

На правах рукописи

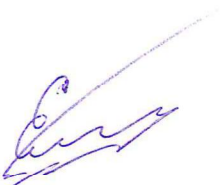
Елисеев Виталий Игоревич

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРОИЗВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ**

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

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2017



Диссертация выполнена в федерального государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (юридический факультет)»

Научный руководитель:

доктор юридических наук, профессор

Козлова Наталия Владимировна

Официальные оппоненты:

Новоселова Людмила Александровна

доктор юридических наук, профессор,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра интеллектуальных прав, заведующая кафедрой

Калятин Виталий Олегович

кандидат юридических наук, профессор,

ООО «УК «Роснано», главный юрист по интеллектуальной собственности

Ведущая организация:

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Защита состоится «30» августа 2017 г. в 15 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д.501.002.18 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по адресу: 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 13-14 (4-й гуманитарный корпус), юридический факультет, ауд. 535А.

С диссертацией можно ознакомиться в отделе диссертаций научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова по адресу: 119992, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, Фундаментальная библиотека, сектор А, 8-й этаж, комната 812 и на сайте www.istina.msu.ru.

Автореферат разослан «___» _____ 2017 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Ломакин Дмитрий Владимирович

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

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 благосостояния². 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. Стремечкая).

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, М. 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 основой 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.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, характеризуется степень ее научной разработанности, определяются цели, задачи, объект, предмет, методология, теоретические основы исследования, выявляется научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования и приводятся сведения о степени достоверности и апробации результатов исследования.

Глава 1 «Понятие производного объекта интеллектуальных прав» содержит три параграфа.

В первом параграфе **«Философские и правовые предпосылки выделения категории производного объекта интеллектуальных прав»** раскрываются причины существования производных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, анализируются основания объединения указанных объектов в одну категорию.

Базовой предпосылкой существования производных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации является объективное свойство любой интеллектуальной деятельности, заключающееся в том, что новые результаты интеллектуальной деятельности создаются с использованием в той или степени уже существующих достижений культуры. Воспроизведение результатов интеллектуальной деятельности является неотъемлемым компонентом процесса создания новых результатов, что обуславливает производный характер любой интеллектуальной деятельности.

Производный характер результатов интеллектуальной деятельности может приобретать юридическое значение. В авторском праве известна категория производных произведений, объекты смежных прав часто создаются с использованием объектов авторских прав и одновременно могут воплощать в себе другие объекты смежных прав. В патентном праве урегулированы особенности правового режима зависимых изобретений,

полезных моделей и промышленных образцов. Распространены коллизии между различными средствами индивидуализации, а также между средствами индивидуализации, промышленными образцами и объектами авторских прав.

Несмотря на имеющиеся отличия, вышеперечисленные объекты обладают общим признаком: действие интеллектуальных прав на один самостоятельный объект поставлено в зависимость от действия интеллектуальных прав на другой. Это приводит к коллизии интересов правообладателей двух объектов, а также третьих лиц, заинтересованных в их использовании, что ставит перед юриспруденцией задачу установления справедливого баланса конфликтующих интересов.

Философские и правовые предпосылки выделения категории производных объектов взаимосвязаны. Позитивное право в разные периоды как признавало, так и не признавало производными одни и те же объекты. Объяснение причин появления и роли производных результатов интеллектуальной деятельности в культуре позволяет оценить, должно ли позитивное право признавать юридически значимую связь между двумя объектами и в какой форме.

Во втором параграфе **«Признаки производного объекта интеллектуальных прав»** рассматриваются сущностные признаки искомого понятия, анализируется роль выявленных признаков в разграничении производных объектов со смежными категориями.

Легальное и доктринальное определение производных объектов отсутствует. Законодатель оперирует понятиями зависимого объекта в патентном праве и производного произведения в авторском праве. При этом признаки производных произведений основаны на свойствах фактических действий по их созданию. Понятие зависимого объекта базируется на основе содержания исключительного права на более ранний объект и особенностях правового режима отдельных зависимых объектов. Данное отличие делает признаки зависимых объектов патентных прав более пригодными для

использования в качестве отправной точки при выведении понятия производного объекта интеллектуальных прав.

Предлагается выделить три признака производных объектов.

Во-первых, использование одного объекта (первоначального) в другом (производном). Факт использования определяется содержанием исключительного права на первоначальный объект, следовательно, принимается во внимание только юридически значимое использование объекта. Использование возможно в двух смыслах: как использование первоначального объекта для создания нового объекта; как использование нового объекта, при котором используется первоначальный объект.

Во-вторых, первоначальный и производный объекты должны быть обособлены друг от друга. Это означает, что в отношении каждого из объектов действует самостоятельное исключительное право. Поэтому нельзя признать производными охраняемые части одного объекта по отношению друг к другу и объект в целом по отношению к составляющим его частям. Кроме того, не будут производными объектами охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации до момента предоставления им правовой охраны.

В-третьих, первоначальный объект должен предшествовать по времени производному. Вследствие различий между созидательской и регистрационной системами возникает проблема выбора универсального критерия сопоставления во времени разных видов объектов. Момент создания неприменим к регистрационной системе, а дата приоритета непригодна для созидательской системы. Момент возникновения исключительного права нельзя применять в регистрационной системе в силу наличия интервала между датой приоритета и моментом предоставления охраны. В связи с этим предлагается использовать критерий первого выражения объекта в юридически значимой форме, который определяется на основе правил, установленных для каждого вида объектов.

С учетом выделенных признаков под производным объектом интеллектуальных прав предложено 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).

Проведено сравнение понятия производного объекта интеллектуальных прав с такими понятиями, как производное исключительное право, сложные объекты, произведения с множественностью авторов. Установлено, что данные понятия отличаются по объему, теоретическому и прикладному значению и не способны заменить понятие производного объекта.

С учетом теоретических моделей гражданско-правового режима рассматриваемых объектов, а также принятой в части четвертой ГК РФ терминологии, объясняется использование термина «производный объект интеллектуальных прав» по сравнению с терминами «зависимый объект интеллектуальных прав» и «производный объект интеллектуальной собственности».

В третьем параграфе **«Классификация производных объектов интеллектуальных прав»** выделены разновидности производных объектов и определено теоретическое и практическое значение классификации.

По характеру использования в производном объекте первоначального объекта производные объекты делятся на три вида: 1) объекты, создание которых признается использованием первоначального объекта; 2) объекты, использование которых признается использованием первоначального объекта; 3) объекты, создание и использование которых признается использованием первоначального объекта. Каждый вид отражает различный объем правовой монополии правообладателя первоначального объекта, что должно учитываться при выборе оптимальной модели гражданско-правового режима производного объекта.

В зависимости от системы предоставления правовой охраны первоначальным и производным объектам можно выделить четыре случая: во-первых, когда права на каждый объект возникают по созидательской системе; во-вторых, когда права на оба объекта возникают по регистрационной системе; в-третьих, когда права на первоначальный объект возникают по созидательской системе, а права на производный объект – по регистрационной; в-четвертых, когда права на первоначальный объект возникают по регистрационной системе, а на производный объект – по созидательской.

Значение данной классификации связано с наличием публичных реестров объектов, охраняемых по регистрационной системе, что следует учитывать при распределении рисков между правообладателями первоначальных объектов и третьими лицами, использующими производные объекты или совершающих сделки в отношении исключительного права на них. В частности, специальные гарантии должны предоставляться добросовестным третьим лицам, использующим производные объекты, охраняемые по регистрационной системе, если первоначальными по отношению к ним выступают объекты, охраняемые по созидательской системе. Кроме того, классификация по данному основанию позволяет корректно применять признак предшествования первоначального объекта производному во времени.

Классификация производных объектов может быть проведена по способу создания производного объекта (способу обособления производного и первоначального объектов). В одних случаях создание производного объекта сопровождается появлением нового охраняемого результата интеллектуальной деятельности. В других случаях появление производного объекта не сопряжено с созданием нового охраняемого результата интеллектуальной деятельности.

К первому виду производных объектов относятся производные произведения, зависимые объекты патентного права, исполнения и фонограммы, производные от объектов авторского права. Данный перечень не является исчерпывающим. Перечисленные объекты объединяет тот факт, что производный результат интеллектуальной деятельности дополняет или изменяет первоначальный результат в степени, достаточной для признания его охраноспособным и предоставления правовой охраны интересам создателя производного результата интеллектуальной деятельности.

Другой вид производных объектов не связан с появлением нового охраняемого результата интеллектуальной деятельности. Производный объект воплощает тот же результат, что охраняется в качестве первоначального объекта, а обособление двух объектов происходит путем их подчинения разным правовым режимам. Сюда относятся промышленные образцы и товарные знаки по отношению к воплощенным в них объектам авторского права. Принимая во внимание проводимую законодателем границу между охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, с одной стороны, и средствами индивидуализации, с другой стороны, к рассматриваемому виду производных объектов следует отнести также средства индивидуализации, производные по отношению друг к другу.

Классификация показывает различия между ситуациями, когда субъект вкладывает интеллектуальный труд, достаточный для появления нового охраняемого результата, и когда выполняет лишь технические действия, необходимые для приобретения правовой охраны. Эти отличия играют роль при определении справедливого баланса интересов правообладателей первоначальных объектов и правообладателей производных объектов.

Глава II «Возникновение и прекращение интеллектуальных прав на производные объекты» содержит два параграфа.

В первом параграфе **«Возникновение интеллектуальных прав на производные объекты»** рассматриваются две модели признания интеллектуальных прав на производные объекты.

При независимой модели интеллектуальные права на производный объект возникают при условии соответствия результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации общим критериям охраноспособности объектов соответствующего вида, независимо от действия исключительного права на первоначальный объект. В частности, охрана по независимой модели предоставляется зависимым объектам патентных прав, при выдаче патента на которые не имеет юридического значения воля правообладателя первоначального объекта. При зависимой модели действие исключительного права на первоначальный объект признается юридическим фактом, препятствующим возникновению прав на производный объект. Например, основанием для отказа в регистрации товарного знака является неправомерное использование в нем произведения или его охраняемых элементов.

Независимая модель защищает интересы создателей производных объектов. В результате признания прав на производный объект третьи лица, включая правообладателя первоначального объекта, становятся обязанными воздерживаться от использования производного объекта. Данная модель применима, если производный объект представляет новый результат интеллектуальной деятельности, что требует предоставления правовой охраны интересам его создателя. Зависимая модель защищает интересы правообладателя первоначального объекта, от воли которого зависит юридическая судьба производного объекта, либо публичные интересы, если они требуют ограничить круг субъектов прав на производный объект или исключить кумулятивную правовую охрану результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Зависимая модель может предусматривать юридические факты, наличие которых позволяет предоставить правовую охрану производному объекту, несмотря на действие исключительного права на первоначальный объект. Наиболее типичным из них является согласие правообладателя первоначального объекта, которое представляет собой одностороннее волевое действие, направленное на возникновение исключительного права на производный объект у другого субъекта. Дискуссионным является вопрос, о том, относится согласие к каузальным или абстрактным сделкам. Принимая во внимание, что согласие признается безотзывным, приводит к возникновению исключительного права как самостоятельного объекта гражданского оборота, а в компетенцию регистрирующего органа не входит экспертиза правового основания выдачи согласия, данную сделку было бы целесообразно признать в качестве абстрактной.

В случае предоставления производному объекту правовой охраны по зависимой модели с нарушением правообладатель первоначального объекта находится в особом положении по сравнению с другими третьими лицами. Независимо от факта оспаривания охраны производного объекта, его правообладатель не приобретает право запрещать его использование правообладателю первоначального. Напротив, в отношении третьих лиц исключительное право на производный объект действует до момента его оспаривания.

При выборе между зависимой и независимой моделями применительно к конкретным объектам следует учитывать обоснованность возложения на правообладателя первоначального объекта обязанности не использовать производный объект, способ создания производного объекта и наличие публичных интересов, которые могут затрагиваться параллельным существованием самостоятельных исключительных прав на первоначальный и производный объекты.

Во втором параграфе **«Прекращение интеллектуальных прав на производные объекты»** рассматривается право на оспаривание правовой охраны производных объектов по основаниям, вытекающим из зависимой модели возникновения интеллектуальных прав.

Право на оспаривание охраны производного объекта признается за заинтересованными лицами, к числу которых относятся правообладатели первоначальных объектов, а также иные лица, интересы которых обеспечиваются посредством зависимой модели возникновения интеллектуальных прав. Если зависимая модель установлена исключительно в интересах правообладателя первоначального объекта, то иные лица правом на оспаривание не обладают. В частности, не вправе оспорить охрану производного объекта обладатель исключительной лицензии на первоначальный объект, так как при решении вопроса о предоставлении правовой охраны производному объекту его воля юридически безразлична. С учетом этого ошибочной является норма п. 2 ст. 1398 ГК РФ, позволяющая оспорить патент на промышленный образец любому лицу, которому известно о нарушении. Право на оспаривание патента на промышленный образец, производный от объекта авторских прав, должно предоставляться только субъекту авторских прав на первоначальный объект, поскольку спор идет о защите не публичных, а частных интересов конкретного лица.

Право на оспаривание производного объекта прекращается в случае прекращения исключительного права на первоначальный объект или утраты субъектом законного интереса, охраняемого с помощью зависимой модели, так как право на оспаривание, будучи мерой защиты исключительного права или охраняемого законом интереса, неразрывно связано с ними. Вместе с тем прекращение исключительного права на производный объект само по себе не влечет прекращение права на его оспаривание. В ряде случаев только признание правовой охраны недействительной с обратной силой позволяет восстановить положение, существовавшее до нарушения.

Право на оспаривание следует считать прекратившимся в результате волеизъявления правообладателя первоначального объекта в форме последующего согласия на предоставление правовой охраны, а также в случае приобретения правообладателем первоначального объекта исключительного права на производный объект. Последнее позволяет исключить злоупотребление правом на оспаривание в случае дальнейшего перехода исключительного права на один из объектов.

Глава III «Осуществление интеллектуальных прав и распоряжение исключительным правом на производный объект» включает два параграфа.

В первом параграфе **«Осуществление интеллектуальных прав на производный объект»** рассматриваются проблемы реализации правомочий правообладателя производного объекта.

Осуществление исключительного права на производный объект может регулироваться по зависимой и независимой моделям. При независимой модели производный объект может использоваться по усмотрению его правообладателя. При зависимой модели условием осуществления исключительного права на производный объект выступает разрешение правообладателя первоначального объекта.

Зависимая модель ограничивает осуществление правомочия на собственные действия по использованию производного объекта, но не затрагивает правомочие запрета и правомочие на защиту. Если производному объекту предоставлена охрана, необходимость получения разрешения правообладателя первоначального объекта для реализации правомочия запрета и правомочия на защиту противоречит целям модели возникновения прав на производный объект, так как фактически устраняет существование исключительного права.

Зависимость осуществления исключительного права основана на том, что использование производного объекта приравнивается к использованию

первоначального объекта, вследствие чего охватывается исключительным правом на первоначальный объект и требует разрешения его правообладателя. Данное требование распространяется как на правообладателя производного объекта, так и на третьих лиц, намеренных использовать производный объект.

Зависимость осуществления исключительного права на производный объект имеет пределы.

Во-первых, зависимость ограничивает только правомочие на собственные действия по использованию производного объекта.

Во-вторых, пределы зависимости заданы юридически значимыми элементами первоначального объекта, в результате чего не любые действия, констатирующие использование производного объекта, признаются использованием первоначального объекта.

В-третьих, зависимость ограничена содержанием исключительного права на первоначальный объект. В отношении отдельных способов использования исключительное право на первоначальный объект либо не действует, либо находится в безоговорном коллективном управлении, либо заменено правом на вознаграждение, а потому вопрос об условиях использования производного объекта соответствующими способами является дискуссионным. Среди возможных решений справедливый баланс интересов третьих лиц и правообладателей первоначального и производного объектов достигается посредством подхода, согласно которому использование производного объекта независимо от усмотрения правообладателя первоначального объекта допустимо при одновременном соблюдении трех условий: использование соответствующим способом первоначального объекта не требует разрешения правообладателя; опосредованное использование первоначального объекта (через производный объект) не противоречит обычному использованию; опосредованное использование первоначального объекта необоснованным образом не ущемляет законные интересы правообладателя первоначального объекта.

Производный объект может, в свою очередь, использоваться в одном и более последующих объектах, что приводит к проблеме цепочки производных объектов. Существуют два варианта решения. Согласно первому, любой производный объект в цепочке юридически связан с каждым первоначальным, поэтому осуществление исключительного права на производный объект зависит от правообладателей всех первоначальных объектов. Согласно второму варианту, производный объект юридически связан только с предшествующим первоначальным объектом. Второй вариант благоприятствует недобросовестным лицам, ставит правообладателя первоначального объекта в беззащитное положение в случае неправомерного использования производного объекта третьими лицами при пассивном поведении правообладателя производного объекта, а его применение затруднено, если цепочка объектов не является линейно последовательной. Ввиду этого второй вариант не может быть взят за основу. Вместе с тем он может применяться субсидиарно, если интересам правообладателя первоначального объекта в большей степени отвечает не право запрещать его использование, а наиболее широкое использование объекта третьими лицами.

Модели возникновения и осуществления исключительного права на производные объекты взаимосвязаны. Зависимая модель возникновения в сочетании с зависимой моделью осуществления наиболее полно защищает правообладателя первоначального объекта, который вправе определять судьбу интеллектуальных прав на производный объект и контролировать использование производного объекта, в том числе третьими лицами. Однако этот вариант усложняет участие исключительного права на производный объект в гражданском обороте, так как возлагает на третьих лиц повышенные риски. Данная проблема отсутствует в сочетании зависимой модели возникновения с независимой моделью осуществления, но здесь способы защиты, доступные правообладателю первоначального объекта, ограничены требованием об оспаривании правовой охраны, что ставит его в слабое

положение. В этой связи более обоснован первый вариант сочетания моделей возникновения и осуществления исключительного права на производный объект при условии, что соблюдение прав на первоначальный объект на стадии притязания на правовую охрану производного объекта признается юридическим фактом, прекращающим зависимость осуществления исключительного права на производный объект.

Зависимая модель не подлежит применению к осуществлению личных неимущественных прав на производные объекты, так как противоречит базовым функциям и назначению таких прав. Наделение правообладателя первоначального объекта правом контролировать признание создателя производного объекта его автором, способ идентификации автора и реализацию иных личных неимущественных прав привело бы к искажению объективной существующей связи между производным объектом и его автором, не наделяя при этом правообладателя первоначального объекта дополнительными гарантиями защиты его интересов.

Во втором параграфе **«Распоряжение исключительным правом на производные объекты»** рассматриваются особенности совершения действий юридического характера в отношении производных объектов.

По общему правилу, при любой модели возникновения и осуществления исключительного права на производный объект распоряжение им не зависит от действия права на первоначальный объект и воли его обладателя, и наоборот, распоряжение исключительным правом на первоначальный объект не зависит от действия исключительного права на производный объект. Между тем свобода распоряжения исключительным правом на первоначальный и производный объекты может ограничиваться в целях защиты публичных интересов и интересов третьих лиц, использующих производный объект.

В публичных интересах распоряжение исключительным правом может ограничиваться при применении зависимой модели возникновения права на

производный объект. Так, регистрация товарного знака, производного от наименования места происхождения товара (НМПТ), допускается только при условии, что заявитель обладает исключительным правом на НМПТ, что обуславливает запрет дальнейшего распоряжения исключительным правом на производный товарный знак в пользу лиц, не обладающих исключительным правом на НМПТ. Для ограничения распоряжения в публичных интересах характерна трансформация односторонней зависимости производного объекта от первоначального во взаимозависимость, что приводит к ограничению свободы распоряжения исключительным правом на первоначальный объект.

При зависимой модели осуществления исключительного права использование производного объекта сопровождается коллизией прав на первоначальный и производный объекты, если их правообладателями выступают разные субъекты. Для решения этой проблемы целесообразно предусмотреть в законодательстве нормы, направленные на обеспечение единства судьбы исключительных прав на первоначальный и производный объекты и защиту добросовестных третьих лиц.

Единство судьбы исключительных прав должно обеспечиваться, если у обоих объектов один правообладатель, производный объект подлежит регистрации, а первоначальный охраняется по созидательской системе. Правило единства судьбы исключительных прав, во-первых, предполагает следование исключительного права на первоначальный объект судьбе исключительного права на производный объект, если объекты кумулятивно охраняют один результат интеллектуальной деятельности, и наоборот, что позволяет избежать коллизий при таком варианте правовой охраны. Во-вторых, если для использования производного объекта требуется лицензия, предоставление лицензии на использование производного объекта должно приравниваться к лицензии на использование первоначального объекта.

Некоторые нормы российского права не соответствуют предлагаемому правилу и порождают теоретические и практические проблемы. Излишним

представляется признание права на получение патента на промышленный образец, существование которого увеличивает вероятность обладания исключительным правом на промышленный образец и на соответствующее ему произведение разными субъектами. В этой связи логичней отказаться от признания самостоятельного права на получение патента и наделить данным правомочием правообладателя соответствующего произведения.

Если правообладатели первоначального и производного объектов не совпадают в одном лице, в целях обеспечения правовой определенности и защиты стабильности гражданского оборота требуется исключить ответственность добросовестных третьих лиц, использующих регистрируемый производный объект, за нарушение исключительного права на нерегистрируемый первоначальный объект, который был неправомерно использован в производном объекте. При этом за правообладателем первоначального объекта сохраняется возможность обращения к мерам защиты исключительного права, не связанным с мерами ответственности.

В **заключении** изложены итоги выполненного диссертационного исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.

Научные статьи, опубликованные диссертантом в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ для публикации результатов диссертационного исследования:

1. Елисеев В.И. Производные объекты интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2015. № 5. С. 18 – 24 (0,5 п.л.).

2. Елисеев В.И., Янковский Р.М. Проблемы продления срока действия авторских прав // Предпринимательское право. 2016. № 2. С. 70 – 78 (0,65 п.л.).

3. Елисеев В.И. Правовой режим переработанных фонограмм // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 10. С. 15 – 22 (0,5 п.л.).

4. Елисеев В.И. Соглашения на регистрацию и соглашения о сосуществовании товарных знаков // Патенты и лицензии. 2017. № 3. С. 59 – 66 (0,75 п.л.).

5. Елисеев В.И. Правовая охрана зависимых объектов патентных прав // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 1. С. 91 – 101 (0,65 п.л.).

6. Елисеев В.И. Проблемы кумулятивной охраны результатов интеллектуальной деятельности // Законодательство. 2017. № 2. С. 22 – 28 (0,65 п.л.).

Научные статьи и тезисы докладов, опубликованные в иных печатных изданиях:

1. Елисеев В.И. Права на произведения и промышленные образцы: применимость опыта Великобритании в России / Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: сборник материалов IV международного юридического форума (IP форума). М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2016. С.180 – 183 (0,3 п.л.).

2. Елисеев В.И. Предпосылки выделения категории производных объектов интеллектуальных прав / Актуальные вопросы права, экономики и управления: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС Наука и Просвещение Пенза, 2016. С. 143 – 146 (0,35 п.л.).

3. Елисеев В.И. Правовая природа согласия на регистрацию товарного знака / Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: сборник материалов V международного юридического форума (IP форума) в 2 т. Т. 2. М.: Издательский центр Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 2017. С.118 – 121 (0,25 п.л.).