. Судариков отмечает: «В настоящее время на международном уровне аудиовизуальные произведения понимаются как аудиовизуальные исполнения, т.е. как объекты смежных прав. В ряде стран аудиовизуальные произведения

уже отнесены к объектам смежных прав»[14]. Н.Л. Стремецкая доказывает сходство труда исполнителя с трудом переводчика и составителя, а также труда режиссера-постановщика спектаклей и режиссера-постановщика фильмов, и заключает, что объем их прав не должен существенно отличаться, что имеет место при разделении авторских и смежных прав, поскольку уровень защиты смежных прав ниже, чем уровень защиты авторских прав[15].

В.Я. Ионас выступал против признания прав исполнителей смежными правами и предлагал относить исполнения к объектам авторского права. Для этого им предлагалось использовать понятие «зависимого произведения творчества», которое также должно охватывать переводы[16].

Таким образом, можно сделать вывод о принципиальном сходстве особенностей гражданско-правовой охраны производных произведений и исполнений, воплощающих объекты авторских прав, в той части, в которой существует юридически значимая связь между двумя обособленными объектами интеллектуальных прав. В контексте темы исследования интерес представляет мнение М.А. Димитриева: «В том случае если бы исполнение охранялось как объект авторских прав, то с необходимостью следовало бы признать исполнение музыкального произведения, существовавшего до этого момента лишь в форме нотного текста, новым (хотя и производным) произведением»[17]. Следовательно, если допустить охрану исполнений институтом авторского права, а не смежных прав, то к большинству исполнений применялись бы нормы о производных произведениях.

Подтверждение этого вывода можно найти в действующих нормах права. В ходе совершенствования гражданского законодательства Федеральным законом от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные

[14] Судариков С.А. Авторское право. М., 2013. С.108.
[15] Стремецкая Н.Л. Соблюдение авторских прав при создании и использовании объектов смежных прав: Дисс…канд….наук. М., 2005. С.47-48.
[16] Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972. С.79-84.
[17] Димитриев М.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Общие положения. Постатейный комментарий к главе 69 Гражданского кодекса Российской Федерации, 2013 / СПС «КонсультантПлюс».

акты РФ» общие положения о смежных правах были дополнены нормой п.3 ст.1303 ГК РФ, согласно которой смежные права осуществляются с соблюдением авторских прав на произведения науки, литературы и искусства, использованные при создании объектов смежных прав. Эта формулировка была *mutatis mutandis* заимствована из нормы п.3 ст.1260 ГК РФ, допускающей осуществление авторских прав на производные произведения при условии соблюдения авторских прав на произведения, подвергшиеся переработке.

Производный характер по отношению к другим охраняемым результатам интеллектуальной деятельности среди объектов смежных прав могут иметь не только исполнения. На основании пп.2 п.1 ст.1304 ГК РФ объектом смежных прав являются фонограммы. Значительное число фонограмм воплощает в себе одновременно два других объекта – произведение и исполнение. Например, аудиокнига – это фонограмма, в которой зафиксировано исполнение, смежные права на которое возникли у чтеца, и литературное произведение, авторские права на которое возникли у писателя.

Создание и дальнейшее использование фонограммы чаще всего сопряжено с использованием исполнений и произведений. В соответствии с пп.4 п.2 ст.1317 ГК РФ, звукозапись исполнения на материальный носитель признается способом использования исполнения как объекта смежных прав. Дальнейшее использование фонограммы путем её воспроизведения, публичного исполнения, сообщения в эфир и по кабелю, доведения до всеобщего сведения и другими способами тоже охватывается содержанием исключительного права на исполнение. Создание фонограммы является изготовлением экземпляра произведения, поэтому признается в силу пп.1 п.2 ст.1270 ГК РФ способом использования объекта авторских прав. Дальнейшие действия в отношении фонограммы, в том числе распространение и прокат её экземпляров, сообщение в эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения, тоже входят в содержание исключительного права на произведение. Как следствие, третье

лицо, использующее звуковую запись, использует одновременно три объекта интеллектуальных прав, а именно произведение, исполнение и фонограмму.

Согласно пп.9 п.2 ст.1324 ГК РФ в содержание исключительного права на фонограмму входит правомочие на переработку фонограммы. В отличие от норм, регулирующих право на переработку произведения и правовую охрану производных произведений, определение права на переработку фонограммы и примерный перечень действий, представляющих переработку фонограммы, в законе отсутствует. Из п.3 ст.1324 ГК РФ лишь следует, что на производную фонограмму возникают смежные, а не авторские права, хотя действия по переработке фонограммы могут носить не технический, а творческий характер.

Право на переработку фонограммы изучено недостаточно. И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев признают возможным толковать полномочия правообладателей фонограмм с использованием подходов, которые применяются для раскрытия исключительных прав авторов, но констатируют, что вопрос о том, применимы ли к случаям использования переработанной фонограммы положения, установленные для переработанных произведений, однозначно не разрешается[18]. С.А. Судариков прямо допускает применение по аналогии норм о производных произведениях: «При рассмотрении правовых норм в отношении производных объектов смежных прав обычно применяются *mutatis mutandis* условия правовой охраны производных произведений»[19].

Таким образом, фонограммы могут рассматриваться как производные объекты по двум основаниям: как производные по отношению к исполнениям и объектам авторских прав и как производные по отношению к фонограммам, которые подверглись переработке. Производный характер фонограмм в этих случаях обуславливает зависимость исключительного права на них от соблюдения интеллектуальных прав на первоначальные объекты.

Производные по своему характеру объекты известны не только в институтах авторского права и смежных прав. В части четвертой ГК РФ

[18] Право интеллектуальной собственности / под ред. И.А. Близнеца М., 2011. С.190-191.
[19] Судариков С.А. Указ. соч. С.198.

используется понятие зависимого изобретения и зависимого объекта патентных прав. Как указывает И.А. Зенин, «имеются в виду случаи, когда патентообладатель, имеющий исключительное право на изобретение, не может его использовать без нарушения прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или другой охраняемый объект»[20]. В соответствии с легальным определением, сформулированным в п.1 ст.1358.1 ГК РФ, под зависимым объектом патентного права понимается изобретение, полезная модель или промышленный образец, использование которого в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет других изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

Несмотря на отсутствие в российском законодательстве до 1 января 2008 г. понятия зависимого объекта патентных прав как такового, норма о зависимых объектах существовала и ранее[21]. В соответствии с п.5 ст.10 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. №3517-1 в первоначальной редакции, патентообладатель, который не мог использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, не нарушая при этом прав другого патентообладателя, был вправе требовать от последнего заключения лицензионного договора. Федеральный закон от 7 февраля 2003 г. №22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ» сохранил право на предоставление принудительной лицензии только за патентообладателями изобретений и ограничил его реализацию дополнительными условиями.

Юридически значимая связь между зависимым и первоначальным (основным) объектом патентных прав заключается в том, что зависимый объект не может использоваться без разрешения патентообладателя основного объекта, что в настоящее время нашло выражение в п.2 ст.1358.1 ГК РФ. Впрочем, и до вступления в силу Федерального закона от 12 марта 2014 г. №35-

[20] Зенин И.А. Указ. соч. С.217.
[21] Еременко В.И. Изменения в патентном законодательстве Российской Федерации // Законодательство и экономика, 2014. №8. С.17.

ФЗ в доктрине признавалось наличие такой юридически значимой связи между зависимым и основным объектами[22].

Есть основания сделать вывод о принципиальном сходстве особенностей правовой охраны производных произведений в авторском праве и зависимых объектов в патентном праве в той части, в которой существует обособленный объект интеллектуальных прав, осуществление исключительного права на который возможно лишь с разрешения правообладателя другого объекта. Аналогию между зависимыми объектами патентного права и производными произведениями проводят и другие авторы[23].

В научной литературе уделяется внимание проблеме соотношения прав на произведения декоративно-прикладного искусства и промышленные образцы. По мнению А.П. Сергеева, «основная теоретическая и практическая проблема, связанная с произведениями декоративно-прикладного искусства, состоит в их отграничении от охраняемых патентным правом промышленных образцов»[24]. Дискуссии по этому вопросу развернулись в нескольких направлениях.

Во-первых, спор идет насчет того, существуют ли между двумя объектами сущностные отличия, которые позволили бы провести между ними четкую границу. Некоторые ученые приходят к выводу о возможности разграничения произведений и промышленных образцов[25], тогда как другие находят отличия лишь по формальным признакам, в первую очередь – по порядку предоставления правовой охраны[26]. При этом произведения декоративно-прикладного искусства характеризуют в качестве «двойников»[27] промышленных образцов и констатируют, что один и тот же объект в

---

[22] См.напр.: Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и столкновения патентных заявок // Патенты и лицензии, 2008. №3. С.19-20.

[23] Э.П. Гаврилов, рассматривая специфику правового режима зависимых объектов патентного права, пишет: «Аналогичные ситуации возникают и в отношении других объектов исключительных прав, в частности исключительных авторских прав на переводы и переработки» (Гаврилов Э.П. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ в главу 72 ГК РФ // Хозяйство и право, 2014. №10. С.85)

[24] Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2004. С.147.

[25] См.напр.: Чернышева С.А. Правоотношения в сфере художественно-конструкторского творчества. М., 1979. С. 96 – 97; Городов О.А. Вопросы правовой охраны промышленных образцов // Закон, 2008. №2. С.103 - 105.

[26] Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2004. С.147

[27] Городов О.А. Указ. соч. С.103

авторском праве называется произведением декоративно-прикладного искусства, а в патентном праве – промышленным образцом[28].

Во-вторых, ввиду отсутствия однозначного правового регулирования ведутся споры относительно существующего и наиболее предпочтительного варианта соотношения прав на произведения и промышленные образцы[29]. По мнению А.П. Сергеева, признание произведения декоративно-прикладного искусства промышленным образцом приводит к изменению правового режима объекта, который с этого момента определяется не нормами авторского права, а законодательством о промышленных образцах[30]. Э.П. Гаврилов, напротив, считает, что «надо прямо предусмотреть в законе кумулятивную охрану»[31]. О.А. Городов также выступает за кумулятивную охрану, но делает при этом уточнение: «Оказывается невозможной, как это имеет место в некоторых зарубежных странах, так называемая двойная охрана промышленного образца, а имеет место условная возможность двойной охраны результата, воплощенного в изделие»[32].

Позитивное право непосредственно регулирует соотношение промышленных образцов и объектов авторского права только в п.5 ст.1352 ГК РФ, согласно которому предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным персонажу произведения, произведению искусства или его фрагменту, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета промышленного образца, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается только с

[28] Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое, настоящее, будущее // Патенты и лицензии, 2014. №5. С. 13-17.

[29] Здесь находит выражение более общая проблема, которая не была решена законодателем при принятии части четвертой ГК РФ, а именно проблема параллельной охраны некоторых объектов несколькими институтами права интеллектуальной собственности. Проблема параллельной охраны возникает из-за пересечения объема исключительных прав на различные виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Например, А.П. Сергеев в этой связи пишет: «В общих положениях оказались нерешенными такие важные для всех объектов интеллектуальной собственности вопросы, как…возможность и пределы параллельной охраны отдельных результатов интеллектуальной деятельности в качестве самостоятельных объектов интеллектуальной собственности» (Сергеев А.П. Актуальные вопросы применения общих положений об интеллектуальной собственности в части четвертой Гражданского кодекса РФ // Право интеллектуальной собственности, 2008. №3. С.5)

[30] Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2004. С.438.

[31] Гаврилов Э.П. Указ. соч. С.13-17.

[32] Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011. С.122.

согласия правообладателя указанного произведения. Нарушение данного требования является в силу пп.1 п.1 ст.1398 ГК РФ основанием для признания патента недействительным.

Важные разъяснения по вопросу соотношения произведений и промышленных образцов содержится в п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ №5/29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ». На данном этапе представляют интерес следующие выводы судов. Во-первых, допускается ситуация, при которой правообладателями объекта авторского права и промышленного образца являются разные лица. Во-вторых, способы защиты в случае нарушения исключительного права зависят от наличия согласия автора (правообладателя) произведения на патентование промышленного образца[33]. В-третьих, оспаривание патента не является условием защиты авторских прав на произведение. Следовательно, согласие субъекта авторских прав имеет юридическое значение не только как условие действительности патента, но и как юридический факт, определяющий способы осуществления и защиты исключительного права на произведение и промышленный образец.

Таким образом, независимо от позиции, занимаемой по вопросу разграничения произведений и промышленных образцов, нельзя отрицать юридически значимую связь, которая существует между данными объектами. Эта связь заключается в двух аспектах. Во-первых, соблюдение авторских прав является условием предоставления правовой охраны промышленному образцу. Во-вторых, соблюдение авторских прав при патентовании промышленного образца определяет допустимые способы осуществления и защиты патентных прав на промышленный образец и авторских прав на произведение.

[33] Позиция судов относительно субъекта, управомоченного предоставить согласие на патентование промышленного образца, однозначно не определена. В абз.1 п.24 Постановления №5/29 говорится о правообладателе, в абз.2 п.24 Постановления – об авторе, который не во всех случаях является правообладателем, а с учетом назначения произведений декоративно-прикладного искусства и промышленных образцов чаще всего им не является, т.к. произведения декоративно-прикладного искусства и промышленные образцы, как правило, создаются работниками в рамках выполнения трудовых обязанностей.

Сказанное позволяет сделать вывод о сходстве особенностей охраны производных произведений по отношению к оригинальным произведениям и промышленных образцов по отношению к объектам авторского права. В обоих случаях интеллектуальные права на один обособленный объект находятся в юридической зависимости от соблюдения интеллектуальных прав на другой объект, хотя во втором случае эта зависимость более существенна, так как не только осуществление, но и возникновение патентных прав поставлено в зависимость от соблюдения авторских прав.

Э.П. Гаврилов, завершая комментарий к п.24 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ №5/29 от 26 марта 2009 г., пишет: «Практике известны и другие аналогичные случаи "столкновения" различных исключительных прав: в частности, между авторскими произведениями и товарными знаками, между изобретениями и полезными моделями. В Постановлении №5/29 они не упомянуты. В принципе они должны решаться так же, как и коллизии между авторскими произведениями и промышленными образцами»[34]. Что касается изобретений и полезных моделей, то эти случаи охватываются рассмотренным выше понятием зависимого объекта патентного права, поэтому следует присоединиться к мнению Э.П. Гаврилова, по крайней мере, в части признания ситуаций аналогичными.

В.А. Хохлов справедливо замечает: «На основе рисунка может быть подготовлен, а затем и зарегистрирован товарный знак… Чаще всего наименование произведения, отдельного его фрагмента или известного персонажа (его имени или изображения) используется в качестве основы товарного знака»[35]. Аналогия между объектами авторского права и промышленными образцами, с одной стороны, и произведениями и товарными знаками, с другой стороны, представляется обоснованной. Веские основания для этого содержатся в законодательстве. Требование соблюдения авторских

[34] Гаврилов Э.П. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» / СПС «КонсультантПлюс».
[35] Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. М., 2012. С.339.

прав как условие патентоспособности промышленного образца, закрепленное в п.5 ст.1352 ГК РФ, технически реализовано через отсылочную норму к ст.1483 ГК РФ, содержащей перечень оснований для отказа в регистрации товарного знака. Согласно пп.1 п.9 ст.1483 ГК РФ, в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные и сходные до степени смешения с названиями известных произведений науки, литературы или искусства, персонажами или цитатами из таких произведений, произведениями искусства или их фрагментами, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета товарного знака. Несмотря на то, что в ходе государственной экспертизы заявок на товарные знаки Роспатент не уполномочен проводить проверку соблюдения авторских прав (п.1 ст.1499 ГК РФ), отсутствие согласия правообладателя объекта авторского права признается в силу пп.1 п.2 ст.1512 ГК РФ основанием для оспаривания правовой охраны товарного знака.

Юридически значимая связь между произведениями и основанными на них товарными знаками не ограничивается согласием автора как условием возникновения исключительного права на товарный знак, а затрагивает также возможность осуществления исключительного права на товарный знак. Сопоставление наиболее распространенных способов использования товарного знака, перечисленных в п.2 ст.1484 ГК РФ, и способов использования произведения, перечисленных в п.2 ст.1270 ГК РФ, показывает, что использование товарного знака невозможно по меньшей мере без воспроизведения экземпляра произведения, но часто сопряжено также с публичным показом, сообщением в эфир и по кабелю, доведением произведения до всеобщего сведения. Принимая во внимание отсутствие правовых норм, исключающих действие исключительного права на произведение при использовании товарного знака, следует заключить, что использование товарного знака представляет собой одновременно использование произведения, на котором товарный знак основан.

Этот тезис подтверждается судебной практикой, допускающей одновременную защиту персонажа как охраноспособного элемента произведения и как товарного знака, а также находит поддержку в юридической литературе. С.А. Судариков рассматривает действие личных неимущественных прав автора произведения искусства в качестве товарного знака и приходит к выводу, что на практике при использовании товарного знака имя автора не указывается, однако «такое положение не нарушит авторское право только в том случае, если автор пожелал быть анонимным[36]. Э.П. Гаврилов рассматривает способы защиты прав автора в случае регистрации товарного знака без его согласия и заключает, что автор вправе не только оспорить регистрацию, но и требовать пресечения действий по использованию товарного знака. Во втором случае право на товарный знак не прекращается, но оказывается «парализованным»[37].

Таким образом, между произведениями и некоторыми товарными знаками существует юридически значимая связь, которая заключается в двух аспектах. Во-первых, соблюдение авторских прав является условием предоставления правовой охраны товарному знаку. Во-вторых, авторские права могут определять правомерность осуществления исключительного права на товарный знак. Последний тезис справедлив по меньшей мере тогда, когда регистрация товарного знака произведена без согласия правообладателя произведения.

Таким образом, особенности гражданско-правовой охраны производных произведений и товарных знаков, в которых использованы объекты авторского права, имеют существенное сходство. В обоих случаях интеллектуальные права на один обособленный объект находятся в юридической зависимости от соблюдения интеллектуальных прав на другой объект. Во втором случае эта зависимость более существенна, так как не только осуществление, но и

[36] Судариков С.А. Указ. соч. С.230.
[37] Гаврилов Э.П. Правовая охрана товарных знаков и авторское право: проблемы разграничения // Право. Журнал Высшей школы экономики, 2010. №2. С.46.

возникновение исключительного права на товарный знак поставлено в зависимость от соблюдения авторских прав.

Юридически зависимыми по отношению друг к другу могут быть также промышленные образцы и средства индивидуализации. Как отмечает В.В. Голофаев, «исходя из того что промышленный образец является решением внешнего вида изделия (например, может определять оригинальную упаковку для духов, обложку журнала, этикетку для различной продукции и т.п.), эстетические особенности внешнего вида, выражающиеся в оригинальной форме, конфигурации, сочетании цветов, линий, контуров, могут быть присущи также товарному знаку. В этом случае возможно столкновение прав на товарный знак и промышленный образец, принадлежащих различным субъектам»[38]. Этот тезис подтверждается действующим законодательством.

Согласно пп.2 п.5 ст.1352 ГК РФ, в качестве промышленного образца не может быть предоставлена правовая охрана решениям, идентичным товарным знакам с более ранним приоритетом, или производящим такое же общее впечатление, кроме случаев испрашивания патента самим правообладателем. Такие промышленные образцы признаются способными ввести потребителя в заблуждение, причем даже согласие правообладателя товарного знака на выдачу патента на имя другого лица не позволяет преодолеть основание для отказа. Как пишет В.И. Еременко, принятие этой нормы «связано в основном с проблемой кумуляции (совмещения) правовой охраны отдельных объектов в качестве товарных знаков и промышленных образцов»[39].

Обратная ситуация, когда в товарном знаке использован охраняемый промышленный образец, была урегулирована в первоначальной редакции части четвертой ГК РФ и в ранее действовавшем Законе РФ от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Федеральный закон от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ

[38] Голофаев В.В. Взаимодействие норм о товарных знаках и промышленных образцах. М., 2012 / СПС «Консультант Плюс».
[39] Еременко В.И. Изменения в патентном законодательстве Российской Федерации // Законодательство и экономика, 2014. №8. С.14.

расширил гипотезу нормы, распространив норму не только на тождественные, но и на сходные до степени смешения промышленные образцы. Кроме того, Роспатент был наделен полномочием *ex officio* проверять заявленное обозначение на сходство с промышленными образцами. В результате по действующему законодательству в качестве товарного знака не должны регистрироваться обозначения, сходные до степени смешения с промышленными образцами, имеющими более раннюю дату приоритета. Применение этого основания для отказа в регистрации не зависит от усмотрения патентообладателя и не может быть преодолено его согласием.

Таким образом, между промышленными образцами и товарными знаками может существовать юридически значимая связь, которая заключается в двух аспектах. Во-первых, в случае предоставления правовой охраны с нарушением патент на промышленный образец или регистрация товарного знака могут быть признаны недействительными. Во-вторых, осуществление исключительного права на зарегистрированный с нарушением товарный знак или промышленный образец оказывается недопустимым в той степени, в которой конкретный способ использования охватывается содержанием исключительного права на первоначальный объект. В результате возникновение и осуществление интеллектуальных прав на промышленный образец или товарный знак ставятся в зависимость от действия исключительного права на первоначальный товарный знак или промышленный образец соответственно.

На этом основании можно сделать вывод о сходстве особенностей правовой охраны производных произведений по отношению к оригиналам, с одной стороны, и промышленных образцов и товарных знаков по отношению друг к другу, с другой стороны. В обоих случаях интеллектуальные права на один объект находятся в юридической зависимости от интеллектуальных прав на другой объект. Во втором случае эта зависимость более существенна и направлена на то, чтобы исключить существование промышленных образцов, производных от товарных знаков, и наоборот.

Проведенный сравнительный анализ различных объектов интеллектуальных прав с производными произведениями в авторском праве выявил общий признак. Во всех рассмотренных случаях один объект интеллектуальных прав находится в юридически значимой связи с другим объектом, в результате чего действие интеллектуальных прав на один объект поставлено в зависимость от действия интеллектуальных прав на другой. В конкретных случаях формы выражения этого признака варьируются. Однако вариативность не опровергает общность основного признака – зависимости интеллектуальных прав на один объект от прав на другой.

Приведенные выше примеры нельзя рассматривать в качестве исчерпывающего перечня объектов, которые предлагается отнести к категории производных. Но эти примеры являются наиболее распространенными и актуальными. Кроме того, они известны не только российскому праву, но и праву зарубежных стран.

Специальное регулирование правовой охраны переводов и переработок в авторском праве зарубежных стран основано на положениях международных договоров, в первую очередь ст.8, п.2 ст.11, п.2 ст.11ter, ст.12, 14 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 г. и ст. V Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г. Данные нормы регулируют право разрешать и запрещать перевод и переделку литературных и художественных произведений, а также особенности использования некоторых произведений в переводе или переработке. Принимая во внимание количество стран-участниц указанных международных договоров, большинство государств регулируют правовую охрану производных произведений на основе единых принципов. В подтверждение этого тезиса можно привести ряд примеров.

В соответствии со ст.16(1) Закона Великобритании об авторском праве, дизайнах и патентах 1988 г. (далее – CDPA)[40], правообладатель наделен исключительным правом создавать переработки произведений и разрешать

[40] Copyright, Designs and Patents Act 1988 / URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents (дата обращения: 04.06.2016)

осуществление в отношении переработок действий, которые входят в содержание авторского права. Учитывая положения ст.21(2) CDPA, разрешение правообладателя требуется не только для создания переработки, но и для воспроизведение переработки, распространения её экземпляров, публичного исполнения и показа, передачи в эфир и включения переработки в программу кабельного вещания[41]. Однако само понятие переработки в Великобритании уже, чем в российской праве. Переработкой в юридическом смысле признаются только поименованные в ст.21(3) CDPA действия в отношении ограниченного перечня произведений. В частности, не ограничена авторским правом переработка фонограмм, хотя фонограммы по английскому праву отнесены к объектам авторского права. Несмотря на то, что для правомерного создания производного произведения требуется разрешение правообладателя оригинала, в английской доктрине признается, что на созданное с нарушением производное произведение у его автора все же возникают авторские права[42].

В Германии переводы и переработки, созданные в результате творческого труда, охраняются как самостоятельные произведения без ущерба авторским правам на произведения, которые были переработаны. Норма об обязательности соблюдения авторских прав на оригинал находит развитие в §23 Закона Германии об авторском праве и смежных правах от 9 сентября 1965 г.[43] Немецкое авторское право в зависимости от вида произведения требует получать согласие на опубликование и использование перевода или переработки, либо разрешение на создание производного произведения. Согласие на создание требуется в отношении кинематографических переработок, произведений изобразительного искусства, архитектурных проектов и баз данных. Для других произведений необходимо получить согласие перед опубликованием и использованием созданного в результате переработки произведения.

[41] Bently L., Sherman B. Intellectual Property Law. Oxford, 2001. C.139.
[42] Sterling J. A. L. World copyright law: Protection of authors' works, performances, phonograms, films, video, broadcasts and publications in national, international and regional law. London, 2003. C.253.
[43] Gesetz über Urheberrecht und verwandte / URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=423012 (дата обращения: 08.01.2017)

В соответствии со ст.L112-3 Кодекса интеллектуальной собственности Франции[44], авторам переводов, адаптаций, переделок и аранжировок также предоставляется правовая охрана без ущерба правам авторов оригинальных произведений. При этом любые переводы, адаптации, переделки и аранжировки, выполненные без согласия автора или его правопреемников, незаконны (ст.L122-4 Кодекса интеллектуальной собственности Франции).

Французское право сходным образом регулируют соотношение объектов авторского права и смежных прав. В силу ст.L211-1 Кодекса интеллектуальной собственности Франции, которая является самой первой в Разделе II «Смежные права», смежные права не наносят ущерба авторским правам и никакое положение раздела не может толковаться таким образом, чтобы ограничить осуществление авторского права его обладателями». Несложно заметить, что норма, регулирующая соотношение объектов авторских и смежных прав, в частности, музыкальных произведений, исполнений и фонограмм, сформулирована по аналогии с нормой о правовой охране переводов, адаптаций, переделок и аранжировок. Кроме того, данная норма по своему содержанию близка к норме п.3 ст.1303 ГК РФ, в силу которой смежные права осуществляются с соблюдением авторских прав на произведения науки, литературы и искусства, использованные при создании объектов смежных прав.

Английское право не содержит общей нормы о соотношении авторских и смежных прав. Несмотря на это необходимость соблюдения авторских прав на произведения при использовании исполнений однозначно следует из содержания ст.16-20 CDPA. Так, нарушением авторских прав на музыкальное произведение признается публичное исполнение произведения, в том числе с использованием аудиозаписи (фонограммы), доведение до всеобщего сведения аудиозаписи произведения, копирование музыкального произведения в любой материальной форме. Те же правила применимы к фонограммам, для

[44] Code de la propriété intellectuelle / URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=420574 (дата обращения: 09.01.2017)

использования которых необходимо соблюсти авторские права на произведения, звуковые записи которых зафиксированы в фонограмме.

Проблемы, связанные с соотношением прав на произведения (*works*) и промышленные образцы (*designs*), в английском праве не менее актуальны, чем в российском. Профессор W.R. Cornish рассматривает историю развития английского права и показывает, что большую часть XX в. нормы права применялись таким образом, чтобы исключить кумулятивную охрану одного объекта в качестве произведения и промышленного образца, т.е первоначально промышленный образец не мог юридически зависеть от произведения. Но позднее кумулятивная охрана стала допускаться[45], а в настоящее время кумулятивная охрана в Великобритании продиктована положениями ст.17 Директивы ЕС №98/71/ЕС «О правовой охране промышленных образцов»[46]. По этой причине в национальном праве Великобритании действует ряд норм, направленных на устранение коллизий, возникающих в связи с юридической зависимостью промышленных образцов от объектов авторского права.

В частности, ст.52 CDPA предусматривает сокращенный срок действия авторского права на произведения искусства в части способов использования, характерных для промышленных образцов. Этот срок составляет 25 лет, т.е. столько же, сколько максимальный срок охраны зарегистрированного промышленного образца. Кроме того, не признается нарушением авторских прав использование добросовестным лицом промышленного образца на основании лицензии, предоставленной правообладателем образца, даже если регистрация произведена с нарушением авторских прав (ст.53 CDPA).

Проблема соотношения объектов авторского права и промышленных образцов известна также законодательству и доктрине Франции. Р. Дюма, опираясь на действовавшее до принятия Кодекса интеллектуальной собственности законодательство, констатировал: «Патентоспособное решение

[45] Cornish W.R. Intellectual property: Patents, copyright, trade marks and allied rights. London, 1989. C.371-372.
[46] Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs / URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0071&qid=1453755287375 (дата обращения: 25.01.2016)

может пользоваться несколькими режимами правовой охраны, а именно: на основании закона о литературной и художественной собственности и закона об охране рисунков и образцов… Здесь могли бы возникнуть неприятные последствия в том смысле, что это позволяет автору патентоспособного образца избежать относительного короткого срока охраны… Но именно этого хотел любой ценой избежать законодатель»[47]. В настоящее время Кодекс интеллектуальной собственности Франции, во-первых, допускает оспаривание промышленного образца в случае нарушения авторских прав третьего лица (ст.L512-4(d) Кодекса), во-вторых, устанавливает общее правило о соотношении прав на промышленный образец и авторских прав. Согласно ст.L513-2 Кодекса на основании регистрации промышленного образца лицо приобретает имущественное право, действующее без ущерба иным правам, в том числе авторским. Несложно заметить, что данная норма сформулирована по аналогии с нормами, применяемыми в отношении производных произведений и объектов смежных прав.

В любой юрисдикции в товарных знаках могут использоваться другие объекты интеллектуальных прав, в частности, охраняемые авторским правом произведения. Принимая во внимание этот факт, нарушение авторских и иных прав, как правило, признается препятствием для регистрации товарного знака, либо основанием для его оспаривания.

В соответствии с п.4(b) ст.5 Директивы ЕС от 16 декабря 2015 г. №2015/2436 «О гармонизации законов стран-членов по товарным знакам»[48], регистрация товарных знаков не допускается, а в случае регистрации может быть признана недействительной, если использование товарного знака нарушает ранее возникшие права, в том числе авторские права и права на промышленную собственность. Данная норма почти дословно скопирована из п.2 ст.53 Регламента ЕС №207/2009 от 26 февраля 2009 г. «О товарном знаке

[47] Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции. М., 1993. С.80-81.
[48] Directive EU 2015/2436 of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks / URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32015L2436 (дата обращения: 10.01.2017)

Европейского Союза»[49], а также имплементирована в национальное законодательство стран-членов ЕС.

Например, ст.L711-4 Кодекса интеллектуальной собственности Франции не допускает регистрацию товарного знака, нарушающего ранее возникшие права, в том числе авторские права и права на промышленные образцы. В английском праве содержится аналогичная норма, в силу которой товарному знаку может быть отказано в регистрации при столкновении с более ранними правами третьих лиц[50]. К таким правам относятся среди прочего авторские права и права на зарегистрированные и незарегистрированные промышленные образцы (ст. 5(4)(b) Закона о товарных знака 1994 г.[51]). Ст. 13 Закона Германии от 25 октября 1994 г. «Об охране товарных знаков и иных средств индивидуализации»[52] допускает оспаривание товарного знака лицом, которое до даты приоритета приобрело право, позволяющее запрещать использование товарного знака на всей территории ФРГ. В число таких прав входят авторские права и права на промышленную собственность.

Таким образом, положения законодательства и доктрины ФРГ, Франции и Великобритании доказывают, что проблема юридически связанных объектов известна не только российскому праву, но и праву зарубежных стран. Кроме того, обнаруживается сходство примерного перечня таких объектов, а также наличие общих принципов разрешения коллизий между правами на них.

Далее рассмотрим особенности правоотношений, возникающих по поводу производных объектов интеллектуальных прав.

По общему правилу, субъектный состав правоотношения по поводу объекта интеллектуальных прав включает управомоченного субъекта (автора, правообладателя) и неопределенный круг пассивно обязанных третьих лиц, т.е. представляет классический пример абсолютных правоотношений. Абсолютный

[49] Council Regulation (EC) No.207/2009 of 26 February 2009 on the European Union trade mark / URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1461325727753&uri=CELEX:02009R0207-20160323 (дата обращения: 10.01.2017)
[50] Bently L., Sherman B. Intellectual Property Law. Oxford, 2011. C.839.
[51] Trade Marks Act 1994 / URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/5 (дата обращения: 26.01.2016)
[52] Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen / URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=324345 (дата обращения: 10.01.2017)

характер исключительного права признавался еще в дореволюционных трудах[53] и по настоящее время эта точка зрения является доминирующей в доктрине[54]. Изучение отдельных случаев, например, коллективных знаков, наименований мест происхождения товара, секретов производства, топологий интегральных микросхем, когда допускается одновременное и независимое существование исключительных прав разных лиц на один объект, не входит в предмет настоящей работы, хотя на этих примерах некоторыми авторами обосновывается невозможность отнесения исключительного права к числу абсолютных прав в их классическом понимании[55].

В случае с рассмотренными ранее объектами структура правоотношений оказывается более сложной. Правоотношения по поводу производного объекта включают по меньшей мере три стороны: правообладателя первоначального объекта, правообладателя производного объекта и третьих лиц, использующих производный объект. Разделение правоотношений на простые двусторонние связи (субъект прав на первоначальный объект – субъект прав на производный объект; субъект прав на производный объект – третьи лица) неполно отражает ситуацию, поскольку игнорирует юридическую зависимость одних правоотношений от других. Вследствие сложной структуры правоотношений возникает ряд теоретических и практических проблем.

Во-первых, юридически значимая связь между двумя объектами часто имеет значение не только для субъектов интеллектуальных прав на них, но и для третьих лиц. Например, третьему лицу отчуждается исключительное право

---

[53] См.напр: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995. С.254; Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001. С.672.

[54] И.А. Зенин пишет: «Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации предполагает при известности носителя права (автора, патентообладателя и т.п.) наличие неограниченного круга лиц, обязанных никоим способом и ни в какой форме не нарушать его абсолютное (исключительное) право» (Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2013. С.30). Аналогичная позиция высказана в работах: Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: монография. М., 2014. 128 с.; Еременко В.И. Содержание исключительного права на объекты интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика, 2011. №5. С. 15 - 26.

[55] См. напр.: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие, система, задачи кодификации. М., 2003. С.111-142. В.А. Дозорцев полагал, что исключительное право не следует отождествлять с абсолютными правами, между ними есть сущностные отличия. На примере коллективных знаков, наименований мест происхождения товара, секретов производства доказывается тезис о том, что в ходе своего развития исключительные права вышли за рамки классических абсолютных прав. В частности, исключительные права на указанные объекты В.А. Дозорцев характеризовал как «ослабленные абсолютные» и «квазиабсолютные».

на производный объект или предоставляется лицензия на его использование. Допустим ли в принципе акт распоряжения исключительным правом, осуществление которого без согласия другого лица является нарушением исключительного права на первоначальный объект, либо возникновение которого поставлено в зависимость от согласия, а согласие предоставлено не было? Должны ли защищаться интересы добросовестных третьих лиц в тех случаях, когда производный объект подлежит государственной регистрации и информация о нем содержится в публичном государственном реестре, а первоначальный объект регистрации не подлежит и общедоступная информация о нем отсутствует? Может ли нарушитель исключительного права на производный объект ссылаться в свою защиту на то, что правовая охрана производному объекту предоставлена с нарушением законодательства?

Во-вторых, условия возникновения и осуществления прав на производный объект на практике часто регулируются договором между правообладателем первоначального объекта и правообладателем производного объекта. С одной стороны, условия договора могут ограничивать пределы и способы осуществления права. Например, в договор, предусматривающий предоставление согласия на регистрацию произведения в качестве товарного знака, могут быть включены условия, ограничивающие способы использования товарного знака. С другой стороны, исключительное право на производный объект являются абсолютным, его содержание предписано законом. Могут ли относительные правоотношения между правообладателями первоначального и производного объектов ограничить содержание исключительного права на производный объект? Имеют ли юридическое значение для третьих лиц, которые используют производный объект или приобретают исключительное право на него, условия договора, заключенного между правообладателями первоначального и производного объектов?

В-третьих, в одних случаях от субъекта интеллектуальных прав на первоначальный объект зависит только возможность осуществления

интеллектуальных прав на производный объект, а их возникновению существование первоначального не препятствует (переводы и другие переработки, зависимые объекты патентных прав). В других случаях для возникновения интеллектуальных прав на производный объект требуется соблюдение прав на первоначальный объект (промышленный образец, товарный знак). На чем основаны различия между двумя вариантами правовой охраны? Какой из вариантов позволяет установить справедливый баланс между интересами субъекта прав на первоначальный объект, субъекта прав на производный объект и третьих лиц? Каковы юридические последствия предоставления согласия на возникновение прав на производный объект (регистрацию товарного знака, выдачу патента на промышленный образец) и прекращает ли согласие юридически значимую связь между объектами?

Предложить варианты решения поставленных проблем возможно через теоретическую разработку понятия производных объектов интеллектуальных прав. С одной стороны, это позволит подвести под общий знаменатель многообразие вышеупомянутых случаев и выработать единые правовые принципы и нормы, применимые к отношениям по поводу производных объектов. В практическом аспекте понятие производного объекта интеллектуальных прав позволит оценивать последствия признания законодателем объектов производными, восполнять пробелы в праве и решать возникающие коллизии. С другой стороны, изучение специфики отдельных видов производных объектов позволит предложить различные подходы к правовому регулированию отношений по поводу производных объектов и объяснить причины выбора того или иного подхода, принимая во внимание цель достижения справедливого баланса интересов трех сторон рассматриваемых общественных отношений.

Таким образом, к философским предпосылкам выделения производных объектов интеллектуальных прав в отдельную категорию относится понимание культуры как системы текстов, в которой создание новых текстов невозможно

без использования уже существующих. Тексты, в том числе представляющие результаты интеллектуальной деятельности, связаны с предшествующими результатами деятельности других лиц и в той или степени основаны на них. Связи между текстами многообразны, но среди них можно выделить те, которые являются юридически значимыми, вследствие чего могут выступать в качестве объекта юридического исследования.

Правовые предпосылки выделения производных объектов интеллектуальных прав в отдельную категорию обнаруживаются в позитивном праве, формально-догматический анализ которого позволяет прийти к выводу о существовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, возникновение или осуществление интеллектуальных прав на которые поставлено в зависимость от действия интеллектуальных прав на другой объект. Как правило, современные исследования по гражданскому праву акцентируют внимание на частных случаях, лишь допуская применение полученных выводов к некоторым другим объектам по аналогии. Понятие производного объекта интеллектуальных прав позволит выявить сущностные признаки объектов, юридически связанных с предшествующими объектами, и перейти от изолированного рассмотрения частных случаев к созданию общей теоретической модели производного объекта интеллектуальных прав.

Философские и правовые предпосылки выделения производных объектов интеллектуальных прав в отдельную категорию взаимосвязаны. История развития гражданского права показывает, что один и тот же объект мог в одни периоды не обладать признаками производного объекта, а в другие периоды обладать. Философское объяснение причин появления и роли производных текстов в культуре с учетом достижений специальных научных дисциплин позволяет оценить, должно ли позитивное право признавать юридически значимую связь между двумя объектами и, если да, то в какой конкретно форме. Другими словами, философские предпосылки позволяют выделить среди множества связей между текстами, являющимися результатами

интеллектуальной деятельности, те, которые в достаточной степени затрагивают интересы нескольких лиц и должны приобретать юридическое значение. Помимо этого, так как в праве интеллектуальной собственности сталкиваются противоположные интересы отдельных правообладателей и общества в целом, для определения пределов правовой зависимости между результатами интеллектуальной деятельности должны использоваться философские подходы к решению проблемы соотношения интересов личности и общества. Философские и правовые предпосылки выделения производного объекта интеллектуальных прав в самостоятельную категорию обуславливают необходимость сочетания при исследовании особенностей их правового режима формально-догматического и аксиологического подходов.

§ 2. Признаки производного объекта интеллектуальных прав

Легальное определение производного объекта интеллектуальных прав отсутствует, но в двух случаях законодатель использует более узкие сходные понятия: производные произведения и зависимые объекты патентных прав.

В соответствии с пп.1 п.2 ст.1259 ГК РФ, производные произведения определены как произведения, представляющие собой переработку другого произведения. В п.1 ст.1260 и пп.9 п.2 ст.1270 ГК РФ приведен открытый перечень переработок, включающий переводы, обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки. Кроме того, в последней норме сделано специальное исключение в отношении программ для ЭВМ и баз данных, адаптация которых *de jure* не признается переработкой, хотя в научной литературе отмечается, что адаптация является частным случаем переработки, а разграничение между переработкой и адаптацией осуществляется по цели вносимых в программу или базу данных изменений[56].

Согласно п.1 ст.1358.1 ГК РФ, зависимые изобретения, полезные модели и промышленные образцы – это изобретения, полезные модели и промышленные образцы, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет других изобретений, полезных моделей или промышленных образцов. В силу прямого указания закона понятие зависимого объекта патентных прав распространяется также на объекты патентных прав, в которых не используются все существенные признаки более раннего изобретения или полезной модели, но единственным отличительным признаком является назначение продукта или способа[57].

Сравнение легальных определений производного произведения и зависимого объекта патентных прав показывает важное отличие между ними.

---

[56] Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты интеллектуальных прав. М., 2010. С.104.

[57] В.Ю. Джермакян придерживается другой точки зрения и полагает, что абз.3 п.1 ст.1358.1 нельзя толковать как устанавливающий правовую зависимость между объектами, отличающимися между собой только назначением, если более поздний объект не использует все признаки объекта с более ранним приоритетом (Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» ГК РФ, 2014 / СПС «КонсультантПлюс»).

Легальное определение производного произведения сконструировано на основе признаков фактической деятельности по созданию производного произведения и общекультурных представлений о переработках произведений. Логически выстраивается следующая формула: если произведение создано путем переработки другого произведения, то оно признается производным; поскольку произведение признано производным, возникают юридические последствия в виде зависимости осуществления прав на переработку от соблюдения прав на оригинал. При этом действие исключительного права на оригинал не признается квалифицирующим признаком производного произведения, поэтому, например, современная экранизация романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» подпадает под легальное определение производного произведения, хотя может осуществляться без разрешения каких-либо лиц благодаря истечению срока действия исключительного права на роман. Напротив, для квалификации объекта патентных прав в качестве зависимого характер фактических действий по его созданию юридически безразличен. Автор может целенаправленно усовершенствовать существующее техническое решение, а может создать зависимое изобретение, не зная о существовании первоначального. Легальное определение зависимого объекта патентных прав основано исключительно на правовых признаках, а решающим обстоятельством является действие первого патента. Как следствие, любые усовершенствования, например, технического решения радиоприемника А.С. Попова не будут признаваться зависимыми объектами патентных прав.

В литературе термины «производный» и «зависимый» применительно к объектам интеллектуальных прав используются шире, чем в законодательстве.

Во-первых, эти термины употребляются как взаимодополняющие при раскрытии легальных признаков производных произведений и зависимых объектов патентного права. А.П. Сергеев пишет: «Закон, однако, признает объектами авторского права и так называемые производные или *зависимые [курсив – В.Е.]* произведения, при создании которых заимствуются охраняемые

элементы чужого произведения»[58]. О.А. Рузакова указывает на то, что «авторское право переводчиков и переработчиков является производным, зависимым от авторских прав»[59]. Э.П. Гаврилов характеризует производное произведение в качестве зависимого, когда пишет о необходимости получения у правообладателя оригинала согласия на использование производного произведения[60]. В.А. Белов, рассматривая положения ст. 1358.1 ГК РФ о правовом режиме зависимых изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, проводит параллель между зависимыми патентоспособными объектами и производными произведениями в авторском праве[61].

В некоторых работах термины «производный» и «зависимый» противопоставляются. В.О. Калятин, признавая обусловленность осуществления авторских прав на производное произведение от соблюдения авторских прав на оригинал, пишет, что обусловленность прав на производное произведение не означает зависимости охраны такого произведения от охраны оригинального произведения[62]. Вместе с тем отсутствуют основания противопоставлять точку зрения В.О. Калятина тем авторам, которые используют термины «производный» и «зависимый» в качестве синонимов. В приведенных цитатах раскрываются разные аспекты гражданско-правового режима производных произведений. А.П. Сергеев, Э.П. Гаврилов и О.А. Рузакова пишут о зависимости осуществления авторских прав на производное произведение, а В.О. Калятин – о независимости возникновения авторских прав на производное произведение от действия авторских прав на оригинал. Этот факт свидетельствует о том, что не существует однозначно определенного понятия «зависимое произведение», а слово «зависимый» при характеристике производных произведений приобретает разные значения с учетом контекста.

---

[58] Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2004. С.160.
[59] Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими: Постатейный комментарий к главам 69 – 71 / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2014 / СПС «КонсультантПлюс».
[60] Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой ГК РФ. М., 2009 / СПС «КонсультантПлюс»
[61] Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе? М., 2014 / СПС «КонсультантПлюс».
[62] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой / под. ред. Л.А. Трахтенгерц. М., 2009. С.158. (автор комментария – В.О. Калятин).

Во-вторых, термины «производный» и «зависимый» используются для описания особенностей правового режима других объектов интеллектуальных прав, которые в позитивном праве специальными терминами не обозначены.

Н.А. Алилуева и А.В. Брякина пишут, что часто один объект интеллектуальных прав используется в другом объекте, что может привести к столкновению исключительных прав. Поэтому в праве интеллектуальной собственности существуют «смежные» или «зависимые» объекты. Авторы не рассматривают признаки таких объектов и не дают определение зависимого (смежного) объекта, но, по их мнению, «если речь идет об объектах, охраняемых в рамках одного института интеллектуальных прав (производные и составные произведения; изобретения, являющиеся объектами «второго» патента), такие объекты целесообразно именовать «зависимые»[63]. Хотя принципиальных различий между терминами «смежный» и «производный» Н.А. Алилуева и А.В. Брякина все же не усматривают[64].

С.А. Судариков употребляет понятие «производный объект смежных прав» и определяет его как «объект, который создан в результате переработки других объектов смежных прав»[65]. Широкое распространение производных объектов смежных прав белорусский ученый связывает с появлением цифровой формы, что технически облегчает внесение изменений в охраняемые объекты.

К.В. Всеволожский использует термин «производный» применительно к разновидности селекционных достижений, правовая охрана которых регулируется п. 5 ст. 14 Международной конвенции по охране селекционных достижений, заключенной 2 декабря 1961 г. в Женеве, и п. 4 ст. 1421 ГК РФ. К.В. Всеволожский дает следующее определение: «Сорт признается производным, если он, хотя и обладает отличимостью, преобладающим образом следует исходному сорту, т.е. практически совпадает с ним в сохраненной новым сортом выраженности всех сущностных признаков,

[63] Алилуева Н.А., Брякина А.В. Формы и методы правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности // Теория и практика современной юридической науки: Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Самара, 2015. №2. С.78.
[64] Там же. С.78.
[65] Судариков С.А. Указ. соч. С.198.

определяемых генотипом исходного сорта (являющихся следствием генотипа, выражающих генотип в фенотипе), а его отличимость от исходного сорта связана с наличием только таких признаков, которые являются результатом самого воздействия, направленного на отклонение от исходного сорта»[66]. Это определение отражает биологические признаки производного сорта. Юридически значимая особенность производных селекционных достижений состоит в том, что исключительное право на исходное селекционное достижение распространяется на производные сорта и породы[67].

В некоторых работах предлагаются более общие понятия. Г.В. Фокин употребляет понятие «производной интеллектуальной собственности», однако в рамках рассматриваемой им темы о стандартизации и паспортизации в области интеллектуальной собственности не приводит ясного определения, а лишь разделяет изменения, которые может претерпевать интеллектуальная собственность, на адаптации и модификации. По мнению Г.В. Фокина, адаптации не приводят к появлению нового объекта, а модификации влекут за собой создание производной интеллектуальной собственности[68]. Следует заметить, что различие между модификацией и адаптацией в российском праве проводится только в отношении переработок программ для ЭВМ и баз данных. Из контекста статьи нельзя сделать однозначный вывод, распространяет ли автор это отличие на другие объекты интеллектуальных прав, и что понимать под адаптацией и модификацией других объектов, например, товарных знаков или изобретений.

М.В. Лабзин предлагает оперировать понятием «зависимый объект интеллектуальной собственности» для обозначения объектов, которые включают чужие, более ранние охраняемые объекты интеллектуальной

[66] Гражданский кодекс РФ: Патентное право. Право на селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2015. С.332 (автор – К.В. Всеволожский).
[67] Вместе с тем К.В. Всеволожский отказывает в признании производного сорта самостоятельным объектом интеллектуальных прав, утверждая, что производный сорт, «вполне определенный как биологический объект, юридически не существует». (Там же. С.337)
[68] Фокин Г.В. Легализация интеллектуальной собственности // Юрист, 2011. №18. С.41-42.

собственности третьих лиц или отдельные значимые их элементы[69]. Как утверждает автор, «исключительное право на объект интеллектуальной собственности включает в сферу своего воздействия не только данный конкретный объект, но и неопределенный, неограниченный перечень сходных объектов»[70]. Такие сходные объекты являются зависимыми. Если разложить определение на отдельные признаки, то их перечень выглядит следующим образом. Во-первых, наличие охраняемого объекта, исключительное право на который подчиняет себе ряд сходных объектов. Во-вторых, признание такого объекта более ранним по отношению к зависимому. В-третьих, наличие в зависимом объекте элементов более раннего охраняемого объекта. Далее автор последовательно рассматривает примеры зависимых объектов на основе норм действующего законодательства и относит к ним зависимые объекты патентного права, переводы, переработки, составные произведения, исполнения и фонограммы, некоторые промышленные образцы и товарные знаки.

Таким образом, российское законодательство употребляет понятия производных и зависимых объектов только в отношении объектов авторского и патентного права. В институтах авторского и патентного права оба понятия являются достаточно определенными, и по поводу их толкования в доктрине не возникает серьезных разногласий. Между тем легальные дефиниции производных произведений и зависимых объектов патентного права построены по разным принципам: в основу первого положено общекультурное представление о переработках произведений науки, литературы и искусства, а признаки понятия относятся к фактическим действиям по созданию объекта; в основу второго положена правовая квалификация соответствующих общественных отношений, а решающее значение приобретает содержание патентных прав на более ранний объект.

[69] Лабзин М.В. В чьей власти зависимый объект интеллектуальной собственности? // Патенты и лицензии, 2013. №1. С.10.
[70] Там же. С.10.

В научной литературе производные произведения иногда характеризуют как зависимые, но в этих случаях слово «зависимый» используется в обыденном смысле, а не в качестве специального юридического термина. Вместе с тем область применения терминов «зависимый» и «производный» в юридической литературе выходит за пределы авторского и патентного права. Предложены определения производной фонограммы, производных объектов смежных прав, производного селекционного достижения, а также общие понятия «производная интеллектуальная собственность» и «зависимый объект интеллектуальной собственности». С одной стороны, это свидетельствует о том, что перечень производных объектов интеллектуальных прав не ограничен переводами и переработками. С другой стороны, необходимо констатировать, что такое понятие по настоящее время в доктрине не разработано, поэтому использование терминов «производный» и «зависимый» за пределами авторского и патентного права нередко носит неопределенный, либо узкоспециальный характер.

Выделение общих признаков производных объектов, на наш взгляд, должно основываться на следующих методологических установках.

Во-первых, должны быть выделены юридические признаки рассматриваемых объектов, то есть отличительные признаки гражданско-правового режимапроизводных объектов, как это было сделано в легальной дефиниции зависимых объектов патентного права. Иной подход, который был использован законодателем при формулировке определения производных произведений или К.В. Всеволожским при выведении понятия производного селекционного достижения, не может быть применен вследствие существенных различий между фактическими действиями, приводящими к созданию новых результатов интеллектуальной деятельности на основе уже существующих. Фактические действия по созданию производного селекционного достижения, несомненно, отличаются от перевода произведения или действий по получению

патента на промышленный образец, производный от произведения декоративно-прикладного искусства.

Во-вторых, ориентиром могут служить признаки зависимого объекта патентного права. Зависимые объекты патентного права представляют частный случай производных объектов интеллектуальных прав, а видовое понятие всегда включает все существенные признаки родового понятия.

В-третьих, признаки зависимого объекта патентного права должны быть пересмотрены на предмет соответствия им других производных объектов. Это предполагает либо исключение некоторых частных признаков зависимых объектов патентного права, либо их пересмотр путем обобщения с тем, чтобы ими охватывался более широкий круг явлений.

С учетом сказанного следует выделить три признака, наличие которых в совокупности позволяет квалифицировать объект в качестве производного.

Первый признак состоит в том, что производный объект должен использовать другой (первоначальный) объект интеллектуальных прав. В контексте рассматриваемого вопроса использование можно понимать в двух смыслах: как использование для создания нового объекта и как использование нового объекта, при котором используется первоначальный объект.

В первом значении использование – это создание производного объекта путем совершения действий, которые охватываются содержанием исключительного права на первоначальный объект. Например, при создании фонограммы одновременно имеет место использование другого охраняемого объекта – исполнения. Этот вывод следует из пп.4 п.2 ст.1317 ГК РФ, согласно которому использованием исполнения считается запись исполнения, то есть фиксация звуков и (или) изображения или их отображений с помощью технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять их неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение. Если при этом исполняется охраняемое авторским правом произведение, то создание фонограммы сопряжено с использованием объекта авторских прав

путем его воспроизведения, то есть изготовления экземпляра в материальной форме. Однако само по себе создание производного объекта не во всех случаях признается использованием. Например, создание технического решения, воплощающего все существенные признаки изобретения, а также получение патента на такое техническое решение по смыслу п.2, 3 ст.1358 ГК РФ не считается использованием первоначального изобретения и не охватывается исключительным правом на него. Поэтому во втором значении использование первоначального объекта – это действия по использованию нового объекта, если такие действия охватываются содержанием исключительного права на первоначальный объект. Здесь наиболее показательным примером являются зависимые объекты патентного права. Использованием первоначального объекта патентного права в техническом и хозяйственном смыслах будет признано лишь дальнейшее использование зависимого объекта[71].

В некоторых случаях однозначно отнести производный объект к первому или второму значениям использования затруднительно. Например, по поводу переработок мнения в доктрине разделились. Большинство исследователей считают, что исключительное право на оригинал охватывает только использование, но не создание переработки[72]. Согласно другой точке зрения, для правомерного создания производного произведения необходимо разрешение правообладателя оригинала[73]. Встречается мнение, что разрешение должно быть предоставлено как для создания переработки, так и для её дальнейшего использования[74]. Более того, в ряде случаев факт использования объекта, как при создании, так и при дальнейшем использовании производного объекта, не вызывает никаких сомнений. Так, создание фонограммы, фиксирующей исполнение музыкального произведения, является

[71] Об использовании изобретения в техническом и хозяйственном смыслах см. Городов О.А. Интеллектуальная собственность: Правовые аспекты коммерческого использования: Дисс. ... докт. юрид. наук: СПб, 1999. С.72-98.
[72] См. напр.: Гаврилов Э. П. Перевод и иная переработка произведения // Патенты и лицензии, 2015. №2. С.32; Лабзин М.В. О праве на производное произведение // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права, 2005. №2. С.26-30; Сергеев А.П. Указ. соч. С.228-229.
[73] Судариков С.А. Указ. соч. С.152.
[74] Гражданский кодекс РФ. Авторское право. Права, смежные с авторскими: Постатейный комментарий к главам 69 – 71 / под ред. П.В. Крашенинникова (автор – О.А. Рузакова) / СПС «Консультант Плюс».

воспроизведением музыкального произведения, а дальнейшее использование фонограммы путем публичного исполнения, доведения до всеобщего сведения и прочими способами будет приводить к одновременному использованию соответствующего музыкального произведения.

Таким образом, действия по созданию и (или) дальнейшему использованию производного объекта интеллектуальных прав всегда охватываются исключительным правом на первоначальный объект. Если такие действия выходят за пределы исключительного права, то объект не может быть квалифицирован в качестве производного, но можно ставить вопрос о необходимости и возможности внесения в законодательство изменений, расширяющих содержание исключительного права на первоначальный объект с целью придания более широкому кругу объектов статуса производных.

Признак использования первоначального объекта в производном позволяет выделить среди различных связей между объектами интеллектуальных прав юридически значимые, что можно пояснить на следующем примере. Широкую известность приобрел фильм «Дьявол носит «Prada» (“The Devil Wears Prada”), снятый в 2006 году режиссером Дэвидом Фрэнкелом по одноименному роману американской писательницы Лорен Вайсбергер, который написан в 2003 году. В названии произведения использовано фирменное наименование компании по производству одежды, основанной в 1913 году итальянцем Марио Прадо. На данный момент более чем в 40 странах, включая Россию, в отношении товаров 14, 16, 18 и 25 классов МКТУ действует словесный товарный знак «PRADA» по международной регистрации №439174 от 8 июля 1978 г., исключительное право на который принадлежит люксембургской компании с фирменным наименованием PRADA S.A. Культурно значимая связь между Марио Прадо, названием известной компании и её товарным знаком, названием и сюжетом книги и фильма, несомненно, существует. Несмотря на это роман Л. Вайсбергер нельзя признать производными объектом интеллектуальных прав по отношению к фирменному наименованию и товарному знаку «PRADA»,

поскольку использование словесного обозначения в названии и содержании литературного произведения не охватывается исключительным правом на фирменное наименование и товарный знак. В то же время экранизация является производным объектом по отношению к роману, так как исключительное право на литературные произведения включает право на их переработку.

Второй признак заключается в обособленности первоначального и производного объектов. Это предполагает, что первоначальный объект и производный объект относятся к каким-либо охраняемым результатам интеллектуальной деятельности или средствам индивидуализации, в отношении которых действуют интеллектуальные права, и то, что объекты соотносятся между собой как самостоятельные, обособленные друг от друга.

Конкретный способ обособления объектов определяется особенностями соответствующих видов объектов интеллектуальных прав.

Во-первых, обособление может происходить посредством создания нового охраняемого результата интеллектуальной деятельности. Например, перевод литературного произведения является новым охраняемым результатом творческой деятельности, форма которого отличается от формы оригинала. Аналогично к новым охраняемым результатам интеллектуальной деятельности относится зависимое изобретение, отличительные существенные признаки которого отвечают критериям новизны и изобретательского уровня.

Во-вторых, производный объект может быть обособлен через изменение юридически значимых элементов первоначального объекта. Наиболее показателен пример с произведениями декоративно-прикладного искусства и промышленными образцами. Один результат творческой деятельности первоначально охраняется авторским правом, но при соответствии условиям патентноспособности промышленного образца может получить патентно-правовую охрану. Патент не создает новый охраняемый результат интеллектуальной деятельности, но приводит к возникновению нового объекта интеллектуальных прав.

Значение признака обособленности первоначального и производного объектов проявляется в трёх аспектах.

Во-первых, признак обособленности позволяет разграничить производные объекты и объекты, состоящие из нескольких охраняемых частей, которые самостоятельными объектами интеллектуальных прав не являются. В частности, производным объектом не будет созданное в соавторстве произведение, даже если соавторство раздельное и отдельные части произведения на основании п.2 ст.1258 ГК РФ охраняются авторским правом[75]. Производными не являются отдельные части одного произведения по отношению друг к другу и к произведению в целом, независимо от того, что создание частей и их выражение в объективной форме предшествует завершению произведения в окончательном виде. В силу требования единства изобретения и полезной модели (п.1 ст.1375, п.1 ст.1376 ГК РФ) не являются самостоятельными объектами технические решения, зафиксированные в разных пунктах формулы, поэтому нельзя признать производными изобретения и полезные модели, существенные признаки которых выражены в зависимых пунктах формулы[76]. Это же относится к вариантам промышленного образца в силу требования единства промышленного образца (п.1 ст.1377 ГК РФ).

Несмотря на ясность признака обособленности объектов интеллектуальных прав, на практике он нередко вызывает трудности. В подтверждение можно привести Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2014 г. по делу №А40-153029/2013. Основанием направления дела на новое рассмотрение послужила судебная ошибка, состоящая в том, что нижестоящие суды надлежащим образом не провели разграничение фонограмм как самостоятельных объектов смежных прав и как

[75] Как справедливо отмечает Н.В. Щербак, «отечественное авторское право стоит на позиции расширительной концепции соавторства, согласно которой созданными в соавторстве будут считаться любые совместные произведения, если авторы, соединив свои творческие усилия, внесли каждый свой вклад в единое произведение, объединив свои части общим замыслом, даже в том случае, если в этом произведении можно определить вклад каждого из соавторов (Щербак Н.В. Догматическая конструкция авторства / Проблемы развития частного права. М., 2011. С.272-273).

[76] Этот тезис поддерживается не всеми представителями юридической науки. Например, по мнению Э.П. Гаврилова, в любом зависимом пункте формулы содержится зависимое изобретение (Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и столкновение патентных заявок // Патенты и лицензии, 2008. №3).

частей аудиовизуального произведения: «При рассмотрении настоящего спора суд обязан был установить, являются ли спорные фонограммы самостоятельным объектом смежных прав либо спорные звуковые записи исполнений являются составной частью аудиовизуального произведения». От этого обстоятельства зависел ответ на вопрос, кто является правообладателем использованного объекта и, следовательно, обладает ли истец – организация по коллективному управлению – правом на иск.

Во-вторых, если признак использования первоначального объекта обуславливает зависимость производного объекта от первоначального, то рассматриваемый признак определяет пределы такой зависимости. Правообладатель первоначального объекта не приобретает каких-либо прав на использование производного объекта, даже если последний создан с нарушением исключительного права. В отношении каждого из объектов действует самостоятельное исключительное право. М.В. Лабзин выразил этот тезис в следующей формуле: «Мой объект (исходный или зависимый) всегда будет находиться в моей власти в том смысле, что его никто не вправе использовать без моего согласия… Действия одного не приводят к присваиванию результатов труда другого»[77]. Это общее положение позволяет решить целый ряд проблем, связанных с охраной производных объектов.

Судебная практика показывает, что не всегда последствия создания обособленного объекта интеллектуальных прав с нарушением прав на другой объект корректно интерпретируются участниками гражданско-правовых отношений. Так, ООО «Карат» (ответчик) опубликовало в периодическом издании схему «Маршруты общественного транспорта», которая была создана путем переработки графического произведения «Схемы города Кирова», исключительное право на которое принадлежало ООО «Издательство «Экспресс» (истец). Истец просил признать за собой авторские права на произведение, созданное неправомерной переработкой. Арбитражный суд

[77] Лабзин М.В. В чьей власти зависимый объект интеллектуальной собственности? // Патенты и лицензии, 2013. №2. С.12.

Кировской области установил факт неправомерной переработки произведения истца, но обоснованно не нашел оснований для признания за правообладателем оригинального произведения прав на производный объект. Законность решения суда была подтверждена вышестоящими инстанциями, в том числе Судом по интеллектуальным правам[78]. Неправильное применение норм о производных объектах привело к выбору истцом ненадлежащего способа защиты.

В-третьих, признак обособленности позволяет отграничить производные объекты интеллектуальных прав от многочисленных ситуаций, когда связь между результатами интеллектуальной деятельности не трансформировалась в связь между двумя охраняемыми объектами. Например, если подана заявка на выдачу патента на изобретение, но экспертиза противопоставила ей более ранние изобретения, порочащие новизну или изобретательский уровень, имеет место лишь спор о соответствии критериям патентоспособности. Патентная заявка не может считаться производным объектом, т.к. она ещё не воплотилась в охраняемом патентом изобретении и, следовательно, отсутствуют раскрытые ранее особенности общественных отношений, складывающихся по поводу производных объектов. Аналогичным образом обстоят дела с заявленными на регистрацию в качестве товарного знака обозначениями, которым противопоставлены товарные знаки с более ранним приоритетом, где возникает лишь спор о соответствии обозначения условиям регистрации.

Другими словами, производный объект интеллектуальных прав возникает в момент возникновения интеллектуальных прав на него, не раньше и не позже. В подтверждение данного тезиса можно привести слова И.А. Зенина: «Категория интеллектуальной собственности применима только к реально охраняемому результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации, на которое у конкретного субъекта имеются определенные права»[79]. Только с момента предоставления правовой охраны в полной мере проявляется юридически значимая связь между первоначальным и

[78] Постановление СИП №С01-40/2014 от 26 ноября 2014 г. по делу №А28-12950/2012.
[79] Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2013. С. 20.

производным объектами, которая обладает описанными в первом параграфе настоящей главы особенностями. То же относится к первоначальному объекту, которым не может быть притязание на предоставление правовой охраны, не трансформировавшееся в обособленный объект интеллектуальных прав.

Третий признак рассматриваемого понятия состоит в том, что первоначальный объект интеллектуальных прав должен предшествовать во времени производному объекту. С точки зрения семантики слова «производный», оно подразумевает последовательность, образование нового от уже существующего. Поэтому для квалификации объекта в качестве производного требуется указание на более ранний первоначальный объект.

Применение этого признака сопряжено со следующей проблемой. Правовая охрана результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации предоставляется на основе различных юридических фактов, в связи с чем выделяют две системы – созидательскую и регистрационную[80]. По созидательской системе правовая охрана возникает с момента объективации охраноспособного результата интеллектуальной деятельности, по регистрационной системе – с момента признания объекта охраноспособным по результатам формальной процедуры. Поскольку производным может быть объект иного вида, нежели первоначальный, требуется установить универсальный критерий сопоставления объектов разных видов во времени.

Момент создания применим только к объектам авторских и смежных прав, топологиям интегральных микросхем, но не к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, селекционным достижениям, товарным знакам, поэтому не может служить универсальным критерием. Понятие приоритета, как справедливо замечает О.А. Городов, применяется только в патентном законодательстве и законодательстве о средствах индивидуализации, но не имеет значения в авторском праве[81]. Следовательно, дата приоритета также не может выступать универсальным критерием сопоставления объектов

[80] Зенин И.А. Указ. соч. С.21-23; Городов О.А. Патентное право. М., 2005; С.16; Дозорцев В.А.Указ.соч. С.42-45
[81] Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011. С.14.

интеллектуальных прав во времени. Момент возникновения исключительного права применим ко всем объектам, но тоже непригоден как универсальный критерий. Это с очевидностью демонстрирует пример зависимых изобретений. Исключительное право на изобретение возникает только в момент выдачи патента, но срок экспертизы патентной заявки в силу различных обстоятельств может варьироваться. В результате исключительное право на изобретение, признаваемое зависимым на основании п.1 ст.1358.1 ГК РФ, может возникнуть раньше, чем исключительное право на первоначальное изобретение.

С учетом изложенного следует руководствоваться более гибким критерием, который учитывал бы особенности правовой охраны разных видов объектов. Этим критерием служит момент первого выражения объекта в юридически значимой форме. Для объектов авторского права им будет момент выражения произведения в объективной форме, который совпадает с моментом возникновения исключительного права. Предоставление охраны объектам смежных прав также происходит по созидательской системе, но к некоторым объектам предъявляются специальные требования к объективной форме выражения. Например, исполнение для получения правовой охраны должно быть выражено в форме, которая допускает воспроизведение и распространение с помощью технических средств (пп.1 п.1 ст.1304 ГК РФ). Для объектов патентных прав, товарных знаков, наименований мест происхождения товара и селекционных достижений моментом первого выражения в юридически значимой форме является дата приоритета. Для фирменного наименования – момент регистрации коммерческого юридического лица, совпадающий с моментом возникновения исключительного права.

Следует отметить, что в усеченном виде предлагаемый гибкий подход к определению старшинства объектов интеллектуальных прав закреплен в п.6 ст.1252 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ. Законодатель урегулировал вопросы, связанные с коллизиями между средствами индивидуализации и промышленными образцами таким образом,

что в зависимости от объекта играет роль либо момент возникновения исключительного права, либо дата приоритета. До внесения изменений применялся только один критерий – момент возникновения исключительного права, который не учитывал временной интервал между датой приоритета и моментом возникновения исключительного права[82].

Таким образом, в настоящей работе под первоначальным объектом интеллектуальных прав понимается объект, который первым выражен в юридически значимой форме. Следуя традиции, сложившейся в отечественной юридической литературе, интеллектуальные права на первоначальный объект также могут обозначаться как «старшие права».

На основе раскрытых выше признаков можно сформулировать следующее определение. Производный объект интеллектуальных прав – это охраняемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, создание или использование которого сопряжено с использованием другого обособленного от него и предшествующего по времени объекта интеллектуальных прав.

Поскольку использование нового понятия целесообразно лишь при условии недостаточности существующего категориального аппарата, необходимо рассмотреть соотношение понятия производного объекта интеллектуальных прав со сходными и смежными понятиями.

Первоначальные и производные объекты интеллектуальных прав нельзя смешивать с первоначальными и производными интеллектуальными правами. Д.А. Нагоева определяет производные права с общетеоретических позиций, как «права, которые образуются из первоначальных (основных) прав, не имеют самостоятельного значения, являются вторичными по отношению к ним, но

[82] Нельзя согласиться с комментарием О.А. Рузаковой к п.6 ст.1252 ГК РФ, согласно которому «возникновение прав на объекты, требующие государственной регистрации, определяется по дате приоритета» (Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2001 / СПС «КонсультантПлюс»). До признания охраноспособности товарного знака по результатам государственной экспертизы использование обозначения третьими лицами не будет нарушением. Такой механизм, как временная правовая охрана, применяемый в отношении изобретений, институт средств индивидуализации не содержит. Нет оснований признавать возникновение исключительного права на товарный знак и с обратной силой, поскольку это позволило бы считать нарушителями исключительного права третьих лиц, которые в момент использования даже не были осведомлены о существовании товарного знака.

имеют непосредственную (прямую) связь с первичными (основными) правами»[83]. По сравнению с приведенной формулировкой в институте авторского права сформировалось узкоспециальное понятие первоначальных и производных прав, которое встречается в работах Г.Ф. Шершеневича, В.И. Серебровского, И.А. Зенина, В.А. Дозорцева, и других правоведов. Как пишет И.А. Зенин, «в сфере интеллектуальной собственности, по аналогии с вещными правами, можно оперировать категорией «приобретение исключительного права» и различать его первоначальные (без преемства прав и обязанностей) и производные (с преемством прав и обязанностей) формы»[84]. Таким образом, деление интеллектуальных прав на первоначальные и производные проводится по критерию правопреемства. Критерий деления на первоначальные и производные объекты принципиально иной. В момент создания производного объекта интеллектуальных прав на него всегда возникают первоначальные интеллектуальные права, а отчуждение исключительного права на объект приводит к изменению субъекта исключительного права, но не правового режима объекта.

В законодательстве и доктрине используется понятие сложного объекта. И.Н. Никифорова выделяет три признака сложных объектов: «1) наличие лица, организовавшего создание сложного объекта; 2) включение в состав сложного объекта нескольких результатов интеллектуальной деятельности; 3) невозможность использования сложного объекта в соответствии с целями, для которых он создавался, без внесения в него изменений в случае запрета использования включенного в него результата интеллектуальной деятельности»[85]. В.А. Дозорцев описывал сложный объект как многослойный и отмечал: «Многослойный интеллектуальный продукт существует в целом, включает все составляющие, без любого из них его объективно нет, хотя

[83] Нагоева Д.А. Производные права и производный иск // Арбитражный и гражданский процесс, 2014. №7. С.18.
[84] Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности. М., 2015. С.39.
[85] Никифорова И.Н. Сложные объекты и произведения с множественностью авторов: Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М., 2013. С.9-10.

многие элементы могут быть использованы и обособленно, отдельно»[86]. По мнению Е.С. Котенко, «права на мультимедийный продукт (и на другие сложные объекты) должны определяться в рамках двухуровневой модели. Так, на первом уровне права возникают у авторов произведений, вошедших в данный объект в качестве составных частей... Второй уровень составляют права на мультимедийный продукт в целом»[87]. При этом на каждом уровне существуют свои субъекты интеллектуальных прав.

Поскольку правомерность использования производного и сложного объекта зависит от правообладателя использованного объекта, эти объекты сближает то, что в обоих случаях актуальна проблема поиска справедливого баланса между интересами правообладателя использованного объекта (первоначального объекта или элемента сложного объекта), правообладателя полученного объекта (производного или сложного) и третьих лиц-пользователей. Однако объем сравниваемых понятий различается.

Во-первых, любой сложный объект включает несколько других результатов интеллектуальной деятельности и при этом в своей целостности качественно отличается от них. Производный объект не обязательно включает несколько объектов, а может быть получен в результате изменения юридически значимых элементов одного охраняемого результата интеллектуальной деятельности. Во-вторых, сложный объект относится к разновидностям произведений, а в качестве элементов включает только объекты авторского права или смежных прав. Понятие производного объекта выходит за рамки институтов авторского права и смежных прав и применяется также к объектам патентного права, средствам индивидуализации и иным объектам интеллектуальных прав. Это предопределяет разнообразие вариантов правовой охраны производных объектов по сравнению со сложными объектами. Например, сложный объект охраняется независимо от правомерности использования в нем отдельных элементов, тогда как возникновение

[86] Дозорцев В.А. Указ. соч. С.147.
[87] Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт. М., 2013. С.87-88.

интеллектуальных прав на производный объект может зависеть от воли правообладателя первоначального объекта.

Таким образом, понятие сложного объекта не способно заменить понятие производного объекта. Вместе с тем особенности гражданско-правовой охраны сложных объектов могут учитываться при правовом регулировании общественных отношений, складывающихся по поводу производных объектов, так как эти особенности обусловлены похожими причинами.

В российской и зарубежной доктрине используется понятие произведения с множественностью авторов. И.Н. Никифорова рассматривает в качестве произведений с множественностью авторов произведения, созданные в соавторстве, составные и производные произведения и приходит к выводу, что характер таких произведений «позволяет говорить о наличии общности между произведениями с множественностью авторов и сложными объектами»[88]. Основное внимание при сопоставлении сложных объектов и произведений с множественностью авторов уделяется проблемам, связанным с совместным использованием объекта и распоряжением исключительным правом, которое принадлежит двум и более лицам, в контексте п.3 ст.1229 и ст.1258 ГК РФ[89]. Вместе с тем эти проблемы не столь актуальны в отношении производных произведений и иных производных объектов, т.к. множественность субъектов-обладателей исключительного права на такие объекты отсутствует.

С.С. Сидоркин делит гражданские правоотношения со множественностью лиц на вещные, интеллектуальные и обязательственные и выделяет три юридических факта, которые приводят к возникновению проблемы принадлежности исключительных прав нескольким лицам: соавторство, подача заявки на регистрацию объекта с указанием нескольких заявителей и приобретение прав несколькими лицами в силу закона[90]. Таким образом, особенности правовой охраны многих производных объектов оказываются за

[88] Никифорова И.Н. Сложные объекты и произведения с множественностью авторов. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. С.83.
[89] Там же. С.70-77.
[90] Сидоркин С.С. Правовое регулирование гражданских отношений со множественностью лиц, объектов которых являются исключительные права: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2012. С.22-23.

рамками диссертационного исследования автора. Например, вопросы совместного осуществления исключительного права сводятся к соотношению принципов индивидуального использования и коллективного использования[91].

Французский правовед Р. Дюма выделял четыре вида произведений с множественностью авторов. Во-первых, совместные произведения, именуемые в российском авторском праве произведениями, созданными в соавторстве. Во-вторых, коллективные произведения, квалифицирующим признаком которых является наличие физического или юридического лица, организовавшего создание произведения, состоящего из творческого вклада нескольких лиц (энциклопедии, словари, периодические издания)[92]. В-третьих, составные произведения, которые «являются результатом гармоничного наслоения одного или нескольких совершенно независимых друг от друга произведений»[93]. В-четвертых, производные произведения, хотя данное понятие Р. Дюма характеризует как «искусственно созданное теоретиками», т.к. производные произведения «глубоко отличаются друг от друга как по своей внутренней структуре, так и по правовому режиму»[94].

Произведения с множественностью авторов объединены тем, что они создаются в результате интеллектуального труда двух и более лиц. В случае с совместными произведениями ими являются соавторы, с коллективными произведениями – авторы элементов и организатор создания произведения, составными произведениями – авторы материалов и автор творческого подбора и расположения этих материалов, производными произведениями – автор оригинала и автор переработки. Вместе с тем особенности гражданско-правовой охраны разных видов произведений с множественностью авторов значительно отличаются. Применительно к совместным произведениям основная задача состоит в том, чтобы урегулировать отношения между соавторами по поводу использования созданного ими произведения. Здесь

[91] Там же. С.55-59.
[92] Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции. М., 1993.С.120-122.
[93] Там же. С.126.
[94] Там же. С.130.

соавторов и третьих лиц связывает абсолютное правоотношение, осложненное множественностью субъектов на стороне управомоченного лица. Применительно к производным и составным произведениям основная задача состоит в том, чтобы обеспечить использование нового произведения с соблюдением авторских прав на использованные в нем объекты. При этом третьи лица связаны абсолютными правоотношениями как с автором использованного произведения, так и с автором производного (составного), но множественность на стороне управомоченного лица не возникает, так как эти правоотношения существуют параллельно.

Таким образом, понятие произведения с множественностью авторов в действительности охватывает достаточно разнородный круг результатов интеллектуальной деятельности. Сравнительный анализ данного понятия и понятия производного объекта показывает, что они значительно отличаются по объему и целям использования. С одной стороны, не все произведения с множественностью авторов являются производными объектами, что наиболее ярко демонстрирует пример совместных произведений (произведений, созданных в соавторстве). Совместное произведение создается в результате творческого сотрудничества нескольких лиц, но не основано на каком-либо первоначальном произведении. С другой стороны, не все производные объекты являются произведениями с множественностью авторов. Автором промышленного образца, патентные права на который возникают в результате регистрации произведения декоративно-прикладного искусства, является автор самого произведения, поэтому множественности авторов здесь не возникает (в отличие от множественности объектов). Кроме того, производными являются некоторые товарные знаки и изобретения, которые к произведениям – объектам авторского права – ни в России, ни в зарубежных странах не относятся.

С учетом сказанного следует заключить, что понятие произведения с множественностью авторов не является ни родовым, ни видовым, ни тождественным в сравнении с понятием производного объекта. Объем этих

понятий частично пересекается, но каждое из них основано на разных квалифицирующих признаках и предназначено выполнять различные задачи. По этой причине понятие произведения с множественностью авторов не способно заменить в науке понятие производного объекта.

Соотношение понятий производного объекта и зависимого объекта носит дискуссионный характер, предопределенный отсутствием их единообразного толкования в позитивном праве и доктрине. Вследствие этой неопределенности корректней ставить вопрос о выборе более удачного термина.

Термин «производный» отражает нетождественность, обособленность первоначального и производного объектов, наличие связи между ними и хронологию появления объектов, то есть включает признаки рассматриваемых объектов интеллектуальных прав. При этом нельзя не согласиться с М.В. Лабзиным в той части, что термин «зависимый» более явно показывает подчиненность исключительному праву другого лица[95]. Но, на наш взгляд, зависимость от исключительного права на первоначальный объект является следствием производности от этого объекта. Кроме того, характер зависимости производных объектов существенно отличается. Возникновение и осуществление интеллектуальных прав на производный объект возможно по зависимой и независимой моделям. Права на производный объект могут возникать по независимой модели, а осуществляться по зависимой модели, поэтому использование термина «зависимый объект» способно привести к смешению свойств объекта со свойствами субъективных прав на этот объект.

С учетом сказанного термин «производный объект» представляется более удачным для обозначения круга рассматриваемых в настоящей работе объектов интеллектуальных прав. Зависимость характеризует действие прав на производный объект, причем производность объекта сама по себе не свидетельствует о зависимости возникновения и осуществления прав на него.

[95] Лабзин М.В. В чьей власти зависимый объект интеллектуальной собственности? // Патенты и лицензии, 2013. №1. С.10.

Завершая вопрос о терминологии, требуется сделать оговорку о выборе между терминами «производный объект интеллектуальных прав» и «производный объект интеллектуальной собственности». Термин «интеллектуальные права» появился в отечественном законодательстве с принятием четвертой части ГК РФ, в ходе разработки которой был предложен В.А. Дозорцевым, хотя первоначально его упоминание связывают с именем бельгийского юриста Эдмонда Пикара[96]. В части четвертой ГК РФ понятие «интеллектуальная собственность» стало обозначать объекты гражданских прав. Далеко не все специалисты одобрили указанные терминологические поправки. М.А. Рожкова, признавая условность понятия «интеллектуальная собственность», замечает, что на сегодняшний день в мире сложилось четкое представление о том, что оно означает, и отступление от сложившегося подхода не может не вызывать удивления[97]. В.И. Еременко признает отождествление интеллектуальной собственности с результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации «явной концептуальной ошибкой» и аргументирует свое утверждение ссылкой на международный договоры и право зарубежных стран[98]. А.П. Сергеев также обращает внимание на то, что подход российского законодателя к понятию интеллектуальной собственности расходится с общемировым и противоречит Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности. Кроме того, по мнению профессора, «интеллектуальные права оказываются избыточным понятием… С его введением произошло лишь удвоение терминов»[99]. А.П. Сергеев приходит к выводу об ошибочности законодательного решения о введении понятия интеллектуальных прав и предлагает под интеллектуальной собственностью понимать совокупность

[96] Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования. М., 2014 / СПС «КонсультантПлюс».
[97] Там же.
[98] Еременко В.И. Соотношение интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции // Конкурентное право, 2014. №3. С.14.
[99] Гражданское право: учебник в 3 т. Т.3 / под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. С.105-106.

личных и имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации[100].

Выбор между терминами «производный объект интеллектуальной собственности» и «производный объект интеллектуальных прав» сводится к разрешению общего спора о понятии интеллектуальной собственности. Если согласиться с аргументами противников отождествления интеллектуальной собственности с охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, то корректным является термин «производные объекты интеллектуальной собственности». Поскольку под интеллектуальной собственностью в этом случае понимают гражданские права на нематериальные объекты – результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, категория интеллектуальных прав становится излишней.

Однако спор о содержании понятий «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права» выходит за рамки диссертационного исследования. В работе мы придерживаемся термина «производный объект интеллектуальных прав» как соответствующего терминологии, принятой в действующем российском гражданском законодательстве, которое все же разделяет понятие интеллектуальной собственности, обозначающее охраняемые объекты, и понятие интеллектуальных прав на данные объекты[101].

Таким образом, российское законодательство не использует понятие производного объекта интеллектуальных прав. В юридической литературе понятие производного объекта и сходное с ним понятие зависимого объекта употребляются без достаточной конкретизации и без выделения чётких признаков, что не соответствует требованию однозначности и определенности научной терминологии.

---

[100] Там же. С.108.

[101] Нельзя не отметить, что с аргументами противников подхода, реализованного в части четвертой ГК РФ согласны не все авторы. В.А. Зимин ссылается на тождественность понятий «интеллектуальные права» по российскому праву и «права интеллектуальной собственности» по Соглашению ТРИПС, что не позволяет категорично утверждать о противоречии ГК РФ нормам международных договоров (Зимин В.А. Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права» по законодательству Российской Федерации // Право интеллектуальной собственности, 2014. №4. С.5-6).

Легальное определение зависимых объектов патентных прав, сформулированное в гражданском законодательстве на основе признака правовой зависимости между объектами, дает ориентиры для выведения общего понятия производных объектов интеллектуальных прав. Легальное определение производных произведений не подходит для этой цели, так как построено на признаках фактической деятельности по созданию переработок и носит узкоспециальный характер.

Производные объекты интеллектуальных прав характеризуются тремя признаками: предшествование первоначального объекта производному во времени, использование первоначального объекта при создании или использовании производного объекта и обособленность первоначального и производного объектов.

Квалифицирующие признаки сложных объектов и произведений с множественностью авторов отличаются от признаков производных объектов интеллектуальных прав. Объем, теоретическое и практическое значение данных понятий не совпадают, что не позволяет исследовать особенности гражданско-правового режима рассматриваемых в диссертации объектов на основе существующего категориального аппарата и является причиной введения в научный оборот нового понятия.

Термин «производный объект» в большей степени подходит для обозначения рассматриваемых в диссертационном исследовании объектов интеллектуальных прав, чем термин «зависимый объект». Свойство зависимости предлагается в дальнейшем использовать для описания особенностей возникновения и осуществления интеллектуальных прав на производные объекты, а не в качестве характеристики самого объекта.

§ 3. Классификация производных объектов интеллектуальных прав

Общие признаки обуславливают возможность объединения производных объектов интеллектуальных прав в одну категорию и применения общих принципов и норм к возникающим по поводу таких объектов общественным отношениям. Однако разновидности производных объектов обладают спецификой, предопределяющей особенности их гражданско-правового режима. Классификация производных объектов интеллектуальных прав позволит выявить отличительные признаки отдельных видов производных объектов и определить особенности их гражданско-правовой охраны.

Исключительное право на первоначальный объект может затрагивать сам факт создания производного объекта или только действия по его дальнейшему использованию. Следовательно, по характеру использования первоначального объекта в производном можно разделить производные объекты на три вида: объекты, создание которых признается использованием первоначального объекта; объекты, использование которых признается использованием первоначального объекта; объекты, создание и использование которых признается использованием первоначального объекта.

В одних случаях действующее законодательство позволяет однозначно отнести объект к одной из перечисленных групп. Так, создание зависимого объекта патентных прав не признается использованием первоначального объекта, но исключительное право на первоначальный объект распространяется на действия по использованию зависимого объекта. Создание и использование фонограммы признается одновременно использованием зафиксированного в ней произведения (путем воспроизведения и соответствующего способа использования фонограммы) и исполнения (путем записи исполнения и соответствующего способа использования фонограммы).

В других случаях толкование действующих норм права не позволяет однозначно отнести производный объект к одному из указанных видов. Как отмечалось ранее, некоторые авторы считают создание переработки способом

использования оригинала, другие считают использованием оригинала не создание, а только использование переработки, и, наконец, оставшиеся полагают, что действия по созданию и действия по использованию переработки являются использованием оригинала. Регистрация произведения дизайна в качестве товарного знака является использованием объекта авторских прав, что нашло выражение в норме о запрете регистрации товарного знака без разрешения правообладателя воплощенного в нем произведения (пп.1 п.9. ст.1483 ГК РФ). Однако вопрос о том, признается ли произведение использованным при использовании зарегистрированного товарного знака, прямо законодателем не решен и остается дискуссионным.

Невозможность однозначно классифицировать все производные объекты по характеру использования первоначального объекта объясняется несколькими причинами. Первой из них является отсутствие универсальных норм о соотношении интеллектуальных прав на различные объекты в общих положениях части четвертой ГК РФ. Вторая причина тесно связана с первой и состоит в неразработанности теории производных объектов интеллектуальных прав. Завершение классификации производных объектов по характеру использования первоначального объекта является задачей, которая не может быть решена на основе действующих норм права. В отношении производных объектов, место которых в рассматриваемой классификации на сегодняшний день не определено, задача состоит в том, чтобы определить это место с целью достижения справедливого баланса интересов различных лиц. В этом смысле виды производных объектов по рассматриваемому основанию можно рассматривать в качестве разных вариантов их гражданско-правовой охраны.

Если сравнить зависимые изобретения и фонограммы, несложно понять главные политико-правовые причины различий их правовой охраны. В первом случае признание действий по созданию зависимого изобретения способом использования первоначального изобретения означало бы предоставление правообладателю первоначального изобретения возможности правового

контроля над научно-техническим прогрессом. Правовая монополия не только на достигнутое техническое решение, но и на создание новых технических решений, основанных на нем, препятствовала бы научно-техническому прогрессу, закрывая для общества перспективные направления исследований. Поэтому полностью оправданно, что создание зависимых объектов патентных прав не признается использованием первоначального объекта. Напротив, в силу п.2 ст.1359 ГК РФ допускается свободное использование объектов патентных прав в целях проведения научных исследований и экспериментов. В случае записи фонограммы вопрос о научно-техническом развитии или поощрении творческой деятельности, как в случае с изобретениями, не стоит. Деятельность по записи фонограммы является технической, а правовая охрана предоставляется постольку, поскольку требуются инвестиции в организацию звукозаписи. Таким образом, по политико-правовым причинам приоритет отдан интересам субъектов авторских прав на произведение и смежных прав на исполнение.

Первоначальные и производные объекты могут классифицироваться по системе возникновения интеллектуальных прав на них. В.А. Дозорцевым было предложено выделять две системы возникновения интеллектуальных прав – созидательскую и регистрационную. По созидательской системе права возникают на объекты, в которых приоритетное значение имеет форма и которые обособляет эта форма сама по себе. По регистрационной системе права возникают на объекты, имеющие ценность в связи со своим существом, и обособляемые в результате специальных мероприятий[102].

Классификация производных объектов по этому основанию не вызывает трудностей, т.к. любой первоначальный и производный объект принадлежит к одному из охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, перечисленных исчерпывающим образом в ст.1225 ГК РФ, а возникновение прав на любой из них может быть однозначно отнесено к

[102] Дозорцев В.А. Указ. соч. С.42-43.

созидательской или регистрационной системе. В частности, права на переработки произведений и оригинальные произведения, исполнения и первоначальные по отношению к ним объекты авторских прав, фонограммы и зафиксированные в них исполнения возникают по созидательской системе. Права на промышленные образцы и товарные знаки возникают по регистрационной системе, а на использованные в них произведения – по созидательской. Права на зависимые и первоначальные объекты патентных прав возникают по регистрационной системе. Известны, хотя достаточно редки случаи, когда права на первоначальный объект возникают по регистрационной системе, а на производный по созидательской. Из Постановления Президиума ВАС РФ от 10 апреля 2012 г. №15339/11 по делу №А48-2890/2010 следует, что разработка проектной документации может быть признана использованием изобретения, если в проектной документации содержатся все существенные признаки изобретения. Если предположить, что проект не просто воспроизводит описание и чертежи изобретения, а представляет результат творческого труда инженера, мы придем к выводу, что объект авторского права является производным по отношению к изобретению.

Таким образом, по системе возникновения интеллектуальных прав первоначальные и производные объекты делятся на четыре вида: права на оба объекта возникают по созидательской системе; права на оба объекта возникают по регистрационной системе; права на первоначальный объект возникают по созидательской системе, а на производные – по регистрационной; права на первоначальный объект – по регистрационной, а на производный – по созидательской.

Значение предлагаемой классификации заключается в нескольких аспектах. Во-первых, классификация позволяет корректно применять признак предшествования первоначального объекта производному во времени, так как система возникновения прав на объект предопределят момент времени, в который объект впервые выражен в юридически значимой форме. Поскольку

правовая охрана по регистрационной системе предоставляется по результатам прохождения формальной процедуры, сам по себе факт создания охраноспособного объекта порождает только административное право, но не гражданское[103]. В патентном праве А.А. Пиленко именовал такое административное право правом на патент и в определенном смысле противопоставлял его гражданскому праву из патента: «Как и всякое другое требование, обращенное к органам власти не в качестве фиска, право на патент есть публичное право»[104]. Поэтому для объектов, охраняемых по регистрационной системе, моментом первого выражения в юридически значимой форме обычно является момент подачи заявки в патентное ведомство.

Во-вторых, сведения об охраняемых по регистрационной системе объектах содержатся в публичных реестрах. Правовая охрана по созидательской системе предоставляется автоматически, без соблюдения формальностей, поэтому полные публичные реестры соответствующих объектов отсутствуют[105]. Наличие публичного реестра предопределяет особенности распоряжения исключительным правом. Переход исключительного права на объекты, охраняемые по созидательской системе, и предоставление права на их использование требует лишь заключения договора, тогда как в отношении прав на объекты, охраняемые по регистрационной системе, помимо договора требуется государственная регистрация перехода или предоставления права (п.2 ст.1232 ГК РФ). Правила о государственной регистрации направлены на обеспечение публичной достоверности реестров, что создает повышенные гарантии для третьих лиц при совершении сделок в отношении исключительного права на зарегистрированные объекты по сравнению с объектами, не подлежащими регистрации, и позволяет заинтересованным лицам запросить сведения из публичного реестра в целях предотвращения риска нарушения интеллектуальных прав.

---

[103] Там же. С.43.

[104] Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2005. С.102, 396, 725.

[105] Это не исключает постановку вопроса о целесообразности создания добровольных реестров объектов авторских прав, несмотря на отсутствие у них свойства публичной достоверности. (См. подр.: Щербак Н.В. Решающие формальности в авторском праве // Законодательство, 2016. №9. С.18-21).

Одной из главных проблем гражданско-правового режима производных объектов является действие интеллектуальных прав на первоначальный объект в отношении третьих лиц, использующих производный объект. В связи с этим наличие или отсутствие публичного реестра может служить фактором, который учитывается при определении особенностей охраны производных объектов. Например, при использовании зависимого изобретения лицензиатом без разрешения патентообладателя первоначального изобретения наличие нарушения патента бесспорно. Но должен ли этот вывод автоматически распространяться на случаи использования лицензиатом промышленного образца, запатентованного с нарушением авторских прав на произведение декоративно-прикладного искусства? На наш взгляд, право должно учитывать особое положение третьего лица, которое полагается на сведения публичного реестра промышленных образцов и при этом лишено возможности проверить соблюдение авторских прав на первоначальный объект. Та же самая логика применима к товарным знакам, производным от объектов авторского права. В этих ситуациях третьему лицу должны быть предоставлены специальные возражения против иска правообладателя первоначального объекта.

Классификация производных объектов интеллектуальных прав может быть проведена по способу создания производного объекта (способу обособления производного объекта и первоначального объекта). По этому основанию производные объекты подразделяются на связанные с созданием новых охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и не связанные с ним.

Новый результат интеллектуальной деятельности может быть образован за счет изменения юридически значимых элементов первоначального объекта или за счет добавления интеллектуального труда другого лица без изменения юридически значимых элементов. При этом оценивается не субъективная сторона процесса создания производного объекта, а объективные отличия между первоначальным и производным объектами. Так, зависимое изобретение не всегда создается в результате целенаправленного усовершенствования

известного технического решения, авторы изобретений могут действовать самостоятельно и независимо друг от друга. Но зависимое изобретение по совокупности существенных признаков не является тождественным первоначальному изобретению и всегда охраняет другой результат интеллектуальной деятельности.

Примером изменения юридически значимых элементов первоначального объекта выступают производные произведения, в которых изменена форма оригинального произведения, зависимые промышленные образцы, которые включают существенные признаки другого промышленного образца, но одновременно дополняют их оригинальными признаками, определяющими эстетические особенности внешнего вида изделия. Изменение юридически значимых элементов должно быть достаточным для признания объекта охраноспособным, иначе производный объект не возникает. Достаточность изменений определяется критериями охраноспособности объектов интеллектуальных прав того вида, к которому относится производный объект. Например, для производных произведений достаточно, чтобы изменение формы оригинала имело творческий характер, для промышленных образцов требуется наличие новизны и оригинальности.

Производный объект может создаваться посредством добавления интеллектуального труда другого лица без изменения юридически значимых элементов первоначального объекта. Исполнение не изменяет форму музыкального произведения, но присоединяет к ней результат творческой интерпретации исполнителя. Различные исполнения одного произведения являются вариантами первоначального объекта, поэтому отличаются друг от друга, но воспроизводят все юридически значимые элементы первоначального объекта. Фонограмма воспроизводит исполнение и произведение, но дополнительно воплощает в себе интеллектуальный труд лица, взявшего на себя инициативу и ответственность за первую запись звуков, на основании чего фонограмма получает правовую охрану в качестве самостоятельного объекта.

Другая группа производных объектов не характеризуется возникновением нового охраняемого результата интеллектуальной деятельности. Производный объект может воплощать тот же результат, что охраняется в качестве первоначального объекта, а обособление двух объектов происходит путем их подчинения разным правовым режимам. К производным объектам этого вида относятся промышленные образцы и товарные знаки по отношению к воплощенным в них объектам авторского права, звуковые товарные знаки по отношению к воплощенным в них фонограммам. При регистрации произведения дизайна в качестве промышленного образца или товарного знака не создается новый результат интеллектуальной деятельности, однако один и тот же результат интеллектуальной деятельности получает охрану в качестве разных объектов интеллектуальных прав.

Это становится возможным благодаря тому, что объективно результат интеллектуальной деятельности существует как единый, целостный, а выделение из него частей и элементов является логической операцией, порядок осуществления которой определен поставленными задачами. Литературовед из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» может выделить образы «фамусовского общества», Молчалина, Чацкого. Законодатель же перечисляет охраняемые (юридически значимые) элементы результата интеллектуальной деятельности, абстрагируясь от других объективно существующих элементов. В этом смысле объект интеллектуальных прав – это совокупность отдельных элементов результата интеллектуальной деятельности, поэтому один результат может охраняться в качестве разных объектов.

Изобразительный товарный знак, воспроизводящий произведение дизайна, по своей внешней форме ничем не отличается от первоначального объекта, но пределы исключительного права на него определяются по разным правилам: для объекта авторского права, в отличие от товарного знака, иррелеванты товары, на которых воспроизведен объект, но исключительное право на произведение, в отличие от исключительного права на товарный знак, не

распространяется на сходные до степени смешения объекты[106]. Несмотря на тождество результатов творческой деятельности, воплощенных в произведениях декоративно-прикладного искусства и промышленных образцах, границы права на промышленный образец определяются совокупностью существенных признаков и общим впечатлением, то есть юридически значимыми признаются другие элементы.

Принимая во внимание границу, которую проводит законодатель между средствами индивидуализации и охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, к рассматриваемому виду производных объектов следует отнести средства индивидуализации, производные по отношению друг к другу. Например, производный товарный знак, включающий наименование места происхождения товара, не является тождественным этому наименованию, а при разработке товарного знака, несомненно, задействован интеллектуальный труд. Однако результат такого интеллектуального труда сам по себе не признается охраняемым, а характер интеллектуального труда является юридически безразличным при решении вопроса о регистрации товарного знака[107].

Классификацию производных объектов по способу их образования (обособления первоначального и производного объектов) следует учитывать при определении справедливого баланса между интересами субъектов интеллектуальных прав на первоначальный объект и субъектов интеллектуальных прав на производный объект. В одном случае лицо вкладывает интеллектуальный труд, достаточный для возникновения

[106] Нередко в судебной практике критерий сходства до степени смешения используется в делах по авторскому праву (Решение АС Курской области от 26 декабря 2013 г. по делу №А35-6295/2013, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2014 г. по делу №А40-107699/2013, Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19 августа 2010 г. по делу №А41-41549/09). Суд по интеллектуальным правам указывает на ошибочность данного подхода: «Авторскому праву неизвестны понятия "сходство" или "сходство до степени смешения". Такой принцип сравнения (на предмет сходства до степени смешения) мог быть применен, только если бы правообладатель обращался с иском в защиту исключительного права на промышленный образец» (Постановление СИП от 6 марта 2014 г. по делу №А40-35691/2013, Постановление СИП от 11 марта 2015 г. по делу №А50-3660/2014). Оценка наличия нарушения авторских прав на основе сравнения объектов по критерию сходства до степени смешения является ошибкой, которая может служить основанием для отмены судебного акта (Постановление СИП от 18 мая 2015 г. по делу №А76-12136/2014)

[107] Если в результате творческого труда создано комбинированное обозначение, включающее НМПТ, то оно может признаваться охраняемым результатом интеллектуальной деятельности – произведением дизайна. Но произведение не будет производным по отношению к НМПТ, а факт возникновения авторских прав не повлияет на допустимость регистрации производного от НМПТ товарного знака.

охраняемого результата интеллектуальной деятельности, а в другом случае лишь выполняет формальные действия, необходимые для приобретения охраны. Как следствие, право должно соответствующим образом регулировать правовой режим производных объектов двух указанных видов.

Таким образом, предлагается классифицировать производные объекты интеллектуальных прав по трем основаниям: по характеру использования первоначального объекта в производном; по системе возникновения интеллектуальных прав на первоначальные и производные объекты; по способу образования производного объекта (способу обособления производного и первоначального объектов). Классификация производных объектов выполняет следующие функции. Во-первых, позволяет выявить отличительные признаки и свойства отдельных объектов, объединенных общим понятием производного объекта интеллектуальных прав. Во-вторых, позволяет на основе отличительных признаков построить различные варианты правовой охраны производных объектов с целью достижения справедливого баланса интересов субъектов прав на первоначальные объекты, субъектов прав на производные объекты и интересов третьих лиц. В-третьих, позволяет корректно квалифицировать объекты интеллектуальных прав на предмет соответствия признакам производных объектов, что особенно актуально применительно к объектам, один из которых охраняется по созидательской системе, а другой – по регистрационной.

Глава 2. Возникновение и прекращение интеллектуальных прав на производные объекты

§ 1. Возникновение интеллектуальных прав на производные объекты

Понятие правового режима используется в научной литературе для описания всей правовой сферы жизни общества, отдельных отраслей и институтов права, объектов правоотношений и других правовых явлений, что обуславливает невозможность выведения единого доктринального определения правового режима. В современных исследованиях по общей теории права справедливо отмечается, что «правовой режим – многозначное, межотраслевое и междисциплинарное понятие, правомерно используемое в различных областях научного значения и нормативно-правовых актах»[108].

В настоящей работе понятие правового режима используется для характеристики объектов гражданских прав, в связи с чем актуально определение В.Б. Исакова, по мнению которого правовой режим – это «социальный режим некоторого объекта, закрепленный правовыми нормами и обеспеченный совокупностью юридических средств»[109]. В приведенном определении важен акцент на социальной составляющей: правовой режим объекта устанавливается с целью регулирования юридическими средствами общественных отношений, складывающихся по поводу объекта. В качестве порядка регулирования правовой режим определял С.С. Алексеев: «Порядок регулирования, выраженный в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования»[110]. Наряду с дозволениями, запретами и обязываниями к

[108] Беляева Г.С. Правовой режим в общетеоретическом измерении. М.: Юрлитинформ, 2013. С.8.
[109] Исаков В.Б. Механизм правового регулирования и правовые режимы / Проблемы теории государства и права / под. ред. С.С. Алексеева. М., 1987. С.258-259.
[110] С.С. Алексеев. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С.185.

правовым средствам, которыми определяется правовой режим объекта, также относят гарантии и принципы[111].

Исследование особенностей гражданско-правового режима производных объектов целесообразно провести посредством изучения специфического комплекса дозволений, запретов, обязываний, гарантий и принципов, с помощью которых регулируются общественные отношения, возникающие по поводу производных объектов. Для наиболее полного описания требуется рассмотреть складывающиеся по поводу них правоотношения в динамике. Данная установка обуславливает дальнейшую логику исследования: анализ проблем возникновения и прекращения интеллектуальных прав на производные объекты, осуществления прав на производные объекты и распоряжения исключительным правом на них.

Е.А. Кондратьева справедливо отмечает, что особенность правовой охраны объектов интеллектуальных прав состоит в числе прочего в том, что для возникновения прав необходимо соблюдение определенных требований, которые различаются в зависимости от видовой принадлежности объекта[112]. Общепризнано, что для возникновения авторских прав достаточно, чтобы творческое произведение было выражено в объективной форме. Сходные критерии охраноспособности применяются к объектам смежных прав. Например, для возникновения смежных прав на исполнение, как пишет И.А. Зенин, требуется его объективация, творческий характер труда автора исполнения, а также выражение в форме, допускающей воспроизведение и распространение с помощью технических средств[113]. М.А. Рожкова на примере изобретения показывает эффект накопления юридического состава, необходимого для возникновения интеллектуальных прав: «Возникновение интеллектуальных прав является юридическим последствием накопления юридического состава, который включает в себя последовательное наступление

[111] Беляева Г.С. Правовой режим в общетеоретическом измерении. М.: Юрлитинформ, 2013. С.40.
[112] Кондратьева Е.А. О возникновении и оформлении прав на объекты интеллектуальной собственности // Юрист, 2013. №22. С.34.
[113] Зенин И.А. Зарождение и развитие института смежных прав в Российской Федерации / Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды). М., 2015. С.187-188.

следующих фактов: создание изобретения, подача изобретателем (или иным лицом, обладающим таким правом) заявки в патентное ведомство, выдача ему патента»[114]. Вышеприведенные утверждения относятся к общим условиям возникновения интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые исследованы достаточно глубоко. Общие условия возникновения интеллектуальных прав в полной мере применимы к производным объектам соответствующих видов, и их подробное рассмотрение находится за рамками настоящей работы.

В отношении производных объектов наряду с общими условиями охраноспособности могут предусматриваться дополнительные условия, обусловленные наличием юридически значимой связи с первоначальным объектом. Поэтому возникновение интеллектуальных прав на производные объекты может регулироваться по двум моделям, которые выделяются по критерию зависимости охраны производного объекта от действия исключительного права на первоначальный объект. В соответствии с первой моделью, возникновение интеллектуальных прав на производный объект не зависит от действия исключительного права на первоначальный объект. По второй модели, исключительное право на первоначальный объект является юридическим фактом, который вовсе препятствует правовой охране производного объекта, либо ставит предоставление правовой охраны в зависимость от воли правообладателя первоначального объекта.

Первая модель может быть поименована как независимая модель возникновения интеллектуальных прав на производный объект. Предоставление правовой охраны производному объекту по независимой модели не обладает какой-либо спецификой, поскольку результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в данном случае должны отвечать только общим критериям охраноспособности объекта соответствующего вида. Иначе говоря, если рассматривать правоотношения в

[114] Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1 – 5 / под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2015 / СПС «КонсультантПлюс».

динамике, то на стадии предоставления правовой охраны производный характер объекта никак не проявляется.

Выбор этой модели в ряде случаев обозначен законодателем явным образом. В соответствии с п.3 ст.1303 ГК РФ, смежные права признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав на произведения науки, литературы и искусства, использованные при создании объекта смежных прав. Положения об отдельных объектах смежных прав расширяют сферу применения указанной нормы с тем, чтобы обеспечить независимость не только от действия авторских, но и других интеллектуальных прав. В силу п.3 ст.1323 ГК РФ, права изготовителя фонограммы признаются и действуют независимо от прав исполнителей. Согласно п.6 ст.1330 ГК РФ, исключительное право на сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав, прав исполнителей, а также прав на фонограммы. На основании п.2 ст.1334 ГК РФ возникновение и действие исключительного права на базу данных не зависит от действия любых исключительных прав на составляющие базу данных материалы. Несмотря на отсутствие аналогичных формулировок в Законе РФ от 9 июля 1993 г. №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», в комментариях к закону признавалось, что неполучение согласия обладателей затрагиваемых авторских и смежных прав не влечет за собой утрату смежных прав, а парализованным становится только осуществление этих прав[115].

Независимая модель возникновения прав на производные объекты применяется не только в институте смежных прав. Системное толкование положений ст.1350-1352, 1358.1, п.2 ст.1359, 1398 ГК РФ позволяет сделать вывод, что независимая модель предусмотрена в отношении зависимых изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Существование патентных прав на первоначальный объект не препятствует выдаче патента на зависимый объект, если его отличительные признаки удовлетворяют общим

[115] Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах. М., 2005 / СПС «КонсультантПлюс».

критериям охраноспособности объекта патентных прав соответствующего вида. Если достаточные отличительные признаки отсутствуют, то возникновение патентных прав не допускается и в тех случаях, когда исключительное право на более раннее изобретение, полезную модель или промышленный образец прекратилось, что свидетельствует об иррелевантности действия патентных прав на первоначальный объект при решении вопроса об охраноспособности производного (зависимого) объекта.

При независимой модели правоотношения между субъектами прав на первоначальный и производный объекты и третьими лицами приобретают следующий вид. Поскольку исключительное право на производный объект возникло, третьи лица не вправе использовать производный объект без согласия его правообладателя (абз.3 п.1 ст.1229 ГК РФ). При этом правообладатель первоначального объекта находится в таком же положении, в котором находятся другие третьи лица, то есть пассивно обязан воздерживаться от использования производного объекта. В этом проявляется негативный аспект содержания исключительного права[116].

Возникновение исключительного права по независимой модели не означает, что правообладатель приобретает юридическую возможность использовать производный объект по своему усмотрению. Допустимость использования производного объекта определяется условиями осуществления исключительного права. Рассматривая способы разрешения коллизий между тождественными и сходными средствами индивидуализации в рамках вопроса о зависимых объектах интеллектуальной собственности, М.В. Лабзин приходит к выводу: «Исключительное право…характеризуется наложением на третьих лиц обязанности не использовать объект, но ничего не добавляет к возможности использования объекта правообладателем»[117]. Таким образом,

[116] А.А. Пиленко писал применительно к патентному праву: «Патентное право есть право запрещения, обращенное к третьим лицам… Позитивная возможность фабрикации есть не юридическое понятие, а экономическая функция правового института запрещения» (Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2005. С.740-741). Этот тезис может быть распространен на иные институты права интеллектуальной собственности.

[117] Лабзин М.В. В чьей власти зависимый объект интеллектуальной собственности? // Патенты и лицензии, 2013. №2. С.20.

возникновение исключительного права на производный объект по независимой модели обуславливает только действие негативного аспекта исключительного права, а позитивный аспект проявляется только при соблюдении условий осуществления исключительного права.

Вторая модель может быть поименована как зависимая модель возникновения интеллектуальных прав на производный объект. Если рассматривать правоотношения в динамике, то производный характер объекта при зависимой модели проявляется уже на стадии предоставления правовой охраны. Возникновение прав по зависимой модели, наряду с общими для объекта соответствующего вида условиями, связано с наличием или отсутствием дополнительных юридических фактов, которые обусловлены юридически значимой связью между первоначальными и производными объектами и могут быть разделены на правопрепятствующие и правообразующие[118].

Общим правопрепятствующим юридическим фактом является действие исключительного права первоначальный объект. В частности, основанием для отказа в регистрации товарного знака согласно п.6 ст.1483 ГК РФ являются сходные до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг товарные знаки. Возникновению исключительного права на товарный знак также препятствуют сходные до степени смешения наименования места происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения, объекты авторских прав, промышленные образцы. Эти же

[118] Точка зрения о существовании правопрепятствующих юридических фактов разделяется не всеми учеными. О.А. Красавчиков писал, что «в каждом отдельном случае правопрепятствующий факт будет либо правообразующим, либо правоизменяющим, либо правопрекращающим, что позволяет сделать вывод об отсутствии у так называемых правопрепятствующих фактов «права на самостоятельное существование» (Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С.87-88). Если следовать данной позиции, то специальные условия признания прав на производные объекты могут быть описаны через положительные юридические факты, содержание которых представляет собой наличное (или имевшее место ранее) явление действительности, и отрицательные юридические факты, отражающие в своем содержании отсутствие определенного явления (обстоятельства), с которым закон связывает юридические последствия. (Красавчиков О.А. Указ. соч. С.91-92). В данной работе мы полагаемся на позицию о существовании правопрепятствующих юридических фактов, под которыми вслед за И.Б. Новицким понимаем факты, наличие которых препятствует возникновению субъективных гражданских прав, в данном случае интеллектуальных прав на производный объект (Новицкий И.Б. Недействительные сделки // Вопросы советского гражданского права. М., 1945. С. 37).

объекты в силу п.5 ст.1352 ГК РФ признаются в качестве юридических фактов, препятствующих возникновению патентных прав на промышленный образец.

Подробное изучение оснований для отказа в предоставлении объекту правовой охраны по причине наличия старших прав находится за рамками работы, так как, по общему правилу, в таких случаях интеллектуальные права на производный объект просто не возникают, следовательно, отсутствует сложная структура правоотношений между правообладателями первоначального и производного объектов и третьими лицами и корреспондирующие такой структуре проблемы. Однако правопрепятствующие факты представляют интерес в двух аспектах.

Во-первых, с точки зрения особенностей правовой охраны производных объектов, интеллектуальные права на которые возникли с нарушением[119]. При появлении таких объектов становятся актуальными проблемы, которые относятся к любым производным объектам: с момента регистрации участниками правоотношений становятся не только правообладатели первоначального и производного объектов, но и третьи лица, на которых возложена обязанность воздерживаться от использования как первоначального, так и производного объектов.

Во-вторых, с точки зрения изучения правообразующих юридических фактов, позволяющих преодолеть основания для отказа в предоставлении правовой охраны производному объекту.

Первой разновидностью таких правообразующих юридических фактов является волеизъявление правообладателя первоначального объекта.

[119] Производные объекты, которым правовая охрана предоставлена с нарушением норм права, всегда представляют аномальное явление. Однако судебная и административная практика показывает, что такие ситуации широко распространены, поэтому в государственных реестрах могут находиться записи об объектах, правовая охрана которым предоставлена с нарушением, но не была оспорена. По данным правовой базы данных «Darts-IP», в Палате по патентным спорам за 2012 год была оспорена правовая охрана 31 товарного знака только по такому основанию, как нарушение ранее возникшего исключительного права на фирменное наименование. Например, заключением Палаты по патентным спорам, утвержденным 16 октября 2012 г., была аннулирована регистрация товарного знака №391327 «Jaeger Le Coultre». Одним из оснований отмены регистрация послужило наличие фирменного наименования Manufacture Jaeger-LeCoultre S.A., исключительное право на которое возникло ранее. В другом деле признана недействительной регистрация товарного знака №395711 «MILLENNIUM GROUP» в связи с тем, что у другого лица ранее возникло исключительное право на фирменное наименование ЗАО Коммерческий Банк «Миллениум Банк» и на коммерческое обозначение со словесным элементом «МИЛЛЕНИУМ БАНК».

Действующее законодательство предусматривает учет волеизъявления в следующих случаях. В соответствии с абз.4 п.5 ст.1352 ГК РФ, согласие правообладателя объекта авторского права, использованного в промышленном образце, признается обстоятельством, позволяющим предоставить правовую охрану промышленному образцу. То же самое правило применяется к товарным знакам, в которых использован объект авторского права. В качестве условия регистрации товарного знака абз.5 п.6 ст.1483 ГК РФ называет согласие правообладателя сходного до степени смешения товарного знака.

Другой разновидностью выступает наличие исключительного права на первоначальный объект у правообладателя производного объекта. Совпадение правообладателя первоначального и производного объекта в одном лице снимает вопрос о необходимости получения согласия. Кроме того, гражданское право иногда не рассматривает волеизъявление другого лица, являющегося правообладателем первоначального объекта, в качестве юридического факта, позволяющего преодолеть основание для отказа в предоставлении правовой охраны производному объекту. К таким случаям относится регистрация товарных знаков, производных от наименований мест происхождения товаров, фирменных наименований, коммерческих обозначений и селекционных достижений (п.7, 8 ст.1483 ГК РФ), а также патентование промышленных образцов, производных от товарных знаков и указанных объектов. В этих случаях волеизъявление правообладателя первоначального объекта юридически безразлично и только наличие исключительного права на первоначальный объект позволяет преодолеть отказ в предоставлении правовой охраны.

Согласие субъекта интеллектуальных прав на первоначальный объект и совпадение правообладателя первоначального и производного объектов в одном лице не всегда позволяют преодолеть препятствие для возникновения интеллектуальных прав на производный объект. Правовое регулирование в данных случаях направлено на то, чтобы вовсе исключить существование производных объектов. Так, основанием для отказа в регистрации товарного

знака по пп.3 п.9 ст.1483 ГК РФ является тождество или сходство до степени смешения между товарным знаком и промышленным образцом. Сравнительный анализ этой нормы с положениями п.7, 8, пп.1-2 п.9 ст.1483 ГК РФ показывает, что преодолеть это основание для отказа в регистрации не позволяет ни согласие другого правообладателя первоначального объекта, ни наличие у заявителя исключительного права на первоначальный объект[120]. Другим основанием для игнорирования правообразующих юридических фактов является возможность введения в заблуждение третьих лиц. Согласие на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака согласно абз.5 п.6 ст.1483 ГК РФ может быть принято, если регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя[121]. На указанных примерах прослеживается многоступенчатая система правопрепятствующих и правообразующих юридических фактов, определяющих допустимость признания интеллектуальных прав на производный объект.

Таким образом, зависимая модель характеризуется следующими чертами. Существование исключительного права на первоначальный объект признается юридически фактом, препятствующим предоставлению правовой охраны производному объекту. Этот юридический факт в установленных законом случаях может быть нивелирован другими юридическими фактами, к которым

---

[120] В.А. Корнеев пишет: «Данной нормой [*пп.3 п.9 ст.1483 ГК РФ – В.Е.*], в отличие от предшествующих двух, установлено абсолютное основание для отказа в государственной регистрации товарных знаков: оно не может быть преодолено согласием заинтересованного лица» (Корнеев В.А. Изменения в Гражданском кодексе РФ в сфере регулирования товарных знаков // Хозяйство и право, 2014. №12. С.11). Вместе с тем, встречается позиция, по которой товарный знак не может быть зарегистрирован только в случае, когда правообладателем промышленного образца является третье лицо: «Основанием для отказа в регистрации товарного знака является также наличие прав третьих лиц на промышленный образец, знак соответствия, права на которые возникли ранее даты получения приоритета регистрируемого товарного знака» (Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76 / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2015 / СПС «Консультант Плюс» (авторы – Орлова В.В., Орлова Е.Д.).

[121] Рекомендации по применению положений ГК РФ, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденные Приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. №190, относят к случаям возможного введения в заблуждение тождество товарных знаков, незначительное отличие при отсутствии «родственных связей» между правообладателями, индивидуализация лекарственных препаратов при высокой степени сходства. Несмотря на предоставленное согласия, Палата по патентным спорам отказала в регистрации товарного знака по заявке №2007701830/50, ссылаясь на тождество обозначение, что приведет к смешению в гражданском обороте. В деле по заявке №2007731317/50 Палата по патентным спорам не приняла во внимание согласие, указав на высокую степень сходства обозначений и широкую известность товаров правообладателя противопоставленного товарного знака, что создает возможность введения в заблуждение потребителей.

относится принадлежность исключительного права на первоначальный объект лицу, притязающему на правовую охрану производного объекта, и согласие правообладателя первоначального объекта. Наличие этих юридических фактов приводит к возникновению интеллектуальных прав на производный объект, если он удовлетворяет общим критериям охраноспособности.

Применение зависимой модели сопряжено с рядом теоретических и практических проблем.

Регистрация производного объекта может быть произведена с нарушением интеллектуальных прав на первоначальный объект. Это может случиться в силу различных причин, не ограничиваясь ошибками при проведении государственной экспертизы. В соответствии с п.1 ст.1499 ГК РФ, при проведении экспертизы товарного знака Роспатент не уполномочен *ex officio* проверять обозначение на соответствие фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям, наименованиям селекционных достижений и объектам авторских прав. До вступления в силу Федерального закона от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ экспертиза также не проводилась в отношении промышленных образцов. Законодатель намеренно допускает возможность регистрации товарных знаков с нарушением исключительного права на некоторые первоначальные объекты, оставляя за правообладателем первоначального объекта право на оспаривание регистрации. Реализация права на оспаривание влечет прекращение исключительного права на производный объект с обратной силой[122]. В каком положении при этом находятся третьи лица и правообладатель первоначального объекта до момента оспаривания исключительного права на производный объект?

Решая вопрос применительно к третьим лицам, необходимо учитывать следующее. Во-первых, в качестве условия правомерного возникновения исключительного права на производный объект называется либо

[122] П.54 Постановления Пленума ВС РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ»; Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М., 2014. С.160 (авторы – Калятин В.О., Павлова Е.А.).

волеизъявление правообладателя первоначального объекта, либо принадлежность исключительного права на первоначальный объект правообладателю производного. Это свидетельствует о том, что именно правообладатель первоначального объекта, а не любое третье лицо, уполномочен решать, должны ли действовать права на производный объект. Распространены ситуации, когда правообладатели первоначального и производного объекта взаимосвязаны, например, в силу корпоративных правоотношений. Несмотря на то, что согласие на предоставление правовой охраны производному объекту формально не было предоставлено, фактически у правообладателя первоначального объекта отсутствует интерес в оспаривании регистрации. При таких обстоятельствах нет причин считать, что формальное нарушение процедуры регистрации освобождает третьих лиц от обязанности воздерживаться от использования производного объекта.

Во-вторых, нормы п.6 ст.1398 и п.6 ст.1513 ГК РФ прямо предусматривают действительность лицензионных договоров, предметом которых является предоставление права на использование производных объектов, правовая охрана которых была впоследствии оспорена. В Определении Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2007 г. №966-О-П эта норма была обоснована через принцип правовой определенности, который, по мнению суда, предполагает необходимость обеспечения стабильности правоотношений, возникающих на основе официально признанного государством объекта. В литературе нормы о действительности лицензионных договоров в рассматриваемых случаях объясняются сходным образом: «Указанное правило обеспечивает разумный баланс интересов лицензиатов, правомерно использовавших товарный знак до момента прекращения его правовой охраны, с одной стороны, и интересов третьих лиц, прежде всего потребителей, которые не должны вводиться в заблуждение относительно товара или его изготовителя после прекращения охраны соответствующего товарного знака, - с другой»[123].

[123] Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / под ред. А.Л. Маковского. М, 2008 / СПС «Консультант Плюс» (авторы – О.М. Козырь и О.Ю. Шилохвост).

Э.П. Гаврилов допускает распространение нормы о сохранении действия лицензионного договора до момента оспаривания исключительного права на селекционные достижения, произведения и иные объекты[124]. Таким образом, закон придает юридическое значение разрешению правообладателя использовать производный объект, исключительное право на который возникло с нарушением, если разрешение предоставлено до момента оспаривания правовой охраны.

В-третьих, право на оспаривание производного объекта, как правило, принадлежит только правообладателю первоначального объекта, но не любым третьим лицам. Ограничение круга субъектов права на оспаривание свидетельствует о том, что действие исключительного права на производный объект не зависит от третьих лиц, а зависимая модель устанавливается в целях защиты интересов правообладателя первоначального объекта.

Последний тезис дает повод для анализа интересов, которые защищает законодатель путем установления зависимой модели возникновения прав на производный объект. Если зависимая модель установлена в целях защиты интересов правообладателя первоначального объекта, то только он вправе решать, должно ли действовать исключительное право на производный объект. Следовательно, даже при возникновении исключительного права на производный объект с нарушением, оно должно действовать в отношении третьих лиц до тех пор, пока не оспорено правообладателем первоначального объекта. Схожей позиции придерживается М.В. Лабзин, который высказывается против того, чтобы «порок права, к которому третье лицо не

[124] Гаврилов Э.П. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Хозяйство и право, 2009. №10. С.39. Вызывает сомнения применимость этого правила к объектам авторского права и другим объектам, охраняемым по созидательской системе, поскольку признание недействительной правовой охраны этих объектов невозможно из-за отсутствия правоустанавливающего административного акта. Если стороны заключают лицензионный договор на произведение, а затем суд признает, что произведение не является творческим и не охраняется авторским правом, то решение суда не преобразует правоотношения, а лишь признает отсутствие авторских прав, что существенно отличает эту ситуацию от споров по поводу объектов, для которых регистрация имеет правоустанавливающее значение. В приведенном примере можно ставить вопрос об установлении запрета на взыскание неосновательного обогащения в виде полученного лицензиаром по лицензионному договору, но политико-правовые аргументы решения этого вопроса будут иные, нежели в случае с товарными знаками и патентами.

имеет никакого отношения, давал карт-бланш его нарушать»[125]. Если зависимая модель установлена в целях защиты публичных интересов, например, с целью исключить кумулятивную охрану результата интеллектуальной деятельности разными институтами права интеллектуальной собственности, то третьи лица должны иметь право на оспаривание правовой охраны производного объекта.

Судьба исключительного права на производный объект при нарушениях на стадии предоставления правовой охраны должна определяться дифференцированно с учетом классификации производных объектов по системе возникновения интеллектуальных прав на них. Интеллектуальные права на производные объекты, возникающие по регистрационной системе, должны действовать до момента оспаривания, что необходимо для обеспечения достоверности публичных реестров и реализации принципа правовой определенности. Кроме того, оспаривание таких объектов, как правило, производится в административном порядке, поэтому решение вопроса о правомерности предоставления правовой охраны в рамках судебного разбирательства о защите исключительного права на производный объект повлекло бы за собой нарушение установленного порядка подачи возражений против предоставления правовой охраны[126].

Данные соображения не могут быть распространены на производные объекты, охраняемые по созидательской системе. В отношении них суд в любом случае должен установить охраноспособность объекта, в том числе соответствие условиям, связанным с соблюдением исключительного права на первоначальный объект. Следовательно, при нарушении требований, установленных законодательством в интересах третьих лиц, включая ответчика,

---

[125] Лабзин М.В. В чьей власти зависимый объект интеллектуальной собственности? // Патенты и лицензии, 2013. №1. С.15.

[126] Данный вывод подтверждается судебной практикой. Применительно к патентам в п.10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №122 от 13 декабря 2007 г. «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» сказано, что суд в споре о нарушении патента не обязан рассматривать доводы ответчика о несоответствии объекта условиям патентоспособности. Применительно к товарным знакам можно привести в качестве примера Определение Арбитражного суда Ставропольского края от 29 апреля 2014 г. по делу №А63-13033/2013, которым был возвращен встречный иск о признании недействительной охраны товарного знака истца с указанием на отсутствие у суда компетенции рассматривать данное встречное требование.

интеллектуальные права на производный объект не должны признаваться возникшими, что исключает ответственность третьих лиц за их нарушение.

Допустимо ли решать вопрос о действии возникшего с нарушением исключительного права на производный объект в отношении правообладателя первоначального объекта по аналогии с решением в отношении других третьих лиц? Приравнивается ли правообладатель первоначально объекта к остальным третьим лицам, когда речь идет об использовании производного объекта?

Если рассматривать исключительное право на производный объект изолированно, без учета особенностей его возникновения, ответ должен быть положительным. М.В. Лабзин, изучая частный случай, в котором правообладатель товарного знака с более ранним приоритетом использует сходный до степени смешения товарный знак другого лица, не оспаривая его регистрацию, допускает признание такого правообладателя нарушителем исключительного права на товарный знак с более поздним приоритетом. Правда, автор предлагает учитывать, «кто чью известность и репутацию в большей степени заимствовал для продвижения своих товаров на рынке»[127]. Тем самым спор переводится из плоскости исследования формальных признаков – даты приоритета средств индивидуализации – в плоскость оценки добросовестности и известности сторон спора. Этот критерий вызывает ряд нареканий. Во-первых, в такого рода спорах недобросовестно может действовать как правообладатель производного товарного знака, зарегистрировавший его с нарушением закона, так и правообладатель первоначального товарного знака, намеренно использовавший репутацию и известность другого лица. Во-вторых, этот критерий не может быть распространен на все производные объекты, в частности, на промышленные образцы, производные по отношению к объектам авторского права, так как в авторском праве популярность произведения юридически безразлична. В-третьих, изолированное рассмотрение исключительного права на производный

[127] Лабзин М.В. Указ. соч. С.16.

объект приводит к тому, что возникшее с нарушением исключительное право на производный объект ограничивает исключительное право на первоначальный объект. Представим, что в отношении игрушек зарегистрирован объемный товарный знак, воспроизводящий персонаж из мультфильма, при этом согласие правообладателя аудиовизуального произведения получено не было. Приравнивание правообладателя первоначального объекта к другим третьим лицам делает невозможным воспроизведение персонажа произведения в трехмерной форме в виде игрушки до момента оспаривания регистрации товарного знака, а такое решение едва ли является справедливым.

Если рассматривать исключительное право на производный объект во взаимосвязи с исключительным правом на первоначальный объект, то следует прийти к противоположному выводу. Так как именно производный объект зависим от первоначального, а не наоборот, исключительное право на производный объект не должно ограничивать содержание исключительного права на первоначальный объект и препятствовать использованию первоначального объекта в том объеме, в котором он мог правомерно использоваться до возникновения с нарушением исключительного права на производный объект. В этом находит выражение один из принципов, сформулированных М.В. Лабзиным, мнение которого приводилось в качестве иллюстрации противоположного подхода: «Действия одного не приводят к присваиванию результатов труда другого»[128]. Если признать, что возникшее с нарушением исключительное право на производный объект ограничивает исключительное право на первоначальный объект, этот принцип, хоть и в негативном, а не позитивном аспекте, нарушается, так как нарушитель приобретает право запрещать использование результата труда другого лица.

Законодательство частично решает проблему действия возникшего с нарушением исключительного права в отношении правообладателя

[128] Лабзин М.В. В чьей власти зависимый объект интеллектуальной собственности? // Патенты и лицензии, 2013. №2. С.12.

первоначального объекта. В соответствии с п.6 ст.1252 ГК РФ, в случае столкновения в гражданском обороте различных средств индивидуализации или промышленных образцов, преимущество имеет объект, исключительное право на которое возникло раньше. Таким образом, применительно к средствам индивидуализации и промышленным образцам вопрос решен в пользу второго подхода, согласно которому правообладатель первоначального объекта находится в особом по сравнению с другими третьими лицами положении по отношению к правообладателю производного объекта. Вне зависимости от осуществления права на оспаривание производного объекта, правообладателя первоначального объекта нельзя ограничить в использовании своего объекта.

Столкновения между различными средствами индивидуализации и промышленными образцами являются наиболее распространенными на практике, что объясняет внимание законодателя к ним. Между тем зависимая модель возникновения интеллектуальных прав на производный объект применяется также к товарным знакам и промышленным образцам, производным от объектов авторских прав. Действующее законодательство не регулирует отношения, складывающиеся между правообладателем первоначального объекта авторских прав и производного промышленного образца или товарного знака, за исключением признания права на оспаривание правовой охраны производного объекта. То есть вопрос о том, ограничивает ли возникшее с нарушением исключительное право на производный объект действие исключительного права на первоначальный объект, однозначно не решен. В этой связи заслуживают внимания следующие соображения.

Лицо, которое приобрело исключительное право на производный объект с нарушением авторских прав на первоначальный объект, не обладает каким-либо заслуживающим внимания интересом в запрещении использования первоначального объекта по сравнению с лицом, которое приобрело исключительное право на производный объект с нарушением патентных прав или исключительного права на средство индивидуализации. В то же время

регистрация объекта авторских прав в качестве товарного знака не предполагает творческого вклада, сводится лишь к осуществлению формальных действий. Следовательно, нет оснований полагать, что интерес правообладателя первоначального объекта авторского права заслуживает меньшего уважения, чем интерес правообладателя производного средства индивидуализации или промышленного образца.

Таким образом, убедительные аргументы в пользу признания за правообладателем созданного с нарушением производного объекта права запрещать его использование правообладателю первоначального объекта отсутствуют. По аналогии к этим случаям применимы правила, установленные для решения конфликтов между различными средствами индивидуализации и промышленными образцами. Следовательно, правообладатель первоначального объекта авторских прав по отношению к правообладателю производного объекта находится в особом по сравнению с другими третьими лицами положении. Вне зависимости от реализации права на оспаривание правовой охраны производного объекта, правообладателю первоначального объекта нельзя запретить использование своего объекта. Этот вывод может быть распространен на зависимую модель возникновения прав в целом.

Таким образом, в зависимой модели при возникновении интеллектуальных прав на производный объект с нарушением исключительного права на первоначальный объект правообладатель первоначального объекта находится в особом положении. Во-первых, правообладатель вправе оспорить правовую охрану производного объекта, если это допустимо с учетом правовой природы производного объекта. Во-вторых, даже до оспаривания правообладатель производного объекта не может запрещать использование первоначального объекта. В этом смысле правообладатель первоначального объекта изымается из сферы действия исключительного права на производный объект.

Завершив рассмотрение вопросов, связанных с возникновением интеллектуальных прав на производный объект с нарушением

исключительного права на первоначальный, перейдем к изучению проблем, связанных с правомерным возникновением интеллектуальных прав.

Какова правовая природа согласия правообладателя первоначального объекта на предоставление правовой охраны производному объекту? Согласие может выступать в качестве юридического факта, необходимого для возникновения интеллектуальных прав на производный объект. М.А. Рожкова, анализируя правовую природу согласия на регистрацию товарного знака, характеризует его с нескольких сторон. Во-первых, автор рассматривает согласие как юридический факт: «Согласие правообладателя "старшего" знака является обязательным элементом юридического состава, могущего привести к возникновению интеллектуальных прав на "младший" товарный знак»[129]. Среди юридических фактов согласие отнесено к односторонним действиям (односторонним сделкам)[130]. В этом значении М.А. Рожкова противопоставляет согласие соглашению как двусторонней сделке. В-третьих, автор указывает на следующее соотношение соглашения и согласия применительно к регистрации товарного знака: «Конструкция согласия, предусмотренная абз.5 п.6 ст.1483 ГК РФ, по всей видимости, должна включать в себя: во-первых, совершение сделки (заключение договора) заявителем "младшего" знака и правообладателем "старшего" знака, на которую опирается получение согласия, во-вторых, выдачу правообладателем собственно согласия»[131]. Таким образом, можно предположить, что в понимании М.А. Рожковой выдача согласия на регистрацию товарного знака является односторонней сделкой, совершаемой во исполнение договора (соглашения), заключенного между правообладателями первоначального и производного объектов.

Э.П. Гаврилов описывает существо согласия следующим образом: «Право другого лица не противопоставляется, не препятствует правовой охране товарного знака, если владелец этого права дает согласие на правовую охрану

[129] Рожкова М.А. Неправильное использование терминов «согласие» и «соглашение» в части четвертой ГК РФ как фактор, ограничивающий свободу договора / Свобода договора: сборник статей. М., 2016. С.548-549.
[130] Там же. С.551.
[131] Там же. С.549.

товарного знака… Наличие согласия этого лица снимает противопоставление, ликвидирует препятствие для правовой охраны»[132].

А. Тон делал замечания по поводу правовой природы согласия на регистрацию при рассмотрении категории субъективного права в публичном праве: «Не следует как право отмечать возможность…заявления публичному должностному лицу: например, присвоение патента или согласие промышленного предприятия на регистрацию товарного знака»[133]. А. Тон относил согласие на регистрацию к сфере публичного права и проводил аналогию с подачей иска в суд или подачей жалобы на решение патентного ведомства. Кроме того, ученый отказывал в признании согласия осуществлением какого-либо субъективного права.

Правовая природа согласия на регистрацию товарного знака становилась предметом рассмотрения арбитражных судов. Компания TT Thermoteh Scandinavia AB обратилась в суд с иском к ООО «Термотех-Трейд» о признании недействительной сделки по предоставлению согласия на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Истец сослался на нарушение порядка одобрения сделок с заинтересованностью, так как подписавший письмо-согласие от имени истца гражданин являлся на тот момент единоличным исполнительным органом ООО «Термотех-Трейд» и владел 83% долей в уставном капитале общества. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в решении от 15 сентября 2015 г. по делу №А56-77360/2013 указал, что письмо-согласие не может являться двусторонней либо многосторонней сделкой (договором), как не является и односторонней сделкой, и квалифицировал письмо-согласие в качестве юридически значимого сообщения, адресованного Роспатенту. При этом в иске было отказано на том основании, что письмо-согласие не является необходимым и достаточным основанием для регистрации товарного знака,

[132] Гаврилов Э.П Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии, 2008. №1. С.12.
[133] Тон А. Правовая норма и субъективное право. Исследования по общей теории права: часть третья // Вестник гражданского права, 2012. №3 / СПС «Консультант Плюс».

поэтому признание его недействительной сделкой не восстановит права истца. Суд апелляционной инстанции, несмотря на согласие с выводами суда первой инстанции, дополнительно указал на пропуск исковой давности для признания оспоримой сделки недействительной.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 5 мая 2015 г. судебные акты нижестоящих судов были оставлены в силе, однако вывод о том, что письмо-согласие не является односторонней сделкой, признан ошибочным. Суд охарактеризовал письмо-согласие как волеизъявление правообладателя, создающее для него обязанность соблюдать права, возникающие у другого лица в связи с регистрацией сходного до степени смешения товарного знака, а у Роспатента – предусмотренной законом обязанности по регистрации товарного знака. Только после признания недействительным письма-согласия как сделки возможно оспаривание товарного знака. Указанные обстоятельства, по мнению суда, являются достаточными для квалификации письма-согласия в качестве односторонней сделки.

С квалификацией согласия на регистрацию товарного знака в качестве односторонней сделки следует согласиться. Между тем представляется некорректным аргумент Суда по интеллектуальным правам, в котором указано на возникновение у Роспатента обязанности по регистрации товарного знака. Проблема заключается в том, что согласно ст.153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Обязанность Роспатента по регистрации товарного знака не является гражданско-правовой. Роспатент выступает в качестве административного органа, действующего в рамках своей компетенции, а не в качестве участника гражданско-правовых отношений. В противном случае сделкой следовало бы признавать также подачу в Роспатент заявок на регистрацию, уплату патентных пошлин, что необоснованно расширяло бы категорию сделки в гражданском праве.

Согласие на регистрацию является действием по распоряжению исключительным правом, направленным на возникновение у другого лица исключительного права на сходный товарный знак. Предоставляя согласие, правообладатель отказывается от оспаривания производного товарного знака. Как замечает Э.П. Гаврилов, «суть письма-согласия состоит в том, что владелец товарного знака заявляет: я не буду считать нарушением моего исключительного права регистрацию другого (нового) товарного знака на имя другого лица, я заранее отказываюсь от каких-либо притязаний по поводу использования этого нового товарного знака»[134]. Согласие влечет изменение правомочий, вытекающих из исключительного права на первоначальный товарный знак, путем прекращения юридически обеспеченной возможности оспаривать действие производного знака. Поэтому нельзя поддержать позицию Суда по интеллектуальным правам о том, что из письма-согласия возникает обязанность соблюдать права, возникающие у другого лица в связи с регистрацией сходного до степени смешения товарного знака. Такая обязанность возникает при накоплении юридического состава, включающего согласие в качестве одного из элементов. Согласие предоставляется до подачи заявки на регистрацию сходного обозначения, и не вызывает сомнений, что этот юридический факт не налагает на предоставившее согласие лицо обязанности воздерживаться от использования сходного обозначения.

Анализ административной практики Роспатента показывает актуальность вопроса о правовой природе согласия, неверный ответ на который может вести к принятию ошибочных решений. Компания Влактор Трейдинг Лимитед подала возражение против решения об отказе в регистрации обозначения «TALKA» по заявке №2008712157/50 с приоритетом от 18 апреля 2008 г. Основанием для отказа в регистрации послужило наличие сходных до степени смешения товарных знаков «ТАЛКО». Правообладателем сходных товарных знаков на момент подачи заявки являлось ООО «Тольяттинский

[134] Гаврилов Э.П. Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам // Хозяйство и право, 2009. №3 / СПС «Консультант Плюс».

ликероводочный завод «ТАЛКО», которое предоставило согласие на регистрацию обозначения. Однако в период проведения экспертизы исключительное право на противопоставленные товарные знаки было отчуждено ООО «Интеллектуальные системы». Палата по патентным спорам не приняла во внимание согласие первоначального правообладателя, сославшись на отсутствие согласия нового правообладателя. Коллегия отклонила довод заявителя о правопреемстве по всем правам и обязанностям в отношении товарного знака, мотивировав свою позицию тем, что договор об отчуждении исключительного права не может возлагать обязанности на третьих лиц, в том числе на Роспатент[135].

На наш взгляд, в этом заключении Палата по патентным спорам допустила несколько концептуальных ошибок. Во-первых, норма п.3 ст.308 ГК РФ, в силу которой обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон, не могла быть распространена на административные отношения между заявителем и Роспатентом. Обязанность учесть согласие и зарегистрировать товарный знак является публично-правовой обязанностью Роспатента, поэтому ни о каком возложении на Роспатент гражданско-правовой обязанности из договора об отчуждении исключительного права не может идти речи. Во-вторых, был проигнорирован односторонне обязывающий эффект сделки по предоставлению согласия, а также общий принцип перехода к правопреемнику права в том объеме, в котором оно принадлежало правопредшественнику. По аналогии с нормой п.7 ст.1235 ГК РФ, предусматривающей сохранение в силе лицензий при переходе исключительного права к другому лицу, для приобретателя должны сохранять силу правовые последствия предоставленного согласия. В противном случае любое согласие может быть *de facto* отозвано путем отчуждения исключительного права. Более того, последовательное применение позиции

[135] Заключение ППС по заявке №2008712157/50 (утв. 14 декабря 2009 г.).

Палаты по патентным спорам позволило бы не только отказывать в регистрации, но и оспорить регистрацию в будущем.

М.А. Рожкова подняла проблему, связанную с соотношением договора и согласия. По ее мнению, в основании любого согласия как односторонней сделки лежит гражданско-правовой договор между правообладателем первоначального товарного знака и лицом, притязающим на охрану производного товарного знака. Практика показывает, что часто согласию действительно предшествует заключение договора. Например, в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием нередки случаи заключения мирового соглашения, по которому ответчик обязуется предоставить согласие на регистрацию сходного товарного знака, а истец обязуется выплатить за это денежную сумму[136]. Договоры с подобными условиями распространены и вне рамок судебного процесса. Правообладатели периодически предлагают в качестве условия предоставления согласия заключить соглашения о сосуществовании товарных знаков, по которым стороны определяют взаимные права и обязанности по использованию сходных товарных знаков в гражданском обороте. Вместе с тем М.А. Рожкова не раскрывает одну проблему, которая возникает из разделения договора и согласия как односторонней сделки, совершенной во исполнение договора: каковы последствия признания договора, лежащего в основании согласия, незаключенным или недействительным? Каковы последствия расторжения договора, например, в связи с существенным нарушением обязанности по уплате денежной суммы за предоставленное согласие? Влечет ли это недействительность согласия и возможность оспаривания зарегистрированного производного товарного знака?

[136] Постановлением СИП от 14 января 2014 г. по делу №А40-157485/2012 утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым ответчик дает безотзывное согласие на регистрацию товарного знака «ПОБЕГ» по заявке №2011702511 и по возможным последующим заявкам, а истец отказывается от исковых требований и выплачивает ответчику денежные средства в размере 400 000 рублей. Постановлением СИП от 22 января 2015 г. по делу №СИП-68/2013 было утверждено мировое соглашение, по условиям которого истец и ответчик приняли взаимные обязательства по предоставлению писем-согласий на регистрацию товарных знаков, то есть согласия выступили в качестве встречного предоставления обеих сторон договора.

Ответ зависит от того, относится ли согласие на регистрацию к каузальным или к абстрактным сделкам. В первом варианте действительность согласия зависит от действительности лежащего в его основании договора, следовательно, недействительность или незаключенность договора влечет за собой недействительность согласия и возможность оспаривания производного товарного знака. Во втором случае согласие оторвано от правового основания, поэтому недействительность, незаключенность или расторжение договора не порочит согласие и не дает возможность оспорить производный товарный знак. ГК РФ не содержит указания на абстрактный характер согласия, что может свидетельствовать о зависимости согласия от его правового основания. Но, на наш взгляд, этот подход является ошибочным по следующим причинам.

Во-первых, особенность согласия заключается в том, что оно направлено на возникновение исключительного права, которое является правом абсолютным. Следовательно, согласие создает правовые последствия не только для сторон договора, лежащего в его основании, но и для неопределенного круга третьих лиц. Исключительное право на производный товарный знак в силу п.4 ст.129 ГК РФ признается объектом гражданского оборота: третьи лица на основании сделок с правообладателем могут приобретать право использования производного товарного знака по лицензии, право залога, а также исключительное право в полном объеме. Каузальность сделки по предоставлению согласия угрожает стабильности гражданского оборота, так как ставит существование объекта в зависимость от договора между правообладателем первоначального товарного знака и заявителем.

Во-вторых, установлены специальные правила об отзыве согласия. В настоящее время действует норма о безотзывности согласия на регистрацию товарного знака, которая введена Федеральным законом от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ. До этого вопрос решался в соответствии с Рекомендациями по применению положений ГК РФ, касающихся согласия правообладателя, утвержденными Приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. №190. В п.4

Рекомендаций предлагалось включать в согласие на регистрацию условие о его безотзывности. Если это условие отсутствовало, отзыв согласия допускался до момента принятия решения о регистрации. Если заявление об отзыве согласия подавалось позже, то оспаривание зарегистрированного товарного знака по этому основанию не признавалось обоснованным. Причины регулирования очевидны: правовая охрана зарегистрированного товарного знака в интересах принципа правовой определенности не должна зависеть от одностороннего усмотрения лица, изъявившего ранее волю на регистрацию товарного знака. Эти же причины выступают в пользу целесообразности признания согласия абстрактной сделкой. В противном случае расширяются основания для оспаривания товарного знака, т.к. его регистрация ставится в зависимость от наличия или отсутствия пороков договора, лежащего в основании предоставленного согласия.

В-третьих, адресатом согласия на регистрацию выступает Роспатент. Оспаривание товарного знака представляет процедуру признания принятого Роспатентом решения о регистрации недействительным. Если правомерность решения о регистрации зависит от действительности правового основания согласия, значит, Роспатент обязан в каждом случае проводить проверку не только письма-согласия, но и основания его предоставления. Фактически такая обязанность нормативными актами, регулирующими порядок проведения экспертизы, не предусмотрена и, кроме того, данная функция несвойственна компетенции Роспатента как регистрирующего органа. Если же экспертиза основания предоставления согласия не является обязанностью Роспатента, то сложно обосновать возможность признания недействительным принятого решения о регистрации в связи с пороком данного основания. По этой причине более последовательным представляется признание согласия независимым от юридической судьбы сделки, лежащей в его основании.

Таким образом, действующее законодательство не содержит положений, предусматривающих абстрактный характер сделки по предоставлению согласия

на регистрацию товарного знака, в том числе указаний на то, что согласие не должно быть ничем обусловлено или не зависит от действительности своего основания. Однако согласие целесообразно признать абстрактной сделкой в целях обеспечения правовой определенности и стабильности гражданского оборота и с учетом роли регистрирующего органа в процедуре предоставления правовой охраны производному товарному знаку.

Допустимо ли распространить выводы, сделанные в отношении правовой природы согласия на регистрацию сходного товарного знака, на другие случаи предоставления согласия? К таким случаям относятся согласия на регистрацию товарных знаков и промышленных образцов, производных от объектов авторских прав (п.5 ст.1352, пп.1 п.9 ст.1483 ГК РФ). С одной стороны, здесь обнаруживаются некоторые отличия. Во-первых, интеллектуальные права на первоначальный объект авторских прав, в отличие от исключительного права на первоначальный товарный знак, возникают по созидательской системе. Во-вторых, Роспатент в ходе экспертизы товарного знака не проверяет соблюдение авторских прав на первоначальное произведение, поэтому наличие или отсутствие согласия может быть проверено только при подаче возражения против производного товарного знака, исключительное право на который уже возникло[137]. В-третьих, отсутствует норма о безотзывности согласия правообладателя произведения.

Первое отличие не находится в причинно-следственной связи с согласием на регистрацию. Юридически значимым является факт существования интеллектуальных прав на первоначальный объект, а особенности их возникновения не влияют на положение лица, притязающего на правовую охрану производного объекта. Второе отличие носит процессуальный характер, а в отношении промышленных образцов вовсе отсутствует. Третье отличие не затрагивает существа согласия на предоставление правовой охраны производному объекту, а регулирует частный вопрос дозволенности

[137] Впрочем, это не относится к промышленным образцам, где компетенция Роспатента по проверке соблюдения авторских прав на стадии экспертизы не ограничена.

односторонним действием обязанного лица прекратить правовой эффект сделки по предоставлению согласия. На наш взгляд, отсутствие нормы о безотзывности согласия на регистрацию товарного знака и выдачу патента на промышленный образец, производный от объекта авторских прав, является несовершенством законодательства, поскольку в этих случаях актуальны те же самые аргументы, которые послужили основанием нормы о безотзывности согласия для сходных товарных знаков. Во всех случаях требуется обеспечить правовую определенность и стабильность гражданского оборота, поэтому исключительное право на промышленный образец или товарный знак, возникшее с согласия правообладателя первоначального объекта авторских прав, не должно зависеть от усмотрения этого правообладателя. Согласие правообладателя первоначального произведения создает правовые последствия не только для него и для правообладателя производного объекта, но и для неопределенного круга третьих лиц, как и согласие на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака. По этим причинам законодателю следовало бы предусмотреть норму о безотзывности также в отношении согласия, предоставляемого правообладателями произведений.

Таким образом, следует прийти к выводу о единстве правовой природы согласия на предоставление правовой охраны вне зависимости от вида первоначального и производного объекта. Согласие на предоставление правовой охраны производному объекту является односторонней сделкой по распоряжению исключительным правом на первоначальный объект, которая направлена на возникновение интеллектуальных прав на производный объект. Согласие также может быть охарактеризовано как отказ правообладателя первоначального объекта от права на оспаривание охраны производного объекта. Целесообразно во всех случаях предусмотреть безотзывность согласия, а также признать согласие абстрактной сделкой. Последнее не препятствует возможности признать согласие недействительным по общим нормам о недействительности сделок, но исключает зависимость абсолютного

исключительного права от судьбы относительного правоотношения между правообладателями первоначального и производного объектов.

Возникновение интеллектуальных прав на производный объект по зависимой модели, как правило, допускается при совпадении правообладателя первоначального и производного объектов в одном лице. Из административной практики Роспатента известно большое количество дел, когда противопоставление сходного до степени смешения товарного знака преодолевалось не с помощью согласия, а в результате приобретения исключительного права на товарный знак с более ранним приоритетом в полном объеме[138].

После правомерного предоставления правовой охраны производному объекту исключительное право на первоначальный или производный объект может перейти к другому лицу. Может ли правообладатель первоначального объекта оспорить охрану производного объекта в этом случае?

Совпадение правообладателя первоначального и производного объектов в одном лице на момент возникновения интеллектуальных прав на производный объект должно порождать те же правовые последствия, что и согласие на предоставление правовой охраны другого лица. Бесспорно, правообладатель первоначального объекта согласие сам себе не предоставляет, но о воле на возникновение интеллектуальных прав на производный объект свидетельствует подача заявки на регистрацию производного объекта. Другими словами, воля на предоставление правовой охраны производному объекту в одном случае объективируется в форме письма-согласия, во втором случае – в форме заявки на регистрацию. Разрешение оспаривать производный объект в будущем

[138] Например, на основании заключения палаты по патентным спорам, утвержденного 19 февраля 2016 г., была предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1184268. Первоначальное основание для отказа в регистрации было преодолено в результате отчуждения заявителю исключительного права на два сходных до степени смешения товарных знака. Аналогично вследствие отчуждения заявителю исключительного права на противопоставленный товарный знак №264828 Роспатент принял решение о регистрации обозначения «БАНК СОВЕТСКИЙ» по заявке №2008721618/50. Другой пример связан с внесением изменений в сведения о правообладателе, которые позволяют установить факт того, что правообладателем сходных товарных знаков является заявитель. В таких случаях Роспатент также признает отсутствие оснований для отказа в регистрации товарного знака, что подтверждается, в частности, материалами дела по заявке №2013731958 на регистрацию комбинированного обозначения «JEWELLERY THEATRE».

равносильно отказу от безотзывности согласия, предоставленного другим лицом. Негативные последствия для гражданского оборота исключительных прав, возникающие в результате отзыва согласия, были раскрыты ранее. Сохранение права на оспаривание создавало бы благоприятную почву для злоупотреблений, поскольку позволяло бы правообладателю первоначального объекта передать исключительное право на производный объект, а затем оспорить его, освободив себя от обязанности соблюдать его. Те же самые замечания могут быть высказаны в случае обращения взыскания на исключительное право на производный объект по долгам правообладателя, так как экономическая ценность права, которое может быть прекращено сразу же после его перехода к приобретателю, близка к нулю. Данные аргументы позволяют сделать вывод, что правообладатель первоначального объекта не вправе оспаривать первоначально возникшее у него исключительное право на производный объект в случае его перехода в будущем к третьему лицу.

Подводя итог изучению юридических фактов, требуемых для возникновения интеллектуальных прав на производный объект, сформулируем основные выводы. В зависимости от характера охраняемых законом интересов – частных интересов правообладателя первоначального объекта или публичных интересов – к таким юридическим фактам может относиться либо только совпадение правообладателей первоначального и производного объектов в одном лице, либо совпадение правообладателей в одном лице или согласие на предоставление правовой охраны производному объекту, либо такие юридические факты вовсе отсутствуют. В последней ситуации целью правового регулирования является исключить появление производных объектов. Когда зависимая модель установлена в интересах правообладателя первоначального объекта, его воля становится условием правовой охраны производного объекта. Изъявление этой воли вовне возможно в двух формах: путем притязания на предоставление правовой охраны производному объекту на свое имя или путем предоставления согласия другому лицу. В целях обеспечения стабильности

гражданского оборота следует исключить возможность прекращения правовых последствий такого волеизъявления односторонними действиями правообладателя первоначального объекта. Для достижения поставленной цели согласие должно рассматриваться как односторонняя абстрактная сделка, пресекающая право на оспаривание интеллектуальных прав на производный объект. Совпадение правообладателей первоначального и производного объектов в одном лице на момент предоставления правовой охраны производному объекту должно по аналогии с согласием прекращать право на оспаривание производного объекта.

Какие факторы влияют на выбор законодателем модели возникновения интеллектуальных прав на конкретный вид производных объектов? Эмпирически может быть выявлен ряд закономерностей.

Во-первых, при независимой модели субъект интеллектуальных прав на первоначальный объект находится по отношению к субъекту интеллектуальных прав на производный объект в том же положении, что и третьи лица, – на нем лежит пассивная обязанность не использовать производный объект. При зависимой модели правообладатель первоначального объекта находится в особом положении, поскольку по своему усмотрению определяет, должен ли охраняться производный объект, либо вовсе признается единственным возможным правообладателем производного объекта. Следовательно, независимая модель должна применяться, когда цель правового регулирования – возложить на любых третьих лиц обязанность не использовать производный объект, вне зависимости от отношений, сложившихся между правообладателями первоначального и производного объектов.

Во-вторых, зависимая и независимая модели выражают различное соотношение интересов правообладателей первоначального и производного объектов. При зависимой модели превалируют интересы правообладателя первоначального объекта, при независимой модели – правообладателя производного объекта.

В-третьих, независимая модель применяется, как правило, в отношении производных объектов, образованных путем создания новых результатов интеллектуальной деятельности. Зависимая модель, напротив, применяется к объектам интеллектуальных прав, не связанным с созданием новых результатов интеллектуальной деятельности, а образованных путем формальных действий по регистрации существующего результата. Этот фактор объясняет два предыдущих. Если лицо внесло достаточный интеллектуальный вклад для создания нового результата интеллектуальной деятельности, то оно должно приобретать исключительное право вне зависимости от воли правообладателя первоначального объекта. Если же лицо лишь выполнило технические, формальные действия, то приоритет должен быть отдан правообладателю первоначального объекта.

В-четвертых, зависимая модель может устанавливаться в публичных интересах с целью исключить кумулятивную охрану результата интеллектуальной деятельности, пресечь введение третьих лиц в заблуждение или не допустить необоснованное продление срока действия исключительного права. При независимой модели эта категория интересов не учитывается.

Таким образом, на выбор между зависимой и независимой моделями возникновения интеллектуальных прав на производный объект влияют следующие факторы: необходимость возложения на правообладателя первоначального объекта обязанности не использовать производный объект; способ создания производного объекта (способ обособления производного объекта от первоначального); наличие публичных интересов, которые могут быть затронуты параллельным существованием интеллектуальных прав на первоначальный и производный объекты.

Изучение зарубежного опыта показывает, что граница между зависимой и независимой моделью не является устойчивой, а в отношении аналогичных производных объектов в разных странах могут применяться противоположные модели. Например, в авторском праве охрана производным произведениям

может предоставлять как по зависимой, так и по независимой моделям. Во французском и немецком авторском праве применяется независимая модель: авторские права возникают у переработчика, даже если производное произведение создано с нарушением авторских прав на другой объект авторского права[139]. Напротив, в США в случае создания производного объекта без разрешения правообладателя первоначального объекта правовая охрана созданному производному объекту не предоставляется[140]. Кроме того, специальная норма предусмотрена для производных музыкальных произведений, созданных для адаптации произведения под определенного исполнителя. Для создания таких переработок не требуется разрешение правообладателя, но авторские права на переработку возникают только при наличии согласия правообладателя оригинального произведения[141]. При этом данное отличие не продиктовано спецификой романо-германской и англо-саксонской правовых семей, поскольку в английском праве авторские права на переработки признаются и действуют независимо от соблюдения авторских прав на оригинал[142].

Поскольку граница между зависимой и независимой моделями является подвижной, выбор между ними применительно к конкретным объектам должен осуществляться законодателем с учетом перечисленных выше факторов и актуальных социально-экономических задач. Если поставлена задача развивать национальный рынок за счет использования и модификации зарубежных результатов интеллектуальной деятельности, оптимальной является независимая модель возникновения прав на производные объекты. Если стоит задача сохранить *status quo* и ограничить участие в гражданском обороте новых субъектов, приоритет следует отдать зависимой модели.

Законодатель, как правило, явным образом определяет модель возникновения интеллектуальных прав на производный объект. Например,

[139] Sterling J. A. L. World copyright law: Protection of authors' works, performances, phonograms, films, video, broadcasts and publications in national, international and regional law. London, 2003. C.253.
[140] Moser D. J., Slay C. Music Copyright Law. Course Technology. Boston, 2011. C.96.
[141] Там же. C.98.
[142] Sterling J. A. L. Указ. соч. C.253.

независимая модель применяется ко всем объектам смежных прав в силу прямого указания п.3 ст.1303 ГК РФ, а зависимая модель применяется к товарным знакам, производным от объектов авторского права (пп.1 п.2 ст.1483 ГК РФ). Но какая из моделей должна применяться по умолчанию, если прямое предписание в законодательстве отсутствует?

В зависимой модели общие условия охраноспособности объекта соответствующего вида дополнены специальными условиями. В независимой модели наличие общих условий охраноспособности объекта соответствующего вида необходимо и достаточно для возникновения интеллектуальных прав. Так как речь идет о возникновении абсолютных прав, содержание которых распространяется на неопределенный круг третьих лиц, приобретает большое значение определенность условий охраноспособности объекта, что может быть достигнуто только при явном указании на них в законодательстве.

Зависимая модель предполагает повышенные риски для стабильности гражданского оборота, так как существование оборотоспособного исключительного права на производный объект подчинено относительному правоотношению, которым связаны правообладатели первоначального и производного объектов. Когда возникшее по зависимой модели исключительное право выступает предметом сделок с третьими лицами, третьи лица опосредованно становятся подчиненными судьбе относительного правоотношения, субъектами которого они не являются и о существовании которого могут не знать. По этой причине правовое положение третьих лиц при зависимой модели должно быть определено максимально явно и однозначно. Если принять зависимую модель в качестве общего правила, то достичь этого затруднительно.

Как следствие, принципу правовой определенности в большей степени соответствует независимая модель, позволяющая избежать указанных недостатков зависимой модели. Независимая модель не предусматривает дополнительные условия охраноспособности объекта, и относительные

правоотношения между правообладателями первоначального и производного объектов не определяют судьбу интеллектуальных прав на производный объект. Действительно, независимая модель предполагает смещение баланса интересов в пользу правообладателя производного объекта, но, как будет показано ниже, это может компенсироваться специальными правилами осуществления исключительного права на производный объект.

Зависимая и независимая модели в равной степени применимы как к исключительному праву, так и к иным интеллектуальным правам на производные объекты. По общему правилу, все интеллектуальные права на объект возникают единовременно в результате наступления одних и тех же юридических фактов, а действие исключительного права на первоначальный объект признается юридически значимым или юридически безразличным по отношению ко всей совокупности прав на производный объект.

Вместе с тем в доктрине не нашел решения вопрос о моменте возникновения некоторых патентных прав. С одной стороны, объекты патентного права охраняются по регистрационной системе, что позволяет связывать возникновение исключительного права и права авторства с моментом выдачи патента или датой приоритета. О.А. Городов полагает, что срок действия права авторства начинает течь с даты приоритета, к которой приурочен срок действия патента[143]. По мнению В.И. Еременко, «для возникновения права авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец необходим юридический состав: факт создания соответствующего решения и факт его последующей регистрации и выдачи патента»[144].

С другой стороны, высказана точка зрения, что сам факт создания патентоспособного решения порождает юридические последствия. Н.А. Райгородский утверждал: «Право авторства на мероприятие, будучи обусловлено фактом создания последнего, возникает в момент, когда

[143] Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011. С.313.
[144] Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой ГК РФ. М., 2009 / СПС «Консультант Плюс»

мероприятие создано и получило внешнее объективное выражение[145]. Л.А. Новоселова пишет: «Факт создания технического или художественного решения, которое впоследствии может быть признано охраноспособным, сам по себе является основанием для возникновения личных неимущественных прав автора, некоторых имущественных прав, например, права на получение патента и так далее»[146]. В данном случае возникновение права авторства и исключительного права разделены во времени, а в их основании лежат различные юридические факты[147].

Если руководствоваться первой точкой зрения, специальные оговорки насчет моделей возникновения прав на производные объекты не требуются. Если опираться на противоположную позицию, то теоретически возможно признание различных патентных прав на один объект по разным моделям, скажем, возникновение права авторства по независимой модели, а исключительного права – по зависимой модели. Так как патентные права на производные изобретения и полезные модели возникают по независимой модели, одним из немногочисленных реальных примеров является создание нового и оригинального решения внешнего вида изделия, включающего в качестве элемента товарный знак другого лица. Исключительное право на промышленный образец не должно признаваться в силу п.5 ст.1352 ГК РФ, но означает ли это, что не возникает право авторства?

На наш взгляд, в рамках теории производных объектов поставленный вопрос утрачивает значение. Дело в том, что в момент выражения в

---

[145] Райгородский Н.А. Изобретательское право СССР. М., 1949. С.142.

[146] Новоселова Л.А. Создание результата интеллектуальной деятельности как правопорождающий юридический факт // Российский судья, 2016. №5 / СПС «Консультант Плюс».

[147] Следует сказать, что представители обеих точек зрения делают оговорки, которые в известной степени снимают остроту спора. Н.А. Райгородский признавал особое состояние права авторства до решения уполномоченным органом вопроса о наличии существенной новизны и о квалификации мероприятия в качестве изобретения, тем самым фактически разделяя понятия технического решения и изобретения (Райгородский Н.А. Указ. соч. С.144). О.А. Городов допускает существование права авторства на техническое решение, которое осуществлено, но не признано в качестве охраноспособного результата, указывая, что оно возникает не на изобретение или полезную модель, «а на их непризнанные варианты, своего рода фантомные решения» (Городов О.А. Указ. соч. С.313). По всей видимости, не отождествляет техническое решение как результат интеллектуальной деятельности и изобретение и полезную модель как охраняемые объекты и законодатель, о чем свидетельствует норма п.4 ст.1357 ГК РФ, допускающая отчуждение права на получение патента на непатентоспособный результат интеллектуальной деятельности.

объективной форме решения внешнего вида изделия оно получает охрану в качестве объекта авторского права, что влечет признание за автором личных неимущественных прав. При этом право авторства на промышленный образец и право авторства на соответствующее ему произведение не может принадлежать разным субъектам. Если в будущем исключительное право на товарный знак прекратилось и появились условия выдачи патента на промышленный образец, то, независимо от занимаемой позиции относительно момента возникновения права авторства, автором промышленного образца может считаться только автор произведения. Следовательно, разделение права авторства на произведение и на промышленный образец оказывается весьма условным, а вопрос о модели возникновения права авторства на промышленный образец, производный от товарного знака, лишенным практического содержания.

На этом основании следует заключить, что применение в отношении одного объекта различных моделей возникновения исключительного права и иных интеллектуальных прав теоретически возможно, однако такие случаи являются экстраординарными и в конечном счете существенно не влияют на особенности гражданско-правового режима производных объектов.

Таким образом, возникновение интеллектуальных прав на производные объекты может строиться по зависимой и независимой моделям. При независимой модели действие исключительного права на первоначальный объект не признается юридическим фактом, препятствующим возникновению прав на производный объект. При зависимой модели возникновение прав на производный объект либо исключается, либо ставится в зависимость от воли правообладателя первоначального объекта, либо допускается при условии первоначального возникновения прав на производный объект у правообладателя первоначального объекта.

Правовой формой волеизъявления правообладателя первоначального объекта в отношении предоставления правовой охраны производному объекту выступает согласие как односторонняя сделка, являющаяся элементом

сложного юридического состава, необходимого для возникновения интеллектуальных прав на производный объект. Согласие должно *de lege ferenda* квалифицироваться в качестве абстрактной сделки. Согласие обременяет исключительное право на первоначальный объект, прекращая право на оспаривание производного объекта в будущем как первоначальным правообладателем, так и его правопреемниками. Совпадение правообладателей первоначального и производного объектов в одном лице влечет юридические последствия, аналогичные предоставлению согласия.

Независимая модель применяется в качестве общего правила, когда законодательство явным образом не устанавливает модель возникновения интеллектуальных прав на производный объект. При выборе между двумя моделями должны учитываться такие факторы, как необходимость возложения на правообладателя первоначального объекта обязанности не использовать производный объект, способ создания производного объекта, наличие публичных интересов, которые могут затрагиваться параллельным существованием интеллектуальных прав на первоначальный и производный объекты, а также социально-экономические задачи государственной политики.

§ 2. Прекращение интеллектуальных прав на производные объекты

Специфика прекращения интеллектуальных прав на производные объекты напрямую связана с моделями возникновения прав на них, что объясняет последовательное изучение данных вопросов. При независимой модели действие исключительного права на первоначальный объект не является юридически значимым обстоятельством и не определяет охраноспособность производного объекта. Действие интеллектуальных прав на производный объект при независимой модели зависит исключительно от свойств самого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а именно его соответствия общим критериям охраноспособности объектов интеллектуальных прав соответствующего вида. Как следствие, какие-либо особенности прекращения интеллектуальных прав на производный объект тоже отсутствуют: интеллектуальные права прекращаются по общим основаниям, установленным законом для объектов соответствующего вида. Поэтому интерес представляют случаи прекращения интеллектуальных прав на производные объекты, охраняемые по зависимой модели.

В результате ограничения полномочий административного органа на стадии государственной экспертизы, ошибок в процессе экспертизы, недобросовестных действий заявителя и по иным причинам правовая охрана производным объектам может быть предоставлена с нарушением прав на первоначальный объект. Если производный объект подлежит государственной регистрации, то интеллектуальные права на него, несмотря на нарушение, возникают и действуют до момента оспаривания. Следовательно, особенности прекращения интеллектуальных прав на регистрируемые производные объекты определяются природой права на оспаривание правовой охраны производного объекта, которому надлежит дать характеристику, ответив на следующие вопросы. Кто является субъектом права на оспаривание? Какого место права на оспаривание в системе субъективных прав на результаты интеллектуальной

деятельности и средства индивидуализации? Какие юридические факты порождают и прекращают право на оспаривание производного объекта?

Право на оспаривание возникает в результате предоставления производному объекту правовой охраны с нарушением исключительного права на первоначальный объект. Создается видимость правомерного предоставления правовой охраны, однако в действительности существует порок в юридическом составе, накопление которого требуется по закону для возникновения прав на производный объект. Порок состоит в наличии правопрепятствующего юридического факта, обуславливающего зависимость прав на производный объект от прав на первоначальный объект.

Если рассматривать правоотношения между правообладателями первоначального и производного объектов в динамике, то изначально они связаны регулятивным абсолютным правоотношением, в котором правообладатель первоначального объекта вправе требовать от третьих лиц не использовать объект, в том числе для создания производных объектов, а третьи лица выступают субъектами корреспондирующей обязанности пассивного типа. В момент совершения третьим лицом действий, направленных на предоставление правовой охраны производному объекту, нарушение исключительного права на первоначальный объект еще не происходит, но создается угроза его нарушения[148]. До момента предоставления правовой охраны лицо имеет возможность получить согласие у правообладателя первоначального объекта, отозвать заявку, не совершить иные действия (например, не уплатить пошлину). Кроме того, административный орган уполномочен отказать в регистрации по иным основаниям, в результате чего интеллектуальные права на производный объект не возникнут. В момент

[148] Это не исключает возможность правообладателя первоначального объекта на этом этапе прибегнуть к такому способу защиты, как пресечение действий, создающих угрозу нарушения права. В частности, на стадии экспертизы товарного знака, на наш взгляд, допустима подача иска о защите авторских прав на произведение, неправомерно использованное в заявленном обозначении, путем требования об отзыве заявки. Кроме того, согласно п.1 ст.1493 и п.9 ст.1522 ГК РФ на стадии экспертизы допускается подача любым лицом обращения с доводами против предоставления правовой охраны товарному знаку и НМПТ. Хотя проблемным является вопрос о порядке исполнения судебного решения, обязывающего отозвать заявку, и о правовых последствиях обращения с доводами против предоставления правовой охраны в административном порядке.

возникновения интеллектуальных прав на производный объект с нарушением наряду с регулятивным правоотношением возникает относительное охранительное правоотношение между правообладателями первоначального и производного объектов, по которому у правообладателя первоначального объекта появляется право оспорить производный объект. С этого момента правообладатель первоначального объекта может использовать специальный способ защиты исключительного права – оспаривание производного объекта.

Дискуссионным является вопрос о соотношении регулятивного и охранительного правоотношений. Один из его аспектов рассматривался при изучении возможности правообладателя первоначального объекта запрещать использование производного объекта без его оспаривания, когда был сделан вывод о наличии такой возможности. Другой аспект заключается в зависимости охранительного правоотношения от регулятивного. Исключительное право на первоначальный объект может прекратиться или перейти к другому лицу. Влечет ли это соответственно прекращение или переход права на оспаривание производного объекта?

В ряде случаев охранительное правоотношение, возникшее в результате нарушения основного, следует судьбе последнего. Этот принцип находит выражение в нескольких положениях гражданского законодательства. Например, п.1 ст.384 ГК РФ предусматривает диспозитивное правило о переходе к цессионарию вместе с основным правом также иных связанных с правом требования прав. В соответствии с п.1 ст.207 ГК РФ, истечение срока исковой давности по основному требованию влечет признание истекшим срока исковой давности по дополнительным требованиям. Между тем известны противоположные примеры. В п. 43.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. №5/29 выражена позиция о том, что прекращение исключительного права не пресекает право требовать возмещения убытков и выплаты компенсации за нарушение, допущенное в момент его действия, а переход исключительного

права не влечет переход возникшего к этому моменту права требовать возмещения убытков или выплаты компенсации. Какой вариант более соответствует природе права на оспаривание производного объекта?

Способы защиты гражданских прав подразделяют на меры защиты и меры ответственности. Меры ответственности обычно не связаны неразрывно с нарушенным правом, т.к. представляют «взыскиваемые с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественные санкции, перелагающие на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленные на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего»[149] и в этом качестве приобретают самостоятельную ценность. Убытки, неустойка, компенсация выражаются в денежной сумме, которую потерпевший вправе требовать от нарушителя, поэтому право их требования может существовать и переходить от одного субъекта к другому независимо от основного требования. Меры защиты тоже направлены на восстановление нарушенного права, но их применение не сопряжено с возложением на правонарушителя дополнительных имущественных обременений.

Право на оспаривание производного объекта относится к мерам защиты, т.к. направлено на восстановление нарушенного права, но не сопряжено с возложением на правонарушителя дополнительных имущественных обременений. Оно подпадает под такую разновидность способов защиты гражданских прав, как восстановление положения, существовавшего до нарушения права[150]. Оборотоспособность права на оспаривание в отрыве от

[149] Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2006. С.590. Аналогичная позиция изложена и в других источниках. В частности А.П. Сергеев пишет: «Меры ответственности применяются по общему правилу лишь к виновному нарушителю субъективных прав и выражаются в дополнительных обременениях в виде лишения правонарушителя определенных прав или возложении на него дополнительных обязанностей» (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. М., 2010 / СПС «Консультант Плюс»).

[150] Ю.Н. Андреев рассматривает оспаривание правовой охраны объектам интеллектуальных прав в качестве частного случая такого способа защиты, как признание недействительным акта государственного органа. (Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М., 2011. С.292-293). Нет оснований не согласиться с этой точкой зрения. Перечень способов защиты, сформулированный в ст.12 ГК РФ, не является в строгом смысле классификацией и допускает пересечение разных способов защиты. М.А. Рожкова по этому поводу пишет: «Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и восстановление положения, существовавшего до нарушения права, перекрывают, по сути, все остальные способы защиты» (Гражданский кодекс РФ. Постатейный комментарий к главам 1 - 5 / под ред. Л.В.

исключительного права, которое является его основанием и защиту которого оно обеспечивает, вызывает сомнения. На момент подачи возражения против производного объекта у прежнего правообладателя отсутствует охраняемый законом интерес, наличие которого необходимо для реализации способа защиты. Если провести аналогию с правом собственности, то, допуская раздельное существование права на оспаривание производного объекта и исключительного права на первоначальный объект, мы должны были бы допустить, например, сохранение за прежним собственником права на виндикационной или негаторный иск, несмотря на переход к другому лицу права собственности на вещь, либо уступку этих требований с сохранением за субъектом права собственности, что представляется невозможным[151].

Таким образом, право на оспаривание производного объекта представляет собой способ защиты исключительного права на первоначальный объект, направленный на восстановление положения, существовавшего до нарушения. Право на оспаривание следует судьбе исключительного права. При отчуждении исключительного права право на оспаривание переходит к приобретателю. Напротив, цессия права на оспаривание без отчуждения исключительного права недопустима.

Исходя из принципа следования права на оспаривание производного объекта судьбе исключительного права на первоначальный объект должна быть решена проблема допустимости оспаривания производного объекта после прекращения интеллектуальных прав на первоначальный объект. Проблема состоит в том, что, с одной стороны, предметом спора является признание

Санниковой. М., 2015 / СПС «Консультант Плюс»). Применительно к оспариванию производного товарного знака, зарегистрированного с нарушением исключительного права на первоначальный объект, восстановление положения, существовавшего до нарушения субъективного права, реализуется с помощью признания недействительным административного акта, на основании которого была предоставлена правовая охрана.

[151] В научной литературе, посвященной праву собственности, существует точка зрения о допустимости цессии виндикационного требования. Однако этот тезис основан не на предположении о том, что виндикационное требование может быть уступлено независимо от передачи права собственности на вещь, а на том, что нельзя передать право собственности без передачи владения вещью. Таким образом, уступка виндикационного требования в данном случае рассматривается как способ передать право собственности на вещь, выбывшую из владения собственника (См. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2010. С. 378-381). Между тем, К.И. Скловский рассматривает конструкцию цессии виндикационного иска на основе немецкого права. Применительно к отечественному праву ученый констатирует невозможность такой цессии на данный момент, но обосновывает желательность заимствования немецкого опыта.

недействительным решения государственного органа, которое на момент предоставления правовой охраны принято с нарушением. При этом лицо может сохранить интерес в оспаривании производного объекта, несмотря на прекращение прав на первоначальный объект, например, в связи с притязанием на охрану новых объектов, которым препятствует производный объект. С другой стороны, прекращение прав на первоначальный объект может свидетельствовать о неправомерности их возникновения, утрате интереса правообладателя к его охране, истечении срока их действия и переходе объекта в общественное достояние. Кроме того, оспаривание производного объекта сопровождается возложением рисков на третьих лиц, в частности, лицензиатов производного объекта, что наносит ущерб стабильности гражданского оборота.

Следует заключить, что в случае прекращения исключительного права на первоначальный объект право на оспаривание производного объекта прекращается. Во-первых, оспаривание призвано восстановить нарушенное исключительное право. Если право по тем или иным причинам прекратилось, его восстановление путем оспаривания производного объекта не достигает цели применения способа защиты. Во-вторых, противоположный подход не учитывает причин прекращения прав на первоначальный объект, поэтому признавал бы право на оспаривание за лицами, права которых возникли с нарушением и были, в свою очередь, оспорены. В-третьих, в отличие от взыскания убытков или компенсации, при которых предметом требования становятся денежные средства – самостоятельный объект гражданских прав – применение рассматриваемого способа защиты не сопряжено с оборотом каких-либо самостоятельных объектов, что лишает право на оспаривание самостоятельной ценности, независимости от права на первоначальный объект.

Этот вывод находит поддержку в немногочисленной административной практике по рассматриваемому вопросу. В Палату по патентным спорам было подано возражение против предоставления правовой охраны международному товарному знаку №741202 "KORADO", основанное на его сходстве до степени

смешения с более ранними товарными знаками. Коллегия согласилась с доводами возражения о наличии сходства до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, однако отказала в удовлетворении возражения, приняв во внимание, что на момент рассмотрения спора исключительное право на старшие товарные знаки прекратило действие[152]. Важно отметить, что исключительное право на первоначальные товарные знаки прекратилось в результате неиспользования, а не в связи с признанием регистрации недействительной, т.е. на момент регистрации производного товарного знака исключительное право на первоначальные объекты действовало.

Решение Роспатента по данному делу нельзя поддержать только по процессуальным причинам. Первоначальные товарные знаки действовали не только на момент регистрации производного товарного знака, но и на момент подачи возражения. Их правовая охрана была прекращена после принятия возражения к рассмотрению, незадолго до рассмотрения спора о прекращении правовой охраны. В отсутствие нормативных сроков рассмотрения дел об оспаривании товарных знаков принятие решений с учетом обстоятельств, сложившихся не на дату подачи возражения, а на дату рассмотрения спора, приобретает произвольный характер. Так, в рассматриваемом споре правовая охрана производного товарного знака была бы признана недействительной, если бы заседание было назначено на месяц раньше, до проведения заседаний по досрочному прекращению. В этом свете примененный Палатой по патентным спорам подход нельзя признать обоснованным[153].

Далее рассмотрим вопрос о субъекте права на оспаривание производного объекта на примере норм о товарных знаках и патентах. В соответствии с п.3 ст.28 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках

[152] Заключение Палаты по патентным спорам по товарному знаку №741202 (утв. 19 декабря 2006 г.).

[153] В настоящее время действует абз.9 п.2 ст.1512 ГК, в соответствии с которым при оспаривании товарного знака должны учитываться обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения. Однако в литературе значение этой нормы сводится главным образом к спорам о различительной способности, когда товарный знак не обладал таковой на дату приоритета, но приобрел ее в результате активного использования на дату подачи возражения (См. напр.: Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий к части четвертой ГК РФ, 2015 / СПС «КонсультантПлюс» (автор – В.А. Корнеев); Протокол заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 ноября 2015 г. №13).

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», возражение против правовой охраны товарного знака по большинству оснований, в том числе связанных с нарушением прав на первоначальный объект, могло быть подано любым лицом. Только в случае регистрации товарного знака агентом или представителем обладателя исключительного права в другом государстве-члене Парижской конвенции по охране промышленной собственности возражение могло быть подано лишь заинтересованным правообладателем зарубежного товарного знака. Согласно п.2, 3 ст.1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом, а в случае неправомерной регистрации товарного знака агентом или представителем возражение должно быть подано заинтересованным обладателем исключительного права. Таким образом, в последнее время подход законодателя изменился в сторону сужения круга субъектов, обладающих правом на оспаривание товарного знака[154].

Легальное определение заинтересованного лица отсутствует. Анализ административной и судебной практики позволяет прийти к ряду выводов. Первое время после принятия части четвертой ГК РФ Роспатент придерживался широкого подхода, согласно которому доказательством заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака является подача возражения в

[154] Практика применения нормы о праве любого лица оспорить регистрацию товарного знака по Закону о товарных знаках 1992 г. не являлась единообразной. Например, в Заключении Палаты по патентным спорам от 27 января 2009 г. по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку №288832 «Faberge» был отклонен довод правообладателя об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, так как на момент подачи возражения (20 июня 2007 г.) в отличие от момента рассмотрения спора (27 января 2009 г.) законодательство не связывало право на оспаривание с наличием заинтересованности. Напротив, в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2015 г. по делу №СИП-614/2014 нашел поддержку вывод о том, что правом подачи возражения на основании наличия старшего товарного знака обладает не любое лицо, а только правообладатель старшего товарного знака, потому что основание для отказа в регистрации является относительным и установлено в интересах правообладателя первоначального объекта. Аналогичный вывод сделан в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2014 г. по делу №СИП-296/2013. Другим аргументом служит квалификация оспаривания ненормативных правовых актов в качестве одного из способов защиты нарушенных прав, соответственно, лицо должно доказать факт такого нарушения (Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2016 г. по делу №СИП-679/2015).
Несмотря на противоречие буквальному толкованию п. 3 ст. 28 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с этим подходом следует согласиться. Если законодатель оставляет на усмотрение правообладателя первоначального объекта решение вопроса о возникновении прав на производный объект, воля правообладателя не может быть заменена волей третьих лиц при решении вопроса о прекращении правовой охраны.

Палату по патентным спорам и уплата пошлины[155]. Затем под влиянием судебной практики, сложившейся в результате обжалования решений Роспатента, подход стал более узким и дифференцированным. Сейчас Роспатент и суды учитывают интерес, который защищает закон при введении того или иного основания для прекращения правовой охраны. В частности, при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием предъявление к третьему лицу требований, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак, как правило, признается достаточным доказательством заинтересованности, потому что обязанность использовать товарный знак установлена в интересах третьих лиц, которые намерены реально использовать обозначение в предпринимательской деятельности. Широкий круг лиц признается заинтересованным в оспаривании товарного знака, способного ввести потребителей в заблуждение[156]. В случае с товарными знаками, производными от других объектов интеллектуальных прав, в большинстве дел не признавались заинтересованными лица, не являющиеся субъектами прав на первоначальный объект[157].

С.А. Зуйков отмечает, что «нужно отделить заинтересованность в досрочном прекращении действия товарного знака в связи с его неиспользованием от заинтересованности в аннулировании товарного знака», а,

---

[155] См. напр.: Заключение ППС по заявлению о досрочном прекращении международной регистрации №599760 «FERRERO RAFFAELLO» от 18 декабря 2008 г., Заключение ППС по заявлению о досрочном прекращении товарного знака №223630 «Лимпопо» от 1 августа 2008 г.

[156] В одном из дел заинтересованным лицом по этому основанию был признан акционер хозяйственного общества, использующего товарный знак по лицензионному договору с правообладателем. Заинтересованность признана на том основании, что необходимость выплаты лицензионного вознаграждения уменьшает дивиденды акционера, тем самым нарушая его законные интересы (Постановление Президиума ВАС РФ от 3 апреля 2012 г. №16133/11 по делу №А40-4717/11-67-39). Дело интересно также тем фактом, что оспариваемый товарный знак являлся производным от фирменного наименования лицензиата, акционером которого выступал заявитель.

[157] ППС прекратила делопроизводство по возражению против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «Красивые люди», который воспроизводил название произведения американского писателя Чарльза Бомонта на русском языке в переводе С. Васильевой. Коллегия пришла к выводу об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, по причине отсутствия у него авторских прав на первоначальные произведения (Заключение ППС по возражению против товарного знака №323939 от 16 октября 2009 г.). В возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку №494276 лицо, подавшее возражение, ссылалось на нарушение оспариваемым товарным знаком исключительного права как на товарные знаки, зарегистрированные за ним, так и на товарные знаки других лиц. Коллегия признала заинтересованность лица в подаче возражения только по первому основанию, а в остальной части не стала рассматривать доводы возражения по существу (Заключение ППС по возражению против товарного знака №494276 от 28 апреля 2014 г.)

в свою очередь, «заинтересованность при подаче возражений об аннулировании товарных знаков различна по каждому критерию охраноспособности»[158]. С этими утверждениями следует согласиться. Заинтересованность лица подчинена материально-правовым основаниям прекращения правовой охраны объекта, каждое из которых обеспечивает защиту определенной группы охраняемых интересов. Следовательно, круг субъектов права на оспаривание в каждом случае определяется содержанием материально-правовой нормы.

Попытки предложить общие критерии заинтересованности лица в оспаривании товарного знака оказываются малопригодными для решения частных вопросов. Например, В.С. Никулина приводит следующее определение: «Заинтересованным лицом для целей оспаривания регистрации товарного знака по какому-либо из оснований, приведенных в ст. 1512 ГК РФ, должен быть конкурент правообладателя, осуществляющий хозяйственную деятельность на рынке, если "освобождение" зарегистрированного обозначения от правовой монополии и охраны позволило бы ему (конкуренту) предположительно повысить эффективность своей деятельности»[159]. Руководствуясь данным определением, необходимо было бы отказать в праве на оспаривание автору неправомерно использованного в товарном знаке произведения, так как в конкурентных отношениях автор с правообладателем товарного знака не состоит, однако признать право на оспаривание за конкурентом правообладателя, не имеющим к авторским правам на использованное произведение никакого отношения. Кроме того, дефиниция не охватывает третьих лиц, оспаривающих товарный знак в публичных интересах, например, вследствие возможности введения потребителей в заблуждение.

---

[158] Зуйков С.А. Заинтересованность в оспаривании или прекращении действия прав на товарные знаки // Журнал Суда по интеллектуальным правам, 2014. №5. С.43.

[159] Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. М.: Статут, 2015. С.133. Это определение выведено автором на основе сопоставления понятий «конфликт интересов», «заинтересованное лицо» в различных отраслях законодательства, в том числе в корпоративном праве, законодательстве о банкротстве, с учетом конкурентной природы товарного знака. Представляется, что здесь была допущена методологическая ошибка, заключающаяся в экстраполяции норм, регулирующих одни общественные отношения на другие общественные отношения без анализа сходства и отличия этих общественных отношений и используемых при их регулировании понятий, а также в сведении роли товарного знака только конкурентным отношениям без учета иных аспектов существования товарных знаков.

На наш взгляд, любая общая дефиниция заинтересованного лица, с одной стороны, не способна предложить четкие и объективные критерии для решения специальных задач, а, с другой стороны, рискует оказаться вовсе нерелевантной по отношению к некоторым частным случаям. По этой причине целесообразно определить критерии заинтересованности в оспаривании не объектов интеллектуальных прав в целом, а конкретно производных объектов интеллектуальных прав.

Во-первых, к заинтересованным лицам относятся правообладатели первоначальных объектов, чье согласие на предоставление правовой охраны производному объекту не было получено. Эта категория не вызывает сомнений, однако между моментом возникновения прав на первоначальный объект и моментом оспаривания может пройти значительный промежуток времени, за который правообладатель первоначального объекта может неоднократно смениться. Кому из них принадлежит право на оспаривание?

Если рассматривать оспаривание в качестве процедуры обжалования ненормативного правового акта, проверки законности ненормативного акта с учетом обстоятельств, существовавших на момент его принятия, можно предположить, что право на оспаривание должно принадлежать лицу, которое являлось правообладателем в момент вынесения оспариваемого решения, так как именно от его воли зависела возможность возникновения прав на производный объект. Однако эта версия вызывает ряд замечаний. Сложно обосновать предоставление права на оспаривание лицу, которое субъектом прав на первоначальный объект на момент подачи возражения не является, и в то же время обосновать лишение права на оспаривание его правопреемника. Наиболее явно это проявляется на примере первоначальных и производных товарных знаков. На момент оспаривания производного товарного знака существует столкновение охраняемых интересов лиц, которые используют сходные до степени смешения средства индивидуализации. Предшествующий правообладатель старшего товарного знака либо вовсе прекращает свое

существование, либо выражает волю на отчуждение исключительного права, что свидетельствует об утрате интереса в использовании старшего товарного знака. Поэтому рассматриваемый подход не соответствует природе рассматриваемых общественных отношений.

Корректней рассматривать оспаривание охраны производного объекта в качестве спора о праве между частными субъектами. Сам по себе факт проверки при этом законности административного решения не свидетельствует о природе спора как возникающего из публичных правоотношений. Указанная процедурная особенность не меняет сущность материально-правовых отношений. Поэтому право на оспаривание принадлежит лицу, которое является правообладателем первоначального объекта на момент оспаривания. Следовательно, все правопредшественники не признаются заинтересованными.

Во-вторых, есть ли основания признать заинтересованным лицом лицензиата, которому предоставлена исключительная лицензия на первоначальный объект? Назначение исключительной лицензии в том, чтобы предоставить лицензиату право, обеспечивающее только ему юридическую возможность использования объекта и позволяющее устранить от использования третьих лиц[160]. Производный объект ущемляет исключительное положение лицензиата, тем самым затрагивая его законные интересы. Кроме того, лицензиар, обладающий правом на оспаривание, может бездействовать, а в силу правовой природы лицензионного договора лицензиат лишен правовых средств понудить лицензиара оспорить производный объект. Эти аргументы говорят в пользу признания лицензиата заинтересованным лицом.

С другой стороны, правовое положение лицензиата по исключительной лицензии и правообладателя различно. В частности, лицензиат в отличие от правообладателя не управомочен распоряжаться исключительным правом на

[160] В.И. Еременко и В.Н. Евдокимова обоснованно утверждают: «Лицензиат наделяется всеми правами, вытекающими из положительной функции исключительного права, т.е. всеми способами использования охраняемого произведения. Кроме того, лицензиату предоставлено право защищать свои права всеми способами, которые предусмотрены, например, для защиты исключительных прав, т.е. он вправе наряду с лицензиаром реализовывать негативную функцию исключительного права» (Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Договоры о распоряжении исключительным правом на произведения науки, литературы и искусства // Законодательство и экономика, 2011. №4. С. 62)

производный объект. Право предоставлять сублицензии является факультативным и ограничено по сравнению со свободой распоряжения исключительным правом, предоставленной правообладателю. Как следствие, лицензиат не имеет права предоставлять согласие на предоставление правовой охраны производным объектам, что представляет собой самостоятельную разновидность распоряжения исключительным правом. Поскольку воля лицензиата юридически безразлична при принятии решения о предоставлении правовой охраны производному объекту и правомерность возникновения прав на производный объект изначально не зависит от усмотрения лицензиата, факт предоставления правовой охраны производному объекту не затрагивает принадлежащие лицензиату права. Кроме того, как было установлено ранее, при возникновении прав на производный объект с нарушением прав на первоначальный объект правообладатель первоначального объекта вправе прибегнуть к способам защиты нарушенного права вне зависимости от факта оспаривания производного объекта. Те же выводы распространяются на лицензиата по исключительной лицензии, интересы которого могут быть защищены применительно к ст.1354 ГК РФ без оспаривания объекта.

Таким образом, лицензиат по договору о предоставлении исключительной лицензии не может быть признан заинтересованным в прекращении интеллектуальных прав на производный объект и, соответственно, не вправе оспаривать правовую охрану производного объекта по основанию регистрации производного объекта без согласия правообладателя первоначального объекта. Но лицензиат вправе защищать свое исключительное положение путем запрета использования неправомерно зарегистрированного производного объекта.

В-третьих, есть ли основания признать право на оспаривание за третьими лицами, не обладающими какими-либо правами в отношении первоначального объекта? С одной стороны, заинтересованность третьих лиц может быть обусловлена иными обстоятельствами: предъявление правообладателем производного объекта иска о нарушении исключительного права, защитой от

которого служит оспаривание исключительного права, использование третьим лицом сходного до степени смешения средства индивидуализации (если речь идет о средстве индивидуализации с более поздним приоритетом), наличие конкурентных отношений. Все перечисленные критерии фактически применяются в судебной и административной практике для установления заинтересованности в прекращении правовой охраны. С другой стороны, судебная практика по этому вопросу не является единообразной, и встречаются решения, в которых лицам, не являющимся правообладателями первоначальных объектов, отказывается в признании заинтересованности[161]. На наш взгляд, решение проблемы должно основываться на общих принципах зависимой модели возникновения прав на производный объект.

Зависимая модель возникновения интеллектуальных прав на производный объект устанавливается в частных интересах правообладателя первоначального объекта или в публичных интересах. В первом случае возникновение прав на производный объект зависит от воли правообладателя первоначального объекта. Во втором случае воля правообладателя первоначального объекта не имеет юридического значения, а права на первоначальный объект препятствуют правовой охране производного объекта в силу самого факта своего существования. Заинтересованным в прекращении правовой охраны производного объекта должно считаться лицо, в интересах которого установлена зависимая модель. В противном случае оспаривание производного объекта становится возможным без учета воли лица, в пользу которого

[161] См. напр.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2014 г. по делу №СИП-296/2013. ООО «Тихий дон» подало возражение против товарного знака №343363 «ТИХИЙ ДОН», зарегистрированного на имя ОАО «РЖД», основывая требования на регистрации товарного знака без согласия наследников М.А. Шолохова. Роспатент отказал в удовлетворении возражения. Решением Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2014 г. по делу №СИП-296/2013 решение Роспатента было отменено. В числе прочего суд первой инстанции указал на то, что заинтересованность была обусловлена подачей заявок на регистрацию сходных товарных знаков и наличием словосочетания «Тихий Дон» в фирменном наименовании. Кассация с выводами суда первой инстанции не согласилась, заключив, что право на оспаривание товарного знака, зарегистрированного без согласия автора произведения, предоставлено только обладателям авторских прав на произведение, а также их правопреемникам.
В судебном акте кассационной инстанции нашел отражение принципиально важный вывод о том, что критерии заинтересованности не являются универсальными и зависят от оснований оспаривания исключительного права. Как следствие, лицо может быть одновременно признано заинтересованным по одним основаниям и не имеющим охраняемого законом интереса по другим.

установлена зависимая модель и от усмотрения которого изначально зависела правомерность предоставления правовой охраны. С учетом сказанного, если зависимая модель установлена исключительно в интересах правообладателя первоначального объекта, то право на оспаривание правовой охраны производного объекта имеет только правообладатель, но не третьи лица.

Ситуация с зависимой моделью возникновения прав в публичных интересах сложней. Здесь требуется выяснить, может ли быть отнесено оспаривающее производный объект третье лицо к кругу лиц, в интересах которых предусмотрена зависимая модель. Например, в предусмотренном в п.7 ст.1483 ГК РФ случае зависимая модель установлена не только в интересах правообладателей наименования места происхождения товаров (далее – НМПТ), но и в интересах третьих лиц. К числу таких третьих лиц, очевидно, относятся потребители товаров, которые не должны вводиться в заблуждение. К их числу следует отнести и конкурентов, поскольку использование НМПТ в производном товарном знаке создает необоснованные конкурентные преимущества перед субъектами, не использующими НМПТ. Следовательно, в этом примере третьи лица обладают законным интересом, который учитывался при установлении зависимой модели, и за третьими лицами необходимо признать право на оспаривание производного товарного знака, охрана которому предоставлена с нарушением исключительного права на первоначальный объект. Иная ситуация складывается при регистрации товарного знака, производного от фирменного наименования. С одной стороны, зависимая модель здесь установлена не только в интересах правообладателя фирменного наименования, но и в интересах третьих лиц, о чем свидетельствует недопустимость регистрации производного объекта даже с согласия правообладателя. Но к числу таких третьих лиц конкуренты не относятся, так как норма п.8 ст.1483 ГК РФ направлена на защиту потребителей от введения в заблуждение относительно изготовителя товаров и на защиту правообладателя первоначального объекта. Следовательно, конкуренты не могут быть признаны

заинтересованными и правом на оспаривание производного товарного знака по данному основанию не обладают.

В этой связи непоследовательным выглядит подход законодателя к порядку оспаривания патента на промышленный образец. В соответствии с п.2 ст.1398 ГК РФ, патент на промышленный образец может быть оспорен любым лицом, которому стало известно о нарушении независимо от основания оспаривания. Заинтересованность требуется только для оспаривания патента по истечении срока его действия. В результате патент на промышленный образец, производный от объекта авторских прав, может быть оспорен лицом, не имеющим никакого отношения к правообладателю объекта авторских прав и, принимая во внимание процедуру рассмотрения возражения, без его участия.

Причина существования этой нормы историческая и заключается в неудачном заимствовании текста нормы пп.2 п.5 ст.1352 ГК РФ при составлении проекта Федерального закона от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ из п.9.5 Административного регламента[162]. Дело в том, что любые нарушения прав других лиц в Административном регламенте подводились под такое основание для отказа в выдаче патента, как противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали, чтобы обеспечить формальное соответствие Административного регламента нормам части четвертой ГК РФ. При расширении оснований для отказа в выдаче патента на промышленный образец составители законопроекта перенесли норму с уровня подзаконного акта на уровень федерального закона без изучения контекста использования данной нормы в Административном регламенте.

Сложно объяснить, почему нарушающее патент третье лицо может в целях уклонения от ответственности оспорить патент вопреки воле лица, чьи права были нарушены выдачей патента. Кроме того, споры, инициированные не правообладателем, трудноразрешимы по процессуальным причинам, т.к. третье

[162] Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ на промышленный образец, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. №325

лицо, как правило, не обладает необходимыми и достаточными доказательствами нарушения права авторства, а без участия автора или правообладателя сбор таких доказательств затруднителен.

Необходимо констатировать, что п.5 ст.1352 ГК РФ содержит логическую ошибку, приравнивая использование в промышленном образце объектов интеллектуальных прав других лиц к введению потребителей в заблуждение. Включенные в промышленный образец произведения далеко не всегда сообщают какие-либо не соответствующие действительности сведения об изделии или его изготовителе и, следовательно, не всегда способны ввести потребителя в заблуждение. По этой причине право на оспаривание патента на промышленный образец, производный от объекта авторских прав, должно предоставляться только заинтересованному лицу – субъекту авторских прав на первоначальный объект, а не любому лицу, осведомленному о нарушении, т.к. спор в действительности идет о защите не публичных интересов, а частных интересов определенного лица. Этот подход применим также при нарушении в промышленном образце интеллектуальных прав на другие объекты.

Таким образом, субъектами права на оспаривание производного объекта являются лица, чьи интересы охраняются зависимой моделью возникновения прав на производный объект. Во всех случаях к числу заинтересованных лиц относится правообладатель первоначального объекта, независимо от того, имеет ли согласие правообладателя юридическое значение при принятии решения о предоставлении правовой охраны производному объекту. Помимо правообладателей, право на оспаривание может принадлежать третьим лицам при условии, что зависимая модель установлена законом для охраны их интересов. Цели введения зависимой модели подлежат выявлению путем телеологического толкования соответствующих материально-правовых норм.

Право на оспаривание правовой охраны производного объекта прекращается по ряду оснований.

Во-первых, право на оспаривание прекращается в случае прекращения исключительного права на первоначальный объект. Это следует из природы права на оспаривание как меры защиты исключительного права, с прекращением которого исчезает объект защиты. Когда субъектом права на оспаривание является третье лицо, объектом защиты выступает соответствующий интерес, охраняемый законом посредством зависимой модели возникновения прав. Утрата интереса влечет прекращение права на оспаривание производного объекта.

Во-вторых, право на оспаривание прекращается в случае его реализации, в результате чего охрана производного объекта признается недействительной. Спорным является вопрос о возможности оспорить производный объект, если его правовая охрана была прекращена по другим основаниям, например, вследствие истечения срока действия исключительного права, неуплаты пошлин за поддержание патента в силе, досрочного прекращения охраны товарного знака в связи с неиспользованием. Общие ориентиры для решения этого вопроса содержатся в норме п.2 ст.1398 ГК РФ, которая прямо предусматривает возможность оспаривания прекратившегося патента. Кроме того, в п.54 Постановления Пленума Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. №5/29 указанная норма распространена по аналогии на товарные знаки.

В.О. Калятин и Е.А. Павлова в комментариях к названным разъяснениям обращают внимание на то, что аннулирование патента или товарного знака исключает ответственность третьих лиц за действия по использованию объектов, совершенные в период действия исключительного права[163]. Из этого логично следует заключение авторов о том, что «можно оспаривать действительность патентов и предоставление охраны товарным знакам даже после прекращения действия исключительного права, например, с целью освободиться от ответственности за использование таких объектов в

[163] Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М., 2014. С.160. (авторы – Калятин В.О., Павлова Е.А.)

прошлом»[164]. Недопустимость оспаривания производного объекта после прекращения исключительного права на него существенно уменьшило бы значение нормы о прекращении правовой охраны с обратной силой.

Полагаем, аналогичный подход подлежит применению к любым производным объектам. Главное отличие между оспариванием и досрочным прекращением исключительного права заключается в том, что в первом случае исключительное право считается изначально не возникшим, а во втором случае исключительное право действует известный промежуток времени, после чего прекращается. Не возникшее исключительное право нельзя нарушить, тогда как нарушение прекратившегося исключительного права до момента прекращения приводит к наступлению гражданско-правовой ответственности. При этом оспаривание производного объекта должно обеспечивать восстановление положения, существовавшего до нарушения, т.е. полное отсутствие прав на производный объект. Запрет на оспаривание прекратившегося исключительного права фактически легализовал бы действие исключительного права на временном отрезке между его неправомерным возникновением и прекращением, что, в частности, могло бы служить основанием для привлечения к ответственности за нарушение исключительного права на производный объект правообладателя первоначального объекта и третьих лиц. Этот подход усиливал бы положение правонарушителя, зарегистрировавшего объект без соблюдения установленных ограничений. При этом в случае сохранения исключительного права в силе правообладатель первоначального объекта имел бы право на его оспаривание, реализация которого исключала бы наступление ответственности. Таким образом, необходимо сделать вывод, что право на оспаривание не прекращается при прекращении прав на производный объект, позволяя субъекту требовать прекращения прав с обратной силой.

В-третьих, прекращается ли право на оспаривание при переходе исключительного права на производный объект к субъекту права на

[164] Там же. С.160.

оспаривание? Постановка вопроса, на первый взгляд, кажется абсурдной, поскольку предполагает обсуждение возможности оспаривания производного объекта его правообладателем[165]. В действительности, речь идет о возможности оспаривания производного объекта в случае дальнейшего перехода исключительного права на первоначальный или производный объект к другому лицу с сохранением права на другой объект за правообладателем. Если право на оспаривание продолжает действовать, то перешедшее к другому лицу исключительное право на производный объект может быть оспорено. Наоборот, при отчуждении исключительного права на первоначальный объект приобретатель получает возможность оспорить производные объекты, права на которые к нему не перешли. Если же право на оспаривание прекращается в силу совпадения правообладателей первоначального и производного объектов в одном лице, то аннулирование охраны производных объектов исключается.

Первый вариант создает благоприятную почву для злоупотреблений. С одной стороны, правообладатель выражает волю на переход исключительного права в полном объеме к другому лицу, с другой стороны, может своими односторонними действиями по оспариванию лишить договор того правового эффекта, для достижения которого он был заключен. Применение к правообладателю первоначального объекта договорной ответственности за недействительность отчуждаемого исключительного права, во-первых, будет являться субститутом исполнения, поскольку реальное исполнение обязательства станет невозможно, во-вторых, сопряжено с трудностями исполнения судебного решения, которые, хоть и относятся к вопросам процесса, но должны учитываться и материальным правом. В обратной ситуации, когда отчуждается исключительное право на первоначальный объект, договорная ответственность приобретателя вовсе отсутствует. При этом

[165] Впрочем, практике известны случаи оспаривания правообладателем собственных прав. В возражении против правовой охраны товарного знака №246122 «Night Life» индивидуальный предприниматель ссылался на то, что товарный знак был зарегистрирован на его имя до регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, что является нарушением законодательства о товарных знаках. Правда, несмотря на представление убедительных доказательств обоснованности возражения, Роспатент прекратил делопроизводство по возражению со ссылкой на отсутствие спора о праве (Заключение Палаты по патентным спорам от 12 октября 2009 г.)

стороны, заключая договор об отчуждении исключительного права на первоначальный объект, очевидно, подразумевают сохранение исключительного права на производные объекты за правообладателем. Последующее оспаривание производных объектов приобретателем противоречит модели поведения, ожидаемой правообладателем от контрагента, который учитывал бы права и законные интересы другой стороны.

Второй вариант решения не находит подтверждения в действующем законодательстве. Во всех известных российскому праву нормах об оспаривании производных объектов, зарегистрированных с нарушением первоначального объекта, динамика перехода исключительного права не признается юридически значимым обстоятельством. Поэтому строго формальное применение действующих норм не позволяет отказать в защите правообладателю первоначального объекта. Единственное основание может заключаться в применении общих запретов недобросовестного поведения и злоупотребления правом, но широкое применение подобных запретов всегда угрожает правовой определенности[166]. Кроме того, о недобросовестности не приходится говорить, если договор об отчуждении предусматривал обязанность приобретателя не отчуждать в будущем право на производный объект определенным лицам. При переходе исключительного права к таким лицам в нарушение запрета оспаривание правовой охраны сложно признать недобросовестным поведением и злоупотреблением правом со стороны правообладателя первоначального объекта. Другим аргументом против рассматриваемого варианта является правовое положение третьих лиц, приобретающих в дальнейшем исключительное право на первоначальный объект. Третьи лица не связаны относительными правоотношениями с правообладателем производного объекта, поэтому ссылки на злоупотребление правом по вышеприведенным мотивам с их стороны беспочвенны. Третьи лица

[166] По этой причине критиковал абстрактные понятия, которые расширяют свободу судейского усмотрения, И.А. Покровский. Запрет злоупотребления правом И.А. Покровский допускал применять только в ограниченном виде как запрет осуществлять право исключительно с целью причинения вреда, утверждая, что «только в этих пределах запрещение шиканы не будет противоречить необходимому для всякого правопорядка принципу прочности права». (Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С.118-119).

могут обладать законным интересом в оспаривании, например, производных объектов, препятствующих правовой охране объектов таких третьих лиц, и заключить договор об отчуждении исключительного права на первоначальный объект в целях последующего оспаривания производного объекта. Если же право на оспаривание к этому моменту не существует, то третьи лица оказываются лишены возможности оспорить правовую охрану. Условно говоря, в данном случае исключительное право на первоначальный объект переходит к ним в усеченном содержании, со своего рода обременением.

Оба варианта не лишены недостатков, поэтому вопрос должен решаться путем поиска справедливого баланса между интересами правообладателей первоначального и производного объектов и третьих лиц. На наш взгляд, предпочтительным является признание совпадения правообладателей первоначального и производного объектов в одном лице юридическим фактом, прекращающим право на оспаривание последнего. Этот подход позволяет исключить возможность злоупотребления правом на оспаривание, а также защищает интересы третьих лиц, приобретающих исключительное право на производный объект, и тем самым обеспечивает стабильность гражданского оборота. Кроме того, совпадение правообладателей первоначального и производного объектов в одном лице допустимо рассматривать в качестве подразумеваемого *ex post* согласия на предоставление правовой охраны производному объекту. Согласие может быть выражено после предоставления правовой охраны и в этом случае легализует возникшее исключительное право и прекращает его зависимость от прав на первоначальный объект. Приобретение правообладателем первоначального объекта исключительного права на производный объект следует квалифицировать как волеизъявление на сохранение исключительного права в силе. Такого рода подразумеваемое согласие по аналогии тоже должно признаваться безотзывным.

Что касается третьих лиц, приобретающих исключительное право на первоначальный объект с целью оспорить производный, то в данном случае их

интересами допустимо пренебречь в пользу решения обозначенных выше задач. В большинстве случаев защита третьих лиц обеспечивается с помощью публичных реестров прав на первоначальные и производные объекты, которые позволяют перед приобретением исключительного права проследить его историю и установить факт принадлежности первоначального и производного объектов одному лицу в какой-либо период времени. Когда права на первоначальный объект не подлежат регистрации, то от третьего лица требуется перед совершением сделки проследить историю перехода исключительного права на объект к стороне по договору об отчуждении и сопоставить ее с историей права на производный объект. Эти действия требуются для проверки наличия исключительного права у контрагента безотносительно к факту первоначальности или производности объекта. Если действия по проверке не были совершены, то риски справедливо возложить не на правообладателя производного объекта, а именно на третье лицо, которое пренебрегло мерами заботливости и осмотрительности.

В-четвертых, право на оспаривание прекращается в результате прекращения зависимости прав на производный объект от прав на первоначальный объект по иным основаниям. К этой категории в первую очередь относится *ex post* согласие правообладателя первоначального объекта на предоставление охраны производному объекту. Если согласие было предоставлено *ex ante*, право на оспаривание производного объекта в принципе не существует, т.к. интеллектуальные права на него возникают правомерно.

Таким образом, особенности прекращения интеллектуальных прав на производный объект существуют только при зависимой модели их возникновения и являются логическим продолжением целей, принципов и норм, на реализацию которых направлена зависимая модель. Основным юридическим фактом, лежащим в основе права на оспаривание правовой охраны производного объекта, выступает неправомерное действие лица, нарушающего обязанность воздерживаться от использования первоначального

объекта, что приводит к пороку в юридическом составе, необходимом для возникновения прав на производный объект.

Право на оспаривание реализуется в рамках охранительного правоотношения и заключается в юридически обеспеченной возможности обратиться в юрисдикционном порядке с требованием о признании правовой охраны производного объекта недействительной. Будучи мерой защиты исключительного права, право на оспаривание неразрывно связано с нарушенным исключительным правом или охраняемым зависимой моделью законным интересом третьего лица, поэтому следует их судьбе и не может переходить к другим лицам без одновременного перехода исключительного права. Прекращение исключительного права, как и утрата законного интереса, влечет за собой прекращение у субъекта права на оспаривание.

Помимо прекращения исключительного права на первоначальный объект, юридическим фактом, пресекающим право на оспаривание, является прекращение зависимого статуса производного объекта. Зависимость прекращается в результате волеизъявления правообладателя первоначального объекта в форме последующего согласия на предоставление правовой охраны, а также в результате совпадения правообладателей первоначального и производного объектов в одном лице.

Прекращение исключительного права на производный объект само по себе не является основанием прекращения права на оспаривание, так как правообладатель вправе требовать восстановления положения, существовавшего до нарушения, что обеспечивается признанием правовой охраны производного объекта недействительной с обратной силой.

Глава 3. Осуществление интеллектуальных прав на производный объект и распоряжение исключительным правом

§ 1. Осуществление интеллектуальных прав на производные объекты

Специфика правового режима производных объектов не ограничивается особенностями возникновения и прекращения интеллектуальных прав. Своеобразием обладает порядок осуществления прав, поскольку их возникновение само по себе не разрывает юридически значимую связь между первоначальными и производными объектами.

Традиционно под осуществлением гражданских прав принято понимать реализацию управомоченным лицом возможностей (правомочий), заключенных в содержании данного права[167]. В.П. Грибанов следующим образом охарактеризовал соотношение между субъективным правом и его осуществлением: «Если содержание субъективного гражданского права может быть охарактеризовано как общий тип возможного поведения управомоченного лица, санкционированный объективным правом, то содержание процесса его осуществления сводится к совершению управомоченным лицом реальных, конкретных действий, в которых находят свое выражение как воля самого управомоченного лица, так и специфические особенности данного конкретного случая»[168]. В литературе также отмечается, что «осуществление субъективных прав всегда представляет собой органический сплав возможностей совершения собственных действий управомоченным лицом с возможностью требовать исполнения или соблюдения юридических обязанностей другими лицами»[169].

Исключительное право, личные неимущественные и иные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации значительно отличаются друг от друга по содержанию, что обуславливает своеобразие процесса их осуществления. В этой связи методологически правильней исследовать особенности осуществления различных видов

[167] Гражданское право. В 4 т. Т. 1 / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2006. С.520.
[168] Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001. С.44.
[169] Гражданское право. В 3 т. Т. 1. / под ред. А.П. Сергеева. М., 2010 / СПС «Гарант».

интеллектуальных прав на производные объекты отдельно. Поэтому далее основное внимание будет уделено осуществлению исключительного права, которое, в отличие от иных прав, признается на любые производные объекты.

Законодательство предусматривает случаи, в которых возможность осуществления исключительного права на производный объект поставлена в зависимость от соблюдения права на первоначальный объект. В силу п.3 ст.1260 ГК РФ автор производного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного произведения. В соответствии с п.3 ст.1303 ГК РФ, смежные права осуществляются с соблюдением авторских прав на произведения науки, литературы и искусства, использованные при создании объектов смежных прав. Эта общая норма конкретизируется в специальных положениях, регулирующих отношения по поводу использования отдельных объектов смежных прав. Так, в п.2 ст.1315 ГК РФ установлено, что исполнители осуществляют свои права с соблюдением прав авторов исполняемых произведений. В силу п.2 ст.1323 ГК РФ изготовитель фонограммы осуществляет свои права с соблюдением прав авторов произведений и прав исполнителей. Как следует из п.5 ст.1330 ГК РФ, организации эфирного и кабельного вещания осуществляют свои права с соблюдением прав авторов произведений, прав исполнителей, а в соответствующих случаях - обладателей прав на фонограмму и прав других организаций эфирного и кабельного вещания. В патентном праве аналогичные правила предусмотрены в п.2 ст.1358.1 ГК РФ для зависимых изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Во всех перечисленных ситуациях осуществление исключительного права на производный объект по усмотрению правообладателя не допускается, а возможность осуществления подчинена воле другого лица – правообладателя первоначального объекта. При этом, как замечал В.П. Грибанов, «субъективное гражданское право представляет социальную ценность лишь в случае, если оно

может быть осуществлено»[170]. Можно ли на этом основании утверждать, что право на производный объект не представляет социальной ценности до тех пор, пока сохраняется зависимость его осуществления? Каково правовое положение правообладателя производного объекта, если обязанность по соблюдению прав на первоначальный объект не исполнена?

Характеризуя правовой режим зависимых объектов патентных прав, Э.П. Гаврилов отмечает, что «обладатель исключительного права не вправе самостоятельно использовать свой запатентованный объект… Аналогичные ситуации возникают и в отношении других объектов исключительных прав, в частности, исключительных авторских прав на переводы и переработки»[171]. Основываясь на этом утверждении, автор предлагает дополнить п.1 ст.1229 ГК РФ, согласно которому исключительное право влечет право использовать объект, оговоркой «кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом»[172]. В развитие этой мысли можно предположить, что исключительное право на производный объект первоначально находится в обремененном состоянии: оно признается и действует, но правообладатель лишен возможности реализовывать правомочия, которые в нем заложены.

К сходному выводу приходит М.В. Лабзин, по мнению которого возможности обладателя права на зависимый объект ограничены в части использования зависимого объекта до получения разрешения правообладателя исходного объекта[173]. Далее автор пишет: «Право на несанкционированно созданный зависимый объект изначально возникает в крайне усеченном содержании, без главного с позиции закона своего элемента»[174]. Под главным с позиции закона элементом М.В. Лабзин подразумевает возможность самостоятельного использования объекта, позитивный аспект содержания

[170] Грибанов В.П. Указ. соч. М., 2001. С.22.
[171] Гаврилов Э.П. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ в главу 72 ГК РФ // Хозяйство и право, 2014. №.10. С.85.
[172] Там же. С.85.
[173] Лабзин М.В. В чьей власти зависимый объект интеллектуальной собственности? // Патенты и лицензии, 2013. №1. С.14.
[174] Лабзин М.В. В чьей власти зависимый объект интеллектуальной собственности? // Патенты и лицензии, 2013. №2. С.13.

исключительного права, хотя сам является сторонником негативной концепции и критикует подход законодателя.

Аналогичной точки зрения придерживается Е. Жуков применительно к производным произведениям в авторском праве: «Авторские права возникают и признаются за автором незаконной переработки, но только в части защиты от посягательств третьих лиц»[175]. Автор рассматривает факт зависимости производного произведения от авторских прав на оригинал в качестве законного обременения, которое отпадает после прекращения исключительного права на оригинал, после чего авторские права на производное произведение становятся полноценными[176]. В позиции Е. Жукова интересна мысль о том, что не все правомочия содержатся в исключительном праве на производное произведение с момента возникновения. В остальном можно констатировать сходство данного подхода с мнениями Э.П. Гаврилова и М.В. Лабзина.

В.Ю. Джермакян и Е.А. Дедков заключают, что на зависимое изобретение возникает исключительное право, но «невозможно осуществить лишь одно из входящих в него правомочий без нарушения чужого права, а именно право на использование запатентованного объекта»[177]. Если сравнить данное описание с описанием исключительного права на производное произведение, можно сделать вывод об их сходстве. В обоих случаях речь идет об отсутствии у правообладателя правомочия на собственные действия по использованию объекта. Интересно, что В.Ю. Джермакян и Е.А. Дедков отстаивают негативную концепцию исключительного права, что не препятствует им рассматривать право на собственные действия в качестве одного из элементов субъективного исключительного права, существующего наряду с правомочием требовать от третьих лиц воздерживаться от использования объекта и правомочием на защиту. Это свидетельствует о том, что спор между сторонниками позитивной и негативной концепций часто сводится к

[175] Жуков Е. Возникновение и осуществление субъективных авторских прав на производные произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права, 2013. №9. С.55.
[176] Там же. С.58.
[177] Джермакян В.Ю., Дедков Е.А. Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего арбитражного суда РФ? // Патенты и лицензии, 2008. №9. С.13.

определению основного элемента в структуре исключительного права, а структура в целом в обеих концепциях совпадает.

Таким образом, в доктрине выработан единообразный подход к характеристике осуществления исключительного права на производный объект. Поскольку исключительное право является разновидностью субъективных гражданских прав, его содержание может быть рассмотрено через три правомочия: правомочие на собственные действия, правомочие на действия других лиц, правомочие на защиту[178]. Как известно, субъективное гражданское право не обязательно содержит одновременно все три правомочия[179]. В момент возникновения исключительного права, осуществление которого поставлено в зависимость от соблюдения права на первоначальный объект, правомочие на собственные действия по использованию производного объекта парализовано. Следовательно, структура исключительного права на производный объект изначально включает только правомочие требовать от неопределенного круга обязанных лиц не использовать производный объект и правомочие на защиту. Исключительное право оказывается обремененными в пользу правообладателя первоначального объекта, но в случае прекращения исключительного права на первоначальный объект обременение прекращается и исключительное право на производный объект становится полноценным с точки зрения трехзвенной структуры субъективного гражданского права. Этот правовой эффект сопоставим со свойством эластичности права собственности[180].

---

[178] Теория государства и права / под. ред. С.С. Алексеева. М., 1998. С.290; Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права. СПб., 2005. С.390. Существует точка зрения, что субъективное право включает только правомочие на собственные действия и правомочие требовать определенного поведения от обязанных лиц, а возможность защиты свойственна самим правомочиям, а не существует наряду с ними. (См. напр. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. С.225). В рамках рассматриваемого вопроса этот спор не является актуальным, так как наше внимание сосредоточено на первых двух правомочиях, наличие которых признается представителями обоих подходов. Следует также отметить, что некоторые авторы предлагают в структуре исключительного права по аналогии с субъективным правом собственности выделять правомочия владения (обладания), пользования (использования) и распоряжения (см. напр.: Соболь И.А. Свободные лицензии в авторском праве России: монография. М., 2014. С.133-139). Однако в рамках настоящей работы мы исходим из предположения о некорректности проприетарной теории интеллектуальной собственности.

[179] Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2006. С.122.

[180] И.А. Покровский, говоря о свойстве эластичности, образно сравнивал права собственности с пружиной, которая стремится выровняться во весь свой рост, но никогда этого в полной мере не достигает, так как всегда на ней лежат те или другие сжимающие ее гири (Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001. С.202). В современных работах эластичность права собственности описывается сходным образом:

Основываясь на данном подходе, «осуществление исключительного права с соблюдением прав на другие объекты» следует толковать ограничительно. Соблюдение исключительного права на первоначальный объект требуется только для реализации правомочия на использование производного объекта своими действиями, например, для воспроизведения и распространения экземпляров перевода охраняемого произведения, изготовления изделий, содержащих существенные признаки первоначального изобретения и т.д. Правомочие требовать от третьих лиц не использовать производный объект и правомочие на защиту права могут быть реализованы беспрепятственно. Зависимость исключительного права на производный объект проявляется только в позитивном аспекте, а осуществление права в отрицательном аспекте не зависит от соблюдения прав на первоначальный объект.

Этот вывод обуславливает допустимость распоряжения исключительным правом на производный объект, а также возможность его защиты вне зависимости от факта соблюдения исключительного права на первоначальный объект. Например, переводчик может без разрешения автора и правообладателя оригинала заключить лицензионный договор о предоставлении права на использование перевода. Правовые последствия предоставления лицензии будут выражаться в том, что лицензиат получит возможность использовать перевод без нарушения исключительного права переводчика, но не получит возможность осуществлять фактические действия по использованию перевода до заключения лицензионного договора с правообладателем оригинала. Как справедливо отмечает О.А. Рузакова, «для того, чтобы выпустить в свет перевод, издатель должен получить разрешение как обладателя авторского права на оригинальное произведение, так и обладателя авторского права на

«Право собственности обладает таким уникальным свойством, как упругость, эластичность (jus recadentiae), которое означает возможность восстанавливать свое первоначальное (естественное) положение, включая объем права собственности и его полномочия после устранения ограничений и обременений, действовавших в отношении права собственности (Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты. М., 2013 / СПС Консультант Плюс) В другой работе отмечается: «Свойство эластичности права собственности в общем виде состоит в том, что как только прекращается какое-либо ущемление права собственности, последнее приобретает свои естественные границы» (Микрюков В.А. О свойстве эластичности права собственности при его ограничении и обременении // Вестник Пермского университета. Юридические науки. Пермь, 2011. Выпуск 4(14). С.100)

перевод»[181]. Без разрешения патентнообладателя зависимого объекта никто, включая патентообладателя первоначального объекта, не вправе использовать зависимый объект. Вследствие этого лицензионный договор на использование зависимого объекта может заключаться с патентообладателем первоначального объекта, который по отношению к зависимому объекту занимает такое же правовое положение, что и любые третьи лица. Если патентообладатель первоначального объекта начнет использование зависимого объекта без лицензии, то нарушит исключительное право на зависимый объект.

Сделанные выводы иллюстрируют важную особенность гражданских прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Трехзвенная структура права собственности на вещь[182] отличается от трехзвенной структуры исключительного права на нематериальный объект. В субъективном праве собственности все правомочия тесно связаны между собой. Возможность использования вещи зависит от исполнения третьими лицами корреспондирующей обязанности воздерживаться от вмешательства в сферу власти собственника, а способы защиты права собственности направлены на восстановление возможности реализовать правомочие по использованию вещи. В исключительном праве правомочие на собственные действия не зависит от других правомочий. Правомерное или неправомерное использование нематериального объекта третьими лицами никак не влияет на возможность использования объекта правообладателем. Трудно представить действия третьих лиц, которые препятствуют реализации этого правомочия. Если третье лицо уничтожит единственный экземпляр фонограммы, что сделает невозможным ее дальнейшее использование, эти действия не будут квалифицироваться в качестве нарушения исключительного права на фонограмму. Ввиду этого отсутствуют и специальные способы защиты, направленные на защиту правомочия на собственные действия.

[181] Рузакова О.А. Право на перевод в системе имущественных прав автора // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права, 2001. №9. С.35.

[182] Здесь подразумевается не триада правомочий владения, пользования и распоряжения, а правомочие на собственные действия, правомочие требовать соответствующего поведения от третьих лиц и правомочие на защиту.

Эти соображения могли бы служить дополнительным аргументом в пользу крайнего варианта негативной концепции исключительного права, отрицающего существование правомочия на собственные действия в структуре исключительного права. Однако в таком случае возникали бы теоретические трудности в описании правового режима производных объектов, ведь нельзя говорить об осуществлении правомочий, которые не существуют, как нельзя ставить их в зависимость от исключительного права на первоначальный объект. Следовательно, трехзвенная структура исключительного права не является простой попыткой вписать исключительное право в структуру субъективного права, принятую в общей теории права, а позволяет адекватно описать особенности правоотношений, возникающих по поводу производных объектов. Однако правомочие на собственные действия приобретает особое юридическое значение, отражая не связь между субъектом и объектом права, а связь между субъектами прав на первоначальный и производный объекты. Если эта связь наличествует, правомочие на собственные действия, как правило, отсутствует. Если этой связи нет, правомочие на собственные действия существует.

На чем основана юридически обеспеченная возможность правообладателя первоначального объекта контролировать осуществление исключительного права на производный объект? В институте патентного права ответ наиболее очевиден. Из взаимосвязанных положений п.4 ст.1358 и 1358.1 ГК РФ следует, что объект патентных прав признается зависимым, если при его использовании одновременно используются все существенные признаки другого объекта, а в части промышленных образцов используется совокупность признаков, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление. Использование зависимого объекта является использованием первоначального объекта, находится в сфере действия исключительного права на него, поэтому требует соблюдения исключительного права на первоначальный объект.

Стройность такой логики на определенном этапе развития российского патентного права нарушила позиция Высшего Арбитражного Суда РФ,

изложенная в п. 9 Информационного письма от 13 декабря 2007 г. №122[183], согласно которому при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками до признания недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Многими специалистами разъяснение было интерпретировано как указание к применению позитивной концепции исключительного права в ее крайнем варианте и в таком виде была подвергнута обоснованной критике[184]. Позиция ВАС РФ изменила судебную практику по данному вопросу[185], но только на некоторое время. Нормы ст.1358.1 ГК РФ, введенной Федеральным законом от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ, не оставляют сомнений насчет недопустимости использования зависимых объектов патентных прав без разрешения патентообладателя первоначального объекта. Таким образом, правовое регулирование указанного вопроса вернулось к принципам, выведенным задолго до этого в доктрине[186]. Кроме того, п. 9 Информационного письма от 13 декабря 2007 г. №122 оставлял целый ряд других вопросов по его толкованию и области применения. В частности, не было ясно, подразумевал ли ВАС РФ возможность применения позиции к полезным моделям, имеющим не только тождественные или эквивалентные признаки, но и отличительные признаки, отвечающие критерию новизны, и допускал ли распространение позиции на изобретения и промышленные образцы[187]. В настоящее время эти вопросы

[183] Информационное письмо ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».
[184] См. напр.: Джермакян В.Ю., Дедков Е.А. Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего арбитражного суда РФ? // Патенты и лицензии, 2008. №9. С.2-14; Гаврилов Э.П. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные Федеральным законом от 12 марта 2014 года №35-ФЗ в главу 72 ГК РФ // Хозяйство и право, 2014, №10; Лабзин М.В. В чьей власти находится зависимый объект интеллектуальной собственности? // Патенты и лицензии, 2013. №2. С.11-22.
[185] Дедков Е.А. Чье изобретение в датчиках фазы? // Патентный поверенный, 2007. №6. С.45-48.
[186] А.А. Пиленко писал: «Ссылка на собственный патент не может быть репликой в процессе о контрафакции: обвиняемый может защищаться лишь путем активного нападения... на патент обвинителя» (Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001. С.516)
[187] В комментариях к п.8, 9 Обзора Е.А. Павлова указывала на то, что примеры с полезными моделями выбраны судом из-за более высокой вероятности возникновения спорных ситуаций в отношении этих объектов. При этом правовая позиция, сформулированная в п.9 Обзора, по мнению Е.А. Павловой, относится к

утратили актуальность, поэтому далее следует исходить из того, что юридически обеспеченная возможность контролировать использование производного объекта в патентном праве основана на признании использования такого объекта одновременно использованием первоначального объекта.

В институте смежных прав юридическая возможность правообладателя первоначального объекта контролировать осуществление исключительного права на производный объект объясняется аналогичными причинами. Применительно к соотношению авторских прав и смежных прав И.А. Зенин пишет: «Отмечавшаяся ранее органическая связь исполнений с авторскими произведениями требует скрупулезного юридического оформления…с целью недопущения нарушения охраняемых законом авторских прав авторов исполняемых произведений»[188]. С этим утверждением нельзя не согласиться, ведь действия по использованию одного объекта смежных прав часто неразрывно связаны с использованием объекта авторских прав или другого объекта смежных прав. Нельзя представить себе публичное исполнение фонограммы, при котором одновременно не будут фактически использованы исполнение и музыкальное произведение, зафиксированные в фонограмме. Сообщение в эфир радиопередачи часто сопровождается одновременным использованием фонограмм, исполнений и произведений.

По мнению В.О. Калятина, «производность является важной чертой смежных прав. Из этого вытекает, что все указанные лица [*исполнители, изготовители фонограмм, вещательные организации – В.Е.*] в своих действиях ограничены пределами, определенными при передаче им права на использование другого объекта»[189]. Производность объектов смежных прав объясняет тот факт, что действия по использованию одного объекта одновременно охватываются содержанием исключительного права на другие

тождественным полезным моделям (Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М., 2014. С.211-214). Если следовать такой логике, правовая позиция ВАС РФ распространяется только на очень узкий круг проблем, а значение, которое было придано ей в научной литературе, преувеличено.

[188] Зенин И.А. Зарождение и развитие института смежных прав в Российской Федерации / Проблемы права интеллектуальной собственности (избранные труды). М., 2015. С.191.

[189] Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). М., 2000. С.154.

объекты, следовательно, требуют разрешения правообладателей всех используемых объектов. Как в ситуации с зависимыми объектами патентных прав, этим обосновано требование соблюдения исключительного права на первоначальные объекты при осуществлении права на производные объекты.

Особенности осуществления авторских прав на переводы и переработки по российскому праву совпадают с особенностями осуществления патентных прав на зависимые изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также производные объекты смежных прав. Право субъекта исключительного права на оригинал контролировать использование переработок основано на признании действий по использованию производных произведений одновременно действиями по использованию оригинала.

Несмотря на то, что при разрешении споров, связанных с осуществлением исключительного права на производные объекты, в целом сложилась единообразная правоприменительная практика, судебные ошибки иногда встречаются. В качестве примера можно привести следующее дело. Истец как обладатель исключительной лицензии на использование музыкального произведения «О нем», автором которого является Ирина Дубцова, обратился с иском ОАО «Первый канал» в связи с тем, что ответчик разместил в сети Интернет экземпляр телепередачи «Голос», в которой было исполнено спорное произведение. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал, что ответчик является правообладателем телепередачи как сложного объекта, поэтому вправе использовать телепередачу любыми способами, в том числе размещать в сети Интернет. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2015 г. по делу №А40-217102/14 решение суда первой инстанции было отменено, с ответчика взыскана компенсация за нарушение исключительного права. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2016 г. судебный акт апелляционной инстанции оставлен без изменения. Суд по интеллектуальным правам поддержал аргумент о том что, что музыкальное произведение

представляет самостоятельный объект интеллектуальных прав, лицензию на использование которого ответчик не получал. Кроме того, довод ответчика о необоснованном ограничении его исключительного права на телепередачу был отклонен на том основании, что создание сложного объекта не порождает право на использование объектов, вошедших в его состав[190].

В рассмотренном деле столкнулись две концепции исключительного права. Ответчик и суд первой инстанции аргументировали свою позицию через позитивную концепцию в ее крайнем варианте. Но в итоге нашли свое подтверждение сформулированные выше правила, по которым правообладатель производного объекта лишен правомочия на его использование своими собственными действиями вследствие того, что на действия по использованию производного объекта распространяется исключительное право на первоначальный объект и, соответственно, использование производного объекта приравнивается к использованию первоначального объекта.

В практике судов общей юрисдикции тоже встречается данная категория споров. Так, в одном из дел основанием для обращения в суд послужило сообщение в эфир записи исполнения музыкального произведения. Ответчики – телеканал и гражданин-исполнитель – не отрицали факт сообщения в эфир записи исполнения, но ссылались на наличие у исполнителя исключительного права на использование записи исполнения, что, по мнению ответчиков, обуславливает правомерность их действий. Верховный суд Чувашской Республики в Апелляционном определении от 16 декабря 2013 г. по делу №33-4498/2013 эти доводы обоснованно отклонил, мотивировав решение ссылкой на п.2 ст.1315 ГК РФ и отметив, что правомерное использование исполнения не означает правомерное использование самого произведения. Сходная позиция была выражена в Апелляционном определении Московского городского суда от 26 февраля 2014 г. по делу №33-3804. Эти дела интересны тем, что в них

[190] С этой проблематикой тесно связаны вопросы, является ли телепередача аудиовизуальным произведением, является ли включение произведения в сложный объект самостоятельным способом использования и распространяется ли на данный способ использования государственная аккредитация в сфере управления авторскими и смежными правами на коллективной основе (См. напр.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 января 2017 г. по делу №А40-14248/2016).

суды правильно разграничили различные объекты интеллектуальных прав и признали, что одни и те же действия могут охватываться содержанием исключительного права на несколько объектов, в чем выражается один из принципов осуществления прав на производные объекты.

Зависимость осуществления исключительного права на производные объекты имеет пределы. Первое ограничение зависимости раскрывается через структуру субъективного права и состоит в том, что исключительное право на первоначальный объект затрагивает только одно из трех правомочий, входящих в структуру исключительного права на производный объект.

Второе ограничение связано с юридически значимыми признаками первоначального объекта, которые определяют объем его правовой охраны и обусловлены его местом в системе объектов интеллектуальных прав. Например, зависимость изобретения от другого изобретения определяется совокупностью существенных признаков изобретения с более ранней датой приоритета. Если второе изобретение использует все существенные признаки первого изобретения, то оно признается зависимым; если не содержит, то основания для признания второго изобретения зависимым отсутствуют.

Критерии признания производными объектов авторского права менее формализованы и могут не совпадать в разных правовых системах. Например, в отечественной доктрине В.Я. Ионас, опираясь на теорию структурного анализа произведения, относил к зависимым «произведение, автор которого, заимствуя частично или полностью существенные элементы из чужого произведения, проявляет при этом собственное творчество»[191]. В переводах творчески самостоятельным элементом В.Я. Ионас признавал только внешнюю форму, а содержание и внутреннюю форму считал заимствованными[192]. В драматизациях и экранизациях, по мнению ученого, в новой внешней форме предстает идейное и образное содержание оригинала[193]. Согласно данному подходу производные и

[191] Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972. С.56.
[192] Там же. С.56-57.
[193] Там же. С.59.

самостоятельные произведения разграничивает факт заимствования охраняемых элементов других произведений, при этом разные производные произведения в разной степени заимствуют элементы других произведений и предполагают разную степень свободы творчества.

В авторском праве США для разграничения производных произведений, создание и использование которых допускается только с разрешения автора оригинала, и произведений, созданных с использованием других объектов авторских прав, но не требующих разрешения автора использованного произведения, применяются несколько иные принципы. С одной стороны, в законодательстве и прецедентом праве сформировались специальные правила, относящиеся к переработкам отдельных видов произведений. В частности, объекты утилитарного назначения, созданные с заимствованием произведений дизайна и чертежей, не признаются производными произведениями и не охватываются правом на переработку[194]. Например, не будет нарушением авторских прав создание предмета одежды, даже если при этом заимствована существенная часть чужого произведения дизайна.

С другой стороны, к производным произведениям применима доктрина добросовестного использования *(fair use)*, основанная согласно §107 раздела 17 U.S. Code[195] на четырех критериях допустимости свободного использования произведений. Доктрина учитывает характер оригинального и созданного на его основе произведения. Например, как утверждает P.N. Leval, «тексты, включая черновики, созданные в целях опубликования, пользуются более сильной защитой от доктрины добросовестного использования, чем материалы, написанные исключительно в личных целях»[196]. При этом новое произведение должно преобразовывать оригинал, добавлять к нему новую ценность, а не просто заменять или повторять его[197].

---

[194] Pamela Samuelson. The Quest for a Sound Conception of Copyright's Derivative Work Right // The Georgetown Law Journal, 2013. Vol.101. C.1534-1535.
[195] Cornell University Law School / URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107 (дата обращения: 01.02.2017)
[196] Pierre N. Leval. Toward A Fair Use Standard // Harvard Law Review, 1990. Vol. 103. C.1122.
[197] Там же. С.1111.

Таким образом, свойства оригинального произведения – один из факторов, отделяющих круг производных произведений от произведений, которые могут использоваться свободно, как по российскому праву, так и по авторскому праву США. Но в авторском праве США, по сравнению с отечественной доктриной, могут признаваться юридически значимыми другие свойства оригинальных произведений. При этом в обеих странах общим принципом является отнесение элементов содержания произведения к числу неохраняемых, заимствование которых само по себе не считается созданием переработки.

В позитивном праве и доктрине других стран могут применяться иные критерии разграничения производных и самостоятельных оригинальных произведений, что не ставит под сомнение общий вывод о том, что пределы зависимости определяются среди прочего особенностями правового режима первоначальных объектов. Но данное ограничение зависимости условно в том смысле, что оно определяет не пределы зависимости осуществления исключительного права на производный объект, а наличие одного из конститутивных признаков производного объекта – признака использования первоначального объекта при создании или использовании производного объекта. Факт использования устанавливается исходя из юридически значимых признаков и объема правовой охраны первоначального объекта. Данный вопрос требует специального изучения применительно к отдельным видам объектов и подразумевает разные подходы, что продиктовано спецификой охраны различных объектов. Поскольку цель настоящего исследования состоит в первую очередь в выявлении общих для всех производных объектов свойств, анализ особенностей правовой охраны отдельных первоначальных объектов выходит за рамки исследования. Вместе с тем эта специфика, без сомнений, должна учитываться при решении вопроса о квалификации конкретных объектов в качестве производных.

Третье ограничение определяется содержанием исключительного права на первоначальный объект. Вопрос можно поставить следующим образом. Всякое

ли использование производного объекта охватывается исключительным правом на первоначальный объект? Непосредственно в законе поименовано несколько случаев, в которых осуществление права на производный объект не требует разрешения правообладателя первоначального объекта. В силу п.4 ст.1274 ГК РФ допускается свободное использование произведений, созданных в жанре пародии или карикатуры на основе другого правомерно обнародованного произведения. Сравнение легального определения пародии и производного произведения показывает, что пародии являются разновидностью производных произведений[198], но действия по их использованию не охватываются исключительным правом на оригинал. В дополнение можно привести норму пп.1 п.1 ст.1274 ГК РФ, допускающую цитирование произведений в переводе.

О.А. Рузакова полагает допустимым использование производных произведений и в других случаях: «Переводчик, осуществивший перевод без согласия автора, может его использовать только в тех пределах свободного использования, которые предусмотрены ст.18-26 Закона [*Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» – прим. авт.*]»[199]. Этот подход расширяет сферу свободного использования переводов и переработок, поскольку распространяет на них все изъятия из содержания исключительного права на оригинал, а не только изъятия, прямо поименованные применительно к переводам и переработкам. Например, свободным должно признаваться публичное исполнение во время официальных или религиозных церемоний переработок музыкальных произведений или фонограмм, записанных без разрешения исполнителя (ст.1277, 1306 ГК РФ).

---

[198] См.напр.: Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М., 2014. С.128-130. (авторы – В.О. Калятин, Е.А. Павлова); Пирогова В.В. К вопросу использования авторского произведения: содержание исключительных прав. М., 2012 / СПС «КонсультантПлюс»; Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постатейный) / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009 / СПС «КонсультантПлюс» (автор комментария – В.О. Калятин). Напротив, нельзя согласиться с постановкой проблемы разграничения пародий и производных произведений: «Существенно важно понимать, что законом относится к пародиям, каковы критерии разграничения пародий от производных произведений и частичного или полного использования чужих оригинальных произведений» (Колосов В.А. Пародия в системе авторского права // Закон, 2013. №9. С.120). Проблема состоит в критериях квалификации производных произведений в качестве пародий, а сами понятия соотносятся как род и вид. Следует заметить, что в статье автор так и не приводит критерии разграничения.

[199] Рузакова О.А. Право на перевод в системе имущественных прав автора // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права, 2001. №9. С.35-36.

В основу данного подхода положена следующая логика. Использование производного объекта определенным способом приравнивается к использованию первоначального объекта тем же самым способом. Если этот способ использования не требует разрешения правообладателя и выплаты ему вознаграждения, то не имеет значения, используется ли первоначальный объект «как есть», или опосредованно через производный объект – в любом случае использование является свободным. Как правило, эта логика не вызывает нареканий, так как не создает дополнительных ограничений исключительного права на первоначальный объект. Кроме того, свободное использование всегда устанавливается в интересах общества в целом, и третьи лица должны иметь однозначное представление о допустимости свободного использования объекта независимо от особенностей его создания. Если ограничить свободное использование первоначального объекта опосредованно через производный объект только использованием первоначального объекта «как есть», третьи лица будут поставлены в зависимость от правоотношения, связывающего правообладателей первоначального и производного объекта, что не сочетается с принципом правовой определенности.

Между тем в некоторых ситуациях обоснованность рассматриваемого подхода вызывает сомнения. Проблемы появляются, когда использование объекта допускается без разрешения правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения. Один из таких случаев предусмотрен ст. 1245 ГК РФ, регулирующей сбор вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. В п. 3 указанной статьи предусмотрены пропорции распределения вознаграждения между авторами, исполнителями и изготовителями фонограмм. Если в результате переработки создано новое музыкальное произведение, исполненное и записанное на фонограмму, каким образом следует распределять вознаграждение между авторами оригинального и производного музыкальных произведений? С одной стороны, у автора производного произведения возникает совокупность

интеллектуальных прав на созданный им объект, включая право на вознаграждение. С другой стороны, воспроизведение производного музыкального произведения в личных целях приравнивается к воспроизведению оригинала, а, значит, автор оригинала тоже обладает правом на вознаграждение за использование переработки. Следовательно, при создании производного музыкального произведения без разрешения автора оригинала он утрачивает часть вознаграждения, которое получил бы при отсутствии переработки и использовании первоначального произведения в оригинальной форме.

Схожая проблема возникает при коллективном управлении авторскими правами на обнародованные музыкальные произведения. Несмотря на то, что для использования производного музыкального произведения требуется заключение лицензионных договоров и с правообладателем оригинала и с правообладателем переработки, фактически в подавляющем большинстве случаев заключается лицензионный договор с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское Общество» (РАО) на все произведения, полномочия на управление которыми у организации не изъяты по заявлению правообладателя. При этом ставки авторского вознаграждения, как правило, зависят не от количества использованных произведений, а от площади объекта, количества посадочных мест, доходов от рекламы и т.п.[200] В то же время распределение вознаграждения между правообладателями производится, как установлено абз.3 п.4 ст.1243 ГК РФ, пропорционально фактическому использованию соответствующих объектов авторских и смежных прав. При такой системе сбора и распределения вознаграждения создание производного музыкального произведения напрямую затрагивает интересы правообладателя оригинального произведения, право которого контролировать использование производных объектов существенно ограничивается.

[200] Различные критерии применяются в зависимости от категорий пользователей (кафе, рестораны, организаторы концертов, телекомпании, театры и т.д.). Подробная информация представлена на интернет-сайте Российского авторского общества – http://rao.ru.

Анализируемый подход фактически легализует использование других производных объектов – исполнений и фонограмм, созданных без разрешения правообладателя музыкального произведения. В частности, для публичного исполнения, сообщения в эфир и по кабелю фонограммы, записанной без разрешения правообладателя музыкального произведения, пользователю для соблюдения исключительного права на музыкальное произведение достаточно заключить лицензионный договор с аккредитованной организацией по коллективному управлению. Что касается исполнения, то его использование указанными способами в силу п.1 ст.1326 ГК РФ допускается без разрешения правообладателя, который лишь сохраняет право на вознаграждение. Если строго следовать рассматриваемому подходу, изготовитель, записавший фонограмму без разрешения правообладателей музыкального произведения и исполнения, приобретает право на получение вознаграждения за использование фонограммы в таком же объеме, что и изготовитель, осуществивший запись с разрешения автора и исполнителя. При этом экземпляры такой фонограммы рассматриваются в качестве контрафактных, поскольку при их записи было нарушено исключительное право на исполнение в части права на запись и исключительное право на музыкальное произведение в части права на воспроизведение. Кроме того, пользователь, заключивший лицензионный договор с организацией по коллективному управлению, приобретает право использовать музыкальное произведение, записанное на контрафактную фонограмму, в том же объеме, что и при правомерной звукозаписи.

Э.П. Гаврилов применительно к коллективному управлению авторскими правами на музыкальные произведения пишет: «Система коллективного управления авторскими и смежными правами…не распространяется на "перевод или другую переработку произведений". Приведенное положение означает, что обнародованная песня может публично исполняться как таковая без согласия правообладателя, но для использования слов песни в переводе на другой язык, а также для использования обнародованной песни в новой

аранжировке необходимо получить особое согласие правообладателя»[201]. Здесь предложено отказаться от приравнивания способов использования производного объекта к корреспондирующим способам использования первоначального объекта. Однако в цитируемой статье рассмотрен только частный случай, связанный с коллективным управлением, и не приводится развернутая аргументация высказанной точки зрения.

Проблема является более широкой и затрагивает не только производные музыкальные произведения, но и другие производные объекты. Недостатки подхода, по которому использование производного объекта приравнивается к использованию первоначального объекта соответствующим способом, проявляются в случаях, когда исключительное право на первоначальный объект ограничено свободным использованием, бездоговорным коллективным управлением или заменой исключительного права правом на вознаграждение. В этой связи рассмотрим перспективы применения альтернативных подходов.

Можно приравнять любое использование производного объекта к использованию первоначального объекта особым непоименованным способом, который во всех случаях охватывается содержанием исключительного права на первоначальный объект. С одной стороны, существование такого особого способа использования допускает открытый перечень способов использования, который является общим принципом современного российского права интеллектуальной собственности[202]. Подход решает поставленные выше

---

[201] Гаврилов Э.П. Публичное исполнение охраняемых авторским правом произведений "малых форм" // Хозяйство и право, 2012. №9 / СПС «КонсультантПлюс».

[202] В ряде работ открытый перечень способов использования подвергается критике. В.И. Еременко не соглашается с обоснованностью открытого перечня способов использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в связи с тем, что этот подход не соответствует общемировой практике и создает возможность необоснованного привлечения к уголовной ответственности по ст.147 УК РФ за нарушение изобретательских и патентных прав (Еременко В.И. Изменения в патентном законодательстве Российской Федерации // Законодательство и экономика, 2014. №8. С. 15-16). Аналогичным образом В.И. Еременко критикует открытый перечень способов использования объектов авторского права (Еременко В.И. Об имущественных правах на произведения науки, литературы и искусства // Адвокат, 2010. №9. С. 66-67). Э.П. Гаврилов выявляет недостатки открытого перечня способов использования на примере непубличного исполнения произведений, которое формально подпадает под непоименованные способы использования, в связи с чем пишет: «Хотя описанная ситуация может показаться парадоксальной, тем не менее она логично вытекает из конструкции наделения авторов всех результатов интеллектуальной деятельности безбрежным исключительным правом на использование охраняемого объекта» (Гаврилов Э.П. Об исключительном праве на публичное и "непубличное" исполнение произведения // Хозяйство и право, 2008. №1. С.18-20)

проблемы, так как препятствует использованию переработок, исполнений, фонограмм и других производных объектов без разрешения правообладателя первоначального объекта.

С другой стороны, данный подход не учитывает обстоятельств создания конкретных производных объектов и причин ограничения в той или иной форме исключительного права на первоначальный объект. В результате для каждого публичного исполнения правомерно записанной и опубликованной в коммерческих целях фонограммы потребуется заключение лицензионного договора с исполнителем на особый способ использования исполнения, что вступает в прямое противоречие с положениями ст.1326 ГК РФ. Кроме того, это не отвечает интересам пользователей и изготовителей фонограмм, а часто и интересам правообладателей первоначальных объектов, которые не получат вознаграждение за использование производных объектов. Поэтому, на наш взгляд, негативные последствия применения рассмотренного подхода являются более значительными, чем частные проблемы, которые с его помощью удается решить, в связи с чем данный подход нельзя поддержать.

Согласно другому подходу, все ограничения исключительного права на первоначальный объект сохраняются при использовании производного объекта при условии правомерного создания производного объекта. Условная аналогия может быть проведена с позицией Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по контрафактным экземплярам, согласно которой не происходит исчерпание прав на контрафактные экземпляры произведения, а также не признается правомерным воспроизведение в личных целях контрафактных экземпляров произведения и произведений, которые были неправомерно доведены до всеобщего сведения[203]. Недостаток подхода состоит в том, что при независимой модели возникновения интеллектуальных прав на производный объект действия по созданию производного объекта, как правило, не охватываются исключительным правом на первоначальный объект, поэтому

[203] Пункты 33, 34 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ №5/29 от 26 марта 2009 г.

вопрос о правомерности некорректен. Если же ввести требование получения разрешения для всех случаев создания производных объектов, то нарушителем будет считаться любой создатель производного объекта, независимо от целей создания и дальнейшего использования производного объекта, например, гражданин, осуществивший в целях совершенствования знаний иностранного языка перевод песни на иностранный язык и запись своего исполнения для последующего прослушивания и выявления ошибок в произношении. Другими словами, включение в объем исключительного права действий по созданию производного объекта несвойственно независимой модели возникновения интеллектуальных прав на производный объект и влечет трудноразрешимые коллизии. По этой причине рассмотренный подход тоже не может быть принят.

Принимая во внимание, что решения требуют проблемы, возникающие из-за ограничения исключительного права на первоначальный объект в той или иной форме, особенности осуществления прав на производные объекты в этих случаях можно рассматривать в контексте допустимых пределов ограничения исключительного права. Эти пределы установлены на уровне международных договоров, в частности, в Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 г., Римской конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 1964 г., Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г. и др., а на уровне национального права закреплены в п.5 ст.1229 ГК РФ. Международно-правовые акты и российское законодательство дифференцируют пределы ограничений исключительного права в зависимости от категорий объектов и способов их использования[204]. В наиболее общем виде ограничения не должны противоречить обычному использованию объектов и необоснованным образом ущемлять законные интересы правообладателя. Эти критерии могут быть адаптированы к производным объектам в целом.

[204] Например, как справедливо замечает Н.В. Щербак, «отечественный законодатель в вопросе о свободном использовании объектов авторского права и смежных прав соблюдает правило «трехшаговой проверки» (Щербак Н.В. Пределы авторского права и смежных прав // Законодательство, 2011. №.8 с.26).

Свободное использование объектов представляет исключительные случаи, в каждом из которых предполагается явное отсутствие необоснованного ущемления интересов правообладателей и противоречия обычному использованию. В этих случаях свободное использование первоначального объекта опосредованно, через производный объект, не влечет дополнительных обременений для правообладателя, так как исключительное право в соответствующей части вовсе не действует. Кроме того, такие способы использования не создают необоснованных преимуществ для правообладателя производного объекта, использование которого тоже допускается свободно. По всей видимости, не должна вызывать сомнений допустимость свободного распространения экземпляров периодического печатного издания, содержащего перевод публично произнесенных политических речей (пп.4 п.1 ст.1271 ГК РФ) или использование зависимого объекта патентных прав для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд (п.4 ст.1359 ГК РФ).

Другую группу составляют случаи использования объекта без разрешения правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения, а также примыкающие к ним случаи бездоговорного коллективного управления, когда организация по коллективному управлению заключает лицензионные договоры и не вправе отказаться от их заключения без достаточных оснований (п.1 ст.1243 ГК РФ). Публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю относится к обычным и наиболее распространенным способам использования музыкальных произведений. Использование производных музыкальных произведений при существующей системе сбора и распределения вознаграждения напрямую затрагивает имущественные интересы правообладателя первоначального объекта и создает возможность получения вознаграждения правообладателем производного объекта за счет творческого труда автора первоначального объекта. Следовательно, независимое осуществление исключительного права на производный объект не соответствовало бы допустимым пределам

ограничения исключительного права, поэтому правообладатель первоначального объекта должен сохранять право контролировать использование производного объекта. Публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю производного музыкального произведения без разрешения правообладателя оригинального произведения недопустимо как нарушающее право на переработку произведения, даже при наличии у пользователя лицензионного договора с организацией по коллективному управлению. Аналогичным образом вопрос должен решаться применительно к исполнениям и фонограммам, если возможность использования производного объекта без разрешения правообладателя первоначального объекта или на основании лицензионного договора с организацией по коллективному управлению прямо не предусмотрена законом.

В патентном праве случаи ограничения исключительного права выплатой справедливой компенсации носят иной характер, нежели в институте авторского права и смежных прав. Так, п.3 ст.1359 ГК РФ разрешает использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах с уведомлением патентообладателя и с выплатой ему соразмерной компенсации. Если использован зависимый объект патентного права, то справедливая компенсация должна выплачиваться обоим правообладателям. При этом использование объекта при чрезвычайных обстоятельствах не относится к обычным способам использования, а наличие зависимого объекта не приводит к дополнительному ущемлению имущественных интересов правообладателя первоначального объекта и обогащению правообладателя зависимого объекта за счет правообладателя основного. Следовательно, использование зависимого объекта в этом случае не должно быть подчинено воле правообладателя первоначального объекта, так как не выходит за допустимые пределы ограничения исключительного права.

Таким образом, пределы зависимости осуществления прав на производный объект должны определяться дифференцированно применительно к

конкретным объектам и способам их использования. Использование производного объекта независимо от усмотрения правообладателя первоначального объекта допустимо при одновременном соблюдении трех условий: использование соответствующим способом непосредственно первоначального объекта не требует разрешения правообладателя; опосредованное использование первоначального объекта (через производный объект) не противоречит обычному использованию; опосредованное использование необоснованным образом не ущемляет законные интересы правообладателя первоначального объекта. На наш взгляд, именно этот подход среди рассмотренных в большей степени учитывает интересы правообладателей первоначального и производного объектов и третьих лиц.

Широко распространены ситуации, когда выстраивается цепочка производных объектов. Например, создание изобретения в результате добавления новых существенных признаков к изобретению, которое является зависимым по отношению к другому изобретению, или перевод с одного языка на другой литературного произведения, оригинал которого написан на третьем языке. В связи с этим возникает вопрос, являются ли все последующие объекты в цепочке производными по отношению к первому объекту или производный объект признается таковым только по отношению к предыдущему звену? Ответ на вопрос определяет порядок осуществления исключительного права на производный объект, который в первом случае зависит от соблюдения исключительного права на все первоначальные объекты, а во втором – только на непосредственно предшествующий объект.

П.Б. Мэггс и А.П. Сергеев приводят пример с романом, который написан на польском языке и переведен на французский язык, и заключают: «Если некое третье лицо захочет перевести роман на английский язык с французского, то ему понадобятся разрешения и автора романа на польском языке, и автора перевода на французский язык»[205]. Таким образом, признается, что любой

[205] Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М., 2000. С. 238.

последующий объект в цепочке является производным по отношению как к самому первому объекту, так и к производным от него.

В.О. Калятин применительно к цепочке объектов смежных прав – исполнение, фонограмма, передача – указывает на необходимость получения согласия всех входящих в цепочку лиц и отмечает, что все правообладатели производных объектов в своих действиях ограничены пределами, определенными при передаче им права на использование другого объекта[206]. Таким образом, В.О. Калятин не ограничивает производность только соседними звеньями цепочки, а признает первоначальными все предшествующие объекты. Следовательно, для использования производного объекта его правообладателем или третьими лицами требуется заключение лицензионных договоров с правообладателями всех первоначальных объектов.

Е.А. Войниканис рассматривает проблему цепочки при анализе лицензионных договоров Creative Commons[207]. Автора интересует механизм действия условия, предусматривающего обязанность лицензиата распространять производные объекты на аналогичных лицензионных условиях[208]. Обладает ли правообладатель первоначального объекта правом на защиту по отношению к последующим лицензиатам, которые нарушают данное условие, и третьим лицам, использующим производный объект с нарушением условий лицензии на первоначальный объект? По мнению Е.А. Войниканис, «первоначального автора с пользователями производного произведения не связывают никакие договорные отношения, поэтому, если условия лицензии будут нарушены, их защиту может осуществлять только автор производного

[206] Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). М., 2000. С.199.

[207] Creative Commons – некоммерческая организация, одним из основных направлений деятельности которой является разработка типовых условий лицензионных договоров. Типовые лицензии Creative Commons, широко используются при распространении объектов авторских и смежных прав через сеть Интернет.

[208] В соответствии со ст. 2(a)(1) и 3(b)(1) лицензионного договора Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (дата обращения: 2 мая 2016 г.)), лицензиат вправе создавать и использовать производные объекты авторских и смежных прав, но обязан распространять их на условиях лицензии Attribution-ShareAlike 4.0 International или совместимых с ними. В частности, лицензия на производные объекты не может быть возмездной или ограничиваться территорией или сроком действия. Кроме того, не может быть ограничено право создавать дальнейшие производные объекты.

произведения»[209]. Однако само по себе отсутствие договорных отношений не исключает возможность защиты от нарушений: «Прочность позиции автора-лицензиара обеспечивает двойная защита: относительная, которая вытекает из условий заключенных им лицензионных договоров, и абсолютная, которая основана на исключительном праве и личных неимущественных правах автора и закреплена в императивных нормах закона»[210].

Несмотря на общий вывод В.О. Калятина и Е.А. Войниканис о возможности правообладателя первоначального объекта использовать способы защиты против любых лиц, использующих производные объекты, позиции авторов значительно отличаются. В.О. Калятин исходит из того, что для использования производного объекта третьи лица должны заключать лицензионный договор с правообладателем первоначального объекта, вступать с ним в относительные договорные правоотношения. Е.А. Войниканис утверждает, что правообладателя первоначального объекта и третьих лиц относительные правоотношения не связывают, а третьи лица заключают лицензионный договор только с правообладателем производного объекта. На этом основании подвергается критике норма п.2 ст.1286.1 ГК РФ, согласно которой лицензиар, предоставивший право на создание производного результата интеллектуальной деятельности, считается сделавшим предложение заключить договор любым лицам, намеренным использовать новый результат, созданный лицензиатом. Как полагает Е.А. Войниканис, «неточность заключается в смешении условия о распространении первоначального произведения по той же лицензии, по которой лицензиат сам использует данное произведение, с условием о распространении производного произведения… Поскольку автор первоначального произведения не может считаться также и автором производного произведения, он также не может выступать и стороной договора на его использование»[211].

[209] Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М., 2013. С.431.
[210] Там же. С.432.
[211] Там же. С.432-433.

Подход Е.А. Войниканис к пониманию структуры правоотношений между правообладателями первоначального и производного объектов и третьими лицами содержит противоречие. С одной стороны, не отрицается наличие абсолютного правоотношения между правообладателем первоначального объекта и третьим лицом, использующим производный объект. Содержанием этого правоотношения является обязанность третьих лиц воздерживаться от использования первоначального объекта и корреспондирующее ей право запрещать использование объекта. С другой стороны, отрицается возможность существования между этими субъектами относительного правоотношения. Но в таком случае любое использование производного объекта являлось бы неправомерным, так как единственный вариант освободиться от пассивной обязанности – заключить лицензионный договор, вступить в обязательственное правоотношение с правообладателем первоначального объекта. Действительно, предметом данного лицензионного договора не может являться производный объект, но его предметом является первоначальный объект. Правообладатель первоначального объекта контролирует использование производного объекта постольку, поскольку исключительное право на первоначальный объект распространяется на использование производных объектов, а именно на опосредованное использование первоначального объекта через производный. Иначе обосновать возможность правообладателя первоначального объекта запрещать использование производного объекта третьим лицам невозможно. С учетом сказанного нельзя согласиться с Е.А. Войниканис и в части критики нормы п.2 ст.1268.1 ГК РФ.

Несмотря на некоторые разногласия, ученые соглашаются с зависимостью осуществления исключительного права на производные объекты от соблюдения права на все предшествующие первоначальные объекты. Этот подход защищает правообладателя первоначального объекта, но предъявляет повышенные требования к третьим лицам, использующим производные объекты, так как им необходимо в каждом случае заключать лицензионный договор не только с

правообладателем производного объекта, но и с правообладателями первоначальных объектов. Кроме того, производность объекта далеко не всегда является очевидной, поэтому третьи лица несут риски того, что используемый объект окажется производным. Возможно ли альтернативное правовое регулирование, которое перекладывало бы риски с третьих лиц на правообладателя первоначального объекта?

Теоретически это возможно, если ограничить зависимость осуществления исключительного права на производный объект зависимостью от соблюдения исключительного права на предыдущий объект в цепочке. В этом случае правообладатели более ранних первоначальных объектов лишаются права контролировать использование объектов, образованных от производного, а их законные интересы могут быть защищены только в рамках относительного правоотношения с правообладателем первого производного объекта.

Например, в цепочке «музыкальное произведение – исполнение – фонограмма» автор произведения заключает с исполнителем лицензионный договор на использование произведения согласованными способами в форме исполнения. Далее исполнитель заключает договор с изготовителем фонограммы на использование исполнения, зафиксированного в фонограмме, при этом ни абсолютные, ни относительные правоотношения автора произведения и изготовителя фонограммы не связывают. Затем третьим лицам достаточно заключить лицензионный договор с изготовителем фонограммы. Другими словами, при использовании фонограммы, в которой зафиксировано исполнение музыкального произведения, изготовитель фонограммы выступает перед третьими лицами в качестве своего рода представителя исполнителя и автора[212].

[212] Здесь в определенной степени может быть проведена аналогия с разработанной в советский период концепцией единого перевозчика, описывающей структуру обязательственных правоотношений в прямых смешанных перевозках и прямых перевозках одним видом транспорта. В одной из интерпретаций концепции единого перевозчика говорится о том, что, «заключая договор перевозки, транспортная организация пункта отправления выступает как от своего имени, так и от имени всех других участвующих в исполнении обязательства перевозки лиц в качестве их представителя» (Гражданское право. Часть II / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. С.383).

Этот подход защищает третьих лиц, т.к. не предусматривает обязанность получать лицензии от всей цепочки правообладателей и снимает риски, связанные с неочевидностью производного характера объекта. При этом имущественные интересы правообладателей первоначальных объектов могут обеспечиваться с помощью договорного условия о расчете вознаграждения в зависимости от результата использования производных объектов.

Вместе с тем применение рассматриваемого подхода в качестве общего правила вызывает ряд возражений. Во-первых, не всегда существует строго линейная последовательность производных объектов, которая позволяла бы использовать фигуру представителя. Программы для ЭВМ часто включают переработки сразу нескольких результатов интеллектуальной деятельности, модифицированных для использования в одном продукте, причем лицензионные договоры на использование отдельных частей программы заключаются на различных условиях. В результате получается разветвленная последовательность первоначальных и производных объектов, что при попытке подвести их под единый знаменатель приводит к коллизиям. Зависимые изобретения создаются не только в результате намеренного совершенствования охраняемого результата интеллектуальной деятельности, но и независимым творческим трудом. Более того, создание зависимого изобретения не является использованием первоначального изобретения, поэтому относительные правоотношения между их правообладателями, как правило, отсутствуют. По этой причине при создании второго зависимого изобретения (третьего объекта в цепочке) отсутствуют основания признать патентообладателя первого зависимого изобретения (второго объекта в цепочке) представителем патентообладателя первоначального изобретения (первого объекта в цепочке) и предоставить ему право разрешать использование первого объекта при использовании третьего. Следовательно, в институте патентного права рассматриваемый вариант правового регулирования вовсе не работает.

Во-вторых, положение правообладателя первоначального объекта становится беззащитным в случае неправомерного использования третьими лицами производного объекта при пассивном поведении правообладателя производного объекта. Если исключительное право на первоначальный объект не распространяется на использование производных объектов, предъявить какие-либо требования к третьим лицам правообладатель первоначального объекта не вправе. Поэтому, выражая, например, согласие на использование романа в переводе на польском языке путем воспроизведения и распространения на территории Польши, автор фактически утрачивает возможность запрещать третьим лицам использование романа на польском языке другими способами или на другой территории, а также утрачивает право контролировать использование перевода романа с польского на другие языки, что существенно ограничивает право автора на перевод.

В-третьих, рассматриваемый вариант правового регулирования открывает возможности для злоупотреблений за счет привилегированного положения третьих лиц, использующих производный объект. Если производный объект создан без разрешения правообладателя первоначального объекта, а к третьим лицам, использующим перевод, правообладатель первоначального объекта не может предъявить какие-либо требования, то достаточно создать производный объект, чтобы позволить его использовать любым третьим лицам. Очевидно, это лишает смысла правило о зависимости осуществления права на производный объект от соблюдения права на первоначальный объект.

Принимая во внимание выявленные недостатки альтернативного решения проблемы цепочки производных объектов, необходимо согласиться с доминирующим в доктрине подходом. Несмотря на то, что недостатки альтернативного подхода не позволяют принять его в качестве основного, он может использоваться субсидиарно, когда необходимо защитить интересы третьих лиц-пользователей производного объекта или упростить гражданский оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности, если цепочка

объектов является линейно последовательной, а правообладателю первоначального объекта обеспечены достаточные гарантии защиты от неправомерного использования производного объекта.

Проанализируем перспективы применения двух подходов к цепочке производных объектов на примере казуса, рассмотренного в п. 4 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного 23 сентября 2015 г. Президиумом Верховного Суда РФ. Организация по управлению правами на коллективной основе обратилась с иском к индивидуальному предпринимателю, в помещении которого был установлен радиоприемник. Истец сослался на нарушение исключительного права на публичное исполнение музыкальных произведений, транслировавшихся по радио. Ответчик утверждал, что им осуществлялось не публичное исполнение музыкальных произведений, а публичное исполнение радиопередачи, которое согласно пп.6 п.2 ст.1330 ГК РФ считается правомерным, потому что салон красоты является местом с бесплатным входом. Верховный Суд РФ пришел к выводу о нарушении исключительного права на музыкальные произведения, при этом не посчитал нужным дать оценку доводам ответчика и сделал акцент на разграничении таких способов использования произведения, как публичное исполнение и сообщение в эфир и по кабелю, хотя этот вопрос спорным в судебной практике не является.

В этом деле поднята проблема цепочки производных объектов, в которой музыкальное произведение – первоначальный объект, а радиопередача – последний производный объект. Промежуточными звеньями были исполнение и фонограмма, но соблюдение исключительного права на эти объекты выходило за рамки предмета спора. Суд фактически применил подход, в соответствии с которым использование производного объекта требует соблюдения исключительного права на все первоначальные объекты цепочки, в том числе и на самый первый объект. Так как ответчик этого не сделал, он был признан нарушителем исключительного права на первоначальный объект.

Н.О. Захаров подвергает позицию Верховного Суда РФ критике и приводит следующие аргументы. Предполагается, что радиовещательная организация правомерно сообщает в эфир музыкальные произведения, заключив лицензионный договор с правообладателем или организацией по управлению правами на коллективной основе. В этой связи Н.О. Захаров считает: «Требование обладателя прав на произведение к лицу, в помещении которого осуществляется публичное исполнение сообщения радио- или телепередачи, по существу означает требование о повторной оплате за один и тот же продукт, что вряд ли соответствует общеправовым требованиям разумности и справедливости»[213]. По мнению автора, позиция ведет к утрате реального содержания пп.6 п.2 ст.1330 ГК РФ, позволяющего сообщать радиопередачи в местах с бесплатным входом[214]. В итоге Н.О. Захаров приходит к выводу о необходимости «позволить всем участникам гражданских правоотношений осуществлять в местах со свободным посещением публичное исполнение радио- и телепередач без необходимости заключения лицензионных договоров с обладателями прав на транслируемые произведения»[215]. Автор фактически предлагает отказаться от подхода к цепочке производных объектов, который применил Верховный Суд РФ, в пользу подхода, требующего соблюдения исключительного права только на последний производный объект.

В рассматриваемой ситуации позиция Н.О. Захарова выглядит достаточно убедительной, если рассматривать ее не в качестве констатации факта, а в качестве предложения по совершенствованию действующего законодательства. В действительности, ставки авторского вознаграждения за сообщение в эфир и по кабелю музыкальных произведений зависят от аудитории и дохода вещательной организации. Восприятие передачи более широкой публикой увеличивает аудиторию и повышает доход от рекламы, что влечет за собой

[213] Захаров Н.О. К проблеме правового регулирования публичного исполнения радио- и телепередач / Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: сборник материалов IV Международного юридического форума. М., 2016. С.135-136.
[214] Там же. С.136.
[215] Там же. С.138.

повышение суммы авторского вознаграждения. Должен ли правообладатель при таких обстоятельствах получать двойное вознаграждение за один факт использования произведения – вопрос спорный.

На этом примере обнаруживается возможность применения в качестве исключения правила об ограниченной зависимости производного объекта от первоначальных. Кроме того, этот подход реализован в норме п.1 ст.1326 ГК РФ, в соответствии с которой публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю опубликованной в коммерческих целях фонограммы не требует заключения лицензионного договора с исполнителем. Законодатель в целях упрощения гражданского оборота прав на музыкальные произведения, исполнения и фонограммы исключил некоторые способы использования первоначального объекта – исполнения – из содержания исключительного права, заменив его правом на вознаграждение, а в отношении другого первоначального объекта – музыкального произведения – формально сохранил исключительное право, но наделил полномочием по распоряжению им путем предоставления простых лицензий аккредитованную организацию по коллективному управлению. Применение аналогичных норм, ослабляющих зависимость осуществления исключительного права на производный объект возможно и в других случаях с учетом социально-экономических факторов.

Таким образом, проблема цепочки производных объектов может быть решена двумя способами. В качестве общего следует применять подход, по которому использование производного объекта признается использованием всех первоначальных объектов в цепочке, а не только непосредственно предшествующего объекта. Как следствие, для осуществления права на производный объект требуется соблюсти права на все первоначальные объекты. Это решение обеспечивает высокий уровень защиты правообладателя первоначального объекта, чье исключительное право позволяет контролировать использование всех производных объектов. В качестве исключения может применяться механизм правового регулирования, при котором использование

производного объекта не признается использованием первоначальных объектов или не охватывается исключительным правом на них. Как следствие, для осуществления права на производный объект не требуется соблюдать права на первоначальные объекты. В отношениях с третьими лицами правообладатель производного объекта представляет правообладателей всех первоначальных объектов. Это решение обеспечивает защиту третьих лиц и упрощает гражданский оборот прав на производные объекты, но создает угрозу нарушения интересов правообладателей первоначальных объектов. По этой причине применение данного подхода оправдано тогда, когда интересам правообладателей в большей степени отвечает не право запрещать использование объекта, а широкое использование объекта третьими лицами.

Вопрос об осуществлении исключительного права тесно связан с возникновением прав на производный объект. Как установлено, возникновение прав на производные объекты может строиться по зависимой и независимой моделям. Применимы ли аналогичные модели к осуществлению исключительного права на производный объект? Каковы последствия использования объекта, интеллектуальные права на который возникли по зависимой модели с нарушением? Существует ли взаимосвязь между моделью возникновения прав на производный объект и порядком их осуществления?

Во многих случаях законодатель прямо предусмотрел зависимость осуществления исключительного права на производный объект от соблюдения права на первоначальный объект. Между тем некоторые отношения остались неурегулированными. Гражданское законодательство не содержит предписаний насчет осуществления исключительного права на товарные знаки и промышленные образцы, производные от объектов авторских прав, промышленные образцы, производные от товарных знаков, средства индивидуализации, производные от других средств индивидуализации и др. Можно ли на этом основании сделать вывод, что в перечисленных случаях

осуществление исключительного права на производные объекты не зависит от соблюдения прав на первоначальные объекты?

Любым способам использования производного товарного знака корреспондируют способы использования воплощенного в товарном знаке объекта авторских прав. Например, размещение товарного знака на этикетке представляет собой воспроизведение объекта авторских прав и охватывается исключительным правом на произведение, следовательно, для правомерного использования товарного знака его правообладателем или третьими лицами требуется заключение лицензионного договора на произведение. Руководствуясь этой логикой, необходимо сделать вывод, что осуществление исключительного права на товарный знак допускается при условии соблюдения исключительного права на воплощенное в нем произведение. При этом возникновение исключительного права на товарный знак, производный от объекта авторского права, происходит по зависимой модели. В результате само по себе согласие на регистрацию товарного знака не позволяло бы осуществлять его использование. Более того, при отчуждении исключительного права на товарный знак или предоставлении права на его использование приобретатель (лицензиат) обязан также получить лицензию на использование произведения, что значительно усложняло бы оборот исключительного права на товарный знак. Можно ли признать такой подход приемлемым?

В.А. Хохлов пишет: «Если при рассмотрении спора будет установлено, что товарный знак тождественен произведению или его фрагменту, то правообладатель может дать согласие на его использование в качестве товарного знака или его соответствующего элемента. В таком случае и товарный знак, и авторское произведение (его фрагмент) способны существовать самостоятельно. Если такое согласие не получено, то при установлении временного приоритета произведения товарный знак не подлежит регистрации»[216]. Исходя из самостоятельности существования товарного знака

[216] Хохлов В.А. Указ. соч. С.342.

и произведения при регистрации товарного знака с согласия правообладателя произведения, автор вовсе не поднимает проблему зависимого осуществления исключительного права на товарный знак.

Э.П. Гаврилов, с одной стороны, допускает защиту произведения в случае регистрации товарного знака без согласия правообладателя не только путем оспаривания регистрации, но и через запрет использования товарного знака: «Если будет удовлетворен иск о нарушении использованием товарного знака авторских прав истца, то, хотя такой товарный знак не будет аннулирован, он уже не может быть использован: право на товарный знак оказывается "парализованным"»[217]. Этот вывод возможен только при условии, что не только для возникновения, но и для осуществления исключительного права на товарный знак требуется соблюдение авторских прав на произведение. С другой стороны, Э.П. Гаврилов решает вопрос иным образом в отношении правомерно зарегистрированных товарных знаков: «Любой объект, охраняемый авторским правом, может использоваться как товарный знак только с согласия владельца авторских прав. Если такое согласие получено, то объект, при использовании его как товарного знака, не пользуется охраной по авторскому праву»[218]. Таким образом, по мнению профессора, следует разделять правомерную и неправомерную регистрацию товарного знака. В первом случае исключительное право на товарный знак осуществляется независимо от авторских прав на произведение, во втором случае использование товарного знака считается нарушением исключительного права на произведение.

Т.А. Вахнина при разрешении коллизий между товарными знаками и названиями произведений предлагает учитывать несколько факторов, в том числе цель регистрации товарного знака. По ее мнению, «только в тех случаях, когда название произведения используется в коммерческих целях, для товаров или услуг, самостоятельно, независимо от произведения, для которого оно было

[217] Гаврилов Э.П. Правовая охрана товарных знаков и авторское право: проблемы разграничения // Право. Журнал Высшей школы экономики, 2010. №2. С.46.
[218] Гаврилов Э.П. О разграничении авторских произведений и товарных знаков, 2005 /СПС «КонсультантПлюс»

создано, у автора возникают права на запрет воспроизведения названия произведения. При этом права автора не являются бесспорными, а наоборот, требуют доказательств того, что регистрация третьими лицами товарного знака, совпадающего с названием его произведения, была сделана преднамеренно, с целью получения незаслуженной прибыли, приобретенной вследствие широкой известности как самого произведения, так и его названия»[219]. Т.А. Вахнина, в отличие от Э.П. Гаврилова, охраноспособность названия произведения связывает с началом его самостоятельного использования, а не с творческим характером. Если Э.П. Гаврилов допускает защиту названий на основе норм авторского права, Т.А. Вахнина сводит разрешение коллизий между правами на произведения и товарные знаки к применению нормы о недопустимости регистрации товарного знака без согласия обладателя авторских прав.

Анализ представленных точек зрения показывает, что в отечественной доктрине зависимость осуществления исключительного права на товарный знак от соблюдения авторских прав на произведение либо отрицается, а проблема сводится к основаниям отказа в регистрации товарного знака, либо ограничивается случаями неправомерной регистрации товарного знака. Таким образом, зависимость осуществления права отрицается по меньшей мере в случае правомерной регистрации товарного знака.

Соотношение прав на произведения декоративно-прикладного искусства и промышленные образцы рассматривается в доктрине через проблему двойной охраны объекта институтами авторского и патентного права. В частности, в сравнительно-правовом исследовании Н.К. Финкель и Э.П. Гаврилова отмечалось: «Во многих странах установлены формальные правила, направленные на исключение двойной охраны – правом о промышленных образцах и авторским правом… Напротив, в странах французской системы охраны возможна и допустима двойная охрана»[220]. Из-за отсутствия

[219] Вахнина Т.А. Объекты авторского права в зоне конфликта товарного знака // Патенты и лицензии, 2000. №12. С.22.
[220] Гаврилов Э.П., Финкель Н.К. Правовая охрана полезных моделей и промышленных образцов. М., 1974.С.6-7.

однозначного законодательного решения этой проблемы в доктрине представлены различные точки зрения[221]. В контексте рассматриваемого вопроса выбор между первым и вторым подходом влечет за собой следующие последствия. В случае кумуляции правовой охраны использование промышленного образца одновременно признается использованием произведения, следовательно, осуществление патентных прав допустимо только при условии соблюдения авторских прав. В частности, для использования промышленного образца патентообладателю и третьими лицами необходимо заключить лицензионный договор с правообладателем воплощенного в промышленном образце объекта авторского права. Если же кумулятивная охрана исключается, то патентные права на промышленный образец признаются независимыми от авторских прав и, более того, их возникновение влечет прекращение исключительного права на произведение.

Судебная практика заняла промежуточную позицию между двумя противоположными подходами. В п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ №5/29 от 26 марта 2009 г. предлагается учитывать два обстоятельства: наличие согласия правообладателя объекта авторского права на регистрацию промышленного образца и способ использования результата интеллектуальной деятельности. Если патент выдан с нарушением авторских прав, то правообладатель вправе предъявить требование о защите авторских прав, не оспаривая патент, причем удовлетворение требования не влечет признания патента недействительным. Если патент выдан с соблюдением исключительного права на произведение, то способ защиты исключительного права определяется тем, связано ли нарушение со способами использования промышленного образца. Если результат интеллектуальной деятельности использован как промышленный образец, правообладатель вправе

[221] Например, А.П. Сергеев полагает, что после выдачи патента на промышленный образец охрана объекта авторским правом прекращается (Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2004. С.438). О.А. Городов проводит разграничение между произведениями и промышленными образцами целому ряду признаков и заключает, что имеет место кумуляция правовых режимов охраны объекта авторским и патентным правом (Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011. С.119-122)

предъявить только требования из нарушения патента. В остальных случаях исключительное право на произведение считается нарушенным.

Таким образом, суды признают зависимую модель возникновения патентных прав на промышленный образец и зависимость осуществления исключительного права от соблюдения права на произведение, что позволяет правообладателю произведения выбирать между такими способами защиты, как оспаривание патента и запрет на использование промышленного образца. Но правомерное патентование промышленного образца прекращает зависимость осуществления патентных прав от прав на произведение. Этот вывод не сформулирован в разъяснениях судов, но логически из них следует.

Сравнение выработанных доктриной и судебной практикой подходов к порядку осуществления прав на товарные знаки и промышленные образцы, производные от объектов авторских прав, показывает сходство между выводами Э.П. Гаврилова по первому случаю и разъяснениями высших судебных инстанций по второму. В обоих случаях исходным положением является зависимость возникновения и осуществления исключительного права на производный объект, в связи с чем при возникновении права с нарушением правообладатель объекта авторских прав вправе оспорить правовую охрану или запретить использование производного объекта. Но при предоставлении правовой охраны с согласия правообладателя зависимость осуществления исключительного права на производный объект считается прекратившейся.

Возможны ли другие варианты взаимосвязи моделей возникновения и осуществления исключительного права на производные объекты?

Однозначно можно отвергнуть только вариант, при котором возникновение и осуществление исключительного права происходит по независимой модели, так как в этом случае производный объект не существует по определению. Возникновение права на производный объект по независимой модели и осуществление права по зависимой модели известно из переводов и переработок в авторском праве и зависимых объектов в патентном праве и не

вызывает сомнений. Наиболее проблемными являются два оставшихся варианта – возникновение права по зависимой модели и осуществление права по независимой модели и зависимой модели. Их сравнение можно провести по следующим критериям: способы защиты при возникновении исключительного права с нарушением, порядок использования производного объекта его правообладателем и правовое положение третьих лиц, намеренных использовать производный объект.

В обоих вариантах при возникновении исключительного права с нарушением правообладатель первоначального объекта вправе оспорить предоставление правовой охраны. При независимой модели осуществления права способы защиты исключительного права на первоначальный объект этим исчерпываются. При зависимой модели правообладатель наряду с оспариванием правовой охраны вправе предъявить требование о запрете использования производного объекта без оспаривания права на него. Поскольку в первом варианте использование производного объекта не приравнивается одновременно к использованию первоначального объекта, правообладатель может использовать производный объект без риска ответственности за нарушение исключительного права на первоначальный объект. Во втором варианте действия по использованию производного объекта, совершенные без заключения лицензионного договора с правообладателем первоначального объекта, нарушают исключительное право. Положение третьих лиц тоже отличается. В обоих вариантах третьи лица должны убедиться в правомерности предоставления правовой охраны производному объекту. Однако при независимой модели осуществления исключительного права их риски ограничены возможностью оспаривания права на производный объект, а при зависимой модели третьи лица, во-первых, обязаны получить лицензию на использование первоначального объекта, во-вторых, несут риск нарушения исключительного права на первоначальный объект, о существовании которого

они могли не знать и добросовестно полагать, что для правомерного использования достаточно лицензии на использование производного объекта.

Сравнение двух вариантов соотношения моделей возникновения и осуществления исключительного права позволяет выделить их преимущества и недостатки. Зависимая модель возникновения с зависимой моделью осуществления наиболее полно защищает интересы правообладателя первоначального объекта, которому предоставляется право не только определять судьбу интеллектуальных прав на производный объект, но и контролировать использование производного объекта, в том числе третьими лицами. Между тем этот вариант существенно затрудняет участие исключительного права на производный объект в гражданском обороте, так как возлагает на третьих лиц повышенные риски. Эта проблема отсутствует в сочетании зависимой модели возникновения с независимой моделью осуществления, в чем заключается ее основное преимущество, которое особенно ярко проявляется, когда первоначальный объект охраняется по созидательской системе, а производный – по регистрационной системе. В альтернативном варианте третьим лицам недостаточно ознакомиться с публичным реестром, т.к. обременения в виде исключительного права на первоначальный объект из реестра не явствуют. В рассматриваемом же варианте добросовестные третьи лица защищены от последствий наличия первоначальных объектов. Но в этом заключается и главный недостаток независимой модели, так как все риски перекладываются на правообладателя первоначального объекта, который не имеет возможности запрещать опосредованное использование своего объекта в производном. Способы защиты исключительного права ограничены требованием об оспаривании правовой охраны, которое может быть предъявлено только к правообладателю производного объекта, что нивелирует абсолютный характер защиты исключительного права на первоначальный объект. Кроме того, в этом варианте игнорируется вопрос о добросовестности третьих лиц, что поощряет

недобросовестное поведение. Третьему лицу достаточно создать производный объект, например, зарегистрировать производный от объекта авторского права товарный знак, чтобы освободить себя и третьих лиц от пассивной обязанности не использовать первоначальный объект.

Как мы видим, оба варианта в чистом виде содержат существенные недостатки. По этой причине Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ, решая частный вопрос о соотношении авторских прав на произведение и патентных прав на промышленный образец, ввели дополнительный критерий – законность возникновения патентных прав – и создали смешанную концепцию, которая учитывает преимущества каждого из вариантов. Эта концепция не основана на нормах законодательства, но отражает справедливый баланс интересов правообладателей производного и первоначального объектов и третьих лиц. На наш взгляд, этот подход может быть экстраполирован на другие производные объекты.

При возникновении интеллектуальных прав на производный объект по зависимой модели осуществление исключительного права, если иное не предусмотрено законом, зависит от соблюдения права на первоначальный объект, который считается опосредованно использованным при использовании производного объекта. Если правообладатель производного объекта или третьи лица используют производный объект без получения лицензии от правообладателя первоначального объекта, такие действия при условии, что они охватываются содержанием исключительного права на первоначальный объект, признаются правонарушением. Таким образом, правообладатель первоначального объекта вправе по своему усмотрению оспорить охрану производного объекта или предъявить требования из нарушения исключительного права, в том числе о запрете использования производного объекта (запрете осуществления исключительного права на него). Если правовая охрана производного объекта допускается с согласия правообладателя первоначального объекта, то согласие является, во-первых, элементом

юридического состава, необходимого для правомерного возникновения интеллектуальных прав, во-вторых, юридическим фактом, прекращающим зависимость осуществления исключительного права на производный объект.

Рассмотрим действие этой схемы на примере производного товарного знака, то есть товарного знака, сходного до степени смешения с другим товарным знаком, имеющим более ранний приоритет. Правовая охрана производному товарному знаку предоставляется по зависимой модели, допускающей учет согласия правообладателя первоначального товарного знака. Если согласие не получено, но вследствие ошибки экспертизы исключительное право возникло, правообладатель производного товарного знака вправе запрещать его использование третьим лицам, но не может использовать объект самостоятельно, не нарушая при этом исключительное право на товарный знак с более ранним приоритетом. Правообладатель первого товарного знака наряду с оспариванием регистрации производного товарного знака вправе прибегнуть к иным способам защиты. Ссылка правообладателя производного товарного знака на наличие не оспоренной регистрации не должна иметь юридического значения[222]. Если согласие на регистрацию было получено, то правообладатель товарного знака с более ранним приоритетом не вправе в дальнейшем оспорить регистрацию, а также утрачивает право запрещать использование производного товарного знака другим лицам, которые, соответственно, могут осуществлять

[222] Необходимо констатировать, что судебная практика по данному вопросу противоречива. Например, в одном деле суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований о запрете использования товарных знаков и признании действий ответчика недобросовестной конкуренцией, сославшись на наличие у ответчика исключительного права на использование сходного до степени смешения товарного знака, регистрация которого не была оспорена в административном порядке. Суд по интеллектуальным правам решение и постановление нижестоящих судов отменил, признав с учетом исковых требований истца неубедительным аргумент о наличии у ответчика собственного товарного знака и необоснованным применение по аналогии п. 9 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 декабря 2007 г. № 122, касающегося тождественных патентов на полезные модели. (Постановление СИП от 16 октября 2014 г. по делу №А55-20196/2013). В деле №А40-11469/2013 Суд по интеллектуальным правам занял противоположную позицию. Как было установлено судами, истец и ответчик являлись правообладателями сходных до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров, при этом приоритет товарного знака истца был более ранним. Отказывая в удовлетворении иска, суды апелляционной и кассационной инстанций сослались на то, что товарный знак ответчика на момент рассмотрения спора не был признан недействительным (Постановление СИП от 25 декабря 2013 г. по делу №А40-11469/2013). Правда, последнее дело было осложнено обстоятельствами, которые свидетельствовали о недобросовестности истца при приобретении исключительного права на товарный знак, а также наличием в споре сходного международного товарного знака третьего лица, дата приоритета которого была ошибочно приравнена судами к дате приоритета базовой заявки, что повлекло за собой появление других ошибок и неточностей в судебных актах.

исключительное право на производный товарный знак без заключения лицензионного договора на первоначальный товарный знак.

Применительно к ранее действовавшему законодательству Э.П. Гаврилов отмечал, что «согласие не является авторским договором, так как регистрация такого объекта в качестве товарного знака влечет прекращение авторских прав при использовании этого объекта как товарного знака»[223]. Здесь поднят вопрос о правовых формах соблюдения исключительного права на первоначальный объект на стадии возникновения интеллектуальных прав на производный объект и на стадии их осуществления.

На стадии возникновения интеллектуальных прав формой соблюдения исключительного права на первоначальный объект выступает согласие на предоставление охраны производному объекту. На стадии осуществления исключительного права правовой формой выступает лицензионный договор. Согласие выражает волю правообладателя на возникновение нового объекта и прав на него, поэтому подразумевает согласие правообладателя с независимым осуществлением исключительного права на производный объект. С учетом абсолютного характера исключительного права, содержание которого должно определяться законом, но не волей частных лиц, согласие как сделка не может ограничивать установленное законом содержание исключительного права, например, способы использования производного объекта. Оговорки, сделанные при предоставлении согласия, могут рассматриваться в качестве условий обязательственного правоотношения, которое будет связывать стороны сделки, но не третьих лиц. Хотя согласие предоставляется в пользу определенного лица, оборот исключительного права на производный объект не требует перемены лиц в обязательстве по предоставлению согласия. Правовой эффект предоставления согласия проявляется и исчерпывается в момент предоставления охраны производному объекту, после чего наличие или

[223] Гаврилов Э.П. О разграничении авторских произведений и товарных знаков,2005 /СПС «КонсультантПлюс».

отсутствие согласия на использование производного объекта теряет юридическое значение[224].

Лицензионный договор не выражает волю правообладателя на возникновение нового объекта и исключительного права на него[225]. Предметом лицензионного договора является предоставление обязательственного по своей природе права опосредованного использования первоначального объекта при использовании производного[226]. По этой причине лицензионный договор может ограничивать способы использования производного объекта, точнее, речь идет об отсутствии разрешения использовать первоначальный объект некоторыми способами. Лицензионный договор, как и согласие, не изменяет содержание исключительного права на производный объект, но он не является юридическим фактом, полностью прекращающим зависимость осуществления исключительного права на производный объект, поэтому за правообладателем первоначального объекта сохраняется возможность контролировать использование производного объекта, в том числе третьими лицами. Переход исключительного права на производный объект не является основанием перемены лиц в обязательстве из лицензионного договора, поэтому для

---

[224] Палата по патентным спорам рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку №345284 «ЛЁЛИК И БАРБАРИКИ», поданное автором рисунков анимационных персонажей, включенных в товарный знак. Правообладателем товарного знака на момент рассмотрения спора являлось ООО «Барбарики», которое приобрело исключительное право по договору. В материалах дела содержалось согласие автора на регистрацию товарного знака, предоставленное ООО «СуперДядя», но автор ссылался на то, что согласие было предоставлено с учетом того, что он является участником ООО «СуперДядя». Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения, признав согласие автора на имя первоначального правообладателя достаточным. Несмотря на отсутствие в заключении мотивированной оценки доводов автора, с заключением коллегии следует согласиться с учетом вывода о том, что отчуждение исключительного права не требует перемены лиц в отношениях по предоставлению согласия.

[225] Этот вывод подтверждается административной практикой Роспатента. В возражении на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2011714896 заявитель сослался на то, что имеет право на использование противопоставленного товарного знака по лицензионному договору. Палата по патентным спорам обоснованно отклонила данный довод, указав, что лицензионный договор не предполагает разрешение лицензиара на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, в котором используется товарный знак. Между тем, регистрация сходного до степени смешения товарного знака возможна, если заявитель предоставил не только лицензионный договор с правообладателем, но и согласие на регистрацию (Заключение Палаты по патентным спорам от 12 июня 2013 г. по заявке №2013711374).

[226] В.С. Витко заключает, что «право использования объекта интеллектуальной собственности, т.е. субъективное право лицензиата, носит обязательственно-правовой характер». (Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М., 2011. С. 211). К аналогичному выводу приходит О. Ломидзе в результате исследования ранее действовавшего Закона об авторском праве и смежных правах 1993 г. (Ломидзе О. Отчуждение обязательственных прав // Хозяйство и право, 2002. №6. С.18-19). Впрочем, дискуссионным является вопрос о природе субъективного права из договора о предоставлении исключительной лицензии, которое обеспечивает лицензиату право на предъявление требований к третьим лицам.

использования производного объекта правопреемник должен заключить лицензионный договор с правообладателем первоначального объекта[227].

Наряду с различиями, согласие и предоставление лицензии обладают общими признаками. Во-первых, обе сделки представляют акты распоряжения исключительным правом на первоначальный объект. Во-вторых, согласие и лицензия могут рассматриваться как обременения исключительного права на первоначальный объект, поскольку устанавливаются в пользу определенного лица и ограничивают отдельные правомочия, входящие в содержание исключительного права. Важным свойством обременений является сохранение их в силе при переходе исключительного права к правопреемникам. В отношении лицензий соответствующая норма прямо предусмотрена в п.7 ст.1235 ГК РФ, в отношении согласий выводится из правила о безотзывности согласия на регистрацию сходного товарного знака, которое должно по аналогии применяться к другим случаям предоставления согласия на возникновение интеллектуальных прав на производный объект.

Проблема состоит в том, что в отличие от лицензий согласия никогда не регистрируются в качестве обременений, поэтому приобретатели исключительного права на первоначальный объект несут риск приобретения права, обремененного согласием. Здесь возникает коллизия между интересами приобретателя исключительного права на первоначальный объект, который не знал о существовании согласий, выраженных правопредшественником, и интересами правообладателя производного объекта и третьих лиц, использующих производный объект. Данная коллизия должна быть разрешена в пользу последней группы субъектов. В противном случае судьба правомерно возникшего исключительного права на производный объект была бы поставлена в зависимость от обязательства по отчуждению исключительного права на первоначальный объект и субъективных факторов, в частности, осведомленности приобретателя об обременении. Кроме того, если

[227] Ср. с правовыми последствиями предоставления согласия, описанными выше на примере дела об оспаривании товарного знака №345284 «ЛЁЛИК И БАРБАРИКИ».

ответственность лица, отчуждающего исключительное право, перед приобретателем может быть предусмотрена договором между ними, то третьи лица, использующие производный объект, лишены каких-либо способов защиты своих законных интересов, поскольку не связаны правоотношениями с лицом, отчуждающим исключительное право на первоначальный объект.

В практике регистрации товарных знаков распространено заключение соглашений о сосуществовании товарных знаков, направленных на регулирование отношений по порядку использования первоначальных и производных товарных знаков и других средств индивидуализации. Принимая во внимание различия между согласиями и лицензионными договорами, условия соглашений о сосуществовании товарных знаков можно разделить на три группы. К первой группе относятся лицензионные условия, которые регулируют порядок опосредованного использования первоначального товарного знака правообладателем производного товарного знака. Ко второй группе относятся условия о согласии на регистрацию производного товарного знака[228]. К третьей группе относятся условия, возлагающие на правообладателя производного товарного знака пассивные обязанности не использовать средства индивидуализации определенными способами и в определенной форме. Последняя группа условий не изменяет содержание исключительного права, а устанавливает обязательственные правоотношения между правообладателями, поэтому не влияет на права и обязанности третьих лиц, использующих производный товарный знак. Предметом аналогичного рода соглашений могут быть другие виды объектов, права на которые возникают по зависимой модели, и в которых тоже следует разграничивать условия о предоставлении согласия на возникновение интеллектуальных прав и лицензионные условия.

Взаимосвязь возникновения и осуществления исключительного права на производные объекты имеет и другой аспект. Законодатель может признать

[228] ФАС Московского округа в Постановлении от 19 января 2012 г. по делу №А40-42354/2011 поддержал вывод нижестоящих судов о возможности квалификации соглашения о сосуществовании в качестве согласия правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака. В результате решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака было отменено.

производный характер объекта или зависимую модель осуществления прав на него после возникновения интеллектуальных прав. В этом случае должны предусматриваться переходные положения, регулирующие порядок использования ранее созданных производных объектов, что не было выполнено российским законодателем при продлении сроков действия имущественных авторских прав и привело к негативным последствиям[229].

Согласно ст. 137 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г.[230] срок действия авторских прав был продлен до 50 лет со смерти автора. 3 августа 1993 г. вступил в силу Закон РФ от 9 июля 1993 г. №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», сохранивший 50-летний срок действия авторских прав. При этом в юридической литературе развернулась дискуссия насчет толкования п.3 Постановления Верховного Совета РФ от 9 июля 1993 г. №5352-1 «О порядке введения в действие Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», регулировавшей порядок применения 50-летнего срока. Согласно первой точке зрения, норма не предусматривала восстановление авторских прав на произведения, перешедшие в общественное достояние[231]. Согласно противоположной позиции, восстановление авторских прав на перешедшие в общественное достояние произведения подразумевалось разработчиками[232]. Окончательно спор был разрешен в п.34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. №15, в соответствии с которым срок действия авторского права применяется «во всех случаях, когда 50-летний срок действия авторского права… не истек к 1 января 1993 г… в том числе и для произведений, на которые истек 25-летний срок охраны». Таким образом, Верховный Суд РФ констатировал восстановление авторских прав на произведения, перешедшие в общественное достояние до 1 января 1993 г.

---

[229] Исследование последствий продления срока действия имущественных авторских прав выполнено в соавторстве с Р.М. Янковским (Елисеев В.И., Янковский Р.М. Проблемы продления срока действия авторских прав // Предпринимательское право, 2016. №2. С.70-78).

[230] Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (утв. ВС СССР 31.05.1991 №2211-1) // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733.

[231] Гаврилов Э.П. Обратная сила закона // Российская юстиция, 1995. №2. С.24.

[232] Воронкова М. Срок действия авторского права // Российская юстиция, 1995. №2. С.26.

В 2004 г. срок действия авторских прав был продлен до 70 лет со смерти автора, при этом переходные положения не предусматривали восстановление авторских прав на произведения, перешедшие в общественное достояние. Однако при принятии части четвертой ГК РФ законодатель изменил свое решение и в ст.6 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой ГК РФ» распространил 70-летний срок на произведения, которые перешли в общественное достояние до 26 июля 2004 г. Это повторно привело к следующей проблеме.

В период пребывания произведения в общественном достоянии правомерно создавались его переработки в виде переводов и экранизаций, музыкальное произведение могло быть исполнено и записано на фонограмму, произведение дизайна – зарегистрировано в качестве товарного знака и т.д. В п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ №5/29 указано, что действия по использованию произведения, находившегося в общественном достоянии, не являются нарушением исключительного права, но использование произведения с 1 января 2008 г. может осуществляться только с соблюдением положений части четвертой ГК РФ. Таким образом, восстановление авторских прав на произведение привело к невозможности использования основанных на нем производных объектов, несмотря на их правомерное создание с привлечением в некоторых случаях значительных инвестиций.

В этом свете интересно дело №А40-48276/2007 по иску ЗАО КФК «ТАМП» к ООО НПП «Дельта НБ». Истец являлся правообладателем фильма «Мастер и Маргарита», снятого по роману М. Булгакова. Ответчик осуществил публичный показ фильма без разрешения правообладателя. В свою защиту ответчик ссылался на то, что созданная истцом экранизация нарушает имущественные авторские права на оригинальное произведение, т.к. истец не получал разрешения наследников М. Булгакова на использование экранизации. ФАС Московского округа пришел к выводу, что фильм может использоваться

без согласия наследников, поскольку был создан 31 декабря 1992 г., когда роман "Мастер и Маргарита" находился в общественном достоянии в соответствии с действовавшими на тот момент Основами гражданского законодательства 1991 г. Можно согласиться с В.Ю. Бузановым в оценке этого решения как справедливого[233], но аргументы суда заслуживают критики. Право на переработку произведения сводится к праву контролировать использование производных произведений, а не запрещать или разрешать их создание. Кроме того, наличие или отсутствие согласия наследников в этом деле не имело юридического значения, поскольку оно влияет на возможность осуществления, но не защиты исключительного права. С другой стороны, очевидна необходимость защиты добросовестных лиц, которые вложили значительные творческие усилия и финансовые средства в правомерное создание производного объекта. В этом смысле выводы суда направлены на защиту добросовестного правообладателя производного объекта и преодоление несовершенств законодательства, предусмотревшего восстановление авторских прав, но не решившего проблемы, возникающие в результате восстановления.

Продление срока действия авторских прав происходило не только в России, но и в зарубежных странах. Некоторые переходные положения, использованные в зарубежном праве, представляют интерес.

В Великобритании 1 января 1996 г. срок действия авторских прав был продлен с 50 до 70 лет после смерти автора на основании Регламента о сроке действия авторских прав и прав на исполнения 1995 г.[234], который предусматривал восстановление авторских прав на некоторые произведения, перешедшие в общественное достояние. В отношении таких произведений установлен ряд специальных переходных положений, среди которых норма о допустимости использования переработок произведений, созданных до 1 июля 1995 г. в период нахождения оригинала в общественном достоянии (ст. 23

[233] Бузанов В.Ю. Авторское право: сага о сроках // Проблемы современной цивилистики: сборник статей. М.: Статут, 2013. С.282-283.

[234] The Duration of Copyright and Rights in Performances Regulations 1995 / URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1641 (дата обращения: 19 января 2016 г.)

Регламента). На основании этой нормы после восстановления авторских прав на оригинал допускалось, например, воспроизведение и распространение экземпляров перевода, подготовленного до 1 июля 1995 г.

Похожие положения применялись при продлении сроков действия авторских прав в США. При отсутствии специального заявления правообладателя, сделанного до истечения первоначального срока охраны, производные произведения, правомерно созданные до продления, могли использоваться в течение продленного срока без нарушения авторских прав на оригинал, хотя авторские права на оригинал продлевались независимо от наличия заявления[235].

Перечисленные примеры – удачный пример достижения баланса интересов правообладателя и общества. К сожалению, российский законодатель при продлении сроков действия авторских прав к зарубежному опыту не обратился, хотя конкретно в этом случае нормы английского и американского права не выражают национальные особенности и не являются по своей природе чуждыми российскому праву. По крайней мере, обращение к этим нормам позволило бы обозначить проблему и найти варианты ее решения с учетом особенностей отечественного гражданского права.

Применимы ли зависимая и независимая модели к осуществлению личных неимущественных прав на производные объекты? Ответ на поставленный вопрос определяется содержанием данных прав и допустимостью поставить реализацию правомочий, заключенных в их содержании, в зависимость от воли правообладателя первоначального объекта в контексте функционального назначения личных неимущественных прав. Рассмотрим проблему на примере права авторства.

Как пишет В.С. Витко, «положительное содержание права авторства - это юридически обеспеченная возможность признать (объявить) себя автором созданного произведения, которая осуществляется собственными действиями

[235] 17 U.S. Code, §304, (4)(a) / URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=338109 (дата обращения: 19 января 2016 г.)

автора»[236]. А.Г. Матвеев отмечает, что «правомочие автора реализовывать право авторства своими действиями включает в себя множество не запрещенных законом действий, с помощью которых субъект позиционирует себя как автора созданного им произведения науки, литературы, искусства»[237]. Другой аспект права авторства, по мнению А.Г. Матвеева, «состоит прежде всего в соблюдении запрета совершать плагиат», но наряду с этим включает обязанность третьих лиц указывать в определенных случаях имя автора[238].

Даже поверхностный анализ содержания права авторства показывает, что применение к его осуществлению зависимой модели означало бы предоставление правообладателю оригинала юридически обеспеченной возможности контролировать признание автором производного объекта своего авторства, в том числе запрещать объявлять себя в качестве автора. Такое положение безосновательно ограничивало бы интересы автора производного произведения, не предоставляя при этом каких-либо объективно необходимых гарантий защиты интересов правообладателя оригинала.

В.О. Калятин пишет: «Базовой функцией личных неимущественных прав является идентификация лица в качестве создателя определенного объекта, установление связи между лицом и созданным им объектом»[239]. Данную функцию выполняют не только право авторства и право на имя, но и иные личные неимущественные права. Право на неприкосновенность произведения и право на его обнародование гарантируют тождество произведения, то есть соответствие объекта, воспринимаемого пользователем, объекту, который автор посчитал возможным сделать доступным для всеобщего сведения, тем самым защищая интересы как самого автора, так и пользователей.

Зависимая модель осуществления личных неимущественных прав на производные объекты вступала бы в противоречие с основной функцией таких

[236] Витко В.С. О признаках понятия "плагиат" в авторском праве // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права, 2017. №3 / СПС «Гарант»
[237] Матвеев А.Г. Система авторских прав в России: нормативные и теоретические модели: Дисс. … докт. юрид. наук. М., 2016. С.340.
[238] Там же. С.341-346.
[239] Калятин В.О. О функциях личных неимущественных прав в современном информационном обществе // Право. Журнал Высшей школы экономики, 2016. № 4. С. 44.

прав, поскольку подчиняла бы идентификацию автора и созданного им объекта воле правообладателя первоначального объекта. Возможность контролировать осуществление личных неимущественных прав приводила бы к искажению объективно существующей связи между производным объектом и его автором и неоправданно ограничивала бы интересы автора и третьих лиц. По этой причине следует заключить, что зависимая модель неприменима к осуществлению личных неимущественных прав на производные объекты в силу особенностей их содержания и охраняемых посредством них интересов.

Таким образом, осуществление исключительного права на производный объект может строиться по зависимой и независимой моделям. При зависимой модели условием осуществления исключительного права на производный объект является соблюдение исключительного права на первоначальный объект. При этом под осуществлением права понимается реализация только одного правомочия, входящего в структуру субъективного права – правомочия на собственные действия по использованию объекта. Правомочие требования не использовать производный объект и правомочие на защиту при любой модели могут быть реализованы независимо от воли правообладателя первоначального объекта.

Зависимость осуществления исключительного права на производный объект объясняется тем, что использование производного объекта приравнивается к использованию первоначального объекта, в результате чего исключительное право на первоначальный объект распространяется на действия по использованию производного объекта и позволяет правообладателю первоначального объекта контролировать использование производного объекта, в том числе третьими лицами.

Юридическая возможность контролировать использование производного объекта в некоторых случаях ограничена. Ее пределы очерчены содержанием исключительного права на первоначальный объект, в том числе условиями свободного использования первоначального объекта, свойствами самого

первоначального объекта и специальными исключениями. Специальные исключения могут устанавливаться в интересах третьих лиц и правообладателя производного объекта в целях обеспечения стабильности и упрощения гражданского оборота прав на производные объекты. Специальные исключения ограничивают исключительное право на первоначальный объект, поэтому должны соответствовать общим критериям допустимого ограничения исключительного права.

Возможны три варианта соотношения моделей возникновения и осуществления исключительного права на производные объекты: возникновение права по независимой модели и осуществление по зависимой, возникновение и осуществление права по зависимой модели и возникновение права по зависимой модели и осуществление по независимой. Первый вариант должен применяться в тех случаях, когда интересы создателя производного объекта заслуживают охраны независимо от воли правообладателя первоначального объекта. Этот вариант предпочтителен, когда производный объект представляет собой новый результат интеллектуальной деятельности, использование которого надлежит запретить всем третьим лицам, включая правообладателя первоначального объекта. Второй вариант презюмируется в случае возникновения исключительного права по зависимой модели, то есть при возникновении права по зависимой модели его осуществление, по общему правилу, тоже зависит от соблюдения исключительного права на первоначальный объект. Третий вариант может применяться в качестве исключения из второго при правомерном возникновении исключительного права на производный объект.

Правовые формы соблюдения исключительного права на первоначальный объект при возникновении и осуществлении исключительного права на производный объект различны. Правовой формой при осуществлении права на производный объект выступает лицензионный договор. Предоставление лицензии является юридическим фактом, с которым закон связывает

возникновение у лицензиата права опосредованного использования первоначального объекта в производном. Правовой формой соблюдения исключительного права при возникновении интеллектуальных прав на производный объект является согласие. Предоставление согласия пресекает право правообладателя первоначального объекта на оспаривание правовой охраны производного объекта. Согласие также должно также признаваться юридическим фактом, прекращающим зависимость осуществления исключительного права на производный объект. При этом согласие не может ограничивать содержание интеллектуальных прав на производный объект, поэтому все оговорки при предоставлении согласия могут рассматриваться только в качестве условий обязательственного правоотношения между правообладателями производного и первоначального объектов.

Осуществление личных неимущественных прав по зависимой модели противоречило бы функциям и назначению данной разновидности интеллектуальных прав. В связи с этим личные неимущественные права на производные объекты осуществляются по независимой модели, поэтому производный характер объекта в данной части утрачивает значение.

§ 2. Распоряжение исключительным правом на производные объекты

В доктрине разграничивают использование объекта интеллектуальных прав и использования исключительного права на объект. И.А Зенин в этой связи пишет: «Использование исключительного права как предмета гражданского оборота не следует смешивать, во-первых, с двумя такими традиционными правомочиями субъекта данного права, как право на собственные действия (право использовать охраняемый результат или средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом) и право запрещать другим лицам их использование, а также, во-вторых, с практическим использованием указанного результата или средства»[240]. В предыдущем параграфе рассматривались проблемы использования производных объектов, то есть совершения действий фактического характера. Далее необходимо изучить особенности совершения действий юридического характера.

На протяжении длительного периода в отечественном законодательстве не существовало обобщенной категории распоряжения исключительным правом[241]. В современных работах понятие распоряжения исключительным правом раскрывается различными способами. По мнению Е.А. Моргуновой, «суть распоряжения исключительным правом заключается в возможности правообладателя изменить судьбу этого права либо путем отчуждения его третьему лицу, либо путем его обременения»[242]. В.А. Хохлов полагает, что назначение договоров о распоряжении исключительным правом состоит в том, чтобы «обеспечить правонаделение – «перенести» исключительное право (или часть полномочий) от прежнего правообладателя к новому (приобретателю)»[243]. А.С. Касьянов дает следующее определение: «Способ распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации представляет собой правовой механизм,

[240] Зенин И.А. Исключительное интеллектуальное право как предмет гражданского оборота / Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды) / И.А. Зенин. М., 2015. С.41.
[241] Зенин И.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой. М., 2008. С.31.
[242] Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. В.В. Погуляева. М., 2008 / СПС «КонсультантПлюс» (автор – Е.А. Моргунова)
[243] Хохлов В.А. Указ. соч. С.207.

реализуемый посредством совершения правообладателем юридически значимых волевых действий в форме сделок (односторонних или двусторонних), в результате которых происходит изменение или создается возможность изменения субъектного состава правообладателей исключительного права»[244]. Отсюда следует характеристика распоряжения исключительным правом как юридически значимого волевого действия. А.С. Касьянов констатирует, что возможность распоряжения исключительным правом является условием его существования как имущественного права в гражданском обороте и классифицирует способы распоряжения на договорные и бездоговорные[245]. И.С. Чупрунов не анализирует понятие распоряжения исключительным правом, но обращает внимание на возможность распорядиться исключительным правом любыми способами, перечень которых открытый, при том, что основными договорными моделями распоряжения признает отчуждение исключительного права и лицензионный договор[246].

Авторы делают акцент на разных аспектах распоряжения исключительным правом, но их позиции не противоречат друг другу. Поэтому в дальнейшем будем исходить из того, что распоряжение исключительным правом – это волевое действие, направленное на определение юридической судьбы исключительного права посредством изменения или создания возможности изменения субъектного состава правоотношений по поводу объекта.

Вопрос об особенностях распоряжения исключительным правом на производный объект тесно связан с общетеоретическим вопросом о соотношении правомочия распоряжения и субъективного права. Многообразие представленных точек зрения сводится к двум основным подходам.

Согласно первому подходу правомочие распоряжения входит в содержание исключительного права в качестве структурного элемента. В.А.

---

[244] Касьянов А.С. Договорные способы распоряжения исключительным правом: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М, 2011. С.7.

[245] Касьянов А.С. Договорные способы распоряжения исключительным правом // Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею В.С. Ема. М., 2011. С. 356.

[246] Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права, 2008. №1. С.116.

Дозорцев писал: «В содержание исключительного права входят два правомочия – использование и распоряжение. Но объектом использования является сам результат, а объектом распоряжения – право на него, право его использования»[247]. К аналогичному выводу приходит Э.П. Гаврилов: «Исключительное право как абсолютное право состоит из следующих правомочий: права использования, которое входит в состав любого исключительного права, и права распоряжения исключительным правом, которое существует, если иное не предусмотрено ГК РФ»[248].

В рамках рассматриваемого подхода необходимо исследовать особенности распоряжения исключительным правом, в отношении которого применяется зависимая модель его осуществления. Можно ли заключить, что распоряжение исключительным правом как реализация одного из составляющих его правомочий ограничено в интересах правообладателя первоначального объекта и требует его разрешения?

Положительный ответ на поставленный вопрос не соответствовал бы природе отношений, возникающих по поводу производных объектов, осуществление прав на которые регулируется по зависимой модели. Распоряжение исключительным правом на производный объект не затрагивает интересы правообладателя первоначального объекта, поскольку использование производного объекта остается под его контролем. Для правообладателя первоначального объекта не имеет юридического значения, кто будет использовать производный объект без соблюдения исключительного права на первоначальный объект – правообладатель производного объекта или иное третье лицо – во всех случаях использование признается правонарушением. Распоряжение исключительным правом на производный объект не

[247] Дозорцев В.А. Указ. соч. С.121. В.А. Дозорцев отдельно рассматривал категорию распоряжения информацией. Механизм распоряжения информацией выражается в сообщении сведений, действиях фактического, а не юридического характер. (Там же. С.126-127).

[248] Гаврилов Э.П. Предмет договоров о распоряжении исключительными правами // Патенты и лицензии. 2012. №8 / СПС «КонсультантПлюс». Со ссылкой на фирменные наименования и наименования места происхождения товаров Э.П. Гаврилов утверждает, что не всякое исключительное право включает право распоряжения им. Соответственно, в этих случаях содержание исключительного права ограничивается только правомочием использования.

уполномочивает приобретателя (лицензиата) на фактическое использование производного объекта, пока не получено разрешение правообладателя первоначального объекта. Таким образом, юридическая возможность правообладателя первоначального объекта контролировать распоряжение исключительным правом на производный объект не предоставляет каких-либо дополнительных гарантий, не обеспечивает защиту его интересов, а лишь ограничивает свободу распоряжения исключительным правом на производный объект. Это позволяет сделать вывод о неоправданности такого ограничения и несоблюдении баланса интересов заинтересованных лиц.

Следовательно, в контексте гражданско-правового режима производных объектов для применения концепции распоряжения как одного из правомочий, входящих в структуру исключительного права, требуется разграничить осуществление правомочия на собственные действия по использованию объекта и реализацию правомочия распоряжения исключительным правом на него. Зависимая модель осуществления исключительного права должна ограничивать только первое из них, а правомочие распоряжения может быть свободно реализовано при любой модели.

В альтернативной концепции право на распоряжение рассматривается в качестве самостоятельного субъективного права, внешнего по отношению к исключительному праву. В дореволюционной науке этой позиции придерживался, в частности, А.А. Пиленко, который применительно к патентным правам отмечал, что распоряжение правом из патента не входит в содержание этого права[249]. В современной литературе эта точка зрения также находит поддержку. В.С. Витко утверждает: «Использование и распоряжение – два различных и самостоятельных правомочия правообладателя, при этом правомочие распоряжения не входит в состав исключительного права»[250]. Е.А. Моргунова тоже делает вывод о самостоятельности права на распоряжение по

[249] Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2005. С.508-509.

[250] Витко В.С. Указ соч. С.108. В.С. Витко приходит к выводу о возможности предоставления правообладателем третьему лицу права распоряжения исключительным правом без предоставления права использования объекта. Констатируя отсутствие подобной правовой конструкции по действующему законодательству, он предлагает дополнить легальную дефиницию лицензионного договора (Там же. С. 120-125).

отношению к исключительному праву[251]. Не вдаваясь в дискуссию о возможности существования конструкции «права на права», которая поднималась еще в дореволюционной цивилистике[252], рассмотрим последствия применения данного подхода к производным объектам.

Благодаря разграничению понятий осуществления исключительного права и распоряжения им, не возникает теоретических проблем при применении зависимой модели осуществления прав. Распоряжение исключительным правом на производный объект не подпадает под гипотезу соответствующих норм, поэтому разрешение правообладателя первоначального объекта для распоряжения исключительным правом на производный объект не требуется.

Таким образом, порядок распоряжения исключительным правом на производный объект, к осуществлению права на который применяется зависимая модель, может быть корректно описан в рамках обеих концепций правомочия распоряжения. В рамках концепции правомочия распоряжения как элемента внутренней структуры исключительного права необходима оговорка об ограничительном толковании осуществления исключительного права, что, однако, не противоречит сущности зависимой модели, так как аналогичная оговорка действует в отношении некоторых иных правомочий. В рамках противоположного подхода специальные оговорки не требуются[253].

---

[251] Моргунова Е.А. Исключительные интеллектуальные права на произведение и право на вознаграждение // Законодательство, 2009. №5. С.12.

[252] См. напр.: Гримм Д.Д. К учению об объектах прав // Вестник гражданского права, 2007. №1.

[253] Некоторые ученые приводят аргументы против обеих концепций распоряжения исключительным правом. И.А. Соболь не соглашается с первой концепцией, аргументируя свою позицию следующим образом: «Если исключительное право – объект правомочия распоряжения, то последнее с точки зрения формальной логики не может входить в состав этого права, оно ему противостоит. Это связано с тем, что результат интеллектуальной деятельности (как нематериальное благо) и исключительное право на него (как имущественное право) представляют собой два самостоятельных объекта гражданских прав, при этом первый не может быть предметом имущественного оборота» (Соболь И.А. Свободные лицензии в авторском праве. М., 2014. С.139-140). Возражения у автора вызывает и существование «юридической химеры надисключительного права – права на исключительное право». Это логическое противоречие, как полагает И.А. Соболь, может быть связано с методологическими ошибками теории исключительных прав, пытающейся перенести вещно-правовые категории на нематериальные объекты (Там же. С. 140).

В.А. Белов утверждает, что «правомочие распоряжения никогда не входит и не может входить в состав ни одного субъективного права – такое правомочие может быть только элементом правоспособности» (Белов В.А. Право пользования чужой вещью // Вестник ВАС РФ, 2010. №1. С.22). В данном случае возможность распоряжения правом связывается не с объектом, а с субъектом права. По мнению С.В. Третьякова, «исходной посылкой теоретической конструкции, которую предлагает В.А. Белов, является творческое развитие идей М.М. Агаркова, получивших в научной литературе наименование концепции динамической правоспособности» (Третьяков С.В. О проблеме догматической квалификации "правомочия распоряжения" // Сборник статей к

Отсутствие возможности контролировать распоряжение исключительным правом на производный объект может затрагивать интересы правообладателя первоначального объекта, но не в связи с зависимой моделью осуществления исключительного права, а в связи с зависимой моделью его возникновения. Например, при регистрации производного товарного знака правообладателя товарного знака с более ранним приоритетом интересует деловая репутация заявителя, фактически производимые им товары, территория их распространения, поэтому решение о предоставлении согласия принимается с учетом обстоятельств, характеризующих не только объект, но и субъект будущего исключительного права. Дальнейшее изменение правообладателя игнорирует обстоятельства предоставления согласия. При независимом распоряжении исключительным правом правообладатель первоначального объекта лишен возможности защитить свои интересы, так как не вправе оспорить распоряжение или применить к правообладателю производного объекта меры ответственности за нарушение исключительного права на первоначальный объект.

Однако указанное обстоятельство нельзя признать достаточным основанием для ограничения свободы распоряжения исключительным правом на любые производные объекты, охраняемые по зависимой модели. Во-первых, такое ограничение, если допустить на случай его нарушения право оспорить сделку по распоряжению исключительным правом на производный объект, угрожает стабильности гражданского оборота. Во-вторых, при выдаче согласия на предоставление правовой охраны стороны могут определить условия

юбилею доктора юридических наук, профессора А.Л. Маковского / отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. М., 2010 / СПС «КонсультантПлюс»).

Предмет настоящего исследования не позволяет детально рассмотреть концепцию распоряжения субъективным правом как элемента правоспособности, без чего становится сложно объяснить с ее помощью ряд особенностей распоряжения исключительным правом. Во-первых, позитивное право не допускает распоряжение исключительным правом на некоторые объекты (фирменное наименование, наименование места происхождения товара) и допускает распоряжение в остальных случаях, не придавая значения фигуре правообладателя. Во-вторых, способность субъекта распорядиться исключительным правом на один объект может ограничиваться в результате приобретения исключительного права на другой юридически связанный с ним объект (например, сходный до степени смешения товарный знак). В этих случаях ограничения связаны с особыми свойствами объектов интеллектуальных прав, что для непротиворечивого объяснения в рамках концепции распоряжения как элемента правоспособности требует специального понимания самой категории правоспособности.

дальнейшего распоряжения исключительным правом на производный объект и предусмотреть договорную ответственность за нарушение. Это не позволит оспаривать сделки по распоряжению исключительным правом на производный объект, но создаст гарантии защиты интересов правообладателя первоначального объекта. В-третьих, правообладатель первоначального объекта вправе не предоставлять согласие, если личность правообладателя производного объекта имеет для него существенное значение, а своим решением о выдаче согласия он принимает на себя риск наступления неблагоприятных последствий. В этой связи отсутствуют веские причины отдать приоритет его интересам над интересами третьих лиц, совершающих сделки в отношении исключительного права на производный объект.

Пределы, ограничения и условия распоряжения исключительным правом определяют его способность участвовать в гражданском обороте и влияют на правовое положение не только правообладателя, но и третьих лиц. Обратимся к специфическим условиям и особенностям распоряжения исключительным правом на производные объекты. Эти условия и особенности могут быть разделены на две группы: установленные в публичных интересах и установленные в интересах третьих лиц, использующих производный объект.

В публичных интересах могут быть введены условия, исключающие или частично ограничивающие возможность распоряжения исключительным правом на производный объект. Классическим примером являются нормы п. 3 ст. 1488 и п. 3 ст. 1489 ГК РФ, в силу которых отчуждение исключительного права и предоставление лицензии на товарный знак, включающий наименование места происхождения товара, допускается только при наличии у приобретателя (лицензиата) исключительного права на такое наименование. Производный характер товарного знака по отношению к НМПТ влечет за собой связанность юридической судьбы исключительных прав на них и ограничивает свободу распоряжения исключительным правом. Нельзя не согласиться с В.И.Еременко и В.Н. Евдокимовой в том, что данная норма направлена на

«исключение введения потребителя в заблуждение относительно особых свойств товаров и его изготовителей, а несоблюдение данной нормы – одна из причин (оснований) введения потребителей в заблуждение»[254]. Под общую норму п. 2 ст. 1488 ГК РФ, ограничивающую отчуждение исключительного права на товарный знак, если оно может стать причиной введения потребителей в заблуждение, согласно сложившейся административной и судебной практике, подпадают другие случаи, связанные с производными товарными знаками, в том числе сохранение за лицом исключительного права на иные товарные знаки, промышленные образцы или на фирменное наименование[255].

В перечисленных ситуациях в публичных интересах установлены ограничения частных интересов правообладателя первоначального и производного объектов, чья воля на распоряжение исключительным правом игнорируется правопорядком. В связи с этим утрачивает значение статус первоначального и производного объектов, определяющий иерархию прав на них, а частные интересы правообладателя оказываются в подчиненном положении по отношению к интересам публичным. Утрата иерархии между первоначальным и производным объектом приводит к трансформации односторонней зависимости субъективных прав на производный объект от субъективных прав на первоначальный объект в двустороннюю взаимозависимость. Одно из последствий этого – ограничение возможности распоряжения исключительным правом как на первоначальный, так и на производный объект, и сохранение ограничения до тех пор, пока не будет прекращено исключительное право на один из двух объектов[256]. Другими

[254] Евдокимова В.Н., Еременко В.И. О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика, 2009. №2.

[255] Например, в деле №А41-27786/10 ФАС Московского округа отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе решений суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск о признании недействительным договора об отчуждении товарных знаков №191962 и №212911, содержащих словесный элемент «Раптика». Суд мотивировал принятый судебный акт тем, что уступленные товарные знаки воспроизводят фирменное наименование «Раптика», право на которое сохраняется за истцом. Кроме того, уступленные товарные знаки использованы в промышленных образцах и других товарных знаках, правообладателем которых остается истец, чем создается вероятность введения потребителей в заблуждение.

[256] В связи с этим интересна позиция, выраженная в Определении ВАС РФ от 19 апреля 2012 г. №ВАС-1573/12 по делу №А41-39319/10. Коллегия не согласилась с доводами судов нижестоящих инстанций о том, что более поздний приоритет фирменного наименования, чем приоритет товарного знака, договор об отчуждении права

словами, если распоряжение исключительным правом на первоначальный объект или производный объект в достаточной степени затрагивает публичные интересы, утрачивает значение старшинство прав на такие объекты, а существование производного объекта становится обстоятельством, ограничивающим правомочия правообладателя первоначального объекта.

Принимая во внимание последний факт, при ограничении в публичных интересах возможности распоряжения исключительным правом на первоначальные и производные объекты законодателю необходимо выбирать соответствующую модель возникновения интеллектуальных прав. Допуская ограничение возможности распоряжаться исключительным правом на первоначальный объект, законодатель должен предусмотреть зависимую модель возникновения интеллектуальных прав на производный объект, иначе односторонние действия третьего лица способны затронуть интересы правообладателя первоначального объекта. Если правообладатель первоначального объекта выражает волю на предоставление правовой охраны производному объекту, он тем самым принимает на себя потенциальные неблагоприятные последствия данного решения, поэтому ограничение свободы распоряжения исключительным правом допустимо. Если установлена независимая модель и воля правообладателя первоначального объекта иррелевантна при предоставлении правовой охраны, ограничение возможности распоряжаться исключительным правом было бы ошибочно.

Существование производного объекта способно ограничить свободу распоряжения исключительным правом на первоначальный объект в публичных интересах, что можно назвать негативной взаимозависимостью исключительных прав. Может ли зависимость иметь позитивный характер – ситуацию, при которой распоряжение исключительным правом на производный

на который оспаривается, исключает введение потребителей в заблуждение. Как указала коллегия, п.2 ст.1488 ГК РФ «не связывает запрет отчуждения права на товарный знак с приоритетом или конкуренцией данного товарного знака и других средств индивидуализации. Более ранний приоритет товарного знака по сравнению с фирменным наименованием не исключает вероятности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара». Ссылка на п.6 ст.1252 ГК РФ, регулирующий конкуренцию между различными средствами индивидуализации, признана необоснованной.

объект влечет переход права на первоначальный объект? Российское право подобных норм не содержит, однако потребность в них есть.

Несовпадение в одном лице правообладателей первоначального и производного объектов неизбежно сопровождается рисками для третьих лиц, вступающих в отношения по поводу использования производного объекта. Разумные меры заботливости и осмотрительности не всегда позволяют определить, во-первых, производность объекта и, соответственно, условия его правомерного использования, во-вторых, правообладателей первоначального и производного объектов, в результате чего правомерное использование производного объекта оказывается затруднительным. Поэтому для третьих лиц и стабильности гражданского оборота всегда предпочтительней совпадение правообладателей первоначального и производного объектов в одном лице.

Примером служат произведения дизайна и промышленные образцы. Проблема соотношения авторских и патентных прав на них имеет множество аспектов. На уровне судебной практики однозначно решен вопрос только об особенностях защиты прав в зависимости от наличия согласия автора произведения на патентование промышленного образца[257]. Без ответа остаются вопросы о том, каковы полномочия каждого из правообладателей разрешать использование результата интеллектуальной деятельности третьим лицам, может ли другой правообладатель запрещать использование объекта третьему лицу, которое получило лицензию у правообладателя другого объекта. Например, будет ли нарушением исключительного права на промышленный образец использование результата интеллектуальной деятельности третьим лицом на основании лицензионного договора, заключенного с правообладателем соответствующего произведения декоративно-прикладного искусства? Причина подобных проблем в том, что законодательство допускает

[257] В соответствии с п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при наличии согласия автора на патентование промышленного образца защита осуществляется на основании норм об объекте, со способами использования которого связано нарушение. При отсутствии согласия защита авторских прав может осуществлять против любых способов использования, охватываемых исключительным правом на произведение.

принадлежность исключительных прав на два объекта, охраняющие один результат интеллектуальной деятельности, разным лицам.

В отечественной доктрине эта проблема выявлена, однако детально разработанные пути ее решения не предложены. Э.П. Гаврилов признает необходимость закрепления кумулятивной охраны произведений и промышленных образцов, однако замечает: «Следует исключить ситуацию, когда на один и тот же объект право на промышленный образец принадлежит одному лицу, а авторское право – другому. Нельзя допускать такую коллизию прав, ибо тогда права будут парализованы»[258]. Проблема кумулятивной охраны может быть частично решена с помощью теории взаимосвязи моделей возникновения и осуществления прав на производные объекты, но в аспекте распоряжения исключительным правом требует самостоятельного изучения.

Э.П. Гаврилов высказывает предположение о том, что прототипом решения могут служить нормы п. 2 ст. 1397 ГК РФ, регулирующие распоряжение правами на идентичные евразийские и российские патенты, принадлежащие одному правообладателю[259]. По мнению специалистов, диспозиция данной нормы предусматривает, что для правомерного использования изобретения, защищенного идентичным российским и евразийским патентом, достаточно заключения одного лицензионного договора, а одна из целей введения данной нормы – исключение вероятной коллизии между правами разных лицензиатов[260]. Таким образом, в основу

[258] Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое, настоящее, будущее // Патенты и лицензии, 2014. №5. С. 13-17.
[259] Там же. С. 16-17.
[260] В.И. Джермакян комментирует данную норму следующим образом: «Пункт 2 комментируемой статьи предусматривает предоставление права на использование объектов патентных прав на основании лицензионного договора, заключенного на основе всех таких патентов, т.е. российского и евразийского в одном лицензионном договоре. Указанная норма направлена на исключение возможности сталкивания на рынке лицензиатов, если бы каждый из них получил право на использование только по одному патенту» (Джермакян В.И. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ, 2014 / СПС «КонсультантПлюс»). А.Д. Корчагин пишет: «Пункт 2 статьи 1397 требует, чтобы лицензионный договор, заключенный между патентообладателем и лицом, которому предоставляется право использовать запатентованное изобретение на территории РФ, касался одновременно обоих патентов». В.И. Еременко подвергает критике допустимость кумулятивной охраны изобретения двумя патентами и высказывает предположение, что «владелец двух патентов (евразийского и российского) на идентичные изобретения, имеющие одну и ту же дату приоритета, может передавать права (отчуждение, предоставление лицензии, залог) на такие изобретения только

нормы положена идея о том, что распоряжение исключительным правом на один объект приравнивается к распоряжению исключительным правом на другой идентичный объект, однако действие нормы ограничено только лицензионными договорами и совпадением обладателя двух патентов в одном лице[261].

Ориентиры для решения поставленной проблемы могут быть найдены в праве зарубежных стран. В английском праве существуют такие объекты, как зарегистрированные и незарегистрированные дизайны, отличающиеся не только фактом прохождения формальной процедуры регистрации, но и рядом других особенностей, благодаря которым один объект может охраняться как правами на зарегистрированный, так и правами на незарегистрированный дизайн. Согласно ст. 224 Закона Великобритании «Об авторском праве, дизайнах и патентах» 1988 г.[262], если дизайн, охраняемый в качестве незарегистрированного, также зарегистрирован в соответствии с Законом «О зарегистрированных дизайнах» 1949 г.[263] и правами на незарегистрированный и зарегистрированный дизайн обладает одно и то же лицо, то отчуждение прав на зарегистрированный дизайн считается также отчуждением прав на соответствующий незарегистрированный дизайн, если иное не следует из воли сторон. Данная норма вводит презумпцию одновременного распоряжения правами на оба объекта, охраняющие один результат интеллектуальной деятельности, с целью предотвратить коллизию между ними. Идентичная норма воспроизведена в ст. 19 Закона «О зарегистрированных дизайнах» 1949 г., но дополнена положением о запрете регистрации каких-либо прав в отношении зарегистрированного дизайна до тех пор, пока лицо не представит доказательств наличия аналогичных прав в отношении незарегистрированного

совместно» (Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). М., 2009 / СПС «КонсультантПлюс»)

[261] В отсутствие п.2 ст.1397 ГК РФ правообладателю, предоставившему лицензию на российский патент и обратившемуся к лицензиату с требованием прекратить использование евразийского патента на идентичное изобретение, на наш взгляд, следовало бы отказать в защите со ссылкой на запрет злоупотребления правом.

[262] Copyright, Designs and Patents Act 1988 / URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents (дата обращения: 26 июля 2016 г.)

[263] Registered Designs Act 1949 / URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/88/contents (дата обращения: 26 июля 2016 г.)

дизайна. Важно заметить, что последняя норма сформулирована как императивная, а ее применение не ограничено совпадением правообладателей двух объектов в одном лице, что является ограничением свободы распоряжения исключительным правом в целях обеспечения единства юридической судьбы самостоятельных прав, охраняющих один результат интеллектуальной деятельности.

Приведенные нормы английского права не могут быть в неизменном виде заимствованы российским законодательством из-за отличий общей системы интеллектуальной собственности. Российское право не знает трехзвенной системы охраны произведений дизайна, не содержит открытый перечень подлежащих регистрации прав на промышленные образцы и их обременений и прямо не признает кумулятивную охрану произведений дизайна авторским и патентным правом, как это сделано в Великобритании с учетом положений Регламента Совета ЕС №6/2002 от 12 декабря 2001 г. «О промышленных образцах Европейского Сообщества»[264]. Между тем идея единства юридической судьбы различных прав на дизайны может быть взята за основу регулирования общественных отношений по распоряжению исключительным правом на некоторые первоначальные и производные объекты при условии корректировки в соответствии с особенностями отечественной системы права интеллектуальной собственности.

С одной стороны, для гражданского оборота предпочтительней совпадение правообладателей первоначального и производного объектов в одном лице. С другой стороны, императивное регулирование в этой сфере способно привести к неоправданному ограничению принципа свободы договора. Поэтому правило единства юридической судьбы исключительных прав на первоначальный и производный объекты должно быть ограничено случаями, когда исключительными правами на оба объекта обладает одно лицо. Реализация этого правила может обеспечиваться двумя нормами. Во-первых,

[264] Council Regulation (EC) No.6/2002 of 12 December 2001 on Community designs / URL: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj (дата обращения: 21 августа 2016 г.)

диспозитивной нормой, согласно которой переход исключительного права на производный объект влечет за собой переход исключительного права на первоначальный объект. Во-вторых, диспозитивной нормой о том, что предоставление права на использование производного объекта считается предоставлением права на использование первоначального объекта.

Кроме того, предлагаемые нормы должны применяться в зависимости от видов производных объектов. Норма о переходе исключительного права на оба объекта подлежит применению, если производный объект и первоначальный объект охраняют один результат интеллектуальной деятельности, причем производный объект охраняется по регистрационной системе, а первоначальный – по созидательской (промышленный образец, производный от объекта авторских прав; товарный знак, производный от объекта авторских прав). Это те случаи, когда риски третьих лиц, намеренных использовать производный объект, наиболее высоки, а первоначальный и производный объекты наиболее тесно связаны между собой, поскольку охраняют один результат интеллектуальной деятельности.

Применение нормы о синхронном переходе исключительного права в полном объеме к другим категориям производных объектов способно вызвать теоретические и практические проблемы, поэтому является нежелательным. Например, если переход исключительного права на первоначальный и производный объекты подлежит регистрации, то презумпция синхронного перехода прав потребует возложить на регистрирующий орган обязанность поиска первоначальных объектов и регистрацию перехода прав на них без прямого волеизъявления правообладателя. Эти полномочия не соответствуют природе полномочий регистрирующего органа и с большой вероятностью приведут к увеличению количества споров, связанных с обжалованием решений об отказе в совершении регистрационных действий.

Норма о синхронном предоставлении лицензии на использование производного объекта должна найти более широкое применение. Если иное не

предусмотрено договором, разрешение на использование производного объекта должно презюмироваться в качестве разрешения на использование первоначального объекта, обладателем исключительного права на который является лицензиар. Это позволит избежать злоупотреблений со стороны правообладателя и упрочить правовое положение третьих лиц, намеренных использовать производный объект. Норму следует распространить на любые производные объекты, кроме основанных на первоначальном объекте, подлежащем регистрации. Исключение связано с требованием правоустанавливающей регистрации распоряжения исключительным правом. Помимо этого, когда дело касается регистрируемых первоначальных объектов, третьи лица вправе обратиться к соответствующему публичному реестру с целью поиска первоначальных объектов, в связи с чем дополнительные гарантии защиты их интересов не являются существенно необходимыми.

Действующее законодательство содержит нормы, противоречащие правилу единства судьбы исключительных прав на первоначальный и производный объекты. Например, при создании произведения декоративно-прикладного искусства, отвечающего критериям охраноспособности промышленных образцов, возникает исключительное право на объект авторского права и отдельно от него право на получение патента на промышленный образец. По справедливому замечанию И.А. Зенина, «право на получение патента, т.е. не исключительное право, а лишь потенциальная возможность его приобретения, может быть передано автором любому другому лицу в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства или по договору»[265]. Помимо допущения раздельного распоряжения исключительным правом на произведение и правом на получение патента на промышленный образец, законодательство предусматривает различные условия перехода этих прав от автора-работника к работодателю, разные сроки возврата права работнику в

[265] Зенин И.А. Исключительное интеллектуальное право как предмет гражданского оборота // Законодательство, 2008. №8.

случае неиспользования объекта работодателем[266]. Такое регулирование благоприятствует появлению у промышленного образца и произведения разных правообладателей. Патентообладателем может являться работодатель, а обладателем исключительного права на произведение – автор. Исторические причины этого лежат в параллельном развитии авторского и патентного права, что привело в числе прочего к указанным несоответствиям, которые не были устранены при разработке части четвертой ГК РФ.

На наш взгляд, этот недостаток следует устранить путем отказа от самостоятельного права на получение патента на промышленный образец и включения права на получение патента в правомочия правообладателя произведения прикладного искусства. Эта предотвратит коллизии между авторскими и патентными правами и поможет реализовать правило единства судьбы исключительных прав на первоначальные и производные объекты.

Если исключительные права на первоначальный и производный объекты принадлежат разным лицам и правило единства юридической судьбы исключительных прав не действует, то должна обеспечиваться надлежащая защита интересов третьих лиц, использующих производный объект.

Гражданское право некоторых зарубежных стран использует для этих целей понятие добросовестного приобретателя. В соответствии с п. 1 ст. 53 Закона Великобритании «Об авторском праве, дизайнах и патентах» 1988 г., не признаются нарушением авторских прав на произведение изобразительного искусства действия, совершенные лицом, добросовестно полагавшимся на сведения о регистрации дизайна, если отсутствовало уведомление о споре в отношении правомерности такой регистрации. Нарушение отсутствует независимо от того, является ли указанное в реестре лицо действительным

[266] Например, в соответствии со ст.1295 ГК РФ, служебное произведение – это произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей. Если работодатель в течение 3 лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается автору. Согласно ст.1370 ГК РФ, служебный промышленный образец – это промышленный образец, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Если работодатель в течение 4 месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента или не осуществит иных действий, право на получение патента возвращается работнику.

обладателем прав на дизайн. Другими словами, добросовестное третье лицо, использующее зарегистрированный дизайн с разрешения лица, указанного в реестре, не несет ответственность за нарушение авторских прав на соответствующий дизайн, даже если регистрация произведена неправомерно.

В российском праве аналогичные нормы отсутствуют, а добросовестность лица не является обстоятельством, исключающим ответственность за нарушение исключительного права. По мнению И.А. Чупрунова, «степень развития оборота исключительных прав не требует пока той степени защиты интересов добросовестного приобретателя, какая имеет место в сфере передачи права собственности»[267]. С этой точкой зрения нельзя согласиться.

Действительно, гражданский оборот исключительных прав развит в меньшей степени, чем гражданский оборот вещей. Если потребность в защите добросовестных приобретателей вещей не вызывает сомнений, то в праве интеллектуальной собственности подобные ситуации встречаются реже. Однако эти ситуации не исключены и известны судебной практике[268]. Относительная редкость их возникновения не является достаточным аргументом против разработки понятия добросовестного приобретателя в праве интеллектуальной собственности. Например, редко находят применение нормы

[267] Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права, 2008. №1 / СПС «КонсультантПлюс»

[268] Встречаются типичные примеры, когда исключительное право отчуждается приобретателю помимо воли правообладателя, в том числе по подложным документам, а затем отчуждается в пользу третьего лица. Например, дело с такими обстоятельствами было рассмотрено Дорогомиловским районным судом города Москвы (Решение №2-1963/2013 от 18 марта 2013 г.). Суд посчитал возможным обратить решение о признании недействительным договора об отчуждении исключительного права на товарный знак к немедленному исполнению исходя из того, что его исполнение может оказаться невозможным в случае, если новый правообладатель товарного знака произведет его переуступку. Другое дело с аналогичными обстоятельствами было рассмотрено Дзержинским районным судом города Перми (Решение №2-679/11 от 12 мая 2011 г.), только в отличие от предыдущего случая приобретатель к моменту подачи иска совершил отчуждение исключительного права на товарный знак третьему лицу, которое еще раз передало исключительное право. Суд удовлетворил иск и признал всю цепочку договоров об отчуждении недействительными ввиду того, что приобретатель по недействительной сделке не обладал правомочием распоряжения исключительным правом. Это дело представляет интерес также с точки зрения правовых позиций, выраженных Конституционным Судом РФ в Постановлении от 21 апреля 2003 г. №6-П. Выводы судов в обоих делах являются дискуссионными, а анализ затронутых в них проблем заслуживает отдельного внимания, но в рамках настоящей работы важен сам факт существования проблем, аналогичных тем, что возникают при виндикации.

См. также: Сергеев А.П. Применение правил о виндикации к разрешению споров по поводу товарных знаков // Закон, 2017. №1. С.91-96; Васильева Т.В. Некоторые размышления о защите интеллектуальных прав от узурпации третьими лицами (на примере России и Франции) // Закон, 2017. №1. С.97-105.

о топологиях интегральных микросхем, что, однако, не является достаточным основанием для полного отказа от правовой охраны топологий.

Представляется необходимым предусмотреть в российском праве норму следующего содержания: «К лицу, добросовестно полагавшемуся на данные государственного реестра, относящиеся к производному объекту, не могут быть применены меры ответственности за нарушение исключительного права на первоначальный объект, использованный в производном объекте». Правило должно распространяться как на добросовестных лицензиатов, так и на добросовестных приобретателей исключительного права на производный объект. Вместе с тем сфера применения этого правила может быть ограничена только регистрируемыми производными объектами, основанными на первоначальных объектах, которые охраняются по созидательской системе, поэтому, с точки зрения юридической техники, целесообразно вместо общей нормы предусмотреть специальные правила для отдельных производных объектов (в первую очередь, промышленных образцов и товарных знаков).

Цель предлагаемой нормы – предоставить добросовестным третьим лицам, использующим зарегистрированный производный объект на основании договора с лицом, зарегистрировавшим его, специальное возражение против иска правообладателя первоначального объекта. Защита должна действовать до момента признания правовой охраны производного объекта недействительной или до вступления в силу судебного решения, которым третьему лицу запрещено использование производного объекта. Таким образом, в целях достижения справедливого баланса интересов правообладателя первоначального объекта и третьих лиц за первым сохраняется право на использование мер защиты, но исключается применение к добросовестным третьим лицам мер ответственности.

Без данных положений на третьих лиц возлагаются риски, предвидеть и предотвратить которые невозможно даже при высокой степени заботливости и осмотрительности. Например, при заключении лицензионного договора на

промышленный образец с юридическим лицом-правообладателем третье лицо должно проверить наличие гражданско-правовых договоров с авторами произведения дизайна или провести анализ трудовых договоров и должностных инструкций, установить время уведомления работодателя о создании объекта и так далее, что в практическом плане затруднительно.

Таким образом, при любой модели возникновения и осуществления интеллектуальных прав на производный объект распоряжение исключительным правом на него, по общему правилу, не зависит от действия исключительного права на первоначальный объект и воли его правообладателя. Верно и обратное утверждение: распоряжение исключительным правом на первоначальный объект не зависит от действия исключительного права на производный объект.

Исключения из общего принципа могут устанавливаться в публичных интересах и интересах третьих лиц, использующих производный объект. В публичных интересах предусматриваются ограничения свободы распоряжения исключительным правом на производный и первоначальный объекты: запрет распоряжения, специальные условия распоряжения или требование об одновременном распоряжении правами на первоначальный и производный объекты. С точки зрения публичных интересов, последовательность воплощения объектов в юридически значимой форме, как правило, не имеет значения, в результате чего оба объекта становятся взаимозависимыми и производный объект может ограничивать распоряжение исключительным правом на первоначальный объект.

В интересах третьих лиц должны действовать два правила: единство юридической судьбы исключительных прав на первоначальный и производный объекты и защита добросовестных третьих лиц. Первое правило применимо, если у обоих объектов один правообладатель, производный объект подлежит регистрации, а первоначальный охраняется по созидательской системе. Единство судьбы исключительных прав, во-первых, предполагает следование исключительного права на первоначальный объект судьбе исключительного

права на производный объект и наоборот. Во-вторых, если для использования производного объекта требуется лицензия, предоставление лицензии на использование производного объекта приравнивается к предоставлению лицензии на использование первоначального объекта.

Правило защиты добросовестных третьих лиц подлежит применению, если правообладатели первоначального и производного объектов различные. Значение правила состоит в том, чтобы исключить ответственность добросовестных третьих лиц, использующих регистрируемый производный объект, за нарушение исключительного права на нерегистрируемый первоначальный объект, который был использован в производном объекте неправомерно. Это правило является ограничением исключительного права на первоначальный объект и устанавливается в целях обеспечения принципа правовой определенности и стабильности гражданского оборота.

Заключение

В ходе исследования выявлено наличие однородной группы объектов интеллектуальных прав, создание или использование которых сопряжено с использованием других ранее возникших объектов. Существование таких объектов объясняется тем, что «не существует таких вещей, как полностью оригинальные мысли или изобретения»[269], а результаты интеллектуальной деятельности создаются на основе предшествующих достижений культуры.

Терминологический аппарат юридической науки не содержит понятий, которые по своему объему и месту в законодательстве и доктрине способны заменить понятие производного объекта интеллектуальных прав. Смежные с ним понятия либо лишь частично пересекаются, либо соотносятся с понятием производного объекта интеллектуальных прав как частное и общее. Это не позволяет раскрыть особенности гражданско-правового режима рассматриваемого круга объектов без введения в научный оборот нового понятия, признаки которого сформулированы в диссертации.

Наряду с общими признаками в процессе исследования выявлены отличительные характеристики отдельных разновидностей производных объектов, которые признаются или должны признаваться юридически значимыми при регулировании общественных отношений, складывающихся по поводу производных объектов.

Главная проблема гражданско-правового режима производных объектов состоит в конфликте интересов трех групп субъектов: правообладателей первоначальных объектов интеллектуальных прав, правообладателей производных объектов и третьих лиц. Основными правовыми средствами разрешения данного конфликта и установления справедливого баланса интересов являются модели возникновения и осуществления интеллектуальных прав на производные объекты.

[269] Leval P.N. Toward A Fair Use Standard // Harvard Law Review, 1990. Vol. 103. C.1109.

Доказано, что возникновение и осуществление прав на производные объекты может регулироваться по зависимой и независимой моделям. Данные модели взаимосвязаны, а их сочетание представляет собой комплекс дозволений, ограничений и запретов, обращенных к каждой из групп субъектов и направленных на установление определенного варианта соотношения их интересов. Например, при возникновении интеллектуальных прав на производный объект по независимой модели и осуществлении прав по зависимой модели в отношении правообладателя первоначального объекта действует основанный на исключительном праве запрет использования производного объекта, в отношении правообладателя производного объекта – ограничение осуществления исключительного права без разрешения правообладателя первоначального объекта, в отношении третьих лиц – запрет использования производного объекта без заключения лицензионных договоров с правообладателями первоначального и производного объектов.

По общему правилу, факт создания и использования производного объекта не влияет на действие интеллектуальных прав на первоначальный объект. Однако в ходе исследования выявлены исключения. Так, может ограничиваться свобода распоряжения исключительным правом на первоначальный объект, в результате чего односторонняя зависимость прав на производный объект трансформируется в двустороннюю взаимозависимость. Анализ подобных исключений позволил установить критерии допустимых ограничений свободы распоряжения исключительным правом на первоначальный объект и связь ограничений с моделью возникновения прав на производный объект.

На основе результатов исследования сформулированы рекомендации по совершенствованию действующего законодательства.

Для обеспечения стабильности гражданского оборота предпочтительней совпадение правообладателей первоначального и производного объектов в одном лице, поскольку это освобождает третьих лиц от необходимости заключения нескольких лицензионных договоров для использования одного

объекта и исключает «блокирование» исключительного права на производный объект. Предложено отказаться от права на получение патента на промышленный образец как самостоятельного субъективного гражданского права и признать право на подачу заявки в патентное ведомство за правообладателем соответствующего объекта авторских прав. Кроме того, предложено ввести диспозитивные нормы, согласно которым распоряжение исключительным правом на подлежащие регистрации производные объекты влечет распоряжение исключительным правом на первоначальные объекты, которые охраняются по созидательской системе.

В диссертации выявлена проблема, заключающаяся в возможности привлечения к гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права на первоначальный объект лиц, которые приобретают право использования производного объекта, полагаясь на сведения об объекте и его правообладателе, содержащиеся в государственном реестре. Доказано, что такая возможность не соответствует справедливому балансу интересов правообладателей первоначальных объектов и третьих лиц. В связи с этим рекомендовано исключить применение мер ответственности к добросовестным третьим лицам, полагающимся на данные публичных реестров, сохранив за правообладателем первоначального объекта право на применение мер защиты, а также право на оспаривание производного объекта.

Кроме того, сделанные в диссертационном исследовании выводы относительно соотношения моделей возникновения и осуществления интеллектуальных прав на производные объекты могут быть использованы в правоприменительной практике для восполнения пробелов правового регулирования и в дальнейшем в качестве основы регулирования гражданско-правовой охраны новых видов производных объектов.

Настоящая работа является первой в отечественной науке диссертацией, посвященной гражданско-правовому режиму производных объектов, поэтому не может претендовать на исчерпывающий анализ всех аспектов

рассматриваемой темы. Это обуславливает перспективность дальнейшей разработки темы. Дальнейшие исследования могут вестись как в направлении общих теоретических положений о производных объектах, так и в развитие специальных положений об отдельных видах производных объектов.

Более глубокого изучения заслуживает проблема взаимосвязи личных неимущественных прав на первоначальные и производные объекты, так как основное внимание в настоящей работе уделено исключительному праву. Интерес представляет проблема обратной зависимости исключительного права на первоначальный объект от права на производный объект, которая в настоящей работе частично раскрыта при рассмотрении ограничений свободы распоряжения исключительным правом на первоначальные объекты. Вместе с тем факт создания производного объекта может вести к другим ограничениям исключительного права на первоначальный объект. Например, в патентном праве предусмотрено принудительное лицензирование первоначальных изобретений и полезных моделей в целях обеспечения возможности использования некоторых зависимых изобретений. Бернская конвенция предусматривает институт принудительного лицензирования объектов авторских прав в целях создания и использования переводов произведений. В современных научных работах высказано предложение ввести принудительное лицензирование объектов авторских прав в целях регистрации товарных знаков[270], которое может быть подвергнуто оценке на основе общей теории производных объектов и классификации производных объектов по способу обособления производного и первоначального объектов.

Таким образом, можно утверждать, что тема гражданско-правовой охраны производных объектов остается актуальной и перспективной для дальнейшего исследования.

[270] Деноткина А.В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой анализ. Дисс. …канд. юрид. наук. М., 2016. С.11.

Библиография

I. Нормативные акты

1. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 6 сентября 1952 г.) // Собрание Постановлений Правительства СССР. 1973. №24. Ст. 139.
2. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 16.09.2016.
3. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.) // Бюллетень международных договоров. №8. 1999.
4. Конвенция по охране литературных и художественных произведений (Берн, 9 сентября 1886 г., ред. от 28 сентября 1979 г.) // Бюллетень международных договоров. – 2003 - №9.
5. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г., ред. от 2 октября 1979 г.) // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации, 1996. №2.
6. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (подписана в Стокгольме 14 июля 1967 г., изменена 2 октября 1979 г.) // Сборник международных актов об интеллектуальной собственности. М.: Норма, 2003.
7. Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.) // Бюллетень международных договоров. 2005. №7.
8. Международная конвенция по охране селекционных достижений (Женева, 2 декабря 1961 г., ред. от 19 марта 1991 г.) // Публикация УПОВ №221(R). Женева: Международный союз по охране селекционных достижений, 1992.
9. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // Собрание законодательства РФ. 10.09.2012. №37.

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. №5. ст. 410.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. №32. ст. 3301.
12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 18.12.2006 №230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. №52 (1 ч.). ст. 5496.
13. Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 17.03.2014. №11. ст. 1100.
14. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. №31 (1 ч.). ст. 3434.
15. Гражданский кодекс РСФСР // Ведомости ВС РСФСР. 1964. №24. ст. 407.
16. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. Верховным Советом СССР 31.05.1991 №2211-1) // Ведомости СНД и ВС СССР. 26.06.1991. №26. ст. 733.
17. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1973 г. №3959-VIII «О внесении изменений и дополнений в Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» // Ведомости ВС СССР. 1973. № 9. ст. 138.
18. Постановление Верховного Совета РФ от 14.07.1992 №3301-1 «О регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы» // Российская газета. №167. 24.07.1992.
19. Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 // Российская газета. №225. 14.10.1992.
20. Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Российская газета. №228. 17.10.1992.

21. Закон РФ от 09.07.1993 №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Российская газета. №147. 03.08.1993.
22. Приказ Минфина России от 18.02.2015 №25н «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, исправления технической ошибки в записях указанных государственных реестров, предоставления содержащихся в них сведений и документов органам государственной власти, иным государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления и судам» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 18.05.2015.
23. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.08.2015.
24. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №704 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных

знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2015.

25. Приказ Минэкономразвития России от 03.11.2015 №811 (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также в патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2015.
26. Приказ Минэкономразвития России от 10.06.2016 №371 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.07.2016.
27. Приказ Роспатента от 05.03.2003 №32 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. №23. 09.06.2003.
28. Приказ Роспатента от 30.12.2009 №190 «Об утверждении Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака» // СПС «КонсультантПлюс».
29. Copyright, Designs and Patents Act 1988 // The National Archives, UK Government. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents (дата обращения: 14.10.2016).

30. Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the European Union trade mark // Official Journal. L78/1. 24.03.2009.
31. Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs // Official Journal. L 003. 05.01.2002 P. 0001 – 0024.
32. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks // Official Journal. L 336, 23.12.2015,
33. Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs // Official Journal. L 111. 05.05.2009.
34. Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs // Official Journal. L 289 , 28.10.1998.
35. Registered Designs Act 1949 // The National Archives, HM Government. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/88/contents (дата обращения: 26.07.2016).
36. Trade Marks Act 1994 // The National Archives, HM Government. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26 (дата обращения: 26.01.2016).
37. Gesetz über Urheberrecht und verwandte // Интернет-сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=423012 (дата обращения: 08.01.2017).
38. Code de la propriété intellectuelle // Интернет-сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=420574 (дата обращения: 09.01.2017).

II. Судебная и административная практика

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 г. №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // Вестник ВАС РФ. 2008. №2.
2. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №11.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. №70. 22.04.2009.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. №15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. №8.
5. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 апреля 2012 г. №15339/11 по делу №А48-2890/2010.
6. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 января 2012 г. по делу №А40-42354/11-12-370.
7. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 мая 2011 г. по делу № А41-27786/10.
8. Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15 сентября 2015 г. по делу №А56-77360/2013.
9. Апелляционное определение Верховного суду Чувашской Республики от 16 декабря 2013 г. по делу №33-4498/2013.
10. Апелляционное определение Московского городского суда от 26 февраля 2014 г. по делу №33-3804.
11. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2015 г. по делу №СИП-614/2014.
12. Решение Дзержинского районного суда города Перми №2-679/11 от 12 мая 2011 г.
13. Решение Дорогомиловского районного суда города Москвы №2-1963/2013 от 18 марта 2013 г.
14. Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2016 г. по делу №СИП-679/2015
15. Определение Арбитражного суда Ставропольского края от 29 апреля 2014 г. по делу №А63-13033/2013.
16. Постановление Конституционного Суда РФ №6-П от 21 апреля 2003 г.

17. Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2007 г. №966-О-П // Вестник Конституционного Суда РФ. №2. 2008.
18. Постановление Президиума ВАС РФ от 3 апреля 2012 г. №16133/11 по делу №А40-4717/11-67-39.
19. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 апреля 2012 г. №ВАС-1573/12 по делу №А41-39319/10.
20. Решение Арбитражного суда Кировской области от 24 мая 2013 г. по делу №А28-12950/2012.
21. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 г. по делу №А40-11469/2013.
22. Решение Арбитражного суда Курской области от 26 декабря 2013 г. по делу №А35-6295/2013.
23. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14 января 2014 г. по делу №А40-157485/2012.
24. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 марта 2014 г. по делу №А40-35691/2013.
25. Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2014 г. по делу №СИП-296/2013.
26. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2014 г. по делу №СИП-296/2013.
27. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2014 г. по делу №А55-20196/2013.
28. Определение Суда по интеллектуальным правам от 20 ноября 2014 г. по делу №СИП-728/2014.
29. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2014 г. по делу №А40-153029/2013.
30. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2014 г. по делу А28-12950/2012.
31. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2015 г. по делу №СИП-68/2013.
32. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2015 г. по делу №А50-3660/2014.

33. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 мая 2015 г. по делу №А56-77360/2013
34. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 мая 2015 г. по делу №А56-77360/2013.
35. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 мая 2015 г. по делу №А76-12136/2014.
36. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2016 г. по делу №А40-217102/14.
37. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 января 2017 г. по делу №А40-14248/2016.
38. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2014 г. по делу №А40-107699/2013.
39. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19 августа 2010 г. по делу №А41-41549/09.
40. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2014 г. №С01-597/2014
41. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2014 г. по делу №СИП-296/2013
42. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2015 г. по делу №А40-217102/14.
43. Заключение Палаты по патентным спорам по товарному знаку №391327 (утв. 16 октября 2012 г.)
44. Заключение Палаты по патентным спорам по товарному знаку №395871 (утв. 11 июля 2012 г.)
45. Заключение Палаты по патентным спорам по заявке на регистрацию товарного знака №2007701830/50 (утв. 20 ноября 2009 г.)
46. Заключение Палаты по патентным спорам по заявке на регистрацию товарного знака №2007731317/50 (утв. 10 июня 2010 г.)
47. Заключение Палаты по патентным спорам по заявке на регистрацию товарного знака №2008712157/50 (утв. 14 декабря 2009 г.)
48. Заключение Палаты по патентным спорам по международной регистрации товарного №1184268 (утв. 19 февраля 2016 г.)

49. Заключение Палаты по патентным спорам по заявке на регистрацию товарного знака №2008721618/50 (утв. 13 сентября 2010 г.)
50. Заключение Палаты по патентным спорам по заявке на регистрацию товарного знака №2013731958 (утв. 23 декабря 2015 г.)
51. Заключение Палаты по патентным спорам по товарному знаку №741202 (утв. 19 декабря 2006 г.)
52. Заключение Палаты по патентным спорам по товарному знаку №288832 (утв. 27 января 2009 г.)
53. Заключение Палаты по патентным спорам по заявлению о досрочном прекращении международной регистрации №599760 (утв.18 декабря 2008г.)
54. Заключение Палаты по патентным спорам по заявлению о досрочном прекращении товарного знака №223630 (утв. 1 августа 2008 г.)
55. Заключение Палаты по патентным спорам товарному знаку №323939 (утв. 16 октября 2009 г.)
56. Заключение Палаты по патентным спорам по товарному знаку №494276 (утв. 28 апреля 2014 г.)
57. Заключение Палаты по патентным спорам по товарному знаку №343363 (утв. 26 июля 2013 г.)
58. Заключение Палаты по патентным спорам по товарному знаку №343363 (утв. 30 мая 2014 г.)
59. Заключение Палаты по патентным спорам по товарному знаку №246122 (утв. 12 октября 2009 г.)
60. Заключение Палаты по патентным спорам по товарному знаку №345284 (утв. 6 апреля 2015 г.)
61. Заключение Палаты по патентным спорам по заявке на регистрацию товарного знака №2011714896 (утв. 12 июня 2013 г.)
62. Liaoning Light Industrial Products Import & Export Corp. vs. Joseph Yu, 8 August 2004 // СПС «Darts-IP».
63. Melitta Haushaltsprodukte Gmbh & Co. KG vs France Gift S.A., Decision No. 952/1999, 15 October 1999 / СПС «Darts-IP».

III. Литература

1. Абрамов С.Б. Приобретение и прекращение исключительного права на товарный знак. М.: Спутник, 2015.
2. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М: Юридическая литература, 1989.
3. Алилуева Н.А., Брякина А.В. Формы и методы правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Самара. 2015. №2.
4. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты. М.: Норма, Инфра-М, 2013.
5. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Изобретательское право. М.: Госюриздат, 1960.
6. Асадов Б.Г. Правовые проблемы перевода произведений на другой язык. Дисс… канд. юрид. наук М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1988.
7. Белов В.А. Право пользования чужой вещью // Вестник ВАС РФ. 2010. №1.
8. Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе? М.: Юрайт, 2014.
9. Беляева Г.С. Правовой режим в общетеоретическом измерении. М.: Юрлитинформ, 2013.
10. Бузанов В.Ю. Авторское право: сага о сроках // Проблемы современной цивилистики: сборник статей. М.: Статут, 2013.
11. Васильева Т.В. Некоторые размышления о защите интеллектуальных прав от узурпации третьими лицами (на примере России и Франции) // Закон. 2017. №1.
12. Вахнина Т.А. Объекты авторского права в зоне конфликта товарного знака // Патенты и лицензии. 2000. №12.
13. Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М.: Статут, 2011.
14. Витко В.С. О признаках понятия "плагиат" в авторском праве // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. №3.

15. Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013.
16. Воронкова М. Срок действия авторского права // Российская юстиция, 1995. №2. С.26.
17. Гаврилов Э.П. Публичное исполнение охраняемых авторским правом произведений «малых форм» // Хозяйство и право. 2012. №9.
18. Гаврилов Э. Судебная практика по авторскому праву // Хозяйство и право. – 2012. №4.
19. Гаврилов Э.П. Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии. 2008. №1.
20. Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и столкновение патентных заявок // Патенты и лицензии. 2008. №3.
21. Гаврилов Э.П. Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам // Хозяйство и право. 2009. №3.
22. Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах: постатейный. – 4-е изд. М.: Экзамен, 2005.
23. Гаврилов Э.П. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Хозяйство и право. 2009. №10.
24. Гаврилов Э.П. Об исключительном праве на публичное и "непубличное" исполнение произведения // Хозяйство и право. 2008. №1.
25. Гаврилов Э.П. Перевод и иная переработка произведения // Патенты и лицензии. 2015. №1.
26. Гаврилов Э.П. Перевод и иная переработка произведения // Патенты и лицензии. 2015. №2.
27. Гаврилов Э.П. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные Федеральным законом от 12 марта 2014 года №35-ФЗ в главу 72 ГК РФ // Хозяйство и право. 2014. №10.
28. Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое, настоящее, будущее // Патенты и лицензии. 2014. №5.

29. Гаврилов Э.П. Правовая охрана товарных знаков и авторское право: проблемы разграничения // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. №2.
30. Гаврилов Э.П. Предмет договоров о распоряжении исключительными правами // Патенты и лицензии. 2012. №8.
31. Гаврилов Э.П. Разграничение авторских произведений и товарных знаков // Патенты и лицензии. 2003. №3.
32. Гаврюшкин С. Макет изделия: как доказать правообладание? // ЭЖ-Юрист. 2015. №39.
33. Голофаев В.В. Взаимодействие норм о товарных знаках и промышленных образцах // Бизнес, Менеджмент и Право. 2012. №1.
34. Городов О.А. Вопросы правовой охраны промышленных образцов // Закон. 2008. №2.
35. Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования: Дисс. ... докт.юрид.наук. СПб: СПбГУ, 1999.
36. Городов О.А. Патентное право. М.: Проспект, 2005.
37. Городов О.А. Право промышленной собственности. М.: Статут, 2011.
38. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий к главам 69 - 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2014.
39. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1 – 5 / под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2015.
40. Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право на селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / К.В. Всеволожский, О.В. Добрынин, В.Н. Кастальский и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015.
41. Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76 / М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников, В.В. Орлова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015.

42. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. Е.А. Суханов. - 3-е изд., перераб и доп. М.: Волтерс Клувер, 2006.
43. Гражданское право. Часть II: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1997.
44. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Абрамова Е.Н, Аверченко Н.Н, Байгушева Ю.В [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ Пресс, 2010.
45. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001.
46. Гримм Д.Д. К учению об объектах прав // Вестник гражданского права. 2007. №1.
47. Дедков Е.А. Чье изобретение в датчиках фазы? // Патентный поверенный. 2007. №6.
48. Дементьева В.Н. Как развести объекты авторского нрава // Патенты и лицензии. 2000. №3.
49. Деноткина А. Соотношение прав на объекты авторского права и товарные знаки в Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права. 2014. №3.
50. Деноткина А.В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой анализ. Дисс… канд. юрид. наук. М.: РГАИС, 2016.
51. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» ГК РФ: Постатейный. – 4-е эл. изд., перераб. и доп. / СПС КонсультантПлюс, 2014.
52. Джермакян В.Ю. Патентное право по ГК РФ: постатейный комментарий, практика применения, размышления. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2011.
53. Джермакян В.Ю. Промышленные образцы в патентном праве современной России. М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2010.
54. Джермакян В.Ю., Дедков Е.А. Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего арбитражного суда РФ? // Патенты и лицензии. 2008. №9.
55. Димитриев М.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Общие положения. Постатейный комментарий

к главе 69 Гражданского кодекса Российской Федерации / СПС «КонсультантПлюс», 2013.
56. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие, система, задачи кодификации: Сборник статей. М.: Статут, 2003.
57. Дроздов А.В. Неприкосновенность произведения и его переработка: личные неимущественные и исключительные права // Журнал российского права. 2012. №2.
58. Друидзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре общения. Определение текста / Филология и коммуникативные науки. М., 2015.
59. Дюма Р.. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции. – 2-е изд.: Пер. с фр. М.: Международные отношения, 1993.
60. Евдокимова В.Н., Еременко В.И. О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ / Законодательство и экономика. 2009. №2.
61. Еременко В.И., Гаврилов Э.П. Комментарий к части четвертой ГК РФ: Постатейный. М.: Экзамен, 2009.
62. Еременко В.И. Изменения в патентном законодательстве Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2014. №8.
63. Еременко В.И. Об имущественных правах на произведения науки, литературы и искусства // Адвокат. 2010. №9.
64. Еременко В.И. Содержание исключительного права на объекты интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. 2011. №5.
65. Еременко В.И. Соотношение интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции // Конкурентное право. 2014. №3.
66. Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Договоры о распоряжении исключительным правом на произведения науки, литературы и искусства // Законодательство и экономика. 2011. №4.
67. Жуков Е. Возникновение и осуществление субъективных авторских прав на производные произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2013. №9.

68. Захаров Н.О. К проблеме правового регулирования публичного исполнения радио- и телепередач / Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: сборник материалов IV Международного юридического форума. М., 2016.
69. Зеленин А., Патракеев С., Малахов Б. Зависимые изобретения. О сложных «отношениях» оригиналов и дженериков // Корпоративный юрист. 2014. №8.
70. Зенин И.А. Гражданское право. – 17-е изд. М.: Юрайт, 2014.
71. Зенин И.А. Зарождение и развитие института смежных прав в Российской Федерации // Право интеллектуальной собственности. 2013. №1.
72. Зенин И.А. Исключительное интеллектуальное право как предмет гражданского оборота // Законодательство. Право для бизнеса. 2008. №8.
73. Зенин И.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой. М.: Юрайт-Издат, 2008.
74. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Издательство Юрайт, 2013.
75. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник для магистров. 9-е изд., переработ. и доп. М.: Юрайт, 2013.
76. Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды). М.: Статут, 2015.
77. Зимин В.А. Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права» по законодательству Российской Федерации // Право интеллектуальной собственности. 2014. №4.
78. Зубкова М. Н. Соотношение авторских прав и прав на товарный знак // Правовое регулирование деятельности хозяйствующего субъекта. Часть 3. Самара: Изд-во Самарской государственной экономической академии, 2002.
79. Зуйков С.А. Заинтересованность в оспаривании или прекращении действия прав на товарные знаки // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. №5.
80. Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М.: Юридическая литература, 1967.

81. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юридическая литература, 1972.
82. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М.: Госюриздат, 1961.
83. Исаков В.Б. Механизм правового регулирования и правовые режимы / Проблемы теории государства и права / под. ред. С.С. Алексеева. М., 1987.
84. Исакова Л.А. Первоначальное и производное право на изобретение: Дис... канд. юрид. наук. М: МГУ им. М.В.Ломоносова, 1995.
85. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). М.: Норма – Инфра-М, 2000.
86. Калятин В.О. О функциях личных неимущественных прав в современном информационном обществе // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. №4.
87. Каминский В.В. Передача авторских прав по договору. Дисс... канд. юрид. наук. М.: РГАИС, 2006.
88. Канторович Я. А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. – 2-е изд. Петроград: Брокгауз-Ефрон, 1916 / СПС «Гарант».
89. Касьянов А.С. Договорные способы распоряжения исключительным правом. Дисс. ... канд. юрид. наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011.
90. Касьянов А.С. Договорные способы распоряжения исключительным правом / Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею Владимира Саурсеевича Ема. М.: Статут, 2011.
91. Кован Д. Правовой режим использования оригинальных и производных музыкальных произведений // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2010. №1.
92. Колосов В.А. Пародия в системе авторского права // Закон. 2013. №9.
93. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. М., 1984.
94. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В.О. Калятин, О.М. Козырь, А.Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009.

95. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010.
96. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Г.Е. Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008.
97. Кондратьева Е.А. О возникновении и оформлении прав на объекты интеллектуальной собственности // Юрист. 2013. №22.
98. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014. 160 с.
99. Корнеев В.А. Изменения в Гражданском кодексе РФ в сфере регулирования товарных знаков // Хозяйство и право. 2014. №12.
100. Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты интеллектуальных прав. М.: Статут, 2010.
101. Корчагина Н.П., Моргунова Е.А., Погуляев В.В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / под ред. В.В. Погуляева. М.: Юстицинформ, 2008.
102. Коста Э.Д. "Потенциальное авторское право" в связи с частной записью произведения // Бюллетень по авторскому праву. 1986. Т.XIX. №1.
103. Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт. М.: Проспект, 2013.
104. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958.
105. Крюков М. Авторское право и товарный знак, неприятие последнего // Интеллектуальная собственность. 2001. №3.
106. Кувыркова А.Ю. Осуществление исключительных интеллектуальных смежных прав: Дис... канд. юрид. наук. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009.
107. Кудрявцева Г.А. Авторское право на перевод в СССР: Дисс… канд. юрид. наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1970.
108. Лабзин М.В. В чьей власти зависимый объект интеллектуальной собственности? // Патенты и лицензии. 2013. №1, 2.

109. Лабзин М.В. О праве на производное произведение // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2005. №2.
110. Лабзин М.В. Споры о столкновении исключительных прав на товарный знак и объекты авторского права // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2005. № 10.
111. Лабзин М.В. О соотношении промышленного образца и произведения // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2005. № 1.
112. Лабзин М.В. Принадлежность исключительного права на один и тот же объект разными лицами // Патенты и лицензии. 2008. №1.
113. Ломидзе О. Отчуждение обязательственных прав // Хозяйство и право. 2002. №6.
114. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб: Искусство-СПб, 2004.
115. Матвеев А. Разграничение права на неприкосновенность и права на переработку произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2012. №11.
116. Матвеев А.Г. Система авторских прав в России: нормативные и теоретические модели: Дисс. … докт. юрид. наук. М.: РГАИС, 2016.
117. Медведев Д.В., Смирнова Е.А. Согласие правообладателя как один из способов распоряжения исключительным правом // Закон. 2016. №8.
118. Мельников В. Отредактированная партитура как объект авторского права // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2006. №5.
119. Мельников В. Столкновение авторских прав с правами на товарный знак // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2001. №10.
120. Мерзликина Р. Принципы добросовестности в гражданском праве, в том числе праве интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права. 2014. №4.
121. Микрюков В.А. О свойстве эластичности права собственности при его ограничении и обременении // Вестник Пермского университета. Юридические науки. Пермь, 2011. Выпуск 4(14).

122. Моргунова Е.А. Исключительные интеллектуальные права на произведение и право на вознаграждение // Законодательство. 2009. №5.
123. Музыка Ф. А. Незаконная переработка фонограмм: законодательство и судебная практика // Патенты и лицензии. 2010. №2.
124. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М.: Юристъ, 2000.
125. Мясникова М.А. Разграничение произведений декоративно-прикладного искусства и промышленных образцов // Вопросы изобретательства. 1986. №3.
126. Нагоева Д.А. Производные права и производный иск // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. №7.
127. Назаров А.Г. Пределы осуществления исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности. Дисс... канд. юрид. наук. Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2011.
128. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014.
129. Никифорова И.Н. Сложные объекты и произведения с множественностью авторов: Дисс. ... канд. юрид. наук. М.: РГАИС, 2013.
130. Николаева М.С. Правовая охрана дизайна (модели) одежды: Дис... канд. юрид. наук / М.: РГАИС, 2015.
131. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. М.: Статут, 2015.
132. Новицкий И.Б. Недействительные сделки // Вопросы советского гражданского права. Сб.1 / Под ред. Проф. М.М. Агаркова, М., 1945.
133. Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2014.
134. Новоселова Л.А. Создание результата интеллектуальной деятельности как правопорождающий юридический факт // Российский судья. 2016. №5.
135. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под.ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014

136. Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий к части четвертой ГК РФ / СПС «КонсультантПлюс», 2015.
137. Петрова Т., Петрова Н. Соотношение прав на различные объекты интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 2004. №8.
138. Пиленко А.А. Право изобретателя. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2005.
139. Пирогова В.В. К вопросу использования авторского произведения: содержание исключительных прав. М., 2012 / СПС «КонсультантПлюс».
140. Пиленко А.А. Право изобретателя: Историко-догматическое исследование. М.: Статут, 2001.
141. Подшибихин Л., Леонтьев К. Проблемы регистрации объектов авторского права и смежных прав // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. №5.
142. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998.
143. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. СПб: Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2005.
144. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Н.Г. Валеева, К.В. Всеволожский, Б.М. Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011.
145. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин и др.; под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2011.
146. Протокол заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 ноября 2015 г. №13.
147. Райгородский Н.А. Изобретательское право СССР. М.: Госюриздат, 1949.
148. Робинов А. Авторское право как основание для отказа в регистрации товарного знака // Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права. 2014. №10.
149. Рожкова М.А. Неправильное использование терминов «согласие» и «соглашение» в части четвертой ГК РФ как фактор, ограничивающий

свободу договора / Свобода договора: сборник статей / под ред. М.А. Рожковой. М., 2016.
150. Розина С.И. Авторское право при публичном исполнении произведений: Дисс. канд. юрид. наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1984.
151. Рузакова О.А. Право на перевод в системе имущественных прав автора // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. №9.
152. Рясенцев В.А. Советское изобретательское право. М., 1961.
153. Савельева И.В. Правовое регулирование перевода и переделки произведения в зарубежных странах // Сов. государство и право. 1987. №6.
154. Савинцева Л.А. Авторское право на музыкальные произведения в Российской Федерации и Великобритании: Дисс. канд. юрид. наук. М: Институт государства и права РАН, 2005.
155. Садовский П. В. Коллизии прав на товарные знаки с правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Дисс. … канд. юрид. наук. М.: РГИИС, 2007.
156. Сергеев А.П. Актуальные вопросы применения общих положений об интеллектуальной собственности в части четвертой Гражданского кодекса РФ // Право интеллектуальной собственности. 2008. №3.
157. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 2005.
158. Сергеев А.П. Применение правил о виндикации к разрешению споров по поводу товарных знаков // Закон. 2017. №1.
159. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: Издательство Академии наук СССР, 1956.
160. Середа С.А. Свободны ли в России «свободные лицензии»? / URL: http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/sereda_09.html.
161. Сидоркин С.С. Правовое регулирование гражданских отношений со множественностью лиц, объектов которых являются исключительные права: Дисс. … канд. юрид. наук. М.: РГГУ, 2012.
162. Силонов И. Аудиовизуальное произведение как объект авторского права // Хозяйство и право. 2014. №4.

163. Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом. М.: Статут, 2013.
164. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – 5-е изд., перераб. М.: Статут, 2010.
165. Смирнова Е. Открытая лицензия на компьютерную программу с открытым исходным кодом в России. // Хозяйство и право. 2015. №6.
166. Соболь И.А. Свободные лицензии в авторском праве России. М.: Юстицинформ, 2014.
167. Стремецкая Н.Л. Соблюдение авторских прав при создании и использовании объектов смежных прав. Дисс… канд. юрид. наук. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005.
168. Судариков С.А. Авторское право: учебник. М.: Проспект, 2013.
169. Сычев А. Если товарный знак зарегистрирован без согласия обладателя авторского права: Позиции Палаты по патентным спорам и судов // ИС. Промышленная собственность. 2007. №5.
170. Теория государства и права / под. ред. С.С. Алексеева. М., 1998.
171. Тон А. Правовая норма и субъективное право. Исследования по общей теории права: часть третья // Вестник гражданского права. 2012. №3.
172. Третьяков С.В. О проблеме догматической квалификации "правомочия распоряжения" // Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора А.Л. Маковского / отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010.
173. Финкель Н.К., Гаврилов Э.П. Правовая охрана полезных моделей и промышленных образцов. М.: ЦНИИПИ, 1974.
174. Фокин Г.В. Легализация интеллектуальной собственности // Юрист. 2011. №18.
175. Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. – 2-е изд. М.: Издательский дом «Городец», 2012.
176. Хохлов В.А. О соотношении прав на авторское произведение и товарный знак // Частноправовые проблемы взаимодействия материального и процессуального права. Ульяновск, 2006.

177. Чернышева С.А. Правоотношения в сфере художественно-конструкторского творчества. М., 1979.
178. Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. №1.
179. Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань: Типография Императорского Университета, 1891.
180. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). – М.: Фирма «СПАРК», 1995.
181. Щербак Н.В. Догматическая конструкция авторства / Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею В.С. Ема. М.: Статут, 2011.
182. Щербак Н.В. Объекты, не охраняемые авторским правом: понятие и значение // Законодательство. 2016. №6.
183. Щербак Н.В. Пределы авторского права и смежных прав // Законодательство. 2011. №.8.
184. Щербак Н.В. Решающие формальности в авторском праве // Законодательство. 2016. №9.
185. Эльбрюнн Б. Логотип / пер. с франц. под. ред. С.Г. Божук. СПб.: Нева, 2003.
186. Эпштейн М.Я. Товарный знак и авторское право // Интеллектуальная собственность. 2000. №2.
187. Эпштейн М. Я. Столкновение авторских прав и прав на товарный знак // Патенты и лицензии. 2004. №6.
188. Abramowicz M. A Theory of Copyright' s Derivative Right and Related Doctrines // Minnesota Law Review, 2005. Vol. 90. №2
189. Bently L., Sherman B. Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2001.
190. Cornish W.R. Intellectual property: Patents, copyright, trade marks and allied rights. London: Sweet and Maxwell, 1989.
191. Fisher M. Fundamentals of Patent Law: Interpretation and Scope of Protection. Portland: Hart Publishung, 2007.

192. Gastinel E., Milford M. The legal aspects of the community trade mark. Hague: Kluwer law international, 2001.
193. Heineman N. Computer software derivative works: The calm before the storm // Journal of High Technology Law, 2008. Vol. VIII. №2.
194. Industrial design rights: An international perspective / Ed. by Brian W. Gray, E. Bouzalas. London: Kluwer law international: International bar association, 2001.
195. Kamina P. Towards new forms of neighboring rights within the European Union? / Intellectual Property in the New Millennium: Essays in Honour of William R. Cornish / ed. By D. Vaver and L. Bently. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
196. Kitch E.W. The Nature and Function of the Patent System // Journal of Law & Economics, 1977. №20.
197. Kjeserud L., Lawsen M.M. Trademark Coexistence Agreements in the EU from an Interdisciplinary Perspective. Aarhus: Aarhus School of Business, 2009.
198. Leval P. N. Toward A Fair Use Standard // Harvard Law Review, 1990. Vol.103.
199. Moser D.J., Slay C. Music Copyright Law. Boston, Mass: Course Technology, Cengage Learning, 2011.
200. Nanayakkara T. IP and Business: Trademark Coexistence // WIPO Magazine, 2006. №6.
201. Patrick W. Copyright, Derivative Rights, and the First Amendment // Library Trends, 1990. Vol. 39. Nos. 1 & 2.
202. Patry W. How to fix copyright. New York: Oxford university press, 2011
203. Samuelson P. The Quest for a Sound Conception of Copyright's Derivative Work Right // The Georgetown Law Journal, 2013. Vol. 101:1505.
204. Sterling J. A. L. World copyright law: Protection of authors' works, performances, phonograms, films, video, broadcasts and publications in national, international and regional law. London: Sweet & Maxwell, 2003.