



## ПЕРЕДАЧА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА МАТЕРИАЛЬНЫЙ НОСИТЕЛЬ КАК УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

**Андрей Евков,**  
*ассистент кафедры гражданского права  
Национальной юридической академии Украины  
имени Ярослава Мудрого*

Принцип исчерпания исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности является достаточно новым и мало изученным явлением в юридической науке на постсоветском пространстве. В настоящее время этот принцип закреплен в ряде законодательных актов Украины, регулирующих отношения в сфере охраны интеллектуальной собственности.

Например, ч.7. ст. 15 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" устанавливает правило, согласно которому: "если экземпляры правомерно опубликованного произведения законным образом введены в гражданский оборот путем их первой продажи в Украине, то допускается их повторное введение в оборот путем их продажи, дарения и т.д. без согласия автора (правообладателя) и без выплаты авторского вознаграждения... Но в этом случае право предоставления в имущественный найм или коммерческий прокат остается исключительно за лицом, которое имеет авторское право".

Подобные нормы содержатся также в Законах Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели", "Об охране прав на промышленные образцы", "Об ох-

ране прав на знаки для товаров и услуг" и др.

В то же время отечественная практика применения указанных норм еще крайне немногочисленна, способы их толкования, высказываемые в юридической литературе, часто противоречивы. В связи с этим, проблема определения единообразного подхода к пониманию правовой природы принципа исчерпания прав, его конститутивных признаков и особенностей применения является весьма актуальной. Кроме того, данная проблема приобретает существенное значение в условиях адаптации законодательства Украины к стандартам Европейского Союза, поскольку принцип исчерпания играет важную роль в коммунитарном законодательстве и является предметом тщательного изучения.

Предметом данной работы является исследование одного из основных условий применения принципа исчерпания прав, а именно: *передача права собственности на материальный носитель объекта интеллектуальной собственности.*

1. Следует отметить, прежде всего, что об исчерпании прав может идти речь только применительно к правам на *материальный носитель объекта интеллектуальной*



*собственности*; т.е. только применительно к обороту "вещественных" экземпляров произведения; запатентованных средств, которые имеют *вещную* форму и т.д.

Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах", устанавливая правило об исчерпании, говорит об "*экземплярах* правомерно опубликованного произведения" (ч. 7 ст. 15), а также о "фонограммах, *видеограммах* или их *экземплярах*" (ч. 3 ст. 40).

При этом под экземпляром произведения Закон понимает "копию произведения, изготовленную в любой материальной форме". Экземпляры фонограмм (видеограмм) определяются как их копии "на соответствующем материальном носителе", а под самими фонограммами (видеограммами) также понимаются материальные носители звукозаписи (видеозаписи, соответственно) — магнитные ленты, магнитные диски, компакт-диски и др.

Подобное указание на возможность совершения тех или иных действий в отношении именно *материальных* носителей соответствующих объектов интеллектуальной собственности, а не самих нематериальных результатов творческой деятельности (произведений, изобретений, промышленных образцов и т.д.) содержится и в других отечественных, иностранных и международных нормативных актах.

Так, Закон Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" в ч. 3 ст. 31 говорит о действиях в отношении "*продукта*, изготовленного с использованием запатентованного изобретения (полезной модели)".

Ст. 23 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров" говорит об использовании товарного знака в отношении *товаров*, правомерно введенных в хозяйственный оборот [4, с. 67].

Этот признак (применение принципа исчерпания прав только в отношении оборота *материальных носителей* объектов интеллектуальной собственности) отмечается также большинством исследователей при описании данного правового явления.

Так, характеризуя исчерпание авторских прав, В.О. Калятин указывает: "Следует четко представлять, что правило об "исчерпании" связано не с типом произведения, которое является объектом нематериальным, а с существованием *ограниченного в пространстве "вещественного" экземпляра произведения* (выделено мной — А.Е.). Сам по себе экземпляр как объект материального мира может находиться в один момент времени в обладании ограниченного круга лиц, причем количественно этот круг практически не меняется при переходе экземпляра от одного лица к другому. Именно на этом основано "исчерпание" права на распространение" [5, с. 103].

Поскольку круг потенциальных потребителей количественно не меняется, то после получения вознаграждения от первой правомерной продажи имущественные интересы правообладателя считаются удовлетворенными и, по общему правилу, нет оснований ограничивать дальнейший гражданский оборот отчужденных товаров. Такое ограничение дальнейшего оборота товаров вступило бы в противоречие с публичными интересами, поскольку существенно повлияло бы на доступность товаров для потребителей, ограни-



чило бы торговлю, конкуренцию, а в ряде случаев привело бы к фактической невозможности применять по назначению товары, воплощающие в себе объекты интеллектуальной собственности, или к неизбежным нарушениям исключительных прав.

Соответственно, если доступ к объектам интеллектуальной собственности (например, к объектам авторских и смежных прав) предоставляется *без использования материальных носителей* (в частности, путем передачи в эфир или по кабелю, а также для непосредственного восприятия — показ, исполнение), то говорить об исчерпании исключительных авторских прав на распространение или импорт нельзя.

Так, в статье 3 Директивы ЕС "О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе" от 22.05.2001 года № 2001/29/ЕС предусматривается, что ни при каких условиях сообщение произведений или объектов смежных прав для всеобщего сведения (путем эфирного или кабельного вещания либо путем доведения до всеобщего сведения в интерактивных цифровых сетях) не должно рассматриваться как основание для дальнейшего их использования в гражданском обороте без согласия правообладателя [8].

Кроме того, согласно положениям данной Директивы "исчерпание прав" не наступает и в случае предоставления услуг в режиме "он лайн", в том числе, если в результате такой услуги была создана с согласия правообладателя копия произведения на материальном носителе, так как в процессе предоставления услуги в режиме "он лайн" не происходит передача права собственности на оригинал или экземпляр произведения [8].

Это правило в полной мере относится и к исчерпанию прав, *вытекающих* из патента, и к исчерпанию *прав на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг*.

Так, А.П. Сергеев подчеркивает, что "принцип исчерпания прав в соответствии с мировой практикой распространяет свое действие лишь на те запатентованные средства, которые имеют вещную форму, т.е. подпадают под понятия устройств, веществ, продукта, изделия и т.п. В отношении использования запатентованного способа исчерпания прав не происходит" [7, с. 527].

*Таким образом*, как отмечает известный европейский специалист по проблемам охраны интеллектуальной собственности А. Кереве, "исчерпание прав немыслимо в любой другой ситуации, кроме права на рыночный *продукт или товар*", т.е. на материальный носитель соответствующего объекта интеллектуальной собственности [6, с. 141].

2. Под введением материального носителя охраняемого объекта интеллектуальной собственности в гражданский оборот (как необходимое условие исчерпания прав) понимается его отчуждение путем *передачи права собственности*.

В нормативных актах, регламентирующих этот вопрос, не содержится какого-либо единообразного подхода к формулированию данного условия. Можно встретить различные, подчас существенно отличающиеся формулировки, а иногда понятие "введение материального носителя в гражданский оборот" как основание исчерпания прав вообще не раскрывается.

Так, согласно ч. 7 ст. 15 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", принцип исчер-



пания прав применяется к экземплярам произведения, введенных в гражданский оборот *путем их первой продажи*. Однако неясно, следует ли термин "продажа" понимать расширительно и, соответственно, считать другие договоры о передаче права собственности (например, мену) основанием для применения данной нормы.

Закон Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" в ч. 3 ст. 31 говорит о возможности повторного введения в хозяйственный оборот соответствующего продукта лицом, которое *приобрело* его без нарушения прав правообладателя, но не указывает, на каком правовом основании должен быть приобретен данный продукт.

Далее в данной статье указывается, что соответствующий продукт считается приобретенным без нарушения прав правообладателя, если он был изготовлен и (или) после изготовления *введен в оборот* патентообладателем или другим лицом по его специальному разрешению. Опять же, правовое основание приобретения продукта не указывается, а четкого определения понятия "введение в оборот" закон не содержит.

Аналогичным образом сформулированы соответствующие нормы в Законах Украины "Об охране прав на промышленные образцы", "Об охране прав на указания происхождения товаров", "Об охране прав на топографии интегральных микросхем".

Подобные несоответствия можно найти и в нормативных актах других государств. Так, Закон Российской Федерации "Об авторских и смежных правах" в ст. 16 говорит о введении экземпляров произведения в гражданский оборот *посредством их продажи* [4, с. 75].

Однако в Законе Российской Федерации "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" в качестве основания применения принципа исчерпания называет *продажу или иную передачу права собственности либо иных вещных прав* на соответствующие экземпляры [4, с. 76].

Ч. 6 ст. 11 Патентного закона Российской Федерации говорит о применении принципа исчерпания прав к средствам, содержащим изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, *если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем* [7, с. 527].

В то же время, как указывает А.П. Сергеев, понятие "введение в хозяйственный оборот" охватывает такие действия как изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и т.д. продукта, созданного с использованием охраняемого решения, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение [7, с. 517]. Очевидно, что многие из перечисленных действий не могут являться основанием для исчерпания прав патентообладателя.

Указанные несоответствия в формулировках, отсутствие единообразного подхода к определению соответствующих понятий дает основания для различного толкования норм об исчерпании.

Тем не менее, большинство исследователей справедливо считает, что под понятием "введение в гражданский оборот" материального носителя охраняемого объекта интеллектуальной собственности (как условие исчерпания прав) следует понимать его *отчуждение путем продажи или иной передачи права собственности*.



## ЗАХИСТ ПРАВ

Так, комментируя ст. 16 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", Э.П. Гаврилов указывает: "Для применения принципа исчерпания прав экземпляр произведения должен быть введен в гражданский оборот посредством его продажи, т.е. на основе договора купли-продажи. Представляется, что купля-продажа в данном случае включает и договор мены". В случае приобретения экземпляра произведения на основании договора дарения (т.е. безвозмездно) приобретатель, по мнению Э.П. Гаврилова, вправе осуществить последующее отчуждение лишь бесplatно [2].

Аналогичную позицию занимает и В.О. Калятин: "...экземпляры произведения должны быть введены в оборот посредством продажи. Слово "продажа" следует понимать расширительно — как предоставление экземпляра за определенный эквивалент. Им могут быть как деньги (договор купли-продажи), так и иные предметы (договор мены)". Также, по мнению автора, под "продажей" следует понимать и договор дарения, но с вышеуказанными оговорками [5, с. 103].

Следует согласиться с приведенными рассуждениями. Представляется, однако, что запрет для одаряемого совершать возмездное отчуждение (продажу) полученного по договору объекта носит спорный характер. Если правообладатель (даритель) по своей воле отказался от возможности получить прибыль от отчуждения данного конкретного товара, то вправе ли мы лишать такой возможности приобретателя? Представляется, что последующая продажа не может нарушить имущественные интересы правообладателя.

В отношении прав, вытекающих из патента, Г.А. Андрощук и Л.И. Работягова отмечают, что соответствующие права правообладателя исчерпываются в отношении *материальных объектов*, созданных на основе результата творческой деятельности и распространенных в обществе самим правообладателем либо с его разрешения [1, с. 119,120].

При этом подразумевается, что к приобретателю переходит *право собственности* на соответствующий материальный объект: "...приобретающий такой объект может осуществлять свои правомочия собственника (владения, пользования и распоряжения) по своему усмотрению без необходимости получения для этого разрешения со стороны обладателя права на результат творческой деятельности". И далее: "Например, изделие, содержащее запатентованное изобретение, может быть продано лицом, производящим его и являющимся патентообладателем. После такой продажи изделие представляется на рынок, и его использование покупателем и его дальнейшая перепродажа другому лицу — это действия, которые осуществляются уже по отношению к изделию, находящемуся на рынке, так как патентообладатель продал его" [1, с. 119, 120].

Такое понимание соответствует сложившейся мировой практике, а также нормам, содержащимся в законодательстве многих иностранных государств и международных нормативно-правовых актах.

Так, статья 4 Директивы ЕС "О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе" от 22.05.2001 года № 2001/29/ЕС в качестве условия исчерпания прав на-



зывает "первую продажу или иную передачу права собственности" на экземпляры произведения [8].

Статья 109 пункт (d) Закона об авторском праве США устанавливает, что "привилегии, изложенные в пунктах (a) и (c) [устанавливающих правило об исчерпании — А.Е.], не распространяются на любое лицо, которое приобрело владение копией или звукозаписью от лица, владеющего авторскими правами, если такое приобретение осуществлено на началах аренды, залога и т.п., без передачи права собственности. Исключения составляют случаи, если правообладатель отдельно уполномочил лицо, которому передаются эти права" [3, с. 9, 10].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что принцип исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности применим лишь в отношении исключительных имущественных прав на действия, связанные с оборотом ограниченного в пространстве материального носителя охраняемого объекта. При этом одним их необходимых юридических фактов, дающих в своей совокупности основание для применения нормы об исчерпании прав, является **продажа или иная передача права собственности на материальный носитель** объекта интеллектуальной собственности. ◆

#### Список використаних джерел:

1. Андросчук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. Пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: МАУП, 2001. — 232 с.
2. Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону Российской Федерации Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" // <http://www.sdo.inec.ru/lib/>
3. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. — Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 368 с.
4. Зубарев Л.В. Интеллектуальная собственность и свободное движение товаров // Государство и право. — 1998. — № 1. — С. 66—78.
5. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). — М.: Издательство НОРМА, 2000. — 480 с.
6. Керевер А. Проблеми адаптації до цифрового мультимедійного середовища. Права на відтворення і права на публічне сповіщення // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / За ред. А.С. Довгерта. — Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів / Уклад. В.С. Дроб'язко. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. — 460 с.
7. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: ПБОЮЛ Грищенко Е.М., 2001. — 752 с.
8. Подшибихин Л.И., Леонтьев К.Б., Бузова Н.Б. Европейский опыт совершенствования законодательства об авторском праве в эпоху становления "информационного общества" // [http://www.copyright.ru/ru/library/stati\\_knigi/avtorskoe\\_pravo\\_i\\_smezhnye\\_prava/avtorskoe\\_pravo\\_zakonodatelstvo\\_vois/](http://www.copyright.ru/ru/library/stati_knigi/avtorskoe_pravo_i_smezhnye_prava/avtorskoe_pravo_zakonodatelstvo_vois/)