

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет юридический
Кафедра гражданского права
Направление подготовки 40.03.01 – Юриспруденция

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
И.о. зав. кафедрой
 Т. А. Зайцева
«20» июня 2023 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Проблемы теории и практики лицензионного договора

Исполнитель
студент группы 921об1
 19.06.2023 О. Е. Воронина
(подпись, дата)

Руководитель
канд. юрид. наук, доцент
 20.06.2023 Т. А. Зайцева
(подпись, дата)

Нормоконтроль
 20.06.2023 О. В. Громова
(подпись, дата)


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)**

Факультет юридический
Кафедра гражданского права

УТВЕРЖДАЮ

И.о. зав. кафедрой

 - Т. А. Зайцева

« 1 » _____ 2022 г.

ЗАДАНИЕ

К выпускной квалификационной работе студентки Вороной Ольги Евгеньевны.

1. Тема выпускной квалификационной работы: Проблемы теории и практики лицензионного договора

(утверждена приказом от 10.04.2023 г. № 825-уч)

2. Срок сдачи студентом законченной работы (проекта): 26 июня 2023 года.

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и др. специальная литература.

4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов): анализ норм, регулирующих лицензионный договор, выявление проблем и определение их путей решения.

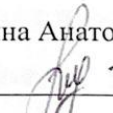
5. Перечень материалов приложения: (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.): нет.

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним разделов): нет.

7. Дата выдачи задания: 01 октября 2022 года.

Руководитель бакалаврской работы (проекта) : Зайцева Татьяна Анатольевна, к.ю.н., доцент.

Задание принял к исполнению (дата) : 01 октября 2022 года

 -
(подпись студента)

РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 68 с., 68 источников.

ДОГОВОР, ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР, ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИАР, ЛИЦЕНЗИАТ

В данной работе было рассмотрено правовое регулирование лицензионного договора, в результате чего были определены как теоретические, так и практические проблемы лицензионного договора. На основании анализа выявленных проблем были предложены пути их решения.

Целью бакалаврской работы выступает определение особенностей правового регулирования лицензионного договора, выявление проблем правового регулирования и непосредственно правоприменения в указанной сфере, а также формулировка предложений по совершенствованию действующего законодательства РФ.

Объектом исследования в работе являются гражданские правоотношения по распоряжению исключительными правами. Предметом исследования является правовое регулирование лицензионного договора.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что в ходе анализа были сделаны выводы и вынесены предложения, дополняющие и развивающие многообразные грани правового регулирования в постоянно развивающейся сфере лицензионного договора, которые могут служить основой дальнейшего изменения гражданского законодательства, а также ориентиром при составлении лицензионных договоров, поскольку в работе затронуты вопросы, вызывающие трудности в правоприменительной практике.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Правовое регулирование лицензионного договора в Российской Федерации	9
1.1 История возникновения института лицензионного договора	9
1.2 Правовая природа лицензионного договора	13
1.3 Некоторые проблемные вопросы, возникающие в процессе заключения лицензионного договора	20
2 Некоторые проблемные вопросы, возникающие в процессе заключения лицензионного договора	27
2.1 Проблемы согласования условий лицензионного договора	27
2.2 Проблемы заключения открытой лицензии как разновидности лицензионного договора	34
3 Основные проблемы исполнения лицензионного договора	38
3.1 Определение размера вознаграждения лицензиара согласно объему использования объекта лицензионного договора	38
3.2 Неисполнение лицензиаром своих обязательств по лицензионному договору	41
3.3 Односторонний отказ от исполнения лицензионного договора	51
Заключение	57
Библиографический список	61

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

ГК РСФСР – Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики;

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

ТРИПС – Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности;

ФЗ – Федеральный закон;

ЭВМ – электронно-вычислительные машины.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие гражданско-правовых отношений за последние десятилетия достигло высокого уровня. Лицензионный договор стал одним из активно применяемых договоров в сфере интеллектуальных прав и средств индивидуализации, что повлекло за собой необходимость регулирования данного договора со стороны законодательства.

Изучив годовой отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ от 2021 года, можно сделать вывод о том, что количество зарегистрированных распоряжений по предоставлению права использования по лицензионным договорам увеличилось на 0,4 %. Увеличение небольшое, но стоит обратить внимание на то, что по сравнению с общим количеством товарных знаков, входящих в предмет лицензионного договора и договора коммерческой концессии, количество товарных знаков, в отношении которых зарегистрировано предоставление права использования по лицензионному договору и договору коммерческой концессии¹ в 2021 году, составило 67,2 %, а количество товарных знаков, по которым исключительное право передано на основании договоров об отчуждении - 32,8 %.

Таким образом, следует отметить, что в сравнении с договорами об отчуждении, количество товарных знаков, переданных по лицензионному договору и договору коммерческой концессии, практически в два раза больше. Данный факт говорит об актуальности лицензионного договора в системе экономики РФ.

Необходимо отметить, что наряду с высоким развитием данного вида гражданско-правового договора, законодательство все также имеет пробелы в регулировании оборота результатов интеллектуальной деятельности. Стоит обратить внимание на то, что Федеральным законом № 35-ФЗ были введены изменения в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской

¹Годовой отчет о деятельности Роспатента за 2021 год [Электронный ресурс]. URL: <https://rospace.net.gov.ru/cookieNet/uploadfiles/otchet-2021-ru.pdf>(дата обращения: 12.12.2022).

Федерации (далее – ГК РФ) и отдельные законодательные акты РФ, касающиеся лицензионного договора.

Для начала стоит обратить внимание на то, что были определены разграничения права интеллектуальной собственности и вещных прав. Данный фактор позволяет по-новому рассмотреть вопрос о месте лицензионного договора среди иных гражданско-правовых договоров.

Также, в данном ФЗ определены способы предоставления права на использование объектов авторского и смежных прав. В ст. 1286.1 ГК РФ был установлен такой способ, как открытая лицензия, а в п. 5 ст. 1233 ГК РФ – заявление о предоставлении возможности безвозмездно использовать произведение, либо объект смежных прав.

Необходимость в введении изменений в законодательство РФ вызвана актуальностью отношений, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности в сети «Интернет».

Но, наряду с тем, что законодатель ввел дополнительные положения для более полного регулирования отношений, связанных с лицензионным договором, некоторые вопросы до сих пор имеют пробелы в их регулировании. Стоит отметить отсутствие защиты прав лицензиара (сторона, которая обладает исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) в связи с неуплатой вознаграждения по случаю неиспользования объекта лицензионного договора. Также, изучив практику Верховного Суда РФ, можно сделать вывод о ее непоследовательности в вопросах о последствиях недействительности лицензионного договора. Это сказывается на обеспечении баланса интересов сторон, а также стабильности гражданского оборота.

Наряду с практическими, лицензионный договор имеет и теоретические проблемы. Доктор юридических наук, профессор-исследователь НИУ ВШЭ Э.П. Гаврилов² обращает особое внимание на проблему юридической характе-

²Гаврилов Э.П. Основные сведения о праве интеллектуальной собственности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ристики договоров о распоряжении исключительным правом. Правовую природу лицензионного договора, существенные и иные условия были рассмотрены кандидатом юридических наук В.С. Витко³, а также кандидатом юридических наук А.С. Райниковым⁴. Также, в диссертации О.А. Рузаковой⁵, кандидата юридических наук, было раскрыто построение системы договоров в сфере интеллектуальной собственности. Исследованиями данного вида договора также занимались следующие авторы: А.В. Савельев⁶, И.А. Соболев⁷, Н.В. Иванов⁸.

Целью исследования является определение особенностей правового регулирования лицензионного договора, выявление проблем регулирования и правоприменения, а также предложение путей решения данных проблем.

Задачи работы:

- проанализировать историю развития взглядов на договоры по предоставлению права использования интеллектуальных прав;
- определить место лицензионного договора среди иных гражданско-правовых договоров;
- рассмотреть правовую природу лицензионного договора;
- проанализировать новеллы законодательства, регулирующие отношения, связанные с лицензионным договором;
- провести анализ судебной практики по вопросам применения норм законодательства, регулирующих лицензионный договор;
- определить проблемы, возникающие как в правовом регулировании лицензионного договора, так и в правоприменении, и предложить пути их решения.

³Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М.: Статут, 2011. 306 с.

⁴Райников А.С. Соотношение договора коммерческой концессии со смежными гражданско-правовыми институтами // Вестник гражданского права. 2008. № 3. С. 7-42.

⁵Рузакова О.А. Проблемы построения системы договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 6. С. 23-30.

⁶Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программного обеспечения в России // Вестник ВАС РФ. 2013. № 4. С. 4-36.

⁷Соболев И.А. О распоряжении исключительным правом 90 путем внесения его в уставный капитал хозяйственных обществ при учреждении. М., 2019. 120 с.

⁸Иванов Н.В. Параллельные лицензии на использование объектов интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. URL: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/parallel-licenses-for-the-use-of-intellectual-property> (дата обращения: 20.12.2022).

1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 История возникновения института лицензионного договора

Само начало развития лицензионного договора можно отметить в начале 20 века. Г.Ф. Шершеневичем был издан труд «Учебник торгового права», в котором автор рассмотрел издательскую деятельность в форме торговой следки, которая проявляется в покупке рукописи для перепродажи⁹ среди населения.

Далее был принят декрет СНК РСФСР от 26.11.1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием»¹⁰. Данный декрет определил необходимость заключения соглашения с автором интеллектуальной деятельности о распространении произведений, не признанных «государственным достоянием».

В 1924 г. было принято Постановление о патентах на изобретения, которое установило принцип свободы договора, сущность которого заключалась в исключительном праве патентообладателя на введение в оборот предмета изобретения в промышленных целях.

Постановление ЦИК СССР №3, СНК СССР №256 от 09.04.1931 г.¹¹ установило право правообладателя на выдачу лицензии на полное и частичное использование своего изобретения.

Важные изменения произошли во второй половине 20 века. 08.12.1961 г. был принят Закон СССР от 08.12.1961 г. «Об утверждении Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик»¹² (далее – Основы 1961 года) и Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.¹³ (далее – ГК РСФСР).

В Основы 1961 года была установлена возможность использования произведения автора исключительно на основании авторского договора с ним.

⁹Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.:Спарк, 1994. С. 47.

¹⁰ Известия ВЦИК. 1918. 01 дек. [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

¹¹ Постановление ЦИК СССР №3, СНК СССР №256 от 09.04.1931 г. «Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях» [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

¹² Закон СССР от 08.12.1961 г. «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» // Ведомости СССР. 1961. №50. Ст. 525.

¹³ Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.

Также, ст. 112 ГК РСФСР установила право обладателя патента на выдачу лицензии на использование изобретения. Наряду с этим была установлена принудительная лицензия, под которой понималось разрешение, выданное государством, на использование изобретения в пользу организации. Основным условием являлось то, что организация не смогла достичь с патентообладателем соглашения об использовании изобретения, несущего особую важность для государства.

Также, в ст. 503 ГК РСФСР было определено понятие авторского договора, а также установлено регулирование использования произведения. В данной статье выделено два вида авторского договора: договор о передаче произведения для использования, в котором использование произведения являлось обязанностью лицензиата, а также авторский лицензионный договор, согласно которому производилась передача права на использование произведения.

На тот период времени в ГК РСФСР было предусмотрено шесть видов авторского договора о передаче произведения для использования другими лицами, но самим ГК РСФСР данные договоры не регулировались. Выделение видов авторского договора проявлялась в необходимости составления договоров в различных областях.

Также, ГК РСФСР было установлено, что условия авторского договора могли быть признаны недействительными в связи с признанием того, что условия авторского договора ставят автора в худшее положение (в сравнении с условиями типового договора).

Рассматривая сферу патентного права, стоит отметить, что ГК РСФСР было установлено, что предоставление права на использование изобретения осуществлялось в форме выдачи лицензии на использование изобретения.

Наконец, в 1991 г. были приняты Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик¹⁴ (далее – ОГЗ 1991 г.), в котором было более четкое разделение авторских договоров. В ст. 139 ОГЗ 1991 г. были выделены сле-

¹⁴ Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик от 31.05.1991 г. №2211-1 // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733.

дующие виды авторских договоров: договор о передаче готового произведения для использования, а также договор о создании и передаче произведения.

В абз. 2 п. 1 ст. 145 ОГЗ 1991 г. определено право патентообладателя передавать право на использование изобретения путем заключения договора о выдаче лицензии. Данный договор подлежал обязательной государственной регистрации, в ином случае он считался недействительным.

Также, ч. 3 ст. 148 ОГЗ 1991 г. были закреплены охрана товарных знаков, а также права на распоряжение товарными знаками.

Также, ч. 3 ст. 148 ОГЗ 1991 г. были закреплены охрана товарных знаков, а также права на распоряжение товарными знаками. В связи с переходом к рыночной экономике требовалось расширенное регулирование объектов интеллектуальной собственности. Таким образом, были приняты специальные общесоюзные законы об изобретениях¹⁵, о промышленных образцах¹⁶ и о товарных знаках¹⁷. Данные законы действовали наряду с ГК РСФСР 1964 г. и ОГЗ 1991 г.

В Законе о промышленных образцах было закреплено право выдачи патентообладателем лицензии на использование промышленного образца. Ст. 23-25 Закона об изобретениях были определены исключительные и неисключительные лицензии, а также было закреплено право на выдачу открытой лицензии. Открытая лицензия – это заявление о предоставлении иному лицу права на использование изобретения, но лицо, желающее использовать изобретение, заключало не лицензионный договор, а договор о платежах.

Ч. 2 ст. 25 Закона об изобретениях было введено дополнительное основание для предоставления принудительной лицензии – неиспользование патентообладателем изобретения в течение 5 лет.

Ст. 28-29 Закона о товарных знаках установлена возможность заключения

¹⁵ Закон СССР от 31.05.1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» //Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 25. Ст. 703.

¹⁶ Закон СССР от 10.07.1997 г. № 2328-1 «О промышленных образцах» // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 32. Ст. 908.

¹⁷ Закон СССР от 03.07.1991 № 2293-1 «О товарных знаках и знаках обслуживания» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. №30. Ст. 864.

лицензионного договора для распоряжения товарным знаком. Данный договор подлежал государственной регистрации под угрозой недействительности.

После распада СССР данные законы СССР были заменены нововведениями. Согласно Постановлению Верховного Совета РФ от 14.07.1992 г. № 3301-115 ОГЗ СССР 1991 г.¹⁸ и ГК РСФСР 1964 г. применялись лишь в той части, которая не противоречит новым законам.

Законом РФ от 09.07.1993 г. был урегулирован авторский договор:

1) исключение создания произведения из предмета авторского договора, в связи с установлением в ст. 2 Закона РФ от 09.07.1993 г. авторского договора заказа;

2) установление двух разновидностей авторского договора – договор на передачу исключительных и неисключительных прав (под «исключительными правами» и «неисключительными правами» понималась возможность или невозможность передачи права на использование произведения другим лицам. В данный момент под этим понимается исключительная или неисключительная лицензия).

Также, стоит обратить внимание на особенность Закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ»¹⁹. Ч. 3 ст. 14 Закона установлен особый порядок заключения договора на использование программ для ЭВМ, а именно изложение условий договора на самом экземпляре программы. Таким образом, договор является заключенным с момента принятия условий договора, размещенных на экземпляре программы.

Кодификация законодательства в сфере интеллектуальной собственности произошла 01.01.2008 г., в момент вступления в силу части IV ГК РФ, которая урегулировала нормы, касающихся всех объектов интеллектуальной собственности. Согласно ГК РФ, использование данных объектов опосредуется лицензионным договором.

¹⁸ Постановление Верховного Совета РФ от 14.07.1992 г. № 3301-1 «О регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы» // Рос. газета. 1992.

¹⁹ Закон РФ от 23.09.1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» // Рос. газета. 1992.

Статьями 1235-1240 ГК РФ закреплены понятие, существенные условия, территория действия, срок, порядок исполнения и разновидности лицензионного договора.

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что институт лицензионного договора имеет свое начало еще в 20-м веке. Данный институт прошел долгое и многостороннее развитие, кодификация которого произошла только в 2008 г. В настоящий момент институт лицензионного договора имеет особое место в системе гражданско-правовых договоров РФ.

1.2 Правовая природа лицензионного договора

Лицензионный договор является разновидностью договоров по распоряжению исключительными правами. В.В. Васильев раскрыл данное определение в своей работе. Под лицензионным договором он понимает средство «распоряжения исключительным правом»²⁰. П.П. Баттаховым было отмечено, что под лицензионным договором понимается гражданско-правовой договор, согласно 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»²¹.

Сторонами данного договора являются лицензиар и лицензиат. Под лицензиаром понимается правообладатель, передавший исключительное право на объект интеллектуальной собственности иному лицу на основе лицензионного договора²². Лицензиат - это лицо, приобретшее у правообладателя исключительное право на объект интеллектуальной собственности на основе лицензионного договора²³.

Лицензионный договор занимает важное место среди гражданско-

²⁰ Васильев В.В. Лицензионный договор в системе обязательств подотрасли права интеллектуальной собственности // Проблемы права. 2012. № 6(37). С. 100.

²¹ Баттахов П.П. Лицензионный договор как правовой инструмент передачи прав на объекты промышленной собственности // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2014. №4. С. 66

²² Разумовская Е. В. Договорное право. М.: Издательство Юрайт, 2022. С. 421.

²³ Там же.

правовых договоров, в том числе договоров, регулирующих оборот объектов интеллектуальных прав. Ранее свойства объектов интеллектуальной собственности не учитывались в силу проприетарного (от лат. *proprietas* – собственность) подхода²⁴. Отсутствовало четкое разделение между объектами интеллектуальных прав и объектами вещных прав²⁵. Таким образом, долгое время отсутствовали договоры, специально установленные для регулирования оборота результатом интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

В настоящий момент времени законодатель придерживается противоположному подходу. В силу ст. 1227 ГК РФ, интеллектуальные права не зависят от права собственности. 01 октября 2014 года данная статья была дополнена пунктом 3²⁶, который установил, что положения о праве собственности к интеллектуальными правам не могут быть применены в случае, если иное прямо не предусмотрено разделом VIII ГК РФ. Наряду с этим, нормы, которые регулируют отношения в сфере интеллектуальной собственности находятся в отдельном разделе.

На объекты интеллектуальной собственности не распространяются правила о сроке годности или службы, так как они сами по себе нематериальны и не могут устареть физически (исключая только их носители). Срок действия исключительного права не может быть связан с физическими свойствами, он полностью определяется законодателем. Именно поэтому ч. 4 ст. 1235 ГК РФ установлено, что срок действия лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

²⁴ Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами. М., 2007. С. 37.

²⁵ Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. С. 11.

²⁶ Федеральный закон от 12.04.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Также, стоит отметить²⁷, что лицензионный договор не может быть реальным, в силу нематериальности результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В своей работе Э.П. Гаврилов обратил свое внимание на то, что договоры о распоряжении исключительным правом не могут быть реальными, так как не происходит фактической передачи имущества, а сам момент передачи материального носителя относится к моменту исполнения договора²⁸. Это же мнение высказывает и В.И. Еременко²⁹. В его труде указано, что определение реального договора содержится в ст. 433 ГК РФ. В свою очередь, данная статья содержит ссылку на ст. 224 ГК РФ о передаче вещи. Ранее было отмечено, что положения о вещных правах неприменимы к интеллектуальным правам.

Таким образом можно сделать вывод о том, что лицензионный договор не может быть реальным и данный довод становится неопровержимым. Авторы исходят из того, что для реальной передачи требуется физическое владение, что к интеллектуальной собственности не относится.

По данному вопросу встречается различная судебная практика. В некоторых ситуациях суды приходят к выводу, о том, что договоры по распоряжению исключительными правами могут быть как реальными, так и консенсуальными.

Стоит привести в пример Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Согласно данному Постановлению судебная коллегия соглашается с заявителем в том, что по своей юридической природе договор об отчуждении исключительного права может быть как реальным, так и консенсуальным, что следует из ч. 1 ст. 1234 ГК РФ – одна сторона, правообладатель, передает (признак реального договора) или обязуется передать (консенсуальный договор)³⁰. Также, данная позиция³¹ определена в решении Арбитражного суда г.

²⁷ Наумова Е. Договорное регулирование оборота прав на интеллектуальную собственность // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 6. С. 67.

²⁸ Гаврилов Э.П. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). М.: Экзамен. 2009. С. 45.

²⁹ Еременко В.И. О правовой охране смежных прав в РФ // Законодательство и экономика. 2012. №2.

³⁰ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2011 г. № 09АП-10332/2011-ГК по делу № А40-85179/10-15-714 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Москвы, согласно которому лицензионный договор имеет двусторонний характер, является взаимным и каузальным, может быть отнесен как к категории консенсуальных, так и к категории реальных договоров.

Существует также иная точка зрения, которая говорит о том, что лицензионный договор может быть только консенсуальным. Данный вывод можно увидеть в Постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда, в котором указано, что лицензионный договор по своей правовой природе является консенсуальной сделкой, которая порождает гражданские права и обязанности с момента достижения ее сторонами соглашения³².

Далее, стоит обратить внимание на факт того, что доступ к результатам интеллектуальной деятельности может быть получен неограниченным кругом лиц. Именно поэтому в отношении одного и того же объекта могут быть заключены несколько лицензионных договоров, которые имеют одинаковые способы использования, сроки и территории действия. Для сравнения, в сфере вещного права право пользования на один и тот же объект в течение определенного срока может быть предоставлено лишь по одному договору.

Цена в лицензионном договоре – существенное условие³³ договора, потому что результаты интеллектуальной деятельности являются уникальными вследствие творческого характера их создания. Абзацем 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ прямо исключена возможность определения цены исходя из сравнимых обстоятельств.

В итоге, можно сделать вывод о том, что особенность объектов интеллектуальной собственности не дает возможность применения к договорам, регулирующим введение этих объектов в оборот, положения о вещных правах.

Внутри подсистемы договоров в сфере интеллектуальных прав также можно выделить лицензионный договор.

В систему договоров в сфере интеллектуальных прав входят такие дого-

³¹ Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.07.2020 г. по делу № А40-232136/19-110-1889 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³² Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2010 г. по делу № 07АП-130/10(2) [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³³ Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М.: Статут, 2011. С. 32.

воры как – договоры заказа, договоры, которые прямо не предусматривали создание объектов интеллектуальной собственности, договоры купли-продажи предприятия, коммерческой концессии и т.д.

Согласно п. 2 ст. 1233 ГК РФ лицензионный договор относится к классическим гражданско-правовым договором, так как в положении указано, что к лицензионным договорам применяются общие положения ч. I ГК РФ об обязательствах и договоре.

Предмет лицензионного договора – предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Необходимо наличие указания на конкретный результат или средство, которые передаются по договору. Наряду с этим, Президиум ВС РФ разъяснил, что в случае заключения договора с аккредитованной организацией коллективного правления, отсутствие указания конкретного результата не говорит о несогласовании предмета³⁴. В данном случае достаточно указания того, что объектами договора являются все результаты, входящие в реестр организации.

Форма договора – простая письменная. При этом, согласно ст. 160 ГК РФ, письменная форма считается соблюденной в том случае, если договор подписан хотя бы одним лицом. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

Лицензионный договор должен предусматривать:

- 1) предмет договора указанием на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору;
- 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности;
- 3) размер вознаграждения или порядке его определения (в возмездном лицензионном договоре).

ГК РФ предусмотрено два вида лицензий: простая (неисключительная) и исключительная (п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Отличие между ними заключается в том,

³⁴ Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 г.) // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 11.

что при неисключительной лицензии лицензиар оставляет за собой право выдачи аналогичных лицензий третьим лицам, а при исключительной – без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам на данный объект, то есть передается все исключительное право иному лицу.

Согласно ч. 2 ст. 1236 ГК РФ, в случае, если в договоре отсутствует условие о виде лицензии, то лицензия предполагается простой (неисключительной).

ГК РФ выделяет иной вид лицензионного договора – сублицензионный. Согласно положениям, при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

Также, ГК РФ предусмотрена обязанность лицензиата предоставлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или ГК РФ не предусмотрено иное. В случае отсутствия в договоре положений о сроках и порядке представления данной информации, то лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Можно привести в пример Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2012 по делу № А73-13116/2011. Суть заключается в том, что Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (далее - агентство) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу «Амурский судостроительный завод» (далее - завод) об обязанности представить отчетную документацию по лицензионному договору от 21.05.2007 № 1-01-07-00181 и взыскании штрафа за неисполнение обязанностей по лицензионному договору в сумме 1 400 000 руб. Завод не выполнил предусмотренную договором от 21.05.2007 обязанность по предоставлению агентству отчетной документации и уплате лицензионных платежей. Решением от 21.03.2012 иск удовлетворен частично: на завод возложена обязанность представить агентству от-

четную документацию по договору от 21.05.2007, в том числе три отчета о выполнении лицензионного договора за 2-ой, 3-ий и 4-ый кварталы 2008 года; выписку из банка о поступлении денежных средств по контракту на расчетный счет ответчика; копию экспортной лицензии на поставку продукции по контракту; копию оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту; копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копию грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту. С завода взыскано 100 000 руб. штрафа, 406 219 руб. 44 коп. задолженности по лицензионному платежу и 321 725 руб. 78 коп. неустойки. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2012 решение оставлено без изменения.

Наряду с этим, установлена обязанность лицензиара воздерживаться от действий, которые могут затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

За нарушение лицензионного договора к лицензиату можно применить меры ответственности, общие для всех гражданско-правовых договоров (неустойку, убытки), если иное не установлено разд. VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

В ряде случаев лицензиата можно привлечь к ответственности за нарушение исключительных прав лицензиара.

Некоторые нарушения могут стать основанием для расторжения договора. В частности, есть ряд специальных оснований, при которых лицензиар вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. Например, если лицензиат существенно нарушил обязанность в установленный договором срок уплатить лицензионное вознаграждение (п. 4 ст. 1237 ГК РФ).

Также необходимо обратить внимание, что лицензиат несет ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата, если лицензионным договором не предусмотрено иное (п. 4 ст. 1238 ГК РФ).

Нарушением исключительных прав признаются ситуации, когда лицензиат использует объект интеллектуальной собственности (п. 3 ст. 1237 ГК РФ):

- 1) способом, который не предусмотрен лицензионным договором;
- 2) после прекращения действия лицензионного договора;
- 3) иным образом за пределами прав, которые предоставлены ему договором. В случае, если конкретное право использовать объект в договоре прямо не указано, то считается, что лицензиату оно не предоставлено (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

За такое нарушение лицензиар вправе применить к лицензиату специальные гражданско-правовые меры, общие для прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации (п. 3 ст. 1237 ГК РФ). К примеру, в ряде случаев он может вместо возмещения убытков потребовать компенсацию за нарушение исключительных прав (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лицензионный договор является гражданско-правовым договором, который направлен на оборот объектов интеллектуальной собственности. Он входит в группу договоров, направленных на распоряжение результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.

1.3 Соотношение лицензионного договора со схожими гражданско-правовыми договорами

Лицензионный договор имеет множество сходных черт с некоторыми гражданско-правовыми договорами.

Наибольшая схожесть структуры лицензионного договора наблюдается с договором коммерческой концессии. В данных договорах осуществляется передача объектов интеллектуальной собственности на временный период, но наряду с этим, у лицензионного договора свой собственный предмет регулирования – действия сторон, которые направлены на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно ст. 1027 ГК РФ под договором коммерческой концессии пони-

мается обязанность правообладателя предоставить пользователю за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав. Также, согласно п. 4 ст. 1027 ГК РФ, к договору коммерческой концессии применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре в случае, если это не противоречит положениям ГК РФ о договоре коммерческой концессии и его существу.

В юридической доктрине существует множество точек зрения относительно соотношения лицензионного договора и договора коммерческой концессии, которые можно разделить на 3 общие группы:

- 1) договор коммерческой концессии является разновидностью лицензионного договора;
- 2) лицензионный договор является разновидностью коммерческой концессии;
- 3) договор коммерческой концессии является самостоятельным видом договора, который отличается от лицензионного³⁵.

Сторонники первой точки зрения аргументируют свою позицию тем, что предмет договора коммерческой концессии роднит его с лицензионным, на основании чего его можно отнести к разновидности лицензионного договора.

Вторая точка зрения объясняется авторами тем, что корректнее рассматривать лицензионный договор как составную часть более сложного и комплексного договора коммерческой концессии. В.Н. Евдокимова обосновала данный вывод следующим образом: «если предметом лицензионного договора является исключительное право на охраняемые объекты промышленной собственности, и прекращение исключительного права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии, не ведет к прекращению

³⁵Дутова Н.В. Лицензионный договор и договор коммерческой концессии: сравнительно-правовой анализ. М.: Издательство «Саратовский источник», 2018. С. 61-66.

этого договора (п. 1 ст. 1040 ГК РФ). В этом случае прекращают действие лишь положения, относящиеся к прекратившемуся праву, т.е. «лицензионная часть» договора коммерческой концессии»³⁶.

Третий подход же заключается в том, что договор коммерческой концессии имеет свои характерные черты, благодаря которым существует возможность выделения его в самостоятельный договорный институт. Договор коммерческой концессии имеет отличный от лицензионного договора предмет регулирования, так как данный договор предусматривает предоставление комплекса исключительных прав, а также некоторых личных неимущественных прав правообладателя (п. 2 ст. 1027 ГК РФ).

Изучив судебную практику можно сделать вывод о том, что базовая конструкция коммерческой концессии подразумевает оказание правообладателем определенных видов поддержки (организационная, информационная), широкого контроля деятельности пользователя, а также возможность использования целого комплекса объектов исключительных и имущественных прав³⁷. В сравнении с лицензионным договором, данный договор подразумевает высокую степень взаимодействия сторон.

В рамках договора коммерческой концессии наблюдается более высокая степень взаимодействия контрагентов, по сравнению с лицензионным договором. Договор коммерческой концессии подразумевает сложные и комплексные по своей структуре отношения – вовлечение целого ряда правоотношений, в том числе, к примеру, по оказанию консультативных услуг правообладателем пользователю по обучению правообладателем персонала пользователя (п. 1 ст. 1031 ГК РФ).

Таким образом, именно соотношение предметов данных договоров определяет их сущностное отличие друг от друга. В связи с этим, автор может сделать вывод о том, что договор коммерческой концессии, имеющий особый

³⁶ Евдокимова В.Н. Передача технологии: правовое регулирование и правоприменительная практика в РФ. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. С. 100.

³⁷ Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2019 № 15АП-17891/2019 по делу №А53-12641/2019 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

предмет, не может рассматриваться как разновидность лицензионного договора, но вместе с тем, может быть отнесен вместе с лицензионным договором к одной группе договоров на предоставление использования исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Также, необходимо обратить внимание на соотношение лицензионного договора и договора об отчуждении исключительного права, так как они оба являются договорами по распоряжению исключительными правами.

Согласно ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме приобретателю.

Предметом договора об отчуждении исключительного права является передача исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Для сравнения, по лицензионному договору передается только право на использование объекта интеллектуальной собственности в рамках определенного срока, на определенной территории и определенными способами.

Форма договора об отчуждении исключительного права – простая письменная. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Переход исключительного права по данному договору подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ.

Существенные условия договора об отчуждении исключительного права – предмет, размер вознаграждения или порядок его определения.

То есть такие положения, как цена, форма и существенные условия договора об отчуждении исключительного права являются аналогичными нормам, регулирующим лицензионный договор.

Тесная взаимосвязь данных договоров заметна в следующих нормах. В соответствии с п. 3 ст. 1233 ГК РФ, если в договоре прямо не указано, что исключительное право передает в полном объеме, договор считается лицензион-

ным. Данная норма предусмотрена для защиты прав невнимательного правообладателя, во избежание заключения договоров под влиянием существенного заблуждения относительно природы договора.

Также, п. 7 ст. 1235 ГК РФ определил, что переход исключительного права на основании договора об отчуждении исключительного права не влечет изменения или расторжения лицензионного договора.

Различие между лицензионным договором и договором об отчуждении исключительного права проявляется в том, что при договоре об отчуждении исключительного права первоначальный владелец исключительных прав перестает быть владельцем каких-либо исключительных прав, полностью переходящих к новому правообладателю. В свою очередь заключение лицензионного договора подразумевает передачу права использования определенным способом и на определенной территории³⁸. Иными словами, при заключении договора об отчуждении исключительного права, права на объект полностью переходят правополучателю, а при заключении лицензионного договора правообладатель полностью оставляет свое положение как будущего потенциального участника отношений касаясь данного объекта.

Следует также указать о взаимосвязи лицензионного договора и договора залога исключительных прав.

Согласно ст. 358.18 ГК РФ исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их отчуждение.

В силу ч. 3 ст. 358.18 ГК РФ залог исключительных прав возможен по лицензионному договору. К такому договору по общему правилу применяются положения о договоре залога обязательственных прав.

Наряду с этим, лицензионный договор тесно взаимосвязан с договором аренды.

³⁸ Гришаев С.П. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор в патентном праве // Гражданин и право. 2009. № 7. С. 78-85.

Согласно ст. 606 ГК РФ арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Субъектами в договоре аренды аналогичны с лицензионным договором: физические и юридические лица, а также публично-правовые образования.

Сходство договора аренды и лицензионного договора проявляется в том, что имущество по данным договорам передается не в собственность, а с последующим возвратом³⁹.

Также, стоит отметить, что на научно-консультативном совете Суда по интеллектуальным правам на обсуждение ставился вопрос о возможности применения по аналогии к лицензионному договору правил о преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды на новый срок, а также о праве субарендатора на заключение договора аренды при прекращении такого договора с предыдущим арендатором⁴⁰.

Сторонники применения данных положений указывали на следующее. Использование объекта по лицензионному договору предполагает собой значительные вложения. Именно поэтому досрочное прекращение основного договора может повлечь за собой значительные убытки для сублицензиата, то есть отказывать ему в праве на заключение нового договора на правах основного лицензиата недопустимо.

Противники данной позиции обосновывали свою точку зрения тем, что основные цели заключения лицензионного договора – это не только сохранение имущества и получение от его использования прибыли, но также выработка основных способов использования объекта договора.

Точки зрения на развитие технологий у сторон лицензионного договора могут не совпадать. На основании этого факта применение правил об аренде для уникальных объектов интеллектуальной собственности является недопу-

³⁹ Кирилов Д.В. Сравнительный анализ договора аренды с лицензионным договором // Достижения науки и образования. 2021. № 6 (78). С. 40-42.

⁴⁰ Протокол №19 заседания научно-консультативного совета // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 21. С. 12-17.

стимым. Необходимость лицензиара продлевать договор с прежним лицензиатом или с бывшим сублицензиатом может навредить технологическому прогрессу. Наконец, следующим договором, схожим с лицензионным, является договор простого товарищества. В структуру предмета данного договора входят условия о соединении вкладов товарищей, о совместной деятельности без образования юридического лица, о цели. Ключевое различие между лицензионным договором и договором простого товарищества – отсутствие встречного предоставления.

Взаимосвязь данных договоров проявляется в том, что для внесения в общий клад товарищей права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, необходимо заключения лицензионного договора. В ином случае, договоры, заключенные другими товарищами с третьими лицами, будут признаны недействительными⁴¹.

Таким образом, лицензионный договор занимает важное место в системе гражданско-правовых договоров и тесно взаимосвязан с множеством иных договоров.

⁴¹ Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.01.2013 г. № 11704/12 по делу № А40-142420/10-15-1174 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

2.1 Проблемы согласования условий лицензионного договора

Для начала необходимо вновь обратить внимание на существенные условия лицензионного договора – предмет, способы использования объекта, размер вознаграждения или порядок его определения, или указание на безвозмездный характер договора.

По мнению некоторых ученых, к существенным условиям также относятся порядок предоставления отчетов лицензиатом⁴², а также условия об объекте лицензионного договора, сроке использования, территории использования, передачи копии результата интеллектуальной деятельности⁴³.

Указание объекта как существенного условия лицензионного договора обосновывается тем, что в законодательстве, по мнению В.С. Витко, под предметом лицензионного договора понимается результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а под объектом – действия по предоставлению права на использование результата или средства. Автор же не согласен с мнением В.С. Витко и считает правильным определение объекта как благо – результат или средство, а под предметом – определенные действия по предоставлению права на использование результата или средства.

Также, В.С. Витко в своей работе отмечает, что под существенными условиями договора понимаются те условия, которые являются видообразующими для договора⁴⁴ и тем самым говорит о необходимости закрепления в законодательстве действий по передаче права на использование результата или средства как существенного условия. При этом, данное предложение автор исходя из законодательного определения существенных условий – то условие, без которого договор не может считаться заключенным.

⁴²Рузакова О.А. Проблемы построения системы договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 6. С. 300.

⁴³Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М.: Статут, 2011. С. 30.

⁴⁴Там же. С. 54.

С данной точкой зрения трудно согласиться, так как не имеет смысла отмечать, что предоставление права использования является существенным, ведь данное указание не повлечет за собой правовых последствий в случае рассмотрения существенных условий как видообразующих.

Можно представить ситуацию о том, что между сторонами был заключен договор, в котором отсутствовала информация о предоставлении права на использование результата интеллектуальной деятельности, так как данного указания нет в законе. Наряду с этим, сторонами были описаны характеристики результата интеллектуальной деятельности, а также указаны способы использования результата в соответствии с требованиями закона. Согласно данным условиям, можно сделать вывод о том, что договор относится к договорам по распоряжению исключительным правом, а так как договором прямо не установлено, что исключительное право передается в полном объеме, то можно прийти к тому, что он является лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодателю необходимо определить понятия объекта и предмета договора как в отношении ГК РФ в целом, так и в отношении лицензионного договора. Стоит отметить, что пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ определено, что предметом лицензионного договора является результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а п. 2 ст. 1286.1 ГК РФ (в отношении одной из разновидностей лицензионного договора) указано, что под предметом понимается право использования произведения. На основании п. 1 ст. 1296, 1372, 1431, 1463 ГК РФ, говоря о договорах, направленных на создание объектов интеллектуальной собственности, законодателем установлено, что предмет – это действия по созданию, а не сами результаты или средства.

Таким образом, отсутствует единство в понимании предмета лицензионного договора. Данное положение⁴⁵ сказывается и на судебной практике: в определенных случаях суды понимают под предметом действия по предостав-

⁴⁵ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2019 № С01-1115/2018 по делу № А65-11063/2018[Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

лению права использования, в иных случаях – объекты интеллектуальной собственности⁴⁶.

Согласно ст. 128 ГК РФ под объектом гражданских прав понимается имущество, результаты работ, оказание услуг, интеллектуальную собственность и нематериальные блага, иными словами – блага. Таким образом, объектом договора также необходимо считать благо, а предметом – действия, которые совершаются в отношении данного блага.

В итоге можно сделать вывод о том, что интеллектуальная собственность выступает в качестве объекта лицензионного договора, а предоставление права использования - предметом.

Далее перейдем к срокам использования объекта интеллектуальной собственности. На основании п. 1 ст. 1235 ГК РФ можно сделать вывод, что условие о сроках использования объекта интеллектуальной собственности также является существенным. В своей работе В.С. Витко определил, что указанное законодателем ограничение на использование «в определенных пределах» подразумевает ограничение права использования сроком и территорией. Наряду с этим, автор отмечает, что размер вознаграждения также определяется сроком использования. Таким образом, В.С. Витко говорит о необходимости закрепления срока использования объекта интеллектуальной собственности как существенного условия лицензионного договора в ст. 1235 ГК РФ⁴⁷.

Автор может согласиться с утверждением В.С. Витко о том, что под пределами использования законодатель подразумевает в том числе срок. Но также, можно поспорить с утверждением о зависимости размера вознаграждения от срока использования объекта интеллектуальной собственности. Безусловно, при определении размера вознаграждения стороны учитывают срок использования, но это не всегда прямо выражено, так как вознаграждение может быть в форме паушального взноса (единоразово в фиксированном размере), а также в форме ежемесячных платежей. Для этого необязательно предусматривать срок

⁴⁶ Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2017 № 305-ЭС16-14479 по делу № А40- 48991/2015 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁴⁷ Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М.: Статут, 2011. С. 75.

использования. В.С. Витко в своей работе также отмечает, что срок использования объекта подразумевается в самом сроке действия договора. Согласно п. 4 ст. 1235 ГК РФ срок действия договора не может превышать срок действия исключительного права, а в случае, если срок действия не установлен, то он составляет 5 лет. Но срок действия договора не может быть прекращен с окончанием действия исключительного права или иного установленного срока, так как под сроком действия договора понимается срок, в течение которого стороны исполняют свои права и обязанности, предусмотренные договором. Поэтому срок действия договора может быть прекращен исключительно после исполнения сторонами своих обязательств по договору, если законом или договором не определено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору⁴⁸.

С данными утверждениями В.С. Витко трудно не согласиться. В сравнении со сроком действия договора, срок использования не может быть дольше срока действия исключительного права. В ином случае лицензиат будет вынужден платить за использование результата, который перешел в общественное достояние.

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что данные понятия часто смешиваются. Согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам⁴⁹, суд указал, что срок действия договора прекращается с истечением срока действия патента на изобретение. То есть, можно сделать вывод, что суд исходил из понимания срока действия договора как срока использования. В этом же постановлении судом было отмечено, что условие о сроке действия лицензионного договора является существенным. Однако данную позицию Суд ничем не мотивировал.

Таким образом, относительно срока использования объекта интеллектуальной собственности можно сделать выводы о том, что срок использования является существенным условием, а также то, что под сроком действия догово-

⁴⁸Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М.: Статут, 2011. С. 76.

⁴⁹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2016 г. № С01-962/2016 по делу № А40-144545/2015 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ра законодатель понимает срок его использования.

В данном контексте стоит отметить позицию О.А. Рузаковой, которая отметила, что срок и территорию договора можно отнести к специальным условиям лицензионного договора⁵⁰. Под специальными условиями автор подразумевает «условия, характерные именно для данных договоров, но без которых договор считается заключенным»⁵¹. Ведь использование результата интеллектуальной деятельности – процесс, предполагающий длящийся характер взаимоотношения сторон, на основании чего срок является условием, характеризующим лицензионный договор.

Можно определить некоторые особенности практики согласования сторонами окончания срока использования результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору, которые проявились после изменений в части ГК РФ, допускающих прекращение срока обязательства совершением действий.

В настоящее время в лицензионном договоре определяется условие, согласно которому лицензиат вправе распространять произведение до тех пор, пока не будут проданы все экземпляры произведения⁵². До введения изменений данное условие признавалось недействительным. Основывалось это на том, что согласно абз. 2 ст. 190 ГК РФ сроки могут быть определены указанием на событие, которое неизбежно должно наступить. А в данном случае, кроме того, что срок определяется указанием на действие (совершение сделки по купле-продаже экземпляра произведения), неизвестно, удастся ли совершить действие по продаже последних экземпляров.

С 01 июня 2015 года включение данного условия в лицензионный договор не противоречит законодательству, так как с того момента введена ст. 327.1 ГК РФ, согласно которой осуществление и прекращение прав по сделке может

⁵⁰Рузакова О.А. Проблемы построения системы договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 6. С. 304.

⁵¹ Там же. С. 100.

⁵² Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 03.04.2018 № 5-КГ18-4 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

быть определено указанием на действие, либо же быть обусловлено наступлением иных обстоятельств, которые предусмотрены договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.

Совместно с введением ст. 327.1 ГК РФ были внесены изменения в п. 1 ст. 314 ГК РФ о сроках исполнения обязательств⁵³, согласно которым срок исполнения обязательства может исчисляться с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором.

Далее стоит рассмотреть территорию как условие лицензионного договора. По мнению В.С. Витко территория использования объекта относится к существенным (как видообразующим) условиям. Ввиду того, что один и тот же объект можно использовать в разных местах, условие об указании на территорию является обязательным⁵⁴. Представляется, что территорию использования, также, как и срок, необходимо отнести к специальным условиям.

Также, необходимо отметить условие о передаче материального носителя результата интеллектуальной деятельности. В.С. Витко определил, что данное условие также должно быть закреплено как существенное на основании того, что передача прав на использование лишается смысла без передачи материального носителя, так как использование станет невозможным⁵⁵.

С данной точкой зрения можно не согласиться, так как закрепление данного условия в качестве существенного не является необходимым. Согласно п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 существенные условия договора необходимы для устранения правовой неопределенности в отношениях сторон⁵⁶. В связи с тем, что отсутствует смысл передачи права на использование без передачи материального носителя, условие о передаче носителя непосредственно подразумевается сторонами. Отсутствие данного условия в договоре не влечет правовой неопределенности в отношениях

⁵³ Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 5.

⁵⁴ Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М.: Статут, 2011. С. 78.

⁵⁵ Там же. С. 80.

⁵⁶ Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

сторон. Условие о предоставлении лицензиатом отчетов об исполнении договора, по мнению Рузаковой О.А. также необходимо отнести к существенным⁵⁷. Другими исследователями данное утверждение не выдвигалось. При рассмотрении данного вопроса в судебной практике, суд не согласился с данным выводом: предоставление отчета не является существенным условием⁵⁸. Данный вывод напрямую следует из буквального толкования закона.

Согласно п. 1 ст. 1237 ГК РФ лицензиат обязан предоставлять отчеты, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в договоре условия о сроках и порядке предоставления отчетов отчеты предоставляются по требованию лицензиара.

Иными словами, в случае, если в договоре сторонами не предусмотрены условия о предоставлении отчетов, то это не повлечёт за собой незаключенность договора. В данном случае лицензиат обязан предоставлять отчеты по требованию лицензиара.

Таким образом, в данном подразделе были рассмотрены положения о условиях лицензионного договора. Было установлено, что существует необходимость уточнения законодателем понятия объекта и предмета договора.

Также, были проанализированы точки зрения, которые касались таких условий договора, как: срок и территория использования объекта интеллектуальной собственности, передача материального носителя результата интеллектуальной деятельности, а также предоставление лицензиатом отчетов об исполнении договора.

Вследствие анализа вышеперечисленных пробелов в праве, автор предлагает ввести в ГК РФ нормы, которые устанавливают понятие объекта лицензионного договора, а именно в ст. 1235 ГК РФ, а также, для установления единства в понимании предмета лицензионного договора, предлагает определить понятие предмета договора в общей части ГК РФ, а также предмета лицензионного договора в ст. 1235 ГК РФ.

⁵⁷Рузакова О.А. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. М.: Статут. 2017. С. 131.

⁵⁸ Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2012 г. по делу № А56-8391/2011 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2.2 Проблемы заключения открытой лицензии как разновидности лицензионного договора

01 октября 2014 года была определена разновидность лицензионного договора в сфере авторского права – открытая лицензия. Данный вид лицензионного договора регулируется ст. 1286.1 ГК РФ, согласно которой под открытой лицензией в сфере авторского права понимается лицензионный договор, заключенный в упрощенном порядке, по которому автором или иным правообладателем предоставляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства.

Данной статьей также предусмотрены квалифицирующие признаки открытой лицензии, на основании которых она выделяется в качестве разновидности лицензионного договора:

- 1) распространяется исключительно на объекты авторского и смежных прав;
- 2) по общему правилу является безвозмездной;
- 3) является простой (неисключительной);
- 4) заключается в упрощенном порядке;
- 5) является договором присоединения.

Необходимо также определить упрощенный порядок заключения открытой лицензии. Он заключается в следующем. В данном случае при заключении такой разновидности лицензионного договора публичной офертой является размещение правообладателем условий договора на любом сайте в информационной сети «Интернет». Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт выражается в форме совершения определенных действий, к примеру, нажатием кнопки «скачать».

Причиной введения открытых лицензий в российское законодательство являлось то, что произошло широкое распространение отношений по безвозмездному предоставлению права использования произведений через информационную сеть «Интернет». Стоит отметить важную роль организации «Creative Commons», которая с 2002 г. на территории более 50 государств, в перечень

которых входит Россия, осуществляет свою деятельность. Данная организация разработала несколько типовых договоров – бесплатных публичных лицензий. Согласно данным, представленным на официальном сайте организации Creative Commons, количество произведений, право на использование которых было предоставлено с помощью открытой лицензии составило 1, 4 миллиарда⁵⁹ (на период 2017 года). Такая распространенность отношений потребовала введение в ГК РФ нормы, регулирующей данные отношения⁶⁰.

В настоящий момент, действующая редакция ГК РФ имеет неполное определение открытой лицензии и нуждается в его доработке. В силу статей 428, 437, 438 ГК РФ, действующие нормы итак позволяют заключать лицензионный договор на условиях неисключительной лицензии путем размещения публичной оферты на условиях присоединения и совершения конклюдентных действий. Согласно судебной практике, сложившейся до введения нормы об открытых лицензиях, существовала возможность заключения лицензионного договора путем «доведения произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору»⁶¹.

Но, рассматривая данную проблему с иной стороны, необходимо отметить обоснованность нововведению в связи с наличием специальных правил о сроке, территории и переработке произведения. Для начала стоит обратить внимание на то, что цена договора или указание на его безвозмездность не выступает в качестве существенного условия открытой лицензии. Таким образом, презюмируется ее безвозмездность. Также, согласно общему правилу территория действия лицензии ограничивается территорией РФ, в то время как по умолчанию территорией действия лицензии выступает территория всего мира в целом. Путем размещения открытых лицензий чаще всего предоставляются

⁵⁹ Официальный сайт организации Creative Commons [Электронный ресурс]. URL: <https://stateof.creativecommons.org/> (дата обращения: 20.01.2023).

⁶⁰ Пояснительная записка «К проекту ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ» от 03.04.2012 г. [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁶¹ Апелляционное определение Московского городского суда от 16.07.2015 г. по делу № 33-25081/2015 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

программы для ЭВМ, что регулируется специальной нормой – п. 5 ст. 1286 ГК РФ. Ее содержание аналогично содержанию нормы об открытых лицензиях – право на использование программы для ЭВМ может быть предоставлено на основании безвозмездной неисключительной лицензии, которая заключена в упрощенном порядке, а также является договором присоединения. Суть упрощенного порядка проявляется в том, что условия данного договора могут быть изложены на экземпляре произведения – его обертке (в связи с чем распространилось название «оберточные» лицензии), а также в электронном виде. Акцепт – начало использования произведения.

Существует мнение об отсутствии четких границ между открытыми лицензиями и «оберточными лицензиями»⁶², так как и норма об открытых лицензиях позволяет предоставлять право использования произведений в упрощенном порядке путем размещения в сети «Интернет», и норма об «оберточных» лицензиях содержит положения о предоставлении права использования программ для ЭВМ путем размещения условий на экземпляре упаковки, а также в сети «Интернет». Стоит отметить предложения по поправкам в часть четвертую ГК РФ, которые были разработаны Российской Ассоциацией электронных коммуникаций, Фонда «Сколково», Ассоциации интернет-издателей, базирующихся на основе предложений Исследовательского Центра частного права⁶³. Были вынесены предложения определить, что условия «оберточных» лицензий могут быть размещены исключительно на экземпляре упаковки, а условия открытых лицензий – только в сети «Интернет». Наряду с этим было специально оговорено, что на основании открытой лицензии предоставляется право использования произведений, в том числе программ для ЭВМ. Таким образом, разграничение проявляется в месте размещения условий договора и его объектах.

Но, в связи с тем, что в обоих случаях порядок заключения договора аналогичный, то целесообразно исключить норму об «оберточной» лицензии и вместо этого в норме об открытой лицензии предусмотреть, что в отношении

⁶² Чистякова В. Проблемы конструкции открытой лицензии // Корпоративный юрист. 2014. № 8. С. 4.

⁶³ Официальный сайт РАЭК [Электронный ресурс]. URL: https://raec.ru/upload/files/popravki_gkrf_47538_5.pdf. (дата обращения: 20.01.2023).

программ для ЭВМ допускается размещение условий лицензии на упаковке экземпляра.

Также, в ГК РФ, а именно в п. 5 ст. 1233 ГК РФ, упоминается заявление о предоставлении возможности безвозмездного использования объектов авторского и смежных прав. Согласно данному положению правообладатель вправе разместить на официальном сайте уполномоченного органа заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать его произведение на указанных условиях.

По своей сути данная норма о заявлении по предоставлению права безвозмездного пользования была введена в ГК РФ с целью упрощения оборота авторских и смежных прав. Но, данная норма не достигает данной цели в связи с тем, что за данное безвозмездное предоставление как минимум предполагается уплата государственной пошлины. Также, в данных отношениях на стороне правообладателя в основном выступают разработчики программ для ЭВМ, но данная форма не может быть удобной для них в связи с тем, что программы постоянно обновляются, после чего необходимо подавать новое заявление. Кроме того, заявление о предоставлении права использования является односторонней сделкой, что исключает возможность применения договорных способов защиты права. При наличии иностранного элемента (открытая лицензия размещается в интернете, который не имеет территориальных границ) правообладатель лишен возможности выбора применимого права⁶⁴.

На основании данных положений целесообразность введения данной нормы в ГК РФ сомнительна. Если говорить о введении нормы⁶⁵ об открытой лицензии, то благодаря этому в ГК РФ были доработаны положения об отдельной разновидности лицензионного договора в сфере авторского права, а также упрощен оборот авторских и смежных прав.

⁶⁴Савельев А. И. Свободные лицензии на программное обеспечение в контексте реформы гражданского законодательства // Вестник гражданского права. 2012. № 4. С. 98.

⁶⁵ Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.04.2012 г. [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

3.1 Определение размера вознаграждения лицензиара согласно объему использования объекта лицензионного договора

Согласно ч. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Также, при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Выделяются следующие основные виды вознаграждений по лицензионному договору:

- уплачиваемых в форме фиксированных разовых платежей (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Гражданское законодательство не дает наименования этому виду платежа. В соответствии с общепринятой практикой и законодательными актами, действующими в иных отраслях, такие лицензионные платежи принято называть паушальными (п. 1.3.1Р 21.087-2013 Методических рекомендаций по оценке стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности в медико-биологической сфере, полученные по государственному заказу, утв. ФМБА России 19.12.2013, Определение ВАС РФ от 02.11.2011 № ВАС-13810/11 по делу № А50-20645/2010, Определение Верховного Суда РФ от 14.08.2019 № 305-ЭС19-12855 по делу № А40-239017/2018, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2020 № С01-985/2020 по делу № А65-27862/2019);

- уплачиваемых в форме периодических платежей: процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Указанные платежи именуется роялти (п. 1.3.1Р 21.087-2013 Методических рекомендаций по оценке стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности в медико-биологической сфере, полученные по государственному заказу, утв. ФМБА России 19.12.2013, Определение ВАС РФ от 02.11.2011 № ВАС-

13810/11 по делу № А50-20645/2010, Определение Верховного Суда РФ от 29.04.2020 № 301-ЭС20-4611 по делу № А28-16720/2018, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2020 № С01-1444/2020 по делу № А45-31140/2019).

Разовый фиксированный платеж по-другому называют паушальным, а периодические платежи – роялти. Существует возможность согласования комбинированной формы, к примеру, сначала внесение паушального платежа, а затем – роялти в виде процента от выручки или рассчитанные за каждую единицу проданной продукции. В данном случае необходимо обратить внимание на то, что лицензиар сможет взыскать с лицензиата, который не использовал объект интеллектуальной собственности, только согласованную в твердом размере сумму.

Вместе с этим лицензиар вправе заявить о возмещении убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности, а также о расторжении договора⁶⁶. На основании данного фактора в судебной практике возникают проблемы, когда недобросовестный лицензиат не использует объект, вследствие чего не платит вознаграждение.

Проблема расчёта размера вознаграждения появляется в случае неиспользования переданного объекта, так как отсутствует доход от его использования. В данном случае в качестве цены при сравнимых обстоятельствах используется размер вознаграждения, который уплачен лицензиатом в предыдущие периоды или уплаченный иными лицензиатами⁶⁷. В иных случаях необходимо обращаться к услугам независимых оценщиков⁶⁸.

Согласно современному законодательству, обязанность лицензиата использовать объект договора определена только для издательского лицензионного договора в ст. 1287 ГК РФ: издатель обязан начать использование произведе-

⁶⁶ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. №10 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁶⁷ Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 авг. 2016 г. № 11АП-9341/2016 по делу № А65-2761/2016 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁶⁸ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 авг. 2014 г. № С01-692/2014 по делу № А40-101705/2013 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

дения не позднее срока, установленного в договоре. При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора. В случае, если срок не определен договором, то издатель обязан начать использование в срок, обычный для данного вида произведений и способа использования, или лицензиар может обратиться в суд с требованием о расторжении договора.

Стоит отметить необходимость введения аналогичной нормы в общие положения о лицензионном договоре. При утверждении уплаты вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода, получаемого при использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, то использование должно быть начато в срок, обычный для данного вида результата или средства и способа их использования.

Наряду с этим формулировка «обычный срок» является достаточно общей. Предлагается закрепить, по аналогии со ст. 510 ГК РСФСР 1964 г., что при отсутствии в договоре срока, использование объекта лицензионного договора должно быть начато в срок обычный для данного вида результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и способа их использования, но не позднее полугода с момента предоставления права использования по договору⁶⁹.

При выделении данной нормы использование объекта договора будет обязанностью лицензиата. В случае, если стороны не определяют в договоре срок начала использования, то через полгода лицензиар будет вправе расторгнуть договор. Также, в случае, если лицензия является исключительной, то лицензиар сразу после расторжения договора вправе предоставить право использования объекта более добросовестному пользователю.

Кроме того, в случае, если условия нового договора будут менее благоприятными для лицензиара (более низкая процентная ставка по роялти), он сможет взыскать с прежнего лицензиата абстрактные убытки в размере разницы между ценой расторгнутого договора и ценой нового договора соответствии

⁶⁹ Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014.

со ст. 393.1 ГК РФ.

Таким образом, в настоящее время существует необходимость закрепления в ГК РФ нормы об обязанности лицензиата по использованию объекта лицензионного договора в том случае, если вознаграждение определено в качестве процентов от дохода лицензиата.

3.2 Неисполнение лицензиаром своих обязательств по лицензионному договору

Как уже ранее упоминалось, существует две разновидности лицензионного договора, установленные ст. 1236 ГК РФ – простая (неисключительная) и исключительная лицензия.

Согласно анализу судебной практики, достаточно распространенной является проблема заключения лицензионного договора при наличии уже действующего лицензионного договора, который был заключен на условиях исключительной лицензии.

В сфере авторского права имеется решение данной проблемы таким образом: заключение позднего по времени лицензионного договора нарушает требования закона и права третьих лиц (лицензиата по ранее заключенному договору), а потому является ничтожным. Данное положение подтверждается постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2019 № С01-1050/2018 по делу № А40-13736/2018, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2018 № 09АП-37436/2018-ГК по делу № А40-13736/18.

Однако стоит отметить иной подход к данной проблеме. Согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2016⁷⁰ первоначальный лицензиат не вправе требовать признания договора недействительным. Обосновывается это тем, что так как правообладатель не отчуждал исключительное право, а, следовательно, имеет право распоряжаться им по своему усмотрению. В данном случае первоначальный лицензиат вправе требовать лишь возме-

⁷⁰ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2016 № С01-953/2016 по делу № А40-99273/2015 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ния убытков с правообладателя.

Таким образом, суд сделал акцент не на лишении права лицензиара на заключение второго договора, а на негативном обязательстве не заключать иной договор (п. 6 ст. 393 ГК РФ).

Схожий подход применяется законодателем в отношении договора коммерческой концессии. Согласно ст. 1033 ГК РФ, стороны имеют право заранее определить обязанность правообладателя не заключать иные договоры коммерческой концессии с иными лицами. В судебной практике иногда установлены случаи о согласовании условий лицензионного договора по данной модели⁷¹.

В научных работах доводом в пользу применения данного подхода является то, что оспаривание сделки третьим лицом является вмешательством в чужие договорные отношения и отрицанием их относительного характера⁷². На основании данного подхода установлены разъяснения, содержащиеся в п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ⁷³: третье лицо вправе обратиться с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки в случае, если отсутствуют иные способы защиты его прав.

Таким образом, в связи с тем, что отсутствует единообразие в вопросе о последствиях заключения лицензионного договора при наличии действующей исключительной лицензии, необходимо закрепление позиции в разъяснениях Пленума Верховного суда РФ.

Более оптимальным является подход о признании договора недействительным, так как:

- 1) в данном случае первоначальный лицензиат сразу вправе пресечь нарушение;
- 2) лицензиат, которые заключил договор позже, вправе взыскивать с пра-

⁷¹ Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.09.2018 № Ф05-13980/2018 по делу № А40-173972/2017 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁷² Иванов Н.В. Параллельные лицензии на использование объектов интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. URL:<http://ipcmagazine.ru/legalissues/parallel-licenses-for-the-use-of-intellectual-property>(дата обращения: 02.02.2023).

⁷³ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.

вообладателя убытки, которые были причинены признанием договора недействительным;

3) при соотношении убытков обоих лицензиатов при применении подхода о признании договора недействительным и подхода о невозможности признания договора недействительным, можно сделать вывод о их значительном уменьшении при признании договора недействительным, так как длительность нарушения меньше.

При рассмотрении подхода о невозможности признания договора недействительным (то есть возможности исключительно взыскания убытков с правообладателя), можно сделать вывод о том, что данный подход не позволит защитить права первоначального лицензиата. В данном случае, если последующий лицензионный договор будет действовать, то первоначальный лицензиат будет нести убытки в течение продолжительного времени (на протяжении всего срока действия договора).

Таким образом, лицензиат вынужден обращаться в суд с требованием о взыскании убытков неоднократно или перед истечением срока исковой давности (до истечения трех лет с момента, когда первоначальный лицензиат узнал или должен был узнать о нарушении лицензиаром своей обязанности по воздержанию от выдачи лицензий другим лицам). На основании этого, использование данного способа защиты практически теряет смысл.

Далее необходимо обратить внимание на проблему выдачи лицензии при наличии уже действующей иной исключительной лицензии в отношении объектов промышленной собственности. В таком случае происходит ситуация, при которой отсутствует регистрация предоставления права использования по первому договору в связи с неосмотрительностью лицензиата в вопросе о своевременной регистрации, или по объективным причинам.

Согласно п. 6 ст. 1232 ГК РФ в том случае, если предоставление права использования по лицензионному договору не зарегистрировано, то оно считается несостоявшимся. Кроме того, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ незарегистрированное право на имущество (исключительное право

является имуществом согласно ст. ст. 128 и 1226 ГК РФ) считается отсутствующим для третьих лиц⁷⁴. Таким образом, противоположно подходу, который преобладает в авторском праве, первоначальный лицензиат не вправе требовать признания более позднего договора недействительным, так как это затронет права третьего лица (лицензиата по более позднему договору. Первоначальный лицензиат вправе требовать расторжения договора и взыскания с правообладателя убытков, но не вправе использовать объект промышленной собственности самостоятельно. Данное последствие является несоразмерной допущенной первоначальным лицензиатом неосмотрительности в вопросе о регистрации договора.

Существует более оптимальный подход, согласно которому приоритет – это момент заключения договора. Иными словами, договор, заключенный позже, будет являться недействительным, в связи с тем, что он нарушает положения закона о невозможности выдачи лицензий при наличии действующей исключительной лицензии. Согласно данному подходу, первоначальный лицензиат вправе сослаться на решение суда о признании недействительным более позднего договора и потребовать отмены записи в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о регистрации перехода права по более позднему договору и регистрации перехода права использования по договору, заключенному им самим.

Данный подход идет вразрез с буквальным толкованием законодательства и разъяснениями Пленума ВС РФ, но при этом, он основан на принципе добросовестности и не позволит правообладателю безнаказанно нарушать императивную норму о невозможности предоставления иных лицензий: первый лицензиар признает договор недействительным, а второй взыщет убытки.

Стоит отметить, что высшие судебные инстанции неоднократно делали исключения из общих правил по вопросам о регистрации, заключенности и недействительности договоров согласно принципу добросовестности. Согласно

⁷⁴ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.

информационному письму от 25.02.2014⁷⁵ Президиум ВАС РФ указал, что с целью недопущения недобросовестного поведения сторон незарегистрированный договор можно признать заключенным (п. 2), а также недействительным (п. 3). П. 7 данного постановления ВАС РФ рассмотрены случаи фактического исполнения незаключенных договоров. Оба случая были идентичны, но, суд, руководствуясь принципом добросовестности, признал наличие правоотношений, а в другом – нет.

Также существует возможность возникновения иной ситуации – предоставление исключительной лицензии при наличии уже действующей неисключительной лицензии. Стоит обратить внимание, что неисключительная лицензия может действовать как на основании лицензионного договора, так и в силу закона (ст. ст. 1296, 1297, 1371, 1372, 1432, 1462 ГК РФ и другие). Само по себе понятие «исключительность» подразумевает невозможность заключения других договоров после выдачи исключительной лицензии, но также не прекращает действие уже выданных простых лицензий.

Лицензиат узнает о наличии уже действующих неисключительных лицензий только после заключения договора исключительной лицензии. В таком случае наличие таких обременений лишает лицензиата тех преимуществ, на которые он мог рассчитывать. Анализируя Постановление Пленума Верховного Суда⁷⁶ можно сделать вывод о том, что если лицензия выдается в отношении объектов промышленной собственности, то данная проблема не может возникнуть, так как данные о правах третьих лиц регистрируются в реестре и, в том случае, если лицензиат не ознакомился с его содержанием, то он признается недобросовестным. В такой ситуации лицензиату отказывают в защите его прав. Данный подход применяется в отношении объектов недвижимости, а также в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от

⁷⁵ Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 4.

⁷⁶ Постановление Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Бюллетень Верховного суда РФ. 2010. № 7.

03.07.2018⁷⁷ подходы о регистрации прав на недвижимость могут быть применены к регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности.

Если говорить об объектах, которые не требуют регистрации, то стоит отметить вероятность возникновения ситуации, в которой лицензиат не знает о наличии прав третьих лиц, а правообладатель не уведомил его об этом. В силу п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ⁷⁸ в случае, если какие-либо обстоятельства должны быть известны стороне в силу их характера, то одна сторона переговоров должна сообщить об этом другой стороне. В ином случае другая сторона вправе обратиться с требованием о признании договора недействительным, согласно ст. 178 ГК РФ, а также возмещении убытков.

Таким образом, представляется необходимость расширения перечня способов защиты лицензиата, а также упрощения процедуры доказывания существенного заблуждения. Добиться этого возможно путем применения по аналогии положения об обязанности арендатора сообщить о правах третьих лиц (ст. 613 ГК РФ)⁷⁹. Данный путь аргументируется тем, что в данном случае для доказывания достаточно установления факта несообщения лицензиату о правах третьих лиц⁸⁰. При этом бремя доказывания уведомления лицензиата лежит на лицензиаре, так как отрицательные факты не подлежат доказыванию⁸¹. Также, при выборе данного способа, лицензиат вправе требовать расторжения договора с возмещением убытков, либо снижения цены договора на основании ст. 613 ГК РФ.

На основании всего вышесказанного, существует необходимость закрепления возможности применения по аналогии нормы об обязанности арендодателя уведомить арендатора при заключении договора обо всех правах третьих

⁷⁷ Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2018 №28-П «По делу о проверке конституционности пункта 6 ст. 1232 ГК РФ в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам» // Российская газета. 2018. № 7610. С. 6.

⁷⁸ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 5.

⁷⁹ Гаврилов Э.П. Основные сведения о праве интеллектуальной собственности в РФ. М., 2019.

⁸⁰ Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2018 № 19АП-7367/2016 по делу № А08-3545/2016 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁸¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2018 № С01- 414/2018 по делу № А40-110524/2017 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

лиц на уровне разъяснений Верховного Суда РФ. При этом оптимальным вариантом является закрепление в ГК РФ обязанности лицензиара об уведомлении лицензиата о правах третьих лиц, включая право на использование под контролем правообладателя.

Также необходимо обратить внимание на сферу оборота товарных знаков. Возможно возникновение ситуации, в которой правообладатель выдает исключительную лицензию одному лицу, а другому предоставляет право использования товарного знака под контролем правообладателя.

В сфере предоставления права на использование товарного знака существует правовая конструкция – использование под контролем правообладателя (установлена п. 2 ст. 19 ТРИПС⁸², а также п. 2 ст. 1486 ГК РФ). В отечественном законодательстве отсутствует прямое определение данного понятия. Проанализировав положения ст. 1486 ГК РФ под использованием товарного знака под контролем правообладателя можно понять право использования товарного знака, которое предоставлено правообладателем иному лицу, без заключения лицензионного договора в тех случаях, когда его заключение не требуется.

Необходимость закрепления данной формы заключается в том, что если правообладатель не использует товарный знак, то в этом случае любой субъект хозяйственной деятельности, который непосредственно заинтересован в его использовании, вправе потребовать передачи или предоставления права использования товарного знака. При отказе правообладателя заинтересованный субъект вправе обратиться в суд с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака. Как правило заявителями указывается на отсутствие лицензионного договора, но специфика товарных знаков предполагает в некоторых случаях возможность их использования без заключения лицензионного договора. На основании этого правообладатель имеет возможность доказать фактическое использование товарного знака, несмотря на отсутствие заключенного договора.

Судом по интеллектуальным правам были определены ситуации, в кото-

⁸² Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994)[Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

рых использование товарного знака определялось как использование под контролем правообладателя⁸³. Данные ситуации можно разделить на две группы: к первой относятся случаи использования товарного знака в рамках нелицензионного договора. В качестве примера можно привести нанесение товарного знака на упаковку при изготовлении товара по договору подряда или внесение исключительного права на товарный знак в качестве вклада по договору простого товарищества.

Позже к использованию под контролем правообладателя было отнесено использование в рамках предварительного лицензионного договора⁸⁴.

Ко второй группе можно отнести случаи внедоговорного использования, а именно: импорт товаров лицом, которого правообладатель указал в таможенном реестре как уполномоченного на использование товарного знака; использование товарного знака лицом, имеющим корпоративную связь с правообладателем.

Анализ судебной практики показал, что предоставление права на использование под контролем правообладателя не подлежит обязательной регистрации, существует необходимость установления факта использования и воли правообладателя на использование иным лицом⁸⁵.

Вернувшись к ситуации выдачи исключительной лицензии одному лицу и предоставления права товарного знака под контролем правообладателя иному лицу необходимо отметить, что она может быть осложнена наличием корпоративных отношений между лицами. Необходимо рассмотреть ситуацию, в которой основное общество предоставило одному дочернему исключительную лицензию на использование товарного знака. Спустя один год было подписано дополнительное соглашение к лицензионному договору, согласно которому ли-

⁸³ Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. № СП-23/21) [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

⁸⁴ Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2016 по делу № СИП-397/2015 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁸⁵ Определение ВАС РФ от 18 апреля 2012 г. № ВАС-4005/12; Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

лицензиар вправе «предоставлять право использования под контролем правообладателя своим дочерним компаниям». На следующие сутки после подписания дополнительного соглашения между лицензиаром и иным дочерним обществом был заключен договор о предоставлении права использования под контролем правообладателя.

Участник дочернего общества-лицензиата подал иск о признании недействительными дополнительного соглашения к лицензионному договору, а также договора о предоставлении права использования под контролем правообладателя. В обосновании иска было указано следующее:

1) изменения, которые касаются зарегистрированного предоставления права использования, не были зарегистрированы в Роспатенте. На основании этого фактора они недействительны, в следствие чего договор о предоставлении права на использование под контролем правообладателя также считается недействительным;

2) дополнительное соглашение подписано за день до заключения договора о предоставлении права использования под контролем правообладателя. Подписано соглашение с обеих сторон одним и тем же лицом, которое одновременно является генеральным директором лицензиара и генеральным директором управляющей лицензиатом организации. Вознаграждение по договору уменьшено в 5 раз. Данные обстоятельства, по мнению истца, в совокупности с отсутствием регистрации свидетельствовали о недобросовестности ответчика.

Изучив данные обоснования, суд пришел к выводу о том, что договор не противоречит исключительной лицензии. Данный вывод обосновывался тем, что право использования под контролем правообладателя может быть предоставлено без согласия лицензиата по исключительной лицензии, так как между всеми сторонами существуют корпоративные отношения: лицензиар имеет преобладающее участие в обеих организациях, использующих товарный знак⁸⁶.

Можно сделать вывод о неверности данного подхода. Для начала стоит

⁸⁶ Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.06.2017 г. по делу № А65-31110/2016 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

отметить, что использование одного объекта как на основании исключительной лицензии, так и под контролем правообладателя по общему правилу невозможно. Исходя из буквального толкования ч. 1 ст. 1236 ГК РФ можно сказать, что исключительная лицензия сама по себе предполагает невозможность выдачи лицензий иным лицам. Использование под контролем правообладателя является использованием без лицензии и поэтому, на первый взгляд, возможно такое использование при наличии исключительной лицензии, но в данной ситуации необходимо исходить из системного толкования закона. Понятие исключительной лицензии введено с целью недопущения использования объекта более, чем одним лицом.

Данное понятие содержится в общих нормах о праве интеллектуальной собственности. Данные нормы подразумевают под собой возможность использования результатов и средств только на основании лицензионного договора. При этом нормы об использовании под контролем правообладателя применяются только к товарным знакам и только с целью недопущения прекращения правовой охраны товарного знака: чтобы правообладатель мог доказать фактическое использование объекта. Таким образом, можно сделать вывод о том, что по общему правилу одновременное использование одного объекта на основании исключительной лицензии и под контролем правообладателя – невозможно.

Далее, согласно ст. 431 ГК РФ, толкование условий договора должно быть буквальным. В случае неясности условий необходимо рассматривать общую практику взаимоотношений сторон (в том числе корпоративных). В данном случае сторонами не было прямо установлено положение о том, что исключительная лицензия не распространяется на случаи использования под контролем правообладателя. Таким образом, можно сделать вывод о том, что никто, кроме лицензиата не вправе использовать объект договора.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что заключение лицензионного договора на условиях исключительной лицензии в рамках одного холдинга подразумевает в том числе запрет на использование товарного

знака иными лицами, входящими в данный холдинг.

3.3 Односторонний отказ от исполнения лицензионного договора

Лицензионный договор можно расторгнуть по общим основаниям расторжения договоров, если иное не установлено в разд. VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ). Так, например, лицензионный договор можно расторгнуть при его существенном нарушении другой стороной (п. 2 ст. 450 ГК РФ). Иногда расторгнуть договор можно при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении.

Но для лицензионного договора есть и специальные основания его прекращения. Например, патентообладатель может через суд потребовать прекращения действия принудительной простой лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец, если обстоятельства, из-за которых такая лицензия была предоставлена, перестали существовать и вероятность, что они возникнут вновь, мала (п. 1 ст. 1362 ГК РФ). Отдельные основания предусмотрены и для одностороннего отказа от исполнения договора, который мы рассмотрим в данном подразделе.

Согласно ч. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.

Лицензионный договор можно расторгнуть следующими способами:

- 1) по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ);
- 2) в судебном порядке по требованию той стороны, у которой есть основание для судебного расторжения (п. 2 ст. 450 ГК РФ);
- 3) путем одностороннего отказа от договора (п. п. 1, 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной или в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Согласно ч. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Так, предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Отказ лицензиара от лицензионного договора в одностороннем порядке возможен в определенных случаях:

- 1) лицензиат существенно нарушил обязанность выплатить лицензионное вознаграждение в установленный договором срок (п. 4 ст. 1237 ГК РФ);
- 2) лицензиат-издатель не начал использовать произведение в установленный издательским лицензионным договором срок (п. 1 ст. 1287 ГК РФ);
- 3) лицензиат, получивший права по открытой лицензии, предоставил третьим лицам право использовать произведение или новый, созданный лицензиатом на его основе, объект за пределами своих прав и/или на иных условиях, чем в лицензии (п. 4 ст. 1286.1 ГК РФ).

Кроме того, как лицензиар, так и лицензиат вправе немотивированно отказаться от заключенного на неопределенный срок лицензионного договора в отношении ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

Непосредственно порядок расторжения договора лицензиаром в одностороннем порядке заключается в направлении лицензиату письменного уведомления, в котором он указывает на отказ от договора и подкрепляет его ссылка-

ми на законодательные акты или договор. По общему правилу прекращение договора произойдет в момент, когда лицензиар получит уведомление (п. 1 ст. 450.1, п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Также существует вероятность возникновения ситуации, когда лицензиар отказывается от договора в связи с существенным нарушением лицензиатом обязанности по выплате лицензионного вознаграждения.

В данной ситуации прекращение договора произойдет по истечении 30 дней с того момента, когда лицензиат получит уведомление об отказе, и только если он так и не выплатил в этот срок вознаграждение лицензиару (п. 4 ст. 1237 ГК РФ).

Если говорить об отказе лицензиата от лицензионного договора в одностороннем порядке, то необходимо отметить, что он может сделать это в общем порядке. В данной ситуации требуется направление лицензиару письменного уведомления. В нем должно содержаться явно выраженное намерение отказаться от договора с обоснованием на закон и/или положения лицензионного договора (п. 1 ст. 450.1, п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Также, особое внимание необходимо уделить вопросу о возврате вознаграждения при расторжении лицензионного договора. Возможность вернуть полученное лицензионное вознаграждение при расторжении договора зависит от вида вознаграждения, условий договора и обстоятельств его расторжения. В целом для возврата вознаграждения правила такие же, как и для большинства других договоров.

Так, если договор расторгнут до того, как лицензиат начал использовать объект, при этом перечислив аванс в счет паушального взноса, то возврат производится по общим правилам возврата полученного аванса при расторжении договора.

В судебной практике⁸⁷ встречается подтверждающая этот подход позиция, согласно которой лицензиар обязан вернуть лицензиату полученный пау-

⁸⁷ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2022 № С01-1447/2020 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

шальный взнос за предоставление права использовать объект интеллектуальной собственности, если он своих обязательств по договору не исполнил, право лицензиату не предоставил.

Однако если до расторжения договор исполнялся, в частности лицензиат принял предоставляемое право в пользование и не имел к лицензиару замечаний, то его требование о возврате паушального взноса при условии, что лицензиар не нарушал договор, могут не удовлетворить.

В судебной практике встречается такая позиция⁸⁸. Дело в том, что после расторжения договора требовать вернуть исполненное стороны не могут, если только это не установлено законом или договором (п. 4 ст. 453 ГК РФ).

Что касается возможности возврата роялти, то, полагаем, что это возможно, лишь когда лицензиат перечислил их сумму авансом вперед, а затем расторг договор.

Тогда будут действовать те же общие правила возврата при неравноценном исполнении (п. 4 ст. 453 ГК РФ). Однако на практике такое встречается довольно редко, поскольку смысл роялти в плате за состоявшееся использование объекта, зачастую в процентах от прибыли.

По итогам рассмотрения основных проблем одностороннего отказа от лицензионного договора обоими сторонами, необходимо отметить, что важное место в его применении занимает сам лицензионный договор.

Разрабатывая проект договора совместно с лицензиаром, лицензиат в своих интересах старается снизить риск расторжения договора лицензиаром в одностороннем порядке, предусматривая в договоре следующее условие: «Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ».

Данное условие создает затруднения для лицензиара в части быстрого и своевременного расторжения договора с лицензиатом по любой причине.

⁸⁸ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2022 № С01-709/2022[Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Необходимость в расторжении может появиться не только при неоднократной просрочки платежа лицензиатом, но также и в случае появления более выгодного предложения от иного потенциального покупателя (лицензиата). Основываясь на том, что причины срочного расторжения имеющегося с лицензиатом договора могут возникнуть совершенно по разным причинам, можно внести правки в соответствующее условие, дополнив его следующим содержанием:

«Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке с уведомлением Лицензиата за 10 календарных дней до даты расторжения по различным основаниям, в том числе в случае однократной просрочки оплаты по настоящему договору более 15 календарных дней».

Данное условие способствует более осторожному отношению лицензиата к платежам, а также к аккуратному взаимодействию с лицензиаром и купленными правами в целом.

В итоге, по результатам переговоров сторон и согласования формулировки данного условия может появиться некий симбиоз вышеприведенных формулировок, как:

«Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке с уведомлением Лицензиата за 10 рабочих дней до даты расторжения по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а кроме того, в случае однократной просрочки оплаты по настоящему договору более 15 календарных дней».

При написании данной формулировки стороны находят обоюдное нейтральное равновесие интересов сторон.

В данном случае лицензиар имеет расширенные возможности при одностороннем отказе от исполнения лицензионного договора в более упрощенном порядке, а лицензиат ограничивает его право теми основаниями, которые

предусмотрены законодательством и фактом неоплаты.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для создания максимального удобства для сторон условия о порядке расторжения договора можно скорректировать в сторону более быстрой и односторонней процедуры расторжения договора.

На основании всего вышеизложенного, рассмотрев основные проблемы исполнения лицензионного договора, необходимо сделать вывод о том, что законодательство нуждается в более детальном регулировании исполнения лицензионного договора. В работе изучены точки зрения современных ученых по данной теме, и, на основе их анализа, отмечены основные способы решения данных проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По лицензионному договору 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 такого средства в предусмотренных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Данный договор относится к гражданско-правовым договорам, которые направлены на регулирование оборота объектов интеллектуальной собственности и входит в группу договоров, направленных на распоряжение результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

- предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство) (пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);

- способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);

- условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного лицензионного договора). В таком договоре может быть предусмотрена выплата лицензиару вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными п. 6 ст. 1235 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака (п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ).

При изучении правового регулирования лицензионного договора были выявлены основные проблемы.

Для начала хотелось бы отметить проблему отсутствия в ГК РФ единого понимания понятия предмета лицензионного договора, а также отсутствие понятия объекта в целом. Данный факт говорит о необходимости введения в ГК РФ норм, устанавливающих данные понятия, а именно введение в ст. 1235 ГК РФ понятия объекта лицензионного договора, а также установление единства в понимании предмета лицензионного договора путем определения понятия предмета договора в общей части ГК РФ, а также предмета лицензионного договора в ст. 1235 ГК РФ.

Также, в данной работе были проанализированы значительные изменения, внесенные в часть IV ГК РФ. В силу данных изменений была введена разновидность лицензионного договора в сфере авторского и смежных прав – открытая лицензия. Необходимость введения данной нормы неясна, так как действовавшее до введения изменений законодательство и так позволяло заключать подобный вид лицензионного договора. Также, определенный порядок заключения уже был предусмотрен законодателем непосредственно для лицензий на программы для ЭВМ.

В области открытых лицензий существует проблема, которая заключается в том, что данный вид лицензии размещается в сети «Интернет» и возможна вероятность возникновения ситуаций, в которых от имени правообладателя такую лицензию будет размещать иное лицо, которое не обладает исключительным правом на данное произведение. При этом зачастую идентификация нарушителя практически невозможна. Таким образом, привлеченный к ответственности невиновный пользователь-предприниматель не сможет предъявить регрессный иск к нарушителю. В связи с чем необходимо введение норм, защищающих права невиновного пользователя от гражданской ответственности.

Также, следует обратить внимание на недочеты в правовом регулировании положений, устанавливающих порядок исполнения лицензионного договора. Данная проблема оказывает негативное влияние на защиту прав лицензиара, тем самым дает возможности лицензиатам для злоупотребления правами.

Недочеты проявляются в следующих моментах. Определение размера

вознаграждения сторон по общему правилу основывается на доходе от использования объекта договора. При таком положении недобросовестный лицензиат может не использовать объект лицензионного договора, так как это его право, а не обязанность, и в следствие чего не уплачивать вознаграждение.

В данном случае лицензиар вправе обратиться в суд с требованием о взыскании вознаграждения или с требованием о расторжении договора и взыскании убытков в размере неполученного вознаграждения.

Согласно ранее отмеченному Постановлению Верховного Суда РФ правообладателю предлагается взыскивать только вознаграждение. На основании этого предлагается закрепить в ГК РФ обязанность лицензиата использовать объект договора и право лицензиара расторгнуть договор и взыскать вознаграждение в случае невыполнения лицензиатом указанной обязанности.

Также, особо распространены проблемы нарушения прав лицензиата при выдаче исключительной лицензии.

Одной из проблем в данной сфере является заключение правообладателем лицензионного договора при наличии действующей исключительной лицензии. По началу возникает мысль о простом решении данной проблемы: договор, который был заключен позднее, является недействительным, но существует судебная практика, согласно которой суды отказывают в признании договора недействительным. Аргументом данной позиции выступает то, что в связи с выдачей исключительной лицензии не происходит отчуждение исключительного права, а также правообладатель не лишается права выдачи иных лицензий. В связи с этим представляется необходимым разъяснение Пленума ВС РФ о необходимости признания недействительным лицензионного договора, выданного при наличии исключительной лицензии.

Касаемо сферы права промышленной собственности существует следующие ситуации. Исключительная лицензия выдается правообладателем, но при этом предоставление права использования не регистрируется в течение определенного времени. После чего, правообладатель незаконно выдает исключительную лицензию уже иному лицу, после чего регистрирует ее. Таким образом,

лицензиат, который ранее заключил лицензионный договор, уже не вправе зарегистрировать право использования.

На данный момент существует подход, который преобладает по сравнению с другими, согласно которому в таком случае первоначальный лицензиат вправе требовать от лицензиара только выплаты ему убытков в связи с нарушением условий исключительной лицензии. Согласно данному подходу выходит, что лицензиат, который позднее получил лицензию в нарушение закона, вправе использовать объект договора, а первый лицензиат – нет. Данный подход недопустим.

Более оптимальным автор может назвать иной подход: первоначальный лицензиат вправе требовать признания более позднего договора недействительным и отмены записи о регистрации предоставления права использования по позднему договору.

Существует вероятность и противоположной ситуации, при которой выдается исключительная лицензия при наличии уже действующих (как исключительных, так и неисключительных) лицензий. Снижение количества нарушений в данной сфере возможно путем закрепления в ГК РФ обязанности правообладателя сообщать пользователю при заключении лицензионного договора о всех известных ему правах третьих лиц или дать заверение об отсутствии таких прав. Аналогичная норма уже предусмотрена действующим законодательством для договора аренды.

Таким образом, в данной работе проанализировано правовое регулирование лицензионного договора в РФ, в следствие чего выявлены основные проблемы его правового регулирования и предложены пути их решения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Правовые акты федерального уровня

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ, от 06.10.2022) [Электронный ресурс] : офиц. интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: www.pravo.gov.ru - 06. 10. 2022.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 14.04.2023, с изм. от 16.05.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.04.2023) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 05.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.05.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.) . – Ст. 5496.

5 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785.

6 Федеральный закон от 12.03.2014 г. №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 11. – Ст. 1100.

7 Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» // Собрание законодательства РФ. –

2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5497.

8 Закон СССР от 10 июля 1991 г. № 2328-1 «О промышленных образцах»// Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета СССР. – 1991. – № 32. – Ст. 908.

9 Закон СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР»// Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1991 г. – № 25. – Ст.703.

10 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г. № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства» // Российские вести. – 1994. – № 56.

Международные акты

11 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // Собрание законодательства РФ. –2012. – № 37. – С. 2818 - 2849.

II СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

12 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.

13 Васильева, Е. Н. Юридические и экономические риски при заключении издательского лицензионного договора / Е. Н. Васильева// Имущественные отношения в РФ. – 2009. – № 11. – С. 49-53.

14 Васильев, В.В. Лицензионный договор в системе обязательств подотрасли права интеллектуальной собственности / В. В. Васильев// Проблемы права. –2012. – № 6(37). – С. 100.

15 Витко, В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора / В. С. Витко. - М.: Статут, 2011. – 306 с.

16 Гришаев, С.П. Договор об отчуждении исключительного права и ли-

лицензионный договор в патентном праве / С. П. Гришаев // Гражданин и право. – 2009. – № 7. – С. 78-85.

17 Годовой отчет о деятельности Роспатента за 2021 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rospatent.gov.ru/colib/uploadfiles/otchet-2021-ru.pdf>. - 12.12.2022.

18 Голощапов, А.М. Проблемы выплаты авторского вознаграждения за служебные произведения / А. М. Голощапов // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2009. – № 11. – С. 35–37.

19 Демьяненко, Е.В. Понятие и правовая природа лицензионного договора / Е. В. Демьяненко, А. В. Шпак // Юрист-Правоведъ. – 2019. – №4 (91). – С. 47-50.

20 Дутова, Н.В. Лицензионный договор и договор коммерческой концессии: сравнительно-правовой анализ / Н. В. Дутова. - М.: Издательство «Саратовский источник», 2018. – 123 с.

21 Землянова, А. Н. К вопросу об истории понятия лицензионного договора в России / А. Н. Землянова, Р. П. Бегимбетов, М. С. Гуленков // Молодой ученый. – 2017. – № 14 (148). – С. 512-514.

22 Иванов, Н. В. Параллельные лицензии на использование объектов интеллектуальной собственности / Н. В. Иванов // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2019. – № 23. – С. 5-13.

23 Кирилов, Д. А. Сравнительный анализ договора аренды с лицензионным договором / Д. А. Кирилов // Достижения науки и образования. – 2021. – №6 (78). – С. 40-42.

24 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации : учебно-практический комментарий» (постатейный) / под ред. А. П. Сергеева. - М: Проспект, 2017. – 912 с.

25 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / под ред. А. Л. Маковского. – Статут, 2008. – 714 с.

26 Матвеев, А.Г. Создание правовых основ так называемых свободных лицензий в Гражданском кодексе Российской Федерации / А. Г. Матвеев //

Вестник Пермского университета. – 2014. – № 3. – С. 125-135.

27 Мещерякова, В.В. Проблема определения существенных условий лицензионного договора о предоставлении права использования музыкального произведения / В. В. Мещерякова // Уральский журнал правовых исследований. - 2019. - №2 (3). - С. 261-283.

28 Наумова, Е. Договорное регулирование оборота прав на интеллектуальную собственность / Е. Наумова // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2008. – № 6. – С. 67.

29 Нетбай, Е.М. Договор об отчуждении исключительного права по законодательству Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Е. М. Нетбай [Электронный ресурс]: сайт DissersCat. – Режим доступа: <https://www.disserscat.com/colleNet/dogovor-ob-otchuzhdenii-isklyuchitelNogoprava-po-zakonodatelstvu-rossiiskoi-federatsii> - 13.12.2022.

30 Протокол №19 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2018. – № 21. – С. 6-28.

31 Раева, И. В. Определение величины лицензионных платежей за использование товарного знака / И. В. Раева// Colloquium-journal. – 2020. – №14 (66).

32 Райников, С. А. Соотношение договора коммерческой концессии со смежными гражданско-правовыми институтами / С. А. Райников// Вестник гражданского права. – 2008. – № 3. – С. 7-42.

33 Рузакова, О.А. Проблемы построения системы договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами / О. А. Рузакова// Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2008. – № 6. – С. 23-30.

34 Рузакова, О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук /О.А. Рузакова. -М., 2021. – 28 с.

35 Сарычева, Ю.С. Правовая характеристика лицензионного договора о

предоставлении права использования программы для ЭВМ / Ю. С. Сарычева, Н. В. Фирсова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – №9. – С. 191-194.

36 Сова, В.В. Классификация и содержание договоров в сфере интеллектуальной собственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук/ В.В. Сова. – М., 2021. – 26 с.

37 Щерба, Л.Р. Договор коллективного управления имущественными правами субъектов авторского и смежных прав: понятие и юридическая природа / Л. Р. Щерба // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2012. – № 4. – С. 187-197.

III МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

38 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – № 4. – 2014. – №165.

39 Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2018 №28-П по делу о проверке конституционности пункта 6 ст. 1232 ГК РФ в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам // Российская газета. – 2018. – № 7610. – С. 6.

40 Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2017 № 305-ЭС16-14479 по делу № А40- 48991/2015 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

41 Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2017 № 305-ЭС17-10389 по делу № А40-144915/2015 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

42 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. –2018. - № 5.

43 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2010. - № 7.

44 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Бюллетень Верховного Суда РФ. –2015. - № 8.

45 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда РФ. –2016. - № 5.

46 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. №10 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

47 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

48 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.01.2013 г. № 11704/12 по делу № А40-142420/10-15-1174 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

49 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 апреля 2012 г. № ВАС-4005/12 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

50 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2012 по делу № А73-13116/2011 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

51 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2016 г. № 11АП-9341/2016 по делу № А65-2761/2016 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

52 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от

24.08.2018 № 09АП-37436/2018-ГК по делу № А40-13736/18 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

53 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.09.2018 № Ф05-13980/2018 по делу № А40-173972/2017 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

54 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2019 № 15АП-17891/2019 по делу №А53-12641/2019 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

55 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.07.2020 г. по делу № А40-232136/19-110-1889 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

56 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

57 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2016 № С01-562/2016 по делу № А40-147641/2015 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

58 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2016 г. № С01-962/2016 по делу № А40-144545/2015 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

59 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2018 № С01- 414/2018 по делу № А40-110524/2017 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

60 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2022 № С01-1447/2020 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

61 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2022 № С01-709/2022 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

IV Историко-правовые акты

62 Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием» от 26.11.1918 г. // Известия Всероссийского Центрального исполнительного комитета. – 1918. - № 263.

63 Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик от 31.05.1991 г. № 2211-1 // Ведомости ВС СССР. – 1991. – № 26. – Ст. 733.

64 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

65 Закон СССР от 08 декабря 1961 г. «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1961. - № 50. - Ст. 525.

66 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР «Основы авторского права» от 16.05.1928 // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. – 1928. - № 113.

67 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР «О введении в действие Постановления о патентах на изобретения» от 12.09.1924 // Известия Центрального исполнительного комитета СССР. - 1924. – № 9. – Ст. 97.

68 Постановление ЦИК СССР №3, СНК СССР №256 «Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях» от 09.04.1931 г. // СЗ СССР. – 1931. – № 21. – Ст. 181.