

## Договорные формы коммерциализации результатов научной деятельности<sup>1</sup>

**Аннотация.** Статья посвящена анализу договорных форм коммерциализации результатов научной деятельности. Рассматриваются правовые механизмы распоряжения правами на результаты научной деятельности, анализируются положения действующего законодательства в исследуемой сфере. В работе представлены основные правовые формы использования объектов интеллектуальных прав в свете развития инновационной экономики и реализации положений Стратегии инновационного развития РФ до 2020 г. и проекта Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 г. Рассматриваются договор об отчуждении исключительных прав, лицензионный договор, договор на выполнение научно-исследовательской работы, залог исключительных прав, договоры заказа и др. Указанные формы распоряжения правами на результаты научной деятельности могут быть использованы авторами и правообладателями в целях коммерциализации созданных ими продуктов научного творчества. В статье сделан вывод о необходимости более активного вовлечения исключительных прав на такие результаты в хозяйственный оборот, как важнейшего условия инновационного развития экономики государства.

**Ключевые слова:** результаты научной деятельности, коммерциализация результатов научной деятельности, инновационное развитие, изобретения, полезные модели, промышленный образец, залог исключительных прав.

**DOI: 10.17803/1994-1471.2016.67.6.141-149**

**В** настоящее время правовое регулирование отношений по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности является актуальным и востребованным направлением у представителей бизнеса. В современном инновационный век развития результаты твор-

<sup>1</sup> Данная статья подготовлена в рамках НИР: проект № 29.199.2016/НМ «Разработка научно обоснованных и формализованных предложений по приведению проекта федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации» в соответствие с разрабатываемой Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный период».

© Гринь Е. С., Гринь О. С., 2016

\* Гринь Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав по научной работе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

esgrin@msal.ru

123995, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

\*\* Гринь Олег Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

osgrin@msal.ru

123995, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

ческого труда составляют неотъемлемую и существенную часть современного бизнеса и экономики, основанной на информации, знаниях и человеческом капитале.

Для реализации задач, поставленных государством перед отечественной экономикой в свете развития инновационной сферы, необходимо формирование единого правового регулятора, обеспечивающего понимание результатов интеллектуальной собственности для бизнеса как актива. За рубежом объекты патентных прав, бренды компаний рассматриваются в качестве таких активов и составляют основу их стратегии продвижения на рынке, в то время как на отечественном рынке наблюдается несколько иная ситуация.

Как отмечает Председатель Суда по интеллектуальным правам Л. А. Новоселова, представление отечественного бизнеса об активах подразумевает недвижимость, нефть, газ (не рассматривая патенты в этом перечне), однако западные коллеги иначе подходят к решению данного вопроса и грамотно коммерциализируют результаты интеллектуальной деятельности<sup>2</sup>.

Создание единого правового поля в рассматриваемой сфере необходимо также для налаживания взаимоотношений между авторами, правообладателями и инвесторами, желающими принять участие в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Так, одной из задач Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года является создание условий для развития экономики в России<sup>3</sup>.

Как отмечается в указанной Стратегии, много работы необходимо еще сделать для координации взаимодействия науки и бизнеса, повышения уровня коммерциализации научных разработок государственных академий наук и вузов в России до уровня развитых стран, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития. Далее говорится, что госу-

дарственные средства, выделяемые на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в большинстве секторов экономики расходуются недостаточно эффективно.

В проекте Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 г. в рамках задачи по совершенствованию государственной научно-технологической статистики с учетом единства комплексного института науки, технологий и инноваций, позволяющей перестроить систему управления данным институтом, отмечается, что результаты конкретных научных исследований и технологических разработок могут и должны иметь рыночную стоимость, а потому нуждаются в надлежащем правовом оформлении их в виде объектов интеллектуальной собственности<sup>4</sup>.

В настоящее время большая работа в этом направлении проводится Роспатентом совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации.

Одним из ключевых вопросов является развитие информатизации Роспатента. По словам заместителя директора Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития России С. Лещенко, за 2015 год Роспатентом была сформирована современная нормативная система регулирования предоставления государственных услуг этим ведомством, отвечающая передовому мировому опыту. И такое развитие информатизации, возможность оказания в электронном виде услуг в полном объеме существенно снизят издержки системы регистрации интеллектуальной собственности<sup>5</sup>.

По мнению руководителя Роспатента Г. Ивлиева, важный вопрос для бизнеса и государства составляет коммерциализация интеллектуальной собственности. Поскольку государство готово выделять денежные средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (которые завершатся получением па-

<sup>2</sup> См.: сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). URL: [http://www.rupto.ru/press/news\\_archive/inform2016/EXPOPRIORITY2016](http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/EXPOPRIORITY2016).

<sup>3</sup> Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года» // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>4</sup> См.: портал Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. URL: [http://sntr-rf.ru/upload/iblock/456/СНТР%2005.05.2016\\_редакция%2021.pdf](http://sntr-rf.ru/upload/iblock/456/СНТР%2005.05.2016_редакция%2021.pdf) (дата обращения: 14.05.2016).

<sup>5</sup> См.: сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности. URL: [http://www.rupto.ru/press/news\\_archive/inform2016/leschenko](http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/leschenko) (дата обращения: 14.05.2016).

тента), нужно стимулировать изобретательскую активность, создать действующий механизм ее поощрения со стороны государства<sup>6</sup>.

В связи с этим необходимо проанализировать различные правовые формы коммерциализации результатов научной деятельности, важнейшее место среди которых занимают различные договорные конструкции по распоряжению исключительными права на указанные объекты.

Прежде всего необходимо отметить, что результаты научной деятельности могут иметь разные режимы правовой охраны в рамках законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности.

К таким результатам можно отнести *произведения науки* (ст. 1225 ГК РФ)<sup>7</sup>. Российское законодательство, не закрепляя понятия произведения науки, содержит дефиницию научного и (или) научно-технического результата как продукта научной и (или) научно-технической деятельности, содержащего новые знания или решения и зафиксированного на любом информационном носителе<sup>8</sup>.

В законе раскрывается такое понятие, как научно-техническая деятельность, под которой понимается деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

Итогом данных видов деятельности являются научный и (или) научно-технический результат (продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе), а также научная и (или) научно-техническая продукция (на-

учный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации).

А. П. Сергеев указывает, что «произведениями науки можно считать любые произведения, основное содержание которых состоит в выработке и систематизации объективных знаний о действительности, включая произведения научной литературы»<sup>9</sup>. Д. Липцик пишет, что «научным трудом для сферы авторского права следует признавать всякое авторское произведение, выполненное в соответствии с требованиями научной методике»<sup>10</sup>.

К числу произведений науки относятся географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам.

Вместе с тем Верховный Суд РФ отметил, что процесс создания геодезической и картографической продукции, материалов и данных может как носить технический, производственный характер, так и быть процессом научной деятельности, то есть носить творческий характер<sup>11</sup>. В первом случае такой объект не будет охраняться авторским правом.

Кроме того, к произведениям науки относятся научные статьи, монографии, диссертации и др.

Помимо произведений науки, к числу результатов научной деятельности могут быть отнесены объекты патентных прав — *изобретения, полезные модели, промышленные образцы*. Правовая охрана указанным объектам предоставляется в том случае, когда они отвечают установленным законодательством критериям (условиям патентоспособности) (ст. 1349—1352 ГК РФ). При этом исключительное право на данные объекты признается

<sup>6</sup> См.: сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности. [http://www.rupto.ru/press/news\\_archive/inform2016/EXPOPRIORITY2016](http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/EXPOPRIORITY2016) (дата обращения: 14.05.2016).

<sup>7</sup> См. также об этом: Гринь Е. С. К вопросу об основных категориях стандартизации процедур распределения интеллектуальных прав // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 5.

<sup>8</sup> Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Ст. 2 // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137 (далее — Закон о науке и государственной научно-технической политике).

<sup>9</sup> Гражданское право : учебник / отв. ред. А. П. Сергеев. М. : РГ-Пресс, 2012. Т. 3. С. 53.

<sup>10</sup> Липцик Д. Авторское право и смежные права. М. : Ладомир, Изд-во ЮНЕСКО, 2002. С. 76.

<sup>11</sup> См.: определение Верховного Суда РФ от 8 апреля 2015 г. № 306-ЭС14-5432 по делу № А12-18806/2013 // СПС «КонсультантПлюс».

и охраняется при условии их государственной регистрации, на основании которой Роспатент выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец<sup>12</sup>.

К числу данных результатов могут быть отнесены и *селекционные достижения*, исключительные права на которые признаются и охраняются при условии государственной регистрации таких объектов в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, в соответствии с которой федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям выдает заявителю патент (ст. 1412, 1414 ГК РФ).

Кроме того, результатом научно-технического творчества может стать создание такого объекта, как *топология интегральной микросхемы* (ст. 1448 ГК РФ), право на которую охраняется независимо от регистрации. Вместе с тем правообладатель может по своему желанию зарегистрировать топологию в Роспатенте (ст. 1452 ГК РФ).

Рассматривая вопрос о коммерциализации данных объектов, следует отметить, что в Законе о науке и государственной научно-технической политике содержится также понятие коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов, под которой понимается деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов. Вовлечение в экономический оборот рассматриваемых объектов возможно в рамках различных договорных конструкций.

В целом договорные обязательства в сфере интеллектуальных прав подразделяют на две группы: обязательства *по созданию* новых объектов интеллектуальных прав и обязательства *по использованию* существующих охраноспособных результатов творческой деятельности<sup>13</sup>.

Поэтому результаты научной деятельности могут создаваться прежде всего в рамках договоров, где такое создание является предметом соответствующих соглашений. Речь идет

о договорах, оформляющих отношения по приобретению исключительных прав на создаваемые объекты. В рамках этой разновидности договоров возможно заключение договора *авторского заказа* между автором произведения и заказчиком (ст. 1288 ГК РФ). При этом важно отметить, что договором авторского заказа признается только такой договор, субъектами которого выступают именно автор (только гражданин, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности) и заказчик. Таким образом, договор авторского заказа по механизму, закрепленному в ст. 1288 ГК РФ, не может быть заключен с иными лицами, кроме как с автором.

Ввиду того что в данном договоре содержатся условия относительно дальнейшего использования созданного произведения, он может предусматривать как *отчуждение* заказчику исключительного права на созданное автором произведение, так и предоставление *права использования* этого произведения в установленных договором пределах (п. 2 ст. 1288 ГК РФ). Соответственно, к такому договору применяются либо положения ГК РФ о договоре об отчуждении исключительного права (п. 3 ст. 1288), либо положения о лицензионном договоре (п. 4 ст. 1288).

Помимо договора авторского заказа к рассматриваемым объектам применимы правила о договоре заказа. Важным отличием этого договора от авторского заказа является то, что исполнителем по нему является не сам автор, а иное лицо (п. 5 ст. 1296 ГК РФ). Как правило, сторонами рассматриваемого договора выступают юридические лица<sup>14</sup>.

По общему правилу исключительное право на созданное произведение принадлежит заказчику, но при этом исполнитель вправе использовать такое произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права. Если

<sup>12</sup> См.: Новоселова Л. А. Об особенностях некоторых правопорождающих фактов в патентном праве // Журнал Суда по интеллектуальным правам. URL <http://ipcsmagazine.ru/patent-law/on-peculiarities-of-certain-facts-pravorozhdayuschih-in-patent-law> (дата обращения: 14.05.2016).

<sup>13</sup> Об этом более подробно см.: Гринь Е. С. Модернизация положений о договорах в сфере интеллектуальных прав // Законодательство. 2015. № 2. С. 10—18.

<sup>14</sup> См. об этом: Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2010. Т. 1. С. 547 (автор главы — Е. А. Суханов).

в договоре прямо предусмотрено, что исключительное право принадлежит исполнителю (подрядчику), то уже заказчик вправе использовать такое произведение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права (п. 2, 3 ст. 1296 ГК РФ).

Поскольку исполнителем в рассматриваемых отношениях в большинстве случаев является организация (юридическое лицо), результаты творческой деятельности, как правило, создают ее работники, которые, наряду с личными неимущественными правами, приобретают также право на вознаграждение от своего работодателя за использование им соответствующего служебного объекта (абз. 3 п. 2 ст. 1295, п. 4 ст. 1296 ГК РФ). Такой автор не является стороной договора заказа, однако в силу закона у него есть право на получение указанного вознаграждения от своего работодателя, а не от лица, к которому исключительное право перешло по договору. Подобные договорные конструкции применимы к созданию изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, созданных при выполнении научно-исследовательских работ (п. 1 ст. 1371 ГК РФ).

Право на получение патента и исключительное право на промышленный образец, созданный по заказу, принадлежат заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (ст. 1372 ГК РФ).

Конструкция договора заказа, согласно ст. 1297 ГК РФ, распространяется также на произведения, созданные при выполнении работ по иным договорам. Например, исключительные права на произведения, созданные при выполнении договора подряда либо договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали создание такого произведения, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1297 ГК РФ).

По общему правилу исключительное право на созданное произведение принадлежит подрядчику (исполнителю), но при этом заказчик вправе использовать созданное произведение

в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права без выплаты за такое использование произведения дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) исключительного права на произведение другому лицу заказчик сохраняет право использования произведения.

Если в договоре прямо предусмотрено, что исключительное право принадлежит заказчику или указанному им третьему лицу, то уже подрядчик (исполнитель) вправе использовать такое произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1297 ГК РФ).

Схожие правовые механизмы применимы к договорам заказа на создание селекционных достижений (ст. 1431 ГК РФ) и топологий интегральных микросхем (ст. 1463 ГК РФ).

К рассматриваемой группе договоров, на наш взгляд, можно отнести также *государственные или муниципальные контракты* на создание соответствующих результатов интеллектуальной деятельности для государственных или муниципальных нужд. Такие контракты могут заключаться с исполнителем (например, научной организацией или высшим учебным заведением), в частности, в целях создания произведений науки и иных результатов научной деятельности.

Рассматриваемая правовая конструкция отличается как от договора авторского заказа, так и от договора заказа своим особым субъектным составом. В качестве заказчиков, финансирующих деятельность по созданию произведений науки, литературы и искусства, выступают органы публичной власти, через которые участниками обязательственных отношений становятся публично-правовые образования.

Применительно к данным сделкам изменена общая презумпция принадлежности исключительного права на созданный результат творческой деятельности, характерная для договоров заказа, по которым такое право принадлежит заказчику, если иное не предусмотрено договором (п. 1 ст. 1296 ГК РФ). В рассматриваемых отношениях по общему правилу исключительное право принадлежит *исполни-*

телю, в роли которого выступает автор или иное лицо, исполняющее контракт. В этом случае государственный или муниципальный заказчик (далее — заказчик) вправе потребовать от исполнителя предоставления ему безвозмездной простой неисключительной лицензии на использование соответствующего объекта для государственных или муниципальных нужд (п. 3 ст. 1298 ГК РФ). Однако в договоре государственного или муниципального заказа может быть предусмотрено, что исключительное право на произведение принадлежит заказчику (п. 1 ст. 1298 ГК РФ). При этом исполнитель обязан приобрести или обеспечить приобретение для заказчика всех прав, необходимых для последующего использования созданного объекта, путем заключения соответствующих договоров со своими работниками или с третьими лицами. Например, если при создании произведения науки автор использовал произведения, исключительные права на которые принадлежат иным лицам, он обязан надлежащим образом заключить указанные сделки и передать заказчику права на использование этих произведений. При этом у исполнителя есть право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц (п. 2 ст. 1298 ГК РФ).

Помимо этого, исключительное право на произведение может принадлежать исполнителю и заказчику совместно. В этом случае заказчик вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование созданного произведения для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя (п. 4 ст. 1298 ГК РФ). При этом за автором, который является работником исполнителя, признано право на вознаграждение, аналогичное тому, которое установлено в рамках договора заказа (п. 5 ст. 1298 ГК РФ).

Схожие нормы применимы к созданию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и топологий интегральных микросхем при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту (ст. 1373, 1432, 1464 ГК РФ).

Помимо рассмотренной группы договоров для коммерциализации результатов научной деятельности могут использоваться договоры по распоряжению исключительными правами на созданные охраноспособные объекты интеллектуальных прав. Существует два основных

способа такого распоряжения: путем *отчуждения* исключительного права и предоставления *права использования* произведения. В связи с этим в науке и законодательстве выделяются две основные конструкции, оформляющие это распоряжение: договоры об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ) и лицензионные договоры (ст. 1235 ГК РФ).

Заключение таких договоров, прежде всего, возможно между правообладателем и приобретателем по поводу приобретения последним прав на уже созданный объект.

По договору об *отчуждении исключительного права* правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности *в полном объеме* приобретателю (п. 1 ст. 1234 ГК РФ). Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных в Кодексе (ст. 1232 ГК РФ).

По общему правилу исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит к приобретателю в момент заключения договора. Если переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации, то исключительное право на такой результат переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации права (п. 4 ст. 1234 ГК РФ). Например, как указывалось выше, исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации этих объектов (ст. 1353, 1232 ГК РФ).

Заключение *лицензионного договора* предоставляет заказчику право использования результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах. В законе различается лицензия исключительная и неисключительная. В силу п. 1 ст. 1236 ГК РФ по исключительной лицензии заказчику переходят исключительные права на объект без сохранения за правообладателем права заключения лицензионных договоров с другими лицами. По неисключительной — такое право за правообладателем сохраняется.

По общему правилу договор, оформляющий распоряжение исключительными правами, следует считать лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации в случаях и порядке, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ.

Лицензионным договором может предусматриваться предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности как с сохранением за ним права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия), так и без сохранения такого права (исключительная лицензия). В интересах правообладателей законом презюмируется установление простой (неисключительной) лицензии (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

Помимо этого, в рамках одного договора некоторые способы использования произведения могут быть оформлены по принципу простой (неисключительной) лицензии, а другие — по модели исключительной лицензии. В этом случае речь идет о так называемой смешанной лицензии.

Помимо рассмотренных выше правовых конструкций для коммерциализации результатов научной деятельности используются договоры на *выполнение научно-исследовательских работ* (НИР) (гл. 38 ГК РФ). Указанный договор является основной правовой формой отношений между научной организацией, заказчиком и иными потребителями научной и (или) научно-технической продукции, в том числе федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ст. 8 Закона о науке и государственной научно-технической политике). Применяются также договоры о совместной научной и (или) научно-технической деятельности и распределении прибыли.

Научно-исследовательская деятельность направлена на получение и применение новых знаний, включает в себя в том числе фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования и поисковые научные исследования. Данные исследования проводятся путем выполнения научно-исследовательских работ (ст. 2 Закона о науке и государственной научно-технической политике).

На основе указанных договоров (контрактов) выполняются научные исследования также для государственных нужд. Правительство РФ вправе устанавливать для федеральных государственных научных организаций обязательный государственный заказ на выполнение научных исследований.

По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (ст. 769 ГК РФ).

Согласно требованиям закона, исполнитель обязан провести научные исследования лично, однако вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц, но только с согласия заказчика (п. 1 ст. 770 ГК РФ).

Законодатель установил специальное правило, согласно которому если в ходе НИР обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя (смерть исполнителя, творческая неудача и т.д.), заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре (ст. 775 ГК РФ). Таким образом, по общему правилу заказчик несет риски, связанные с невозможностью достижения результата по договору. Вместе с тем исполнитель обязан незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы (абз. 5 ст. 773 ГК РФ).

Исполнитель отвечает за нарушение этого договора только при наличии его вины. При этом упущенная выгода как составная часть убытков подлежит возмещению лишь в случаях, предусмотренных договором (ст. 777 ГК РФ).

Одной из договорных форм коммерциализации следует признать *залог исключительных прав* на результаты научной деятельности (ст. 358.18 ГК РФ)<sup>15</sup>. Возможность залога таких

<sup>15</sup> См. об этом также: Гринь О. С. Залог исключительных прав // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : сб. материалов III Междунар. IP-форума. М. : Проспект, РГ-Пресс, 2015. С. 105—113.

прав в полной мере отвечает концепции результатов научного творчества как экономического актива. В рамках этой конструкции права на результаты научного творчества выступают в качестве обеспечения исполнения обязательств, как правило, связанных с привлечением финансовых средств для научной деятельности.

При залоге исключительного права на результат научной деятельности кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае нарушения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного исключительного права преимущественно перед другими кредиторами залогодателя.

В соответствии с п. 1 ст. 358.18 ГК РФ исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их отчуждение. Часть IV ГК РФ в ряде статей запрещает распоряжение исключительными правами или обращение взыскания на них. Применительно к рассматриваемым результатам научной деятельности в силу прямого указания закона не допускается залог прав на секретное изобретение (п. 6 ст. 1405 ГК РФ).

В отличие от ранее действовавшего законодательства, в силу п. 1 ст. 1284 ГК РФ на принадлежащее автору исключительное право на произведение обращение взыскания не допускается, за исключением случая обра-

щения взыскания по договору залога, который заключен автором и предметом которого является указанное в договоре и принадлежащее автору исключительное право на конкретное произведение. Таким образом, авторам произведений науки в настоящее время предоставлена возможность отдавать свои исключительные права в залог.

Помимо этого, залог исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения и топологии интегральных микросхем (если топология была зарегистрирована) подлежит государственной регистрации в порядке, установленном в ст. 1232 ГК РФ (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1369, п. 2 ст. 1460 ГК РФ).

Вопросам коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, в частности результатов научной деятельности, уделяется большое внимание со стороны государства. Активное вовлечение исключительных прав на указанные объекты в хозяйственный оборот является важнейшим условием инновационного развития экономики государства. Поэтому одной из приоритетных задач, которая должна быть решена в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 г., является создание таких условий, при которых коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности происходила бы максимально эффективно.

## БИБЛИОГРАФИЯ

1. Гражданское право : учебник / отв. ред. А. П. Сергеев. — М. : РГ-Пресс, 2012. — Т. 3.
2. Гринь Е. С. К вопросу об основных категориях стандартизации процедур распределения интеллектуальных прав // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2014. — № 5.
3. Гринь Е. С. Модернизация положений о договорах в сфере интеллектуальных прав // Законодательство. — 2015. — № 2. — С. 10—18.
4. Гринь О. С. Залог исключительных прав // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : сборник материалов III Международного IP-форума. — М. : Проспект, РГ-Пресс, 2015. — С. 105—113.
5. Новоселова Л. А. Об особенностях некоторых правопорождающих фактов в патентном праве // Журнал Суда по интеллектуальным правам. URL <http://ipcsmagazine.ru/patent-law/on-peculiarities-of-certain-facts-pravoporozhdayuschih-in-patent-law>.
6. Липцик Д. Авторское право и смежные права. — М. : Ладомир, Издательство ЮНЕСКО, 2002. — С. 76.

*Материал поступил в редакцию 3 марта 2016 г.*

## CONTRACTUAL FORMS OF COMMERCIALIZATION OF THE RESULTS OF SCIENTIFIC ACTIVITIES<sup>16</sup>

**GRIN Elena Sergeevna** — PhD in Law, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Intellectual Property for Scientific work at the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)  
esgrin@msal.ru  
123995, Russia, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya Street, 9

**GRIN Oleg Sergeevich** — PhD in Law, Associate Professor at the Department Civil Law, Kutafin Moscow State Law University (MSAL)  
osgrin@msal.ru  
123995, Russia, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya Street, 9

**Review.** *This article analyzes the contractual forms of commercialization of scientific results. It examines the legal mechanisms of disposition of rights in the results of scientific activity and analyzes provisions of the existing legislation in the field of study. The paper presents the basic legal forms of use of intellectual property rights in the light of the development of innovative economy and the implementation of the Innovation Development Strategy of the Russian Federation by 2020 and the draft Strategy of the Russian Federation scientific and technological development by 2035.*

*The article deals with such contractual structures as an agreement on alienation of the exclusive rights, license agreement, contract for scientific research work, exclusive rights lien, commissioning agreement and others. These forms of disposal of the rights in the results of research activities can be used by authors and copyright holders to commercialize their scientific work results. The author concludes that there is a need for more active involvement of exclusive rights in such results into the economy as the most important condition for innovative development of the state economy.*

**Keywords:** *scientific results, commercialization of research activities, innovative development, inventions, utility models, industrial design, exclusive rights lien.*

## REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Grazhdanskoe pravo : uchebnik / otv. red. A. P. Sergeev. — M. : RG-Press, 2012. — T. 3.
2. Grin' E. S. K voprosu ob osnovnykh kategoriyah standartizatsii procedur raspredeleniya intellektual'nykh prav // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. — 2014. — № 5.
3. Grin' E. S. Modernizatsiya polozhenij o dogovorah v sfere intellektual'nykh prav // Zakonodatel'stvo. — 2015. — № 2. — S. 10—18.
4. Grin' O. S. Zalog iskljuchitel'nykh prav // Pravovaja zashhita intellektual'noj sobstvennosti: problemy teorii i praktiki : sbornik materialov III Mezhdunarodnogo IP-foruma. — M. : Prospekt, RG-Press, 2015. — S. 105—113.
5. Novoselova L. A. Ob osobennostyah nekotorykh pravoporozhdajushhih faktov v patentnom prave // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. URL <http://ipcmagazine.ru/patent-law/on-peculiarities-of-certain-facts-pravoporozhdayuschih-in-patent-law>.
6. Lipcik D. Avtorskoe pravo i smezhnye prava. — M. : Lodomir, Izdatel'stvo JuNESKO, 2002. — S. 76.

---

<sup>16</sup> This article is prepared within the framework of R&D Project № 29.199.2016/HM "Development of science-based and formal proposals in order to bring the draft federal law "On scientific, technical and innovative activities in the Russian Federation" in line with the strategy developed by the scientific and technological development of the Russian Federation for the long term."