

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-правовая

(направленность (профиль)/специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему Виды лицензионных договоров

Студент

Е. Ю. Силина

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Канд. полит. наук, Д.С. Горелик

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

Тольятти 2020

Аннотация

Актуальность данной бакалаврской работы обусловлена тем, что лицензионный договор является одним из правовых средств распоряжения исключительным правом на охраняемый законом объект интеллектуальной собственности. Он приобрел особое значение в области оборота интеллектуальных прав. Указанные договоры являются возмездными и взаимными, заключаются в письменной форме. Могут быть как реальными, так и консенсуальными. Существенные условия договора – это предмет и цена (срок – обычное условие). В научных источниках отмечается, что целью лицензионного договора является приобретение прав для их использования в своей хозяйственной деятельности.

Цель исследования – рассмотреть виды лицензионных договоров.

Задачи исследования:

- рассмотреть понятие и правовая природа лицензионного договора,
- проанализировать виды лицензионных договоров,
- изучить стороны лицензионного договора и сублицензионный договор,
- представить форму лицензионного договора,
- определить содержание (условия) лицензионного договора,
- рассмотреть права и обязанности лицензиара,
- проанализировать права и обязанности лицензиата,
- выявить ответственность сторон лицензионного договора.

Структура бакалаврской работы обусловлена целью и задачами исследования, и состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения и списка и используемых источников. Работа представлена на 57 листах. Библиография содержит 36 источников.

Оглавление

| | |
|---|----|
| Введение..... | 4 |
| Глава 1 Общая характеристика лицензионного договора | 6 |
| 1.1. Понятие и правовая природа лицензионного договора | 6 |
| 1.2 Виды лицензионных договоров..... | 10 |
| Глава 2 Элементы лицензионного договора | 18 |
| 2.1 Стороны лицензионного договора. Сублицензионный договор..... | 18 |
| 2.2 Форма лицензионного договора | 22 |
| 2.3 Содержание (условия) лицензионного договора..... | 26 |
| Глава 3 Содержание обязательства, возникающего из лицензионного договора и ответственность сторон за его нарушение..... | 32 |
| 3.1 Права и обязанности лицензиара..... | 32 |
| 3.2 Права и обязанности лицензиата | 41 |
| 3.3 Ответственность сторон лицензионного договора..... | 43 |
| Заключение | 55 |
| Список использованных источников и литературы | 58 |

Введение

Актуальность выбранной темы заключается в том, что лицензионный договор является одним из правовых средств распоряжения исключительным правом на охраняемый законом объект интеллектуальной собственности. Он приобрел особое значение в области оборота интеллектуальных прав. Указанные договоры являются возмездными и взаимными, заключаются в письменной форме. Могут быть как реальными, так и консенсуальными. Существенные условия договора – это предмет и цена (срок – обычное условие). В научных источниках отмечается, что целью лицензионного договора является приобретение прав для их использования в своей хозяйственной деятельности.

В работе Демьяненко Е.В., Шпак А.В. рассматриваются понятие и правовая природа лицензионного договора как самостоятельного вида гражданско-правового договора. Авторами проведен анализ существенных условий лицензионного договора, выделены отдельные проблемы реализации лицензий на практике, возможные пути развития законодательства, регулирующего заключение и исполнение лицензионного договора.

В работе Ермачихин Я.В. рассматриваются виды лицензионных договоров, дается их классификация по различным основаниям. Автор выделяет два основных критерия для классификации лицензионных договоров, а также два его отдельных вида, не вписывающиеся в такие общие критерии.

Шаназарова Е.В., Валентик М.С. рассматривают актуальные вопросы правового регулирования лицензионного договора. Нужно отметить, что развитие коммерческих и иных отношений в условиях постиндустриального общества неизбежно сопряжено с использованием исключительных прав, таких как права авторства, смежные права, права, связанные с промышленной интеллектуальной собственностью, зачастую необходимых

для модернизации хозяйствования и соответствия требованиям научно-технического прогресса. Для применения данных прав необходимо иметь легальную возможность к их использованию, которая может быть получена в результате как самостоятельного создания результата интеллектуальной деятельности, так и последующего приобретения права на использование уже существующего объекта исключительных прав. Одним из наиболее распространенных в коммерческом обороте способов приобретения исключительного права является лицензионный договор.

Цель работы: рассмотреть виды лицензионных договоров.

Задачи работы:

- рассмотреть понятие и правовая природа лицензионного договора,
- проанализировать виды лицензионных договоров,
- изучить стороны лицензионного договора и сублицензионный договор,
- представить форму лицензионного договора,
- определить содержание (условия) лицензионного договора,
- рассмотреть права и обязанности лицензиара,
- проанализировать права и обязанности лицензиата,
- выявить ответственность сторон лицензионного договора.

Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся при заключении лицензионных договоров. Предмет исследования – проблемы правоотношения, складывающиеся при заключении лицензионных договоров.

В работе применяются такие методы исследования как исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, системный.

Глава 1 Общая характеристика лицензионного договора

1.1. Понятие и правовая природа лицензионного договора

Сейчас основные нормативные акты, регулирующие лицензионный договор – Гражданский кодекс РФ, также на всей территории России используются международные источники права:

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.,
- Вашингтонский договор о патентной кооперации от 19 июля 1970 г.
- Евразийская патентная конвенция 1994г.
- Бернская конвенции (1886)
- ст. III Всемирной конвенции об авторском праве (1952) и т.д.

В российском законодательстве сейчас зафиксированы два необходимых для обладателя этого исключительного права способа распоряжения - первый способ влияет на отчуждение, а второй - на право пользования. Самым последним будет институт лицензирования в российском законодательстве [20].

В начале следует отметить, что при заключении лицензионного договора права автора (собственника) в нынешних реалиях неизменны, суть лицензии выражается в обременении исключительного (имущественного) права в рамках передаваемых прав, так что автор (собственник) больше не может ими пользоваться аналогичным образом. Нереальность передачи права пользования продуктом свидетельствует о том, что договорные отношения между пользователем и автором остаются неизменными до окончания срока действия лицензии (срока действия договора).

Например, в Германии, в отличие от нашей страны, нет понятия «лицензионный договор» [30].

Далее целесообразно проанализировать степень диспозитивности регулирования лицензионных договоров в российском законодательстве.

Важно отметить, что все нормы, осуществляющие регулирование лицензионного договора, обладают ярко выраженным диспозитивным характером.

Некоторые авторы, такие как Степанова Д.Н., Сазыкина Е.С., Текутова Д.С. утверждают, что лицензионное соглашение является разрешением, по которому исключительное право не отчуждается, а предоставляются отдельные правомочия.

Основные статьи Гражданского кодекса РФ, регламентирующие лицензионный договор:

1) Статья 1235 Гражданского кодекса РФ определяет возможность выбора прав и способов использования продукта, закрепленных в условиях лицензионного договора.

В настоящей статье также содержится описание лицензионного соглашения, представляющего собой договор, согласно которому одна сторона - правообладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право на использование такого результата или такого средства в пределах, предусмотренных договором.

2) Статья 1236 ГК РФ устанавливает свободу выбора вида лицензионного договора о предоставлении исключительной или неисключительной лицензии с сохранением или без сохранения за лицензиаром права выдавать лицензии другим лицам.

Открытая лицензия в форме разрешения на право пользования произведением основана на построении "классического" лицензионного договора путем добровольного волеизъявления собственника права на предоставление неограниченного перечня лиц, имеющих право пользования произведением в порядке, установленном действующим законодательством.

Новый подход к изучению правового института открытой лицензии был использован именно как форма разрешения на использование произведения.

Эти нормы, касающиеся темы нашего исследования, были недавно добавлены в российское правовое поле и положительно восприняты юридическим сообществом [31].

Эти правила оказываются инклюзивными, раздвигая существующие границы разрешенного использования результатов интеллектуальной деятельности, что положительно сказывается на культурном, экономическом, социальном и технологическом прогрессе.

Игнорирование системности при создании инклюзивного механизма гражданско-правового регулирования интеллектуальной собственности снижает эффективность этих правил, которые порой просто априори применять просто невозможно.

На данном этапе развития спорным является такой проблемный институт, как открытые лицензии.

Одна из проблем текущего времени выступает - отсутствие понятных предписаний по поводу вопроса выполнения требования о форме подписания соглашения о неисключительной лицензии и появляющихся рисков при его оспаривании.

То есть, абзац 1 п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ предусматривает возможность подписания соглашения простой (неисключительной) лицензии в упрощённом виде.

В пункте 2 говорится, что «открытая лицензия является договором присоединения», все условия которого «предоставляются неопределенному кругу лиц и размещаются таким образом, чтобы лицензиат был с ними знаком, прежде чем использовать данное произведение». Нынешний законодатель также отмечает, что «открытая лицензия может содержать указание на действия, совершение которых будет считаться принятием ее

условий" (ст. 438 ГК). В этом случае письменная форма договора считается соблюденной».

Как видно, такая формулировка 1286.1 ГК РФ не дает четкого объяснения вышеуказанным пунктам, и в целом российский законодатель демонстрирует позицию правоохранительных органов о конкретном отсутствии ответственности. Мы полагаем, что ответы на вышеуказанные вопросы появятся в правоприменительной практике, но пока она не будет сформирована, и пользователи, и правообладатели, и организации по коллективному управлению авторским правом не будут иметь четкого представления об этих вопросах. Таким образом, добросовестный пользователь всегда будет подвергаться неоправданному риску быть виновным в нарушении авторских прав, поскольку соглашение является недействительным.

Таким образом, лицензионный договор в текущих условиях является одним из наиболее эффективных способов привлечения в гражданский оборот принадлежащих правообладателю исключительных прав. При этом лицензионный договор в виде акта распоряжения исключительным правом, может заключаться только по отношению к тем результатам интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в отношении которых допускается распоряжение исключительным правом и допускается именно в договорной конструкции лицензионного соглашения.

1.2 Виды лицензионных договоров

Согласно работе авторов Брюхов Р.Б., Витман Е.В., Михалев К.А. В лицензионном договоре могут предоставляться следующие права:

1. авторские,
2. патентные,
3. смежные,
4. а также другие права.

Как отмечено в первом параграфе главы регулирует лицензионные договора статья 1236 ГК РФ, в которой прописаны виды лицензионных договоров, по этой статье:

1. Лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдавать лицензии другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения права лицензиара выдавать лицензии другим лицам (исключительная лицензия).

Если иное не оговорено в лицензионном соглашении, лицензия считается простой (неисключительной).

Одно лицензионное соглашение в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации может содержать условия, предусмотренные в пункте 1 этой статьи для различных видов лицензионных соглашений.

Мещерякова М.С. согласна с этим, Дуданова Е.Н. в своей работе. Она также утверждает, что пунктом 1 статьи 1236 ГК РФ предусмотрено, что лицензионные договоры делятся на два вида:

- простую (неэксклюзивную) лицензию,

- эксклюзивная лицензия [26].

По мнению Ермачихиной Я.В, редакция п. 1 ст. 1236 ГК РФ неудачна: выражение «лицензионный договор может предусматривать», сопровождаемое определенным перечнем, позволяет предположить, что последующий перечень не является исчерпывающим. Однако отсутствие в перечне указания на открытый характер перечня, а также правило, содержащееся в пункте 2, позволяет сделать вывод о том, что иного лицензионного соглашения существовать не может[12].

Следует отметить, что на практике существуют договоры, называемые договорами частичной уступки, одна из сторон которых называется "лицензиатом". Однако такие договоры по своей сути не являются лицензионными, а должны называться договорами отчуждения исключительных прав.

Предположим, что в лицензионном соглашении прямо указано, что «лицензиар не может выдавать лицензии другим лицам». Эта формулировка в лицензионном соглашении не исключает того факта, что лицензиар уже выдал 10 лицензий другим лицам до заключения лицензионного соглашения. Она также не исключает тот факт, что лицензиар как крупная коммерческая организация производит и продает объект самой лицензии, а лицензиату было предоставлено право производить и продавать, например, только 10 экземпляров охраняемого объекта в год [20].

Во всех таких случаях граница между эксклюзивными и неисключительными лицензиями размыта. Однако такая граница должна существовать, поскольку законодатель, разделив лицензионные договоры на два типа, тем самым указал на существование между ними принципиальных различий [18].

Эти различия выведены из самих терминов - «исключительные» и «неисключительные». Исключительное право на использование, предоставленное лицензиату по исключительной лицензии, означает, что лицензиат не только имеет право использовать охраняемый объект, но и

имеет право запретить использование этого объекта любым другим лицом. Под такими другими лицами понимаются не только все третьи стороны, но и сам лицензиар. Получив это право на использование, лицензиат имеет право "исключить" всех других лиц из сообщества пользователей. Полученное им право становится не относительным, а действительным только по лицензионному соглашению; оно становится абсолютным и исключительным, аналогично праву собственности. Это право становится «собственным», «своим» правом лицензиата.

Получив это право по эксклюзивной лицензии, лицензиат может подать иск о защите «своего» права против любой третьей стороны, которая нарушает его право. При этом нарушитель права не вправе ссылаться на то, что он получил право на использование защищаемого результата по другому лицензионному договору, заключенному им (нарушителем) с лицензиаром (правообладателем): такой другой лицензионный договор не может быть заключен по закону, а потому - если он заключен - является недействительной сделкой, т.е. считается недействительным, и его недействительность не должна быть установлена в судебном порядке (ст. 166 ГК РФ).

Простая (неисключительная) лицензия, напротив, предоставляет лицензиату только право на использование охраняемого объекта. Это право существует только в рамках договорных отношений между лицензиаром и лицензиатом. Оно не дает лицензиату абсолютных, исключительных прав. Только лицензиар, обладатель исключительного права, может бороться с нарушителями исключительного права на использование.

В пункте 2 содержится презумпция: выдаваемая лицензия считается простой (неисключительной). Эта презумпция применяется, если вид лицензионного соглашения вообще не указан или неясен.

Лицензия считается исключительной, либо если она прямо указана в договоре («Лицензиару предоставляются исключительные права» и т.д.),

либо если этот вывод вытекает из всей совокупности условий договора, то есть, как правило, вытекает из толкования договора (ст. 431 ГК РФ).

Следует считать, что лицензия должна считаться исключительной и подпадать под действие содержащегося в договоре положения о том, что "лицензиар не может выдавать (аналогичные) лицензии третьим сторонам".

Пункт 3 статьи 1236 ГК РФ предусматривает норму, которая представляет собой повторение - в случае лицензионных договоров - общего правила, содержащегося в пункте 3 статьи 1236 ГК РФ. 421 ГК РФ о возможности заключения смешанных договоров.

Эта норма не несет никакого правового бремени; кроме того, важно отметить, что ее не следует понимать и толковать ограничительно: лицензионное соглашение может содержать различные положения и условия, касающиеся не только способов использования объекта лицензии, но и условий и территории, на которой этот объект используется.

Гражданский кодекс Российской Федерации не запрещает заключение смешанных договоров, включающих элементы лицензионного договора и договора об отчуждении исключительных прав (например, по истечении определенного срока) [12].

Особое внимание будет уделено издательскому договору.

Гражданское право не раскрывает понятие "опубликование произведений"; поэтому опубликование произведения может включать в себя воспроизведение и распространение копий произведения или ограничиваться только воспроизведением. Следовательно, предоставление прав и их объем по лицензионному соглашению об издании обусловлены целью лицензионного соглашения об издании и объемом прав [18].

Особенностью публикации лицензионных договоров является то, что в случае невыполнения лицензиатом обязанности опубликовать и использовать произведение, лицензиар имеет право выйти из договора, не возмещая лицензиату ущерб, причиненный таким отказом. Кроме того, лицензиар оставляет за собой право требовать выплаты вознаграждения.

Следует отметить, в частности, что действие лицензионного соглашения о публикации может быть прекращено:

- наличие срока в договоре: в случае невыполнения лицензиатом своих обязательств по публикации произведения в срок, указанный в договоре;

- при отсутствии в договоре срочной оговорки: в случае достижения сторонами договоренности о расторжении договора; в случае существенного нарушения договора одной из сторон или в других случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, иными законами или договором по требованию одной из сторон.

В случае расторжения договора об издании по любому из вышеперечисленных оснований автор или иной правообладатель имеет право требовать выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим договором, в полном объеме [16].

Помимо прочего, при получении от издательства для подписания издательского договора необходимо понимать, что лицензионные издательские договоры бывают двух видов:

- издательству передаются эксклюзивные права на печать и распространение книги (исключительная лицензия);
- автор может продать тот же самый набор прав кому-то еще (неисключительная лицензия).

Неисключительный лицензионный договор подписывается обычно при издании аудио- или электронных книг.

Если в договоре прямо не сказано, что права передаются на исключительной основе, то лицензия на публикацию считается неисключительной.

В некоторых редких случаях издательством предлагаются для подписания договора, которые предусматривают не получение права пользования на произведение для издательства на определенное время и на определенных условиях, а полную передачу прав. Такой договор является

договором отчуждения, и автору необходимо четко разграничивать данные виды договоров.

По договору отчуждения автор продает издателю права на книгу навсегда и в полном объеме. После отчуждения он уже не будет иметь возможность распоряжаться своим произведением [14].

Издательский договор заключается в письменном виде: автор и представитель издательства подписывают каждую страницу договора. В таком же виде подписывается каждое изменение, либо дополнение к договору.

При подписании договора нельзя передавать все права разом, а следует внимательно проанализировать объем передаваемых прав.

Например, для каждого автора ценно название его «детища», в то время как издательство может считать, что данное название не слишком привлекает внимание, и с точки зрения коммерческой привлекательности имеет смысл дать произведению наименование более яркое. Т.е. автор должен решить – разрешать или нет, издательству менять наименование созданного произведения.

Также отдельно обсуждается возможность перевода и экранизации произведения.

В некоторых случаях, издательства обращаются к авторам для создания произведения определенной тематики, т.е «под заказ». Для договоров данного вида следует различать произведения, созданные в формате служебного произведения, когда данное произведение создается штатными сотрудниками в рабочее время. Как правило, в этом случае за автором остается только авторское право и право на имя, а все имущественные права переходят в издательству. Также, произведение может быть написано внештатным сотрудником по заказу издательства, чаще с дальнейшей передачей прав.

Факт передачи рукописи издательству нередко оформляется актом приема-передачи, который подписывается каждой из сторон. Договор

составляется в двух экземплярах на языке страны нахождения издательства. Если автор не владеет этим языком, то текст дублируется на языке автора - по одному экземпляру для каждой из сторон на каждом языке[21].

Формулировка в договоре, запрещающая автору писать произведения в том или ином жанре или отчуждать исключительное право на произведение третьим лицам, незаконна.

В отношении различного рода нарушений по издательским договорам и их рассмотрению в суде – нельзя сказать, что судебная практика очень обширна, однако она имеет место. Чаще всего, возникают проблемы с заявленными сроками или видами разрешенного использования. Однако, бывают и более серьезные проблемы, когда автор вдруг обнаруживает, что часть его произведения, сюжет, узнаваемый персонаж и.т.д. вошли в состав другого сценария или книги, созданного по заказу того же издательства.

Поэтому можно еще раз подчеркнуть, что при подписании договора, предложенного издательством, автору должен быть понятен каждый его пункт. В противном случае, боясь показать свою неосведомленность при обсуждении и подписании документа, содержащего громоздкие и не всегда понятные формулировки, автору грозят непредвиденные и неприятные последствия, вплоть до утраты права на созданное им произведение[21].

Таким образом, в ходе написания первой главы работы выявили следующие проблемы, связанные с регулированием лицензионного договора:

1. нет четких предписаний по поводу вопроса выполнения требования о форме заключения соглашения неисключительной лицензии и о появляющихся рисках при его оспаривании.

2. Пункт 3 статьи 1236 ГК РФ предусматривает норму, которая представляет собой повторение - в случае лицензионных договоров - общего правила, содержащегося в пункте 3 статьи 1236 ГК РФ. 421 ГК РФ, касающейся возможности заключения смешанных договоров. Данная норма не несет правового бремени, более того, ее не следует понимать и толковать ограничительно: лицензионный договор может содержать различные

условия, касающиеся не только способов использования объекта лицензии, но и условий, а также территории использования этого объекта.

3. . В Гражданском кодексе РФ нет запрета на заключение смешанных договоров, включающих элементы лицензионного договора и договора об отчуждении исключительных прав (например, по истечении определенного срока) и др.

Глава 2 Элементы лицензионного договора

2.1 Стороны лицензионного договора. Сублицензионный договор

Первое представление о субъектном составе лицензионных договоров можно получить на основе анализа содержания статьи 138 ГК РФ, где предусматривается, что использование итогов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, выступающих объектом исключительных прав, может производиться третьими лицами исключительно на основе согласия правообладателя.

По собственной правовой природе категория «субъектный состав лицензионного договора» обладает двойственным характером. С одной стороны, это нужный компонент лицензионного договора, выделяемый в ряду иных компонентов этого соглашения и являющийся одним из конституирующих признаков упомянутого договора, с помощью которого осуществляется отграничение лицензионного договора от иных гражданско-правовых соглашений. С другой стороны, рассматриваемая правовая категория важна для решения вопроса о подписании договора - без указания в лицензионном договоре его сторон этот договор не будет признаваться заключенным. Ведь на основе содержания ст. 432 ГК РФ, стороны гражданско-правового договора выступают его существенным условием.

По п. 1 ст. 1235, сторонами лицензионного договора выступают обладатель исключительного права на итог интеллектуальной деятельности либо на средство индивидуализации (лицензиар) и физическое либо юридическое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность (лицензиат), которому в соответствии с лицензионным договором передается право использования объекта интеллектуальной собственности в предусмотренных договором рамках [16].

Не во всех случаях лицензиаром может оказаться прямой владелец права, возможна передача данного права доверенному лицу - посреднику. В

случае когда авторами изобретения оказываются несколько физических лиц, а по условиям лицензионного соглашения лицензиаром может выступать исключительно одно лицо, то в этой ситуации все авторы указываются в преамбуле лицензионного договора, и отмечается лицо, которому передано право подписи в договоре [9].

Кроме общих требований, предусмотренных для сторон гражданско-правового договора о наличии у них дееспособности, свободного волеизъявления при подписании договора, законом ещё предусматриваются особые требования к субъектам лицензионного соглашения.

Например, лицензиаром по лицензионному договору на использование такого объекта интеллектуальной собственности, как товарный знак, на основе содержания п. 1 ст. 1489 ГК РФ, может выступать правообладатель исключительного права на товарный знак. По ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на отдельный товарный знак может выступать юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель.

Правообладателем товарного знака, и, следовательно, лицензиаром по лицензионному договору на предоставление права использования товарного знака, может выступать юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в этом качестве на основе Федерального закона № 129-ФЗ от 8.09.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». По п. 1 ст. 1484 ГК РФ, лицо, у которого имеется исключительное право на товарный знак, может воспользоваться этим исключительным правом любым не противоречащим законодательству способом, в том числе распорядиться исключительным правом на отдельный товарный знак.

Лицензиар по лицензионному договору выступает стороной, осуществляющей исполнение (пп. 19 п. 3 ст. 1211 ГК РФ). Основная обязанность лицензиара выражается в предоставлении лицензиату права на использование итога интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации в предусмотренных соглашением рамках [18].

Лицензиатом может выступать любое юридическое лицо либо физическое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность и зарегистрированное в виде индивидуального предпринимателя на основе Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Лицензиату, на основе положений ст. 1236 ГК РФ, может предоставляться исключительная и неисключительная лицензия [28].

Полагаем, что выходом из этого противоречия выступает предположение, что сублицензионный договор фактически оказывается вариацией лицензионного договора, где сторона, выполняющая передачу права использования, обладает комплексом исключительных имущественных прав не в полном объеме.

Юридический прием возложения выполнения договорных обязательств по лицензионному договору на третьих лиц может использоваться только ограниченно, так как выполнение лицензионного договора со стороны правообладателя обладает в значительной мере личным характером[20].

В соответствии с договором поручения, лицензионный договор от имени лицензиата может подписываться иным лицом – представителем. В этой ситуации подписанный представителем лицензионный договор будет приводить к появлению прав и обязанностей для непосредственного представляемого, т.е. лицензиара.

Лицензиат тоже может переложить на иных лиц выполнение собственных обязательств по выплате лицензионных платежей, а также выполнение тех обязательств, которые могут быть обусловлены государственной регистрацией лицензионного соглашения.

Так же необходимо отметить, что современное судебное толкование норм о заключенности и действительности гражданско-правового договора направлено на его сохранение. Суды, разрешая подобные споры, стремятся сохранить договорные отношения сторон, устранить возможные пороки сделки оценкой сопутствующих ей доказательств (переписки сторон,

действий по частичному исполнению и т. д.). Такая практика сложилась в качестве противовеса недобросовестным ссылкам неисправных должников на обстоятельства незаключенности договора либо наличия в нем различных пороков. Авторы Брюхов Р.Б., Витман Е.В., Михалев К.А. отстаивают позицию о том, что подобная логика правоприменения не всегда уместна при разрешении споров по делам об использовании объектов интеллектуальной собственности, в частности объектов авторского права. Действуя зачастую шаблонно, стараясь сохранить договор, суды, по мнению авторов, нарушают баланс лицензионных отношений, ставя в ущербное положение правообладателя. Нарушители исключительных прав, пользуясь таким подходом правоприменителя, извлекают необоснованную выгоду, избегая действия упрощенного механизма защиты прав правообладателей в виде взыскания компенсации. Делается вывод, что указанное положение дел стало причиной недостаточной формализации лицензионных отношений[3].

Разница между сублицензионным и лицензионным договором оказывается в субъектном составе. В лицензионном договоре лицензиаром является непосредственный правообладатель лицензируемого объекта, а в сублицензионном договоре – лицо, раньше получившее право на использование данного объекта в соответствии с лицензионным договором [12].

Итак, сублицензионный договор оказывается вторичным, а предлагаемые по нему права – производными. На подписание сублицензионного договора необходимо получить прямое разрешение от правообладателя. Оно может выражаться в лицензионном договоре либо предусматриваться отдельно.

В остальном к сублицензионному соглашению можно применять правила о лицензионном договоре на основе непосредственного указания закона (ст.1238 ГК РФ).

2.2 Форма лицензионного договора

Лицензионный договор обычно состоит из таких пунктов (изучим на примере программного обеспечения):

1. Предмет лицензионного договора
2. Предоставление прав на использование отдельных программ по лицензионному договору
3. Лицензионное вознаграждение за использование программ
4. Отчетность по лицензионному соглашению
5. Гарантии по лицензионному соглашению
6. Заключительные условия лицензионного договора

1. Предмет лицензионного договора на ПО

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату по Договору право на использование программного обеспечения (далее по тексту – «Продуктов»), упомянутого в Приложениях (Спецификациях) к заключаемому Договору, на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару предусмотренное по Договору вознаграждение.

Существенные условия лицензионного договора на программное обеспечение, без которых он не будет считаться заключенным, образуют положения о лицензируемом объекте, разрешенных методах его использования и величине или порядке расчёта лицензионного вознаграждения. В связи с этим во время подготовки лицензионного договора на программы, в первую очередь следует уделить внимание согласованию и добавлению в него упомянутых выше обязательных условий.

Другие положения лицензионного договора на программы оказываются факультативными, т.е. при их отсутствии используются нормы законодательства и обычаи делового оборота, восполняющие пробелы. Но это не говорит о том, что они менее значимые для сторон с позиции обеспечения подходящего исполнения обязательств по договору.

Выделяют лицензионные договоры с условием о предоставлении исключительной лицензии и простой (неисключительной) лицензии.

Под исключительной лицензией предполагается предоставление Лицензиату особого права на использование программного обеспечения без сохранения за Лицензиаром права выдачи лицензий иным лицам. В то же время если в лицензионном договоре не предусматривается Лицензиар (правообладатель) сохраняет за собой право на самостоятельное использование этого программного обеспечения теми же методами, в течение того же срока и на той же территории, что и лицензиат. Необходимо обратить на это внимание и в случае необходимости отдельно ввести ограничение права Лицензиара на обособленное использование подобных программ.

И наоборот неисключительная лицензия предполагает предоставление Лицензиату права использования программных продуктов с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий иным лицам. По умолчанию (то есть если в лицензионном соглашении не предусматривается другое положение), выданная лицензия будет считаться неисключительной.

1.2 В соответствии с настоящим Договором Правообладатель разрешает Лицензиату использовать Продукты с даты подписания соответствующего Приложения (Спецификации), в котором они упоминаются, до истечения срока действия настоящего Договора (далее - «Срок»).

1.3. Правообладатель разрешает Лицензиату использовать Продукты на территории, указанной в Приложении (Спецификации) к Соглашению (далее - «Территория»), относящейся к таким Продуктам.

В случае отсутствия в лицензионном соглашении на программное обеспечение указания на конкретную территорию, в пределах которой разрешается использование передаваемого программного обеспечения, применяются положения закона о возможности его использования на всей территории России (при этом другие страны исключаются с этой территории).

1.4 Правообладатель разрешает Лицензиату использовать Продукты следующим образом в пределах Территории и Срока, предусмотренного настоящим Соглашением:

Содержательно лицензионные договоры на программы различаются в зависимости от целей лицензирования. Как правило, выделяют две основные цели:

1) использование в собственной хозяйственной деятельности Лицензиата по функциональному назначению (договор с конечным пользователем), либо

2) распространение программы Лицензиатом в виде самостоятельного продукта либо в составе иного (производного или составного) продукта (договор с дистрибьютором).

В соответствии с этим в лицензионном договоре предусматриваются допустимые методы использования программ и информационных баз.

Например, для первого варианта может вполне хватить разрешения на воспроизведение (синонимы: копирование, запись, инсталляция или установка), запуск и функциональное использование.

При этом второй вариант предусматривает детальную проработку требований к порядку использования ПО в соответствии с вариантами его последующей дистрибуции. Таким образом, распространение готового программного продукта может дополнительно потребовать права на распространение, сделав его общедоступным (данный метод касается передачи/загрузки дистрибутивов через Интернет).

В случае создания новой версии продукта на основе лицензионного программного обеспечения или его включения в программный пакет необходимо получить право на обработку (модификацию) и т.д.

С общим перечнем способов (прав) использования произведений можно ознакомиться в ст.1270 ГК РФ.

В этом случае необходимо обратить внимание на строгое ограничение, согласно которому право на использование ПО, прямо не указанное в

лицензионном соглашении, не считается предоставленным Лицензиату (см. п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Таким образом, условие о способах использования программного обеспечения для ЭВМ и баз данных не может быть сформулировано путем указания «всех» прав или путем исключения определенных прав. В этом случае лицензионный договор не будет считаться заключенным.

Во второй части чаще всего рассматривается предоставление прав на использование программ по лицензионному договору.

В третьей части лицензионное вознаграждение за использование программ.

В четвертой части, отчет о лицензионном соглашении.

Важный раздел для лицензионных соглашений, направленный на последующее распространение программных продуктов, так как размер лицензионной платы в них, как правило, связан с результатами деятельности Лицензиата.

Здесь необходимо договориться о форме, сроках и порядке предоставления отчетов, исполнения актов по окончании отчетных периодов, обязанности вести надлежащий учет операций с лицензионными программными продуктами, хранения документации и предоставления доступа к ней по требованию Лицензиара.

Пятая часть - это гарантии по лицензионному договору. Типичный раздел для всех видов лицензионных договоров на программное обеспечение. Чаще всего предусматривает подтверждение наличия прав на отдельные программные продукты, правомерности их предоставления по договору и принятии Лицензиаром на себя разрешения вероятных споров и компенсации ущерба из-за возможного нарушения исключительных прав третьих лиц из-за использования продуктов. Эти положения ориентированы на защиту интересов Лицензиата.

Для ограничения ответственности Лицензиара здесь же чаще всего отмечается, что программные продукты предлагаются «как есть», т.е. без

обязательств о пригодности продуктов для задач Лицензиата либо совместного использования с конкретным программным обеспечением и аппаратными средствами и т.д.

6. Заключительные условия лицензионного договора

Здесь следует предусматривать положения об ответственности, арбитраже, форс-мажоре, конфиденциальности и иные общие для различных видов соглашений условия.

2.3 Содержание (условия) лицензионного договора

Лицензионный договор является договором о передаче части прав на использование интеллектуальной собственности и об условиях подобного использования. Договор считается действительным, если обе стороны согласовали все значимые условия (ст. 432 ГК РФ). В этой ситуации к существенным можно отнести условия: О предмете договора. О методах использования итога интеллектуальной деятельности либо средств индивидуализации, в отношении которых заключается договор. О цене договора (ст. 1235 ГК РФ). Во время проверки текста соглашения следует убедиться, что условия точно указываются и корректно формулируются.

В разделе о предмете следует по максимуму конкретно расписать, в отношении какого объекта заключается договор. Указать отличительные черты данного объекта. Ещё следует указать, как лицензиат может использовать объект. Если возможно, следует оформить материальный носитель с объектом в виде одного из приложений к заключаемому лицензионному договору. В условиях о стоимости сделки следует указать сумму либо порядок расчёта суммы вознаграждения лицензиару. Схема будет зависеть от особенностей лицензионного соглашения: на какой конкретно объект будут переданы права.

Возможны следующие варианты:

- разовая выплата.
- периодическое перечисление фиксированной суммы.

- расчёт вознаграждения в форме процента от прибыли лицензиата.
- комбинированный способ.

Например, сначала выплата фиксированного размера, а потом отчисления в форме процентов с дохода (абз. 3 п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Также следует проверить документ, подтверждающий право лицензиара на распоряжение объектом (патент и т.д.). Предположим, что лицензиар получил права в ходе сделки. В этой ситуации следует убедиться, что сделка окажется действительной и переход права оформлен без нарушений. Если будет выявлено, что лицензиар распоряжался объектом нелегально, правообладатель может запросить компенсацию также с лицензиата [26].

До подписания лицензионного договора следует проверить условия, без которых сделка не станет обладать юридической силой. Также имеются определённые условия, несогласованность которых не воздействует на признание самого договора, но которые будут важны для лицензиата.

К примеру, условия: о сроке действия соглашения, об ответственности каждой стороны, о возможности подписать сублицензионный договор, об одностороннем отказе, о порядке разрешения возникающих споров и т.п.

Вопрос возможности получения лицензионных платежей и его размер является одним из самых животрепещущим вопросом для сторон при заключении лицензионного договора.

Условие о размере вознаграждения и порядке его определения является одним из существенных условий для возмездного договора.

П. 5. Ст. 1235 ГК РФ определяет, что:

По лицензионному соглашению лицензиат обязан выплатить лицензиару вознаграждение, предусмотренное соглашением, если соглашением не предусмотрено иное.

Если в предоплаченном лицензионном договоре отсутствуют условия о размере вознаграждения или порядке его определения, то договор считается не заключенным. В этом случае правила определения цены,

предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может осуществляться в форме фиксированных единовременных или периодических платежей, вычетов процентов из доходов (выручки) или в иной форме.

Как правило, лицензионное соглашение должно быть возмещаемым. Поэтому лицензионное соглашение, в котором прямо не оговаривается размер вознаграждения и в то же время не согласовывается размер вознаграждения или порядок его определения, не заключается.

ем не менее, в п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 дает разъяснения вопроса, когда стороны договора не учли в договоре четкий порядок определения лицензионных платежей, тем не менее Лицензиат оплачивал данные платежи полностью, или частично, а Лицензиар их принимал, либо подтверждал данные действия.

По смыслу п. 5 ст. 1235 ГК РФ во взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 ГК РФ вознаграждение по компенсируемому лицензионному договору выплачивается за право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим Лицензиару не может быть отказано в иске о взыскании вознаграждения на основании того, что Лицензиат не использовал соответствующий результат или средства.

Если стороны договорились о выплате вознаграждения за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в фиксированной сумме, а также дополнительно договорились о размере вознаграждения в виде вычета процентов из доходов (поступлений), то в случае неиспользования Лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации Лицензиат выплачивает только сумму, согласованную в фиксированной сумме. В этом случае Лицензиар не лишается права

требовать возмещения ущерба, причиненного неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.

В случае, если стороны лицензионного соглашения договорились о размере вознаграждения только в виде вычета процентов из доходов (поступлений), а использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации не было осуществлено, лицензиар имеет право требовать возмещения убытков, причиненных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть соглашение. Размер убытков может быть определен, в частности, на основе цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за законное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Зачастую у клиентов при заключении лицензионных договоров возникают вопросы о размере и периодичности платежей.

Поскольку конкретные ставки и показатели отнесены к перечню вопросов для налоговых консультантов, специалисты нашей компании в своей деятельности стараются избегать конкретных рекомендаций по расчету, поэтому в данной статье я также постараюсь осветить лишь теоретические аспекты данного вопроса.

Так, при заключении как лицензионного договора, так и договора коммерческой концессии применяются понятия рояли и паушального платежа.

Термин «роялти», не определен в законе, но широко используется на практике для обозначения вознаграждения Лицензиара в форме периодических выплат. Периодичность выплаты роялти отличается от другого вида вознаграждения по лицензионному договору - единовременного фиксированного платежа, который на практике называется единовременной суммой.

При выборе периодичности платежей порядок оплаты утверждается на усмотрение сторон. При определении графика и размера платежей применяется во внимание:

- особенности производства и реализации Лицензиатом товаров;
- простоту расчета ставки для Лицензиата;
- удобство контроля отчетности Лицензиата для Лицензиара.

Данные оплаты взимаются за определенные расчетные периоды, по договоренности сторон договора: ежемесячно, ежегодно, ежеквартально.

Чтобы определить размер роялти, нужно согласовать способ установления ставки. Ее можно установить в фиксированном размере, или в процентах от дохода Лицензиата или других финансовых показателей его деятельности.

Если стороны согласовали плату в твердой сумме, и дополнительно согласовали вознаграждение в форме процентных отчислений от дохода, а РИД не использовался, Лицензиат уплатит только сумму в твердом размере. Тогда Лицензиар может потребовать возместить убытки и расторгнуть договор.

В некоторых случаях ставка роялти рассчитывается в фиксированном размере, хотя чаще постоянная константа более характерна для паушального платежа.

При данном расчете Лицензиар не может рассчитывать на увеличение доходов, если бизнес будет стремительно развиваться, только если размер роялти будет изменен по соглашению сторон, однако, в данной ситуации Лицензиат освобожден от необходимости постоянного контроля бухгалтерских отчетов Лицензиата.

Так или иначе, порядок расчета вознаграждения по возмездному договору в независимости от того, предполагается ли оно в виде периодических или разовых платежей, в виде фиксированной суммы или процентных отчислений, должен быть согласован сторонами и зафиксирован в договоре.

Таким образом, срок действия лицензионного договора не должен превышать срок исключительного права. Если право прекратит действовать, договор тоже прекратится. Если контрагенты не отметили, на какой период заключается сделка, в соответствии с общим правилом предполагается, что срок составляет 5 лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Для снижения риска споров, срок лучше указывать.

Также вероятность споров сократится, если лицензиатом будет оговорено, на каких условиях он имеет право досрочно отказаться от заключённой сделки. Лицензиат может добавить особые условия в текст (п. 1, п. 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1, п. 2 ст. 1233 ГК РФ). В случае отсутствия особых положений правополучатель может отказываться от лицензионного договора, только если его заключение происходило в отношении каких-либо секретов производства (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

Глава 3 Содержание обязательства, возникающего из лицензионного договора и ответственность сторон за его нарушение

3.1 Права и обязанности лицензиара

Как и в любом гражданско-правовом договоре, в лицензионном соглашении должны быть определены права и обязанности сторон. Следует незамедлительно отметить, что права и обязанности зависят от типа лицензионного соглашения.

Итак, основные обязанности лицензиара:

- 1) предоставление права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (далее - РИД или СИ);
- 2) воздержание от любых действий, которые могут затруднить использование МПОГ или СИ лицензиатом;
- 3) при наличии исключительной лицензии - отказ от заключения лицензионных договоров с иными лицами [34].

Согласно положению статьи. 1235 ГК РФ, лицензиар обязан предоставить лицензиату право использования РИД или СИ. Во всех случаях лицензиар обязан гарантировать лицензиату возможность осуществления переданных ему прав. Научно-техническая помощь, оговариваемая в договоре, может включать в себя передачу технической документации, наладку производства и освоение производства, обучение персонала путем направления собственных специалистов, а также обучение персонала лицензиата на своих предприятиях. Лицензиар также всегда несет ответственность за обеспечение новизны изобретения, которое не может быть использовано посторонними лицами в течение всего срока действия договора. Именно правообладатель (лицензиар) несет ответственность за финансовую эффективность изобретения в рамках договора. Иногда

лицензиар гарантирует возможность лицензиату производить продукцию, не уступающую по качеству продукции, произведенной патентообладателем.

Одна из обязанностей лицензиара заключается в том, что в течение срока действия договора лицензиар обязан воздерживаться от любых действий, которые могут затруднить осуществление лицензиатом прав, предоставленных ему по лицензии на использование МПОГ или СИ. Следует учитывать, что в этом случае следует применять некоторые общие принципы исполнения договорных обязательств (например, ст. 309 ГК РФ - принцип надлежащего исполнения) или даже общие принципы гражданских прав (ст. 10 Гражданского кодекса - принцип разумности и добросовестности)[1].

Кроме того, лицензиар имеет право запретить лицензиату предоставлять право на использование результата интеллектуальной деятельности третьим лицам по сублицензионному соглашению. Возможность закрепления этого условия в договоре зависит прежде всего от вида лицензии, выданной по конкретному лицензионному соглашению. Если договор предоставляет исключительную лицензию, то лицензиар не может заключать лицензионное соглашение с другими сторонами. Если договор прямо не предусматривает запрета, то передача лицензиатом права на использование результата интеллектуальной деятельности возможна, но только в том случае, если лицензиар дал свое письменное согласие.

Обладатель интеллектуальных прав на ОИС имеет два экономических интереса, связанных с использованием (а иногда и с умышленным неиспользованием):

1. монопольный, направленный на то, чтобы заблокировать возможности юридически несанкционированного использования его ОИС, и
2. условно репутационный, направленный на капитализацию ОИС — на то, чтобы спрос на ОИС повышался.

И только первый из них защищён исключительным правом. Суть исключительного права в том, чтобы установив правовую блокировку использования ОИС, раскодировать которую может только сам

правообладатель, конвертировать эту возможность в стоимостное благо (т. е. в товар). По этой причине лицензионный договор — это всегда и только договор, удовлетворяющий этот первый интерес правообладателя, но никогда не второй. О чем и сказал Верховный Суд в Постановлении № 10, интерпретируя «взаимосвязанные» положения п. 5 ст. 1235 и п. 4 ст. 1237 в абз. 2 п. 40.

И вознаграждение, сказал ВС в абз. 2 п. 40, выплачивается за предоставление права использования ОИС. То есть экономическая ценность, доступ к которой открывается разблокировкой ОИС с помощью лицензионного договора (в буквальном переводе — «договора о разрешении деятельности»), это только возможность использования ОИСа. Для Пленума этот вывод становится посылкой для нового умозаключения (в абз. 3 п. 40), а именно о том, что коль скоро лицензиат должен платить за возможность использовать ОИС, то он должен платить независимо от того, осуществлялось ли использование на самом деле (если только стороны эксплицитно не отвергли в договоре право на вознаграждение для такого случая), поскольку в случае невыплаты вознаграждения за предоставленное право у лицензиара возникают убытки. Возникают же убытки потому, что монопольное право есть актив, который контролируется его обладателем. И этот актив, как любое гражданско-правовое, имущественно-стоимостное благо, может быть конвертирован в универсальный эквивалент — в деньги. Поэтому уступка (полная или частичная) этого контроля или хотя бы частичный отказ от него (если речь о неисключительной лицензии) безусловно есть само по себе имущественное благо, обладающее способностью к стоимостному выражению, а следовательно, уступка этого контроля или отказ от него без получения вознаграждения (встречного предоставления) образует убытки у обладателя монопольного права. Убытки в данном случае образуются нарушением ПРАВА КОНТРОЛИРОВАТЬ это использование, и оно действительно нарушается независимо от того, использовал фактически ОИС лицензиат или нет.

Убытки же из-за нарушения интереса правообладателя в использовании ОИС в целях повышения его капитализации возникают в силу действия другой причинной связи. Лицензиат, который лишает правообладателя встречного предоставления, не лишает его возможности получения экономического эквивалента интереса в капитализации. Но тот лицензиат, который, получив полный временный контроль за ОИС по исключительной лицензии, не осуществляет использование, тем самым наносит ущерб интересу правообладателя в популяризации. На стороне лицензиара в таком случае возникают убытки.

Одно дело — не воспользоваться предоставленной возможностью использовать ОИС (именно в этом смысл лицензии, именно об этом говорит ВС в абз. 2 п. 40 — «По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ.....»). Другое дело — через получение по исключительной лицензии полноты временного контроля за ОИС, отнять у правообладателя возможность самостоятельного или потенциально передаваемого третьим лицам использования ОИС в целях повышения капитализации. Если получившее контроль за использованием лицо не осуществляет использования, правообладатель терпит убытки. Ведь за это время его ОИС мог бы получить известность на интересующем его рынке, предположительно способствующую повышению спроса на ОИС. Правообладатель заинтересован не только в том, чтобы получить экономическую выгоду от снятия или отказа от монопольного контроля; он также заинтересован в том, чтобы его РИД или СИ набирал репутацию, становился известным, популяризировать его и тем самым капитализировать его.

А значит, у правообладателя есть интерес не только во взыскании вознаграждения (и убытков, если вознаграждение не выплачивалось) за предоставленную возможность использования, но и убытков за неосуществление возможности «продвигать» свой РИД или СИ, популяризировать его. Очевидно, эти убытки возникают только тогда, когда

неосуществляющему использование лицензиату предоставлена исключительная лицензия, ибо только она блокирует возможность заниматься такой популяризацией. Если же выдана неисключительная лицензия, то такая возможность у правообладателя сохраняется. Убытков этого рода при неисключительной лицензии не возникает потому, что нет причинно-следственной связи между неосуществлением использования и нереализованным интересом правообладателя в капитализации.

По нашему мнению, интерес в капитализации не контролируется исключительным правом. Исключительное право -- это контроль именно за возможностью использования. Интерес же в капитализации исключительного права, строго говоря, удовлетворяется посредством услуги со стороны лицензиата, за которую доплачивать должен лицензиар. К лицензионному договору эта услуга (обязательство по популяризации) лицензиата никакого отношения не имеет, ибо цель лицензионного договора — в снятии лицензиаром контроля за использованием своего ОИС. Другое дело, что в силу положений об издательском договоре, принимая во внимание особую связь (понимаемую до сих патерналистски) автора и его литературного произведения, наш закон в виде дополнительного бонуса (помимо выплаты вознаграждения автору) устанавливает обязанность издателя осуществить публикацию (так наз. «особые условия издательского договора» в ст. 1287).

Итак, заключением договора на началах исключительной лицензии правообладатель лишает себя возможности способствовать капитализации своего ОИС. И если пользователь не осуществляет использование, то лицензиар действительно терпит убытки.

Пленум в абз. 4 и 5 п. 40 допускает взыскание лицензиаром убытков за неиспользование лицензиатом ОИС, несмотря на то, что не считая правил об издательском договоре в ст. 1287, такой возможности напрямую закон нигде не предусматривает.

В одном из комментариев к Пленуму высказывалось мнение, которое объясняет возникновение убытков у лицензиара здесь тем, что в договорах,

где размер вознаграждения зависит от дохода контрагента от использования имущественного блага, предоставленного получателем вознаграждения, у контрагента будто бы возникает фидуциарная обязанность прилагать усилия к использованию предоставления.

Но ведь дело совсем не в наличии обязанностей, да и откуда бы они взялись в договоре, смысл которого в предоставлении возможности использовать благо в своём интересе. Дело в лишении правообладателя в возможности капитализировать своё благо, если такая возможность заблокирована исключительной лицензией.

Более того, ниже будет показано, что и Пленум, указывая в абз. 4 п. 40 на убытки, возникающие на стороне лицензиара в связи с неиспользованием ОИС, и соответственно на обязанность лицензиата их возместить не имеет в виду «фидуциарные обязанности», хотя и рассуждает об обязательствах в рамках лицензионного договора (которые, как указывалось выше, не имеют отношения к удовлетворению интереса лицензиара в капитализации).

Оставим в стороне п. 5 Пленума — где речь идёт о неиспользовании по договору, в котором предусмотрено только ройялти. Ибо ясно, что признавая тут требование о взыскании убытков от неиспользования, Пленум очевидно имел в виду приведённый выше довод: лицензиат добился разблокировки контроля за ОИС, и если кроме ройялти договор не предусматривает иного вознаграждения — значит, лицензиар терпит убытки от неиспользования (не от неполучения дохода за использование, так как этого лицензиат не гарантирует в обязательстве выплачивать вознаграждение в форме ройялти, а от неиспользования, какой бы доход, пусть и самый мизерный, оно ни могло принести). Пленум здесь явно имеет в виду интерес только первого типа — монопольный.

Но в абз. 4 п. 40 Пленума говорится о другой ситуации: когда договор предусматривал и ройялти, и гонорар в твёрдой сумме. И Пленум здесь тоже говорит о том, что хотя в таком случае «при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации

лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере [...] при этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор».

О каких же убытках в данном случае идёт речь? Разве снова об убытках, причинённых неполучением дохода от разблокировки монопольного права? Но если да, то условие об использовании в таком случае нельзя понимать как потестативное («если будет использовать, тогда заплатит»); нужно настаивать на том, что стороны установили право лицензиара на вознаграждение в двух самостоятельных и безусловных компонентах: в твёрдой сумме и в процентных отчислениях. Но такое толкование должно исходить из того, что вознаграждение, предусмотренное в виде гонорара в твёрдой сумме, по умолчанию якобы не покрывает интереса в разблокировке. Однако в таком толковании отсутствует экономическая логика.

Как раз напротив, гонорар в твёрдой сумме потому и согласовывается сторонами в описанной конфигурации, что лицензиат не готов предоставить лицензиару гарантии удовлетворяющего последнего размера вознаграждения в виде процентных отчислений (ройялти), а тот не готов принять на себя риски неполучения желательного дохода. Поэтому стороны и договариваются о том, что лицензиар резервирует гарантированную франшизу (здесь: льготное предоставление) — гонорар в твёрдой сумме, имплицитно включающий в себя в том числе плату лицензиата за отказ лицензиара требовать своего участия в негарантированных доходах от использования ОИС, а следовательно требовать и возмещения убытков от неосуществления деятельности, которая может принести такой доход. Лицензиар, выбирая между имеющимися коэффициентом риска доходами от использования и гарантированным доходом, выбирает последнее. Принимая такую опцию вознаграждения, и сохраняя право на получение дохода от использования, лицензиар конклюдентно заявляет waiver (ст. 450.1) на

требование о получении доходов от использования, поскольку о требовании «реального исполнения» в отношении использования ОИС говорить не приходится: лицензионный договор, подчеркнём ещё раз, не может содержать такой обязанности лицензиата; у лицензиара могут быть либо доходы, если использование осуществлялось, либо требование о возмещении убытков, если использование не осуществлялось. Требование о выплате доходов в виде отчислений возникает у лицензиара, согласившегося принять гонорар в твёрдой денежной сумме, *только* при наступлении потестативного условия — осуществлении лицензиатом использования и в меру появления доходов от такого использования.

Иное толкование, как легко видеть, вступало бы в явное противоречие с конфигурацией экономических интересов сторон.

Итак, на стороне лицензиара не могут возникнуть убытки в ситуации, описанной в абзаце 4 п. 40 Пленума (вознаграждение и в виде твёрдой суммы, и в виде ройялти), связанные с неполучением дохода ввиду неиспользования ОИС. А это значит, что Верховный Суд, признавая право на требование об убытках в абзаце 4 п. 40 Пленума, не имеет в виду фидуциарные обязанности по осуществлению использования, направленного на получение дохода — таких обязанностей у лицензиата просто не возникает. Убытки, которые имеет в виду Верховный Суд, могут возникнуть ТОЛЬКО от ущемления интереса правообладателя в таком использовании, которое направлено на капитализацию его ОИС, а это ущемление, повторимся ещё раз, возникает только когда выдана исключительная лицензия, что блокирует возможность правообладателя иными способами добиваться известности своего РИД или бренда.

Разъяснение в абз. 4 п. 40 является правильным, но только применительно к исключительной лицензии, так как она действительно блокирует возможность активного осуществления монополии.

Ошибка Верховного Суда заключалась, поэтому, в том, что он в абз. 4 п. 40 не указал на то, что его разъяснения о возможности взыскания убытков

за неиспользование ОИС могут относиться только к случаям исключительной лицензии. Никита Витальевич Иванов, с которым мы обсуждали эту проблему, насколько я понял, по существу со мной согласен, но считает, что необходимо ввести соответствующее указание в ГК; в свою очередь, я соглашаюсь с тем, что это действительно было бы практичным решением, хотя из вышеприведенных рассуждений следует, что и без ГК должно быть ясно, что при неисключительной лицензии такое требование не должно судом удовлетворяться.

Отдельно отмечу, что отказ суда удовлетворять требование о взыскании убытков, причинённых неосуществлением использования интереса в капитализации ОИС на основании неисключительной лицензии, должен основываться не на выводе о том, что такое требование являлось бы злоупотреблением правом. Выше было показано, что тут нет права, которым можно было бы злоупотребить: исключительным правом рассматриваемый интерес, по нашему убеждению, не охватывается.

Нет сомнений, что лицензиар, заинтересованный в усилиях лицензиата по популяризации его ОИС, предпочтёт выбрать вознаграждение в виде только ройялти, или твёрдую сумму и ройялти с обязательным указанием на то, что стороны не рассматривают выплату гонорара в твёрдой сумме как отказ от рисков лицензиара в получении платы от использования ОИС.

Ройялти, хотя и является тоже платой за использование по лицензионному договору, то есть платой за разблокировку монополии, тем не менее по своей сущности способен удовлетворить интересы правообладателя в эффекте от популяризации. Гонорар в твёрдой сумме — это по умолчанию плата за разблокировку статического интереса, за то, чтобы перестать быть собакой на том стоге сена, который есть сейчас без ожидания его прибавления. Этот вид вознаграждения не может учитывать повышение капитализации РИДа вследствие расширения рынка, возникающего при эффективном использовании. Ройялти решает такую задачу. Отсутствие ройялти вследствие неиспользования ОИС в тех случаях, когда лицензиар

сохранял право на вознаграждение в такой форме (то есть когда оно было единственной формой вознаграждения или же когда по условиям договора лицензиар сохранял на него право несмотря на получение гонорара в твёрдой сумме), влечёт убытки на стороне лицензиара в связи с нарушением монопольного права как при неисключительной, так и при исключительной лицензии, и его убытки в связи с нарушением интереса в капитализации ОИС при исключительной лицензии.

3.2 Права и обязанности лицензиата

Обязательства лицензиата по договору являются следующими:

- 1) выплачивать вознаграждение, установленное договором;
- 2) Предоставлять лицензиару отчеты об использовании права НКО или СИ.

Сумма и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются в самом договоре. В частности, лицензиат обязан выплатить лицензиару вознаграждение, предусмотренное договором. Выплата вознаграждения может осуществляться в форме фиксированных единовременных (паушальных) или периодических (роялти) платежей, а также в иных формах.

В соответствии с п. 1 ст. 1237 Гражданского кодекса, лицензиат обязан предоставлять лицензиару отчеты об использовании РИД или СИ, если иное не предусмотрено лицензионным договором. Кроме того, если в лицензионном соглашении, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не предусмотрены условия и порядок их представления, лицензиат обязан представить такие отчеты лицензиару по его требованию[2].

Лицензиар имеет достаточные права по лицензионному соглашению.

Права лицензиата зависят от того, какая лицензия предусмотрена договором.

Таким образом, право лицензиата, приобретенное по исключительной или неисключительной лицензии, полностью зависит от исключительного права лицензиара и существует потому, что существует исключительное право как таковое. Таким образом, можно сказать, что право лицензиата само по себе ограничено во времени. Оно действует в течение срока, указанного в договоре или законодательстве (в случаях, когда срок действия лицензионного соглашения не указан). Лицензиат, которому было предоставлено право по неисключительной лицензии, не может защитить свои права.

По эксклюзивной лицензии лицензиат может защищать свои права от действий третьих лиц. Это главная особенность эксклюзивного лицензионного соглашения, которая отличает его от простого (неисключительного) лицензионного соглашения.

Лицензиат, получивший эксклюзивную лицензию, имеет право защищать свои права методами, предусмотренными в ст. ст. 1250 и ст. 1252 Гражданского кодекса, наряду с другими способами защиты[3]. Кроме того, лицензиат имеет право защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250 и ст. 1252 Гражданского кодекса, а также другими способами защиты[3]. 12 Гражданского кодекса. Кроме того, лицензиат может защитить свои права в рамках лицензионного договора, в соответствии с главой 25 ГК, если лицензиар нарушает договор, например, не предъявляет исков к третьему лицу - нарушителю [22].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что права и обязанности сторон соответствуют друг другу, что обусловлено взаимным характером лицензионного соглашения. Надлежащая реализация указанных прав и обязанностей обеспечивается возможностью применения соответствующих мер гражданско-правовой ответственности, предусмотренных как законом (положения ч. 1 и 4 ГК РФ), так и самим лицензионным договором.

3.3 Ответственность сторон лицензионного договора

Часть четвертая Гражданского кодекса[1] в настоящее время не содержит независимой системы норм, которые регулировали бы ответственность за нарушение обязательств в области интеллектуальной собственности. Она учитывает только отдельные случаи нарушения прав интеллектуальной собственности и особенности применения мер ответственности за такие нарушения [31].

Несоблюдение условий договора (и независимо от вида выданной по нему лицензии) одной из сторон, заключающей договор, влечет за собой гражданскую ответственность, предусмотренную рядом статей Гражданского кодекса.

Для юридического лица наиболее жесткой мерой является применение статьи. 1253 Гражданского кодекса, которая угрожает юридическим лицам и ИП прекратить их деятельность. Однако применение этой меры угрожает юридическим лицам и предпринимателям только в том случае, если исключительные полномочия были явно и неоднократно нарушены. Согласно закону, инициатором ликвидации юридических лиц в таких ситуациях является прокурор [23].

Таким образом, при использовании литературных или иных произведений автор, пострадавший от нарушения положений конкретного договора, имеет право требовать как компенсации, так и адекватной компенсации.

Нижний и верхний пределы возмещения устанавливаются Гражданским кодексом в виде фиксированной, а также алгоритмической суммы (см. ст. 1301 ГК РФ).

При этом следует учитывать, что в отношении смежных прав, а также товарных знаков (товарных знаков) применяются те же принципы реставрации, что и в отношении произведений (см. ст. 1311 Гражданского кодекса), т.е. либо возмещение ущерба, либо компенсация [21].

Компенсация часто более желательна в связи с тем, что не требует детальных расчетов, но может быть также взыскана в твердой сумме.

Санкции за нарушение лицензий, объектом которых являются так называемые "секреты производства", применяются, прежде всего, на основании положений конкретного договора или норм права. И последнее, но не менее важное - возможность возмещения ущерба применяется на практике.

Что касается финансовых расчетов между собственником и лицензиатом, то законом конкретно предусмотрена ответственность за нарушение порядка расчетов в части 4 статьи 1237 Гражданского кодекса при использовании отдельных объектов интеллектуальной деятельности, а также смежных прав.

Если лицензиат не выплачивает владельцу вовремя, то последний имеет право без согласия лицензиата расторгнуть договор и потребовать адекватного возмещения ущерба.

По смыслу нормы права это, в частности, упущенная выгода, поскольку в статье прямо говорится об убытках, вызванных прекращением договора, т.е. о возможной будущей прибыли [33].

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство, т.е. автор, нарушивший обязательство по лицензионному соглашению об использовании произведений, считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою невиновность.

Целью ответственности является восстановление нарушенных прав и законных интересов потерпевшей стороны за счет нарушителя.

Если лицензиат нарушает это обязательство, то лицензиар может в одностороннем порядке выйти из лицензионного соглашения и потребовать возмещения ущерба, причиненного прекращением такого соглашения. Согласно п. 3 ст. 450 ГК РФ договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом. Пункт 5 ст. 453 ГК РФ указывает, что если причиной

расторжения договора явилось существенное нарушение договора одной из сторон, то другая сторона вправе требовать возмещения ущерба, причиненного расторжением договора.

Следовательно, положение о праве лицензиара требовать возмещения ущерба, причиненного прекращением договора, должно применяться только в том случае, если нарушение договора лицензиатом является "существенным". Понятие существенного нарушения договора раскрывается в п. 4 ч. 2 ст. 1237 Гражданского кодекса.

Контроль за выполнением лицензионного соглашения является взаимным обязательством каждой из сторон, заключившей его.

Правообладатель (он же лицензиар) должен иметь полный контроль над осуществлением исключительных полномочий лицензиата, поскольку при отсутствии такого контроля существует реальный риск того, что лицензиат будет использовать исключительные полномочия далеко за пределами условий, первоначально предусмотренных обеими сторонами.

За совершенное правонарушение, в том числе в области авторского права и интеллектуальной собственности, против нарушителя могут возникать три вида ответственности в соответствии с действующим законодательством:

1. 1. Гражданская ответственность за нарушение авторских прав.

Этот вид ответственности за нарушение авторских прав является наиболее распространенным. Ответственность в данном случае регулируется четвертой частью Гражданского кодекса.

Гражданская ответственность за нарушение может возникнуть в случае предъявления претензий:

- правообладатели
- от уполномоченных ими лиц.
- от организаций по управлению правами на коллективной основе

Защита исключительных прав

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется путем направления заявления о нарушении прав и подачи исковых заявлений:

1) признание права - лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, тем самым ущемляя интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или угрожающих его нарушению, - лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков - лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без заключения договора с правообладателем (недоговорное использование) или иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) Изъятие материального перевозчика в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, другому дистрибьютору или недобросовестному покупателю;

5) о публикации решения суда о совершенном нарушении с указанием фактического обладателя права - нарушителю исключительного права.

В целях обеспечения иска в случае нарушения исключительных прав на материальные носители и оборудование могут быть приняты обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством (арест).

В случае нарушения исключительного права правообладатель имеет право вместо возмещения ущерба потребовать от нарушителя компенсации за нарушение этого права. Компенсация подлежит возмещению, если факт нарушения доказан. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и других обстоятельств дела.

Правообладатель имеет право требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, либо за совершенное правонарушение в целом.

Если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Кодекса принять решение о ликвидации такого юридического лица по ходатайству прокурора. Если такие нарушения совершены гражданином, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда.

Ответственность за нарушение исключительного права на произведение

В случае нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать от нарушителя компенсации по его выбору вместо возмещения ущерба:

- в сумме от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда;
- в размере удвоенной стоимости экземпляров произведения или удвоенной стоимости права пользования произведением, определяемой на основе цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за законное пользование произведением [21].

Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав. В случае нарушения исключительного права на объект смежных прав обладатель исключительного права в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса вправе требовать от нарушителя компенсации по его выбору вместо возмещения ущерба:

- в сумме от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда;

- удвоить стоимость копий фонограммы или удвоить стоимость права пользования объектом смежных прав, определяемого на основании цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за законное пользование таким объектом.

Наиболее распространенным требованием правообладателей в случае нарушения авторских прав является требование компенсации. При этом, следует обратить внимание, что компенсация в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей выплачивается за каждый случай нарушения, то есть, если вы нарушили авторские права на 10 объектов авторского права, указанная компенсация должна быть умножена на 10.

Следует также помнить, что удаление информации об авторском праве (авторское право, указания авторства и т.д.) влечет за собой отдельную ответственность в виде возмещения ущерба или компенсации в установленном размере.

2. Административная ответственность.

Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях:

Ввоз, продажа, сдача в аренду или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях получения дохода влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией поддельных экземпляров произведений или фонограмм в случаях, когда это необходимо:

- копии произведений или фонограмм контрафактны
- Копии произведений или фонограмм содержат ложную информацию об их производителях, о местах их производства, а также о владельцах авторского права и смежных прав.

Штраф за нарушение:

- для должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией поддельных копий произведений и фонограмм, а

также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и других орудий административного правонарушения

- по юридическим лицам - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией поддельных копий произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и других орудий административного правонарушения.

3. 3. Уголовная ответственность

Нарушение авторских и смежных прав является уголовным преступлением в соответствии с Уголовным кодексом:

Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенное в крупном размере, влечет за собой наказание в виде

- 1) штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев

- 2) обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов

- 3) лишение свободы на срок до двух лет.

Совершенные действия:

- а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

- б) в особо крупных масштабах;

- с) лицом, занимающим служебное положение, наказывается лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного на срок до трех лет или без такового.

Действия, предусмотренные УК РФ, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав пользования объектами авторского права и смежных

прав превышает 50 000 - пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере 250 000 - двести пятьдесят тысяч рублей.

Зачастую, при заключении лицензионного договора в отношении объектов авторского права у сторон возникает много вопросов о способах использования, механизме и размере оплаты лицензионных платежей и иных вопросов взаимодействия. После их решения, когда договор наконец подписан и, предоставление права зарегистрировано, то кажется можно спокойно использовать предоставленное право и все основные сложности урегулированы.

Однако, это не всегда так, зачастую, по прошествии определенного времени, могут также появиться проблемы, некоторые из которых мы попытаемся обсудить.

Одним из возможных вопросов, который вызывает опасение – проблема беспрепятственного расторжения договора. Мы касались данного вопроса в одной из статей, тем не менее, данная проблема многогранна.

Вопросы возможности одностороннего расторжения беспокоят обе стороны.

То, что касается интересов Лицензиата - нередки случаи, когда в начале сотрудничества, Лицензиат начинает понимать бесперспективность своей позиции, а также тот факт, что за оплаченный лицензионный платеж, полученный объем прав по договору не принесет желаемой прибыли.

Вопрос начала сотрудничества по лицензионному договору требует тщательного, вдумчивого анализа, консультаций специалистов, по возможности, получение информации от других Лицензиатов. Напротив, бывает, когда предприниматели на основе первоначальной, не столь детально проверенной, но «оглушительной» информации об ожидаемой прибыли, заключают договор, а далее, начинают понимать «неоднозначность» своих ожиданий.

И в этом случае, Лицензиат, всевозможными способами начинает «раскачивать» взаимоотношения, пытаясь любым образом прекратить сотрудничество, не прибегая к судебному разбирательству.

Зачастую, условия договора не позволяют сторонам беспрепятственно расторгнуть договор в одностороннем порядке в уведомлении другой стороны за определенный период времени.

Таким образом, предположительно, договор может содержать в себе следующие условия его расторжения:

- по взаимному соглашению Сторон;
- в случае существенного нарушения условий Договора одной из Сторон с возмещением убытков виновной Стороной;
- в случае ликвидации или реорганизации одной из Сторон;
- по решению суда.

Необходимо отметить, что помимо прочего существует императивная норма, о которой не стоит забывать, так согласно п. 4 ст.1237 ГК РФ: «В случае существенного нарушения лицензиатом обязательства по выплате лицензиару в срок, установленный лицензионным соглашением для предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, лицензиар может в одностороннем порядке выйти из лицензионного соглашения и потребовать возмещения ущерба, причиненного его прекращением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с даты получения уведомления об отказе от договора, если в течение этого срока лицензиат не выполнил обязательство по выплате вознаграждения».

Тем не менее, если данное нарушение отсутствует, можно ли Лицензиату быть уверенным, что сложившимся отношениям, при условии добропорядочности самого Лицензиата ничего не грозит?

К сожалению, это не всегда так. Существуют механизмы, при которых Лицензиар, в случае его намерения «выйти из данного договора» может попытаться это сделать. Причин тому может быть множество: условия

договора могут предусматривать получение единоразового паушального платежа, тем самым, в финансовом отношении, продолжение взаимоотношений для Лицензиара лишено особого смысла.

Правообладатель может предпринимать различного рода действия для прекращения договора, понимая свою возможность получения дополнительной прибыли от конкурентов Лицензиата.

Более того, может планироваться механизм «недобросовестной конкуренции». Подчас, намерение нескольких сторон повладению определенным знаком, либо возможность хотя бы его использования на основании лицензионного договора, является причиной жесткой конкурентной борьбы, что также является основанием для построения непростой «боевой стратегии». В результате данной конкуренции, возникают ситуации, когда именно вопрос владения, либо использования товарного знака является краеугольным и от него зависит продолжение ведения бизнеса и, как следствие, возможность несения колоссальных убытков.

В случае наличия вышеуказанных причин, Лицензиар также может предпринимать недобросовестные действия по возможному прекращению лицензионного договора. Зачастую, стандартный лицензионный договор вменяет в обязанность Лицензиара следить за сроком правовой охраны товарного знака, и осуществлять действия по его продлению. Однако, помимо прочего, Лицензиар может как не предпринимать действий по продлению, так и напротив, подать документы на прекращение правовой охраны.

Согласно части 4 ст. 1235 ГК РФ:

«В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается».

Понятно, что данные действия будут являться причиной дальнейшего прекращения договора. Как в данном случае следует поступить Лицензиату и будет ли предусмотрена какая-либо ответственность за подобные недобросовестные действия со стороны Лицензиара?

Помимо прочего, договор может содержать условия об обязанности Лицензиара информировать Лицензиата, в случае планируемого отчуждения знака, но как быть, если отчуждение произошло, а Лицензиат узнал об этом только позже самостоятельно? Можно ли также привлечь Лицензиара к ответственности?

К сожалению, это далеко не всегда возможно, информирование о планируемом отчуждении не означает права преимущественного приобретения, поэтому можно говорить об общей гражданско-правовой ответственности, если только новый Правообладатель препятствует использованию знака и Лицензиат несет убытки, но если такого не происходит, то доказать возникновение возможных убытков в связи с произошедшим отчуждением крайне затруднительно.

Привлечение к ответственности и взыскание убытков за нарушение условия о поддержании Правообладателем правовой охраны знака также не однозначно.

Еще более сложной является ситуация, когда данные факты присутствуют в совокупности: так Правообладатель не предпринял действий по продлению, произвел отчуждение знака на другую компанию, и, в довершение всего, новый Правообладатель самостоятельно подал на себя заявку сходного до степени смешения товарного знака.

При совокупности таких обстоятельств, Лицензиат отлично понимает, что ведется «нечистоплотная игра» и пользование знаком на законных основаниях немалыми подходами к своему финалу. Данные действия, без сомнения, могут расцениваться как недобросовестная конкуренция.

Так, в соответствии со ст. 10 ГК РФ:

«Не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.»

Таки образом, заключая лицензионный договор, необходимо стараться предвидеть возможные неблагоприятные последствия. Если же такие последствия наступили, то без сомнения, в такой ситуации можно и нужно защищать свои интересы. Необходим тщательный анализ всех сложившихся обстоятельств и выработка правильной и действенной правовой стратегии для осуществления дальнейшей судебной защиты.

Заключение

Основные нормативные акты, регулирующие лицензионное соглашение - Гражданский кодекс Российской Федерации, а также международные источники права используются на всей территории России: Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года, Вашингтонский договор о патентной кооперации от 19 июля 1970 года. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года, Вашингтонский договор о патентной кооперации от 19 июля 1970 года, Евразийская патентная конвенция 1994 года. Бернская конвенция (1886 г.), статья III Всемирной конвенции об авторском праве (1952 г.) и др. С каждым годом объем использования объектов авторского права и патентных прав увеличивается.

Инклюзивные нормы ст. 1233 и 1286.1 ГК более декларативны, не входят в общий контекст исключительного запретительного законодательства, исторически сложившегося в недрах доинформационного общества, т. е. когда цифровизация ещё не затронула все сферы жизни. Игнорирование системности в создании инклюзивного механизма гражданско-правового регулирования интеллектуальной собственности снижает эффективность этих правил, которые порой просто априори применять просто невозможно. Статьи 1233 и 1286.1 Гражданского кодекса нуждаются в доработке с учётом тенденции цифровизации.

На данном этапе развития спорным является такой проблемный институт, как открытые лицензии. Обоснование для введения во внутригосударственное правовое поле открытых лицензий и заимствования иностранного аналога, так называемых свободных лицензий, или Creative Commons (CC), существовало давно, но российский законодатель отреагировал на них, к сожалению, еще совсем недавно, приняв Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные

законодательные акты Российской Федерации». Эти новинки с большим энтузиазмом восприняли некоторые представители интернет-сообщества: колоссальное развитие цифровых технологий при текущем обороте прав на результаты интеллектуальной и инновационной деятельности между российскими и зарубежными участниками вызвало проблемы, связанные с отсутствием должного правового регулирования отношений по свободному использованию произведений. Для решения этой проблемы необходимо принять дополнительный закон о свободном использовании произведений.

Одной из текущих проблем является отсутствие четких инструкций по выполнению требования о подписании неисключительного лицензионного соглашения и риски, связанные с его оспариванием. Иными словами, пункт 1 п. 1 ст. 1286.1 Гражданского кодекса РФ предусматривает возможность заключения простого (неисключительного) лицензионного договора в упрощенном виде. В пункте 2 установлено, что «открытая лицензия является соглашением о присоединении», все условия которого «должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними до начала использования соответствующего произведения. Нынешний законодатель также отмечает, что "открытая лицензия может содержать указание на действия, совершение которых будет считаться принятием ее условий» (ст. 438 ГК). При этом письменная форма договора считается соблюденной". Вышеуказанные законодательные предписания влияют на механизм акцепта открытого лицензионного предложения (отметим, что это не может быть поставлено под сомнение с учетом общих положений о заключении договора). В то же время, законодатель не определил руководящие принципы относительно формы прямой оферты. Для решения данной проблемы необходимо разработать руководящие принципы по форме прямого предложения.

Как и в любом гражданско-правовом договоре, в лицензионном соглашении должны быть определены права и обязанности сторон. Следует

незамедлительно отметить, что права и обязанности зависят от типа лицензионного соглашения.

Часть четвертая Гражданского кодекса в настоящее время не содержит независимой системы норм, которые регулировали бы ответственность за нарушение обязательств в области интеллектуальной собственности. Она учитывает только отдельные случаи нарушения прав интеллектуальной собственности и особенности применения мер ответственности за такие нарушения. Для решения этой проблемы необходимо сформулировать в Гражданском кодексе статью «Ответственность за нарушение обязательств в сфере интеллектуальной собственности».

Список использованных источников и литературы

1. Белоусов В.Н. Лицензионный договор в гражданском праве России. Российская юстиция. 2019. № 9. С. 6-9.
2. Белоусов В.Н. Отграничение лицензионного договора от смежных гражданско-правовых институтов. Юридический мир. 2019. № 11. С. 24-27.
3. Брюхов Р.Б., Витман Е.В., Михалев К.А. О формализации лицензионных отношений//Российское право: образование, практика, наука. 2019. № 6. С. 82-88.
4. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9.09.1886 г. (в ред. от 28.09.1979 г.) // Бюллетень международных договоров. - 2003. -№ 9;
5. Васильева Е.Н. Лицензионный договор в свете новелл обязательственного права России. В сборнике: Liber Amicorum в честь профессора Абовой Тамары Евгеньевны. Современное гражданское обязательственное право и его применение в гражданском судопроизводстве Сборник статей. 2019. С. 43-53.
6. Васильева Е.Н. Применение норм ГК РФ о Лицензионном договоре к договору коммерческой концессии. В сборнике: Арбитраж и регулирование международного коммерческого оборота: российские, иностранные и трансграничные подходы. Liber Amicorum в честь 70-летия А. С. Комарова Составители и научные редакторы Н.Г. Маркалова, А.И. Муранов. Москва, 2019. С. 96-128.
7. Всемирная конвенция об авторском праве (пересмотренная в Париже 24.-7.1971 г.) // Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М., 1993;
8. Головина С.Г. Особенности лицензионного договора об использовании произведения архитектуры. Интернаука. 2019. № 6-2 (88). С. 9-11.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. -1996. - № 5. - Ст. 410; 2019. -№ 12. - Ст. 1224;
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 52 (1 ч.). -Ст. 5496; -№ 29 (часть I). -Ст. 3844;
11. Демьяненко Е.В., Шпак А.В. Понятие и правовая природа лицензионного договора. Юрист-Правоведь. 2019. № 4 (91). С. 47-50.
12. Ермачихин Я.В. Виды лицензионных договоров. Студенческий. 2019. № 39-7 (83). С. 11-12.
13. Есмаганбетов С.А. Размер вознаграждения как условие лицензионного договора. Актуальные проблемы современности. 2019. № 2 (24). С. 21-26.
14. Зверева А.С. Проблемы представления отчетности в пенсионный фонд РФ по лицензионным договорам с авторами произведений. Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 1. С. 42-48.
15. Иваненко О.С. Актуальные проблемы лицензионного договора в сфере интеллектуальной собственности: Анализ судебной практики. Дневник науки. 2019. № 12 (36). С. 42.
16. Иванов Н.В. Защита прав лицензиара и исключительного лицензиата при неправомерном использовании объекта лицензионного договора. Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 11. С. 54-64.
17. Ивлев И.Ю. Проблемы правового регулирования лицензионного договора в РФ. Научный электронный журнал Меридиан. 2020. № 2 (36). С. 372-374.
18. Карлаш А.Н., Рыбалко П.И. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства. Академия педагогических идей Новация. Серия: Студенческий научный вестник. 2019. № 1. С. 566-572.

19. Княгинин М.В., Валуйсков Н.В. Способы самозащиты исключительных прав в лицензионном договоре. Modern Science. 2020. № 1-1. С. 135-137.
20. Конищева М.А. Особенности заключения лицензионного договора в Российской Федерации. Школа Науки. 2019. № 8 (19). С. 17-19.
21. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 30 (Часть I). - Ст. 4202;
22. Кочубей Т.А. Особенности определения размера роялти по лицензионному договору. Вестник научных конференций. 2019. № 4-1 (44). С. 61-63.
23. Куприянова Л.М., Николюкин С.В. Особенности лицензионного договора. Современный юрист. 2019. № 3 (28). С. 38-52.
24. Мазурова В.В., Ларионов А.Г. Лицензионный договор в российском законодательстве. Актуальные вопросы современной экономики. 2019. № 4. С. 1087-1092.
25. Мещерякова В.В. Проблема определения существенных условий лицензионного договора о предоставлении права использования музыкального произведения. Уральский журнал правовых исследований. 2019. № 2 (3). С. 261-285.
26. Мещерякова М.С., Дуданова Е.Н. Лицензионный договор: Понятие, виды и особенности. В сборнике: Правовая охрана и защита прав интеллектуальной собственности: история, теория, практика сборник статей по материалам VII Международной научно-практической конференции. 2019. С. 204-207.
27. Полилова Т.А. О Лицензионном договоре на издание служебного произведения. Электронные библиотеки. 2019. Т. 22. № 2. С. 119-141.
28. Рогозина И.А. Понятие и особенности лицензионного договора. В сборнике: Актуальные проблемы юридической науки в современной России

Материалы I международной научно-практической конференции. 2019. С. 303-307.

29. Сидоров И.В. Соотношение договора коммерческой концессии и лицензионного договора. В сборнике: Институциональная трансформация правовой среды в условиях цифровизации экономики. Материалы VII Международного научно-инновационного форума «Как выжить в цифровую эпоху?». 2019. С. 310-313.

30. Степанова Д.Н., Сазыкина Е.С. Проблемы закрепления и передачи прав на секрет производства (Ноу-Хау). Образование и наука в современном мире. Инновации. 2019. № 4 (23). С. 79-87.

31. Текутова Д.С. Лицензионный договор как способ распоряжения исключительным правом на товарный знак. Аллея науки. 2019. Т. 2. № 1 (28). С. 690-695.

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

33. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 19.12.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. -2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3448; 2016. - № 52 (Часть V). - Ст. 743;

34. Шаназарова Е.В., Валентик М.С. Актуальные вопросы правового регулирования лицензионного договора. Нотариус. 2019. № 6. С. 28-31.

35. Щербак Н. Обязательства из договоров по распоряжению исключительными правами. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2019. № 1. С. 25-40.

36. Янковенко Д.А. Способы передачи исключительного права на программы для ЭВМ по праву Германии и России: Монография. - М.: ЮрИнформ, 2013. - 254 с