

Лицензионный договор в российском законодательстве

Мазурова Виктория Владимировна, студент ДВФУ

Ларионов Александр Геннадьевич, студент ДВФУ

*Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего профессионального образования
Дальневосточный федеральный университет*

*Корчагин А.Г.
e-mail: agkor@list.ru
Россия, Владивосток*

Аннотация. *Лицензионный договор на настоящий момент выступает наиболее распространённым видом сделки в гражданском обороте в сфере интеллектуальной собственности во всём мире. К сожалению, несмотря на давность существования этой категории в российском праве, часто в научных источниках встречается его отождествление с прочими видами договоров. А ведь эффективное развитие данной сферы невозможно без качественной правовой защиты, которая базируется именно на точном именовании категорий. Поэтому актуальным выступает анализ лицензионного договора и его места в современном российском праве.*

Ключевые слова: *лицензионное соглашение, интеллектуальная собственность, инновации, высокотехнологичное производство, правовая защита*

Лицензионный договор является одной из разновидностей договоров по распоряжению исключительными правами. По определению В.В. Васильева, лицензионный договор — не что иное, как средство «распоряжения исключительным правом» [4]. П.П. Баттахов указывает, что лицензионный договор — это гражданско-правовой договор, по которому «одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства в предусмотренных образцом лицензионного договора пределах» [2].

Как видим из приведенных определений, в лицензионном договоре могут предоставляться авторские, патентные, смежные, а также другие права.

Что является объектом лицензирования? В статье ст. 1225 ГК РФ [1] представлен полный перечень объектов интеллектуальной собственности, которые могут охраняться законом. К примеру, в их перечень входят программы для ЭВМ (то есть программное обеспечение), базы данных и проч.

Для целей приобретения и дальнейшего использования объекта лицензионного регулирования необходимо заключение нужного вида лицензионного договора на её использование. По факту, правом использования, к примеру, некоего лицензионного оборудования обладают только те граждане и юридические лица, которые заключили один из возможных лицензионных договоров или сублицензионных договоров, либо договор присоединения.

Необходимо отличать лицензионный договор от прочих, схожих с ним соглашений.

К схожим договорам по распоряжению исключительных прав, которые указаны в законе, следует отнести:

- 1) договор франчайзинга (коммерческой концессии);
- 2) договор об отчуждении исключительного права.

По договору франчайзинга (коммерческой концессии) одна сторона обязуется предоставить другой стороне за вознаграждение на определенный срок или без указания такого право использовать в предпринимательской деятельности пользователя, комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав [1].

Как указывает С.С. Бобров, «существенными условиями данного договора являются предмет и вознаграждение, в то время как в лицензионном договоре, помимо указанных, существенными условиями также (дополнительно) являются способы и пределы использования интеллектуального объекта». Другие исследователи отмечают, что договор франчайзинга, в отличие от лицензионного договора, имеет особый предмет и цель заключения: предметом договора коммерческой концессии будет являться предоставление правообладателем пользователю комплекса исключительных прав, а по лицензионному договору предметом считается право использования одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации [3].

В.А. Мастакалова считает, что договор франчайзинга отличается объемом передаваемых по договору исключительных прав, и таким образом, данный договор не может рассматриваться как разновидность лицензионного договора [10]. Данное утверждение, как пишет автор, подтверждается и арбитражной практикой.

Также, в отличие от лицензионного договора, по договору коммерческой концессии могут передаваться не только исключительные права, но и деловая репутация и коммерческий опыт правообладателя в определенном объеме (п.2 ст.1027 ГК РФ)[1].

Ещё одним различием данных договоров является субъектный состав. Так, если в лицензионном договоре в качестве субъектов могут выступать как физические, так и юридические лица, то в договоре франчайзинга сторонами являются исключительно индивидуальные предприниматели и коммерческие юридические лица (т.е. договор франчайзинга заключается только в сфере предпринимательской деятельности, для целей извлечения прибыли).

Есть и отличия в содержании и мерах ответственности сторон по субдоговорам. По договору коммерческой субконцессии в случае, если третьи лица предъявляют требования о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии, к пользователю, правообладатель несёт субсидиарную ответственность, в то время как в лицензионном договоре ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Согласно ст.1234 ГК РФ, по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) [1].

Существенными условиями указанного договора являются: предмет и условие о цене либо о безвозмездности договора. Предметом данного договора считается исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (или средство индивидуализации). Как уже отмечалось, в лицензионном договоре кроме предмета и вознаграждения существенным условием считаются способы и пределы использования интеллектуального объекта; предметом здесь выступает право использования интеллектуальных прав.

Сторонами договора об отчуждении исключительного права выступают правообладатель и приобретатель исключительного права. Причем правообладатель не обязательно автор (первоначальный обладатель), но и иной обладатель исключительного права, на законном основании владеющий таковым правом. Субъектный состав лицензионного договора был охарактеризован выше.

Кроме того, по лицензионному соглашению при наличии согласия лицензиара лицензиат имеет право предоставить сублицензию, в то время как договорам об отчуждении исключительных прав нормы о субдоговорах не присущи.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лицензионный договор имеет достаточное количество отличий от смежных гражданско-правовых договоров. Разграничение договоров об отчуждении исключительного права, коммерческой концессии и лицензионного договора следует проводить по предмету и иным существенным условиям договоров, их субъектному составу, возмездности безвозмездности, цели, а также по возможности

заключения субдоговора. Налицо существенное отличие лицензионного договора от ряда смежных договоров.

Далее рассмотрим особенности ответственности за нарушение законодательства в сфере функционирования лицензионного договора. Здесь нельзя не отметить, что нормы гражданского законодательства РФ существенным образом регулируют отношения сторон по лицензионному соглашению. Так, предусмотрена возможность привлечения лицензиата к ответственности в случае нарушения им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждения за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Согласно п.4 ст.1237 ГК РФ, лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие расторжения договора. Данное положение об ответственности за нарушение сроков выплаты вознаграждения (независимо от формы, в которой это вознаграждение должно выплачиваться разовым платежом или паушальными, платежами частями в строго определенные периоды времени) подтверждается судебной практикой[3].

Применение общих норм об обязательствах включает в себя распространение в отношении лицензионного договора общих положений гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. Данная ответственность возникает только в том случае, если одним из контрагентов допущено нарушение согласованных условий договора.

Особый порядок защиты права лицензиара на получение вознаграждения предусмотрен лишь в случае нарушения авторских и смежных прав. Данное право на защиту не предоставлено лицензиару в тех случаях, когда идет передача прав на использование иных объектов интеллектуальной собственности. При отсутствии специальных мер защиты применительно к остальным случаям следует руководствоваться общими правилами о возмещении убытков и возможности расторжения договора только в случае существенного нарушения другой стороной его условий. Как представляется, специальные нормы о расторжении договора о возмещении убытков следует распространить и на указанные случаи нарушения прав обладателя имущественного права на средство индивидуализации, объекты патентного права, поскольку это обеспечит единообразное правовое регулирование и как следствие формирование единообразной судебной практики.

К нарушениям условий лицензионного договора также следует отнести незаконное использование технических решений. Обычно за данное нарушение лицензиар требует возмещения убытков в виде упущенной выгоды. Это норма подтверждается судебной практикой. Так, в одном из Определений Верховного Суда РФ было отмечено, что, поскольку лицензиат без разрешения лицензиара использовал полезную модель с незаконным использованием технических решений, пользователь должен возместить

правообладателю причиненные указанными действиями убытки в виде упущенной выгоды.

Серьезным нарушением лицензионного договора можно назвать использование лицензиатом предоставленного права за пределами территории, установленной в договоре: речь идет о нарушении условия, которое было согласовано сторонами по договору. Такого рода нарушение будет служить основанием для возникновения ответственности за нарушение договорного обязательства и применения общих положений о ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных нормами, закрепленных в главе 25 ГК РФ, а именно обязанность возместить убытки (ст.393 ГК РФ) как реальный ущерб, так и упущенную выгоду, в размерах, которые будут доказаны потерпевшей стороной.

На случай нарушения соглашения в договоре может быть установлена неустойка, которую нарушитель будет обязан выплатить. При этом выплата неустойки может быть установлена и законом [5]. Положение о неустойке установлено в части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Итак, лицензионный договор по праву занимает особое место в гражданском праве РФ. Он четко отграничивается от ряда смежных договоров. Использование лицензиатом объекта лицензионного договора способами, которые не предусмотрены в лицензионном договоре, либо по прекращению такого договора, или иным образом за пределами прав, которые предоставлены лицензиату по договору, будет влечь внедоговорную ответственность за нарушение исключительного права на объект договорного регулирования. Меры ответственности за нарушение лицензионного договора, как правило, связаны с нарушениями договора со стороны лицензиата, так как именно на него возложен основной объем обязанностей по данному договору.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 дек. 2006 г.: введ. Федер. законом Рос. Федерации 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ: в ред. Федер. закона от 23 апреля 2019 г. № 116-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/#dstO.
— (дата обращения 03.05.2018)
2. Баттахов, П.П. Лицензионный договор как правовой инструмент передачи прав на объекты промышленной собственности /П.П. Баттахов // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2014. № 4. С. 66-74.
3. Бобров, С.С. Отграничение лицензионного договора от смежных гражданско-правовых договоров /С.С. Бобров // NovaUm.Ru. 2018. № 13. С. 226-228.

4. Васильев, В.В. Лицензионный договор в системе обязательств подотрасли права интеллектуальной собственности / В.В. Васильев, И.А. Каплунов, О.Ю. Колесникова // Проблемы права. 2012. № 6 (37). С. 100-104.
5. Кондратьева, Е.А. Лицензионный договор: понятие, содержание, заключение /Е.А. Кондратьева // Юрист. 2014. № 24. С. 13-16.
6. Корлякова, Н.В. Классификация лицензионных договоров и ее значение для договора коммерческой концессии /Н.В. Корлякова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 12-1 (38). С. 89-93.
7. Луговой, И.М. Проблемы объективной необходимости применения договора коммерческой концессии и лицензионного договора (лицензирования) / И.М. Луговой, А.А. Огрызко // В сборнике: Фестиваль права Сборник трудов 4-й Всероссийской научной молодежной конференции: в 2 частях. Под ред. М. С. Трофимова. 2016. С. 154-155.
8. Луткова, О. Договор отчуждения исключительных прав и лицензионный договор в трансграничных авторских отношениях / О. Луткова // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 10. С. 27-34.
9. Магафуров, Т.Ф. Лицензионные договоры и договор о передаче «ноу-хау» / Т.Ф. Магафуров // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 3. № 54. С. 208-212.
- 10.Мастакалова, В.А. Сравнительно-правовой анализ лицензионного договора и договора коммерческой концессии /В.А. Мастакалова // В сборнике: Проблемы становления гражданского общества сборник статей VI Международной научной студенческой конференции. 2018. С. 90-93.
- 11.Юхименко, И.М. О соотношении договора коммерческой концессии с лицензионным договором / И.М. Юхименко // Очерки новейшей камералистики. 2016. № 1. С. 34-36.