



41. Taylor, Ian R. (1998). Crime and Political Economy. Ashgate, 509 p.

42. Taylor, Ian R. (1999). Crime in Context: A Critical Criminology of Market Societies. Westview Press, 304 p.

43. Tittle, Charles R.; Antonaccio, Olena (2007). A Cross-National Test of Bonger's Theory of Criminality and Economic Conditions. Criminology 4: 925-958.

44. Trevino, A. Javier (2010). Classic Writings in Law and Society. Transaction Publishers, 388 p.

45. Turk, Austin T. (1966). Conflict and Criminality. American Sociological Review 31(3): 338-352.

46. Turk, Austin (1969). Criminality and Legal Order. Rand McNally, 184 p.

47. Turk, Austin (1972). Legal Sanctioning and Social Control. National Institute of Mental Health, Center for Studies of Crime and Delinquency, 82 p.

48. Turk, Austin T. (1976). Law as a Weapon in Social Conflict. Social Problems 23(3): 276-291.

49. Turk, Austin (1976). Law, Conflict, and Order: From Theorizing toward Theories. Canadian Review of Sociology 13(3): 282-294.

50. Turk, Austin (1982). Political Criminality: The Defiance and Defense of Authority. SAGE, 232 p.

51. Turk, Austin T. (1998). Political Criminality. Pp. 243-266. In: Williams, Franklin P.; McShane, Marilyn D. (Ed.). Criminology Theory: Selected Classic Readings. Elsevier, 350 p.

52. Turk, Austin T. (2004). Sociology of Terrorism. Annual Review of Sociology 30(1): 271-286.

53. Vold, George Bryan (1968). Social-Cultural Conflict and Criminality. Pp. 33-41. In: Wolfgang, Marvin (Ed.) Crime and Culture. New-York – London – Sydney – Toronto. Wiley, 462 p.

54. Vold, George Bryan (1973). Theoretical Criminology. Oxford University Press, 334 p.

55. Walsh, Anthony; Hemmens, Craig (2010). Introduction to Criminology: A Text/Reader. SAGE, 648 p.

56. Young, Jock (1988). Radical Criminology in Britain: The Emergence of a Competing Paradigm. British Journal of Criminology 28(2): 159-183.

ДОГОВОР ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ольга ОЛЕЙНИК,

аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Summary

This article seeks to offer a solution to the legal problem to reduce the legal risks mortgagee at the conclusion of the pledge agreement, the subject of which is the proprietary intellectual property rights in an industrial design registration under increased foreign industrial designs in the name of the purchaser unfair. Identified and the necessity of amending the procedure for registration of industrial designs. Based on the research the author suggests a convergence of national laws on industrial designs of which directly affect the functioning of the internal market. Proposed to amend changes to the Rule Guide to the Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs.

Key words: intellectual property, design, novelty, originality, collateral agreement, «patent trolling».

Аннотация

В данной статье достигнута цель по решению юридической задачи по уменьшению юридических рисков залогодержателя при заключении договора залога, предметом которого являются имущественные права интеллектуальной собственности на промышленный образец в условиях увеличения регистрации чужих промышленных образцов на имя недобросовестного приобретателя. Выявлена и обоснована необходимость внесения изменения в порядок регистрации промышленных образцов в современных условиях. На основе проведенного исследования автором предлагается сближение национальных законодательств о промышленных образцах государств, которые непосредственно затрагивают функционирование внутреннего рынка. Предложено внести изменения в Правило Инструкции к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, промышленный образец, новизна, оригинальность, договор залога, «патентный троллинг».

Постановка проблемы. С развитием различных форм кредитования получил новый толчок институт способов обеспечения исполнения обязательств, среди которых залог играет определяющую роль. Залог прав на объекты интеллектуальной собственности еще находится в начале своего развития. В связи с этим нерешённой юридической задачей в эффективной реализации института обеспечения исполнения обязательств остаётся задача восполнения пробелов в правовом регулировании заключения и исполнения договора залога имущественных прав интеллектуальной собственности (исключительных прав).

Актуальность темы исследования подтверждается степенью нераскрытости темы – в настоящее время практически нет ни одной фундаментальной работы по процедуре заключения договора залога имущественных прав интеллектуальной собственности.

Состояние исследования: Современными исследованием в данном направлении занимается большое количество ученых, в том числе В.С. Дмитришин, О.В. Басай, Г.О. Ульянова, О.В. Сорвачов, С.М. Махнуша, О. Чахамашвили. Так, В.С. Дмитришин, исследуя правовое регулирование залога имущественных прав интеллектуальной собственности, указывает, что имущественные права интеллектуальной собственности как предмет залога являются весьма перспективными для их хозяйственного обращения.

Цель и задача статьи. В данной статье будет осуществлена попытка предложить решение юридической задачи по уменьшению юридических рисков залогодержателя при заключении договора залога, предметом которого являются имущественные права интеллектуальной собственности на промышленный образец в условиях увеличения регистрации чужих промышленных образцов на имя недобросовестного приобретателя.



Изложение основного материала.

Ранее такие слова, как «промышленный образец», «дизайн», «инновационная деятельность» употреблялись лишь узким кругом лиц – специалистами в данном направлении, сейчас эти слова можно услышать везде. Численность дизайнерских студий, салонов мод с каждым годом все увеличивается. Рекламные кампании по их продвижению становятся все более интенсивными. В результате этого растет количество договоров, где предметом выступают имущественные права на промышленный образец.

В соответствии со ст.1 Директивы № 98/71/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС о правовой охране промышленных образцов, промышленный образец определяется как внешний вид изделия в целом или его части, созданный в результате характеристик, в частности, линий, контуров, цветов, формы, текстуры и/или материалов самого изделия и/или его орнамента [1].

Однако промышленный образец сам по себе не может быть предметом залога, так как в соответствии со ст. 1 Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883, объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции [2]. То есть промышленный образец не обладает оборотоспособностью, ею наделен патент, который засвидетельствует право автора на промышленный образец.

Право на промышленный образец подтверждается патентом. На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности предоставляется такое определение патента: «Патент представляет собой исключительное право, предоставленное на изобретение, которое является продуктом или способом, который обеспечивает, в общем, новый способ делать что-то, или предлагает новое техническое решение проблемы» [3].

Представляется, что это не совсем так. Как указывалось выше, патент – это правоохранительный документ, который удостоверяет факт регистрации

объекта патентного права, в том числе промышленного образца. Из факта признания уполномоченным органом определённого творческого результата охраноспособным, возникает юридическое основание для возникновения субъективных прав интеллектуальной собственности у конкретного патенто-обладателя (заявителя). Таким образом возникают права из патента. Поскольку патент – это лишь охраненный документ

на объекты патентного права, то в обороте участвует не сам документ (патент), а имущественные права интеллектуальной собственности, которые из него следуют, а также закреплены в законе. Все это даёт основания утверждать, что объектом гражданского оборота выступают именно имущественные права интеллектуальной собственности, а не документы, их удостоверяющие. Как следствие, из сказан-

Табл.1. Регистрация промышленных образцов в различных странах

Страна	Объем защиты промышленного образца
1	2
Австралия	промышленный образец определен как особенности формы, конфигурации, рисунка или орнамента, примененных на изделии, о которых в готовом изделии можно судить по внешнему виду, но не содержат сведений о способе или принцип его создания (ст. 7 Австралия: Закон о патентах 1990 года (консолидированный по состоянию на 1 января 2011 года) [4].
Россия	эстетические особенности промышленного образца связаны исключительно с изображением внешнего вида изделия, в котором воплощен образец. Перечень существенных признаков является словесной характеристикой художественно-конструкторского решения изделия, определяющее его внешний вид. Считается, что словесная форма идентификации эстетических и/или эргономических особенностей внешнего вида изделия, в котором реализован образец, позволяет должным образом обосновать эстетическую ценность (ч. 2 ст. 1352 ГК РФ) [5].
США	промышленный образец охраняется как художественно-конструкторское решение изделия или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Объем правовой охраны определяется совокупностью существенных признаков промышленного образца, представленных на изображении (изображениях) изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца. Описание излагают в общем виде, при этом отдельные детали изображения объясняют путем отсылки к рисункам и объяснений к рисункам, которые приведены в описании промышленного образца. Объем правовой охраны промышленного образца определяют непосредственно из его изображения без привлечения словесного описания. Однако на словесном описании акцентируют внимание (суда или конкурентов) на тех частях изображения промышленного образца, которые имеют новизну [6].
Украина	Объем правовой охраны определяется совокупностью существенных признаков промышленного образца, представленных на изображении (изображениях) изделия, внесенного в Реестр, и удостоверяется патентом с приведенной в нем копией внесенного в Реестр изображение изделия. Толкование признаков промышленного образца должно осуществляться в пределах его описания (ч.6 ст.5) [7].
Япония	основным для промышленного образца является наличие художественных признаков, которые не обусловлены техническим характером изделия, в котором он применяется. Чисто утилитарные элементы внешнего вида не входят в само определение промышленного образца и не получают правовой охраны [8].



ного вытекает, что и объектом залога могут являться имущественные права интеллектуальной собственности, а не правоохранительные документы.

Для того, чтобы быть запатентованным, промышленный образец должен соответствовать определенным условиям охраноспособности.

В соответствии со ст.3 Директивы № 98/71/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС о правовой охране промышленных образцов, промышленному образцу предоставляется охрана в той степени, в которой он является новым и оригинальным [1].

Интересными и показательными представляются данные об особенностях регистрации промышленных образцов в разных странах (табл.1):

Из изложенного выше можно сделать вывод, что возможна незаконная регистрация уже зарегистрированных промышленных образцов на имя не автора, сфотографировав при этом промышленный образец-оригинал с иного ракурса и дав ему иное описание. Это позволяет существовать и развиваться во всем мире явлению «патентного троллинга». Патентный троллинг — это регистрация хорошо известных чужих промышленных образцов на свое имя.

По данным исследователей из Бостонского университета, в 2011 году патентные «тролли» обошли законопослушным компаниям в \$ 29 млрд., которые были выплачены в том или ином виде с 5842 жалобами. Для сравнения, в 2005 году было удовлетворено 1401 иск на сумму в \$ 6,6 млрд.

Отмечается, что чаще всего (в 59% случаев) целью патентных троллей становятся компании с годовым доходом в \$ 1 млрд. или ниже. Группа Patent Freedom («Патентная свобода») проследила динамику количества патентных претензий к крупнейшим технологическим компаниям мира за последние пять лет. На первом месте оказалась компания Apple, количество патентных претензий к которой росло из года в год и за пять лет составило 165 патентных исков. На втором месте оказалась Hewlett-Packard – 143 иска, на третьем Samsung — 123.

Стремительная динамика патентных исков красноречиво говорит о превращении действующей в мире системы защиты интеллектуальной соб-

ственности на механизм конкурентной борьбы и обогащения [9].

Промышленный образец является перспективным объектом хозяйственных правоотношений, при этом его имущественные права могут быть предметом таких договоров, как купля-продажа, дарения, залог и иных договоров.

В данной статье пойдет анализ договора залога, где в качестве предмета залога выступают имущественные права на промышленный образец.

В праве некоторых государств сделки делятся на обеспеченные (secured) и необеспеченные (unsecured).

Одним из видов обеспечения обязательства выступает залог. Залог — это имущество или другие ценности, находящиеся в собственности залогодателя и служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа [10].

Договор залога не является основным договором. Он выступает как вспомогательный для обеспечения надлежащего исполнения обязательства должником по основному обязательству.

В качестве залога могут выступать имущество, вещи, деньги, имущественные права и другие объекты, которые имеют материальную ценность, являются оборотоспособными и могут отчуждаться от собственника. Предметом залога не могут быть требования, которые имеют личный характер, а также другие требования, залог которых запрещается законом. То есть если залогодатель хочет заложить в качестве предмета залога промышленный образец, то первоначально ему необходимо получить патент на свой промышленный образец, так как патент, в отличие от промышленного образца, является оборотоспособным, в результате чего приобретает ценность и способность отчуждаться.

Если в качестве предмета залога выступают имущественные права интеллектуальной собственности на промышленный образец, то залогодателем будет патентообладатель, которым может быть как автор промышленного образца, так и иное лицо, например, работодатель, или лицо, получившее имущественные права интеллектуальной собственности на промышленный образец на ос-

новании договора по полной уступке (передачи) прав.

До заключения договора залога, где в качестве предмета залога выступают имущественные права на промышленный образец, необходимо пройти процедуру получения патента на промышленный образец. Как правило, защита промышленного образца ограничивается страной, в которой предоставлена охрана. Защита прав интеллектуальной собственности в нескольких странах может осуществляться как при помощи подачи национальных заявок в каждую выбранную страну, так и путем подачи международной заявки с указанием нескольких стран, с последующим получением патента в указанных странах.

Основными этапами заключения договора залога, где в качестве предмета залога выступает промышленный образец, являются: 1) заключение договора, на основании которого возникает обязательство; 2) заключение договора залога с оговоркой о стоимости предмета залога, объеме прав, которые будут переданы залогодержателю и сроке, на который будут переданы права залогодержателю в случае невыполнения основного обязательства.

На какие же риски идет залогодержатель, заключая договор залога, где в качестве предмета залога выступают имущественные права интеллектуальной собственности на промышленный образец?

1) разделение своих прав на промышленный образец с третьими лицами. Третьим лицом может быть, например, соавтор промышленного образца, имя которого было намерено не указано в заявке на патент, однако он имел имущественные права на данный промышленный образец и законным путем доказал свое соавторство, получив тем самым также права на промышленный образец, который выступает предметом залога;

2) потеря всех прав на промышленный образец в связи с тем, что патентодатель оказался «патентным троллем», в следствие чего патент признан недействительным.

3) появление недобросовестных конкурентов на рынке. Например, если в качестве предмета залога к залогодержателю в результате невыполнения кредитного договора перешли права на упаковку, и на рынке в это время появи-



лась торговая марка, которая копирует узнаваемые потребителями элементы промышленного образца: потребитель думает, что покупает продукцию одного производителя. Это создает залогодержателю неблагоприятные условия для развития бизнеса.

Вывод. Залогодержатель подвергается значительному риску, когда в качестве предмета залога выступают имущественные права интеллектуальной собственности на промышленный образец, однако в условиях развития интеллектуальной сферы они играют значительную роль в экономике каждой страны и являются важным объектом, который все чаще становится предметом различных договоров, поэтому необходимо заранее рассчитать все риски и приводить законодательство разных стран к условиям сегодняшнего рынка и конкуренции.

Способ решения данной проблемы видим в сближение законодательств государств по правовой защите промышленных образцов. Нет необходимости предпринимать полномасштабное сближение законодательств о промышленных образцах государств. Будет достаточно, если такое сближение будет ограничено теми условиями национальных законодательств, которые непосредственно затрагивают функционирование внутреннего рынка; тогда как условия о санкциях, средствах судебной защиты и принудительном осуществлении прав по суду следует урегулировать на уровне национальных законодательств.

Для достижения цели по созданию внутреннего рынка необходимо, чтобы условия по регистрации прав на промышленный образец были идентичны во всех государствах. Система регистрации промышленных образцов требует ужесточения критериев предоставления правовой охраны промышленному образцу при выдаче патента, необходимости квалификационной экспертизы при рассмотрении заявки на регистрацию промышленного образца. Данное ужесточение возможно путем внесения изменений в Правило Инструкции к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов. В Правиле 14 перечислены влекущие за собой отсрочку даты подачи международной заявки. К ним

относятся: международная заявка, составленная не на предписанном языке или одним из предписанных языков; в международной заявке отсутствует любая из нижеследующих элементов: специальное или подразумеваемое указание о том, что испрашивается международная регистрация в соответствии с Актом; указания, позволяющие определить личность заявителя; указания, достаточные для того, чтобы связаться с заявителем или его представителем, при наличии такового; изображение или натурный образец каждого промышленного образца, являющегося объектом международной заявки; указание по крайней мере одной Договаривающейся стороны. То есть здесь нет вообще даже упоминания о том, что заявка проверяется на эффект новизны или оригинальности, о чем стоит внести оговорку в данном Правиле.

Для содействия свободному перемещению товаров важно, чтобы владельцам зарегистрированных прав на промышленный образец была гарантирована равная охрана их прав во всех государствах.

Список использованной литературы:

1. Директива № 98/71/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС о правовой охране промышленных образцов [Электронный ресурс]//Законодательство Украины: [сайт]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a88 (дата обращения: 11.09.2013).

2. Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 [Электронный ресурс]//Законодательство Украины: [сайт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123/print136127089407505 (дата обращения: 11.09.2013).

3. Часто задаваемые вопросы [Электронный ресурс]//Всемирная организация интеллектуальной собственности: [сайт]. URL: http://www.wipo.int/patentscope/en/patents_faq.html#patent. (дата обращения: 11.09.2013).

4. Австралия: Закон о патентах 1990 года (консолидированный по состоянию на 1 января 2011 года) [Электронный ресурс]//Всемирная организация интеллектуальной собственности: [сайт]. URL: <http://www.wipo.int/>

wipolex/en/text.jsp?file_id=203130 (дата обращения: 11.09.2013).

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г.: одобрено Советом Федерации 8 декабря 2006 года. Принят Государственной Думой 24 ноября 2006 года № 230-ФЗ [Электронный ресурс]//Законодательство России: [сайт]. URL: <http://pravo.fso.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%E0%F2%E5%ED%F2%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&sort=-1> (дата обращения: 11.09.2013).

6. Дахно И. Право интеллектуальной собственности: Науч. пособие. Киев. 2002. 200 с.

7. Закон Украины «Про охрану прав на промышленные образцы» от 15.12.1993 № 3688-XII в редакции от 05.12.2012 [Электронный ресурс]//Законодательство Украины: [сайт]. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>. (дата обращения: 11.09.2013).

8. Инвестирование в Японию. Открытие предприятия в Японии. [Электронный ресурс]//JETRO[сайт]. URL: <http://www.jetro.go.jp/uzbekistan/info/Reports/index.html/DoingBusinessJapan.pdf> (дата обращения: 11.09.2013).

9. Патентные войны дошли до Украины?[Электронный ресурс]//Интеллектуальная собственность. Интернет-журнал. 23.07.2013. URL: <http://www.intelvlas.com.ua/2011-05-20-15-20-36/12788-patentni-viiny-diishlydo-ukrainy.html>. (дата обращения: 11.09.2013).

10. Залог. [Электронный ресурс]//Википедия свободная энциклопедия: [сайт]. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3> (дата обращения: 11.09.2013).