

Понятие "лицензионного договора" в российском гражданском праве

В условиях развития современного российского гражданского законодательства возрастает роль и значение договорного регулирования в сфере распоряжения исключительным правом на объект интеллектуальной собственности. Распорядиться исключительным правом на объект интеллектуальной собственности можно как путем полной передачи исключительного права другому лицу (производному правообладателю), так и путем временного предоставления права использования этого объекта¹.

Среди прочих договорных форм одно из важных мест в организации гражданского оборота в области интеллектуальной собственности занимают лицензионные договоры, опосредующие отношения по предоставлению третьим лицам исключительных прав в отношении объектов промышленной собственности.

Лицензионный договор (ст. 1235 ГК РФ²) в отличие от договора об отчуждении исключительных прав предполагает временный и ограниченный переход правомочия использования объекта интеллектуальной собственности, входящего в содержание исключительного права. "Лицензионное соглашение на сегодняшний день представляет собой наиболее распространенный вид сделки в гражданском обороте в сфере интеллектуальной собственности во всем мире"³.

Лицензионный договор - соглашение, по которому обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности (лицензиар) предо-

¹ Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: Особенности правовой охраны. - М.: Статут, 2014. - С. 13.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) (в ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - №52. - Ст. 5496.

³ Боровинская Н.А., Юркин Д.Ю. Лицензионный договор как самостоятельный вид договора в РФ // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. - 2011. - №2. - С. 14.

ставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого объекта в предусмотренных договором пределах.

Сторонами лицензионного договора выступают: лицензиар - обладатель исключительного права и лицензиат - временный пользователь объекта интеллектуальной собственности, которыми могут быть любые субъекты гражданских прав с соблюдением правил о правоспособности. Это отличает лицензионный договор от сходного с ним договора коммерческой концессии, сторонами которого могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели¹.

Предметом лицензионного договора является право использования определенного объекта интеллектуальной собственности определенными в договоре способами, и лицензиат вправе использовать объект только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором. Следует отметить, что по справедливому утверждению Е.А. Кондратьевой, право использования объекта интеллектуальной собственности, прямо не указанное в договоре, не считается предоставленным лицензиату, потому важно тщательно продумать (и зафиксировать в тексте договора) желаемые возможности использования объекта².

В цивилистической литературе отмечается, что лицензионный договор содержит в себе (может содержать) две встречные обязанности заключающих его сторон³. Как видно из формулировки определения лицензионного договора, лицензиар предоставляет или обязуется предоставить в определенных договором пределах право использования результата интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). В свою очередь, если не предусмотрено иное, лицензиат обязуется уплатить лицензиару вознаграждение (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Эти обязательства являются в лицензионном договоре основными обязательственными

¹ Кондратьева Е.А. Лицензионный договор: понятие, содержание, заключение // Юрист. - 2014. - №24. - С. 13.

² Там же. - С. 14.

³ Дубовик Ф.И. К вопросу о природе лицензионного договора, или почему в договоре о предоставлении права не происходит собственно предоставления права // Закон. - 2014. - № 5. - С. 57.

правоотношениями, которым сопутствуют и на исполнение которых направлены некоторые дополнительные правоотношения¹.

По мнению Ф.И. Дубовика, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, принадлежащее лицензиату на основании лицензионного договора, не является субъективным гражданским правом, а лицензионный договор - договором о предоставлении/передаче такого субъективного гражданского права².

В свою очередь, А.А. Пиленко рассматривал "патентное право как право запрещения, обращенное ко всем третьим лицам". Возможность использовать результат интеллектуальной деятельности обеспечивается правом запрещать его использование всем остальным, а не правом самим его использовать. "Позитивная же возможность фабрикации есть не юридическое понятие, а экономическая функция правового института запрещения"³.

Поэтому право использования лицензиатом результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору не является субъективным правом на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации в специальном (гражданско-правовом) смысле, поскольку возможности его использования не коррелирует обеспечивающее ее поведение третьих лиц (т.е. воздержание от его использования) и, следовательно, отсутствует необходимость в существовании коррелирующей такому праву обязанности.

Резюмируя сказанное, Ф.И. Дубовик отмечает, что право лицензиата, предоставленное ему по лицензионному договору, заключается в возможности совершать собственные действия, что в противном случае нарушало бы исключительное право правообладателя. Следовательно, такое право использования представляет собой снятие с лицензиата обязанности не совершать действий по

¹ Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву в 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. - М., 2012. - Т. 2. - С. 90.

² Дубовик Ф.И. К вопросу о природе лицензионного договора, или почему в договоре о предоставлении права не происходит собственно предоставления права // Закон. - 2014. - № 5. - С. 58.

³ Пиленко А.А. Право изобретателя. - М., 2005. - С. 741.

использованию результата интеллектуальной деятельности, что само по себе обеспечивает меру возможного поведения лицензиата¹.

Далее, ученый выдвигает несколько возражений нормативного характера.

Во-первых, п. 2 ст. 1237 ГК РФ, который устанавливает следующее:

"В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах"².

Может показаться, что данное положение свидетельствует о наличии поведения обязанного лица (лицензиара), на которое будет направлено субъективное право лицензиата относительно самого результата интеллектуальной деятельности.

Между тем, по мнению Ф.И. Дубовика, это положение вовсе не говорит о праве лицензиата на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по следующим причинам.

Далее цивилист отмечает, что содержанием права на результат интеллектуальной деятельности является воздержание неопределенного круга лиц от его использования. В приведенной норме говорится о другой обязанности - обязанности лицензиара не чинить препятствий в использовании объекта³.

Поскольку лицензиат не обладает правом запретить использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации кому-либо, то нельзя утверждать, что у него имеется право на такой результат или средство⁴.

Подтверждением сказанного будет то обстоятельство, что в случае нарушения рассматриваемой нормы лицензиат не может воспользоваться никакими из способов защиты интеллектуальных прав, т.е. прав на результаты интеллек-

¹ Дубовик Ф.И. К вопросу о природе лицензионного договора, или почему в договоре о предоставлении права не происходит собственно предоставления права // Закон. - 2014. - № 5. - С. 59.

² Там же. - С. 60.

³ Там же. - С. 61.

⁴ Там же. - С. 61.

туальной деятельности и средства индивидуализации, а только лишь обычными, договорными способами.

Подводя итоги, Ф.И. Дубовик пришел к выводу о том, что обязанность лицензиара по отношению к лицензиату свидетельствует не о праве на результат интеллектуальной деятельности лицензиата, а об обычной договорной обязанности, что также подтверждается и названием статьи ГК РФ ("Исполнение лицензионного договора")¹.

Характеризуя лицензионные договоры, различные ученые традиционно относят их к категории смешанных договоров. Характеризуя данную группу договоров, И.А. Зенин, отмечает, что " п. 3 ст. 1236 ГК РФ устанавливает правило о том, что в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования объектов интеллектуальной собственности могут содержаться условия, предусмотренные п. 1 ст. 1236 ГК РФ для лицензионных договоров разных видов"².

Аналогичной позиции придерживается и О.А. Рузакова, считая, что "часть четвертая ГК РФ предусматривает заключение смешанных лицензий"³.

По мнению Э.П. Гаврилова "смешанные договоры (п. 3 ст. 421 ГК РФ) могут встречаться и среди лицензионных договоров. Элементы различных видов лицензионных договоров относятся в них не только к различным способам использования, но и к периодам времени, и к территории действия".

Ученый считает, что в п. 3 ст. 1236 ГК РФ предусматривается "возможность существования смешанных лицензионных договоров: в отношении одних способов использования применяются условия простой (неисключительной) лицензии, а для других способов использования - условия исключительной лицензии"⁴.

В свою очередь, Б.А. Шахназаров утверждает, что трансграничные ли-

¹ Дубовик Ф.И. К вопросу о природе лицензионного договора, или почему в договоре о предоставлении права не происходит собственно предоставления права // Закон. - 2014. - № 5. - С. 59.

² Зенин И.А. Исключительное интеллектуальное право (право интеллектуальной собственности) как предмет гражданского оборота // Законодательство. - 2008. - №8. - С. 34.

³ Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис. ... д.ю.н. - М., 2007. - С. 191.

⁴ Гаврилов Э. Общие положения права интеллектуальной собственности: краткий комментарий к главе 69 ГК РФ // Хозяйство и право. - 2007. - №9. - С. 32.

лицензионные договоры по передаче прав на объекты промышленной собственности, в силу гибкости и диспозитивности гражданского законодательства (ст. 421 ГК РФ), могут быть смешанными договорами¹.

О.В. Гутников, характеризуя договор об исключительной продаже инновационной продукции, заключаемый с крупными торговыми сетями (ритейлерами) на организацию сбыта инновационной продукции отмечает, что по своей юридической природе данный договор "носит смешанный характер и содержит элементы договора поставки и особого не предусмотренного ГК организационного договора"².

Достаточно дискуссионным видится нам, и вопрос является ли лицензионный договор самостоятельным договором определенного вида или это родовый договор, под которым следует понимать договор любого вида, результатом которого является передача в полном объеме исключительного права.

По этому поводу, одни ученые лицензионный договор рассматривают как самостоятельный вид гражданско-правового договора³, другие - как собирательное понятие, объединяющее все известные договорные формы отчуждения исключительных прав⁴. Так, сторонник первого подхода О.А. Рузакова, систематизируя договоры в создания результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами на три группы, включает лицензионные договоры в самостоятельную вторую группу - договоры о предоставлении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности⁵.

В свою очередь, сторонник второго подхода Е.А. Суханов считает, что

¹ Шахназаров Б.А. Правовое регулирование отношений по трансграничной передаче прав на объекты промышленной собственности: Автореф. дис. ... к.ю.н. - М., 2010. - С. 10.

² Договоры в предпринимательской деятельности / Отв. ред. Е.А. Павлодский, Т.Л. Левшина. - М.: Ин-т законод. и сравнит. правоведения; Статут, 2008. - С. 452.

³ Зенин И.А. Гражданское право: Учебник для вузов. - М., 2009. - С. 506; Касьянов А. Сравнение отчуждения и уступки как договорных форм распоряжения имуществом правом // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. - 2011. - №6. - С. 22; Мерзликина Р.А. Право интеллектуальной собственности. - М., 2008. - С. 327; Рузакова 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. 25; и др.

⁴ Комментарий. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая / Под ред. А.Л. Маковского. - М., 2008. - С. 331; Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты интеллектуальных прав: Автореф. дис. ... к.ю.н. - М., 2010. - С. 94; и др.

⁵ Рузакова 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. 25.

договор об отчуждении исключительного права не представляет собой самостоятельный вид договора и является собирательным понятием, охватывающим различные известные договоры (купли-продажи, мены, дарения и т.п.). По мнению цивилиста, возмездное отчуждение исключительного права является либо договором о его купле-продаже, либо договором мены¹.

Е.М. Нетбай относит договоры об отчуждении исключительного права к договорам о передаче имущества².

Н.К. Абрамова полагает, что буквальное толкование положений п. 4 ст. 454 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что правила о купле-продаже применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав. Исключительные права на произведение являются имущественными. Возмездное отчуждение таких прав в той мере, в какой это не противоречит содержанию и характеру этих прав, а также положениям части IV ГК РФ, подчиняется общим положениям о договоре купли-продажи³.

О.Ю. Шилохвост считает, что распоряжение исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности, "построенное по той или иной модели, может составлять часть более общего, смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК РФ)"⁴.

Аналогичной позиции придерживается и М.А. Мирошникова⁵ заявляя, о смешанной природе договора купли-продажи материального носителя программы для ЭВМ, содержащего элементы авторского лицензионного договора⁶.

Таким образом, характеризуя лицензионный договор как соглашение, по которому обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого объекта в предусмотренных до-

¹ Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; Вступ. ст. В.Ф. Яковлева. - М.: Статут, 2008. - С. 331.

² Нетбай Е.М. Договор об отчуждении исключительного права по законодательству Российской Федерации: Автореф. дис. ... к.ю.н. - М., 2010. - С. 18.

³ Абрамова Н.К. Лицензионный договор: некоторые правовые аспекты распоряжения исключительным правом на произведение // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. - 2011. - №2. - С. 28.

⁴ Шилохвост О. Общие положения о договорных способах распоряжения исключительным правом // Хозяйство и право. - 2008. - №9. - С. 4.

⁵ Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах: Дис. ... к.ю.н. - СПб., 2003. - С. 267.

⁶ Там же. - С. 237.

говором пределах, отметим, что в случаях, когда его содержание составляют элементы поименованных и непоименованных в ГК РФ договоров, признается смешанным.