

УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ОБЛАДАТЕЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕТЕ ЧАСТИ IV ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ

© 2012 г. Светлана Игоревна Крупко¹

Краткая аннотация: в статье рассмотрены вопросы установления первичного обладателя исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности на основании ч. IV Гражданского кодекса РФ. Автором исследовано влияние отдельных видов договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности (РИД) на установление надлежащего правообладателя, взаимосвязь основания создания РИД и основания возникновения исключительных прав на него. Предложены меры по совершенствованию законодательства.

Annotation: this article is about the issues of establishment of initial ownership of intellectual property rights under the fourth part of the Civil Code of the Russian Federation. The influence of various kinds of R&D contracts on entitlement to intellectual property rights, the interrelation of legal grounds of creation of intellectual property and grounds of the origin of exclusive rights to it are investigated by the author. The measures for legislation improvement are given.

Ключевые слова: первичный обладатель исключительных прав; субъект права на получение патента; договоры НИР/НИОКР; патентное право; интеллектуальная собственность.

Key words: initial ownership of intellectual property rights; persons entitled to apply for patents; entitlement to intellectual property rights R&D contracts; patent law; intellectual property.

Установление надлежащего обладателя исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности (далее – РИД) является залогом стабильности гражданских правоотношений в сфере интеллектуальной собственности. РИД может быть создан как по воле самого автора, так и по гражданско-правовому договору, а исключительное право на него возникает на основании закона или гражданско-правового договора. Вопрос о правообладателе исключительных прав на РИД требует тщательного изучения юридического состава правоотношений по созданию РИД, который может включать не только факт создания нового РИД, но также договоры о создании РИД.

Результат интеллектуальной деятельности – это всегда результат **творческого** труда автора. Вследствие этого **первоначально**² все права на РИД возникают у автора на основании юридического факта создания нового РИД. При этом

личное неимущественное право авторства неотчуждаемо (п. 2 ст. 1228 ГК РФ), всегда **первоначально и первично** и принадлежит только автору. Имущественные интеллектуальные права на РИД (право на получение патента, исключительные права), напротив, оборотоспособны, могут быть первоначальными (только у автора) и производными. Первоначально имущественные права на РИД возникают у автора (п. 3 ст. 1228 ГК РФ), но могут быть переданы им другим лицам по договору, а также могут перейти от автора к другим лицам по иным основаниям, установленным законом, например в порядке правопреемства, на основании судебного решения, на основании административного акта, в связи с истечением преклюзивного срока³. Таким образом, первично

¹ Старший научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент, член АИРПИ. (E-mail: Svetlana.kroupko@igpran.ru).

² О понятиях **первоначального, производного, первичного** права подробнее см.: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. Сб. статей. М., 2005. С. 286–290; Крупко С.И. Материально-правовые аспекты изобретений работников // Хозяйство и право. 2011. № 8. С. 24.

³ Преклюзивный (пресекательный) срок – особая категория срока осуществления права, который предоставляет управомоченному лицу строго определенное время для реализации права под угрозой досрочного прекращения субъективного гражданского права вследствие его неосуществления или ненадлежащего осуществления. Истечение преклюзивного срока влечёт для правообладателей утрату субъективного гражданского права (подробнее см.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 259; Магазинер Я.М. Избр. труды по общей теории права / Отв. ред. А.К. Кравцов. СПб., 2006. С. 293; Гражданское право. Часть первая. Учеб. / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М., 2000. С. 231).

имущественные права на РИД могут возникнуть и у автора, и у других лиц. Однако только имущественные интеллектуальные права на РИД, возникшие у автора из юридического факта создания нового РИД, являются первоначальными и первичными. У иных лиц возникают только производные права. В.А. Дозорцев отмечает: *“Если первоначальное право принадлежит автору, то проблемы со всеми остальными правообладателями решаются просто – им принадлежит производное право, основанием возникновения которого может быть только договор с автором (первоначальным правообладателем), все другие основания должны быть прямо названы в законе. Если закон содержит диспозитивную норму, то ее содержание не имеет определяющего значения, в конечном счёте взаимоотношения сторон можно урегулировать договором”*⁴. Более того, право на получение патента и исключительные права на РИД, возникающие у автора на основании закона вследствие истечения преклюзивных сроков, установленных ГК РФ, например в случаях, установленных ч. 2 п. 2 ст. 1295, ч. 2 п. 4 ст. 1370, п. 2 ст. 1373 ГК РФ, также являются **производными**.

Отметим, что в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект № 47538-6 “О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – законопроект № 47538-6), согласно которому предлагаются следующие изменения в ч. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ: *“Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такое изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику”*⁵. По мнению автора, предлагаемая замена термина не обосно-

ванна. Права на один и тот же объект, принадлежащие разным субъектам, это самостоятельные субъективные права. Исключительное право на служебное изобретение в силу закона возникает у работодателя, но прекращается при определённом фактическом составе – по истечении установленного законом преклюзивного срока. В тот же момент исключительное право на тот же РИД возникает у автора-работника. Таким образом, момент прекращения имущественных интеллектуальных прав работодателя на служебное изобретение совпадает во времени с моментом возникновения имущественных интеллектуальных прав на то же изобретение у автора-работника. Юридическая судьба субъективного права выражается через три составляющих: возникновение, изменение, прекращение права. Таким образом, возникновение имущественных интеллектуальных прав у работодателя обусловлено правообразующим юридическим составом: факт создания служебного изобретения автором-работником. Прекращение названных субъективных прав работодателя обусловлено правопрекращающим составом: истечение преклюзивного срока и бездействие работодателя в виде неуведомления автора-работника о сохранении служебного изобретения в тайне и неподача заявки на получение патента. Этот же юридический состав является одновременно правообразующим составом для возникновения субъективных прав автора-работника. Более того, термин “возвращается” подразумевает, что эти субъективные права ранее уже возникали. Однако выше достаточно ясно показано, что у работодателя возникают хотя и производные, но первичные субъективные имущественные интеллектуальные права на служебные изобретения.

В ч. IV ГК РФ включены специальные нормы, определяющие обладателя исключительных прав на РИД с учётом специфики и содержания правоотношений по их созданию. В частности, специальное регулирование предусмотрено для инициативных свободных РИД⁶ (ст. 1370, 1430, 1461 ГК РФ), для договорных РИД – служебных (ст. 1295, 1320, 1370, 1430, 1461, 1470 ГК РФ), созданных по государственному (муниципальному) контракту (ст. 1298, 1373, 1432, 1464 ГК РФ), созданных по заказу (ст. 1288, 1296, 1372, 1431, 1462 ГК РФ) и созданных по договору, прямо не предусматривающему создание РИД (ст. 1297, 1371, 1462, 1471

⁴ Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 307.

⁵ Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности // <http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=47538-6&02>

⁶ Под инициативными свободными РИД здесь и далее понимаются РИД, созданные работником с использованием денежных, технических и иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

ГК РФ). Так, в силу закона первичным обладателем исключительных прав на служебные РИД, кроме программ ЭВМ и баз данных, является работодатель. Однако в силу соглашения работодателя и автора-работника исключительные права на служебный РИД могут быть закреплены или за автором-работником, или совместно за автором-работником и работодателем (ст. 1295, 1320, 1370, 1430, 1461, 1470 ГК РФ).

Если РИД создан по государственному, муниципальному контракту, то в силу закона первичным обладателем исключительных прав признаётся исполнитель. Однако государственный (муниципальный) заказчик и исполнитель могут договориться об ином распределении исключительных прав на РИД в пользу как публичного образования (РФ, субъекта РФ, муниципального образования), так совместного правообладания исполнителем и публичным образованием (ст. 1298, 1373, 1432, 1464 ГК РФ). Аналогично урегулирован вопрос применительно к РИД, созданному по договору, прямо не предусматривающему создание РИД (кроме литературных, научных, художественных произведений). В силу закона исключительные права на такие РИД принадлежат исполнителю, однако заказчик и исполнитель вправе предусмотреть, что первичным обладателем исключительных прав будет исполнитель или исполнитель и заказчик совместно (ст. 1297, 1371, 1462, 1471 ГК РФ).

Иной принцип распределения исключительных прав закреплён в нормах о договорах заказа на создание программы для ЭВМ, базы данных, промышленного образца, селекционное достижение, топологию (ст. 1296, 1372, 1431, 1462 ГК РФ). В силу закона первичным правообладателем исключительных прав на программу ЭВМ, базу данных, промышленный образец, селекционное достижение, топологию, созданные по договору заказа, является заказчик. По соглашению сторон – заказчика и исполнителя – исключительные права на такие РИД могут быть закреплены за исполнителем или совместно за исполнителем и заказчиком.

Из вышеизложенного следует, что все нормы ГК РФ, регулирующие возникновение исключительных прав на РИД, созданные по договору, диспозитивны. Сторонам обязательственных отношений по созданию РИД в силу принципа свободы договора предоставлено право по своему усмотрению иначе, чем презюмировано нормами ГК РФ, определить правообладателя исключительных прав на РИД. Таким образом, исключительные права на РИД, созданные по договору,

могут возникнуть на основании гражданско-правового договора, а в случае отсутствия волеизъявления сторон – на основании закона.

Следует обратить внимание на то, что законодатель презюмировал первичного обладателя исключительных прав не для всех видов РИД, созданных по разным видам договоров. Так, в ст. 1288 ГК РФ не урегулирован вопрос о том, кому принадлежат исключительные права на произведение, созданное по заказу. Более того, в ч. IV ГК РФ отсутствуют специальные нормы об изобретениях, полезных моделях, ноу-хау, создание которых **прямо предусмотрено** договором. Стороны таких договоров вправе по своему усмотрению определить первичного правообладателя и закрепить исключительные права или за заказчиком, за исполнителем, или совместно за заказчиком и исполнителем. В отсутствие договорённости первоначального правообладателя подлежит определять на основании общих норм ч. IV ГК РФ, о чём будет сказано ниже.

Отметим также, что договоры, которые прямо предусматривают создание РИД, можно разделить на две группы: горизонтальные и вертикальные. Горизонтальный договор о создании РИД – это договор, все стороны которого творчески участвуют в создании РИД, а заказчик таких работ отсутствует. К такому договору не обязательно применяются нормы о договорах о совместной деятельности. Имущественные интеллектуальные права участников горизонтального договора о создании РИД не зависят от творческого вклада каждой стороны, от финансового и организационного участия. Однако данные обстоятельства могут быть учтены при оформлении горизонтального договора о создании РИД или соглашения о совместном обладании исключительными правами на РИД путём закрепления права на получение патента, исключительных прав на РИД за одним или несколькими исполнителями – создателями РИД с предоставлением или без предоставления другим участникам договора о совместном создании РИД права его использования на условиях лицензии путём согласования условий о распределении доходов, полученных от использования РИД и от распоряжения исключительными правами на него.

Вертикальный договор о создании РИД – это договор, в котором одна сторона – заказчик, а другая сторона – исполнитель. Вертикальные договоры, прямо предусматривающие создание изобретений (полезных моделей, ноу-хау) между заказчиком и исполнителем, регулируются нормами гл. 38 ГК РФ. Вопрос о правах заказчика

и исполнителя на результаты работ НИР/ОКР, охраняемые как РИД, решаются исключительно с применением норм ч. IV ГК РФ в силу прямого указания в п. 3 ст. 772 ГК РФ.

Первичный обладатель исключительных прав на изобретение, полезную модель, ноу-хау, создание которых **прямо предусмотрено** договором, определяется на основании общих норм ч. IV ГК РФ с учётом следующих юридически значимых обстоятельств: 1) состав авторов; 2) характер правоотношений, в рамках которых РИД создан авторами – инициативное создание РИД по воле автора или обязательственные (трудовые и/или гражданско-правовые договоры); 3) права и обязанности участников правоотношений, в рамках которых было создано изобретение, предусмотренные договором и законом; 4) материально-правовое основание возникновения права на получение патента у правообладателя (договор, закон). При этом в случае соавторства обстоятельства, указанные в п/п. 1) и 2), подлежат устанавливать по отношению к каждому автору. Формальное юридико-техническое основание – внесение регистрационной записи в соответствующий государственный реестр – не влияет на установление надлежащего правообладателя.

Так, если заказчик (физическое или юридическое лицо) поручает создание некоего устройства исполнителю – физическому лицу, то в силу закона – п. 3 ст. 1228 ГК РФ⁷, – право на получение патента и исключительное право принадлежат автору – исполнителю работ, если иное не предусмотрено договором между заказчиком и автором-исполнителем. Однако если исполнителем является юридическое лицо, то при установлении первичного правообладателя наряду с правоотношениями заказчика и исполнителя – юридического лица необходимо учитывать правоотношения между таким исполнителем и авторами, которые всегда являются физическими лицами. В зависимости от содержания правоотношений между исполнителем – юридическим лицом и автором по созданию РИД первичные право на получение патента и исключительное право на изобретение могут принадлежать в силу закона или договора исполнителю – юридическому лицу как работодателю автора, исполнителю и автору совместно или автору единолично, если между

исполнителем и автором имеется соответствующая договорённость. Таким образом, как это ни кажется парадоксальным, но право на получение патента и исключительные права на изобретение (полезную модель, ноу-хау), создание которых **прямо** предусмотрено договором, могут принадлежать заказчику, за чей счёт создаётся такое изобретение (полезная модель, ноу-хау), только если это прямо предусмотрено условиями договора. В противном случае исключительные права на изобретение (полезную модель, ноу-хау), создание которых прямо предусмотрено договором, принадлежит автору или исполнителю, или автору и исполнителю совместно в зависимости от содержания правоотношений между автором и исполнителем.

Итак, нормами ч. IV ГК РФ не урегулирован вопрос о принадлежности исключительных прав на произведения, изобретения, полезные модели, ноу-хау, созданные по договору заказа. В то же время специальные нормы об иных видах РИД, созданных по договору заказа, содержатся в ГК РФ (ст. 1296, 1372, 1431 ГК РФ) и основаны, как правило, на презумпции принадлежности исключительных прав заказчику, что представляется целесообразным с точки зрения баланса имущественных интересов заказчика и исполнителя. В связи с изложенным в целях обеспечения предсказуемости, системности правового регулирования, единообразия правоприменительной практики, в целях снижения риска возникновения споров о правообладателе представляется целесообразным дополнить ч. IV ГК РФ специальными нормами об изобретениях, полезных моделях, ноу-хау, создание которых прямо предусмотрено договором по аналогии с другими видами РИД (например, аналогично ст. 1431 ГК РФ), а также внести изменения в ст. 1288 ГК РФ, закрепив в ней презумпцию принадлежности исключительных прав на произведения, созданные по договору заказа.

Необходимо обратить внимание еще на один вопрос, касающийся вертикальных договоров НИР/ОКР о создании изобретения, полезной модели и ноу-хау. Согласно п. 1 ст. 772 ГК РФ стороны договора должны определить пределы и условия использования результатов работ. Норма п. 2 ст. 772 ГК РФ презюмирует право заказчика **использовать** переданные ему результаты научно-исследовательских работ и право исполнителя использовать результаты работ для собственных нужд, если иное не предусмотрено договором. Однако п. 2 ст. 772 ГК РФ не применяется к результатам работ, которым предоставляется пра-

⁷ Пунктом 3 ст. 1228 ГК РФ установлено: «Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом».

новая охрана как РИД в соответствии с ч. IV ГК РФ. Данный вывод следует из правовой природы исключительных прав на охраняемые РИД, подтверждается п. 3 ст. 772 ГК РФ и специальными нормами ч. IV ГК РФ. В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 1229 ГК РФ обладатель исключительного права может использовать РИД по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а не только для собственных нужд или НИР. Исключительное право абсолютно. Согласно ч. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ другие лица могут использовать РИД без согласия правообладателя в случаях, установленных ГК РФ. Такое использование РИД без согласия правообладателя квалифицируется ГК РФ как ограничение исключительных прав на РИД (п. 5 ст. 1229 ГК РФ)⁸. Однако если речь идёт об изобретениях, полезных моделях, ноу-хау, создание которых **прямо предусмотрено договором**, то из-за отсутствия специальных норм в ч. IV ГК РФ Заказчик вправе использовать такой РИД только в случае, если это установлено договором. Более того, если договор НИР/ОКР, прямо предусматривающий создание РИД, не содержит условия использования заказчиком результатов работ, охраняемых как РИД (таких как изобретение, полезная модель, ноу-хау), то в силу п. 4 ст. 769, п. 1 ст. 772 ГК РФ такой договор в порядке п. 1 ст. 432 ГК РФ следует признать не заключённым из-за отсутствия существенного условия об использовании результата работ и неурегулированности данного вопроса в российском законодательстве.

В ГК РФ последовательно соблюдается раздельное регулирование абсолютных исключительных прав на РИД, созданных по договору НИР, и относительных обязательственных прав на РИД. Относительное право использования результатов НИР следует отличать от исключительного права на РИД. Договор НИР не порождает автоматически у заказчика исключительных прав на результаты работ, охраняемые как РИД, и права на его использование.

⁸ Часть IV ГК РФ содержит специальные нормы, которые диспозитивно закрепляют за отдельными субъектами, не являющимися обладателями исключительных прав, право использования договорных изобретений (полезных моделей) на условиях лицензии (см.: ч. 2 п. 4, п. 5 ст. 1370, п. 1, 2 ст. 1371, п. 2, 3 ст. 1372, п. 4 ст. 1373). Так, согласно п. 1 ст. 1371 ГК РФ, если исключительные права на изобретение, созданные по государственному контракту, принадлежат исполнителю, то заказчик, если иное не предусмотрено договором, вправе использовать созданное таким образом изобретение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительно вознаграждения.

Итак, надлежащий первичный правообладатель исключительных прав на РИД определяется путём выявления непрерывной хронологической последовательности правоустанавливающих фактов в рамках совокупности правоотношений по созданию РИД между авторами, исполнителями и заказчиками. Юридически значимым для установления правообладателя исключительных прав на РИД является материально-правовое основание возникновения таких прав – факт создания РИД или договор о создании РИД, а не формальное юридико-техническое основание – внесение регистрационной записи в соответствующий государственный реестр.

В большинстве случаев правоотношения по созданию РИД осложнены множественностью правовых оснований его создания (так называемые смешанные РИД). Для сферы интеллектуальной собственности актуальны высказывания российского цивилиста О.А. Красавчикова: “В некоторых случаях определённая часть фактов какого-либо юридического состава движения одного правоотношения может выступать в качестве завершённой юридической совокупности для движения другого правоотношения, и это затрудняет анализ фактической стороны дела... Для наступления юридических последствий в определённых случаях требуется также определённый порядок и последовательность накопления юридического состава”⁹. Например, в случае создания художественного произведения автору в силу закона (п. 2 ст. 1255) принадлежит первоначальное первичное исключительное право на произведение. Однако если такое произведение создано автором во исполнение задания работодателя, то первичное, но производное исключительное право возникает не у автора, а у работодателя в силу закона. Если же основанием создания этого произведения является договор заказа между заказчиком и исполнителем-работодателем, то в силу закона (ст. 1295 ГК РФ) первичное, но производное исключительное право на такое произведение должно возникнуть у заказчика. При этом создание произведения является предметом параллельных обязательственных отношений между работодателем-исполнителем и заказчиком, а также между работодателем-исполнителем и автором-работником, а сам РИД – одновременно результатом исполнения обязательства по договору заказа и результатом исполнения обязательств по трудовому договору.

Содержание правоотношений по созданию смешанного РИД необходимо определять с учё-

⁹ Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избр. труды. В 2-х т. Т. 2. М., 2005. С. 105, 114.

том прав и обязанностей всех субъектов таких правоотношений, с учётом всех правовых оснований создания изобретения и юридической характеристики субъектов.

Рассмотрим хронологическую последовательность возникновения исключительных прав на смешанное изобретение, которое является служебным (ст. 1370 ГК РФ) и одновременно изобретением, созданным по государственному контракту на выполнение научно-исследовательских работ (ст. 1373 ГК РФ), а также хронологическую последовательность возникновения оснований создания РИД. При создании изобретения в рамках государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель поручает создание изобретения своим работникам. В результате такое изобретение имеет смешанный характер, поскольку одновременно отвечает признакам служебного изобретения и изобретения, созданного по государственному контракту. Первым во времени правовым основанием создания изобретения является государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ между государственным заказчиком и исполнителем. Таким образом, момент возникновения основания создания РИД у работодателя-исполнителя является момент заключения государственного контракта, который предшествует моменту возникновения основания создания РИД работником, совпадающему с моментом получения задания от работодателя в рамках трудового договора. Обязательственные отношения сторон по государственному контракту подчиняются нормам гл. 38 ГК РФ «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», а в части интеллектуальных прав на результаты работ в силу прямого указания в п. 4 ст. 769, п. 3 ст. 772 ГК РФ – нормам ч. IV ГК РФ. При установлении обладателя исключительных прав на изобретение, созданное по государственному контракту, подлежат применению положения ст. 1373 ГК РФ. Презюмируем, что **согласно условиям государственного контракта все права на изобретения принадлежат РФ в лице государственного заказчика.** В этом случае добросовестный исполнитель в силу п. 3 ст. 1373 ГК РФ обязан принять все меры, чтобы закрепить за собой право на получение патента и исключительные права на создаваемое изобретение с тем, чтобы в дальнейшем распорядиться этими правами и передать их государственному заказчику. **В этих целях исполнитель, поручая выполнение НИР своим работникам, должен убедиться, что имущественные интеллектуальные права на создаваемое для госзаказчика**

изобретение принадлежат ему как работодателю в силу нормы п. 3 ст. 1370 ГК РФ. В приведённом примере первоначальные имущественные и личные неимущественные права на изобретение возникают у автора по закону (п. 3 ст. 1228 ГК РФ) на основании факта создания нового РИД. Производные первичные имущественные права на изобретение должны возникнуть у работодателя-исполнителя по закону (п. 3 ст. 1370), но переданы государственному заказчику на основании государственного контракта (п. 3 ст. 1228, п. 1 ст. 1371 ГК РФ), в результате чего производные первичные имущественные права на изобретение возникают у государственного заказчика по государственному контракту.

Неправильное установление хронологической последовательности правоустанавливающих фактов, на основании которых меняется юридическая судьба имущественных прав на РИД, приведёт к тому, что у первоначального заказчика не возникнет исключительных прав на РИД. Поясним это на вышеприведённом примере, но с одним изменённым обстоятельством: госзаказчик заключает с исполнителем государственный контракт на проведение НИР, по условиям которого все исключительные права на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана, принадлежат РФ в лице госзаказчика. Исполнитель поручает выполнение НИР своим сотрудникам. *При этом ранее между исполнителем в качестве работодателя и привлечёнными работниками-авторами заключён договор об изобретениях работников, согласно которому все исключительные права на служебные изобретения работников принадлежат совместно работодателю и работникам (изменённое обстоятельство).* Поскольку договор о служебных изобретениях работников заключён ранее государственного контракта, то во исполнение предусмотренного п. 3 ст. 1373 ГК РФ обязательства в договор об изобретениях между работодателем и работником необходимо внести изменения и закрепить за работодателем исключительные права на изобретения, создаваемые в рамках выполнения государственного контракта НИР. **Если же вопросы распределения исключительных прав на результаты работ не будут заблаговременно и надлежаще урегулированы с работниками исполнителя, в том числе по причине несогласия работников-авторов, условие государственного контракта о том, что исключительные права на изобретения принадлежат заказчику, будет частично обессилено.** Исполнитель-работодатель не вправе единолично распоряжаться тем имуществом, включая исключительные права на служеб-

ные изобретения, которые ему не принадлежат (п. 2, 3 ст. 1348, п. 4 ст. 1358 ГК РФ): *nemo dare potest quod non habet*. Даже в случае получения патента государственным заказчиком такой патент может быть оспорен авторами – работниками исполнителя в части, касающейся указания патентообладателя в порядке ст. 1398 ГК РФ. Автор-работник, которому по договору с работодателем принадлежат исключительные права на служебные изобретения, является сообладателем исключительных прав на такое изобретение.

Итак, установление надлежащего первичного правообладателя представляет собой выявление непрерывной последовательности правовых связей от первоначального возникновения исключительного права на РИД у автора до первичного производного возникновения исключительного права у иного лица. При этом хронологическая последовательность возникновения исключительных прав на смешанные изобретения, созданные по договору, как правило, обратна во времени хронологической последовательности возникновения правовых оснований его создания.

Юридический риск установления правообладателя связан и со смешанным составом авторов РИД. Некоторые проблемы, возникающие при установлении обладателя исключительных прав на РИД, а именно: применительно к РИД, созданным с участием авторов, обладающих особым правовым статусом, например когда автор является участником ООО (АО) или генеральным директором, членом Совета директоров, членом правления, а также юридические риски, связанные с одновременным выполнением автором творческой работы по схожей тематике по трудовому договору и/или по гражданско-правовому договору с разными работодателями и/или заказчиками, уже были рассмотрены автором¹⁰. Однако проблема может возникнуть при заключении исполнителем договоров на выполнение НИР по одной и той же тематике и с пересекающимся периодом выполнения работ. Например, заказчик работ заключает с исполнителем договор на выполнение НИР в целях создания нового устройства для производства определённого материала (материал № 1), отвечающего заданным характеристикам. В то же время исполнитель заключает аналогичный договор НИР с другим заказчиком о создании устройства для производства материала с другими характеристиками (материал № 2). Срок выполнения НИР по двум договорам совпадает. Результатом выполнения работ является некая установка, на

которой может быть произведен как материал № 1, так и материал № 2, т.е. имеет место один юридический факт создания РИД – установки одним автором и одним исполнителем, но по разным основаниям – договор с первым заказчиком и договор со вторым заказчиком. В рассмотренном примере имеет место коллизия прав и интересов разных субъектов двух независимых заказчиков на один и тот же объект – изобретение, созданное одновременно по двум разным основаниям – по самостоятельным договорам НИР, из-за чего права обоих заказчиков осуществлены быть не могут. В случае достижения согласия между заказчиками возможно получение совместного патента с указанием в качестве патентообладателей обоих заказчиков, а также заключение между ними договора о совместном правообладании. Но такой компромисс маловероятен, учитывая, что каждый из заказчиков оплатил 100% стоимости работ по созданию РИД с условием последующего единоличного правообладания. Если заказчики не договорятся, то коллизия между однородными абсолютными правами будет разрешена в пользу права, которое раньше возникнет: “prior in tempore, prior in jure”¹¹. Юридический риск коллизии (конкуренции) прав разных субъектов на один и тот же РИД отчасти можно нейтрализовать, заключив соглашение о конфиденциальности и включив в договор НИР условия о запрете исполнителю выполнять параллельные исследования.

В заключение необходимо обратить внимание и на то, что установление первоначального обладателя исключительных прав на РИД зависит от того, право какого государства будет применяться. Господствующей коллизионной привязкой для отыскания права, подлежащего применению к возникновению и прекращению исключительных прав, является *lex loci protectionis*. Однако в случае создания РИД в ходе исполнения договора возникает конкуренция между правом, подлежащим применению к возникновению исключительных прав, и правом, подлежащим применению к договору о создании РИД. Охватывает ли сфера действия статута договора, в рамках которого создан РИД, вопрос о том, кому принадлежит исключительное право на РИД как результат выполнения работ по договору? Или же коллизионный вопрос следует решать на основе специальных коллизионных норм о праве, подлежащем применению к возникновению исключительных прав – *lex loci protectionis*? По мнению автора,

¹⁰ См.: Крупко С.И. Указ. соч. С. 16, 17.

¹¹ О коллизии прав см. подробнее: Магазинер Я.М. Указ. соч. С. 306.

если РИД создан по договору, то вопрос о принадлежности исключительных прав может подчиняться статусу договора, в первую очередь в силу того, что такой РИД является результатом выполнения работ по договору. Такое решение отвечает основополагающим принципам гражданского права – принципам свободы договора и автономии воли сторон, а также обеспечивает стабильность гражданского оборота. Поскольку в основе правовой охраны регистрируемых РИД лежит территориальный принцип, решение вопроса о правообладателе в императивной привязке к праву страны, для которой испрашивается защита, приведёт к тому, что интересы сторон договора не будут защищены в должной степени. Спецификой договора НИР является то, что результат выполнения работ может быть как положительным, так и отрицательным. Более того, на стадии заключения договора потенциальный правообладатель не решает вопроса о том, для каких стран будет испрашиваться правовая охрана. Этот вопрос не всегда решается и на стадии прекращения договора. Однако уже на стадии заключения договора сторонам должна быть гарантирована возможность закрепления исключительных прав на РИД, созданный по договору, в соответствии с их во-

леизъявлением, выраженным в условиях договора. Тенденции развития коллизионного регулирования в сфере интеллектуальной собственности свидетельствуют о том, что вопрос о правообладателе исключительных прав на РИД, созданный по гражданско-правовому договору, подчиняется статусу договора, который определяется соглашением сторон, а в его отсутствие – коллизионными нормами.

Необходимо обратить внимание на то, что в российском праве имеются разрозненные коллизионные нормы, применимые в сфере интеллектуальной собственности. Данный пробел в скором времени мог бы быть устранён. В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект № 47538-6, который содержит ст. 1207² “Право, подлежащее применению к исключительным правам на интеллектуальную собственность”, а также изменения п. 4 ст. 1211 ГК РФ. Однако названный законопроект, к сожалению, не содержит специальной коллизионной нормы о праве, подлежащем применению к договорам о создании РИД и к возникновению исключительных прав на РИД, созданные по договору.