

Особенности заключения лицензионного договора в Российской Федерации

Конищева Мария Андреевна, студентка магистерской программы
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования
«Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»

Аннотация. Статья посвящена особенностям заключения лицензионных договоров в Российской Федерации.

Ключевые слова: лицензионный договор, исключительные права, результат интеллектуальной деятельности, средство индивидуализации, лицензиар, лицензиат.

Согласно п. 5 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензионный договор иногда называют лицензионным соглашением или лицензией.

Классификационные признаки

Лицензионный договор является:

- консенсуальным - права и обязанности возникают непосредственно после достижения сторонами соглашения (consensus) по всем существенным условиям договора.

- по общему правилу лицензионный договор является возмездным. Стороны вправе предусматривать и безвозмездность заключаемой сделки. В соответствии с п. 5.1 статьи 1235 ГК РФ **не допускается** безвозмездно предоставлять право использования объекта интеллектуальной собственности, если одновременно будут выполняться следующие условия: лицензиар и лицензиат — коммерческие организации; вид лицензионного договора — исключительная лицензия; лицензиат получает право использовать объект на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права;

- лицензионный договор признается двусторонне обязывающим (или взаимным) договором. Двусторонне обязывающим следует считать и безвозмездный договор, так как «на лицензиате-пользователе, во всяком случае, лежит предусмотренная абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ обязанность использовать соответствующий объект лишь в пределах и способами, прямо предусмотренными условиями договора, а на лицензиаре-правообладателе - воздерживаться от действий, способных осуществление лицензиатом соответствующего объекта (п. 2 ст. 1237 ГК РФ).

Стороны лицензионного договора имеют особые наименования.

Лицензиар - это правообладатель, передавший исключительное право на объект интеллектуальной собственности иному лицу на основе лицензионного договора.

Лицензиат - это лицо, приобретающее у правообладателя исключительное право на объект интеллектуальной собственности на основе лицензионного договора.

Виды лицензионных договоров

Исключительная лицензия - предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

При выборе данного вида лицензии в договоре может быть предусмотрено сохранение права лицензиара использовать объект интеллектуальной собственности. Если данное условие не будет установлено в договоре лицензиар лишится этого права (пп. 2п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

Неисключительная лицензия — предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам [1, с. 397].

Существенные условия договора

Существенными условиями договора являются:

Предмет лицензионного договора - указание на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

Способы использования объекта — применяются открытые перечни, которые указаны в законе, а именно в 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении объекта исключительного права, например, для товарных знаков перечень указан в п. 2 ст. 1484 «Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров... путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров...; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации»;

Вознаграждение лицензиара (если заключается возмездный договор);

Другие условия, если по заявлению одной из сторон по ним должно быть достигнуто соглашение.

Особенности лицензионного договора.

1. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором [2, с. 269]. То есть, если не будет закреплен конкретный способ использования объекта интел-

лектуальных прав в договоре, он не будет считаться предоставленным (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

2. Лицензионный договор, по общему правилу, должен быть заключен в письменной форме (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Для отдельных видов договоров Гражданским кодексом РФ предусмотрена иная форма. Например, договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме (п. 2 ст. ст. 1286 ГК РФ).

3. В определенных случаях требуется государственная регистрация лицензионного договора. Законом установлено требование об обязательной регистрации лицензионного соглашения в зависимости от необходимости регистрации самого интеллектуального права объекты интеллектуальной собственности. Например, государственной регистрации подлежит лицензионный договор предоставлении права использования товарного знака. Регистрация лицензионного договора производится в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).

4. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

5. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Например, для изобретений он составляет 20 лет с даты подачи заявки (п. 1 ст. 1363 ГК РФ, для товарных знаков – 10 лет с даты подачи заявки (п. 1 ст. 1491 ГК РФ).

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

Стороны договора вправе указать в лицензионном договоре, что право использовать объект предоставляется на весь срок действия исключительного права на него. При продлении срока действия исключительного права результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленном законом порядке срок действия лицензионного договора будет продлен с учетом условий и нового срока действия исключительного права. (п. 39 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

6. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором

вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Если лицензиат не использовал результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, то на этом основании лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения (п. 40 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10).

Закон не ограничивает сторон договора в установлении формы вознаграждения, наиболее часто используется две формы:

- паушальный платеж, то есть фиксированный или разовый;
- роялти – периодические платежи в фиксированном размере или в виду процентных отчислений от дохода или выручки лицензиата.

В одном договоре допускается установление комбинированной формы вознаграждения. Это предоставляет возможность сторонам договора учесть экономические интересы каждой из сторон.

Лицензионный договор позволяет на законных основаниях передать право использования объектов интеллектуальных прав другим лицам, установив в договоре объем предоставляемых прав, размер или порядок уплаты вознаграждения, а также период и территорию действия данного контракта. К лицензионным договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), если иное не установлено правилами четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор составляется в виде одного документа, подписанного обеими сторонами. В договоре необходимо согласовать предмет договора, детально описав объект интеллектуальных прав, а также реквизиты документа, который подтверждает право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В договоре требуется установить конкретные способы использования объекта интеллектуальных прав и вознаграждение лицензиара. Указанные условия являются существенными. Поэтому без установления указанных условий договор не будет заключенным. Лицензионным договором может быть предусмотрен вид лицензии – исключительная лицензия или неисключительная). Законом предусмотрена презумпция неисключительного характера лицензии, если иное не предусмотрено договором. Поэтому, если в лицензионном соглашении не указан вид лицензии, то он будет являться договором о предоставлении неисключительной лицензии.

Литература:

- 1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2006. № 52 (Часть 1). Ст. 5496;
- 2.Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации";
- 3.Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для бакалавриата и магистратуры. Юрайт, М.: - 2017;
- 4.Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации. Т.3: Учебник//Под ред. Л.А. Новоселовой. Статут, М.: - 2018