



УДК 347.77

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

Кулаевский Андрей Витальевич

Магистрант

Национальный исследовательский Томский
государственный университет

Аннотация

В статье затрагиваются некоторые проблемы правового регулирования лицензионного договора в РФ, исследуется конструкция лицензионного договора, проанализирована классификация лицензионного договора. В статье приведены доводы рассматривать лицензионный договор только как консенсуальный, предлагается внести изменения в п. 2 ст. 433 ГК РФ, включив в содержание этой статьи понятие «исключительных прав» и предоставив им возможность являться полноправным предметом реального договора. Обосновывается возможность заключения безвозмездного лицензионного договора между коммерческими организациями.

Ключевые слова: гражданское право, интеллектуальная собственность, исключительные права, лицензионный договор.

PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION OF A LICENCE CONTRACT

Andrey V. Kulaevsky

Master's student

National Research Tomsk
State University

ABSTRACT

The article touches upon some problems of legal regulation of the license agreement in the Russian Federation, examines the design of the license agreement, analyzes the classification of the license agreement. The article presents arguments to consider the license agreement only as consensual, it is proposed to amend paragraph 2 of Article 433 of the Civil Code of the Russian Federation, including the concept of "exclusive rights" in the content of this article and giving them the opportunity to be a full-fledged subject of a real contract. The possibility of concluding a gratuitous license agreement between commercial organizations is substantiated.

Keywords: civil law, intellectual property, exclusive rights, license agreement.

Особенностям правового регулирования лицензионного договора посвящены многие научные работы, но все же это сравнительно новый институт в гражданском праве. Следует отметить, что лицензионный договор является одним из самых распространенных видов сделки в гражданском обороте в сфере интеллектуальной собственности. Указанный факт порождает ряд научных дискуссий, касающихся дефиниции лицензионного договора, классификация лицензионного договора в зависимости от момента заключения, в зависимости от условий использования прав, предусмотренных договором, а также классификации по основанию возмездности.

Легальное понятие лицензионного договора закреплено в п.1 ст.1235 ГК РФ, согласно которому 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. Некорректная дефиниция лицензионного договора порождает ряд споров среди цивилистов, и остается не ясной конструкция лицензионного договора. Ряд авторов указывает, что такой договор может быть только консенсуальным. Так М.В. Телюкина, ссылаясь на п. 3 ст. 154 ГК РФ, в соответствии с которым для заключения договора необходимо выражение согласованной воли сторон приходит к следующему выводу: поскольку «редакция этой нормы не содержит упоминания о том, что для заключения договора необходимо еще кое-что (помимо согласованной воли), то по сути нормы о реальных сделках противоречат названному положению Кодекса» [14].

Поддерживая указанную точку зрения, Э.П. Гаврилов так же отрицает возможность лицензионного договора быть реальным, аргументируя свою позицию сущностью реального договора. По его мнению, при заключении такого договора требуется обязательная передача материального предмета [4]. Но так как для передачи такого предмета требуется владение этим предметом, а правомочия «владения» в сфере интеллектуальных прав отсутствуют, Э.П. Гаврилов делает вывод: «не может быть реальных договоров; все договоры в этой сфере – консенсуальные».

Действительно, нематериальный характер объекта указывает на невозможность владения таким объектом [4]. При этом его отсутствие компенсируется установленным в законе запретом использования объекта. Дополняя аргумент Э.П. Гаврилова следует указать, что правомочия распоряжения так же не может входить в состав исключительного права. Как указывает профессор В.О. Калятин, «поскольку распоряжение объектом здесь не происходит, а значит, правомочие распоряжения должно лежать за пределами исключительного права, поскольку распоряжаться можно чем-то иным, а не самим собой». Следовательно, к исключительному праву, как указывает В.О. Калятин, относится только правомочие пользования, которое в сфере интеллектуальной собственности преобразуется в использование, так как речь идет не просто об «извлечении полезных свойств из объекта, а о его активном применении при создании новых объектов» [5].

Схожей позиции придерживается и В.Н. Кастальский, указывая на нематериальный характер объекта договора [6]. После приведенных аргументов формируется ясная позиция, в соответствии с которой лицензионный договор может быть только консенсуальным. Однако при анализе представленных позиций авторов под имуществом, которое необходимо передать для совершения лицензионного договора, понимают сами объекты интеллектуальной собственности, то есть результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

Как отмечает, П.П. Баттахов, именно понимание имущества как объекта интеллектуального права является ошибочным, «поскольку данная позиция не учитывает того, что объектом правомочия выступает не результат интеллектуальной деятельности или приравненное к нему средство индивидуализации, а право на его использование» [3]. Схожей позиции придерживается и А.С. Райникова, говоря о том, что «ключевой признак лицензионного договора, отличающий его от других обязательств, направленных на распоряжение исключительными правами, заключается именно в том, что "он предполагает не передачу права на соответствующий объект интеллектуальной собственности в полном объеме, а лишь предоставление права на его использование в согласованных контрагентами пределах» [12].

Вышеуказанная точка зрения дает основания рассматривать лицензионный договор только как консенсуальный. Для исключения противоречий следует внести изменения в п. 2 ст. 433 ГК РФ, включив в содержание этой статьи понятие «исключительных прав» и предоставив им возможность являться полноправным предметом реального договора.

Также следует обратить внимание на классификацию лицензионного договора в зависимости от условий использования передаваемых прав, предусмотренных договором. Российское законодательство в статье 1236 ГК РФ выделяет два вида лицензионного договора: исключительный и неисключительный лицензионный договор. В соответствии с этим выделяется исключительная и неисключительная (простая) лицензия. Различие между указанными договорами заключается в том, что при заключении простого лицензионного договора лицензиар сохраняет право выдачи лицензий другим лицам. Тогда как при заключении исключительной лицензии лицензиар указанного права не сохраняет, то есть лицензия не ограничивает права лицензиата, и он вправе наряду с лицензиаром реализовывать негативную функцию исключительного права [8]. Важно отметить, что указанные виды лицензионного договора, согласно п.3 ст.1236 ГК РФ, могут комбинироваться. Такой договор по мнению В.С. Мельников будет называться «смешанным» [9]. Существуют и другие виды лицензий, прямо не выделяемые законодателем. Например, полная и единственная лицензии. Профессор О.А. Рузакова утверждает, что термин "полная лицензия" прямо не предусмотрен законодательством, но на практике широко используется [13].

Такие виды лицензионных договоров упоминаются в п. 5.1 ст.1235 ГК РФ для целей ограничения заключения коммерческими организациями на безвозмездной основе. То есть в том случае, когда предоставляется право использования на исключительных условиях охраняемого объекта всеми законными способами, на весь срок действия исключительного права, на территории всего мира. Понятие единственной лицензии дано в ст.1 Совместной рекомендации по лицензиям на товарные знаки, принятой Постоянным комитетом по товарным знакам, географическим указаниям и промышленным образцам. В этой статье лицензия понимается как предоставляемая единственному лицензиату, согласно которой лицензиар не может выдавать лицензии третьим лицам, при этом лицензиар, однако, имеет право сам использовать товарный знак [1].

Следует отметить, что лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Указанное утверждение обосновывается п.5 ст. 1235 ГК РФ. Для того чтобы договор был признан таковым, необходимо прямо указать на его безвозмездность в условиях договора, либо включить в него условие, из которого будет прямо следовать его безвозмездность. Данный тезис находит свое закрепление в п. 40 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10. Однако презумпция возмездности гражданско-правового договора действует не всегда. В некоторых случаях безвозмездный характер лицензионного договора действует как общее правило. Согласно ч.3 ст. 1286.1 ГК РФ, открытая лицензия

является безвозмездной. Необходимость выплаты, напротив, возникает тогда, когда это предусмотрено в договоре. Остается не понятна логика законодателя относительно возможности заключения безвозмездного лицензионного договора между коммерческими организациями. Безвозмездный лицензионный договор является самостоятельным видом лицензионного договора, и, несмотря на его схожесть с договором дарения, является отличным от него.

Таким образом правила, установленные пп.4 п.1 ст.575 ГК РФ, то есть запрет заключения договора дарения между коммерческими организациями не распространяется на безвозмездный лицензионный договор. Указанный тезис подтверждается Постановлением ФАС Уральского округа от 25.05.2012 N Ф09-3541/12 [10]. Но все же специальная норма, указанная в п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ запрещает безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное. Исходя из толкования выше упомянутой нормы, безвозмездный лицензионный договор может быть заключен между коммерческими организациями в следующих случаях:

- 1.Право использования интеллектуальной собственности предоставляется лицензиату на ограниченной территории;
- 2.Срок действия безвозмездного лицензионного договора должен быть меньше срока действия исключительного права на интеллектуальную собственность;
- 3.В договоре должно быть предусмотрено предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (неисключительная лицензия).

Указанная позиция законодателя вызывает ряд вопросов в научной среде. К примеру, В.В. Лукьяненко и О.М. Новикова, исследуя проблемы безвозмездного лицензионного договора, приходят к выводу о том, что коммерческие организации направлены на получение прибыли, а безвозмездный лицензионный договор не соответствует целям таких организаций, так как договор дарения схож с безвозмездным лицензионным договором, а первый в свою очередь запрещен между коммерческими организациями [7]. Анализируя п.5.1. ст. 1235 ГК РФ у авторов возникает вопрос: по какой причине законодатель считает возможным заключение такого договора в более ограниченных пространственных и временных масштабах? [7]

Схожей позиции придерживается А.П. Сергеев, указывая на неудачное юридико-техническое воплощение в законе норм права, касающихся лицензионного договора. Ученый аргументирует свою позицию тем, что запрет в виде заключения лицензионного договора на определенной в договоре территории в том виде, как он сформулирован, может быть легко лавирован, например, путем исключения из лицензии территории некоторых стран или незначительного сокращения срока действия лицензии по сравнению со сроком действия исключительного права[2].

Резюмируя, следует сказать, что перечисленные проблемы не являются исчерпывающими. Лицензионный договор в современных условиях - один из наиболее эффективных способов вовлечения в гражданский оборот принадлежащих правообладателю исключительных прав. Для дальнейшего развития законодательства в сфере распоряжением исключительного права необходимо внести некоторые поправки в часть четвертую Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Список литературы

1. Proposed Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses. As decided by the WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) at its fourth session (March 27 to 31, 2000) // www.wipo.org.
2. Абрамова Е.Н., Сергеев А.П., Аверченко Н.Н., Грачев В.В., Павлов А.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая. Учебно-практический комментарий (под ред. д.ю.н., проф. А.П. Сергеева). - М.: "Проспект", 2016. С. 28.
3. 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. 66-74.
4. Гаврилов Э.П. Общие положения права интеллектуальной собственности: краткий комментарий к главе 69 ГК РФ // Хозяйство и право. 2007. № 9. С. 31.
5. Калятин В.О. О соотношении исключительного права с правом собственности в современном информационном обществе // Закон. 2018. N 5. С. 54 – 62
6. Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. М., 2008. С. 62.
7. Лукьяненко В.В и Новикова О.М. Некоторые проблемы правового регулирования лицензионного договора в Российской Федерации // Актуальные теоретические и практические вопросы развития юриспруденции. - Москва: Международный юридический институт, 2018. - С. 315-321.
8. Махонина (2014) - Махонина Л. Правовое регулирование лицензионного договора в Российской Федерации // Авторское право и смежные права. 2014. N 1. С. 34 - 35.
9. Мельников В.С. Договоры по распоряжению результатами интеллектуальной деятельности // Российское правосудие. 2013. N 1(31). С. 38.
10. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 мая 2012 г. N Ф09-3541/12 по делу N А60-26562/2011 // СПС "Гарант" (дата обращения: 27.10.2020)
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.08.2019) // СПС Консультант Плюс
12. Райников А.С. Соотношение договора коммерческой концессии со смежными гражданско-правовыми институтами // Вестник гражданского права. 2008. N 3. Т. 8. С. 23.
13. Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. - М.: Проспект, 2017. - 144 с. С.38
14. Телюкина М.В. Понятие сделки: теоретический и практический аспекты // Адвокат. 2002. № 8. С. 27.

References

1. Proposed Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses. As decided by the WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) at its fourth session (March 27 to 31, 2000) // www.wipo.org.
2. Abramova E.N., Sergeev A.P., Averchenko N.N., Grachev V.V., Pavlov A.A. Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part four. Educational and practical commentary (under the editorship of Doctor of Law, Professor A.P. Sergeev). - M.: "Prospect", 2016. S. 28.

3. Battakhov P.P. License agreement as a legal instrument for the transfer of rights to industrial property objects // Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences. - 2014. - No. 4. - S. 66-74.
4. Gavrilov E.P. General provisions of intellectual property law: a brief commentary to chapter 69 of the Civil Code of the Russian Federation // Economy and Law. 2007. No. 9.P. 31.
5. Kalyatin V.O. On the relationship between exclusive rights and property rights in a modern information society // Zakon. 2018.N 5.P. 54 – 62
6. Kastalsky V.N. Pledge of exclusive rights. M., 2008.S. 62.
7. Lukyanenkova V.V. and Novikova O.M. Some problems of legal regulation of a license agreement in the Russian Federation // Actual theoretical and practical issues of the development of jurisprudence. - Moscow: International Law Institute, 2018.-- S. 315-321.
8. Makhonina (2014) - Makhonina L. Legal regulation of the license agreement in the Russian Federation // Copyright and related rights. 2014.N. 1.P. 34 - 35.
9. Melnikov V.S. Contracts for the disposal of the results of intellectual activity // Russian justice. 2013. N 1 (31). P. 38.
10. Resolution of the Federal Arbitration Court of the Ural District of May 25, 2012 N F09-3541 / 12 in case N A60-26562 / 2011 // ATP "Garant" (date of access: 27.10.2020)
11. Civil Code of the Russian Federation (part four) of 18.12.2006 No. 230-FZ (as amended on 18.08.2019) // SPS Consultant Plus
12. Rainikov A.S. Correlation of a commercial concession agreement with related civil law institutions // Bulletin of civil law. 2008. N 3.T. 8, p. 23.
13. Ruzakova O.A. Agreements on the creation of the results of intellectual activity and the disposal of exclusive rights: an educational and practical guide for masters. - M.: Prospect, 2017.-- 144 p. P.38
14. Telyukina M.V. The concept of a transaction: theoretical and practical aspects // Advocate. 2002. No. 8, p. 27.