

УДК 347.77

DOI: 10.34670/AR.2020.45.67.006

Право интеллектуальной собственности и лицензионный договор

Новиков Алексей Валерьевич

Доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор,
главный научный сотрудник,

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;

профессор кафедры уголовного права, Астраханский государственный университет,
414056, Российская Федерация, Астрахань, ул. Татищева, 20-а;

профессор кафедры гражданского права, Российская таможенная академия,
140009, Российская Федерация, Люберцы, просп. Комсомольский, 4;

e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Слабкая Диана Николаевна

Научный сотрудник,

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;

e-mail: sdn10.70@mail.ru

Аннотация

В статье рассмотрены статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященные лицензионному договору, а именно предмету и субъектам лицензионного договора, содержанию такого договора и его особенностям, видам лицензионного договора. Кроме того, приводятся научные взгляды ученых-юристов, рассматривающих вопросы регулирования лицензионного договора в правоприменительной практике в Российской Федерации. Авторы указывают на то, что заключение лицензионного договора является юридически значимым этапом, на котором необходимо соблюсти все существенные и особые условия договора, осуществить (на подготовительном (преддоговорном) этапе) сбор правоустанавливающих документов для последующего составления текста договора и произвести подписание его сторонами. В Российской Федерации важным подэтапом является подача заявления в Роспатент о регистрации соглашения с уплатой государственной пошлины.

Для цитирования в научных исследованиях

Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Право интеллектуальной собственности и лицензионный договор // Вопросы российского и международного права. 2020. Том 10. № 8А. С. 32-38. DOI: 10.34670/AR.2020.45.67.006

Ключевые слова

Лицензионный договор, лицензиат, результат интеллектуальной деятельности, правообладатель, патент, средство индивидуализации.

Введение

Согласно ч. 1 ст. 1235 ГК РФ, лицензионный договор – это договор, в котором лицензиар (одна сторона) предоставляет право на пользование изобретениями или другими техническими достижениями (лицензиями) лицензиату (другой стороне) за определенное вознаграждение на определенный срок. Лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности (далее – РИД) или средства индивидуализации (далее – СИ) только в пределах тех прав и теми способами, которые предварительно прописаны в лицензионном договоре.

Основная часть

В отличие от договора отчуждения авторского права, по которому исключительное право в полном объеме передается новому правообладателю, лицензиар по лицензионному договору предоставляет лицензиату право на временное пользование изобретениями и техническими достижениями.

Любое лицо вправе использовать, применять изобретение, полезную модель или промышленный образец только с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора.

Юридическая конструкция очень важна для полного понимания сущности лицензионного договора. Лицензионный договор – это всегда двухстороннее обязательство, так как, согласно ст. 420 ГК РФ, договор – это соглашение двух или более лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских отношений. Соглашение предполагает двустороннее волеизъявление субъектов, участвующих в договоре для достижения определенной цели. Если воля выражается только одним субъектом, то это односторонняя сделка. Таким образом, следует констатировать, что лицензионный договор – это консенсуальный договор, т. е. вступает в силу с момента его заключения или последующей государственной регистрации (в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ).

Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Если договор безвозмездный, то это условие должно прямо отражаться в тексте договора. В случае отсутствия этого условия договор считается возмездным.

Согласно п. 4 ст. 1235 ГК РФ, срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на РИД или на СИ. Если в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если иное не предусмотрено действующим законодательством. В случае прекращения исключительного права прекращается и лицензионный договор.

Лицензионный договор в обязательном порядке должен предусматривать предмет договора путем прямого указания на РИД или на СИ, 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), а также способы использования РИД или СИ.

Предметом лицензионного договора является право использования определенного объекта интеллектуальной собственности конкретно указанными в договоре способами.

По мнению В.В. Васильева, предмет лицензионного договора есть исключительное право на РИД или СИ. Неимущественные права (например, право на имя) не могут быть предметом

лицензионного договора в силу неотчуждаемости этих прав от личности автора [Васильев, 2012].

Э.Я. Волынец-Руссет под предметом лицензионного договора понимает изобретения, промышленные образцы, право использования их и товарных знаков, ноу-хау и взаимосвязанные с ними научно-технические знания, необходимые для осуществления определенных целей [Волынец-Руссет, 2014].

Объектом лицензионного договора являются решения, признаваемые изобретениями по закону. Технические достижения, в том числе и ноу-хау, могут быть объектами лицензионного договора.

Право использования объекта интеллектуальной собственности, прямо не указанное в договоре, не считается предоставленным лицензиату, потому принципиально необходима фиксация в тексте договора желаемых возможностей использования объекта. Использование лицензиатом объекта не указанным в договоре способом либо по прекращении действия лицензионного договора может повлечь за нарушение исключительного права ответственность, причем не только гражданско-правовую, но и административную и уголовную.

Субъектами лицензионного договора являются:

- лицензиар (англ. *lisensor*) – лицо, являющееся собственником изобретения, патента, технологических знаний, СИ и выдающее лицензиату лицензию, на основе которой последний осуществляет свои права в определенные договором сроки.
- лицензиат (англ. *lisensee*) – лицо (юридическое или индивидуальный предприниматель), приобретающее у собственника изобретений, патентов, производственных и коммерческих знаний лицензию на право их использования в определенных пределах.

Для более глубокого понимания можно привести определение понятие «лицензия» (лат. *littentia*): это документ (соглашение), дающий право на выполнение некоторых действий.

В соответствии с ч. 2 ст. 1235 ГК РФ, лицензионный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение вышеуказанной нормы влечет недействительность лицензионного договора.

Значимой характеристикой лицензионного договора является территория в понимании пространства, на котором действует договор. Согласно ч. 3 ст. 1235 ГК РФ, в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование РИД или СИ. Если в договоре не указана конкретная территория, на которой допускается использование такого РИД или такого СИ, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Согласно ч. 4 ст. 1235 ГК РФ, срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на РИД или на СИ.

Важным значимым условием лицензионного договора является вопрос вознаграждения. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Законодатель указывает: если в возмездном соглашении не определен размер вознаграждения, то договор считается незаключенным. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в различных формах, в виде фиксированных периодических или разовых платежей, процентных отчислений либо в иной форме, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

Стоит отметить, что при заключении лицензионного договора могут возникнуть риски. Этот актуальный вопрос в своих научных трудах поднимает ряд экспертов, которые считают, что

данные риски обусловлены недостаточной юридической грамотностью не только автора, но и лицензиата, а также вариантом давлением со стороны лицензиата на автора как на более слабую в экономическом, профессиональном отношении сторону договорных обязательств, в том числе и потому, что стороны в рассматриваемом договоре по-разному воспринимают суть заключенного соглашения [Васильева, 2009].

В соответствии со ст. 1236 ГК РФ, по объему передаваемых прав лицензионные договоры о передаче права использования произведения литературы, науки или искусства делятся на неисключительные (простые), по которым лицензиату предоставляется право использования произведения с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, и исключительные, в соответствии с которыми лицензиату предоставляется право использования произведения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Ст. 1236 ГК РФ устанавливается презумпция неисключительной лицензии, при этом стороны лицензионного договора вправе предусмотреть иное. Таким образом, лицензиар может по согласованию с лицензиатом закрепить в договоре передачу права использования на условиях исключительной или неисключительной лицензии. Если договор не будет содержать указание на вид предоставляемой лицензии, считается, что он заключен с сохранением за правообладателем права выдачи лицензий иным другим лицам, помимо лицензиата.

Существует также деление лицензий на добровольные, принудительные и открытые. Добровольная лицензия представляет собой обычный лицензионный договор, добровольно заключаемый каждой из сторон своим волеизъявлением и в своих интересах. Принудительная лицензия (ст. 1362 ГК РФ) – правовой документ, который выдается по решению компетентной инстанции при наличии обстоятельств, определенных законом (неиспользование объекта промышленной собственности, недостаточное использование, общественная потребность в более широком использовании изобретения), в случае невозможности достигнуть согласия с обладателем собственности. Открытая лицензия – это фактически договор присоединения (ст. 1286.1 ГК РФ): это выданная на основе заявления патентообладателя, направленного в Патентное ведомство, лицензия о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности.

Существует следующая классификация лицензионных договоров в зависимости от области их применения.

- 1) В области промышленной собственности: лицензия на изобретение, лицензия на полезную модель, лицензия на промышленный образец, лицензия на товарный знак, лицензия о передаче ноу-хау.
- 2) В области авторского и смежных прав: авторские и лицензионные договоры, авторский договор заказа, договор об использовании программ для ЭВМ и баз данных, договор об использовании фонограмм, договор об использовании эфирных и кабельных передач.

Законодатель устанавливает лицензиату следующие обязанности:

- предоставить отчеты об использовании РИД. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании РИД или СИ, отсутствуют условия о сроке и порядке предоставления, лицензиат обязан предоставить такие отчеты лицензиару по его требованию (ч. 1 ст. 1237 ГК РФ);
- выплатить в срок лицензиару вознаграждение за предоставление права использования РИД или СИ (ч. 4 ст. 1237 ГК РФ);
- не выходить за пределы использования произведения, предусмотренные лицензионным договором.

Лицензиар обязан:

- предоставить лицензиату право на использование РИД или СИ;
- в течение срока действия лицензионного договора воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования РИД или СИ (ч. 2 ст. 1237 ГК РФ);
- не заключать с третьими лицами лицензионные договоры на использование произведения.

Взаимные права и обязанности выступают некими гарантиями для оптимального гражданско-правового оборота сторонами договора.

Единой формы по заключению лицензионного соглашения не существует, все зависит от фидуциарных условий, по которым договорились стороны. Письменная форма договора может содержать следующие разделы, которые договорное право напрямую не регламентирует:

- 1) преамбула (лицензиат и лицензиар определяют позицию участия в гражданско-правовом обороте);
- 2) определение понятийно-категориального аппарата;
- 3) улучшения (здесь указывается совокупность методов и средств по улучшению объекта договора);
- 4) гарантии сторон (лицензиар обязуется предоставить юридические, экономические и технические гарантии, а лицензиат – оказывать всяческое содействие);
- 5) техническая помощь (заключается в помощи по изучению объекта сделки сторонами);
- 6) обеспечение конфиденциальности (если это ноу-хау);
- 7) платежи (условия оплаты при получении лицензии);
- 8) защита прав (это обязанность лицензиара);
- 9) период действия и расторжения договора;
- 10) реквизиты сторон.

Заключение

Заключение лицензионного договора – юридически значимый этап, на котором необходимо соблюсти все существенные и особые условия договора, осуществить (на подготовительном (преддоговорном) этапе) сбор правоустанавливающих документов для последующего составления текста договора и произвести подписание его сторонами. Важным подэтапом является подача заявления в Роспатент о регистрации соглашения с уплатой государственной пошлины.

Библиография

1. Васильев В.В. Актуальные аспекты правового регулирования лицензионного договора // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 6. С. 99-102.
2. Васильева Е.Н. Юридические и экономические риски при заключении лицензионного договора // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2009. № 11. С. 49-53.
3. Волынец-Руссет Э.Я. Особенности лицензионных договоров // Российский внешнеэкономический вестник. 2014. № 12. С. 62-74.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон Рос. Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21.10.1994. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федер. закон Рос. Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24.11.2006: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 08.12.2006. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/

6. Ерлинг А.В., Соловьев Д.Д. Соотношение договора коммерческой концессии и лицензионного договора // *Modern science*. 2020. № 7-2. С. 109-113.
7. Калиничева Е.П. Лицензионный договор как основание возникновения обязательства: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011. 193 с.
8. Штумпф Г. Лицензионный договор. М.: Прогресс, 1988. 478 с.
9. Юзефович Ж.Ю. Проблемы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав на секрет производства (ноу-хау) по лицензионному договору // *Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями*. 2015. № 15-2. С. 117-118.

Intellectual property law and licensing agreements

Aleksei V. Novikov

Doctor of Pedagogy, PhD in Law, Professor, Chief Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
Professor at the Department of Criminal Law,
Astrakhan State University,
4140546, 20-a, Tatishcheva str., Astrakhan, Russian Federation;
Professor at the Department of Civil Law,
Russian Customs Academy,
140009, 4, Komsomolyskiy ave., Lyubercy, Russian Federation;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Diana N. Slabkaya

Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Abstract

The article aims to study intellectual property law in the Russian Federation. It makes an attempt to consider and to carry out an analysis of the articles of the Civil Code of the Russian Federation that deal with licensing agreements, namely the subject matter of and the parties to a licensing agreement, the content of such an agreement and its features, the types of licensing agreements in the Russian Federation. In addition to this, the article gives an overview of the scientific views of legal scholars who consider the issues of regulating licensing agreements in law enforcement practice in the Russian Federation. Having identified the features of licensing agreements in the Russian Federation, the authors of the article point out that the conclusion of a licensing agreement is a legally significant point where it is necessary to comply with all essential and special conditions of the agreement, to collect documents of title for subsequent preparation of the text of an agreement (during the preparatory (pre-agreement) phase) and to ensure the signing of this agreement by the parties. Submitting an application to the Federal Service for Intellectual Property of the Russian Federation for registration of an agreement with payment of a state fee is an important sub-step in the Russian Federation.

For citation

Novikov A.V., Slabkaya D.N. (2020) Pravo intellektual'noi sobstvennosti i litsenziionnyi dogovor [Intellectual property law and licensing agreements]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 10 (8A), pp. 32-38. DOI: 10.34670/AR.2020.45.67.006

Keywords

Licensing agreement, licensee, result of intellectual activities, right holder, patent, means of individualisation.

References

1. Erling A.V., Solov'ev D.D. (2020) Sootnoshenie dogovora kommercheskoi kontsessii i litsenziionnogo dogovora [The correlation between a contract of commercial concession and a licensing agreement]. *Modern science*, 7-2, pp. 109-113.
2. *Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' chetvertaya): feder. zakon Ros. Federatsii ot 18.12.2006 № 230-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 24.11.2006: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 08.12.2006* [Civil Code of the Russian Federation (Part 4): Federal Law of the Russian Federation No. 230-FZ of December 18, 2006]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ [Accessed 07/08/20].
3. *Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' pervaya): feder. zakon Ros. Federatsii ot 30.11.1994 № 51-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 21.10.1994* [Civil Code of the Russian Federation (Part 1): Federal Law of the Russian Federation No. 51-FZ of November 30, 1994]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ [Accessed 07/08/20].
4. Kalinicheva E.P. (2011) *Litsenziionnyi dogovor kak osnovanie vznikoveniya obyazatel'stva. Doct. Diss.* [Licensing agreements as a basis for obligations. Doct. Diss.] Rostov-on-Don.
5. Shtumpf H. (1984) *Der Lizenzvertrag*. (Russ. ed.: Shtumpf H. (1988) *Litsenziionnyi dogovor*. Moscow: Progress Publ.)
6. Vasil'ev V.V. (2012) Aktual'nye aspekty pravovogo regulirovaniya litsenziionnogo dogovora [Topical aspects of the legal regulation of licensing agreements]. *Probely v rossiiskom zakonodatel'stve* [Gaps in Russian legislation], 6, pp. 99-102.
7. Vasil'eva E.N. (2009) Yuridicheskie i ekonomicheskie riski pri zaklyuchenii litsenziionnogo dogovora [Legal and economic risks when entering into a licensing agreement]. *Imushchestvennye otnosheniya v Rossiiskoi Federatsii* [Property relations in the Russian Federation], 11, pp. 49-53.
8. Volynets-Russet E.Ya. (2014) Osobennosti litsenziionnykh dogovorov [The features of licensing agreements]. *Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik* [Russian foreign economic journal], 12, pp. 62-74.
9. Yuzefovich Zh.Yu. (2015) Problemy grazhdansko-pravovoi otvetstvennosti za narushenie prav na sekret proizvodstva (nou-khau) po litsenziionnomu dogovoru [The problems of civil liability for violations of the rights to the production secret (know-how) under a licensing agreement]. *Aktual'nye problemy bor'by s prestupleniyami i inymi pravonarusheniyami* [Topical problems of combating crimes and other offences], 15-2, pp. 117-118.