



**Особенности распоряжения
исключительным правом в
трансграничных сделках**



Кочеткова Виктория

эксперт Международного центра компетенций
«АйПи» РАИС
преподаватель РАИС

27 июня 2024



Практический пример

Условие: Российский стартап, разработавший прикладной программный продукт, начинает инвестиционный раунд для продвижения этого продукта в других странах. Данный проект вызывает интерес у потенциального инвестора, желающего продвигать данный продукт в пяти странах Ближнего Востока.

Российская компания - желает сохранить единолично права на созданный ею продукт для возможности привлечения дополнительных инвесторов в других странах.

Иностранный инвестор - заинтересован не просто в приобретении права использовать компьютерную программу, но в приобретении титула собственника на нее.

Вопрос – Допускают ли нормы международного, зарубежного и российского права оформление сделки с переходом исключительного права инвестору при одновременном сохранении исключительного права у российского стартапа?



Этапы решения

Для решения задачи были изучены и проанализированы:

- правовая природа инвестиционных сделок
- мнения ученых-правоведов и практиков
- распоряжение исключительным правом по российскому законодательству
- Российская и зарубежная правовая доктрина в отношении отчуждения исключительного права
- нормы патентного права (для проведения аналогии)
- законопроект «О внесении изменений в часть четвертую ГК РФ (о сообладании исключительным правом)»
- коллизионные нормы





Инвестиционные сделки

На титул собственника на одни и те же объекты ИС претендует и продавец (текущий правообладатель), и покупатель.

Индивидуальный
собственник



Коллективный
собственник

Соглашение о совместном владении
(co-ownership agreement)





«Неудобные» пути решения

Мнения ученых и практиков

1. государственная регистрация (депонирование) на свое имя программного продукта в каждой из стран
2. обращение в суд за признанием в качестве правообладателя дополнительного лица в каждой из стран





1-я правовая проблема

Сложности трансграничных сделок

Правовых конструкций трансформации первоначального титула собственника, тем более в трансграничных сделках, в сфере ИС практически **нет**.





Законодательство РФ

Статья 1285 ГК РФ

Договор отчуждения подразумевает передачу исключительного права на произведение другому лицу в **полном объеме**, то есть **отказ** первоначального правообладателя от принадлежащего ему права на произведение **в пользу другого лица**





Правовая доктрина РФ

Передача прав в полном объеме подразумевает передачу прав:

- на все виды использования произведений
 - на весь срок действия исключительных прав
 - на территорию всего мира
- без каких-либо ограничений дальнейшей передачи прав.**





Критика передачи права в полном объеме

Также в правовой доктрине РФ

Потребность в приобретении прав в полном объеме на практике встречается нечасто, поскольку:

- отдельные пользователи осуществляют только отдельные виды использования произведений
- вряд ли заинтересованы в выплате вознаграждения с учетом всех возможных видов использования





Критика передачи права в полном объеме

2-я правовая проблема

Трактовка понятия «договор отчуждения исключительных прав» по российскому законодательству приводит к неправомерному и необоснованному сужению сферы действия иностранного права





Зарубежная правовая доктрина

Согласно мнению зарубежных ученых Л. Бентли и Б. Шермана,

при передаче авторских прав путем уступки не обязателен переход к другому лицу всей совокупности составляющих их (права) правомочий.

Допускается раздельная передача авторских прав в зависимости от:

- территории
- срока отчуждения
- способа их осуществления





Вывод. 3-я правовая проблема

Сложности трансграничных сделок с объектами АП

ИЛЛЮЗИЯ - в разных странах действуют одни и те же авторские права на объекты ИС.

РЕАЛЬНОСТЬ – авторские права точно так же имеют территориальное действие и могут существенно различаться в разных юрисдикциях.

Глобальное авторское право представляет собой мозаику из авторского права отдельных юрисдикций.

РЕЗУЛЬТАТ – практические трудности в оформлении трансграничного трансфера интеллектуальной собственности.





Предлагаемое решение

Присвоение титула территориально ограниченных собственников одновременно и продавцу, и покупателю прав на ИС

Российская компания - получает статус собственника в отношении всех стран, за исключением юрисдикций действия инвестиционного договора.

Инвестор - получает статус собственника только в отношении пяти стран Ближнего Востока, в которых планирует развитие бизнеса





Есть ли противоречия с законодательством РФ?

В законодательстве РФ:

- предусмотрена возможность принадлежности исключительного права на произведение нескольким лицам одновременно
- есть указание на то, что режим использования произведения и распоряжения правом на него может быть определен соглашением между лицами, совместно обладающими исключительным правом



Есть ли противоречия с толкованием законодательства РФ?

Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № (п. 37)

Договор, предусматривающий **отчуждение** исключительного права на РИД, но в то же время **вводящий ограничения** (например, по территории использования РИД), может быть квалифицирован судом как **лицензионный договор**. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию **недействительным**





Выводы

Введение в практику модели полного отчуждения интеллектуальных прав на объект авторского права в отношении отдельных юрисдикций может стать шагом в дальнейшем развитии правовых механизмов трансграничного трансфера интеллектуальной собственности и существенно упростить заключение соглашений в этой сфере.

Основными преимуществами предлагаемой модели территориально ограниченного собственника является ее универсальный характер, а также устранение необходимости коллизионного регулирования в договорах вопросов, связанных с трансграничной передачей интеллектуальных прав в отношении ограниченного числа юрисдикций.





**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ**