

Данилюк Алексей Евгеньевич
*Студент 2 курса общего юридического факультета
ускоренная форма обучения
ФБГОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия»*

Научный руководитель:
Костина Ольга Владимировна,
*к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского права ФБГОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»*

Некоторые проблемы определения объектов интеллектуальных прав для целей наследования

Многочисленные вопросы, возникающие в связи с наследованием интеллектуальных прав, вплоть до настоящего времени не получили четкой и системной регламентации в Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ)¹.

В связи с этим существенное значение для решения проблем, возникающих на правоприменительном уровне в данной сфере, имело опубликование Верховным Судом Российской Федерации в 2012 году Постановления Пленума №9² (далее – Постановление), который включил в себя специальный раздел, посвященный наследованию интеллектуальных прав.

В настоящей работе будут кратко проанализированы проблемы и дискуссионные вопросы наследования интеллектуальных прав, которые отмечаются в современной отечественной доктрине.

Итак, согласно абз. 1 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В п. 14 Постановления, Верховный Суд РФ, толкуя данную норму, отдельно указал, что в состав наследства, помимо прочего, входят

¹Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 2006.№52 (1 ч.). Ст.5496; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ// Собрание Законодательства РФ.2006.№52 (1 ч.). Ст.5496.

²Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.2012. №7.

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации.

И уже на данном этапе можно говорить о некоторых трудностях, которые могут возникнуть при буквальном применении данной нормы. Зачастую в сфере права интеллектуальной собственности складываются ситуации, когда наследодатель своими действиями создал условия для возникновения определенных прав, но к моменту открытия наследства они еще не возникли. Например, когда автор подал заявку на государственную регистрацию своего изобретения, но умер, не дождавшись ее получения.

Ю.К. Толстой в этой связи отмечает, что «по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право собственности или право кредитора в обязательстве), но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к правосубъективным правам»¹.

На практике, встречались случаи, когда суд ошибочно указывал, что свидетельство о праве на наследство может быть выдано только в отношении зарегистрированного изобретения, т.е. только после выдачи патента, поскольку исключительное право на него признается и охраняется при условии государственной регистрации изобретения².

Верховный Суд РФ признал наличие данной проблемы, и в пп. б) п. 91 Постановления разъяснил, что в состав наследства входят также право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и право на получение патента на селекционное достижение. Более того, изменениями, внесенными Постановлением № 10³, ВС РФ еще и расширил этот список правом на восстановление действия патента.

¹Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации: Учебно-практическое пособие. М., 2002. С. 11 – 12.

² Апелляционное определение Московского городского суда от 24.06.2013 по делу № 11-19282/2013 // Гладкая Е.И. Аналитический обзор практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Переход интеллектуальных прав без договора // СПС КонсультантПлюс. 2014.

³Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. №7.

Дискуссионным также остается вопрос о переходе по наследству такого объекта интеллектуальных прав как секрет производства. Несмотря на то, что законодатель прямо в п. 1 ст. 1466 ГК РФ указал, что обладателю секрета производства принадлежит исключительное право его использования, а значит, оно может быть объектом наследования, некоторые ученые утверждают, что исключительного права на секрет производства не возникает.

Так, Э.П. Гаврилов исходит из следующего. Первым и непременным признаком любого исключительного права, как известно, является то, что третьи лица без согласия на это правообладателя не имеют права на использование охраняемого объекта. Запрет использования – наиважнейшая особенность любого исключительного права. Для того чтобы запретить другим участникам оборота использовать какой-либо объект, нужно обозначить для них его существование. Следовательно, на секрет производства – до тех пор, пока он остается секретом – никакого исключительного права не возникает.

Представляется обоснованной позиция, высказанная Л.А. Новоселовой, которая утверждает, что «исключительное право на секрет производства (ноу-хау) наследуется, но в практическом плане переход такого права по наследству представляет собой фактическую передачу наследодателем наследникам информации, обладающей признаками секрета производства (ноу-хау), поскольку режим исключительных прав к такого рода объектам применяется весьма условно»¹.

Также дискуссии вызывает наследование такого объекта интеллектуальных прав, как товарный знак.

По смыслу ст. ст. 128-129 ГК РФ товарный знак как средство индивидуализации, которое приравнивается к иным охраняемым результатам интеллектуальной деятельности, может свободно переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства, в частности наследования.

¹Право интеллектуальной собственности. Т. 1 Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017. С. 332.

Согласно ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Исходя из данной нормы, учеными делался однозначный вывод о возможности перехода исключительного права на товарный знак к наследнику, имеющему статус индивидуального предпринимателя, и в то же время возникали сомнения в отношении возможности такого перехода к лицу, которое индивидуальным предпринимателем не является¹.

В целях рассеивания данной неопределенности, Верховный Суд РФ в п. 85 Постановления указал, что принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак, унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства. Исключением из этого правила, конечно, будет являться регистрация наследника в качестве индивидуального предпринимателя, в таком случае наследнику передается вся совокупность прав наследодателя в отношении товарного знака.

В доктрине в связи с данным разъяснением возникли вопросы, почему данное право должно отчуждаться именно в течение года, а также – каковы последствия, которые могут возникнуть в случае неисполнения данной обязанности².

Однако, самую существенную проблему, возникшую в связи с опубликованием данных разъяснений, на наш взгляд, обозначил В.В. Косинков. Так, он отмечает, что «основной «нерв» проблемы перехода исключительного права на товарный знак в порядке наследования заключается в том, что переход исключительного права на товарный знак без договора является действительным только в случае его регистрации, но такая регистрация может

¹Лабзин М.В. Наследование права на товарный знак // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. № 8. С. 29-39; Шилов О.Ю. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // Патенты и лицензии. 2008. № 1. С. 27; Новоселова Л.А. О наследовании прав на средства индивидуализации // Хозяйство и право. 2014. № 3. С. 29.

²Новоселова Л.А. Указ. соч. С. 32.

быть осуществлена только в том случае, когда такой переход осуществлен к надлежащему лицу, который отвечает требованиям ст. 1478 ГК РФ. В свою очередь – каким образом «ненадлежащие», т.е. иные наследники могут осуществлять распоряжение данным правом и произвести отчуждение данного права, если без регистрации переход к ним данного права неправомерен? Таким образом, несмотря на то, что унаследовать право на товарный знак может любой гражданин, использовать его он не может без оформления своего статуса предпринимателя и перерегистрации права на товарный знак на свое имя»¹.

Несмотря на то, что ранее отмеченным Постановлением Пленума № 10, ВС РФ было внесено много изменений в Постановление Пленума о наследовании, данный вопрос решен не был.

Нет однозначной позиции, как в законодательстве, так и в доктрине и по вопросу о возможности перехода по наследству права на наименование места происхождения товара (далее – НМПТ).

По общему правилу распоряжение исключительным правом на НМПТ, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу не допускается (п. 4 ст. 1519 ГК РФ).

По мнению О.А. Городова, право на НМПТ может отчуждаться в порядке универсального правопреемства².

Л.А. Новоселова указывает на то, что лицо, приобретая исключительное право на НМПТ, вправе реализовать это право только при условии, что оно станет производить соответствующий товар в границах соответствующего географического объекта³.

А.С. Аникин, допуская возможность перехода права на НМПТ в порядке универсального правопреемства, предлагает установить такой переход права не самого по себе, а в составе предприятия как имущественного комплекса, на

¹Косинков В.В. Наследование интеллектуальных прав: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.03.ФГБОУ ВО Саратовская государственная юридическая академия. 2017.С.100.

²Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М.: ВолтерсКлувер, 2006.

³Право интеллектуальной собственности. Т. 1 Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017. С. 334.

котором производится соответствующий товар, обладающий уникальными свойствами¹.

Представляется интересным следующее изменение позиции ВС РФ по этому вопросу. Согласно абз. 2 п. 85 Постановления в редакции, действовавшей до опубликования Постановления Пленума №10: «Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на наименование места происхождения товара, на коммерческое обозначение в качестве средства индивидуализации принадлежащего правообладателю предприятия переходит по наследству только в случаях, если наследником является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель».

В ныне действующей редакции данный абзац звучит следующим образом: «Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на коммерческое обозначение в качестве средства индивидуализации принадлежащего правообладателю предприятия переходит по наследству только в случаях, если наследником является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель».

То есть словосочетание «исключительное право на наименование места происхождения товара» было исключено.

В связи с этим представляются два возможных толкования этой редакционной правки:

1) Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на наименование места происхождения товара переходит по наследству вне зависимости от того, какой субъект является наследником, т.е. допускается переход к гражданам.

2) Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на наименование места происхождения товара не переходит по наследству вовсе.

¹Аникин А.С. Содержание и осуществление исключительных прав: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 27 с

С точки зрения увеличения уровня защиты прав участников гражданского оборота, представляется более разумным первый вариант толкования данных изменений.

Для решения проблем, которые могут возникнуть на практике в связи с тем, что субъектом права на НМПТ может быть только индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, целесообразно было бы по аналогии применять п. 85 Постановления Пленума, который устанавливает правила в отношении товарного знака.

Справедливости ради, стоит отметить, что мы соглашались с тем, что применение по аналогии даже не норм ГК РФ, а разъяснений Верховного Суда, высказанных им в Постановлении Пленума, полностью противоречит принципу определенности права, и затрудняет участникам оборота, в первую очередь гражданам, осуществление и защиту их прав.

Следует признать что обозначенные в настоящей работе проблемы, заслуживают обсуждения и решения на уровне Гражданского кодекса РФ. Только четкое и системное законодательное регулирование права интеллектуальной собственности, в частности в аспекте наследования интеллектуальных прав, будет способствовать увеличению уровня защиты прав граждан и юридических лиц, а также повышению экономической и инвестиционной привлекательности Российской Федерации.

Список литературы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 2006. №52 (1 ч.). Ст.5496.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // Российская газета. 06.06.2012. № 127.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. №7. 2019.

5. Апелляционное определение Московского городского суда от 24.06.2013 по делу № 11- 19282/2013 // Гладкая Е.И. Аналитический обзор практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Переход интеллектуальных прав без договора // СПС КонсультантПлюс. 2014.

6. Аникин А.С. Содержание и осуществление исключительных прав: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.

7. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М.: ВолтерсКлувер, 2006.

8. Косинков В.В. Наследование интеллектуальных прав: диссертация ... кандидата юрид. наук: 12.00.03. ФГБОУ ВО Саратовская государственная юридическая академия. 2017.

9. Лабзин М.В. Наследование права на товарный знак // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. № 8. С. 29-39.

10. Новоселова Л.А. О наследовании прав на средства индивидуализации // Хозяйство и право. 2014. № 3.

11. Право интеллектуальной собственности. Т. 1 Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017.

12. Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации: Учебно-практическое пособие. М., 2002.

13. Шиловост О.Ю. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // Патенты и лицензии. 2008. № 1.