

## РАЗДЕЛ II. ЧАСТНОЕ ПРАВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

УДК 347.73/.76

*Боровинская Н.А., Юркин Д.Ю.*  
*Ульяновский государственный университет*

### ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*N. Borovinskaia, D. Yurkin*  
*Ulyanovsk State University*

### LICENSE AGREEMENT AS A SEPARATE TYPE OF CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION

*Аннотация.* Лицензионное соглашение на сегодняшний день представляет собой наиболее распространённый вид сделки в гражданском обороте в сфере интеллектуальной собственности во всём мире. Однако зачастую в научной литературе его отождествляют с иными видами договоров. В статье проведён анализ лицензионного договора с договором об отчуждении исключительного права, коммерческой концессии, аренды, купли-продажи. Данное обстоятельство связано с тем, что на современном этапе развития страны приняты всесторонние меры по развитию инноваций и высокотехнологичного производства в Российской Федерации. Эффективное развитие данной сферы невозможно без качественной правовой защиты. Продукты умственного труда нередко становятся объектами попустительского недобросовестного использования, в связи с чем государство должно принимать повсеместные меры по регулированию и защите прав интеллектуальной деятельности.

*Ключевые слова:* лицензионное соглашение, интеллектуальная собственность, инновации, высокотехнологичное производство, правовая защита.

*Abstract.* License Agreement nowadays is the most common type of transaction for civilian purposes in the field of intellectual property throughout the world. However, often in the scientific literature it is equated with the other types of contracts. The article analyzes a license agreement with the contract on alienation of the exclusive right of franchise, lease, purchase and sale. This circumstance is due to the fact that at the present stage of development the comprehensive measures to promote innovation and hi-tech production in the Russian Federation are adopted. Effective development of this sector is impossible without effective legal protection. Intellectual products are often appeasement subjects of misuse in connection with what the State should take widespread measures to regulate and protect the rights of intellectual activity.

*Key words:* License Agreement, intellectual property, innovation, hi-tech production, legal protection.

Самостоятельный характер лицензионного договора можно выявить, прежде всего, рассмотрев его предмет. В юридической литературе сложилось неоднозначное мнение. Одни учёные считают, что это лишь передача прав [16, 280; 11, 181], другие – что предмет такого

договора включает как вещественные, так и невещественные объекты [6, 18; 4, 13]. В соответствии с действующим законодательством, а именно ст. 1235 ГК РФ, предметом лицензионного договора является предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, тогда как ранее действовавший Закон «Об изобретениях в СССР» в качестве предмета лицензионного договора предусматривал передачу права на использование изобретения. В этой части законодателем был устранён недочёт, который фактически предусматривал предоставление, а не передачу прав лицензиара в пользу лицензиата.

Правовая природа лицензионного договора схожа с наиболее распространёнными видами договоров, таких, как договор коммерческой концессии (франчайзинга), аренды, купли-продажи и т. д. Существует мнение о том, что это договор *sui generis*, то есть договор особого рода, но совмещающий в себе договорные условия различных типов договоров [1, 13; 14, 53]. Несмотря на то, что все договоры изначально возникли в римском частном праве и имеют схожую структуру, лицензионные договоры обладают своей спецификой и выделены в самостоятельную группу. К примеру, можно провести аналогию между договором об отчуждении исключительного права и лицензионным договором. Однако нужно помнить, что между ними имеется существенное различие. Если лицензионный договор направлен на то, чтобы передать часть исключительных прав, которые им предусмотрены, то договор об отчуждении исключительного права предусматривает полное их отчуждение.

В соответствии со ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путём его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставлении другому

лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). В случаях, прямо не предусмотренных ГК РФ распоряжение исключительным правом обычно рассматривается как его компонент. Распорядиться исключительным правом – значит определить его юридическую судьбу [8, 20].

Действующее законодательство предусматривает, что по договору об отчуждении исключительного права правообладатель передаёт или обязуется передать исключительное право, а по лицензионному договору лицензиар предоставляет или обязуется предоставить право использования конкретного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Нам представляется, что ст. 1234 и 1235 ГК РФ предусматривают передачу и предоставление исключительных прав в будущем, поскольку из смысла выражения «обязуется передать» и «обязуется предоставить» вытекает данное умозаключение. Без сомнения, большинство гражданско-правовых договоров содержит подобное условие, однако, как правило, осуществляется передача предметов материального мира, а не исключительных прав. В этой связи законодателю стоило бы исключить из данных статей слова «обязуется передать» и «обязуется предоставить».

Основными отличительными признаками договора являются условия о порядке передачи, использования (и защиты от неправомерного использования) передаваемых исключительных прав. Важным элементом договора о передаче исключительного права является определение ответственности сторон в случае нарушения обязательства, условия о порядке защиты исключительного права от незаконного посягательства. Поскольку рассматриваемые договоры носят, как правило, возмездный характер, то одной из главных возможностей досрочного прекращения обязательства является невыполнение контрагентом обязанности осуществить единовременно или осуществлять

периодически имущественное предоставление [15, 56].

Самостоятельный характер лицензионного договора определяется также в зависимости от характера правоотношения, выраженного в его предмете. Чтобы правильно и объективно оценить лицензионный договор, необходимо его сравнить с другими видами гражданско-правовых договоров. К примеру, договор коммерческой концессии (франчайзинга) некоторыми авторами был отнесён к группе лицензионных договоров [5, 587; 17, 139]. Он представляет собой соглашение, по которому пользователь получает «пакет» исключительных и некоторых иных прав, а также практический опыт правообладателя для ведения собственного бизнеса по чужому образцу [3, 8; 9, 83]. В соответствии с лицензионным договором лицензиар обязуется передать не комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав и правила ведения бизнеса, а право использования конкретного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При составлении договора коммерческой концессии основной упор делается на передачу комплекса исключительных прав, то есть прав пользования средствами индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение) и охраняемую информацию (ноу-хау) [6, 351]. Всё перечисленное должно соответствовать требованиям, которые предъявляет в договоре правообладатель к пользователю. В отличие от договора коммерческой концессии, в лицензионном договоре основную роль играет сам результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Примечательно и то, что в лицензионном соглашении нет строгого указания на использование исключительных прав конкретным образом, в частности согласование с правообладателем места расположения коммерческих помещений, их внешнее и внутреннее оформление и т. д. как это происходит, к примеру, в наиболее известных сетях франчайзинга – Макдоналдс, СабВей, Данкин Донатс и т. д. Из сказанного следует, что лицензионный договор обладает

собственными признаками и не может быть признан разновидностью договора коммерческой концессии (франчайзинга), поскольку по своей сути последний и использует модель лицензионного договора.

Лицензионное соглашение также нельзя назвать договором аренды, поскольку в результате проведённого анализа было установлено, что имеются значительные отличия данных видов договоров. Так, по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. При этом направленность договора аренды на передачу имущества во временное пользование является главным признаком, выделяющим аренду в системе гражданских договоров [13, 68]. Предметом договора аренды является предоставление права владения и пользования имуществом [7, 324], как правило, это индивидуально-определённая непотребляемая вещь. В свою очередь предметом лицензионного договора является лишь право на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Договор аренды может быть заключён на неопределённый срок, тогда как лицензионный договор имеет временные ограничения и не может быть заключён на срок, превышающий срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В лицензионном договоре сроку, на который он должен быть заключён, законодатель не придал статуса обязательного условия, а лишь ограничился указанием на то, что при отсутствии в договоре условия о сроке его действия он считается заключённым на пять лет. Можно также отметить, что лицензиат с юридической точки зрения не наделён правом на заключение лицензионных договоров с третьими лицами. Фактически владение остаётся за лицензиаром, а по договору аренды арендатор, в большинстве случаев, кроме права пользования, приобретает право владения.

Большое сомнение вызывает сходство лицензионного договора с договором куп-

ли-продажи, так как купля-продажа предусматривает передачу продавцом в собственность покупателя какой-либо вещи или товара за определённое денежное вознаграждение, тем самым происходит переход прав от одного субъекта к другому. При этом правомочия по владению пользованию и распоряжению имуществом после вступления договора в силу переходят от продавца к покупателю в полном объёме. Лицензионный договор закрепляет за лицензиатом лишь некоторые правомочия, направленные на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на определённое договором время. Данное обстоятельство раскрывает саму суть лицензионного договора. Причём по общему правилу лицензиар не лишается возможности использовать указанные выше правомочия в своих собственных целях. Также немаловажным является и то, что лицензионное соглашение прекращает своё действие в случае прекращения исключительного права, тогда как договором купли-продажи подобное предусмотрено быть не может. Предметом договора купли-продажи выступают любые вещи, кроме вещей, изъятых из гражданского оборота [12, 190], в то время как предметом лицензионного договора является право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в предусмотренных договором пределах.

Схожесть отдельных положений лицензионного договора с положениями иных гражданско-правовых договоров неизбежна, поскольку, как было уже сказано ранее, все они имеют, так или иначе, одни корни. До принятия части 4 ГК РФ большинство споров, которые возникали в правовом регулировании лицензионных соглашений, разрешались по аналогии норм права или в судебном порядке. Сегодня юридическое закрепление этих недостатков регламентировано и объединено одним нормативно-правовым актом, в котором предусмотрены все существенные условия, необходимые для того, чтобы признать лицензионный договор легитимным.

Основное назначение лицензионного договора заключается в том, чтобы осуществлять регулирование в рамках закона поведения людей путём указания на пределы их возможного и должного поведения [2,9]. Действующим законодательством предусмотрено, что в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством. Указанное обстоятельство наглядно демонстрирует нам передачу права по использованию результата умственного труда, зарегистрированного в установленном законом порядке, юридическому лицу по лицензионному договору. Причём одним из существенных условий является тот факт, что в случае возникновения разногласий между обществом и его участником по поводу имущества, внесённого в его уставный (складочный) капитал, они разрешаются по средствам указания на положения в уставе общества, свидетельствующие о том, что в уставный (складочный) капитал учредителем (участником) передавалось не имущество в натуре, а лишь права владения и (или) пользования соответствующим имуществом [10]. В этой ситуации нам видится, что данное соглашение носит самостоятельный характер, отличный от иных гражданско-правовых договоров, по которым предметом выступают не результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а, как правило, товары, работы, услуги.

Лицензионный договор в современном глобальном мире представляет собой абсолютно самостоятельное соглашение, по сравнению с проанализированными и иными видами договоров, в том числе схожими с лицензионными. В процессе эволюции общества возникла необходимость в создании непохожего на другие, абсолютно нового вида

договора, который бы учитывал специфику отношений, возникающих по поводу результатов умственного труда человека. Продукты интеллектуальной деятельности требуют к себе особого внимания как со стороны государственных органов, так и со стороны научного сообщества во всём мире. Рассмотренные в процессе исследования договоры коммерческой концессии (франчайзинга), аренды и купли-продажи являются, с нашей точки зрения, основополагающими, поскольку наиболее тесно связаны с нашей проблематикой и занимают центральное место в системе гражданско-правовых договоров в сфере интеллектуальной собственности.

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Богуславский М.М. Вступительная статья / Штумпф Г. Лицензионный договор / Пер. с нем. Под ред. и со вступ. статьёй М.М. Богуславского. М., 1988. С. 5-22.
2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 1998. 681 с.
3. Васильева Е.Н. Правовое регулирование коммерческой концессии по российскому праву: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 30 с.
4. Воробьёва О.В. Экономическое и научно-техническое сотрудничество СССР с зарубежными странами: правовая охрана и использование изобретений. М., 1990. 124 с.
5. Гражданское право России: Курс лекций. Часть вторая. Обязательственное право / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. 644 с.
6. Гражданское право: учебное пособие / Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин и др.; под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.; Екатеринбург; Институт частного права, 2009. 528 с.
7. Зенин И.А. Гражданское право Российской Федерации: Учебно-практическое пособие, практикум по курсу, учебная программа по дисциплине. 9-е изд., перераб. и доп. Выпуск 10-й. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М., 2007. 537 с.
8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части четвёртой (постатейный) / Р.А. Гурский и др.; отв. ред. В.А. Хохлов. РИОР: ИНФРА. М., 2010. 522 с.
9. Орлова О.А. Место и роль договора коммерческой концессии в системе гражданско-правовых договоров // Законодательство и экономика. 2003. № 6. С. 83-88.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // "Российская газета" ("Ведомственное приложение"). № 151. 10.08.1996.
11. Райгородский Н.А. Изобретательское право СССР. М., 1960. 264 с.
12. Рузакова О.А. Гражданское право / Московская финансово-промышленная академия. М., 2004. 422 с.
13. Садиков О.Н. Гражданское право: Учебное пособие. Том I. М., 2006. 493 с.
14. Сергеев А.П. Культурные ценности как правовая категория // Известия вузов. Правоведение. 1990. № 4. С. 52-55.
15. Скворцов А.А. Договоры о передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 181 с.
16. Хейфец И.Я. Основы патентного права. Л, 1925. 334 с.
17. Шмитгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993. 254 с.