

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра «Гражданское право и процесс»

(наименование)

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Гражданско-правовой

(направленность (профиль) / специализация)

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

на тему «Понятие и характеристика лицензионного договора»

Студент

П.В. Метлицкий

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Б.П. Николаев

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

Тольятти 2022

Аннотация

Актуальность бакалаврской работы заключается в исключительной важности договорной конструкции лицензионного договора в современных условиях гражданского оборота. Экономическая ценность лицензионного договора состоит в увеличении предложения соответствующих товаров, работ или услуг на рынке путём предоставления правообладателем (лицензиаром) своего исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации другим лицам (лицензиарам). Подтверждением этому служат: лицензионное соглашение на использование программного обеспечения «MICROSOFT»; лицензионное соглашение с конечным пользователем, определяющее условия использования программного обеспечения «Kaspersky Total Security»; лицензионное соглашение на использование программных продуктов и/или онлайн-сервисов «2ГИС» и многие другие.

Цель бакалаврской работы: проанализировать понятие и дать характеристику лицензионному договору. Задачи бакалаврской работы: дать понятие лицензионному договору; классифицировать лицензионные договоры; определить субъектный состав лицензионного договора; охарактеризовать форму, условия, содержание, порядок заключения, ответственность сторон и способы защиты прав и законных интересов лицензиара и лицензиата по лицензионному договору.

Теоретическая база бакалаврской работы состоит из трудов следующих авторов: Алиева Э.В., Васильев В.В., Глонина В.Н., Егоров В.В., Землянова А.Н., Костерев А.Г., Лукьянова А., Морозов С.Ю., Матвеев А.Г., Рузакова О.А., Сагдеева Г.С., Савельев Д.Б., Черничкина Г.Н., Шестаков Д.Ю., Шершеневич Г.Ф., Шаблова Е.Г., Щербак Н.В. и других.

Структура бакалаврской работы: введение, две главы, шесть параграфов, заключение, список используемой литературы и использованных источников.

Оглавление

Введение	4
Глава 1 Общие положения о лицензионном договоре	6
1.1 Понятие лицензионного договора	6
1.2 Классификация лицензионных договоров	11
1.3 Стороны лицензионного договора	16
Глава 2 Характеристика лицензионного договора	20
2.1 Форма и условия лицензионного договора.....	20
2.2 Особенности содержания и порядок заключения лицензионного договора	26
2.3. Ответственность сторон и особенности защиты прав и законных интересов сторон лицензионного договора	30
Заключение	36
Список используемой литературы и используемых источников	38

Введение

Актуальность бакалаврской работы заключается в исключительной важности договорной конструкции лицензионного договора в современных условиях гражданского оборота. Принятие и введение в действие части четвёртой Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ стало значимым событием для всего института авторского права и в особенности для правового регулирования лицензионного договора. В тот же год российский законодательный массив пополнился правовой конструкцией лицензионного договора, предназначенным для регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Экономическая ценность лицензионного договора состоит в увеличении предложения соответствующих товаров, работ или услуг на рынке путём предоставления правообладателем (лицензиаром) своего исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации другим лицам (лицензиарам). Подтверждением этому служат: лицензионное соглашение на использование программного обеспечения «MICROSOFT»; лицензионное соглашение с конечным пользователем, определяющее условия использования программного обеспечения «Kaspersky Total Security»; лицензионное соглашение на использование программных продуктов и/или онлайн-сервисов «2ГИС» и многие другие.

Цель бакалаврской работы: проанализировать понятие и дать характеристику лицензионному договору.

Задачи бакалаврской работы:

- дать понятие лицензионному договору;
- классифицировать лицензионные договоры;
- определить субъектный состав лицензионного договора;

- охарактеризовать форму, условия, содержание, порядок заключения, ответственность сторон и способы защиты прав и законных интересов лицензиара и лицензиата по лицензионному договору.

Объект бакалаврской работы: общественные отношения, складывающиеся при заключении, изменении и расторжении лицензионного договора.

Предмет бакалаврской работы: правовое регулирование и научная регламентация лицензионного договора в Российской Федерации.

Нормативная база бакалаврской работы: Гражданский кодекс РФ (часть первая и четвертая), Закон РФ «О средствах массовой информации», Информационное письмо Роспатента от 21.04.2010 № 2, Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации от 2009 г., Приказ Госкорпорации «Роскосмос» от 09.11.2017 № 398.

Эмпирическая база бакалаврской работы: решения судов общей юрисдикции и специализированных арбитражных судов.

Теоретическая база бакалаврской работы состоит из трудов следующих авторов: Алиева Э.В., Васильев В.В., Глоница В.Н., Егоров В.В., Землянова А.Н., Костерев А.Г., Лукьянова А., Морозов С.Ю., Матвеев А.Г., Рузакова О.А., Сагдеева Г.С., Савельев Д.Б., Чернишкина Г.Н., Шестаков Д.Ю., Шершеневич Г.Ф., Шаблова Е.Г., Щербак Н.В. и других.

Структура бакалаврской работы: введение, две главы, шесть параграфов, заключение, список используемой литературы и использованных источников.

Глава 1 Общие положения о лицензионном договоре

1.1 Понятие лицензионного договора

Принятие и введение в действие части четвёртой Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (далее – ГК РФ) стало значимым событием для всего института авторского права и в особенности для правового регулирования лицензионного договора. Согласно п. 1 ст. 1235 ГК РФ, 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 [4]. Данный подход к пониманию лицензионного договора присущ странам континентального права, таких как Германия, Франция и др., т.к., определяя природу лицензионного договора, важная роль уделяется предоставлению лицензиату права пользования объектом интеллектуальной собственности. Однако, «в правовой доктрине стран общего права (common law) лицензионный договор понимается как разрешение, без которого пользование объектом интеллектуальной собственности является незаконным. В практической сфере лицензионный договор именуют лицензионным соглашением или просто лицензией. Этот способ понимания в достаточной мере соответствует западноевропейскому и американскому законодательству, выступающему ориентиром в сфере правового регулирования интеллектуальной собственности» [2, с. 101].

Конструкция и содержание правовой нормы, касающейся лицензионного договора, вероятнее всего, была перенята парламентариями из Патентного закона 1992 г., где в п. 1 ст. 13 указывалась возможность лица, не являющегося патентообладателем, пользоваться запатентованным изобретением, полезной моделью, промышленным образцом с разрешения

патентообладателя, а именно на основании лицензионного договора, а под лицензионным договором понималось соглашение, по которому патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором. Законом РФ от 1993 г. «О селекционных достижениях» предусматривалось более скромное определение понятия «лицензионный договор»: согласно абз. 1 ст. 16 по лицензионному договору (исключительная или неисключительная лицензия) патентообладатель (лицензиар) передает право на использование селекционного достижения другому лицу (лицензиату) в порядке расчетов, обусловленных договором, или безвозмездно [11, с. 512-513].

Подходы к определению понятия и содержания лицензионного договора, предусмотренные частью 4 ГК РФ, Патентным законом от 1992 г. и Законом РФ от 1993 г. «О селекционных достижениях», являются недостаточными, поскольку указывают лишь на стороны исследуемого гражданско-правового соглашения, их основные права и обязанности. Представляется верным обращение к научной и учебной литературе с целью восполнения данного упущения.

А.Г. Матвеевым указывается, что до середины 1950-х гг. в юридической литературе успехом пользовалось толкование лицензионного договора как гражданского соглашения по отчуждению (переуступки) автором принадлежащего ему исключительного права на издание своего произведения и его распространение другому лицу [17, с. 84]. Данная позиция была поддержана другими авторами – например, Е.А. Флейшицем, В.А. Кабатовым, Б.Н. Городецким.

К 1950-гг. сформировался иной подход к пониманию природы лицензионного договора: слово «отчуждение» исключительных прав было

вытеснено «разрешением». Стало бытовать мнение, что в рамках лицензионного договора автор, сохраняя за собой свои авторские исключительные права, допускает использовать некоторые исключительные права для организации-контрагенту способом, определённым в договоре. Данная научная мысль получила название «теория разрешения». Представители теории разрешения утверждали, что при заключении лицензионного договора автор, допуская пользование его исключительными правами на конкретное произведение, никоим образом не уменьшает объём принадлежащих ему исключительных прав. Данная конструкция напоминает аренду, где арендуемый предмет остаётся в собственности у владельца.

Г.С. Сагдеева указывает, что «понятие «лицензионный договор» до недавнего времени использовалось сугубо в праве промышленной собственности. Динамика развития конструкции лицензионного договора определяет лицензионный договор как договор, по которому патентообладатель (лицензиар) передает право на использование промышленного образца другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором. Законодательное определение лицензионного договора признаёт договор, по которому сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, предоставляет другой стороне разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности [31, с. 16].

Б.М. Гонгало констатирует, что «договоры, направленные на использование исключительных прав, не являются обязательственными». Данный автор предлагает воспринимать их в качестве договоров на оказание услуг [6, с. 86].

А.Г. Калпин считает, что «термин «лицензионный договор» в ГК РФ носит значение универсального договора и вводится как родовое понятие для соглашений, относящихся к любым объектам интеллектуальной

собственности. Лицензионный договор в ГК РФ и зарубежных законодательных актах по функциональной направленности (использование лицензиаром исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в своих законных интересах, главным образом для коммерческой выгоды, правомочия лицензиара и лицензиата) одинаков. Но вот именно отличие в определении позволяет отметить и разную юридическую природу данного договора. Лицензионный договор в России является консенсуальным и вступает в силу с момента его заключения или регистрации. Применение словосочетания в законодательной дефиниции договора «передает или обязуется передать» указывает на то, с какого момента лицензиат может начать использовать произведение – с момента заключения договора или иного срока, обозначенного в договоре» [7, с. 44].

Исследуя функции гражданско-правовых договоров, Г.Н. Чернишкина пришла к выводу, что «назначение любого гражданско-правового договора выражается в установлении юридического факта как основания возникновения гражданских прав и обязанностей, возникновение обязательственного правоотношения, формализующего экономический оборот благ. В 2006 г. российский законодательный массив пополнился правовой конструкцией лицензионного договора, предназначенным для регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» [33, с. 75].

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» квалифицирует договор, предусматривающий отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения (например, по срокам, территории, способам использования соответствующего результата или средства) либо устанавливающий срок действия этого договора, на лицензионный договор [21].

Е.В. Демьяненко характеризуют гражданско-правовую природу лицензионного договора следующими критериями:

- возможность реального или консенсуального характера;
- наличие возмездного и безвозмездного начала;
- односторонность или двусторонность прав и обязанностей.

Возможность существования в имущественном обороте реального и консенсуального лицензионного договора объясняется данным автором тем, что предметом сделки является исключительное право, т.е. нематериальный объект [8, с. 48].

С.Ю. Морозов указывает на наличие таких элементов гражданско-правовой характеристики лицензионного договора, как:

- консенсуальный характер, поскольку действие договора исчисляется с момента надлежащего оформления согласия сторон;
- двусторонний характер, т.к. права и обязанности имеются у лицензиара и лицензиата;
- срочный характер, поскольку соглашение заключается на конкретный срок [16, с. 45].

На основании сказанного, подытожим, что понятие «лицензионный договор» предусматривалось в Патентном законе от 1992 г., Законе РФ от 1993 г. «О селекционных достижениях», и предусматривается в части четвертой ГК РФ, где под ним понимается соглашение, по которой 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. Предназначение лицензионного договора выражается в регулировании прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Гражданско-правовая характеристика лицензионного договора – консенсуальный, двусторонний, срочный, возмездный (безвозмездный).

1.2 Классификация лицензионных договоров

В свете участия российского законодателя в регулировании вопроса классификации лицензионных договоров можно выделить две группы таких договоров – простые и исключительные:

- простой (неисключительной) лицензией признаётся лицензионный договор, по которому лицензиату предоставляются права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). В отношении простой (неисключительной) лицензии по умолчанию действует правило, согласно которому, «если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной) (п. 2 ст. 1236 ГК РФ);
- исключительной лицензией является лицензионный договор, по которому лицензиату предоставляются права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ);
- смешанный вид лицензии, допускаемый на основании п. 3 ст. 1236 ГК РФ. Так, в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия простой (неисключительной) и исключительной лицензии.

Как отмечает В.В. Егоров в своей диссертации кандидата юридических наук, в англоязычных странах лицензионные договоры различаются по объёму передаваемых прав на эксклюзивные, неисключительные и полные [9, с. 113].

Другим законодательным видом лицензионного договора является открытая лицензия. Эта разновидность лицензии является относительно

молодой, т.к. введена в 2014 г. Согласно п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ, лицензионный договор, по которому автором или иным правообладателем (лицензиаром) предоставляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном порядке (открытая лицензия). Особенностью открытой лицензии является то, что она является договором присоединения: все ее условия должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения. В открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.

По предмету договорного регулирования выделяют 7 видов лицензионных соглашений.

Первый вид – лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. Согласно ст. 1286 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона – автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах.

Второй вид – лицензионный договор о предоставлении права использования объекта смежных прав. Согласно ст. 1308 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона – исполнитель, изготовитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания, изготовитель базы данных, публикатор произведения науки, литературы или искусства либо иной правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего объекта смежных прав в установленных договором пределах.

Третий вид – лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Согласно ст. 1367 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона – патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Четвертый вид – лицензионный договор о предоставлении права использования селекционного достижения. Согласно ст. 1428 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона – патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне – пользователю (лицензиату) удостоверенное патентом право использования соответствующего селекционного достижения в установленных договором пределах.

Пятый вид – лицензионный договор о предоставлении права использования охраняемой топологии. Согласно ст. 1459 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на топологию (лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этой топологии в установленных договором пределах.

Шестой вид – лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства. Согласно ст. 1469 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Седьмой вид – лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака. Согласно ст. 1489 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором

пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Известным принципом гражданско-правового регулирования является свобода договора. П. 1 ст. 421 ГК РФ закрепляет свободу действий граждан и организаций в заключении договора, а также исключение из общего правила – понуждение к заключению договора не допускается, кроме случаев, когда обязанность заключить договор установлена законом или добровольно принятым обязательством [3].

Принцип свободы договора является следующим критерием для классификации лицензионных договоров на добровольные и принудительные.

Добровольный лицензионный договор – это гражданское соглашение, где лицензиар по своей свободной воле предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Принудительный лицензионный договор применяется в странах Европы (например, Патентный закон Германии 1980 г., книга 35 свода законов США) и на территории РФ (ст. 1239 ГК РФ) [14, с. 229]. Принудительный лицензионный договор устанавливается ст. 1239 ГК РФ, по которому суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу.

В гражданском законодательстве РФ усматривается два случая, когда допускается принудительное заключение лицензионного договора:

Первый случай оговорен в ст. 1362 ГК РФ – изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель – в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на

рынке. Возникновение такого случая позволяет любому заинтересованному лицу при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Второй случай установлен в ст. 1423 ГК РФ – истечение трех лет со дня дачи патента на селекционное достижение. Возникновение такого случая позволяет любому заинтересованному лицу при отказе патентообладателя от заключения лицензионного договора на производство или реализацию семян, племенного материала на условиях, соответствующих установившейся практике, право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ такого селекционного достижения.

Таким образом, существует множество классификаций лицензионных договоров, в том числе предусмотренных в действующей редакции ГК РФ: по критерию сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам различают простую (неисключительную) лицензию, исключительную лицензию и их смешанный тип; по возможности заключения лицензионного договора в упрощенном порядке выделяют открытую лицензию; по предмету договорного регулирования выделяют лицензионный договор о предоставлении права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели или промышленного образца, селекционного достижения, охраняемой топологии, секрета производства, товарного знака; на основании свободы воли лицензиара различают добровольный и принудительный лицензионные договоры.

1.3 Стороны лицензионного договора

Согласно ст. 1235 ГК РФ, субъектный состав лицензионного договора составляют:

- лицензиар, т.е. обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
- лицензиат, т.е. заинтересованное в приобретении права пользования результатом интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации лицо.

Н.Ф. Шершеневич указывает, что лицензиаром и лицензиатом, по общему правилу, могут выступать граждане и организации. При этом гражданин как физическое лицо должен обладать полной дееспособностью, а организация как юридическое лицо – полной правоспособностью. При смерти обладателя исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, от его лица могут вступить в договорные отношения правопреемники (наследники) [36, с. 258]. При возникновении споров между лицензиаром и лицензиатом необходимо помнить, что правила о правопреемстве действуют в равной степени к гражданину и организации независимо от того, какой стороной лицензионного договора они являются. Например, договором от ДД.ММ.ГГГГ А.В. Корнеева подарила своей матери Н.Б. Кондратьевой исключительное право (5/6 долей в праве) на произведения декоративно-прикладного искусства, перешедшее к ней по наследству после смерти наследодателя. Договор удостоверен нотариусом Гусь-Хрустального нотариального округа Е.А. Москалевой и зарегистрирован в реестре за № «...». 24.11.2016 г. между Н.Б. Кондратьевой (лицензиаром) и ООО «Гусевской Хрустальный Завод им. Мальцова» (лицензиат) был заключен лицензионный договор, по условиям которого лицензиар обязуется предоставить лицензиату право использования произведений декоративно-прикладного искусства, указанных в приложении к заключенному договору в порядке и на условиях, предусмотренных

договором, а лицензиат обязуется уплатить обусловленное договором вознаграждение (п. 1.1 договора). Условие об уплате установленного договором вознаграждения лицензиару неоднократно нарушалось, что выступило поводом для судебной защиты нарушенных прав. Решением Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области с лицензиата было взыскано в пользу лицензиара лицензионное вознаграждение по лицензионному договору от 24.11.2016 г. за период с 01.04.2018 г. по 31.10.2018 г. в размере 304 000 рублей, пени за период с 11.05.2018 г. по 28.02.2019 г. в размере 61 639,50 рублей [23].

Российский законодатель в некоторых гражданско-правовых нормах даёт небольшую конкретику относительно субъектного состава лицензионного договора:

- лицензиар – организатор публичного конкурса по реализации произведения науки, литературы или искусства, удостоенного награды, а лицензиат – победитель данного публичного конкурса (ст. 1060 ГК РФ);
- лицензиар – автор или иной правообладатель произведения науки, литературы или искусства, а лицензиат – заинтересованное в приобретении права пользования произведением науки, литературы или искусства лицо (п. 1 ст. 1286 ГК РФ);
- лицензиар – автор или иной правообладатель произведения, а лицензиат – издатель, т.е. лицо, которое в соответствии с договором возлагается обязанность издать произведение (ст. 1287 ГК РФ). Как правило, под издателем воспринимается физическое или юридическое лицо, производящее материально-техническое обеспечение производства произведений печати или продукции СМИ, в том числе владелец сайт или другого электронного издания;
- лицензиар – исполнитель, изготовитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания, изготовитель базы данных, публикатор произведения науки, литературы или искусства либо

иной правообладатель, а лицензиат – заинтересованное в приобретении права пользования объектом смежных прав лицо (ст. 1307 ГК РФ);

- лицензиар – патентообладатель, а лицензиат – заинтересованное в приобретении права пользования изобретением, полезной моделью, промышленным образцом или селекционным достижением лицо (ст. 1367 и 1428 ГК РФ);
- лицензиар – обладатель исключительного права на топологию, а лицензиат – заинтересованное в приобретении права пользования этой топологией лицо (ст. 1459 ГК РФ);
- лицензиар – обладатель исключительного права на секрет производства, а лицензиат – заинтересованное в приобретении права пользования секретом производства лицо (ст. 1469 ГК РФ);
- лицензиар – обладатель исключительного права на товарный знак, а лицензиат – заинтересованное в приобретении права пользования товарным знаком лицо (ст. 1489 ГК РФ).

Лицензиат при письменном разрешении лицензиара может заключать сублицензионный договор. Сублицензионный договор – это соглашение, по которому сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. Срок сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного договора. Меры по обходу данного правила бессильны: п. 3 ст. 1238 ГК РФ установлено, что сублицензионный договор, заключённый на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключённым на срок действия лицензионного договора. По общему правилу, ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не установлено иного.

Выводы по первой главе бакалаврской работы: понятие «лицензионный договор» предусматривалось в Патентном законе от 1992 г., Законе РФ от 1993 г. «О селекционных достижениях», и предусматривается в части четвертой ГК РФ, где под ним понимается соглашение, по которой 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. Предназначение лицензионного договора выражается в регулировании прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Гражданско-правовая характеристика лицензионного договора – консенсуальный, двусторонний, срочный, возмездный (безвозмездный). Существует множество классификаций лицензионных договоров, в том числе предусмотренных в действующей редакции ГК РФ: по критерию сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам различают простую (неисключительную) лицензию, исключительную лицензию и их смешанный тип; по возможности заключения лицензионного договора в упрощенном порядке выделяют открытую лицензию; по предмету договорного регулирования выделяют лицензионный договор о предоставлении права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели или промышленного образца, селекционного достижения, охраняемой топологии, секрета производства, товарного знака; на основании свободы воли лицензиара различают добровольный и принудительный лицензионные договоры. Субъектный состав лицензионного договора составляют: лицензиар, т.е. обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; лицензиат, т.е. заинтересованное в приобретении права пользования результатом интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации лицо. Лицензиаром и лицензиатом, по общему правилу, могут выступать граждане и организации.

Глава 2 Характеристика лицензионного договора

2.1 Форма и условия лицензионного договора

Пленум Верховного Суда РФ постановлением от 23.04.2019 г. № 10 указал, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусматривает иного. Несоблюдение данного требования влечёт ничтожность договора (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

Учитывая то, что в отношении отдельных объектов лицензионных договоров нет самостоятельных упоминаний об их форме, то необходимо руководствоваться общим правилом о заключении лицензионного договора в письменной форме (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

Исключением из общего правила об обязательности заключения лицензионного договора в письменной форме выступает договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ). Законом РФ от 27.12.1991 г. № 2124-ФЗ «О средствах массовой информации» разъясняется, что под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год (ст. 2) [10].

Н.В. Щербак указывает, что заключение лицензионного договора в устной форме означает, что лицензиар передал заинтересованному лицу принадлежащее ему исключительное право на произведение на условиях простой (неисключительной лицензии) на разовое пользование, т.е. непосредственно в этом издании и в этой форме, без предоставления издателю возможности в дальнейшем пользоваться данным произведением или передавать его в использование другим лицам. При желании издателя расширить круг полномочий ему требуется заключить в письменной форме договор о предоставлении права использования произведении [38, с. 104].

В п. 5 ст. 1286 ГК РФ указывается, что лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой (неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ или базы данных, являющийся безвозмездным, может быть заключен в упрощенном порядке путём составления договора присоединения. Как отмечает Б.М. Гонгало, договор присоединения в рассматриваемом случае заключается между правообладателем программы для ЭВМ или базы данных и пользователем, т.е. лицом, владеющим на законных основаниях экземпляром такой программы или базы данных [6, с. 254].

Вопрос о государственной регистрации лицензионного договора обобщённо урегулирован абз. 2 п. 2 ст. 1235 ГК РФ, согласно которому она обязательна, если использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации. С октября 2014 г. ГК РФ был изменен в части порядка государственной регистрации исключительных прав – законодателем была заменена проверочная система регистрации на уведомительную. Данное преобразование является важным шагом развития гражданского законодательства РФ, намеченной в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 г., в которой указывалось следующее: «в законодательстве других стран и в международных договорах наметилась тенденция к упрощению порядка государственной регистрации лицензионных договоров о предоставлении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В российском законодательстве процедура государственной регистрации лицензионных договоров носит проверочный характер. Целесообразно ввести уведомительный порядок их регистрации, что позволит упростить процедуру вступления договора в силу и сократить сроки рассмотрения соответствующих заявлений регистрирующими органами» [13].

Теперь одна из сторон лицензионного договора должна уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) или федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (Министерство сельского хозяйства РФ) об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель (п. 1 ст. 1232 ГК РФ).

Из содержания Информационного письма Роспатента от 21.04.2010 г. № 2 «О применении положений Сингапурского договора» следует, что заявление о регистрации лицензионного договора по усмотрению заявителя может сопровождаться одним из следующих документов: «выпиской из лицензионного договора, определяющей стороны и предоставленные согласно лицензии права, удостоверенной государственным нотариусом или любым другим компетентным органом в качестве подлинной выписки из договора, или незаверенным заявлением о лицензии, содержание которого соответствует содержанию бланка заявления о лицензии, и подписанного владельцем и лицензиатом» [12].

Игнорирование требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по лицензионному договору означает, что переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся. Пленум Верховного Суда РФ постановлением от 23.04.2019 г. № 10 разъяснил, что если же переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно – моментом

государственной регистрации перехода такого права. Предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (п. 1 и 2 ст. 433 ГК РФ).

Д.В. Савельев и М.В. Эндакова указывают, что лицензионные договоры могут быть реальными и консенсуальными, однако законом не даёт конкретики, в каких случаях такие договоры должны заключаться как реальные. В силу этого, напрашивается вывод, что все договоры, предусмотренные четвёртой частью ГК РФ, являются консенсуальными [32, с. 215].

Формулировка условий лицензионного договора требует от лицензиара и лицензиата специальных знаний и особого внимания, поскольку даже небольшая ошибка или отсутствие в тексте соглашения одного из обязательных условий может стать причиной признания сделки незаключённой. Перед тем, как заключить лицензионный договор, требуется удостовериться в статусе и возможных обременениях исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, иных «подводных камнях», могущих воспрепятствовать сторонам в достижении намеченных целей.

Согласно ст. 1235 ГК РФ, обязательными условиями лицензионного договора признаются:

Во-первых, предмет лицензионного договора (результат интеллектуальной деятельности или 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). Условие о предмете лицензионного договора подтверждается соответствующими правоустанавливающими документами. Нарушение

условия лицензионного договора о предмете является существенным, и влечёт расторжение соглашения с применением правил о реституции. Например, Нововятский районный суд г. Кирова Кировской области согласился с отсутствием у ИП Кузьминых М.Е. прав на товарный знак «Зуб Даю». На момент заключения лицензионного договора № от 31.03.2019 г. индивидуальный предприниматель Кузьминых М.Е. не является правообладателем товарного знака «Зуб Даю», данный товарный знак был зарегистрирован после заключения договора № от 31.03.2019, требования истца о признании договора недействительным в силу п. 6 ст. 1232 ГК РФ подлежат удовлетворению. Лицензии и правоустанавливающих документов об обладании результатами интеллектуальной деятельности «Зуб Даю» у при договоре и акте отсутствуют. Согласно сайту Роспатента, данный товарный знак «Зуб Даю» был зарегистрирован 25.11.2019 под №, правообладателем которого является Доставалова О. А., ранее товарного знака «Зуб Даю» зарегистрировано не было. Решением от 26 мая 2020 г. по делу № 2-193/2020 исковые требования А.С. Богатырева к ИП Кузьминых М.Е. были удовлетворены в полном объёме: лицензионный договор № от 31.03.2019 признан недействительным; с ответчика взыскано 300 000 рублей, уплаченных по лицензионному договору № от 31.03.2019, компенсированы судебные расходы [24].

Другим примером важности подтверждения правомочий лицензиара относительно предмета лицензионного договора действительными правоустанавливающими документами является спор, разрешенный между ИП Татариновым А.Н. и Г.А. Овечкиной. Так, между ними был заключён предварительный договор о предоставлении права использования товарного знака от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ИП Татаринов А.Н. предоставляет Г.А. Овечкиной на срок действия договора право использования следующего товарного знака: Цветочный салон Орхидея в определенных договором пределах в отношении всех товаров (части товаров), для которых зарегистрирован этот товарный знак. Исключительное право на

товарный знак принадлежит лицензиару на основании уведомления Роспатента «номер» от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день Овечкина Г.А., оплатила денежные средства по договору в размере 2 000 000 рублей. Однако в момент подписания договора ИП Татаринов А.Н. не являлся правообладателем данного товарного знака, товарный знак не был зарегистрирован, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ Овечкина Г.А., «данные изъяты» обратилась к ИП Татаринову А.Н. с претензией, в которой просила в течение пяти дней вернуть ей выплаченные денежные средства в размере 2 000 000 рублей. Данная претензия осталась без удовлетворения. Решением Благовещенского районного суда Амурской области искивые требования Г.А. Овечкиной были удовлетворены в следующем объёме: договор признан недействительным; с ИП Татаринова А.Н. в пользу Г.А. Овечкиной взыскано 2 млн. рублей, полученные по договору [25].

Во-вторых, указание на размер вознаграждения и порядок его выплаты (для возмездного лицензионного договора).

В-третьих, способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Необязательными условиями лицензионного договора, отсутствие которых не влечёт признание данной сделки незаключённой, являются:

Во-первых, территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. П. 3 ст. 1235 ГК РФ гласит, что если условие о территории, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ. Например, Е.В. Гусев принял условия лицензионного договора, оплатив вступительный взнос (10 000 000 руб.), пройдя обучение по методике, после чего на протяжении года (с сентября 2016 по октябрь 2017) осуществлял деятельность в качестве тренера исключительно на территории города Москвы, получая от этой деятельности систематический доход [26].

Во-вторых, срок, на который заключается лицензионный договор. Согласно общему правилу, такой договор заключается на срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Если в лицензионном договоре не уточнён срок его действия, то такое соглашение считается заключённым на пять лет.

Относительно формы и условий сублицензионного договора, то согласно п. 5 ст. 1238 ГК РФ к нему применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

Таким образом, общее правило гласит, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусматривает иного. Несоблюдение данного требования влечёт ничтожность договора. Обязательными условиями лицензионного договора признаются предмет, размер вознаграждения и порядок его выплаты (для возмездного лицензионного договора), способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Необязательными условиями лицензионного договора являются территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также срок, на который заключается лицензионный договор.

2.2 Особенности содержания и порядок заключения лицензионного договора

Объём прав и обязанностей сторон лицензионного договора может отличаться в каждом отдельном случае. Законом предусматривается обязательный минимум прав и обязанностей, принадлежащих лицензиару и лицензиату; развить их в тексте соглашения и придать им конкретики – воля договаривающихся сторон. Рассмотрим права и обязанности сторон лицензионного договора на основе типовых форм договоров в сфере управления правами на результаты интеллектуальной деятельности,

утвержденных Приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 09.11.2017 № 398 [20].

Лицензиар по лицензионному договору вправе требовать от контрагента выполнения условий договора (выплачивать вознаграждение в установленном размере и порядке; использовать исключительное право в рамках установленной территории и способа; не заключать сублицензионные договора и т.п.). Обязанностями лицензиара по лицензионному договору являются:

- передать исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в полном объеме и свободном от прав третьих лиц;
- передать исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в установленные соглашением сроки;
- не заключать лицензионные договоры с третьими лицами в отношении результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;
- воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить лицензиату осуществление переданных ему исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
- уведомить Роспатент (Министерство сельского хозяйства РФ);
- исполнять свои обязанности надлежащим образом.

Лицензиат по лицензионному договору вправе:

- требовать выполнения от контрагента всех условий соглашения в полном объеме;
- после перехода права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации пользоваться им по своему усмотрению, не нарушая при этом права лицензиара;

- отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, при отказе в передаче или не передаче в установленные сроки документации и (или) информации, необходимой для осуществления прав, передаваемых по договору.

Возможными обязанностями лицензиата по договору могут быть:

- уведомить Роспатент (Министерство сельского хозяйства РФ);
- выплачивать вознаграждение лицензиару в установленном размере и сроки;
- соблюдать способ использования права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
- соблюдать территорию использования права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
- представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное;
- не заключать сублицензионные договоры.

Различается два порядка заключения лицензионного договора – общий и упрощённый. Несомненно, особое внимание притягивает упрощённый порядок заключения лицензионного договора.

Общий порядок заключения лицензионного договора предполагает обсуждение сторонами его условий, прав и обязанностей, определения оснований государственной регистрации, составление письменного документа. М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечают, что «процесс заключения договоров предопределен самой природой соответствующей конструкции: если смысл договора состоит в соглашении, то тем самым его заключение предполагает выражение воли каждой из сторон и её совпадение» [22, с. 82]. Общий порядок заключения лицензионного договора можно выразить через ст. ст. 422 и 1235 ГК РФ: лицензиар и лицензиат должны согласовать предмет, размер вознаграждения и порядок его выплаты (для возмездного лицензионного договора), способы использования результата

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а по желанию – территории, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также срок, на который заключается лицензионный договор; моментом заключения договора является день согласования существенных условий либо день, установленный соглашением.

Упрощённый порядок заключения лицензионного договора применяется в отношении института открытой лицензии. Э.В. Алиева указывает, что институт открытой лицензии заимствован из зарубежной практики [1, с. 248]. В.Н. Глонина констатирует, что открытая лицензия «подразумевает в основном упрощённый порядок заключения договора» [5, с. 27].

В ГК РФ открытая лицензия предусматривается в отношении изобретений, полезной модели или промышленного образца (ст. 1368 ГК РФ), а также селекционных достижений (ст. 1429 ГК РФ). Сущность института открытой лицензии выражается в публичном предложении, обращенном к широкому кругу лиц, которое осуществляется через подачу патентообладателем в Роспатент (Министерство сельского хозяйства РФ) заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца либо селекционного достижения. Данное предложение признаётся публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Д.Ю. Шестаков утверждает, что открытая лицензия заключается путём акцепта публичной оферты [35, с. 104]. Г.Н. Черничкина указывает, что заявление о заключении открытой лицензии по правовой природе «следует рассматривать как приглашение делать оферту, поскольку заявление адресовано неопределенному кругу лиц и не содержит всех существенных условий договора (отсутствует условие о платежах, которое следует согласовать)» [34, с. 32]. Иные условия открытой лицензии являются типичными условиями лицензионного договора.

Все условия открытой лицензии должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения. В открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий (ст. 438 ГК РФ). В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.

Отличительной особенностью открытой лицензии является его характер – он относится к неисключительному лицензионному договору, т.к. исключительный лицензионный договор не допускает предоставления права на использование произведения неопределенному кругу лиц [15, с. 74].

В имущественном обороте распространена практика заключения лицензионных договоров через посредников – представителей (например, дилеров и дистрибьюторов).

Таким образом, существует два порядка заключения лицензионного договора – общий и упрощенный. Общий порядок заключения лицензионного договора предполагает обсуждение сторонами его условий, прав и обязанностей, определения оснований государственной регистрации, составление письменного документа. Общий порядок заключения лицензионного договора можно выразить через ст. ст. 422 и 1235 ГК РФ. Упрощенный порядок заключения лицензионного договора применяется в отношении института открытой лицензии, где составляется договор присоединения. Все ее условия должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения.

2.3. Ответственность сторон и особенности защиты прав и законных интересов сторон лицензионного договора

Действующая редакция части четвертой ГК РФ не предусматривает самостоятельной системы норм, посвященной вопросам ответственности за

нарушение обязательств в сфере интеллектуальной собственности. ГК РФ ограничивается указанием на то, что к лицензионному договору подлежат применению общие положения об обязательствах (подраздел 1 «Общие положения об обязательствах») и о договоре (подраздел 2 «Общие положения о договоре»).

Положения ГК РФ, посвященные лицензионному договору, дают возможность привлечь лицензиата к ответственности при нарушении им своих обязанностей по выплате вознаграждения в части просрочки периодичности или размера выплат. Возникновение такой ситуации, в соответствии с п. 4 ст. 1237 ГК РФ, позволяет лицензиару отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение. Данное правило об ответственности за нарушение сроков (размера) выплаты лицензионного вознаграждения подтверждается материалами судебной практики. Например, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Многопрофильный визовый центр «Виза 7» и А.А. Сулиным заключён лицензионный договор №/ОУ. В силу ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны А.А. Сулина образовалась задолженность перед ООО «Многопрофильный визовый центр «Виза 7» в размере 75 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ А.А. Сулин направил ответчику гарантийное письмо, из содержания которого следует, что он гарантировал выплатить третью часть паушального взноса в следующем порядке: 25 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ, 25 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ и 25 000 руб. – до ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку в установленный срок А.А. Сулиным не выплатил сумму по лицензионному договору, ООО «Многопрофильный визовый центр «Виза 7» просит взыскать с Сулина А.А. задолженность по договору в размере 75 000 руб., а также договорную неустойку в размере 35 250 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 405 руб. Решением суда искивые требования ООО «Многопрофильный визовый центр

«Виза 7» были удовлетворены: с А.А. Сулина в пользу ООО «Многопрофильный визовый центр «Виза 7» взыскано вознаграждение по лицензионному договору в размере 75 000 руб., неустойка за период с 11.12.2019 по 13.03.2020 в размере 15 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 405,00 руб., а всего 93 450 рублей 00 копеек [29].

Другим основанием привлечения лицензиата к ответственности является нарушение им условия об предоставлении отчётов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или ГК РФ не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1237 ГК РФ). Нарушение может выражаться в неполноте содержания отчётов или просрочке их предоставления. Закрепление условия в лицензионном договоре о предоставлении отчётности об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с практической стороны диктуется более точным исчислением лицензионного платежа и своевременным его зачислением на счёт лицензиара. Например, п. 1.9 Лицензионного договора предусмотрено предоставление отчёта о выполнении Лицензионного договора об использовании результатов интеллектуальной деятельности. Предоставление этой отчётной документации необходимо для правильного исчисления лицензионного платежа и своевременного его зачисления в федеральный бюджет. П. 9.1 Лицензионного договора предусмотрено, что отчётная документация представляется лицензиару в течение 30 дней. При нарушении лицензиатом принятых на себя обязательств по представлению отчётной документации, п. 9.6 Лицензионного договора установлена ответственность в виде штрафа в размере 25 000 рублей. ФГБУ «ФАПРИД» полагая, что обязанность по предоставлению отчётной документации за семь отчётных периодов обществом «АСК» не исполнена, в связи с чем условия лицензионного договора нарушены, направило в адрес общества претензию с требованиями предоставить отчётную документацию, а также оплатить штраф, которая

оставлена последним без удовлетворения. В силу этого ФГБУ «ФАПРИД» обратилось за судебным урегулированием спора [18].

К числу нарушений прав лицензиара также относится неправомерное использование технических решений. Как правило, способом защиты нарушенных прав в этой ситуации служит возмещение убытков (упущенной выгоды). Например, В.Г. Новоселов незаконно использовал полезные модели, принадлежащие В.Ю. Рудакову и О.Ю. Рудакова, чем нарушил их права и законные интересы, которые при обычных условиях гражданского оборота реализуют светильники ГКУ12-1000-156 стоимостью 6401,81 рублей каждый. Таким образом, В.Г. Новоселов незаконно использовал полезные модели, принадлежащие В.Ю. Рудакову и О.Ю. Рудакова, в количестве 35 светильников ГКУ12-1000-156 причинил ущерб в виде упущенной выгоды на общую сумму 224 063,35 рублей, что является крупным ущербом [19].

Следующим нарушением лицензионного договора является использование лицензиатом предоставленного ему права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации за пределами территории, оговоренной в соглашении, в том числе конкурирование с правообладателем на обговоренной территории. Например, представители ответчика Л.В. Ефремова – Н.С. Валиков и И.А. Гущин, действующие по доверенности, исковые требования не признали, пояснив, что согласно лицензионному договору лицензия является неисключительной и действует на территории г. Сургут [27]. Другим примером служит лицензионный договор, заключенный 19.06.2018 г. между индивидуальным предпринимателем Лиховой Б.М. (лицензиар) и Л.С. Тарасовой (лицензиат), согласно которому использование товарного знака лицензиара «МАКТUB» осуществляется в пределах г. Пермь, Российская Федерация [28].

Нарушение условия о территории пользования результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации квалифицируется судами как нарушение договорного обязательства, что

служит основанием для применения общих положений о ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных нормами гл. 25 ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (п. 3 ст. 1237 ГК РФ).

Внедоговорная ответственность сторон в данном случае находится за пределами договорного регулирования, что позволяет рассуждать об применении отдельных способов защиты интеллектуальных прав. О.А. Рузакова указывает, что способы защиты интеллектуальных прав, установленные ст. ст. 1250 – 1252 ГК РФ, применяются при нарушении абсолютных прав обладателя исключительного права [30, с. 243].

Основанием возникновения договорной ответственности является совершение лицензиаром действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах, в течение срока действия лицензионного договора (п. 2 ст. 1237 ГК РФ). В данной ситуации применяются общие положения об ответственности за нарушение обязательств [37, с. 66].

Выводы по второй главе бакалаврской работы: действующая редакция части четвертой ГК РФ не предусматривает самостоятельной системы норм, посвященной вопросам ответственности за нарушение обязательств в сфере интеллектуальной собственности. Ответственность лицензиата наступает в следующих случаях: при нарушении им своих обязанностей по выплате вознаграждения в части просрочки периодичности или размера выплат; при нарушении им условия об предоставлении отчётов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

при неправомерном использовании технических решений; при использовании предоставленного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; при использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных ему договором. Ответственность лицензиара наступает при совершении им действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах, в течение срока действия лицензионного договора. Для защиты прав и законных интересов сторон лицензионного договора применяются общие положения об обязательствах (подраздел 1 «Общие положения об обязательствах») и о договоре (подраздел 2 «Общие положения о договоре»), а также способы защиты, установленные ст. ст. 1250 – 1252 ГК РФ.

Заключение

Результаты исследования по настоящей теме ВКР позволяют сделать следующие выводы.

Понятие «лицензионный договор» предусматривалось в Патентном законе от 1992 г., Законе РФ от 1993 г. «О селекционных достижениях», и предусматривается в части четвертой ГК РФ, где под ним понимается соглашение, по которой 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. Предназначение лицензионного договора выражается в регулировании прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Гражданско-правовая характеристика лицензионного договора – консенсуальный, двусторонний, срочный, возмездный (безвозмездный).

Существует множество классификаций лицензионных договоров, в том числе предусмотренных в действующей редакции ГК РФ: по критерию сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам различают простую (неисключительную) лицензию, исключительную лицензию и их смешанный тип; по возможности заключения лицензионного договора в упрощенном порядке выделяют открытую лицензию; по предмету договорного регулирования выделяют лицензионный договор о предоставлении права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели или промышленного образца, селекционного достижения, охраняемой топологии, секрета производства, товарного знака; на основании свободы воли лицензиара различают добровольный и принудительный лицензионные договоры.

Субъектный состав лицензионного договора составляют: лицензиар, т.е. обладатель исключительного права на результат интеллектуальной

деятельности или на средство индивидуализации; лицензиат, т.е. заинтересованное в приобретении права пользования результатом интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации лицо. Лицензиаром и лицензиатом, по общему правилу, могут выступать граждане и организации.

Действующая редакция части четвертой ГК РФ не предусматривает самостоятельной системы норм, посвященной вопросам ответственности за нарушение обязательств в сфере интеллектуальной собственности.

Ответственность лицензиата наступает в следующих случаях: при нарушении им своих обязанностей по выплате вознаграждения в части просрочки периодичности или размера выплат; при нарушении им условия об предоставлении отчётов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; при неправомерном использовании технических решений; при использовании предоставленного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; при использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных ему договором.

Ответственность лицензиара наступает при совершении им действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах, в течение срока действия лицензионного договора.

Для защиты прав и законных интересов сторон лицензионного договора применяются общие положения об обязательствах (подраздел 1 «Общие положения об обязательствах») и о договоре (подраздел 2 «Общие положения о договоре»), а также способы защиты, установленные ст. ст. 1250 – 1252 ГК РФ.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Алиева Э.В. Открытая лицензия: понятие и правовая природа // Молодой ученый. 2020. № 24 (314). С. 247-250.
2. Васильев В.В. Актуальные аспекты правового регулирования лицензионного договора // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. № 6. 2012. С. 99-102.
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Российская газета. № 238. 1994
4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Российская газета. № 289. 2006
5. Глоница В.Н. О некоторых проблемах адаптации лицензий типа Creative Commons в законодательство РФ / В.Н. Глоница // ИС. Авторское право и смежные права. 2016. № 11 (78). 26–28 с.
6. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп. М., 2017. 324 с.
7. Гражданское право. Часть вторая: учебник / Под общ. ред. А.Г. Калпина. - М., 2009. 542 с.
8. Демьяненко Е.В. Понятие и правовая природа лицензионного договора // Юрист – Правоведъ. №. 4 (91). 2019. С. 47-50.
9. Егоров В.В. Лицензии и лицензионные соглашения применительно к промышленной собственности в международной торговле по праву России, США, Великобритании и Германии: дисс... канд. юрид. наук. Москва, 2003. 214 с.
10. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.07.2021) «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // Российская газета. № 32. 1992
11. Землянова А.Н. К вопросу об истории понятия лицензионного договора в России // Молодой ученый. 2017. № 14. С. 512-514.

12. Информационное письмо Роспатента от 21.04.2010 № 2 «О применении положений Сингапурского договора» // Документ опубликован не был
13. «Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации» (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // Документ опубликован не был
14. Костерев А.Г. Некоторые аспекты лицензионных отношений по законодательству зарубежных государств // Молодой ученый. 2020. № 51 (341). С. 228-230.
15. Лукьянова А., Филипенко С. Открытая лицензия на авторское произведение / А. Лукьянова, С. Филипенко // Справочник руководителя учреждения культуры. 2016. № 1. С.72-77
16. Морозов С.Ю. Учебное пособие по гражданскому праву (краткий курс). [Боровинская Н.А. и др.]; Изд. 2-е, перераб., отв. Ред. С.Ю. Морозов. Ульяновск: Изд-во «Ульяновского государственного университета», 2014. 274 с.
17. Матвеев А.Г. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства: учеб. пособие / А. Г. Матвеев; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. 444 с.
18. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2019 г. № С01-295/2018 по делу N А40-137630/2017 // URL: <https://sudact.ru/>
19. Приговор Заводского районного суда г. Кемерово Кемеровской области от 9 апреля 2019 г. по делу № 1-33/2018 // URL: <https://sudact.ru/>
20. Приказ Госкорпорации «Роскосмос» от 09.11.2017 № 398 «Об утверждении в Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» типовых форм договоров в сфере управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе исполнения государственных контрактов» // Документ опубликован не был

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. № 96. 2019
22. Проблемы правового регулирования банковского кредита: Учебник для студентов магистратуры, специалитета и аспирантуры юридических вузов / Отв. ред. Л.Г. Ефимова. М.: Проспект, 2017. 464 с.
23. Решение Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 5 июня 2019 г. № 2-137/2019 // URL: <https://sudact.ru/>
24. Решение Нововятского районного суд г. Кирова Кировской области от 26 мая 2020 г. по делу № 2-193/2020 // URL: <https://sudact.ru/>
25. Решение Благовещенского районного суда Амурской области от 9 августа 2019 г. по делу № 2-268/2018 // URL: <https://sudact.ru/>
26. Решение Одинцовского городского суда Московской области от 15 января 2020 г. по делу № 2-115/2020 // URL: <https://sudact.ru/>
27. Решение Зеленодольского городского суда Республики Татарстан от 13 января 2020 г. по делу № 2-181/2020 // URL: <https://sudact.ru/>
28. Решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 3 июля 2020 г. по делу № 2-2549/2020 // URL: <https://sudact.ru/>
29. Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска Красноярского края от 22 июля 2020 г. по делу № 2-1330/2020 // URL: <https://sudact.ru/>
30. Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис. ... канд. юрид. наук. / О.А. Рузакова. М., 2007. 497 с.
31. Сагдеева Г.С. Защита интеллектуальной собственности и патентование: учебное пособие: в 2-х частях. Часть 2 / Г.С. Сагдеева и [др.]. – Нижнекамск: НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ». 2018. 97 с.
32. Савельев Д.Б., Эндакова М.В. Понятие и классификация лицензионного договора // Международный научно-исследовательский

журнал «Аллея науки» // Современная наука и ее развитие. №9(48). 2020. С. 212-221

33. Черничкина Г.Н. Функции института лицензионного договора в имущественных отношениях по законодательству Российской Федерации // Имущественные отношения в Российской Федерации. №. 7 (202). 2018. С. 72-82.

34. Черничкина Г.Н. Юридические особенности заключения лицензионных договоров // Современное право. 2006. № 8. С. 31 – 33

35. Шестаков Д.Ю. Интеллектуальная собственность в Российской Федерации: теоретикоправовой анализ: автореф. ... док.юрид. наук: 12.00.03. М., 2012. 346 с.

36. Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. 2018. 349 с.

37. Шаблова Е.Г. Право интеллектуальной собственности: учебное наглядное пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, А. В. Соснин; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. 159 с.

38. Щербак Н.В. Авторское право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Москва: Издательство Юрайт, 2021. 182 с.