

Гражданское право

УДК 347.78

КУПРИЯНОВА Людмила Михайловна

¹ Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Ленинградский просп., 49, Москва, 125993, Россия.

<https://orcid.org/0000-0002-9453-6425>

¹ Куприянова Людмила Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, доцент Департамента учета, анализа и аудита, заместитель заведующего кафедрой «Экономика интеллектуальной собственности», Москва, Россия, E-mail: kuprianovalm@yandex.ru

*НИКОЛЮКИН Станислав Вячеславович*²

² Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия», Новочеремушкинская ул., 69, Москва, 117418, Россия.

<https://orcid.org/0000-0001-7854-6626>

² Николюкин Станислав Вячеславович, доцент кафедры гражданского права, кандидат юридических наук, доцент, Москва, Россия. E-mail: stanislav-fa@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА¹

Аннотация

Предмет/тема. Предметом исследования являются общественные отношения в области нормативного регулирования лицензионного договора.

Цели/задачи. Целью исследования является комплексный анализ лицензионного договора и определение его гражданско-правовой природы.

Методология. Методологическую основу исследования составляют: всеобщий метод познания; общенаучные методы исследования, включая системный и логический метод, а также анализ, синтез и аналогю; частнонаучные методы и др.

Вывод. Лицензионный договор в современных условиях является одним из наиболее эффективных способов вовлечения в гражданский оборот принадлежащих правообладателю исключительных прав. Лицензионный договор, как акт распоряжения исключительным правом, может быть заключен только в отношении тех результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в отношении которых допустимо распоряжение исключительным правом и допустимо именно в договорной конструкции лицензионного договора.

Ключевые слова: лицензионный договор; сублицензионный договор; субъекты (стороны) лицензионного договора, предмет лицензионного договора, вознаграждение, срок лицензионного договора, форма лицензионного договора; содержание лицензионного договора; ответственность сторон.

JEL classification: K12

¹ Статья подготовлена с использованием СПС «КонсультантПлюс».

Civil law

Lyudmila M. Kupriyanova, candidate of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting, analysis and audit, Deputy Head of the Chair of «Economics of intellectual property» at Finance University under the Government of the Russian Federation, Moscow, E-mail: kuprianovalm@yandex.ru

Stanislav V. Nikolyyukin, PhD in Law, Russian State University of Justice, Moscow, E-mail: stanislav-fa@yandex.ru

FEATURES OF THE LICENSE AGREEMENT

Abstract

Subject / topic The subject of the study is public relations, in the field of regulatory regulation of a license agreement.

Goals / Objectives The purpose of the study is a comprehensive analysis of the license agreement and the definition of its civil nature.

Methodology The methodological basis of the research is: the universal method of cognition; general scientific research methods, including the systemic and logical method, as well as analysis, synthesis and analogy; private scientific methods, etc.

Conclusion The license agreement in modern conditions is one of the most effective ways to engage in civil circulation of the exclusive right belonging to the copyright holder. A license agreement, as an act of disposition of an exclusive right, can be concluded only in relation to those results of intellectual activity and means of individualization in respect of which the disposition of the exclusive right is permissible and is permissible precisely in the contractual design of the license agreement.

Keywords: *license agreement; sublicense agreement; subjects (parties) of the license agreement, subject of the license agreement, remuneration, term of the license agreement, form of the license agreement; content of the license agreement; responsibility of the parties.*

В праве интеллектуальной собственности основной формой реализации отношений между правообладателями и пользователями является договор, под которым согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ понимается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Договоры в сфере интеллектуальной собственности имеют свои особенности, поскольку только лица, обладающие исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (правообладатели), могут использовать такие результаты или средства индивидуализации по своему усмотрению. Иные лица без согласия правообладателя не вправе этого делать. Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, за исключением случаев, когда использование результата

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В настоящем исследовании проведен анализ лицензионного договора, под которым согласно п. 1 ст. 1235 ГК РФ понимается соглашение, где одна сторона (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации - лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне - лицензиату право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Приведенное определение позволяет сделать вывод о том, что по лицензионному договору правообладатель дает согласие на использование результата интеллектуальной деятельности.

Следует подчеркнуть, что при заключении лицензионного договора передаются не все исключительные права, а только их часть, в определенных пределах и на определенный срок. К примеру, по договору об отчуждении исключительного права последние передаются в полном объеме. По мнению Г.Н. Черничкиной, при отчуждении исключительного права по договору об отчуждении происходит смена правообладателя. Заключение лицензионного договора не влечет за собой перехода исключительного права к лицензиату [1].

Согласно п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»¹ договор, предусматривающий отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения (например, по срокам, территории, способам использования соответствующего результата или средства) либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений ст. 431 ГК РФ, может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным полностью или в соответствующей части (ст. 168, 180 ГК РФ).

Важно также отметить, что лицензионный договор, как акт распоряжения исключительным правом, может быть заключен только в отношении тех результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в отношении которых допустимо распоряжение исключительным правом и допустимо именно в договорной конструкции лицензионного договора. Так, в отношении фирменных наименований, коммерческих обозначений, наименований мест происхождения товаров, коллективных товарных знаков распоряжение недопустимо, а, следовательно, недопустимо заключение лицензионного договора [2].

¹ СПС КонсультантПлюс (Дата обращения: 29.08.2019).

Лицензионный договор, как и любой гражданско-правовой договор, состоит из следующих элементов: субъекты (стороны), предмет, цена (для возмездного договора), срок, форма и содержание.

Сторонами лицензионного договора являются лицензиар и лицензиат. Ими могут быть физические и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

Предмет лицензионного договора. Согласно подп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ в предмете договора должно содержаться условие о результате интеллектуальной деятельности или средстве индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство). Как указывает Г.Н. Черничкина, помимо указанного или не указанного в предмете договора конкретного результата интеллектуальной деятельности, закон разграничивает еще и лицензионные договоры о предоставлении исключительного права на произведение (ст. 1286), объект смежных прав (ст. 1308), изобретение, полезную модель, промышленный образец (ст. 13679), селекционное достижение (ст. 1428), топологию интегральной микросхемы (ст. 1459), секрет производства (ст. 1469), товарный знак (ст. 1489) [3].

Целесообразно отметить, что по лицензионному договору в пользование передается «право», а не сам результат интеллектуальной деятельности. Между тем такой результат, как правило, неразрывно связан с материальным носителем, без которого его использование невозможно. Так, согласно п. 4 ст. 129 ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться иными способами и переходить от одного лица к другому, а в гражданском обороте участвуют только права и материальные носители [4]. Справедливо отмечает В.С. Толстой, что «невозможно понять, как происходит процедура передачи прав на интеллектуальный продукт без предоставления самого продукта»[5].

Существенные условия договора. В силу ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. К таким условиям относятся условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Что касается лицензионного договора, то он должен предусматривать:

- *предмет договора* путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего

исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); *способы использования* результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Также к числу существенных условий относят условие о *размере вознаграждения*. Однако такое условие является существенным лишь в возмездном лицензионном договоре, который является таковым, если иное не указано в самом договоре. Следует обратить внимание на то, что в отношении товарных знаков еще одним существенным условием будет являться перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака (п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ).

По материалам судебной практики.

Обращение лицензиара в суд с требованием о признании нарушения лицензиатом существенных условий лицензионных договоров в части своевременности уплаты лицензионных платежей было расценено как избрание ненадлежащего способа защиты права с учетом положений ст.12 ГК РФ и того факта, что между сторонами спор о принадлежности интеллектуальных прав истцу отсутствует¹.

Цена договора. Как было отмечено ранее, лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное. Согласно п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»², если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор в силу абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ считается незаключенным. При этом сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по такому лицензионному договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 432 ГК РФ).

По смыслу п. 5 ст. 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства

¹ Постановление ФАС Московского округа от 17.09.2013 г. по делу № А40-6521/12-19-56 //СПС КонсультантПлюс (Дата обращения: 29.08.2019).

² СПС КонсультантПлюс (Дата обращения: 29.08.2019).

индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абз. 3 п. 5 ст. 1235 ГК РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу п. 7 ст. 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Новый правообладатель становится лицензиаром на условиях ранее заключенного лицензионного договора¹.

Форма договора. Лицензионный договор заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность. Кроме того, государственной регистрации подлежит предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору в случаях, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ. К таким случаям относится, в том числе, предоставление права использования подлежащего государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом в силу п. 7 ст. 1232 ГК РФ это правило применяется и к зарегистрированному по желанию правообладателя результату интеллектуальной деятельности (в частности, к программам для ЭВМ и базам данных), если ГК РФ не установлено иное.

В случае государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства

¹ СПС КонсультантПлюс (Дата обращения: 29.08.2019).

индивидуализации в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: *во-первых*, срок действия договора (в случае если такой срок определен договором); *во-вторых*, территория, на которой предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в случае, если территория определена договором); *в-третьих*, способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации (предусмотренные договором); *в-четвертых*, наличие согласия на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору (если такое согласие дано); *в-пятых*, возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

Срок договора. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Если срок действия исключительного права продлевается в установленном законом порядке после заключения лицензионного договора, тогда срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права.

Виды лицензионных договоров. ГК РФ выделяет следующие *виды* лицензионных договоров:

1) *в зависимости от условий использования, предусмотренных договором* (объема передаваемых прав). Согласно ст. 1236 ГК РФ различаются *исключительный* и *неисключительный* лицензионный договор (исключительная и неисключительная лицензия). Основное отличие между ними заключается в том, что при выдаче простой (неисключительной) лицензии лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. То есть, лицензиар не может выдать лицензию на тот же объект третьим лицам и сохраняет право его использования в пределах, не затрагивающих права лицензиата, предоставленные тому по договору (например, на другой территории, в другой отрасли) [6].

При выдаче исключительной лицензии лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. То есть, лицензия не ограничивает права

лицензиата. Он вправе сам использовать объект лицензии, а также предоставлять лицензии на этот же объект третьим лицам. Кроме того, лицензиату предоставлено право защищать свои права всеми способами, которые предусмотрены, например, для защиты исключительных прав (ст. 1252 ГК РФ). То есть, лицензиат вправе наряду с лицензиаром реализовывать негативную функцию исключительного права [4].

Важно отметить, что в одном договоре может быть предусмотрена выдача как исключительной, так и неисключительной лицензии. Такой договор называют «смешанным» [10]. Например, на определенный договором срок может быть выдана исключительная лицензия, а затем тому же лицензиату - неисключительная лицензия.

По материалам судебной практики.

Стороны заключили лицензионный договор, по условиям которого лицензиату предоставлено право на использование изобретения по патенту в предусмотренных договором пределах. При этом за лицензиаром сохранялось право заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование изобретения в отношении способов, не предусмотренных в лицензионном договоре. Роспатент отказал в регистрации указанного договора как не соответствующего понятию лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии, определенному п.1 ст. 1236 ГК РФ. Суд не согласился с таким выводом, исходя из п. 3 ст 1236 ГК РФ, согласно которому в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности могут содержаться условия для лицензионных договоров разных видов (исключительной и неисключительной лицензии)¹.

2) *в зависимости от момента заключения.* Использование критерия «момент заключения договора» позволяет выделить консенсуальные и реальные договоры. В законодательстве сформулировано определение реального договора следующим образом: «... если в соответствии с законом передача имущества необходима, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества» (п. 2 ст. 433 ГК РФ).

В настоящее время ГК РФ не содержит прямого определения реального и консенсуального договора, но в ГК РФ закрепление договора как реального формулируется с указанием содержания действий обязанной стороны «передает», а по консенсуальному - «обязуется передать».

В определении лицензионного договора (п. 1 ст. 1235 ГК РФ) обратим внимание на словосочетания «предоставляет» или «обязуется предоставить». Можно сделать вывод о том, что лицензионный договор может быть как консенсуальным, так и реальным. В научной литературе доминирующим является положение, интерпретирующее использование законодателем формулировки «предоставляет» или «обязуется

¹ Постановление ВАС РФ от 12.03.2013 г. по делу № А40-106575/11-26-813 // СПС КонсультантПлюс (Дата обращения: 29.08.2019).

предоставлять» в качестве достаточной основы для определения договора как реального или консенсуального (согласованного).

Э.П. Гаврилов также согласен с таким критерием разделения договоров, но он рассматривает и разделение лицензионных договоров на реальные и консенсуальные, ввиду неприменимости к результатам интеллектуальной деятельности, права собственности, части Гражданского кодекса РФ [7].

С.П. Гришаев также полагает, что лицензионные договоры могут быть как реальными, так и консенсуальными [6].

Однако существуют и иные точки зрения, согласно которым лицензионный договор может быть построен только по модели консенсуального договора. В современной юридической литературе указываются и иные причины, по которым невозможно построение лицензионного договора по конструкции реального договора. Например, А.Б. Бабаев полагает, что если предмет правоотношения являются работы или услуги, то договор будет консенсуальным, потому что такие действия подразумевают некоторую протяженность во времени, а когда речь идет о предоставлении определенной вещи, договор может считаться заключенным как в момент ее передачи, так и с момента достижения сторонами соглашения [8].

Э.П. Гаврилов отмечает, что из определений лицензионного договора следует, что он может быть как реальным, так и консенсуальным, но при этом не сказано, в каких именно случаях лицензионные договоры должны заключаться как реальные. Поскольку нет таких норм закона, приходится сделать вывод, что все договоры в четвертой части ГК РФ являются консенсуальными [9].

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что лицензионный договор может быть построен по модели как реального, так и консенсуального договора, но исходя из его правовой природы, такой договор может быть построен только по конструкции консенсуального договора.

Сублицензионный договор. На основании лицензионных договоров могут предоставляться сублицензии. Для заключения сублицензионного договора дополнительным существенным условием является наличие письменного согласия лицензиара на предоставление лицензиатом права использования результатов интеллектуальной деятельности, составляющих предмет лицензионного договора, другому лицу на определенных условиях (ст. 1238 ГК РФ).

Согласие на заключение сублицензионного договора, в том числе с конкретным сублицензиатом, может быть дано как в самом лицензионном договоре, так и в отдельном документе. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.

Согласие может быть отозвано лицензиаром до заключения сублицензионного договора с возмещением убытков, вызванных таким отзывом.

Возвращаясь к вопросу о том, что по лицензионному договору автор передает права на результаты своей творческой деятельности, давая согласие на результат своей творческой деятельности, важно отметить, что, например, в авторском праве, такое согласие затрагивает особый вид лицензии - открытую лицензию. Согласно п. 1 ст. 1286. 1 ГК РФ лицензионный договор, по которому автором или иным правообладателем (лицензиаром) предоставляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном порядке.

Особенности открытой лицензии: *во-первых*, открытая лицензия является договором присоединения; *во-вторых*, условия открытой лицензии должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения; *в-третьих*, в открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной; *в-четвертых*, предметом открытой лицензии является право использования произведения науки, литературы или искусства в предусмотренных договором пределах; *в-пятых*, лицензиар может предоставить лицензиату право на использование принадлежащего ему произведения для создания нового результата интеллектуальной деятельности; *в-шестых*, открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное; *в-седьмых*, в случае если срок действия открытой лицензии не определен, в отношении программ для ЭВМ и баз данных договор считается заключенным на весь срок действия исключительного права, а в отношении других видов произведений договор считается заключенным на пять лет; *в-восьмых*, в случае если в открытой лицензии не указана территория, на которой допускается использование соответствующего произведения, такое использование допускается на территории всего мира; *в-девятых*, лицензиар, предоставивший открытую лицензию, вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от договора, если лицензиат будет предоставлять третьим лицам права на использование принадлежащего лицензиару произведения либо на использование нового результата интеллектуальной деятельности, созданного лицензиатом на основе этого произведения, за пределами прав и (или) на иных условиях, чем те, которые предусмотрены открытой лицензией; *в-десятых*, автор или иной правообладатель в случае, если исключительное право на произведение нарушено неправомерными действиями по предоставлению или использованию открытой лицензии, вправе требовать применения к нарушителю мер защиты исключительного права.

Содержание договора. Права и обязанности сторон лицензионного договора определяются в самом договоре, с учетом оговариваемого комплекса обязательных и обычных условий, отражающих специфику конкретного вида лицензионного договора. Как отмечает О.А. Городов, важнейшими из этих условий являются условия о количественных, временных и территориальных границах использования результата интеллектуальной деятельности [11].

По материалам судебной практики.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к другому обществу с ограниченной ответственностью о взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав¹.

Из материалов дела следовало, что истцом в ряде торговых предприятий были приобретены поздравительные открытки с различными изображениями, производимые, согласно указанной на них информации, ответчиком. Указанное обстоятельство подтверждалось кассовыми чеками, а также письменными ответами о том, что поставщиком спорных открыток являлся именно ответчик. Изображения, нанесенные на данные открытки, представляли собой очевидную переработку дизайнов (произведений), являющихся интеллектуальной собственностью ЮК Гринтингс Лимитед (Watermark Publishing Ltd.) Права на использование данных дизайнов (произведений) для изготовления открыток на территории России Watermark Publishing Ltd. предоставило ZPR International Inc., которое, в свою очередь, предоставило их истцу на основании лицензионного договора. В действиях ответчика по производству и распространению аналогичных поздравительных открыток истец усмотрел нарушение интеллектуальных прав, поскольку согласие на распространение открыток истец ответчику не предоставлял и какие-либо права на указанные дизайны (произведения) не передавал.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, признав факт нарушения ответчиком исключительных прав истца доказанным, а размер требований - обоснованным. Апелляционная инстанция, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в иске, пришла к выводу об отсутствии у истца права на иск на основании следующего. Из содержания лицензионного договора следовало, что истцу предоставлено право на использование оригинальных рисунков и композиций (дизайнов) для производства полиграфической продукции. При этом истцу предоставлены следующие права: 1) на воспроизводство дизайнов; 2) на распространение продукции с

¹ Постановление Седьмого Арбитражного Апелляционного Суда по делу от 21 мая 2014 г. № А45-11444/2013 // СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения: 30.08.2019).

зафиксированными на ней дизайнами. Таким образом, из буквального толкования условий договора в порядке ст. 431 ГК РФ следовало, что истец вправе использовать результат интеллектуальной деятельности только путем их воспроизводства и распространения. В силу п. 1 ч. 2 ст. 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения. В соответствии с пунктом 31 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»¹ переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего.

При этом право на переработку произведения как один из способов использования результата интеллектуальной деятельности может быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи исключительного права по договору об отчуждении исключительного права в полном объеме (ст. 1234 ГК РФ) либо предоставлено по лицензионному договору (ст. 1235 ГК РФ), а также может перейти по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (ст. 1241 ГК РФ). Сторонами не оспаривалось, материалами дела подтверждалось, что ответчик производил и распространял переработанные дизайны открыток. Между тем договор не предоставлял истцу исключительного права на спорные дизайны в полном объеме, не содержал правомочий по соблюдению и защите прав авторов (правообладателя) в результате переработки дизайнов. Предоставленные истцу по договору права не связаны с переработкой произведений, касаются лишь воспроизводства и распространения дизайнов, не подвергшихся переработке.

Суд по интеллектуальным правам посчитал вывод апеллиционного суда об отсутствии оснований для взыскания компенсации в пользу истца законным и обоснованным, указав следующее. Ссылки заявителя кассационной жалобы на условия лицензионного договора с третьим лицом, предусматривающие правомочие лицензиата на защиту от третьих лиц прав на использование дизайна, в данном конкретном споре несостоятельны, поскольку права на переработку произведений ему не передавались. Из содержания договора также не следовало, что лицензиат был уполномочен на предъявление исков в защиту прав лицензиара, а не своих собственных. При этом иск о взыскании компенсации в пользу лицензиата заявлен в защиту прав последнего, а не лицензиара. По тем же мотивам коллегией судей отклонен довод заявителя кассационной жалобы о полной исключительной лицензии на территории Российской Федерации

¹ Документ утратил силу в связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

на дизайны (произведения), содержащиеся в актах приема-передачи к лицензионному договору, ввиду ограниченности прав истца по способам использования произведений дизайна.

Ответственность по договору. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации [12].

Согласно п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»¹ при наличии в лицензионном договоре условия об ответственности за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, которое выразилось в использовании такого результата или средства за пределами прав, предоставленных по договору, лицензиар вправе потребовать взыскания убытков или выплаты компенсации в части, не покрытой договорной неустойкой, установленной за указанное нарушение (зачетная неустойка).

В случае, когда договором допускается взыскание только договорной неустойки, лицензиар не вправе требовать взыскания компенсации (убытков) (исключительная неустойка). Если же договором допускается применение ответственности по выбору лицензиара, он по своему выбору вправе потребовать либо взыскания неустойки, либо возмещения убытков (выплаты компенсации) (альтернативная неустойка).

Учитывая условия договора, возможно взыскание неустойки сверх суммы возмещенных убытков (выплаченной компенсации) (штрафная неустойка). При этом при толковании условий договора присоединения о штрафной неустойке следует учитывать, не поставлен ли лицензиат в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания соответствующих условий договора, в силу явного неравенства переговорных возможностей.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что, *во-первых*, лицензионный договор, как акт распоряжения исключительным правом, может быть заключен только в отношении тех результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в отношении которых допустимо распоряжение исключительным правом; *во-вторых*, при заключении лицензионного договора передаются не все исключительные права, а только их часть, в определенных пределах и на определенный срок; *в-третьих*, по лицензионному договору в пользование передается «право», а не сам результат интеллектуальной деятельности; *в-*

¹ СПС КонсультантПлюс (Дата обращения: 29.08.2019).

четвертых, на основании лицензионных договоров могут предоставляться сублицензии.

Список источников:

1. Черничкина (2019) - Черничкина Г.Н. Основы правовой охраны промышленной собственности и особенности ее защиты: учебное пособие. М.: РГУП, 2019. С. 95.

2. Моргунова (2018) - Моргунова Е.А. Лицензирование и передача технологий: юридико-экономические аспекты // Вопросы повышения эффективности судебной защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: сборник научных статей. М.: РГУП, 2018. С. 106-120.

3. Черничкина (2014) - Черничкина Г.Н. Лицензионный договор: теория и практика его применения // Модернизация гражданско-правового регулирования договорных отношений: Сборник научных статей / Отв. ред. Л.А. Аксентчук. М.: РАП, 2014. С. 293.

4. Махонина (2014) - Махонина Л. Правовое регулирование лицензионного договора в Российской Федерации // Авторское право и смежные права. 2014. № 1. С. 34-35.

5. Толстой (2009) - Толстой В.С. Гражданско-информационное право. М.: Изд-во Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 2009. С. 296.

6. Гришаев (2009) - Гришаев С.П. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор в патентном праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 5. С. 15-16.

7. Гаврилов (2006) - Гаврилов Э.П. О проекте части четвертой ГК РФ о праве интеллектуальной собственности // Хозяйство и право. 2006, № 11 С. 35.

8. Бабаев (2015) - Бабаев А.Б. Соглашение о новации, предоставлении отступного и прощение долга // Законодательство. 2015 № 9 С. 15.

9. Гаврилов (2015) - Гаврилов Э.П. Деление гражданских договоров на консенсуальные и реальные // Хозяйство и право. 2015. № 7. С. 35.

10. Мельников (2013) - Мельников В.С. Договоры по распоряжению результатами интеллектуальной деятельности // Российское правосудие. 2013. № 1 (31). С. 38.

11. Городов (2011) - Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. М.: Статут, 2011.

12. Куприянова, Николюкин (2019) - Куприянова Л.М., Николюкин С.В. К вопросу об ответственности за нарушения авторских, смежных и патентных прав // Современный юрист. 2019. № 2 (27). С. 53- 67.

Reference:

Chernichkina G.N. Fundamentals of legal protection of industrial property and features of its protection [Osnovy pravovoj ohrany promyshlennoj sobstvennosti i osobnosti ee zashchity]: a training manual. М. : «RSUJ», 2019.P. 95.

Morgunova EA Licensing and technology transfer: legal and economic aspects [Licenzirovanie i peredacha tekhnologij: yuridiko-ekonomicheskie aspekty]// Issues of increasing the effectiveness of judicial protection of rights to the results of intellectual activity and means of individualization: collection of scientific articles. М.: RSUJ, 2018. P. 106-120.

Chernichkina G.N. License agreement: theory and practice of its application [Licenzionnyj dogovor: teoriya i praktika ego primeneniya]// Modernization of civil regulation of contractual relations: Collection of scientific articles / Otv. ed. L.A. Aksenchuk. M .: RAP, 2014. P. 293.

Makhonina L. Legal regulation of the license agreement in the Russian Federation [Pravovoe regulirovanie licenzionnogo dogovora v Rossijskoj Federacii] // Copyright and related rights. 2014. № 1. P. 34-35.

Tolstoy V.S. Civil Information Law [Grazhdansko-informacionnoe pravo]. M.: Publishing House of the Academy for Advanced Studies and Professional Retraining of Education Workers, 2009. P. 296.

Grishaev S.P. The agreement on the alienation of exclusive rights and the license agreement in patent law [Dogovor ob otchuzhdenii isklyuchitel'nogo prava i licenzionnyj dogovor v patentnom prave] // Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2009. № 5. P. 15-16.

Gavrilov E.P On the draft part of the fourth Civil Code of the Russian Federation on intellectual property law [O proekte chasti chetvertoj GK RF o prave intellektual'noj sobstvennosti] // Economy and Law. 2006. № 11 P. 35.

Babaev A. B. Agreement on novation, provision of compensation and forgiveness of debt [Soglasenie o novacii, predostavlenii otstupnogo i proshchenie dolga] // Legislation. 2015. № 9 P. 15.

Gavrilov E.P The division of civil contracts into consensual and real [Delenie grazhdanskih dogovorov na konsensual'nye i real'nye] // Economy and law. 2015. № 7. P. 35.

Melnikov V.S. Contracts for managing the results of intellectual activity [Dogovory po rasporyazheniyu rezul'tatami intellektual'noj deyatel'nosti] // Russian Justice. 2013. № 1 (31). P. 38.

Gorodov O.A. Industrial Property Law [Pravo promyshlennoj sobstvennosti] : A Textbook. M .: Statute, 2011.

Kupriyanova L.M., Nikolyukin S.V. On the issue of liability for violations of copyright, related and patent rights [K voprosu ob otvetstvennosti za narusheniya avtorskih, smezhnyh i patentnyh prav] // Modern Lawyer. 2019. № 2 (27). P. 53-67.