

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Институт частного права

Программа подготовки магистров «магистр частного права»

Тема: «Современные проблемы теории и практики лицензионного договора»

Магистерская диссертация
Кузнецова Юрия Владимировича

Научный руководитель
д.ю.н., профессор
Малеина Марина Николаевна

Допущено к защите «__» ____ 2019 г.

Руководитель магистерской программы, зав. кафедрой д.ю.н., профессор
Богданова Елена Евгеньевна

Дата защиты: «_____» _____ 2019 г.

Оценка: _____

Москва 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.....	11
1.1. История развития отношений по предоставлению права на использование объектов интеллектуальной деятельности в России	11
1.2. Место и правовая природа лицензионного договора в системе гражданско-правовых договоров.....	18
1.3. Соотношение лицензионного договора со смежными гражданско-правовыми договорами	23
ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.....	43
2.1. Проблемы согласования существенных и иных условий лицензионного договора .	43
2.2. Проблемы заключения и содержания отдельных видов лицензионного договора ...	51
2.3. Последствия недействительности лицензионного договора	56
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.....	61
3.1. Определение размера вознаграждения лицензиара в зависимости от объема использования.	61
3.2. Проблемы неисполнения лицензиаром своих обязательств по лицензионному договору, заключенному на условиях неисключительной лицензии.	64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	75
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	80

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность магистерской диссертации. В течение 2014-2018 гг., как показывает статистика из отчета о деятельности Роспатента за 2018 год, значительно выросло количество регистрируемых предоставлений прав использования по лицензионным договорам (на 34 % - в отношении товарных знаков, на 27% - в отношении объектов промышленной собственности и программ для ЭВМ)¹. Данные факты свидетельствуют о значительном росте потребности в использовании объектов интеллектуальной собственности в гражданском обороте.

В связи с этим необходимо уделять больше внимания правовому регулированию оборота результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в частности устранению пробелов в законодательстве. Безусловно, законодательство не стоит на месте. С 1 октября 2014 года Федеральным законом № 35-ФЗ² внесены значительные изменения в нормы, регулирующие лицензионный договор. Во-первых, эти изменения касаются разграничения права интеллектуальной собственности и вещных прав, что позволяет по-новому осветить теоретический вопрос о месте лицензионного договора среди других гражданско-правовых договоров, а также поставить точку в вопросе о реальности или консенсуальности лицензионного договора. Во-вторых, данным законом в часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)³ введены новые способы предоставления права на использование объектов авторского и смежных прав: открытая лицензия (ст. 1286.1 ГК РФ) и заявление о предоставлении возможности безвозмездно использовать произведение либо объект смежных

¹Годовой отчет о деятельности Роспатента за 2018 год // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rupto.ru/ru/about/reports>

² Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Рос. газета. 2014. 14 марта

³ Рос. газета. 2006. 22 дек.

прав (п. 5 ст. 1233 ГК РФ). Указанные изменения связаны с необходимостью закрепления в гражданском законодательстве широко распространенных отношений по использованию результатов интеллектуальной деятельности в сети «интернет». Однако существующее определение открытой лицензии не позволяет отграничить её от уже предусмотренных нормами ГК РФ способов размещения лицензий. Заявление о предоставлении права использования произведений и вовсе является «мертвой» нормой.

Также существует проблема отсутствия надежной защиты прав лицензиара в случае неуплаты лицензиатом вознаграждения по мотиву неиспользования объекта договора. Кроме того, правоприменительная практика Верховного Суда РФ 2016 – 2017 гг. весьма непоследовательна в вопросе о последствиях недействительности лицензионного договора, что не способствует обеспечению баланса интересов сторон и стабильности гражданского оборота.

Цель исследования – определить особенности правового регулирования лицензионного договора, выявить проблемы регулирования и правоприменения в указанной сфере, а также предложить пути решения выявленных проблем.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. Для достижения поставленной цели планируется:

- провести анализ истории правового регулирования и развития научных взглядов на конструкцию договоров по предоставлению права использования интеллектуальных прав;
- разработать систему договоров в сфере интеллектуальных прав;
- определить место лицензионного договора среди других гражданско-правовых договоров;
- исследовать правовую природу лицензионного договора;
- определить и уточнить критерии разграничения лицензионного договора и смежных с ним договоров;

- провести анализ основных новелл законодательства, регулирующего отношения по предоставлению лицензии на использование объектов интеллектуальной собственности;

- выявить коллизии и пробелы правового регулирования;

- провести анализ судебной практики;

- предложить изменения в законодательство.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются гражданские правоотношения по распоряжению исключительными правами. Предметом исследования являются правовое регулирование лицензионного договора.

Методы исследования. При подготовке данной работы использовались как общенаучные методы (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, классификация, аналогия), так и специальные методы юридического исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой).

Степень разработанности. Изучению лицензионного договора уделено значительное внимание в юридической литературе. В частности, построение системы договоров в сфере интеллектуальной собственности раскрывается в диссертации О.А. Рузаковой. В работах профессора Э. П. Гаврилова поднимались проблемы юридической характеристики договоров по распоряжению исключительным правом, в том числе консенсуальности и реальности таких договоров. Правовая природа лицензионного договора, его существенные и иные условия раскрывались в работах В.С. Витко и А.С. Райникова. Вопросы предоставления права использования на произведения и объекты смежных прав в рамках открытой лицензии поднимаются в трудах А.В. Савельева, И.А. Соболя. Спорные вопросы нарушения прав лицензиата при выдаче исключительной лицензии затрагиваются в работе Н.В. Иванова. Проблемам использования товарного знака посвящены труды Л.А. Новоселовой.

Теоретическую основу исследования составляют труды Е.А. Суханова,

О.С. Иоффе, М.В. Кратенко, А.Л. Маковского, А.П. Сергеева, П.В. Крашенинникова.

Нормативно-правовая основа исследования представлена Гражданским кодексом Российской Федерации.

Эмпирическую основу исследования составили Постановления Пленумов, Информационные письма, обзоры практики и определения Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Постановления Суда по интеллектуальным правам, Постановления арбитражных судов округов, постановления арбитражных апелляционных судов, решения судов общей юрисдикции субъектов РФ, решения арбитражных судов, решения городских и районных судов.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Обосновывается вывод о том, что лицензионный договор по своей правовой природе может быть только консенсуальным. Во-первых, объекты интеллектуальной собственности нематериальны и их нельзя передать физически. Во-вторых, положение закона "обязуется предоставить право использования" относится не к моменту заключения, а к моменту исполнения обязанности по передаче материального носителя или технической документации, необходимой для использования объекта договора. В-третьих, законодательное определение реального договора относится только к объектам вещного права.

2. Доказывается, что несмотря на предложения некоторых авторов и выводы судебной практики, указанных законодателем существенных условий лицензионного договора достаточно.

В литературе некоторыми авторами предлагается в качестве существенного закрепить условие о предоставлении права использования результата или средства. Такое изменение представляется излишним, так как если стороны согласуют условия об используемом объекте и способах его использования, то исходя из этого уже можно сделать вывод, что одна сторона

предоставляет другой право использования объекта.

Существует мнение, что срок и территория использования объекта также являются существенными для лицензионного договора. Представляется, что срок и территория использования не являются существенными условиями: они относятся к условиям, характеризующим лицензионный договор.

Имеется мнение, что в качестве существенного необходимо закрепить условие о передаче материального носителя. Представляется, что в этом нет необходимости. Существенные условия договора необходимы для устранения правовой неопределенности, которой в данном случае нет. Условие о передаче носителя подразумевается сторонами, так как иначе невозможно использование объекта интеллектуальной собственности.

3. Предлагается закрепить положение о том, что если вознаграждение определяется в зависимости от дохода, который лицензиат получает при использовании объекта договора, то такое использование объекта должно быть обязанностью, а не правом лицензиата. При этом лицензиар должен иметь право на расторжение договора и взыскание убытков в размере неполученного вознаграждения, если лицензиат не начнет использовать объект.

В таком случае у правообладателя появляется несколько преимуществ. Во-первых, основанием для расторжения является уже сам факт неиспользования. Во-вторых, если лицензия исключительная, то после расторжения договора правообладателю не придется обосновывать размер неполученного вознаграждения. Он сможет заключить договор с иным пользователем и получать вознаграждение от него.

4. Взыскание компенсации за нарушение исключительного права представляется правомерным только в случае, если договор недействителен вследствие порока воли правообладателя, поскольку отсутствует согласие правообладателя на использование объекта интеллектуальной собственности.

Необходимо учитывать, что компенсация является мерой ответственности и применяется лишь при наличии вины пользователя, не занимающегося предпринимательской деятельностью. В случае признания лицензионного договора недействительным на основании порока формы, субъекта или содержания договора видится недопустимым взыскание с лицензиата компенсации за нарушение исключительного права. Представляется необходимым закрепить данный подход в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, так как судебная практика по вопросу о последствиях недействительности лицензионного договора противоречива.

5. Представляется, что нормы о лицензии на программы для ЭВМ, условия которых размещаются на экземплярах упаковки таких программ, в связи с введением понятия открытой лицензии необходимо исключить. Определение открытой лицензии должно выглядеть следующим образом: "Открытой лицензией является лицензионный договор о предоставлении права использования произведений, в том числе программ для ЭВМ, заключаемый в упрощенном порядке путем размещения публичной оферты и её акцепта на условиях присоединения (ст. 428), в том числе через совершение определенных действий (п. 3 ст. 438).

6. Необходимо исключить из Гражданского Кодекса РФ нормы о заявлении о предоставлении возможности безвозмездного использования объектов авторского и смежных прав. Во-первых, заявление необходимо подавать через сайт уполномоченного органа, который до сих пор не определен Правительством. Во-вторых, для правообладателей такая форма предоставления права неудобна, так как в подобных отношениях на стороне правообладателя преимущественно выступают разработчики программ для ЭВМ, а указанные программы постоянно обновляются и каждый раз нужно писать новое заявление. В-третьих, за такое безвозмездное предоставление необходимо уплачивать госпошлину.

7. Делается вывод о необходимости введения нормы (по аналогии с

положениями о вещных правах), освобождающей от ответственности невинного добросовестного лицензиата-предпринимателя, заключившего договор открытой лицензии с лицом, не являющимся правообладателем и не имеющим права на размещение лицензии.

Поскольку открытые лицензии размещаются в интернете и нарушителя невозможно идентифицировать, то невинный выплативший компенсацию пользователь не сможет предъявить к нарушителю регрессный иск. К невинному добросовестному пользователю могут быть применены меры защиты, в том числе, пресечение действий, нарушающих права правообладателя.

8. Делается вывод о необходимости закрепления в законодательстве обязанности правообладателя уведомлять лицензиата о правах третьих лиц при заключении лицензионного договора на условиях исключительной лицензии.

В таком случае у лицензиата больше возможностей для защиты своих прав в случае, если правообладатель предоставит лицензию, обремененную правами третьих лиц. Во-первых, для применения санкций правообладателю достаточно установить только сам факт несообщения правообладателем лицензиату о правах третьих лиц. При этом, бремя доказывания сообщения о правах третьих лиц будет лежать на правообладателе. Во-вторых, у лицензиата будет выбор способов защиты: либо продолжить использовать объект договора и потребовать уменьшения цены, либо расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

9. Существует судебная практика, в соответствии с которой лицензионный договор, заключенный при наличии действующей исключительной лицензии, не может быть признан недействительным.

Эффективнее для гражданского оборота сразу пресечь нарушение, признав договор недействительным, и взыскать с лицензиара в пользу

первоначального лицензиата убытки за прошедший период действия недействительного договора.

10. Обосновывается преимущество подхода о том, что если лицензиаром выданы две исключительные лицензии, то лицензия, выданная позднее незаконно, должна признаваться недействительной, даже если предоставление права использования по ней зарегистрировано.

Во-первых, в таком случае не будут нарушены права лицензиата, заключившего договор ранее в соответствии с законом: он сможет зарегистрировать предоставление права использования в отношении себя и начать использование объекта. Во-вторых, добросовестный лицензиат, заключивший договор позднее, сможет взыскать с правообладателя убытки. В-третьих, такой подход будет побуждать недобросовестных пользователей знающих о выданной исключительной лицензии, к отказу от обхода закона путем регистрации прав в свою пользу ранее первоначального лицензиата.

11. Если правообладатель предоставляет исключительную лицензию своему дочернему обществу и право использования товарного знака под контролем правообладателя иному дочернему обществу, то это является нарушением.

Во-первых, исходя из системного толкования законодательства, исключительность лицензии означает невозможность использования того же объекта иными лицами вне зависимости от оснований использования: в том числе под контролем правообладателя. Во-вторых, принадлежность сторон к одному «холдингу» не изменяет общего правила, так как они продолжают оставаться самостоятельными участниками гражданского оборота.

Структура исследования. Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе исследуются проблемы квалификации лицензионного договора. Вторая глава посвящена проблемам заключения и содержания лицензионного договора. Третья глава предусматривает исследование проблем исполнения лицензионного договора.

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

1.1. История развития отношений по предоставлению права на использование объектов интеллектуальной деятельности в России

Впервые нормы, регулирующие предоставление права на использование объектов интеллектуальной собственности, появились ещё в Манифесте Александра I от 17 июня 1812 г. «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» (далее - Манифест). В § 4 Манифеста закреплено право обладателей привилегий «пользоваться изобретением или открытием...Вводить, употреблять и продавать другим...преследовать судом всякую подделку...»¹. В «Цензурном уставе» 1828 года в § 282 устанавливалось, что «Каждый сочинитель или переводчик книги имеет исключительное право пользоваться во всю жизнь свою изданием и продажей оной»². Параграф 5 Положения «О правах Сочинителей, Переводчиков и Издателей» 1830 г. в редакции 1857 года закреплял право переводчиков продавать, завещать и уступать свои произведения³. Положение «Об авторском праве» 1911 года системно регламентировало распоряжение объектами авторского права. Пункт 2 Положения устанавливал, что авторам произведений принадлежит «исключительное право всеми возможными способами воспроизводить, опубликовывать и распространять свое произведение»⁴. Пунктом 8 установлена письменная форма для договоров «об

¹Манифест от 17 июня 1812 г. "О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах" // СПС "Гарант" .

²«Цензурный устав» 1828 г. // [Электронный ресурс].
<https://lenizdat.ru/articles/1124285/>.

³Свод законов Российской Империи. Собрание второе, т. V. Отделение первое. // Российская Государственная Библиотека. [Электронный ресурс]
<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003821763#?page=18>

⁴Свод законов Российской Империи. Собрание третье, т. XXXI, С. 200, 201 // Российская Государственная Библиотека.[Электронный ресурс]
<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003921423#?page=200>

отчуждении авторского права, об уступке права на издание или о предоставлении... какого-либо ... из принадлежащих автору прав другому лицу». П. 9 Положения устанавливал, что договор может быть заключен «относительно будущих произведений автора», а п. 15 устанавливал, что распоряжение произведением, созданным несколькими авторами, осуществляется «с общего согласия».

После октябрьской революции 1917 года все действовавшие прежде правовые акты, регулировавшие договорные отношения в сфере интеллектуальных прав, были отменены. По мнению отдельных юристов, главной особенностью советского гражданского права в целом являлось отсутствие свободы договора¹.

Первый в области интеллектуальных прав декрет СНК РСФСР от 26 ноября 1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием»² также мало внимания уделял распоряжению интеллектуальными правами. П. 3 Декрета лишь устанавливал необходимость заключать соглашения с автором для «размножения» и распространения произведений, которые не были объявлены «государственным достоянием».

В период НЭПа в регулировании отношений по распоряжению интеллектуальными правами произошел резкий поворот: Постановлением о патентах на изобретения 1924 г.³ возвращен принцип свободы договора: п. 9-11 Постановления закрепляли, что патентообладатель имеет исключительное право «вводить в оборот...предмет изобретения ..в промышленных целях», в частности, путем выдачи лицензии на использование изобретения, в том числе принудительной. Постановление ЦИК и СНК СССР от 16 мая 1928 г. «Основы

¹Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-правовые аспекты. М.: ВолтерсКлувер. 2010. С. 7.

² Известия ВЦИК. 1918. 1 дек.// СПС «Консультант плюс»

³ Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12 сент. 1924 г. «О введении в действие Постановления о патентах на изобретения» // Известия ЦИК СССР. 1924. 19 сент. СПС «Консультант плюс».

авторского права»¹ в п. 16 устанавливало возможность «частичного отчуждения авторского права» по договору об уступке, который должен был быть заключен в письменной форме и содержать положения о характере и условиях использования авторского права.

В 1931 году пп. пп. «в» и «д» п. 5 Положения об изобретениях² закреплено право правообладателя на выдачу лицензии на полное или частичное использование своего изобретения.

Таким образом, в послереволюционный период и период НЭПа советское гражданское законодательство закрепляло возможность предоставления права на использование объектов авторского и патентного права. Появилось понятие принудительной лицензии. Установлены форма и существенные условия договора по предоставлению права на использование.

Принятое в 1941 г. в сфере патентного права Положение об изобретениях³ не внесло каких-либо изменений в области гражданско-правового регулирования изобретений.

Принципиальные изменения в области регулирования использования объектов авторского и патентного права произошли в 60-е годы XX века: законодательство в области интеллектуальной собственности стало частью кодифицированной системы гражданского законодательства: были приняты Закон СССР от 8 дек. 1961 г. «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик»⁴ (далее – Основы 1961 года) и Гражданский кодекс РСФСР 1964 года (далее – ГК РСФСР)⁵. Статья 101 Основ 1961 года устанавливала, что использование произведения автора допускается только на основании авторского договора с ним. Детальное

¹ Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 16 мая 1928 г. «Основы авторского права» // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1928 г. 17 мая.

² Постановление ЦИК СССР N 3, СНК СССР N 256 от 09.04.1931. «Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях» от 9 апр. 1931 г. // СЗ СССР. 1931 г. № 21. ст. 181. СПС «Консультант плюс».

³ Постановление СНК СССР от 05.03.1941 г. N 448// СПС «Консультант плюс».

⁴ Ведомости ВС СССР. 1961 г. № 50. Ст. 525.

⁵ Ведомости ВС РСФСР. 1964 г. № 24. Ст. 407.

регулирование отводилось ГК РСФСР 1964 года. Статья 112 закрепляла право патентообладателя на выдачу лицензии на использование изобретения. Уточнено понятие принудительной лицензии: под ней понималась выдача государством разрешения на использование изобретения в пользу организации, которая не смогла достичь с патентообладателем соглашения об использовании особо важного для государства изобретения.

В институте авторского права предоставление права использования произведения регулировалось ст. 503 ГК РСФСР 1964 г., устанавливавшей понятие авторского договора. Авторский договор делился на 2 типа: авторский договор о передаче произведения для использования (он также мог предусматривать создание произведения), по которому использование произведения являлось обязанностью лицензиата, и авторский лицензионный договор, по которому передавалось право на использование произведения. Договоры о создании произведения не выделялись в отдельную группу, так как конечной целью создания также являлась передача права на использование. Лицензиатом по авторскому договору могла быть только организация, в связи с тем, что социалистическое гражданское законодательство не допускало возможности осуществления гражданами самостоятельной хозяйственной деятельности. Из предмета обоих указанных договоров никакого принципиального различия между ними не усматривается. Оба предусматривают использование произведения. Об отчуждении речи не идет¹. Поэтому Иоффе О.С. разделял авторские договоры по-другому: на использование готового произведения и на договоры заказа². Авторский договор о передаче произведения для использования имел шесть видов, прямо предусмотренных ГК РСФСР. Однако самим Кодексом указанные договоры не регулировались. Их перечисление было необходимо для составления типовых договоров в разных областях. Условия авторского

¹ Богатырев Ф. Залог авторского права // Хозяйство и право. 2004 г. № 3. С. 88.

² Иоффе.О.С., Основы авторского права: авторское право, изобретательское право, право на открытие. Знание. Москва. 1969 г. С. 40.

договора, ставившие автора в худшее положение по сравнению с условиями типового договора, считались недействительными. Ответственность автора была ограничена возмещением реального ущерба. Таким образом, гражданское законодательство РСФСР детальнее регламентировало договорные отношения в сфере предоставления права на использование объектов авторского права, в том числе в области защиты прав автора.

В сфере патентного права предоставление права на использование изобретения в соответствии со ст. 522 ГК РСФСР осуществлялось в форме выдачи лицензии на использование изобретения.

Основами гражданского законодательства СССР и союзных республик от 31 мая 1991 г. № 2211-1¹ (далее – ОГЗ 1991 г.) в ст. 139 было закреплено более четкое разделение авторских договоров: на договор о создании и передаче произведения и на договор о передаче готового произведения для использования. В сфере патентного права также закреплялось право патентообладателя передавать право на использование изобретения путем заключения договора о выдаче лицензии (абз. 2 п. 1 ст. 145). При этом такой договор подлежал обязательной государственной регистрации под угрозой недействительности. Важным нововведением ОГЗ 1991 г. стало закрепление в ч. 3 ст. 148 охраны товарных знаков и права на распоряжение товарными знаками. Кроме того, ст. 141 впервые закрепила исключительное право на смежные права.

Начавшийся переход к рыночной экономике требовал более расширенного регулирования как гражданского оборота в целом, так и объектов интеллектуальной собственности в частности. В связи с чем, особенностью данного периода стало принятие специальных общесоюзных

¹ Ведомости СНД и ВС СССР. 1991 г. № 26. Ст. 733

законов о промышленных образцах¹, об изобретениях² и о товарных знаках³. Они действовали наряду с ГК РСФСР 1964 года и ОГЗ 1991 г. Статьей 20 Закона о промышленных образцах впервые закреплялось право выдачи патентообладателем лицензии на использование промышленного образца (ст. 523.1 ГК РСФСР 1964 г., введенная Указом ПВС РСФСР от 24 февраля 1987 г., закрепила понятие промышленного образца, но не регулировала порядок распоряжения исключительным правом на него). Статьями 23-25 Закона об изобретениях ввели разделение лицензий на исключительные и неисключительные, закрепили право на выдачу открытой лицензии. Под открытой лицензией понималось заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения. При этом при этом лицо, желающее использовать изобретение, заключало с патентообладателем не лицензионный договор, а договор о платежах (видимо, считалось, что право на использование изобретения уже предоставлено всем желающим). Частью 2 ст. 25 указанного закона введено дополнительное по сравнению с ГК РСФСР 1964 г. основание для выдачи принудительной лицензии: неиспользование патентообладателем изобретения в течение 5 лет. Ст. 28 и 29 Закона о товарных знаках установили возможность распоряжения товарным знаком путем заключения лицензионного договора, подлежащего государственной регистрации под угрозой недействительности.

После прекращения существования СССР вышеуказанные законы СССР были заменены новыми. ОГЗ СССР 1991 года и ГК РСФСР 1964 года применялись лишь в части, не противоречащей новым законам⁴.

¹ Закон СССР от 10 июля 1991 г. № 2328-1 «О промышленных образцах» // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991 г. № 32. Ст. 908.

² Закон СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991 г. № 25. Ст. 703

³ Закон СССР от 03.07.1991 N 2293-1 "О товарных знаках и знаках обслуживания" // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991 г. № 30. Ст. 864

⁴ Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3301-1 «О регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы» // Рос. газета. 1992 г. 24 июля.

Статьей 30 Закона РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»¹ упорядочила регулирование авторского договора: из предмета авторского договора было исключено создание произведения: ст. 32 отдельно предусматривала авторский договор заказа. Авторский договор имел 2 разновидности: договор на передачу исключительных прав и неисключительных прав. В названии договоров терминологическая неточность: по своей сути, обе разновидности предусматривали передачу исключительного права на использование произведения. Под «исключительными правами» и «неисключительными правами» понималась невозможность или возможность передачи права на использование произведения другим лицам (то, что действующий ГК РФ именуется исключительной и неисключительной лицензией).

Особенностью Закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ»² стало закрепление в ч. 3 ст. 14 Закона особого порядка заключения договора на использование программ для ЭВМ: путем изложения условий договора на экземплярах программ.

Законодательство в сфере интеллектуальной собственности стало кодифицированным лишь с 1 января 2008 г., когда вступила в силу часть IV ГК РФ³, подробно регулирующая отношения по использованию всех объектов интеллектуальной собственности. Использование таких объектов в соответствии с ГК РФ опосредуется лицензионным договором. Ст. ст. 1235 - 1240 ГК РФ закрепляют понятие, существенные условия, срок, территорию действия, порядок исполнения и основные разновидности лицензионного договора. В каждой главе части IV ГК РФ содержатся нормы, регулирующие лицензионный договор, относящийся к отдельному институту права

¹ Рос. газета. 1993 г. 3 авг.

² Закон Российской Федерации от 23 сент. 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» // Рос. газета. 1992. 20 окт.

³ Федеральный закон от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. 25 дек.

интеллектуальной собственности (в сфере авторского, патентного права, права на селекционные достижения, на средства индивидуализации и т.д.).

1.2. Место и правовая природа лицензионного договора в системе гражданско-правовых договоров

Лицензионный договор занимает особое место среди гражданско-правовых договоров, в том числе договоров, регулирующих оборот объектов интеллектуальных прав.

Что касается места лицензионного договора среди гражданско-правовых договоров, направленных на оборот объектов вещного права, то можно сказать следующее.

Ранее особые свойства объектов интеллектуальной собственности не учитывались в силу проприетарного¹ (от лат. *proprietas* – собственность) подхода. Не было четкого разделения между объектами интеллектуальных прав и объектами вещных прав². Соответственно, длительное время не было и договоров, специально предназначенных для регулирования оборота результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Действующее российское законодательство придерживается подхода противоположного проприетарному: в ст. 1227 ГК РФ прямо указано, что интеллектуальные права не зависят от права собственности. А с 1 октября 2014 года статья 1227 дополнена³ пунктом 3, в котором прямо указано, что положения о праве собственности к интеллектуальным правам неприменимы, если иное прямо не установлено разделом VII ГК РФ. Кроме того, нормы,

¹ Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М.: 2007 г. С. 37.

² Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности. М.: НОРМА, ИНФРА-М. 2014 г. С. 11.

³ Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Рос. газета. 2014 г. 14 марта.

регулирующие отношения в сфере интеллектуальной собственности находятся в отдельном разделе.

Такие объекты нематериальны и не устаревают физически (материальны только их носители). Поэтому на них не распространяются правила о сроке годности или службы. Срок действия исключительного права на них не связан с физическими свойствами. Он полностью определяется законодателем. Поэтому срок действия лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). В то же время срок действия договора аренды, по которому, в отличие от лицензионного договора, в пользование передаются не объекты интеллектуальной собственности, а имущество, может более свободно определяться сторонами. Ограничения установлены лишь для отдельных категорий объектов и видов аренды.

Также в силу нематериальности результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, лицензионный договор не может быть реальным¹. Так, Э.П. Гаврилов, указывает, что договоры о распоряжении исключительным правом не могут быть реальными, так как не происходит фактической передачи имущества, а момент передачи материального носителя относится не к моменту заключения договора, а к моменту его исполнения². Того же мнения придерживается и В.И. Еременко³. Он обращает внимание на то, что определение реального договора содержится в ст. 433 ГК РФ. Данная статья, в свою очередь, содержит ссылку на ст. 224 ГК РФ о передаче вещи. А если учесть то, что положения о вещных правах, как уже говорилось, неприменимы к интеллектуальным правам, то довод Еременко В.И.

¹ Наумова Е. Договорное регулирование оборота прав на интеллектуальную собственность // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008 г. № 6. С. 67.

² Гаврилов. Э.П. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен. 2009 г. С. 45.

³Еременко В.И. О правовой охране смежных прав в Российской Федерации // [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.center-bereg.ru>.

становится неопровержимым. То есть, оба автора исходят из того, что для реальной передачи необходимо физическое владение. Что к интеллектуальной собственности не относится.

В судебной практике встречаются разные точки зрения. Иногда суды приходят к выводу, что договоры по распоряжению исключительными правами могут быть как реальными, так и консенсуальными¹. Другие указывают, что лицензионный договор может быть только консенсуальным².

Доступ к результатам интеллектуальной деятельности может быть получен неограниченным кругом лиц. Поэтому в отношении одного и того же объекта может быть одновременно заключено несколько лицензионных договоров с одинаковыми способами использования, сроком и территорией действия. В время как в сфере вещного права право пользования на один и тот же объект в течение определенного срока может быть предоставлено лишь по одному договору.

Результаты интеллектуальной деятельности вследствие творческого характера их создания являются уникальными. Поэтому цена в лицензионном договоре является существенным условием³. А возможность определения цены исходя из сравнимых обстоятельств прямо исключена абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ.

Таким образом, особенность объектов интеллектуальной собственности не позволяет применять к договорам, специально предназначенным для введения этих объектов в оборот, в том числе к лицензионному договору, положения о вещных правах.

Лицензионный договор также можно выделить и внутри подсистемы

¹ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2011 г. № 09АП-10332/2011-ГК по делу № А40-85179/10-15-714 // [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочная правовая система «Консультант плюс» (далее – СПС «Консультант Плюс»)

² Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11 мая 2010 г. № 07АП-130/10(2) по делу № А45-22436/2009 // СПС «Консультант Плюс»

³ Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М.: Статут. 2011. С. 32

договоров, направленных на распоряжение объектами интеллектуальной собственности.

Построению системы договоров в сфере интеллектуальных прав посвящены работы О.А. Рузаковой¹ и В.В. Сова². Также данным вопросом занимался С.М. Корнеев³. Сводя точки зрения указанных авторов воедино, о месте лицензионного договора среди других договоров в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности можно сказать следующее.

В первую очередь, договоры в сфере интеллектуальной собственности делятся по направленности основного предоставления.

Первый блок договоров составляют договоры, специально предназначенные для регулирования оборота объектов интеллектуальной собственности. В него входит 4 группы договоров.

Первой группой договоров являются договоры по распоряжению исключительными правами. К ним относятся договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор.

Вторую группу образуют договоры, связанные с созданием объектов интеллектуальной собственности. Однако существует мнение о том, что раз конечной целью указанных договоров является распоряжение созданным объектом, то их следует отнести к первой группе, к которой относится и лицензионный договор. Договоры, связанные с созданием объектов интеллектуальной собственности, делятся на две подгруппы. В первую входят договоры, для которых создание указанных объектов является целью. Рузакова О.А. предлагает собирательное понятие для таких договоров – договоры заказа (в ГК РФ поименована одна из разновидностей такого

¹Рузакова О.А. Проблемы построения системы договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008 г. № 6. С. 23-30.

² Сова В.В. Классификация и содержание договоров в сфере интеллектуальной собственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2012 г. С. 1–26.

³Российское гражданское право: В 2 т. Обязательственное право: Учебник. Т. 2. / под ред.Е.А. Суханова. М.: Статут. 2011 г. С. 269-314. (автор главы - Корнеев С.М.).

договора – договор авторского заказа)¹. Во вторую – договоры, которые прямо не предусматривали создание объектов интеллектуальной собственности. Эти объекты создаются при выполнении работ по договору. К таким договорам относятся подряд и договор на выполнение НИОКР.

Как к первой, так и ко второй подгруппе может быть отнесен государственный (муниципальный) контракт в зависимости от объекта договора.

Третью группу образует один договор – договор о передаче полномочий по управлению правами на коллективной основе.

В четвертую группу входят договоры о распределении полномочий между соавторами и правообладателями.

Во второй блок договоров входят гражданско-правовые договоры, направленные, в первую очередь, на оборот объектов вещного права. Результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тоже могут быть объектами данных договоров, но только наряду с другими объектами гражданских прав. К таким договорам относятся: договор залога, договоры аренды и купли-продажи предприятия, договор доверительного управления, коммерческая концессия, договор простого товарищества, учредительный договор. К таким договорам также относятся смешанные договоры, включающие в себя отдельные договоры из этой же группы, а также другие договоры, не предусмотренные частью IV ГК РФ. Например, дистрибьюторский договор.

По своей правовой природе лицензионный договор является классическим гражданско-правовым договором. Это прямо следует из п. 2 ст. 1233 ГК РФ, в которой указано, что к лицензионным договорам применяются общие положения части I ГК РФ об обязательствах и о договоре.

Предметом лицензионного договора является предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства

¹Рузакова. О. А. Указ.соч. С. 154

индивидуализации. В предмете должно быть указание на конкретный результат или средство, передаваемые по договору. При этом Президиум ВС РФ разъяснил, что если договор заключается с аккредитованной организацией коллективного управления, то отсутствие указания конкретного результата не свидетельствует о несогласованности предмета¹. Достаточно указания на то, что объектами договора являются все результаты, входящие в реестр организации.

Договор должен иметь простую письменную форму. При этом в ст. 160 ГК РФ указано, что письменная форма считается соблюденной в случае, если договор подписан хотя бы одним лицом.

ГК РФ предусматривает 2 вида лицензий: простую (неисключительную) и исключительную. В случае выдачи лицензиату простой лицензии лицензиар сохраняет право выдавать лицензии другим лицам. При выдаче исключительной – не имеет такого права и не может использовать сам.

Таким образом, лицензионный договор относится к блоку гражданско-правовых договоров, направленных на оборот объектов интеллектуальной собственности. Лицензионный договор входит в первую группу данного блока договоров: договоров, направленных на распоряжение результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.

1.3. Соотношение лицензионного договора со смежными гражданско-правовыми договорами

Чаще всего на практике встает вопрос о соотношении лицензионного договора и договора коммерческой концессии. Данные договоры имеют схожий предмет. Кроме того, в п. 4 ст. 1027 ГК РФ прямо указано, что к договору коммерческой концессии по общему правилу применяются правила о лицензионном договоре.

¹ См. п. 18 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сент. 2015 г.) // Бюллетень ВС РФ. 2015 г. № 11.

Предмет договора коммерческой концессии шире предмета лицензионного договора: по лицензионному договору, как правило, передается право на использование одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а по договору коммерческой концессии – целого комплекса таких результатов или средств. Суды отказывают в признании лицензионного договора договором коммерческой концессии, если не был передан весь комплекс исключительных прав¹. В соответствии с п. 1 ст.1027 ГК РФ в комплекс исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой концессии, обязательно должно входить право на товарный знак или знак обслуживания.

Некоторые суды и ученые² приходят к выводу, что комплексность объекта – единственное отличие договора коммерческой концессии от лицензионного³. И на этом основании делают вывод о том, что договор коммерческой концессии является видом лицензионного договора. Действительно, ведь можно заключить и лицензионный договор, по которому будут переданы права на использование нескольких разнородных объектов интеллектуальных прав⁴. Однако данные договоры имеют ещё несколько существенных отличий.

Во-первых, по договору коммерческой концессии кроме прав использования объектов интеллектуальной собственности могут быть переданы деловая репутация и коммерческий опыт. В то время как по

¹Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 25.10.2007 г. № КА-А40/9904-07 по делу № А40-71183/06-20-384 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.resheniya-sudov.ru>; Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 2 марта 2007 г. № КГ-А40/943-07 по делу № А40-57017/05-67-348 // СПС «Консультант Плюс»; Постановление Федерального Арбитражного Суда Уральского округа от 1 июня 2009 г. № Ф09-3419/09-С6 по делу № А60-19663/2008-С2 // СПС «Консультант Плюс»;

² Батяев А.А. Справочник собственника, или институт собственности от начала до конца // [Электронный ресурс]. <https://www.lawmix.ru>.

³ Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 сент. 2010 г. по делу № А65-4166/2010 // СПС «Консультант Плюс».

⁴ Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: В 3 т. Т. 3./ под ред. П.В. Крашенинникова. Авт. Комментар.: О.А. Рузакова. М.: Статут. 2011 г. С. 250.

лицензионному договору такие объекты можно передать только опосредованно – вместе с правом на использование товарного знака.

Следующим отличием является сфера деятельности сторон договора: использование объектов, передаваемых по договору коммерческой концессии, допускается только в определенной сфере предпринимательской деятельности пользователя.

Различаются и цели договоров. Договор коммерческой концессии заключается для расширения территории предпринимательской деятельности правообладателя¹, создания «новых хозяйственных комплексов»², что способствует продвижению товаров, работ и услуг под брендом правообладателя³. В время как целью лицензионного договора является предоставление права на использование объекта интеллектуальной собственности.

Различие целей договора иллюстрирует дело № А60-14399/2007. В нем судом рассматривался случай, когда стороны заключили два лицензионных договора во исполнение договора коммерческой концессии⁴. По договору коммерческой концессии было предоставлено право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав. При этом было указано, что выдача лицензий на товарный знак и изобретение согласовывается в отдельных лицензионных договорах. Вознаграждение по договору коммерческой концессии подлежало уплате с момента регистрации лицензионных договоров, так как до этого момента пользователь не мог использовать весь комплекс объектов интеллектуальной собственности.

¹ Рыкова И.В. Дистрибуция, лицензирование, франчайзинг: некоторые вопросы современной практики // Торговое право. 2012 г. № 11. С. 83

² Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части второй). (постатейный) /под ред. О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ. ИНФРА-М-НОРМА. 1997 г. С. 276

³ Настольная книга руководителя организации: правовые основы / под ред. И.С. Шиткиной. М.: Юстицинформ. 2015 г. С. 26.

⁴ Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 нояб. 2007 г. № 17АП-7521/2007-ГК по делу № А60-14399/2007 // СПС «Консультант Плюс».

Таким образом, лицензионные договоры были предназначены для использования в комплексе объектов интеллектуальной собственности при ведении предпринимательской деятельности в рамках договора коммерческой концессии.

Указанная выше цель, а также сложность объекта договора обуславливают значительно более тесные взаимоотношения сторон коммерческой концессии по сравнению с лицензионным договором. Так, в одном из дел суд отказал в признании договора, поименованного как лицензионный, в качестве договора коммерческой концессии на том основании, что сторонами не были согласованы «условия осуществления хозяйственной деятельности»¹. Правообладатель обязан обеспечить пользователю такой уровень технической, консультационной и информационной поддержки, при котором пользователь смог бы осуществлять продвижение товаров по стандартам правообладателя². То есть, пользователь, оставаясь де-юре отдельным субъектом гражданских правоотношений, де-факто становится частью корпорации правообладателя³, попадая под полный его контроль⁴.

Е. А. Суханов отмечает, что коммерческая концессия не может быть видом лицензионного договора, так как в отношениях с третьими лицами лицензиат действует обособленно, так что он не ассоциируется с правообладателем⁵.

Итак, лицензионный договор существенно отличается от договора коммерческой концессии по объектам договора, цели, характеру взаимоотношений сторон и некоторым второстепенным признакам. К такому

¹Решение Арбитражного суда Воронежской области от 24 нояб. 2008 г. по делу № А14-14722/2008 492/10. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kad.arbitr.ru>.

² Рыкова И.В. Указ. Соч. С. 83.

³ Кулагин М.И. Избранные труды. М.: Статут. 1997 г. С. 265 - 266.

⁴Кранц Е. Непростой договорный институт // СПС «Консультант Плюс».

⁵ Российское гражданское право... / под ред. Суханова Е.А. М.: Статут. 2011 г. С. 605.

выводу пришел Высший Арбитражный Суд Российской Федерации¹.

Несмотря на указанные различия некоторые авторы считают, что указание законодателя на возможность применения к договору коммерческой концессии норм о лицензионном договоре делает указанный договор разновидностью лицензионного². С данным мнением сложно согласиться. К договору мены так же применяются положения о купле-продаже (п. 2 ст. 567 ГК РФ), к договору ссуды – об аренде (п. 2 ст. 689 ГК РФ), к возмездному оказанию услуг – о подряде (ст. 783 ГК РФ). Однако эти договоры являются самостоятельными. Более того, до принятия части четвертой ГК РФ в судебной практике встречались случаи обратного применения норм: к лицензионному договору по аналогии применялись положения о коммерческой концессии³.

В вопросе о соотношении рассматриваемых договоров наиболее взвешенным представляется мнение А.С. Райникова⁴. Он указывает на то, что применение норм о лицензионном договоре охватывает лишь сферу использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В то же время на информационное, консультационное и техническое взаимодействие данные нормы не распространяются. В этом плане договор коммерческой концессии шире лицензионного договора.

С другой стороны, сторонами по лицензионный договор может быть безвозмездным, его сторонами могут быть любые лица, цель может быть не только предпринимательской.

Таким образом, ни один договор не включает в себя другой. Но по обоим

¹Определение ВАС РФ от 14.04.2014 г. N ВАС-19278/13 по делу N А41-7603/13//СПС «Консультант Плюс».

²Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС «Консультант Плюс».

³Постановление Федерального Арбитражного Суда Северо-Кавказского округа от 25 января 2001 г. № Ф08-49/2001 // СПС «Консультант Плюс».

⁴Райников А.С. Соотношение договора коммерческой концессии со смежными гражданско-правовыми институтами // Вестник гражданского права, 2008. № 3. С. 13.

договорам передаются права на использование объектов интеллектуальной собственности.

Также следует сказать о соотношении лицензионного договора и договора об отчуждении исключительного права, так как оба договора относятся к группе договоров по распоряжению исключительными правами.

Предметом договора об отчуждении исключительного права является передача исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации. В то время как по лицензионному договору передается лишь право на использование объекта интеллектуальной собственности определенными способами, на определенной территории и в течение определенного срока.

Нормы о цене договора, его форме и существенных условиях, касающиеся договора об отчуждении исключительного права аналогичны нормам, регулирующим лицензионный договор.

Договор об отчуждении исключительного права может быть как возмездным, так и безвозмездным. А между коммерческими организациями - только возмездным. В зависимости от возмездности, он может быть как взаимным, так и односторонне обязывающим.

Форма договора об отчуждении исключительного права простая письменная. Если передаваемые объекты подлежат регистрации, то и переход исключительного права регистрируется. В настоящее время на законодательном уровне не решена проблема уклонения одной из сторон от государственной регистрации. Представляется целесообразным использовать подход, применяемый к договору купли-продажи недвижимости: понуждение к исполнению обязанности по регистрации в судебном порядке¹.

Существенным условием договора об отчуждении исключительного права, помимо предмета, является размер вознаграждения или порядок его

¹ Права на товарный знак / под ред. Л.А. Новоселовой. Авт. Комментарий: Гринь Е.С. М.: НОРМА, ИНФРА-М. 2016. С. 34.

определения или указание на безвозмездность договора. По устоявшейся практике, других существенных условий не предусмотрено¹.

О тесной взаимосвязанности данных договоров свидетельствуют также следующие нормы. П. 7 ст. 1235 ГК РФ устанавливает, что переход исключительного права на основании договора об отчуждении исключительного права не влечет изменения или расторжения лицензионного договора. Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 1233 ГК РФ, если в договоре прямо не указано, что исключительное право передается в полном объеме, договор считается лицензионным. Данная норма предусмотрена для защиты прав невнимательного правообладателя, во избежание двусмысленной трактовки положений договора и заключения договоров под влиянием существенного заблуждения относительно природы договора.

Представляется, что договор об отчуждении исключительного права является самостоятельным гражданско-правовым договором. Основанием для выделения договора в самостоятельный вид является наличие собственного предмета². Предметом договора об отчуждении исключительного права является передача исключительного права. Возможность применения к договору норм о купле-продаже, мене, дарении не опровергает его самостоятельность. То есть, договор об отчуждении исключительного права можно отнести к группе договоров по передаче имущества, при этом он не является разновидностью ни одного из входящих в данную группу договоров.

Также стоит упомянуть о взаимосвязи лицензионного договора и учредительного договора. По учредительному договору в уставный капитал могут быть внесены интеллектуальные права и права по лицензионным договорам (п. 1 ст. 66.1 ГК РФ). В п. 11 Постановления Пленума Верховного

¹ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2016 г. № 09АП-13356/2016-ГК по делу № А40-226603/15 // СПС «Консультант Плюс»; Определение Липецкого областного суда от 12 окт. 2011 г. по делу № 33-2916/2011 // СПС «Консультант Плюс»

²Витрянский В.В. Система гражданско-правовых договоров в условиях реформирования гражданского законодательства. Вестник ВАС РФ. 2012. № 1. С. 28

Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановления Пленумов № 5/29)¹ указано, что для этого необходимо заключить договор о распоряжении исключительным правом. Противники данной позиции указывают на то, что внесение исключительных прав - односторонняя сделка. Во-первых, целью внесения средств во вклады является формирование уставного капитала. Поэтому средства должны вноситься до регистрации организации. Соответственно, субъект всего один. Во-вторых, в связи с этим встречное предоставление в виде дивидендов не предполагается. Кроме того, ст. 1241 ГК РФ не препятствует распоряжению исключительными правами по односторонней сделке². Такое же мнение сложилось на практике в большинстве регионов³. Препятствиями являются только указанная правовая позиция Высшего Арбитражного Суда и отсутствие порядка регистрации.

Также следует сказать о взаимосвязи лицензионного договора и договора залога исключительных прав. В часть первую ГК РФ введена специальная норма о таком залоге (ст. 358.18 ГК РФ). В соответствии с п. 3 ст. 358.11 ГК РФ возможен залог исключительных прав по лицензионному договору. К такому договору залога по общему правилу применяются

¹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 6. Июнь. 2009.

² Соболев И.А. О распоряжении исключительным правом путем внесения его в уставный капитал хозяйственных обществ при учреждении // [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.justicemaker.ru>.

³ Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 апр. 2009 г. № 128 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2009. июль; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29 июля 2015 г. № Ф05-8854/2015 по делу № А40-129793/14; Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 окт. 2016 г. № 15АП-10746/2016 по делу № А32-47569/2015 // СПС «Консультант Плюс».

положения о договоре залога обязательственных прав.

Кроме того, залогодатель вправе использовать результат интеллектуальной деятельности, распоряжаться исключительным правом на него, но не вправе отчуждать (п. 4 ст. 358.11 ГК РФ).

Также нельзя не упомянуть о соотношении лицензионного договора с договором аренды. Оба договора имеют схожий предмет: они направлены на предоставление объекта договора другому лицу для использования в течение определенного срока. Различие в том, что объект аренды относится к категории объектов вещных прав, а объект лицензионного договора - к объектам интеллектуальной собственности.

На научно-консультативном совете Суда по интеллектуальным правам рассматривался вопрос о возможности применения по аналогии к лицензионному договору правил о преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды на новый срок, а также о праве субарендатора на заключение договора аренды при прекращении такого договора с предыдущим арендатором.¹

Противники применения данных правил по аналогии указывали на следующее. В сфере права промышленной собственности лицензионный договор имеет своей целью не просто сохранить имущество в надлежащем состоянии и получить прибыль от его использования, но и выработать необходимые способы использования объекта договора. Взгляды на развитие технологий у лицензиата и лицензиара могут не совпадать. Поэтому применять для уникальных объектов интеллектуальной собственности правила об аренде недопустимо. Необходимость лицензиара продлевать договор с прежним лицензиатом или с бывшим сублицензиатом может навредить развитию технологий. В сфере авторского права правообладателем, как правило, является автор – слабая сторона, в связи с чем недопустимо

¹ Протокол №19 заседания научно-консультативного совета. Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. №21. С. 12-17

давать какие-либо преимущественные права пользователю.

Сторонники применения данных правил аргументировали свою позицию тем, что использование объекта по лицензионному договору зачастую предполагает значительные вложения. Поэтому досрочное прекращение основного договора может повлечь значительные убытки для сублицензиата и отказывать ему в праве на заключение нового договора на правах основного лицензиата недопустимо.

Представляется, что в применении к лицензионному договору по аналогии указанных норм о договоре аренды нет смысла.

Во-первых, данный вопрос нужно рассматривать с точки зрения применения положений не о договоре аренды, а о более близком договоре коммерческой концессии. Применять положения о коммерческой концессии по аналогии нет оснований. Как было указано выше, договор коммерческой концессии предполагает ведение пользователем хозяйственной деятельности под контролем и по образцу правообладателя, что обуславливает тесное взаимодействие сторон и как следствие преимущественное право на заключение на новый срок. В лицензионном же договоре такое взаимодействие отсутствует, поэтому нет оснований предоставлять лицензиату преимущественное право на заключение договора на новый срок.

Во-вторых, нормы о заключении коммерческой субконцессии на условиях основного договора, содержат противоположное с нормами о договоре аренды правило, которое нивелирует доводы о применении правила для защиты вложений сублицензиата: права и обязанности правообладателя по субдоговору переходят на правообладателя по основному договору, если правообладатель не откажется от принятия на себя таких прав и обязанностей. То есть, вопрос о действии субдоговора на условиях основного договора зависит от воли правообладателя, а не пользователя. Поэтому такая норма неприменима для целей сохранения вложений сублицензиата.

В-третьих, в обоих случаях под вопросом сама возможность применения

норм о договоре аренды по аналогии закона. Следует согласиться с мнением, высказанным Н.В. Васильевой, отраженным в протоколе заседания, – в данном случае пробел отсутствует. Если нет норм о преимущественном праве и заключении субдоговора на условиях основного, то договор прекращается по общим правилам о прекращении договора¹.

Ещё одним договором, пересекающимся на практике с лицензионным договором, является договор простого товарищества. В предмет указанного договора входят условия о соединении вкладов товарищей, о совместной деятельности без образования юридического лица, о цели, что подтверждается судебной практикой². Ключевое отличие договора простого товарищества от лицензионного договора в отсутствии встречного предоставления.

Неразрывность договора простого товарищества и лицензионного договора проявляется в том, что для внесения в общий вклад товарищей права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, необходимо заключить также лицензионный договор. Иначе, как указал Президиум ВАС РФ, договоры, заключенные другими товарищами с третьими лицами, будут признаны недействительными³.

На практике возникают ситуации, когда издательские организации заключают с авторами произведений договор, поименованный как издательский лицензионный. При этом издатель предлагает автору тоже выделить деньги на издание его произведения. Однако данное условие, которое с финансовой точки зрения может и не сильно обременяет автора при небольшой сумме, в корне меняет правовую природу заключаемого договора⁴.

¹ Протокол №19 заседания научно-консультативного совета. Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. №21. С. 17

² Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2016 г. № 09АП-38719/2016 по делу № № А40-184941/15 // СПС «Консультант Плюс».

³ Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 января 2013 г. № 11704/12 по делу № А40-142420/10-15-1174 // СПС «Консультант Плюс».

⁴ Васильева. Е.Н. Юридические и экономические риски при заключении издательского лицензионного договора // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.04.2009 N 09АП-5026/2009-ГК по делу N А40-56381/08-74-183.

Такой договор становится договором о совместной деятельности.

Теперь издание произведения вместо обязанности издателя становится общей целью сторон договора и в договоре не оговаривается, что именно издатель должен заключать и исполнять договор с типографией. Передача права использования произведения становится одним из вкладов автора в совместную деятельность наряду со внесением денежных средств. Денежные средства издателя, а также редактирование произведения становятся его вкладом в совместную деятельность.

В данном случае можно защитить интересы автора путем оспаривания сделки по ст. 178 ГК РФ как заключенной под влиянием существенного заблуждения относительно правовой природы договора. Последствием признания сделки недействительной по общему правилу п. 2 ст. 167 ГК РФ будет являться обязанность сторон вернуть друг другу всё полученное по сделке в натуре или возместить стоимость полученного в деньгах.

Высказывается мнение, будто указанные последствия вряд ли помогут автору защитить свой материальный интерес¹. Во-первых, издатель не обязан платить автору за издание произведения, если произведение ещё не начало издаваться. Во-вторых, автор сам будет должен заплатить «издателю» за произведенное издателем редактирование произведения. В-третьих, ст. 178 ГК РФ предусматривает также специальное последствие: если автор докажет, что *«заблуждение возникло по вине издателя»* (прим. – формулировка автора статьи), то «издатель» обязан возместить убытки. Если автор не сможет доказать этот факт, то он сам должен будет возместить реальный ущерб издателю.

С утверждением Васильевой Е.Н. о том, что автор должен заплатить за редактирование произведения сложно согласиться, ведь договор признан недействительным. Наоборот, исходя из судебной практики Верховного Суда

¹ Васильева.Е.Н. Указ. Соч. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>.

РФ издатель должен будет выплатить автору компенсацию за незаконное использование отредактированного произведения¹, тем более, что в данном случае присутствует порок воли².

Утверждение о том, что автор должен доказать *«возникновение заблуждения по вине издателя»*, чтобы взыскать убытки в свою пользу и не возмещать реальный ущерб «издателю» также спорно. Во-первых, доказывать вину издателя не нужно, так как издательская деятельность – это предпринимательская деятельность и ответственность издателя безвиновная. Достаточно доказать, что заблуждение возникло вследствие действий «издателя», в частности разработки условий договора издателем. Во-вторых, даже если доказать данный факт не удастся, автор имеет право на взыскание убытков (например, упущенной выгоды из-за незаключения договора с добросовестным контрагентом), как было указано выше, в соответствии со ст. 1252 ГК РФ, вне зависимости от правила ст. 178 ГК РФ. В-третьих, вероятность того, что «издателю» будет причинен реальный ущерб вследствие признания договора недействительным крайне низка. Речь может идти только об упущенной выгоде издателя в размере неполученных доходов от распространения экземпляров произведения третьим лицам.

Можно использовать и другой способ защиты: квалифицировать договор как лицензионный и требовать в суде признания недействительным условия о необходимости автора профинансировать издание, а также требовать самого издания произведения и уплаты вознаграждения. Решение может основываться на правиле п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах"³ о том, что толкование природы договора осуществляется в пользу контрагента стороны, подготовившей

¹ Определение Верховного Суда РФ от 18.05.2016 г. N 301-ЭС16-3966 по делу N А43-68/2015// [Электронный ресурс]. Режим доступа: kad.arbitr.ru.

² Определение Верховного суда РФ № 305-ЭС17-4130 по делу № А41-17422-2016 от 29.06.2017// [Электронный ресурс]. Режим доступа: kad.arbitr.ru.

³ Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ. N 5. май. 2014.

договор.

Есть и ещё одна модель защиты: требовать расторжения или изменения условий договора на основании п. 2 и 3 ст. 428 ГК РФ, указав, что договор хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает автора прав, обычно предоставляемых по лицензионным договорам. А автор в силу неравенства переговорных возможностей как слабая сторона не осознавал всех последствий условий заключаемого договора и не мог повлиять на их заключение.

Представляется необходимым сказать также о соотношении лицензионного договора и брачного договора.

Согласно ст. 34 и п. 3 ст. 36 Семейного кодекса Российской Федерации¹ (далее – СК РФ) исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности принадлежит автору, но доходы от результатов находятся в общей совместной собственности супругов. При этом исключительное право, приобретенное по договору за счет общих доходов, является общим имуществом².

Соответственно предметом брачного договора может быть распределение доходов от указанных результатов и установление их правового режима (разграничение, объединение прав, распоряжение ими)³. В последнем случае договор будет являться смешанным и включать условия договора об отчуждении или лицензионного договора⁴. И может потребоваться регистрация распоряжения правом согласно п. 2 ст. 1232 ГК

¹ Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Рос. газета. 1996. № 17

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Рос. газета. 2012. № 127

³ Елкина О.С. Брачный договор как способ обеспечения имущественных прав супругов // Гражданское право. 2009. № 4. С. 47.

⁴ Левушкин А.Н. Брачный договор в Российской Федерации, других государствах-участниках Содружества Независимых Государств и Балтии: Учебно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2012. С. 45.

РФ. Иначе такой смешанный договор будет признан незаключенным¹.

По мнению Слядневой Н.А. распоряжение исключительными правами не может быть предметом брачного договора². Так как п. 3 ст. 36 СК РФ, императивно закрепляющий принадлежность исключительного права автору, является специальной нормой по отношению к п. 3 ст. 1228 ГК РФ, закрепляющей право автора на распоряжение. Поэтому она предлагает дополнить п. 3 ст. 36 СК РФ фразой «если иное не предусмотрено брачным договором».

С вышеизложенной позицией сложно согласиться. В соответствии с разъяснениями о понятии императивной нормы, содержащимися в п. 3 и п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. N 16 "О свободе договора и ее пределах".

В данном случае норма СК РФ не содержит явного запрета установить иное. Наличие особо охраняемых законом интересов супруга, не являющегося автором, или грубое нарушение баланса интересов супругов, которые можно нарушить при заключении лицензионного договора, представить достаточно сложно. Существо законодательного регулирования ни лицензионного договора, ни брачного договора (в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 42 СК РФ в брачный договор могут быть включены любые положения, касающиеся имущественных отношений супругов) не препятствует его заключению между супругами.

Кроме того, маловероятно, что супруги вообще заключат между собой лицензионный договор или определяют в брачном договоре необходимость предоставления лицензии супругу, не являющемуся автором, в случае расторжения брака. Скорее, речь может идти о распределении между

¹Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 фев. 2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СПС «Консультант Плюс».

²Сляднева Н.А. Брачный договор по законодательству РФ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2007. С. 13.

супругами дохода, получаемого по лицензионному договору, заключенному супругом-автором с третьим лицом.

Наконец, следует сказать о соотношении лицензионного договора с договорами, направленными на создание результатов интеллектуальной деятельности. В данную группу входит несколько видов договоров. Первый вид – это договоры, предмет которых прямо предусматривает, что исполнитель обязан создать объекты интеллектуальной собственности (уже упоминавшиеся в пар. 1.2. договоры заказа: ст. 1264, 1288-1291, 1296, 1298, 1372, 1373, 1431, 1432, 1463, 1464 ГК РФ).

Второй вид – это договоры подряда и договоры на выполнение НИОКТР (ст. 1297, 1371, 1462, 1471 ГК РФ). Данные договоры прямо не направлены на создание результатов интеллектуальной деятельности. В ходе выполнения работ по этим договорам объект интеллектуальной собственности создается как побочный продукт.

Отдельно следует сказать о государственном (муниципальном) контракте. Положения о нем содержатся в отдельных нормах части IV ГК РФ (ст. 1298, 1432, 1372, 1463 ГК РФ). Государственный (муниципальный) контракт нельзя в полной мере выделить в отдельный вид договоров, направленных на создание результатов интеллектуальной деятельности: он может строиться как по модели договоров заказа, так и по модели договоров подряда. Данный договор выделен законодателем отдельно ввиду наличия специального субъекта – государственного (муниципального) заказчика.

Неразрывная связь договоров, направленных на создание объектов интеллектуальной собственности с лицензионным договором заключается в том, что между исполнителем и заказчиком всегда существуют отношения по использованию объектов интеллектуальной собственности: лицо, которому по договору не принадлежит исключительное право на созданный объект, имеет право использовать его на условиях возмездной или безвозмездной неисключительной лицензии для определенных целей. Необходимо

рассмотреть данный вопрос подробнее.

В договорах заказа исключительное право по общему правилу принадлежит заказчику (п. 3 ст. 1288, п. 1 ст. 1296, 1372, 1431, 1463 ГК РФ). Соответственно, исполнитель в этом случае имеет право использовать объект на условиях простой безвозмездной лицензии (п. 2 ст. 1296, 1372, 1431, 1463 ГК РФ). Если исключительное право у исполнителя, то наоборот (п. 3 ст. 1296, 1372, 1431, 1463 ГК РФ).

Что касается договоров подряда и договоров на выполнение НИОКР, то исключительное право в данном случае по общему правилу принадлежит исполнителю, так как он создал соответствующий объект по своей инициативе, а не по заказу заказчика (п. 1 ст. 1297, 1371, 1462, 1471 ГК РФ). Соответственно, заказчик имеет право на использование объекта на условиях простой безвозмездной лицензии (п. 2 ст. 1297, 1371, 1462, 1471 ГК РФ). Если исключительное право принадлежит заказчику, то наоборот (п. 3 ст. 1297, 1371, 1462, 1471 ГК РФ).

Нормы о государственном (муниципальном) контракте содержат положения аналогичные положениям о договоре подряда (п. 1 ст. 1298, п. 1 ст. 1372 ГК РФ). Отличием является то, что в случае принадлежности исключительного права исполнителю лицензия выдается не заказчику, а третьему лицу, которое указывает заказчик (например, унитарному предприятию) (п. 3 ст. 1298, п. 4 ст. 1372 ГК РФ). Кроме того, по государственному (муниципальному) контракту исключительное право может принадлежать обеим сторонам совместно. В этом случае заказчик сам имеет право на выдачу лицензии третьему лицу (п. 4 ст. 1298, п. 5 ст. 1372 ГК РФ).

В авторском праве существует особая разновидность договора заказа: договор авторского заказа. П. 2 и 4 ст. 1288 ГК РФ установлено, что если договором предусмотрено предоставление заказчику права на использование произведения, то к такому договору применяются правила о лицензионном договоре и об издательском лицензионном договоре.

В связи с этим необходимо отметить, что при заключении договора, поименованного как издательский лицензионный, издатели нередко включают в него условие о переработке произведения что влечет следующие последствия. Во-первых, переработанное произведение охраняется как самостоятельный объект авторского права. Следовательно, переработка произведения означает создание нового переработанного произведения. Поэтому договор становится смешанным и включает в себя договор авторского заказа. Соответственно, на него распространяются нормы о договоре авторского заказа, защищающие права автора как слабой стороны: льготный срок исполнения, ограничение ответственности автора суммой реального ущерба. Во-вторых, в соответствии с п. 1 ст. 1289 ГК РФ существенным условием договора авторского заказа является срок его исполнения (в том числе, потому что от него отсчитывается льготный срок), в связи с чем его несогласование влечет незаключенность условия о переработке. В-третьих, в части лицензионного договора, смешанный договор должен содержать существенное условие о вознаграждении. Как правило, вознаграждение устанавливается в форме роялти: то есть, в процентах от дохода, который лицензиат получает при распространении и воспроизведении экземпляров. То есть, вознаграждение за переработку произведения не учитывается. Следовательно, условие о переработке в таком случае считается несогласованным.

Таким образом, издатели нередко включают в договор условие о переработке произведения, игнорируя льготные условия договора авторского заказа и необходимость согласования вознаграждения за переработку. В таком случае необходимо учитывать, что в части условия о переработке договор является незаключенным.

В сфере предоставления права на использование товарного знака существует особая правовая конструкция - использование под контролем

правообладателя (п. 2 ст. 19 ТРИПС¹ п. 2 ст. 1486 ГК РФ). В законодательстве не дается определения данному понятию. Исходя из смысла ст. 1486 использование товарного знака под контролем правообладателя — это право использования товарного знака, предоставленное правообладателем иному лицу, без заключения лицензионного договора в тех случаях, когда его заключение не требуется.

Цель закрепления данной формы использования в законодательстве следующая. В случае, если правообладатель не использует товарный знак или не предоставляет право использования товарного знака иному лицу, любой субъект хозяйственной деятельности, заинтересованный в использовании такого товарного знака, вправе потребовать от правообладателя передать или предоставить право использования такого знака. Если правообладатель отказывается, то заинтересованный субъект вправе обратиться в суд с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака. Как правило заявители указывают на отсутствие лицензионного договора. Однако специфика товарных знаков предполагает в некоторых случаях возможность их использования без заключения лицензионного договора. Поэтому правообладатель может доказать, что несмотря на отсутствие заключенного договора товарный знак использовался фактически.

Суд по интеллектуальным правам определил основные ситуации, когда использование товарного знака является использованием под контролем правообладателя². Такие ситуации можно разделить на 2 основные группы. К первой относятся случаи использования товарного знака в рамках нелицензионного договора: нанесение товарного знака на упаковку при изготовлении товара по договору подряда, внесение исключительного права на товарный знак в качестве вклада по договору простого товарищества,

¹ "Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности" (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // СПС "Консультант плюс".

² Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. № СП-23/21) // СПС "Гарант"

распространение товаров с нанесенным на упаковки товарным знаком по агентскому договору, размещение товарных знаков на сайте правообладателя администратором доменного имени. Позднее к использованию под контролем правообладателя было отнесено использование в рамках предварительного лицензионного договора¹. Ко второй ситуации относятся случаи внедоговорного использования: импорт товаров лицом, которого правообладатель указал в таможенном реестре как уполномоченного на использование товарного знака; использование товарного знака лицом, имеющим корпоративную связь с правообладателем (например, основное и дочернее общество). Так в одном из дел суд отказал головному обществу-правообладателю о взыскании компенсации с дочернего общества, указав, что дочернее общество использует товарный знак под контролем основного общества для чего заключение лицензионного договора не требуется².

Необходимо отметить, что сложившаяся судебная практика исходит из того, что предоставление права на использование под контролем правообладателя регистрации не подлежит. Необходимо установить лишь факт использования и волю правообладателя на использование иным лицом³.

¹ Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2016 по делу N СИП-397/2015; Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2018 N 10АП-17953/2017 по делу N А41-31668/16 // СПС "Консультант плюс".

² Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2018 N 10АП-17953/2017 по делу N А41-31668/16// СПС "Консультант плюс"

³ Определение ВАС РФ от 18 апреля 2012 г. N ВАС-4005/12; Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013// СПС "Консультант плюс".

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

2.1. Проблемы согласования существенных и иных условий лицензионного договора

Существенными условиями лицензионного договора в соответствии с п. 4 и п. 6 ст. 1235 ГК РФ являются предмет, способы использования объекта, а также размер вознаграждения или порядок его определения, или указание на безвозмездность договора. В судебной практике, как правило, эти прямо указанные законодателем условия признаются существенными¹. Хотя иногда указываются только предмет и способы использования². По мнению Рузаковой О.А. существенными условиями лицензионного договора является также порядок предоставления отчетов лицензиатом³. По мнению В.С. Витко⁴, необходимо закрепить в качестве существенных также условия об объекте лицензионного договора, о сроке использования, о территории использования, о передаче копии результата интеллектуальной деятельности.

Говоря о необходимости закрепления объекта в качестве существенного условия лицензионного договора, В.С. Витко указывает, что законодатель, по его мнению, определяет предмет лицензионного договора как результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а под объектом, исходя из этого, следует понимать действия по предоставлению права использования результата или средства. Сам автор считает, что

¹Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2017 г. № 09АП-3395/2017, 09АП-7909/2017 по делу № А40-36331/14; Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 окт. 2016 г. 15АП-15579/2016 по делу № А32-1518/2016; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2016 г. № 13АП-6935/2016 по делу № А56-59702/2015 // СПС «Консультант Плюс».

²Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2019 № 11АП-20273/2018 по делу N А72-61/2018 // СПС «Консультант плюс.

³Рузакова О.А. Указ. Соч. С. 300.

⁴Витко В.С. Указ. Соч. С. 30.

правильнее под предметом понимать действия, а под объектом – благо (результат или средство)¹.

Далее автор говорит о том, что действия по передаче права на использование результата или средства не закреплены законодателем в качестве существенного условия. Следовательно, необходимо устранить эту «недоработку». При этом под существенными условиями автор понимает не те, которые влекут за собой незаключенность договора, а те, которые являются видообразующими для данного договора².

С такой позицией автора сложно согласиться. Если рассматривать существенные условия как видообразующие, то зачем указывать, что предоставление права использования является существенным? Ведь такое указание не повлечет за собой никаких правовых последствий. Возможно, автор хотел отдельно донести свою позицию о понимании существенных условий. В то время как предложение о закреплении в ГК РФ условия о предоставлении права использования в качестве существенного вносил исходя из законодательного определения – существенное условие то, без которого договор не может считаться заключенным.

Если рассматривать существенные условия как условия, без которых договор не может быть заключен, также непонятно, зачем указывать в ГК РФ условие о предоставлении права использования в качестве существенного. Указания законодателя на существенность условий о результате, способах его использования и вознаграждении достаточно.

Предположим, что стороны заключили договор, в котором не указали, что по нему предоставляется право на использование результата интеллектуальной деятельности, потому что такого указания нет в законе. При этом, в соответствии с требованиями закона они описали характеристики результата интеллектуальной деятельности и указали способы использования

¹Витко В.С. Указ. Соч. С. 39, 49.

²Витко В.С. Указ. Соч. С. 54.

результата. Исходя из данных условий сразу понятно, что договор относится к договорам по распоряжению исключительным правом. А так как в договоре прямо не указано, что исключительное право передается в полном объеме, это значит, что он является лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

В связи с вышеизложенным правильнее было бы говорить о том, что законодателю необходимо уточнить понятия объекта и предмета договора как в ГК РФ в целом, так и применительно к лицензионному договору. Так в пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ указано, что предметом лицензионного договора является результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В то же время применительно к одной из разновидностей лицензионного договора законодатель в п. 2 ст. 1286.1 ГК РФ указывает, что предметом является право использования произведения. Что касается договоров, направленных на создание объектов интеллектуальной собственности, то законодатель указывает что предметом являются действия по созданию, а не сами результаты или средства (п. 1 ст. 1296 ГК РФ, 1372, 1431, 1463).

Соответственно, не наблюдается единства в понимании предмета лицензионного договора и на практике. В одних случаях суды понимают под предметом объекты интеллектуальной собственности¹, в других – действия по предоставлению права использования².

Статья 128 ГК РФ закрепляет понятие объекта гражданских прав, к которым относит имущество, результаты работ, оказание услуг, интеллектуальную собственность и нематериальные блага. То есть, под объектом понимается благо. Следовательно, объектом договора также следует

¹Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2017 N 305-ЭС16-14479 по делу N А40-48991/2015; Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2017 N 305-ЭС17-10389 по делу N А40-144915/2015; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2013 N С01-156/2013 по делу N А40-5341/2013// СПС «Консультант плюс».

²Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2019 N С01-1115/2018 по делу N А65-11063/2018; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2016 N С01-1042/2016 по делу N А40-42028/2016; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2016 N С01-562/2016 по делу N А40-147641/2015// СПС «Консультант плюс».

считать благо, а предметом – действия, совершаемые в отношении данного блага. Таким образом, представляется, что под объектом лицензионного договора следует понимать интеллектуальную собственность, а под предметом – предоставление права использования интеллектуальной собственности.

Что касается срока использования объекта интеллектуальной собственности, то автор считает, что исходя из определения лицензионного договора в п. 1 ст. 1235 ГК РФ, данное условие является существенным. Автор считает, что указание законодателя на использование «в определенных пределах» говорит об ограничении права использования сроком и территорией использования. Кроме того, размер вознаграждения, по мнению автора, также определяется сроком использования. Отсюда В.С. Витко делает вывод, что существенность условия о сроке использования объекта необходимо прямо закрепить в ст. 1235 ГК РФ¹.

Утверждая, что под пределами использования законодатель имеет в виду в том числе срок (помимо территории и способов использования), автор безусловно прав. Однако утверждение об обусловленности размера вознаграждения сроком использования спорно. Конечно, при определении его размера стороны учитывают срок использования. Но не всегда это прямо выражено. Вознаграждение может быть единоразовым в фиксированном размере (паушальный взнос), или определено в виде ежемесячных платежей. Для этого необязательно предусматривать срок использования.

Также автор указывает, что законодатель, говоря о сроке действия договора, подразумевает под ним срок использования объекта. Так, в п. 4 ст. 1235 ГК РФ указано, что срок действия договора не может превышать срок действия исключительного права, а если срок действия не установлен, то он составляет 5 лет. Однако срок действия договора не может прекратиться с окончанием действия исключительного права или иного строго

¹Витко В.С. Указ. Соч. С. 75

установленного срока. Срок действия договора - это срок, в течение которого стороны исполняют свои права и обязанности по договору, поэтому он может прекратиться только после исполнения сторонами своих обязательств по договору, если законом или договором не установлено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору (п. 3 ст. 425 ГК РФ)¹. Данные утверждения В.С. Витко абсолютно справедливы и с ними нельзя не согласиться. В отличие от срока действия договора, срок использования не может быть дольше срока действия исключительного права. В противном случае лицензиат вынужден будет платить за использование результата, который перешел в общественное достояние.

В деловой практике стороны часто смешивают понятия срока действия и срока использования. Так, в лицензионном договоре от 13 мая 2013 г., заключенном между “Mirrico Holding Limited” и ООО «Миррико Сервис» в отношении товарного знака по свидетельству № 462052 в п. 3.5 стороны предусмотрели, что лицензиат обязан незамедлительно прекратить использование товарного знака после истечения срока действия договора. При этом в п. 4.3. Договора указано, что обязательства сторон по договору действуют до момента полной уплаты вознаграждения. То есть, в п. 3.5 речь идет о сроке использования, который именуется как срок действия, а в п. 4.3. речь идет о сроке действия, хотя это понятие прямо не употребляется.

В судебной практике данные понятия также зачастую смешиваются. Так, в одном из постановлений Суд по интеллектуальным правам указал, что срок действия договора прекращается с истечением срока действия патента на изобретение². То есть, суд исходил из понимания срока действия договора как срока использования. В этом же постановлении суд указал, что условие о сроке действия лицензионного договора является существенным. Однако такую позицию Суд ничем не мотивировал.

¹Витко В.С. Указ. Соч. С. 76.

² Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 нояб. 2016 г. № С01-962/2016 по делу № А40-144545/2015 // СПС «Консультант Плюс».

Итак, относительно срока использования автор высказывает 2 тезиса: срок использования является существенным условием, под сроком действия договора законодатель понимает срок его использования. При этом, В.С. Витко считает, что определение срока использования диспозитивной нормой не препятствует квалификации такого условия в качестве существенного (как было указано выше автор исходит и того, что существенными являются видообразующие условия, а не те, которые влекут незаключенность договора).

В данном случае более взвешенной представляется позиция О.А. Рузаковой, которая срок и территорию использования относит к специальным условиям лицензионного договора¹. При этом под специальными условиями автор понимает «условия, характерные именно для данных договоров, но без которых договор считается заключенным»². Действительно, использование результата интеллектуальной деятельности является растянутым во времени процессом, предполагает длящийся характер взаимоотношений сторон. Поэтому срок является условием, характеризующим лицензионный договор.

Последние изменения в части I ГК РФ, допускающие прекращение срока обязательства совершением действий, отразились и на практике согласования окончания срока использования результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору.

Нередко в лицензионный договор включается условие, в соответствии с которым лицензиат имеет право распространять произведение до тех пор, пока не будут проданы все экземпляры произведения³. Ранее, такое условие признавалось недействительным. Дело в том, что в соответствии с абз. 2 ст. 190 ГК РФ сроки в гражданском праве могут определяться указанием на событие, которое неизбежно должно наступить⁴. А в данном случае, во-

¹Рузакова О.А. Указ. Соч. С. 304

²Рузакова О.А. Указ. Соч. С. 100

³ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 03.04.2018 N 5-КГ18-4; Постановление ФАС Московского округа от 25.10.2012 по делу N А40-14437/12-19-129;

⁴ Васильева.Е.Н. Указ. Соч. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>.

первых, срок определен указанием на действие (совершается сделка по купле-продаже экземпляра произведения), во-вторых - неизвестно удастся ли совершить действие по продаже последних экземпляров (может не быть покупателей).

Однако с 1 июня 2015 г. включение такого условия в договор не противоречит законодательству. Так как с данного момента в часть первую введена ст. 327.1 ГК РФ, в соответствии с которой осуществление и прекращение прав по сделке может быть определено указанием на действие либо быть обусловлено наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон". То есть, во-первых, в данной норме прямо указано, что срок может определяться указанием на действие. Во-вторых, формулировка «в том числе» говорит о том, что это действие необязательно может зависеть от воли одной из сторон (то есть, может зависеть и от воли третьего лица – в данном случае - покупателя). Одновременно с введением ст. 327.1 ГК РФ внесены изменения в п.1 ст. 314 ГК РФ о сроках исполнения обязательств¹. В соответствии с действующей редакцией срок исполнения обязательства может исчисляться с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором.

Территория использования по мнению Витко В.С. относится к существенным (в смысле видообразующим) и ввиду того, что один и тот же объект можно использовать в разных местах указание на территорию обязательно². Остается непонятным, какие негативные последствия может повлечь неуказание территории при одновременном её использовании в разных местах. Представляется, что территорию использования, как и срок, следует относить к условиям, характеризующим лицензионный договор.

Условие о передаче материального носителя результата

¹"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017)" // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 5. Май. 2018 г.

²Витко В.С. Указ. Соч. С. 78

интеллектуальной деятельности должно, по мнению автора, быть закреплено как существенное вследствие того, что передача права на использование лишена смысла без передачи материального носителя. Ведь тогда использование станет невозможным¹.

Представляется, что в закреплении данного условия в качестве существенного нет необходимости. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 существенные условия договора необходимы для устранения правовой неопределенности в отношениях сторон.² Как раз в силу того, что передача права на использование лишена смысла без передачи материального носителя, условие о передаче носителя является подразумеваемым сторонами и его отсутствие в договоре не влечет правовой неопределенности в отношениях сторон.

По мнению Рузаковой О.А. существенным условием лицензионного договора является также предоставление лицензиатом отчетов об исполнении договора³. К сожалению, автор не обосновывает такой вывод, хотя другими исследователями такое утверждение не выдвигалось. При этом автор исходит из общепринятого понимания существенных условий как условий, влекущих незаключенность договора⁴. В судебной практике вопрос о существенности данного условия ставится достаточно редко. При этом, рассматривавший данный вопрос суд пришел к противоположному выводу: предоставление отчета не является существенным условием⁵. Суд не обосновывал данный вывод, что неудивительно: он напрямую следует из буквального толкования

¹Витко В.С. Указ. Соч. С. 80

² Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» // Вестник ВАС РФ. N 4. Апрель. 2014.

³Право интеллектуальной собственности. Общие положения: в 2 т. Т. 1. / под ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут. 2017. С. 131. (автор главы - Рузакова О.А).

⁴Рузакова О.А. Указ. Соч. С. 100

⁵Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2012 г. по делу N А56-8391/2011// СПС «Консультант плюс».

закона. В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ лицензиат обязан предоставлять отчеты, если договором не предусмотрено иное. В случае отсутствия в договоре условия о сроках и порядке предоставления отчетов отчеты представляются по требованию лицензиара. Таким образом, если стороны не предусмотрят в договоре условие о предоставлении отчетов, это не повлечет незаключенности договора. Условие о предоставлении отчетов существенным не является. В этом случае лицензиат будет обязан предоставлять отчеты по требованию лицензиара.

2.2. Проблемы заключения и содержания отдельных видов лицензионного договора

С 1 октября 2014 г. вступили в силу изменения, внесенные в часть IV ГК РФ. в соответствии с которыми появилась норма, содержащая положения о новой разновидности лицензионного договора в сфере авторского права – открытой лицензии (ст. 1286.1 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ открытая лицензия в сфере авторского права – это лицензионный договор, заключенный в упрощенном порядке, по которому лицензиату предоставляется безвозмездная неисключительная лицензия на объекты авторского права. Статья 1286.1 ГК РФ содержит несколько квалифицирующих признаков открытой лицензии, по которым её можно выделить в качестве отдельной разновидности лицензионного договора: распространяется только на объекты авторского и смежных прав, заключается в упрощенном порядке, является договором присоединения, по общему правилу является безвозмездной, является неисключительной.

Упрощенный порядок заключения открытой лицензии заключается в следующем. Публичной офертой при заключении такого договора является размещение правообладателем условий договора на любом сайте в интернете. Акцепт выражается путем совершения определенных действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ). Например, путём нажатия кнопки «скачать».

В российское законодательство открытые лицензии были введены вследствие того, что отношения по безвозмездному предоставлению права использования произведений через интернет (так называемые «свободные лицензии»¹) распространились достаточно широко. С 2002 г. на территории более 60 государств, в том числе в России, осуществляет свою деятельность организация Creative Commons². Данной организацией было разработано несколько типовых договоров - бесплатных публичных лицензий³. По данным организации Creative Commons количество произведений, право на использование которых было предоставлено путем открытой лицензии достигло почти 1,5 млрд. в 2017 г.⁴ Такая популярность «свободных лицензий» потребовала введения в ГК РФ специальной нормы, которая регулировала бы данные отношения⁵.

Однако существующее в действующей редакции ГК РФ определение открытой лицензии неполно и требует доработки. Действующее законодательство и так позволяет заключать лицензионный договор на условиях неисключительной лицензии путем размещения публичной оферты (п. 2 ст. 437 ГК РФ) на условиях присоединения (ст. 428 ГК РФ) и совершения конклюдентных действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ). В судебной практике и до введения нормы об открытых лицензиях признавалась возможность заключения лицензионного договора путем «доведения произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к

¹ Матвеев А.Г. Создание правовых основ так называемых свободных лицензий в Гражданском кодексе Российской Федерации // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 3. С. 1.

² Официальный сайт организации Creative Commons. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://creativecommons.org/about/global-affiliate-network/>.

³ Официальный сайт организации Creative Commons. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://creativecommons.ru/licenses>

⁴ Официальный сайт организации Creative Commons. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://stateof.creativecommons.org>

⁵ Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.04.2012 г. С.18 // СПС «Консультант Плюс»

произведению из любого места и в любое время по собственному выбору»¹.

Тем не менее, наличие специальных правил о сроке, территории и переработке произведения дает обоснованность нововведению. Во-первых, цена договора или указание на его безвозмездность не является существенным условием открытой лицензии: презюмируется её безвозмездность. Во-вторых, территорией действия лицензии по умолчанию является территория всего мира, в то время как общее правило ограничивает действие лицензии территорией РФ (данное правило обусловлено тем, что действие лицензий в интернете невозможно ограничить государственными границами, если стороны сами не договорились об этом). В-третьих, если договор открытой лицензии предусматривает возможность создания на его основе нового произведения, то считается, что лицензиар сделал всем пользователям производного произведения публичную оферту об использовании своего первоначального произведения.

Чаще всего путем размещения открытых лицензий предоставляются программы для ЭВМ². Существует специальная норма, регулирующая предоставление права на использование программ для ЭВМ – п. 5 ст. 1286 ГК РФ. Содержание данной нормы аналогично содержанию нормы об открытых лицензиях: право на использование программы для ЭВМ также может быть предоставлено на основании безвозмездной неисключительной лицензии, заключенной в упрощенном и являющейся договором присоединения. Упрощенный порядок заключается в следующем: условия такого договора могут быть изложены на приобретаемом экземпляре произведения – его обертке (в связи с этим распространилось название «обёрточные лицензии»), а также в электронном виде. Акцептом является начало использования такого произведения (п. 3 ст. 438 ГК РФ).

¹ Апелляционное определение Московского городского суда от 16 июля 2015 г. по делу № 33-25081/2015 // СПС «Консультант Плюс».

² Матвеев А.Г. Создание правовых основ так называемых свободных лицензий в Гражданском кодексе Российской Федерации // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 3. С. 128.

Таким образом, и норма об открытых лицензиях позволяет предоставлять право использования произведений в упрощенном порядке путем размещения в интернете, и норма об «оберточных» лицензиях содержит положения о предоставлении права использования программ для ЭВМ (которые являются разновидностью произведений) путем размещения условий на экземпляре упаковки, а также в интернете. Таким образом, отсутствует четкое разграничение между открытыми лицензиями и «оберточными лицензиями»¹.

Более продуманными выглядят предложения по поправкам в часть четвертую ГК РФ, разработанные совместно РАЭК, Фондом «Сколково», Wikimedia Russia, Ассоциацией интернет-издателей, на основе предложений ИЦЧП². Предлагалось закрепить, что условия «обёрточных» лицензий размещаются только на экземпляре упаковки, а условия открытых лицензий – только в интернете. При этом специального оговаривалось, что на основании открытой лицензии предоставляется право использования произведений, в том числе программ для ЭВМ. То есть, разграничение заключается в месте размещения условий лицензии и объектах договора.

Однако, так как в обоих случаях порядок заключения договора одинаковый, то целесообразно исключить норму об «оберточной» лицензии. Вместо этого в норме об открытой лицензии предусмотреть, что в отношении программ для ЭВМ допускается размещение условий лицензии на упаковке экземпляра.

В ГК РФ упоминается заявление о предоставлении возможности безвозмездного использования объектов авторского и смежных прав (п. 5 ст. 1233 ГК РФ). В соответствии с данной нормой правообладатель может разместить на официальном сайте уполномоченного органа заявление о

¹ Чистякова В. Проблемы конструкции открытой лицензии // Корпоративный юрист. 2014. № 8. С. 4

²Официальный сайт РАЭК. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://raec.ru/upload/files/popravki_gkrf_47538_5.pdf.

предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать его произведение на указанных правообладателем условиях.

Таким образом, норма о заявлении по предоставлению права безвозмездного использования введена в ГК РФ с той же целью, что и норма об открытой лицензии: упрощение оборота авторских и смежных прав¹. Но не достигает этой цели. Во-первых, заявление необходимо размещать на сайте уполномоченного органа. Во-вторых, уполномоченный орган до сих пор не определен: проект Постановления Правительства РФ так и не был принят². В-третьих, за такое безвозмездное предоставление предполагается уплата государственной пошлины. В-четвертых, в подобных отношениях на стороне правообладателя преимущественно выступают разработчики программ для ЭВМ. Но как раз для них такая форма неудобна, так как программы постоянно обновляются и необходимо подавать новое заявление. В-пятых, по справедливым замечаниям А.В. Савельева заявление о предоставлении права использования является односторонней сделкой, что исключает возможность применения договорных способов защиты права. При наличии иностранного элемента (открытая лицензия размещается в интернете, который не имеет территориальных границ) правообладатель лишен возможности выбора применимого права³.

В связи с вышеизложенным целесообразность введения данной нормы в ГК РФ сомнительна.

Следующей проблемой, связанной с введением открытых лицензий, является отсутствие механизма защиты прав добросовестного пользователя.

¹ Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.04.2012 г. // СПС «Консультант Плюс»

² Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав"// СПС «Консультант Плюс»

³ Савельев А.И. Свободные лицензии на программное обеспечение в контексте реформы гражданского законодательства // Вестник гражданского права. 2012. N 4. С. 98

Вместо правообладателя лицензию может разместить иное лицо. При этом нарушителя невозможно идентифицировать, так как условия лицензии размещены в интернете. При этом добросовестный невиновный пользователь-предприниматель должен будет нести ответственность и должен будет выплатить компенсацию за незаконное использование произведения. Однако из-за невозможности выявить нарушителя добросовестный пользователь не сможет обратиться к нему с регрессным иском и взыскать компенсацию на основании п. 4 ст. 1250 ГК РФ. Предлагается по аналогии положениями о вещных правах ввести специальную норму, предусматривающую, что добросовестный пользователь освобождается от уплаты компенсации в случае, если лицензия выдана неуполномоченным лицом. В то же время в таком случае не исключается возможность правообладателя требовать применения мер защиты: прежде всего, пресечения действий, нарушающих его права.

2.3 Последствия недействительности лицензионного договора

Как известно, в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ общим последствием недействительности сделок является двусторонняя реституция: каждая сторона должна вернуть другой все полученное по сделке в натуре, а при невозможности вернуть полученное в натуре - возместить его стоимость в денежном эквиваленте.

Природа объектов интеллектуальной собственности не позволяет осуществить их возврат в натуре. В соответствии с п. 3 ст. 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам неприменимы положения о праве собственности. При признании недействительным лицензионного договора правообладатель может требовать запрета использования исключительного права и возврата документов, позволяющих использовать объект интеллектуальной собственности, а также возврата неосновательного обогащения в форме дохода, полученного при использовании объекта договора и процентов за

пользование данным доходом. Лицензиат вправе требовать возврата суммы уплаченного вознаграждения и процентов за пользование данными денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ¹.

В данном случае возникает несколько вопросов. Во-первых, влечет ли признание лицензионного договора недействительным возможность взыскания с лицензиата убытков и компенсации за нарушение исключительного права в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ?² Во-вторых, как данные меры ответственности соотносятся с реституцией?

При ответе на первый вопрос аргументы могут быть следующие.

Основной аргумент против взыскания убытков и компенсации следующий: нарушением исключительного права исходя из абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ является использование объекта интеллектуальной собственности без согласия правообладателя. Согласие правообладателя выражается, в том числе, путем заключения лицензионного договора. Следовательно, так как пользователь использовал объект в рамках лицензионного договора, то нарушения исключительного права с его стороны нет несмотря на то, что позже договор признан недействительным.

Основным аргументом за возможность взыскания убытков и компенсации является то, что в соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка недействительна с момента её совершения. Следовательно, использование объекта в рамках недействительного договора является нарушением исключительного права.

Верховный Суд РФ в определении от 18.05.2016 года № 301-ЭС16-3966 по делу № А43-68/2015³ пришел к выводу, что при признании лицензионного договора недействительным компенсация подлежит взысканию. Но только в

¹Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А56-30060/2015 от 8 августа 2017 года // [Электронный ресурс]. Режим доступа: kad.arbitr.ru

²Итоги конференции ИЦЧП "Сделки с исключительными правами" // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://privlaw.ru/nov-centr112/>.

³Определение Верховного Суда РФ от 18.05.2016 N 301-ЭС16-3966 по делу N А43-68/2015// [Электронный ресурс]. Режим доступа: kad.arbitr.ru

том случае, если договор недействителен вследствие порока воли. При других основаниях недействительности воля правообладателя не деформирована. Следовательно, заключая лицензионный договор по своей воле, правообладатель дает согласие на использование объекта, а потому его использование нельзя признать незаконным. В рассматриваемом деле лицензионный договор был недействительным в силу отсутствия государственной регистрации. Поэтому Верховный Суд РФ отказал во взыскании компенсации.

Однако уже через год при рассмотрении дела № А41-17422/2016¹ Верховным Судом был сделан иной вывод: вопрос об основаниях недействительности и наличии либо отсутствии порока воли значения не имеет. Был использован формальный подход: если лицензионный договор недействителен, то использование объекта интеллектуальной собственности незаконно и нарушает исключительные права правообладателя. Верховный суд пришел к выводу, что можно взыскать компенсацию за использование объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору, признанному недействительным при отсутствии государственной регистрации.

Такой подход тоже имеет своё обоснование и с точки зрения вопроса о воле и волеизъявлении. Ведь в случае отсутствия государственной регистрации воля правообладателя не деформирована, но отсутствует волеизъявление правообладателя на «удостоверение государством перехода права к другому лицу»². Изменение позиции Верховного Суда в течение короткого срока, не обусловленное изменениями законодательства, не способствует стабильности гражданского оборота и формированию единообразной судебной практики.

¹ Определение Верховного суда РФ № 305-ЭС17-4130 по делу № А41-17422-2016 от 29.06.2017// [Электронный ресурс]. Режим доступа: kad.arbitr.ru

²Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2018 N 28-П "По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам"// СПС «Консультант плюс»

Первый подход Верховного Суда о невозможности взыскания компенсации в случае, если правообладатель выразил своё согласие на использование объекта интеллектуальной собственности в какой-либо форме, был применен Судом по интеллектуальным правам. Так, стороны заключили договор о передаче технической документации, который не являлся лицензионным, но содержал «пункты о заключении в будущем лицензионных договоров». Тем не менее, ответчик сразу начал использование результатов интеллектуальной деятельности истца, не дожидаясь заключения лицензионных договоров. Истец считал такое использование незаконным, так как лицензионный договор заключен не был и потребовал возместить убытки. Суд по Интеллектуальным правам указал, что Истец выразил своё согласие на предоставление права использования в письменном виде при заключении договора на передачу технической документации¹.

Однако Верховный Суд отменил постановление, указав, что предоставление правообладателем права на использование результата интеллектуальной деятельности возможно только на основании лицензионного договора, заключенного в установленном порядке. Наличие пунктов о заключении договора в будущем без указания предмета и иных существенных условий, а также направленных на заключение договора действий свидетельствует о незаключенности лицензионного договора. Следовательно, использование результата интеллектуальной деятельности незаконно и убытки подлежат возмещению². Иными словами, в данном случае был заключен организационный договор, по которому сторонами была согласована лишь потенциальная возможность на использование объекта в будущем. Непосредственного согласия правообладателя на использование изобретения не было. Поэтому отмена постановления представляется

¹Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А67-4475/2015 от 4 мая 2016 года // [Электронный ресурс]. Режим доступа: kad.arbitr.ru

²Определение Верховного суда РФ № 304-ЭС16-8563 по делу № А67-4475/2015 от 07 октября 2016 года// [Электронный ресурс]. Режим доступа: kad.arbitr.ru

абсолютно обоснованной.

Что касается вопроса об одновременном применении компенсации за нарушение исключительного права и реституции, то СиП в упомянутом выше постановлении по делу № А56-30060/2015 от 08.08.2017 г. пришел к выводу о допустимости такого подхода: лицензиат должен выплатить правообладателю компенсацию и вернуть неосновательное обогащение в форме дохода, полученного от использования товарного знака.

Таким образом, взыскание компенсации и убытков при признании лицензионного договора недействительным возможно.

Что касается вопроса об основаниях применения таких мер ответственности, то практика изменчива и противоречива. Сначала Верховный Суд поставил возможность применения компенсации в зависимость от наличия или отсутствия согласия правообладателя на использование. Затем пришел к выводу, что сам по себе факт недействительности договора означает незаконность использования и возможность взыскания убытков или компенсации.

Представляется, что вопрос о критериях должен решаться на основании первой позиции Верховного Суда. При этом также должно учитываться наличие или отсутствие вины у лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью. Иными словами, в случае признания договора недействительным компенсация подлежит взысканию только при наличии порока воли, так как в данном случае нет согласия правообладателя на использование объекта, а значит есть нарушение исключительного права. При этом, если лицензиат не является лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, то он не несет ответственности при отсутствии вины даже при наличии порока воли правообладателя (например, на стороне правообладателя возникло существенное заблуждение вследствие обстоятельств, за которые пользователь не отвечает).

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.

3.1. Определение размера вознаграждения лицензиара в зависимости от объема использования.

Стороны лицензионного договора могут согласовать размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода, получаемого при использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом использование соответствующего результата или средства является не обязанностью, а правом лицензиата (за исключением издательского лицензионного договора). Поэтому на практике возникают ситуации, когда недобросовестный лицензиат не использует объект и на этом основании не платит вознаграждение.

В данной ситуации лицензиар может обратиться в суд с требованием о взыскании вознаграждения или отказаться договора и взыскать убытки в размере неполученного вознаграждения.

В п. 13.7 совместного Постановления Пленумов №5/29 предлагается взыскивать вознаграждение, так как вознаграждение по лицензионному договору предоставляется не за использование объекта договора, а за предоставление права использования.

Как рассчитать его размер вознаграждения? Так как лицензиат не использовал переданный объект, то дохода от использования нет. Проценты от дохода рассчитать невозможно. В указанном Постановлении предлагается рассчитывать вознаграждение исходя из цены, которая обычно взимается при сравнимых обстоятельствах. Но формулировка «сравнимые обстоятельства» взята из ст. 424 ГК РФ, применяемой к товарам, работам и услугам. А объекты интеллектуальной собственности уникальны: условие о размере вознаграждения является существенным для договоров по распоряжению исключительными правами. Поэтому применение к ним данной формулировки затруднительно. Расчёт размера долга по такому способу не

вызывает затруднений только тогда, когда лицензиат не использует объект лишь в течение определенного периода или с другими пользователями заключены аналогичные договоры. В этом случае в качестве цены при сравнимых обстоятельствах используется размер вознаграждения, уплаченный лицензиатом в предыдущие периоды или уплаченный иными лицензиатами¹. Также расчет возможен, если учет средней цены использования ведется органом власти². В других случаях приходится прибегать к услугам независимых оценщиков³.

Следует отметить, что суды применяют данную правовую позицию не только в случае неиспользования лицензиатом объекта договора, но и в том случае, если объект использовался, но доход не был получен⁴.

В применении подхода по взысканию вознаграждения есть ещё один недостаток. Если лицензия исключительная, лицензиар лишен возможности использовать объект договора самостоятельно или передать право использования более добросовестному лицензиату и получать от этого доход (или вознаграждение).

Отказаться же от договора по действующему законодательству (п. 4 ст. 1237 ГК РФ) можно лишь в случае существенного нарушения обязанности по уплате вознаграждения в срок (который может быть и не установлен договором).

Предлагается иной подход: закрепить обязанность лицензиата использовать объект договора и право лицензиара отказаться от договора в

¹Определение ВАС РФ от 14.07.2014 N ВАС-4934/14 по делу N А62-699/2011; Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 авг. 2016 г. № 11АП-9341/2016 по делу № А65-2761/2016 // СПС «Консультант Плюс»; Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13 мая 2016 г. № 10АП-5538/2016 по делу № А41-92254/15 // СПС «Консультант Плюс»

² Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2010 г. по делу № А64-2764/09 // СПС «Консультант Плюс» .

³ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 авг. 2014 г. № С01-692/2014 по делу № А40-101705/2013 // СПС «Консультант Плюс»

⁴ Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 апр. 2013 г. по делу № А65-28850/2012 // СПС «Консультант Плюс»

случае невыполнения лицензиатом указанной обязанности.

По действующему законодательству обязанность лицензиата использовать объект договора установлена только для издательского лицензионного договора (ст. 1287 ГК РФ): издатель обязан начать использование произведения не позднее срока, установленного в договоре. В противном случае лицензиар имеет отказаться от договора. Если срок договором не установлен, издатель обязан начать использование в срок, обычный для данного вида произведений и способа их использования. Иначе лицензиар может обратиться в суд с требованием о расторжении договора.

Представляется необходимым предусмотреть аналогичное правило в общих положениях о лицензионном договоре. Если уплата вознаграждения предусмотрена в форме процентных отчислений от дохода, получаемого при использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, то использование должно быть начато в срок, обычный для данного вида результата или средства и способа их использования. В противном случае лицензиар имеет право обратиться в суд с требованием о расторжении договора.

При этом формулировка «обычный срок» достаточно общая. Поэтому по аналогии со ст. 510 ГК РСФСР 1964 г. предлагается закрепить, что при отсутствии срока начала использования в договоре использование объекта лицензионного договора должно быть начато в срок обычный для данного вида результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и способа их использования, но не позднее полугода с момента предоставления права использования по договору¹.

В таком случае:

¹ Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав. Под ред. Л.А. Новоселовой. Авт. коммент.: Мурзин Д.В. М.: Норма. 2014.

1) использование объекта договора будет являться обязанностью лицензиата. Если стороны не определяют в договоре срок начала использования, через полгода лицензиар сможет расторгнуть договор.

2) в случае, если лицензия исключительная, лицензиар после расторжения договора сможет сразу предоставить право использования объекта более добросовестному пользователю и начать получать доход.

3) Если до выдачи исключительной лицензии недобросовестному лицензиату правообладатель не заключал аналогичные договоры с иными пользователями, ему не придется обосновывать размер вознаграждения в спорах с лицензиатом, прибегая к услугам оценщиков. После расторжения договора с недобросовестным лицензиатом и заключения договора с иным лицом он сможет вновь обратиться в суд в пределах срока исковой давности с требованием о взыскании упущенной выгоды. В обоснование размера упущенной выгоды он сможет предоставить сведения о размере вознаграждения, полученного от иного пользователя.

Кроме того, если условия нового договора будут менее благоприятными для лицензиара (более низкая процентная ставка по роялти), он сможет взыскать с прежнего лицензиата абстрактные убытки в размере разницы между ценой расторгнутого договора и ценой нового договора соответствии со ст. 393.1 ГК РФ.

Таким образом, в настоящее время необходимо закрепить обязанность лицензиата по использованию объекта лицензионного договора в случае, если вознаграждение определено в процентах от дохода лицензиата.

3.2. Проблемы неисполнения лицензиаром своих обязательств по лицензионному договору, заключенному на условиях неисключительной лицензии.

Достаточно распространенной является проблема, когда правообладатель заключает лицензионный договор при наличии уже

действующего лицензионного договора, заключенного на условиях исключительной лицензии.

В сфере авторского права проблема заключения второго лицензионного договора при наличии действующей исключительной лицензии в судебной практике, как правило, решается следующим образом: заключение более позднего по времени лицензионного договора нарушает требования закона и права третьих лиц (лицензиата по заключенному ранее договору), а потому является ничтожным¹.

Однако в судебной практике встречается и другой подход: первоначальный лицензиат не может требовать признания договора недействительным, так как правообладатель не отчуждал исключительное право, а следовательно, имеет право распоряжаться им по своему усмотрению². В таком случае лицензиат, заключивший более ранний договор, может лишь требовать возмещения убытков с правообладателя.

То есть, суд сделал акцент не на лишении права лицензиара на заключение иного договора, а на негативном обязательстве не заключать иной договор (п. 6 ст. 393 ГК РФ). Такой подход применен законодателем в отношении договора коммерческой концессии: стороны вправе предусмотреть обязанность правообладателя не заключать иные договоры коммерческой концессии с другими лицами (ст. 1033 ГК РФ). Иногда по такой модели согласовываются условия и лицензионного договора³. Доводом в пользу применения такого подхода является то, что оспаривание сделки третьим является вмешательством в чужие договорные отношения и отрицанием их

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2019 N C01-1050/2018 по делу N A40-13736/2018 // СПС «Консультант плюс»; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2018 N 09АП-37436/2018-ГК по делу N A40-13736/18 // СПС «Консультант плюс».

² Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2016 N C01-953/2016 по делу N A40-99273/2015 // СПС «Консультант плюс».

³ Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.09.2018 N Ф05-13980/2018 по делу N A40-173972/2017 // СПС «Консультант плюс».

относительного характера¹. На таком подходе основаны разъяснения, содержащиеся в п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I ч. I ГК РФ"²: третье лицо может обратиться с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки, только если отсутствуют другие способы защиты его права.

В связи с отсутствием единообразия в судебной практике по вопросу о последствиях заключения лицензионного договора при наличии действующей исключительной лицензии существует необходимость закрепить одну из позиций в разъяснениях Пленума Верховного суда РФ.

Представляется, что подход о возможности лишь взыскания убытков с правообладателя не позволит защитить права первоначального лицензиата, так как если последующий лицензионный договор будет действовать, то первоначальный лицензиат будет нести убытки в течение нескольких лет на протяжении всего срока его действия. Соответственно, лицензиат будет вынужден обращаться в суд с требованием о взыскании убытков неоднократно либо перед истечением срока исковой давности (до истечения трех лет с момента, когда первоначальный лицензиат узнал или должен был узнать о нарушении лицензиаром своей обязанности по воздержанию от выдачи лицензий другим лицам). Поэтому использование такого способа защиты как взыскание убытков практически теряет свой смысл.

Более взвешенным представляется подход о признании договора недействительным. Во-первых, в таком случае первоначальный лицензиат сразу может пресечь нарушение. Во-вторых, первоначальный лицензиат также может взыскать убытки с лицензиара. При этом, он не будет вынужден нести

¹ Иванов Н.В. Параллельные лицензии на использование объектов интеллектуальной собственности. // [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/parallel-licenses-for-the-use-of-intellectual-property>

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 8. Август. 2015

убытки в течение нескольких лет, а сможет взыскать их сразу с момента возникновения нарушения и до момента его пресечения (признания договора недействительным). В-третьих, лицензиат, заключивший договор позднее, может взыскать с правообладателя убытки, причиненные признанием договора недействительным. В-четвертых, убытки обоих лицензиатов при применении подхода о признании договора недействительным, будут меньше, чем убытки первоначального лицензиата при применении подхода о невозможности признания договора недействительным, так как длительность нарушения меньше, что будет способствовать стабильности экономического оборота.

Теперь рассмотрим проблему выдачи лицензии при наличии уже действующей другой исключительной лицензии в отношении объектов права промышленной собственности. В данном случае возможна ситуация, при которой отсутствует регистрация предоставления права использования по первому договору из-за неосмотрительности лицензиата в вопросе о своевременной регистрации, либо по объективным причинам (нередко в договорах устанавливаются достаточно длительные сроки для совершения регистрации – до нескольких месяцев).

В настоящее время преобладает следующий подход: если предоставление права использования по лицензионному договору не зарегистрировано, то оно считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ). Кроме того, в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ¹ незарегистрированное право на имущество (исключительное право является имуществом на основании ст. ст. 128 и 1226 ГК РФ) считается отсутствующим для третьих лиц. То есть, в противоположность подходу, преобладающему в авторском праве, лицензиат по более раннему договору не может требовать признания более позднего договора недействительным, так как это затронет

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 8. Август. 2015

права третьего лица – лицензиата по более позднему договору. Первоначальный лицензиат может лишь требовать расторжения договора и взыскания с лицензиара убытков, но не может использовать объект промышленной собственности сам. Такое последствие явно несоразмерно допущенной первоначальным лицензиатом неосмотрительности в вопросе о регистрации договора. Особенно в том случае, если обязанность по регистрации лежит на лицензиаре или если не наступил установленный договором срок регистрации передачи права.

Более справедливым видится иной подход. В данном случае приоритетом должен быть момент заключения договора. Соответственно, договор, заключенный позднее, будет недействителен, как нарушающий положения закона о невозможности выдачи лицензий при наличии действующей исключительной лицензии. Лицензиат по первому договору сможет на основании решения суда о признании недействительным более позднего договора требовать отмены записи в Роспатенте о регистрации перехода права по более позднему договору и регистрации перехода права использования по договору, заключенному им самим.

Такой подход, на первый взгляд, идет вразрез с буквальным толкованием законодательства и разъяснениями Пленума ВС РФ. Но такой подход основан на принципе добросовестности. Он не позволит лицензиару безнаказанно нарушать императивную норму о невозможности предоставления иных лицензий: первый лицензиат признает договор недействительным, а второй взыщет убытки.

Высшие судебные инстанции неоднократно делали исключения из общих правил по вопросам о регистрации, заключенности и недействительности договоров на основании принципа добросовестности. Так, Президиум ВАС РФ в информационном письме от 25.02.2014 г. № 165 указал, что с целью недопущения недобросовестного поведения сторон незарегистрированный договор можно признать заключенным (п. 2), и даже

недействительным (п.3). В п. 7 указанного постановления ВАС РФ рассмотрены случаи фактического исполнения незаключенных договоров. Оба случая идентичны, однако, руководствуясь принципом добросовестности, в одном случае суд признал наличие правоотношений, а в другом – нет.¹. Приведенные примеры отличаются от рассматриваемого случая, но подход аналогичный: сделать исключение из общего правила для недопущения недобросовестного поведения.

Возможна также и третья ситуация: предоставление исключительной лицензии при наличии действующей неисключительной лицензии. Неисключительная лицензия может действовать не только на основании лицензионного договора, но и в силу закона (при создании объекта интеллектуальной собственности по договору, сторона договора, не имеющая исключительных прав на созданный объект имеет право использовать его на условиях простой лицензии - ст. ст. 1296, 1297, 1371, 1372, 1431, 1432, 1462, ГК РФ и др.). «Исключительность» означает невозможность заключения иных лицензионных договоров после выдачи исключительной лицензии. Но, разумеется, не прекращает действия уже выданных простых лицензий (обязательство не может создавать права для третьих лиц по общему правилу п. 3 ст. 308 ГК РФ).

В таком случае может возникнуть ситуация, при которой лицензиат узнает о наличии уже действующих простых лицензий уже после заключения договора исключительной лицензии. Наличие таких обременений в значительной степени лишает его тех преимуществ, на которые он рассчитывал. В случае, если лицензия выдается в отношении объектов промышленной собственности, то такая проблема отсутствует: данные о правах третьих лиц регистрируются в реестре и, если лицензиат не ознакомился с содержанием реестра, он является недобросовестным и ему

¹ Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» // Вестник ВАС РФ. N 4. Апрель. 2014.

должно быть отказано в защите его прав¹. Такой подход применяется в отношении объектов недвижимости, но нет никаких препятствий для его применения в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Конституционный суд неоднократно указывал, что подходы о регистрации прав на недвижимость применимы к регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности².

Применительно к объектам, не требующим регистрации, возможна ситуация, при которой лицензиат не знает о наличии прав третьих лиц, а правообладатель не уведомил его об этом. В данном случае защитить права лицензиата возможно следующим образом: в соответствии с разъяснениями п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7³ если какие-либо обстоятельства должны быть известны стороне в силу их характера, то одна сторона переговоров должна сообщить об этом другой. В противном случае другая сторона вправе обратиться с требованием о признании договора недействительным на основании ст. 178 ГК РФ и возмещении убытков.

Расширить перечень способов защиты лицензиата и упростить задачу доказывания существенного заблуждения можно следующим образом. Представляется возможным применять по аналогии положения об обязанности арендатора сообщить о правах третьих лиц (ст. 613 ГК РФ)⁴. Во-первых, в таком случае для доказывания существенного заблуждения достаточно лишь установить факт несообщения лицензиату о правах третьих

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 7. Июль. 2010.

² Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2018 N 28-П "По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам" // Российская газета. – 2018. – 10 июля (№ 7610). – С. 6.

³ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 5. май. 2016.

⁴ Гаврилов Э.П. Основные сведения о праве интеллектуальной собственности в Российской Федерации. // СПС «Консультант плюс».

лиц, что подтверждается судебной практикой¹. При этом бремя доказывания уведомления лицензиата будет лежать на лицензиаре, так как отрицательные факты доказыванию не подлежат². Во-вторых, лицензиат может требовать расторжения договора с возмещением убытков или снижения цены договора на основании ст. 613 ГК РФ.

Учитывая вышеизложенное, необходимо закрепление на уровне разъяснений ВС РФ возможности применения по аналогии нормы об обязанности арендодателя уведомить арендатора при заключении договора обо всех правах третьих лиц. При этом наиболее желательным является закрепление в ГК РФ обязанности лицензиара уведомлять лицензиата о правах третьих лиц, включая право на использование под контролем правообладателя.

В сфере оборота товарных знаков возможна ситуация, при которой правообладатель выдает исключительную лицензию одному лицу, а другому предоставляет право использования товарного знака под контролем правообладателя (содержание права использования под контролем правообладателя см. в пар. 1.3.). Данная ситуация может быть осложнена наличием корпоративных отношений между всеми участниками. Так в одном из дел судом рассматривалась ситуация, при которой основное общество предоставило одному дочернему обществу исключительную лицензию на использование товарного знака. Через год было подписано дополнительное соглашение к лицензионному договору, в соответствии с которым лицензиар имеет “право предоставлять право использования под контролем правообладателя своим дочерним компаниям”. На следующий день лицензиар

¹ Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2018 N 19АП-7367/2016 по делу N А08-3545/2016 // СПС «Консультант плюс».

² Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2017 № 305-ЭС17-4211 по делу № А40-11314/2015; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2018 N С01-414/2018 по делу N А40-110524/2017; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2016 N С01-641/2015 по делу N А40-158146/2014. // СПС «Консультант плюс».

заключил с другим дочерним обществом договор о предоставлении права использования под контролем правообладателя¹.

Участник дочернего общества-лицензиата обратился в суд с иском о признании недействительными дополнительного соглашения к лицензионному договору, а также договора о предоставлении права использования под контролем правообладателя, как нарушающих права общества. В обоснование иска участник указал следующее. Во-первых, изменения, касающиеся зарегистрированного предоставления права использования по лицензионному договору, не были зарегистрированы в Роспатенте, в связи с чем они недействительны, следовательно, недействителен договор о предоставлении права на использование под контролем правообладателя. Во-вторых, дополнительное соглашение подписано за день до заключения договора о предоставлении права использования под контролем правообладателя. Подписано соглашение с обеих сторон одним и тем же лицом, которое одновременно является генеральным директором лицензиара и генеральным директором управляющей лицензиатом организации. Вознаграждение по договору уменьшено в 5 раз. Данные обстоятельства, по мнению истца, в совокупности с отсутствием регистрации свидетельствовали о недобросовестности ответчика.

Однако суд пришел к выводу, что договор о предоставлении права использования под контролем правообладателя не противоречит исключительной лицензии. Право использования под контролем правообладателя может быть предоставлено без согласия лицензиата по исключительной лицензии, так как между всеми сторонами существуют корпоративные отношения: лицензиар имеет преобладающее участие в обеих организациях, использующих товарный знак.

¹ Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08 июня 2017 г. по делу № А65-31110/2016 // [Электронный ресурс] <http://kad.arbitr.ru>

Такой подход представляется неверным.

Во-первых, одновременное использование одного объекта на основании исключительной лицензии и под контролем правообладателя по общему правилу невозможно. В соответствии с п. 1 ст. 1236 ГК РФ исключительная лицензия предполагает невозможность выдачи лицензий другим лицам. Использование под контролем правообладателя является использованием без лицензии и поэтому, на первый взгляд, возможно такое использование при наличии исключительной лицензии. Однако в данном случае необходимо исходить из системного толкования закона. Понятие исключительной лицензии введено с целью недопущения использования объекта более, чем одним лицом. Данное понятие содержится в общих нормах о праве интеллектуальной собственности, которые предполагают возможность использования результатов и средств только на основании лицензии. При этом нормы об использовании под контролем правообладателя применяются только к товарным знакам и только с целью недопущения прекращения правовой охраны товарного знака: чтобы правообладатель мог доказать фактическое использование объекта. Таким образом, по общему правилу невозможно одновременное использование одного объекта на основании исключительной лицензии и под контролем правообладателя.

Во-вторых, ст. 431 ГК РФ установлено, что толкование условий договора должно быть буквальным. И только при неясности условий исходить из общей практики взаимоотношений сторон (в том числе корпоративных). В данном случае стороны в договоре прямо не установили, что исключительная лицензия не распространяется на случаи использования под контролем правообладателя, поэтому никто, кроме лицензиата не имеет права использовать объект договора.

О направленности воли сторон на предоставление исключительной лицензии, не подразумевающей использование товарного знака иными лицами, в том числе под контролем правообладателя, также свидетельствует

п. 3.1 договора: “лицензиар заявляет об отсутствии известных ему прав третьих лиц на товарный знак”.

В-третьих, в рассматриваемом случае наличие корпоративных отношений не изменяет обстоятельства дела, так как все три участника отношений по использованию товарного знака являются самостоятельными лицами. Более того, из условий договора следует, что стороны выстраивают свои взаимоотношения без учета корпоративной связи.

В п. 2.5. договора указано, что «лицензиат обязуется не использовать товарный знак в своем фирменном наименовании, коммерческом обозначении и официальной документации; не предпринимать действий, направленных на приобретение товарного знака, в том числе не регистрировать на своё имя сходный до степени смешения товарный знак». Согласно п. 3.5 договора лицензиат обязан незамедлительно прекратить использование товарного знака после истечения срока действия договора. Пунктом 4.1 предусмотрен его возмездный характер, что свидетельствует о том, что стороны независимо ведут деятельность, направленную на получение прибыли. При этом в п. 4.3. Договора стороны прямо предусмотрели, что «обязательства сторон по договору действуют до момента полной уплаты вознаграждения». В п. 6.1-6.3 договора стороны согласовали порядок разрешения споров, установив обязательный претензионный порядок, подсудность и применимое право. Наличие указанных пунктов говорит о том, что стороны не разрешают разногласия в рамках внутренних корпоративных процедур, а действуют как субъекты с самостоятельной волей и интересами.

Таким образом, заключение лицензионного договора на условиях исключительной лицензии в рамках одного холдинга означает в том числе запрет на использование товарного знака иными лицами, входящими в данный холдинг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лицензионный договор относится к блоку гражданско-правовых договоров, направленных на оборот объектов интеллектуальной собственности и входит в первую группу данного блока договоров: а именно, договоров, направленных на распоряжение результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.

Лицензионный договор необходимо отличать от договора коммерческой концессии. Данные договоры соотносятся как пересекающиеся. С одной стороны, предмет договора коммерческой концессии шире предмета лицензионного. Во-первых, в рамках коммерческой концессии передается комплекс исключительных прав, а также деловая репутация и коммерческая тайна. Во-вторых, присутствует тесное взаимодействие сторон: правообладатель содействует обучению работников пользователя и контролирует качество товаров, работ и услуг, а пользователь в свою очередь, должен обеспечить соответствие качества производимых им благ качеству товаров, работ или услуг правообладателя и соблюдать инструкции правообладателя, направленные на обеспечение соответствия указанного качества.

С другой стороны, коммерческая концессия более узконаправленный договор: его сторонами могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, и осуществляемая в рамках договора деятельность может быть только предпринимательской.

Лицензионный договор тесно связан и со многими другими договорами в сфере интеллектуальных прав. Лицензионный договор необходимо заключать при внесении права на использование объекта интеллектуальной собственности в уставный капитал при исполнении учредительного договора, во вклад товарищей при исполнении договора о совместной деятельности, при распоряжении исключительным правом по условиям брачного договора, при передаче прав на результат интеллектуальной деятельности по договорам

заказа, подряда, договорам на выполнение НИОКР.

Существенными условиями лицензионного договора являются указание на используемый объект, способы использования и вознаграждения. Обычными условиями договора являются срок и территория его использования. При этом и законодатель и судебная практика зачастую четко не отграничивают понятия срока и территории использования объекта от срока и территории действия договора.

В течение последних нескольких лет в часть IV ГК РФ были внесены значительные изменения.

Появилась новая разновидность лицензионного договора в сфере авторского и смежных прав – открытая лицензия. Практика выдачи таких лицензий распространилась достаточно широко, однако определение не дает возможности понять необходимость включения в ГК РФ данной нормы. Ведь действующее законодательство и так позволяет заключать подобные договоры. Кроме того, такой же порядок заключения уже был предусмотрен законодателем отдельно для лицензий на программы для ЭВМ.

Также была введена норма, регулирующая безвозмездное предоставление права использования объектов авторского и смежных прав (п. 5 ст. 1233 ГК РФ). Однако норма, регулирующая это явление (п. 5 ст. 1233 ГК РФ) «мёртвая». Заявление необходимо подавать через сайт уполномоченного органа. Правительство такой орган до сих пор не определило, для правообладателей такая форма предоставления права неудобна, кроме того, за такое безвозмездное предоставление необходимо уплачивать госпошлину. В связи с чем предлагается исключить данную норму из ГК РФ.

В сфере предоставления открытых лицензий существует следующая проблема. Так как открытая лицензия размещается в интернете, то возможны случаи, когда от имени правообладателя такую лицензию будет размещать иное лицо, не обладающее исключительным правом на произведение. При этом нарушителя зачастую невозможно идентифицировать. Соответственно,

привлеченный к ответственности невиновный пользователь-предприниматель не сможет предъявить регрессный иск к нарушителю. В связи с чем необходимы нормы, защищающие права невиновного пользователя от гражданской ответственности.

Существуют и некоторые недочеты в правовом регулировании положений об исполнении лицензионного договора, что негативно сказывается на защите прав лицензиара и открывает лицензиатам возможности для злоупотребления. Об этом свидетельствует снижение в последние годы количества регистрируемых прав использования по лицензионным договорам, что отнюдь не вписывается в модель «инновационной экономики». Недочеты в регулировании заключаются в следующем.

Достаточно часто стороны лицензионного договора определяют размер вознаграждения в зависимости от дохода от использования объекта договора. Недобросовестный лицензиат может не использовать объект лицензионного договора (так как это его право, а не обязанность) и на этом основании не уплачивать вознаграждение.

В данной ситуации лицензиар может обратиться в суд с требованием о взыскании вознаграждения или с требованием о расторжении договора и взыскании убытков в размере неполученного вознаграждения.

В Постановлении ВС РФ правообладателю предлагается взыскивать вознаграждение. Предлагается закрепить обязанность лицензиата использовать объект договора и право лицензиара расторгнуть договор и взыскать вознаграждение в случае невыполнения лицензиатом указанной обязанности.

Что касается вопроса о последствиях недействительности лицензионного договора, то представляется обоснованным подход о возможности взыскания убытков и компенсации только при наличии порока воли представляется. При этом представляется необходимым дополнить

данный подход с точки зрения вопроса о вине: ответственность за такое нарушение наступает лишь при наличии вины, за исключением использования при осуществлении предпринимательской деятельности.

Достаточно распространены случаи нарушения прав лицензиата при выдаче исключительной лицензии.

Одной из проблем в данной сфере является заключение правообладателем лицензионного договора при наличии действующей исключительной лицензии. На первый взгляд решение проблемы очевидно: договор, заключенный позднее, является недействительным. Однако существует практика, в соответствии с которой суды отказывают в признании такого договора недействительным, мотивируя такой подход тем, что выдача исключительной лицензии не влечет отчуждения исключительного права и не лишает правообладателя права выдачи иных лицензий. В связи с этим представляется необходимым разъяснение Пленума ВС РФ о необходимости признания недействительным лицензионного договора, выданного при наличии исключительной лицензии.

В сфере права промышленной собственности возможна следующая ситуация. Правообладатель выдает исключительную лицензию. При этом предоставление права использования в течение определенного времени не регистрируется. Затем правообладатель незаконно выдает исключительную лицензию другому лицу и предоставление права использования по данному более позднему договору регистрируется. Соответственно, лицензиат, заключивший договор ранее, уже не может зарегистрировать право использования.

В настоящее время преобладает подход, в соответствии с которым в таком случае первоначальный лицензиат может лишь требовать от лицензиара выплаты ему убытков в связи с нарушением условий исключительной лицензии. При таком подходе получается, что, лицензиат, которому исключительная лицензия была выдана позднее в нарушение закона, может

использовать объект договора, а лицензиат, заключивший договор ранее - нет. Такой подход недопустим.

Более целесообразным представляется применение иного подхода: первоначальный лицензиат вправе требовать признания более позднего договора недействительным и отмены записи о регистрации предоставления права использования по позднему договору.

Возможна и противоположная ситуация: выдача исключительной лицензии при наличии действующих (как исключительных, так и неисключительных) лицензий. Представляется, что снизить количество нарушений в данной сфере возможно путем закрепления обязанности правообладателя сообщать пользователю при заключении лицензионного договора о всех известных ему правах третьих лиц или дать заверение об отсутствии таких прав. Аналогичная норма уже предусмотрена действующим законодательством для договора аренды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 № 230-ФЗ // Рос. газета. 2006. 22 дек.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Рос. газета. 1996. 2 фев.
 1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Рос. газета. 1996. № 17
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Рос. газета. 1994. 8 дек.
4. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Рос. газета. 2007. 6 окт.
5. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Рос. газета. 1998. 17 февраля.
6. Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., принятая Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в I чтении 27.04.2012) // СПС «Консультант плюс»
7. Закон СССР от 10 июля 1991 г. № 2328-1 «О промышленных образцах»// Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета СССР. 1991. № 32. ст. 908
8. Закон СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР»// Ведомости Совета народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР». 1991. 19 июня.
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г. № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства» // Рос.

вести. 1994. 30 марта.

10. Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Рос. газета. 1993. 3 авг. (утратил силу).

11. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем»// Рос. газета, 1992. 21 окт. (утратил силу).

12. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»// Рос. газета, 1992. 20 окт. (утратил силу).

13. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»// Рос. газета. 1992. 17 окт. (утратил силу).

14. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 // Рос. газета. 1992. 14 окт. (утратил силу).

15. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3301-1 «О регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы»// Рос. газета. 1992. 24 июля. (утратил силу).

16. Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик от 31 мая 1991 г. № 2211-1 // Ведомости Совета народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. 26 июня. (утратил силу).

17. Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. ст. 407. (утратил силу).

18. Закон СССР от 8 декабря 1961 г. «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. № 50. ст. 525. (утратил силу).

19. Постановление Центрального исполнительного комитета СССР, Совета Народных Комиссаров СССР от 16 мая 1928 г. «Основы авторского права» // Известия Центрального исполнительного комитета СССР и

Всероссийского Центрального исполнительного комитета. 1928. 17 мая. (утратил силу).

20. Постановление Центрального исполнительного комитета СССР, Совета народных комиссаров СССР от 12 сентября 1924 г. «О введении в действие Постановления о патентах на изобретения» // Известия Центрального исполнительного комитета СССР. 1924. 19 сент. (утратил силу).

21. Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 26 ноября 1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием» // Известия Всероссийского Центрального исполнительного комитета. 1918. 1 дек. (утратил силу).

22. Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 30 июня 1919 г. «Об изобретениях (Положение)» // Известия Всероссийского Центрального исполнительного комитета. 1919. 4 июля. (утратил силу).

2. Судебная и иная практика

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2018 N 28-П "По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам" // Российская газета. – 2018. – 10 июля (№ 7610). – С. 6.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 5. май. 2016.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 8. Август. 2015

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ. N 5. май. 2014.

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Рос. газета. 2012. № 127

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 7. Июль. 2010.

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 6. Июнь. 2009.

8. «Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сент. 2015 г.) // Бюллетень ВС РФ. 2015. Ноябрь.

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» // Вестник ВАС РФ. N 4. Апрель. 2014.

10. Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2017 № 305-ЭС17-4211 по делу № А40-11314/2015// СПС «Консультант плюс»

11. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2019 N С01-1050/2018 по делу N А40-13736/2018 // СПС «Консультант плюс»;

12. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2018 N С01-414/2018 по делу N А40-110524/2017// СПС «Консультант

плюс»

13. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2016 N C01-641/2015 по делу N A40-158146/2014. // СПС «Консультант плюс»

14. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2018 N 09АП-37436/2018-ГК по делу N A40-13736/18 // СПС «Консультант плюс»;

15. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.09.2018 N Ф05-13980/2018 по делу N A40-173972/2017 // СПС «Консультант плюс»;

16. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29 июля 2015 г. № Ф05-8854/2015 по делу № А40-129793/14 // СПС «Консультант плюс»

17. Постановление Федерального Арбитражного Суда Уральского округа от 1 июня 2009 г. № Ф09-3419/09-С6 по делу № А60-19663/2008-С2 // СПС «Консультант плюс»

18. Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 2 марта 2007 г. № КГ-А40/943-07 по делу № А40-57017/05-67-348 // СПС «Консультант плюс».

19. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2018 N 19АП-7367/2016 по делу N A08-3545/2016 // СПС «Консультант плюс».

20. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2017 г. № 09АП-3395/2017, 09АП-7909/2017 по делу № А40-36331/14 // СПС «Консультант плюс»

21. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2016 г. № 09АП-13356/2016-ГК по делу № А40-226603/15 // СПС «Консультант плюс»

22. Постановление Тринадцатого арбитражного

апелляционного суда от 24 мая 2016 г. № 13АП-6935/2016 по делу № А56-59702/2015 // СПС «Консультант плюс»

23. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13 мая 2016 г. № 10АП-5538/2016 по делу № А41-92254/15 // СПС «Консультант плюс»

24. Апелляционное определение Московского городского суда от 16 июля 2015 г. по делу № 33-25081/2015// СПС «Консультант плюс»

25. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2011 г. № 09АП-10332/2011-ГК по делу № А40-85179/10-15-714// СПС «Консультант плюс»

26. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11 мая 2010 г. № 07АП-130/10(2) по делу № А45-22436/2009 // СПС «Консультант плюс»

27. Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08 июня 2017 г. по делу № № А65-31110/2016 // [Электронный ресурс] <http://kad.arbitr.ru>

3. Юридическая литература

1. Касьянов А.С. Договорные способы распоряжения исключительным правом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2011. 34 с.

2. Нетбай Н.А. Договор об отчуждении исключительного права по законодательству российской федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук// [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://avtoreferat.seluk.ru>

3. Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М.: 2007. 42 с.

4. Сова В.В. Классификация и содержание договоров в сфере

интеллектуальной собственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2012. 26 с.

5. Сляднёва Н.А. Брачный договор по законодательству РФ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2007. 22 с.

6. Российское гражданское право: В 2 т. Обязательственное право: Учебник. Т. 2./под ред. Е.А. Суханова. М.: Статут. 2011. 1208 с.

7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: Учебно-практический комментарий. (постатейный)/ под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект. 2016. 912 с.

8. Богатырев Ф. Залог авторского права // Хозяйство и право. 2004. № 3 С. 88-94.

9. Блатов Н. Залог исключительных прав на примере программного обеспечения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://zakon.ru>.

10. Васильева. Е.Н. Юридические и экономические риски при заключении издательского лицензионного договора // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

11. Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М.: Статут. 2011. 306 с.

12. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности. М.: НОРМА, ИНФРА-М. 2014. 192 с.

13. Гаврилов Э.П. Основные сведения о праве интеллектуальной собственности в Российской Федерации. // СПС «Консультант плюс». 2014.

14. Гаврилов Э.П. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен. 2009. 973 с.

15. Глонина В.Н. О некоторых проблемах адаптации лицензий типа Creative Commons в законодательство Российской Федерации// ИС. Авторское право и смежные права. 2016. № 11. С. 23-28.
16. Голощапов А.М. Проблемы выплаты авторского вознаграждения за служебные произведения // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2009. № 11. С. 35–37.
17. Еременко В.И. Фирменные наименования и коммерческие обозначения: мифы и реальность // Законодательство и экономика. 2015. № 11. С. 7-15.
18. Ершова Е.А. Гудвилл бизнеса. М.: Статут. 2013. 220 с.
19. Еременко В.И. О правовой охране смежных прав в Российской Федерации // [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.center-bereg.ru>.
20. Засыпкин Н. С., Попова О. П. Залог исключительных прав // Ученые заметки ТОГУ. Том 4. 2013. № 4. С. 1095-1099.
21. Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС «Консультант плюс».
22. Иванов Н.В. Параллельные лицензии на использование объектов интеллектуальной собственности. // [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/parallel-licenses-for-the-use-of-intellectual-property>
23. Иоффе. О.С. Основы авторского права: авторское право, изобретательское право, право на открытие. Москва. Знание. 1969. 128 с.
24. Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. М.: Статут. 2008. 77 с.
25. Кирдяшова Е.В. Признание права интеллектуальной собственности и его влияние на функции государства // История государства и права. 2012. № 8. С. 32-34.

26. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / под ред. А.Л. Маковского. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.lawmix.ru>.
27. Кранц Е. Непростой договорный институт // СПС «Консультант плюс»
28. Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-правовые аспекты. М.: ВолтерсКлувер. 2010. 208 с.
29. Кулагин М.И. Избранные труды. М.: Статут. 1997. 326 с.
30. Левушкин А.Н. Брачный договор в Российской Федерации, других государствах-участниках Содружества Независимых Государств и Балтии: Учебно-практическое пособие. М.: Юстицинформ. 2012. 208 с.
31. Матвеев А.Г. Создание правовых основ так называемых свободных лицензий в Гражданском кодексе Российской Федерации// Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 3. С. 125-135.
32. Наумова Е. Договорное регулирование оборота прав на интеллектуальную собственность // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 6. С. 64-71.
33. Овакимян А.А. Международный договор франчайзинга и договор коммерческой концессии // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6. С. 1248-1253.
34. Огнев В.Н. Понятие, сущность и виды субдоговоров в сфере оборота исключительных прав // Цивилист. 2012. № 3. С. 56-66.
35. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: В 3 т. Т. 3. /под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут. 2011. 574 с.
36. Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// СПС «Консультант плюс».

37. Права на товарный знак/ под ред. Л.А. Новоселовой. М.: НОРМА, ИНФРА-М. 2016. 144 с.

38. Райников А.С. Соотношение договора коммерческой концессии со смежными гражданско-правовыми институтами // Вестник гражданского права. 2008. № 3. С. 7-42.

39. Российское гражданское право: в 2 т. Т.1/под. ред. Е. А. Суханова. М.: Статут. 2011. 957 с.

40. Рузакова О.А. Исключительные права в сделках с предприятиями // Вопросы экономики и права. 2012. № 46. С. 154 –159.

41. Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в имуществе супругов // Вопросы экономики и права. 2012. № 45. С. 123-126.

42. Рузакова О.А. Проблемы построения системы договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 6. С. 23-30.

43. Рыкова И.В. Дистрибьюция, лицензирование, франчайзинг: некоторые вопросы современной практики // Торговое право. 2012. № 11. С. 81-86

44. Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программного обеспечения в России // Вестник ВАС РФ. 2013. № 4. С. 4-36.

45. Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом. М.: Статут. 2013. 158 с.

46. Соболев И.А. О распоряжении исключительным правом

путем внесения его в уставный капитал хозяйственных обществ при учреждении// [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.justicemaker.ru>.

47. Трофимова Г.А. Правовая природа договора об отчуждении исключительного права// Юридический мир. 2013. № 5. С. 35-39.

48. Уруков В.Н., Урукова О.В Соотношение права на фирменное наименование и права на коммерческое обозначение // Право и экономика. 2007. № 11. С. 13-16.

49. Чапанов С.М. Проблемы правового регулирования договоров заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности//Транспортное дело России. 2010. № 9. С. 215-219.

50. Чупова, М. Д. История авторского права в России XIX века: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М.: 2000.158 с.

51. Чупрунов И. С. Залог в сфере интеллектуальных прав. Режим доступа: [Электронный ресурс] <http://www.center-bereg.ru>.

52. Шахназаров Б.А. Отдельные терминологические вопросы международно-правового регулирования средств индивидуализации// Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6. 195-200 с.

53. Шишмарева Т.П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и практика его применения: Учебное пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих. М.: Статут. 2015. 416 с.

54. Щерба Л.Р. Договор коллективного управления имущественными правами субъектов авторского и смежных прав: понятие и юридическая природа// Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. № 4. С. 187-197.

55. Годовой отчет о деятельности Роспатента за 2018 год // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rupto.ru/ru/about/reports>