

# Результаты интеллектуальной деятельности как предмет инвестиционных договоров

Авторы статьи делятся своими наблюдениями в части правовых проблем, затрудняющих вовлечение в коммерческий оборот научно-технических разработок, которые основаны на систематизации опыта по юридическому сопровождению подобного рода проектов, а также предложениями по преодолению таких проблем.



Анна Котова-Смоленская  
ассоциированный партнер МКА  
«Юридическая фирма «ЮСТ»»,  
адвокат, канд. юрид. наук



Денис Шумский  
адвокат МКА «Юридическая фирма  
«ЮСТ»»

В настоящее время активно обсуждаются вопросы, связанные с модернизацией и технологическим развитием экономики России. На высшем государственном уровне констатировано, что потенциал экспортно-сырьевой модели исчерпан. В качестве одного из способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Концепция) назван переход на инновационный тип развития: превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности.

Среди основных мер реализации Концепции предусматривается создание условий для эффективной рыночной оценки накопленной и создаваемой интеллектуальной собственности и ее использования для по-

вышения капитализации компаний, упрощение оборота нематериальных активов, вовлечение в экономическую деятельность объектов интеллектуальной собственности, созданных за счет бюджетных средств.

### Вопросы возникновения прав на результаты интеллектуальной деятельности

С 1 января 2008 г. вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), регулирующая гражданско-правовые отношения в сфере интеллектуальной собственности. С этим событием связывают значительное расширение возможностей правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, а также создание предпосылок для более активного использования результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) в коммерческом обороте.

Между тем, как показывает практика, значительный интерес для инвестирования представляют технические решения, разработанные еще в советское время либо в постсоветские годы до введения в силу четвертой части ГК РФ. Это, в свою очередь, означает, что в рамках проведения предынвестиционных экспертиз в части определения прав на РИД следует руководствоваться тем законодательством, которое действовало на момент создания соответствующих РИД. Согласно ст. 5 Федерального закона от 16 декабря 2006 г. «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», часть четвертая ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения данной части в действие, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после ее введения.

Результаты правовых экспертиз на предмет правомерности обладания теми или иными РИД, созданными в рамках ранее действовавшего законодательства, как правило, приводят к следующим, по сути типовым, выводам, которые объявляются по существу инвестору и по степени обобщаемых рисков не могут не сдерживать его в принятии окончательного решения о вложениях, достигающих в силу специфики инновационного проекта нескольких сотен миллионов или даже миллиардов рублей. В большом количестве случаев наблюдается ситуация, когда РИД по тем или

## Ситуация с подтверждением возникновения прав на РИД может быть осложнена такими обстоятельствами, как множественность числа их авторов и прекращение некоторыми из них своих трудовых отношений с предприятием, в том числе по причине выезда на постоянное место жительства за рубеж.

иным причинам не были включены в планы приватизации предприятий, являющихся их «держателями». В связи с этим не представляется возможным сделать вывод о прекращении права государственной или муниципальной собственности на эти РИД. С формальной точки зрения, в таком случае предприятие нельзя признать лицом, которое вправе распоряжаться РИД и передавать права на них в качестве вклада в инвестиционный проект. При этом Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование в лице уполномоченных органов по результатам проведенной приватизации в большинстве случаев уже не считают себя владельцами РИД, закрепленными за приватизированными предприятиями.

2. Не во всех случаях обоснованно условиями приватизации предусмотрено ограничение исключительных прав на РИД путем предоставления Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию права на получение безвозмездной неисключительной лицензии на них. Кроме того, в части вопросов ограничения исключительных прав на РИД следует обратить внимание на положения п. 2 ст. 4 Закона СССР от 31 мая 1991 г. «Об изобретениях в СССР» (далее – Закон СССР), действующего в настоящее время в части, не противоречащей ГК РФ. Согласно этим положениям, на получение безвозмездной неисключительной лицензии на изобретение при определенных условиях также может претендовать автор изобретения. При этом авторство технически сложных решений, как правило,

принадлежит целой группе разработчиков (например, трудовому коллективу структурного подразделения предприятия).

3. Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда по документам, которыми располагает лицо, считающее себя владельцем исключительных прав на РИД, невозможно однозначно установить круг лиц, участвовавших в их создании. Из этих документов не следует, что все лица, причастные к созданию РИД, распорядились своим исключительным правом, передав его «нынешнему владельцу». К примеру, «предприятие – держатель РИД», предлагая в качестве вклада в инвестиционный проект свои исключительные права на них, исходит из того, что данные РИД являются служебными, т.е. права на них возникли у предприятия в силу трудовых отношений с разработчиками того или иного интеллектуального продукта или в итоге выполнения ими служебного задания.

**Ноу-хау, несмотря на то что является, согласно ГК РФ, самостоятельным видом РИД, одновременно с этим, по сути, представляет собой альтернативу патентной форме охраны сведений о технических решениях, которая пока остается недооцененной.**

Между тем документы, надлежащим образом подтверждающие такое происхождение РИД, в большом числе случаев отсутствуют. Более того, ситуация с подтверждением возникновения прав на РИД может быть осложнена такими обстоятельствами, как множественность числа их авторов и прекращение некоторыми из них своих трудовых отношений с предприятием, в том числе по причине выезда на постоянное место жительства за рубеж. Кроме того, совсем уж в тупик может поставить обнаружение в документах предприятия договора на финансирование и передачу разработки, схожей по техническим характеристикам с рассматриваемыми РИД, заключенного с третьим лицом, не имеющим статуса патентообладателя.

Во всех перечисленных случаях риск утраты исключительных прав на РИД мо-

жет оказаться вполне реальным поскольку в силу положений законодательства патент на изобретение или полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично в течение всего срока его действия (ст. 1398 ГК РФ).

Несмотря на то что для большинства обозначенных выводов разработаны рекомендации по снятию рисков, по нашему мнению, поддержание предложения Минэкономразвития России о принятии закона «об интеллектуальной амнистии», т.е. о закреплении права на РИД за всеми текущими владельцами с условием предоставления определенного периода времени для заявления заинтересованными лицами своих притязаний на РИД, в значительной степени сократило бы путь поступления многих разработок в коммерческий оборот.

### Виды РИД, вовлекаемых в коммерческий оборот в рамках инвестиционных проектов

Как правило, предметом инвестиционной деятельности становятся такие охраняемые РИД, как изобретение, полезная модель, а также секрет производства (ноу-хау). Каждый из указанных видов РИД имеет свои особенности и самостоятельное правовое регулирование. Условно перечисленные разновидности РИД можно объединить в рамках одного родового понятия «промышленная собственность», так как обычно предметом инвестиционной деятельности становятся технические разработки, ориентированные на большое серийное промышленное производство.

ГК РФ устанавливает единую форму документа правовой охраны объектов промышленной собственности – патент (ст. 1353 ГК РФ), который удостоверяет приоритет изобретения или полезной модели, авторство и исключительное право на соответствующий РИД.

Ноу-хау, несмотря на то что является, согласно ГК РФ, самостоятельным видом РИД, одновременно с этим, по сути, представляет собой альтернативу патентной форме охраны сведений о технических решениях, которая, на наш взгляд, пока остается недооцененной. Между тем охрана сведений о патентоспособном техническом решении в качестве ноу-хау может иметь стратегические цели в связи с выведением на рынок основанного на нем нового продукта, поскольку в таком случае исключается ситуация, когда информация о техническом решении поступает в от-

крытый доступ в составе описания к патенту, что, в свою очередь, может снизить эффективность патентной охраны вследствие того, что патентообладатель не может проконтролировать и доказать использование соответствующего технического решения конкурентами, особенно зарубежными. Как правило, правовая охрана в качестве ноу-хау является наиболее оправданной для технических решений, относящихся к способам.

Для возникновения права на ноу-хау не требуется также государственной экспертизы, официального признания его охраноспособности путем выдачи охранного документа (патента), соблюдения ряда других формальностей, предшествующих возникновению прав на патентоохраняемые объекты промышленной собственности. С момента регистрации изобретения в качестве ноу-хау его обладателю принадлежит исключительное право использования своего изобретения любым не противоречащим закону способом, включая его внедрение в процесс изготовления какой-либо продукции.

Кроме того, вовлечение ноу-хау в коммерческий оборот упрощено отсутствием необходимости регистрации сделок по отчуждению прав на него и передаче их в залог. В отличие от патентоохраняемых объектов интеллектуальной собственности, которым правовая охрана предоставляется на определенный срок (максимум на 20 лет для большей части изобретений и не более чем на 13 лет для всех полезных моделей), действие исключительного права на ноу-хау не ограничивается каким-либо периодом времени. Однако в случае утраты конфиденциальности сведений, составляющих ноу-хау, исключительное право на него прекращается у всех правообладателей. Вместе с этим при определенных условиях и правильном подходе к оформлению отношений между правообладателями данное обстоятельство не ограничивает возможность последующего получения изобретением правовой охраны в виде патента.

Решение о правовой охране сведений в режиме ноу-хау принимается обладателем соответствующей информации, которое фиксируется в соответствующем локальном нормативном акте (приказе, положении и т.п.). Для обеспечения правовой охраны ноу-хау его обладателем должны быть предприняты необходимые меры организационного и технического характера, к которым можно отнести издание локальных нормативных актов, регламентирующих отнесение информации к ноу-хау, меры по защите данной информации и обеспечение к ней доступа, а также осу-

## Действующее нормативное регулирование допускает внесение как исключительного права на РИД, так и права использования РИД в качестве вклада в уставный капитал создаваемых хозяйственных обществ.

шествие контроля доступа к информации (введение правил документооборота, видеонаблюдение, использование других организационных и технических средств).

### Способы вовлечения РИД в инвестиционные проекты

Согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ, правообладатель вправе распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на РИД любым не противоречащим закону и существу этого исключительного права способом. При этом законодатель упоминает два таких способа, а именно: отчуждение исключительного права по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставление другому лицу права использования соответствующего РИД в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Зачастую в ходе реализации инвестиционных проектов в сфере инноваций их участники рассматривают вариант внесения исключительного права на РИД или (что бывает реже) права их использования в качестве вклада в уставный капитал создаваемого совместного предприятия. В связи с этим на практике нередко возникает вопрос о возможности распоряжаться исключительным правом таким способом. Поскольку упомянутые положения ГК РФ не дают прямого ответа на данный вопрос, рассмотрим эту проблему подробнее.

Пункт 6 ст. 66 ГК РФ предусматривает, что вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Аналогичные положения относительно видов имущества, принимаемого в качестве вклада в уставный капитал общества или оплату акций общества, содержатся

в специальном законодательстве. Так, в соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Согласно п. 2 ст. 34 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

В силу ст. 1226 ГК РФ исключительное право на РИД прямо отнесено к категории имущественных прав. Относительно природы права использования РИД законодатель не дает однозначных указаний, однако представляется очевидным, что для цели применения названных норм право использования РИД может быть отнесено к категории имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку.

**Как показывает практика, для прохождения процедуры государственной регистрации может быть недостаточно простого указания в договоре на то, что вознаграждение выражается в праве на долю в уставном капитале или акции, в оплату которых отчуждаются исключительные права или предоставляется лицензия.**

Каких-либо специальных положений, ограничивающих возможность оплаты долей в уставном капитале или акций общества имущественными правами на РИД, действующим законодательством не установлено.

Таким образом, действующее нормативное регулирование допускает внесение как исключительного права на РИД, так и права использования РИД в качестве вклада в устав-

ный капитал создаваемых хозяйственных обществ. Данная позиция подтверждается судебной практикой, в том числе высших судебных органов. Кроме того, судами даны разъяснения относительно того, каким образом должен быть оформлен интеллектуальный вклад. В совместном Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 указано, что «вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством» (п. 17 указанного Постановления).

В более позднем совместном Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 суды разъяснили, что в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, помимо указания на это в учредительном договоре, необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. При этом в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности, право на который вносится в качестве вклада, подлежит государственной регистрации, такой отдельный договор также подлежит государственной регистрации (п. 11 указанного Постановления). Таким образом, одним из условий оформления вклада является заключение договора об отчуждении исключительных прав либо лицензионного договора, соответствующего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ, в том числе требованиям о государственной регистрации.

В силу п. 2 ст. 1232 ГК РФ требование о государственной регистрации распространяется на договоры в отношении прав на такие рассматриваемые нами РИД, как изобретения и полезные модели. Как уже отмечалось, для оформления перехода прав на секреты производства (ноу-хау) государственная регистрация договоров не требуется.

Что касается других требований, установленных частью четвертой ГК РФ в отношении интересующих нас договоров, то данные требования содержатся, в частности, в ст. 1233–1238 ГК РФ (общие положения о распоряжении исключительным правом), а также в ст. 1365, 1367 ГК РФ (распоряжение правом на изобретения и полезные модели)

## После отчуждения исключительных прав на служебное изобретение обязанность по выплате вознаграждения за его использование сохраняется за предыдущим правообладателем как за лицом, являющимся работодателем автора изобретения.

и ст. 1468, 1469 ГК РФ (распоряжение правом на ноу-хау).

На одном из требований, установленных как для договоров об отчуждении исключительного права, так и для лицензионных договоров, хотелось бы остановиться подробнее. Это требование об указании в договоре условий о размере вознаграждения. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1234 ГК РФ в отсутствие в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются. Аналогичная норма в отношении лицензионных договоров содержится в п. 5 ст. 1235 ГК РФ.

Следует отметить, что в данном случае отчуждение исключительного права или предоставление права использования РИД осуществляется в оплату доли в уставном капитале или акций общества, т.е. правообладатель получает встречное предоставление в виде прав на доли или акции. Согласно правилам ст. 423 ГК РФ, соответствующие договоры не могут быть отнесены к безвозмездным. В связи с этим, а также с учетом требований п. 3 ст. 1234 и п. 5 ст. 1235 ГК РФ такие договоры должны в обязательном порядке содержать условия о размере вознаграждения или порядке его определения.

Как показывает практика, для прохождения процедуры государственной регистрации может быть недостаточно простого указания в договоре на то, что вознаграждение выражается в праве на долю в уставном капитале или акции, в оплату которых отчуждаются исключительные права или предоставляется лицензия.

Согласно разъяснениям, данным в п. 3.1.6 Рекомендаций по вопросам проверки догово-

ров о распоряжении исключительным правом на РИД или средства индивидуализации, утвержденных Приказом Роспатента от 29 декабря 2009 г. № 186, при внесении права на использование РИД в качестве вклада в уставный капитал соответствующий лицензионный договор будет удовлетворять требованиям, предъявляемым к определению размера вознаграждения в случае указания в нем номинальной стоимости доли или акций лицензиара в уставном капитале лицензиата. В силу п. 3.3.5 указанных Рекомендаций положениями, изложенными в п. 3.1.6, следует руководствоваться и при проверке договора об отчуждении исключительного права.

С учетом позиции Роспатента условие о размере вознаграждения за отчуждение исключительного права или предоставления права на использование РИД должно содержать указание на то, что вознаграждение выражается в праве на долю в уставном капитале или на акции, в оплату которых отчуждаются исключительные права или предоставляется лицензия, а также номинальную стоимость приобретаемых доли или акций. При этом следует учитывать, что, согласно п. 6 ст. 66 ГК РФ, денежная оценка вклада участника хозяйственного общества проводится по соглашению между учредителями (участниками) общества и в предусмотренных законом случаях подлежит независимой экспертной проверке. Пунктом 2 ст. 15 Закона об ООО определено, что денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания, принимаемым всеми участниками общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в его уставном капитале, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более 20 тыс. рублей,

то, по общему правилу, для определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

В соответствии с п. 3 ст. 34 Закона об АО денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, проводится по соглашению между учредителями, а при оплате дополнительных акций неденежными средствами – решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, исходя из их рыночной стоимости. При этом при оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Говоря о вовлечении РИД в инвестиционные проекты, нельзя не упомянуть еще один фактор, который, по нашему мнению, тормозит данный процесс. Речь идет о ситуации, когда после отчуждения исключительных прав на служебное изобретение обязанность по выплате вознаграждения за его использование сохраняется за предыдущим правообладателем как за лицом, являющимся работодателем автора изобретения (ст. 32 Закона СССР, п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

Разъясняя порядок применения п. 4 ст. 1370 ГК РФ, Пленумы ВС РФ и ВАС РФ в совместном Постановлении от 26 марта 2009 г. № 5/29 высказали однозначное мнение по данному вопросу. Так, даже если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель (п. 51 указанного Постановления).

Таким образом, обязательства по выплате вознаграждения автору служебного изобретения могут быть приняты новым правообладателем исключительно по доброй воле. Включение соответствующего положения в договор между работодателем и работником-автором не может обеспечить гарантий автору, поскольку существует риск квалификации данного положения как ничтожного, создающего обязанности для третьих лиц (п. 3 ст. 308 ГК РФ). По нашим наблюдениям, на практике подобное положение дел снижает мотивацию и правообладателей, и авторов для вступления в какие-либо отношения по распоряжению правами на РИД. Полагаем, что данное препятствие на пути вовлечения РИД в инвестиционные процессы могло бы быть устранено путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. **L.i.**