

УДК 342.951

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**К. В. НИЖНИКОВА***(Представлено: К. Д. САВИЦКАЯ)*

В эпоху стремительного развития информационных технологий и цифровизации, мы наблюдаем рост производства продуктов интеллектуальной собственности, соответственно и приобретение таких продуктов. В данных условиях возникает необходимость заключения сделки для приобретения продуктов интеллектуальной собственности, а любая сделка должна иметь свою правовую форму. Отсюда возникает необходимость проведения исследования теоретических и практических аспектов лицензионного договора.

В юридической науке лицензионный договор становился предметом рассмотрения в работах белорусских (О. Ю. Готовцева, С. С. Лосев, В. И. Синькевич, Е. В. Янтикова и др.), российских (В. Н. Белоусов, М. Л. Городисский, Е. П. Калиничева, О. Луткова и др.) ученых.

Представляется целесообразным рассмотреть правовую природу лицензионного договора и его место в системе гражданско-правовых договоров. Лицензионный договор как самостоятельная разновидность гражданского договора имеет относительно непродолжительную историю, впервые он появился в английском праве в конце XVIII в., став формой реализации прав патентообладателя по использованию изобретения [1, с. 134].

В советской юридической литературе лицензионный договор рассматривался как соглашение особого рода, воплощающее в себе условия различных видов договоров [2, с. 54; 3, с. 35]. В этот период лицензионный договор применялся как разрешение на использование изобретения или секретов производства. Теоретическая конструкция лицензионного договора, рассматриваемого с точки зрения передачи принадлежащего лицензиару исключительного права лицензиату в ограниченном объеме, не нашла широкого признания в советской науке гражданского права [4, с. 47–49].

Толчком для переосмысления теоретического представления лицензионного договора стало развитие рыночных отношений в постсоветских государствах. В современной юридической литературе преобладающим является определение лицензионного договора как соглашения, по которому происходит передача права на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности [5, с. 605].

В силу того, что в законодательстве Республики Беларусь понятие «лицензионный договор» использовалось только в праве промышленной собственности, возникла острая необходимость в определении правовой конструкции лицензионного договора. Соответственно такую задачу смог бы решить Гражданский кодекс Республики Беларусь 1998 г.

Согласно статье 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь по лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом использования объекта интеллектуальной собственности (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. В данном случае при определении правовой природы лицензионного договора нужно учитывать и норму пункта 3 статьи 984 Гражданского кодекса Республики Беларусь где сказано, что если иное не предусмотрено законом, к договору, предусматривающему предоставление исключительных прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, применяются правила о лицензионном договоре. Таким образом, сущность правовой конструкции лицензионного договора заключается в том, что его применение допустимо только в том случае, когда необходимо оформить передачу исключительных прав на определенный период, по истечении которого происходит их возврат первоначальному правообладателю.

При рассмотрении правовой природы лицензионного договора необходимо принять во внимание отдельную норму, закрепленную пунктом 3 статьи 984 Гражданского кодекса Республики Беларусь «...если иное не предусмотрено законом». Что же это означает в практическом значении? Первое, правила лицензионного договора, которые указаны в статье 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь, применяются только в том случае, когда передача прав интеллектуальной собственности в законодательстве не урегулирована. Второе, в тех случаях, когда в отношении отдельных объектов права интеллектуальной собственности законодательными актами уже используется понятие лицензионного договора (или иного договора, предусматривающего предоставление исключительного права на определенный срок), и устанавливаются в отношении такого договора определенные правила, нормы статьи 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь применяются только в той части и регулируют только те отношения, которые не урегулированы специальным законом [6, с. 37–38]. Таким образом, можно сделать вывод, что Гражданский кодекс не содержит в себе универсального определения лицензионного договора, а только помогает заполнить пробелы в специальных законах.

Из норм гражданского законодательства известно, что существенным условием любого договора является его предмет. Предмет лицензионного договора – это вопрос многочисленных длительных дискуссий. Большинство ученых, исследующих данный вопрос, разделились на три «лагеря»: первые считают предметом лицензионного договора сами результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (Е. А. Суханов, Л. П. Зуйкова, Е. Дедков, Е. Александров, М. Л. Городиский и др.); вторые – имущественные права на такие результаты и средства (О. Шилохвост, Э. П. Гаврилов, О. Степанова, М. М. Богуславский, И. Л. Корнеева и др.); и наконец, представители третьего подхода, говорят о сложном предмете, представляющем собой совокупность исключительного права и охраняемого результата (Е. Моргунова, Э. Я. Вольнец-Руссет, С. С. Лосев и др.) [7, с. 65].

Рассматривая предмет лицензионного договора М. Л. Городиский сформировал следующее определение: «Предмет лицензионного договора – это изобретения и другие научно-технические достижения, товарные знаки, промышленные образцы, права на использование которых (совместно или порознь) передаются, в соответствии с условиями лицензионного договора, вместе с необходимым объемом технической документации, знаний, опыта, образцов изделий и других материалов и сведений, которые должны обеспечить эффективное использование лицензии» [8, с. 33]. Исходя из данного определения М. Л. Городиский пришел к следующему выводу: «если согласиться с точкой зрения о том, что предметом лицензионного договора является охраняемое законом исключительное право на изобретение, вытекающее из патента, а не само изобретение, то значит признать тем самым, что по истечении срока действия патента автоматически прекращается также действие лицензионного договора, и то же самое произойдет автоматически и в том случае, если патент по каким-либо причинам будет аннулирован в период действия договора. В действительности действие условий лицензионного договора не ставится в зависимость от действия патента» [8, с. 29]. Однако следует понимать, что данное определение не соответствует современному законодательству, так как заключение лицензионного договора возможно при наличии исключительного права на определенный объект интеллектуальной собственности.

Э. П. Гаврилов, являясь сторонником второго подхода к определению предмета лицензионного договора, анализируя патентные договоры, отмечал, что «...патентный договор называется патентным как раз потому, что его предметом являются патентные права» [9, с. 114]. Второй сторонник данного подхода М. М. Богуславский утверждал, что «согласно «классической теории» – это патент, охраняемое законом право на изобретение. Согласно же современному пониманию – это право на использование изобретения и других научно-технических достижений, как охраняемых, так и не охраняемых, в пределах, определяемых лицензионным договором» [10, с. 158].

Представитель третьего подхода – Э. Я. Вольнец-Руссет отмечал, что «предметом лицензионного соглашения одновременно могут являться и права на изобретения, и сами изобретения, а также другие объекты» [11, с. 42]. С. С. Лосев, называя в качестве предмета лицензионного договора исключительные права, уточняет, что «...эти права не могут существовать в отрыве от объекта. Именно поэтому предмет лицензионного договора состоит в предоставлении определенного исключительного права (или его части) в отношении конкретного объекта интеллектуальной собственности...» [12, с. 157].

Таким образом, под предметом лицензионного договора в современном гражданском праве понимают исключительные права в отношении объекта интеллектуальной собственности.

Рассмотрев правовую природу лицензионного договора, можно сделать вывод, что данный договор направлен на приобретение интеллектуальных прав в отношении конкретного объекта интеллектуальной собственности, а значит, лицензионный договор подразумевает под собой сделку, которая должна быть выражена в определенной правовой форме, обусловленная гражданским законодательством. Как и любой другой вид гражданского договора, лицензионный договор обязательно должен содержать в себе существенные условия.

Далее проанализируем условия лицензионного договора на примере договора о предоставлении прав на аудиовизуальные произведения. В соответствии с абзацем 3 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 №262-З «Об авторском праве и смежных правах» под аудиовизуальным произведением понимается – «произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения их звуком), создающих впечатление движения, и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств», на практике чаще всего встречаются лицензионные договоры на приобретение прав в сфере кинематографа (фильмы и сериалы), а также телепроизведения для применения их в эфирном вещании телепрограмм.

Проанализируем существенные условия рассматриваемого договора.

1. Предмет договора.

Предметом лицензионного договора будет являться предоставление правообладателем исключительных либо неисключительных прав на использование аудиовизуального произведения. Отметим, что чаще всего нарушения обязательств по лицензионному договору возникают в отношении предмета договора. Данные нарушения объясняются несколькими факторами: недостоверность гарантии законности обладания правами

на объект интеллектуальной собственности, предоставляемые лицензиату по договору; существование выданных лицензиаром третьим лицам исключительных лицензий на использование объектов интеллектуальной собственности, переданных лицензиату по неисключительной лицензии теми же способами; отсутствие всех необходимых разрешений от всех авторов, уполномоченных органов и организаций на использование объектов интеллектуальной собственности в порядке, предусмотренном договором. Исходя из этого возникает вопрос, как лицензиату обезопасить себя и минимизировать юридические риски? При заключении лицензионного договора на приобретение прав лицензиат должен удостовериться в том, что исключительным правом действительно можно распорядиться по лицензионному договору, однако и в данной ситуации попадаются недобросовестные правообладатели. Поэтому единственный способ защитить себя лицензиату – это включить в договор обязательное условие следующего содержания: «Лицензиар несет полную ответственность перед любыми третьими лицами при возникновении с их стороны любых претензий к лицензиату относительно использования объектов интеллектуальной собственности». Таким образом, в случае, когда лицензиар обладает неисключительными правами на объект интеллектуальной собственности, и он эти права передает лицензиату под видом исключительной лицензии, при возникновении претензий третьих лиц лицензиар берет полную ответственность за распространение таких прав на себя, а лицензиат может избежать юридические риски, обусловленные недобросовестностью лицензиара.

2. Способы использования объекта с интеллектуальной собственности.

В договоре должны быть предусмотрены конкретные способы использования объекта интеллектуальной собственности. Например, способы использования кинофильма – воспроизведение его для вещания в рамках собственной телепрограммы лицензиата или распространение кинофильма посредством продажи третьим лицам.

3. Территория, на которой допускается использование объекта интеллектуальной собственности.

Данное условие необходимо указывать, когда договор заключает правообладатель, который не является автором аудиовизуального произведения. В случае, когда стороной договора является сам автор при отсутствии территории распространения прав, то действие договора ограничивается Республикой Беларусь.

4. Срок использования лицензионных прав.

Важное условие особенно если договор заключает правообладатель, так как правообладатель сам имеет ограниченный срок лицензии на аудиовизуальное произведение, поэтому указание конкретного срока действия лицензии еще один способ избежать юридических рисков для лицензиата.

Также существуют рекомендуемые условия договора, которые могут выступать гарантией надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.

1. Размер лицензионного вознаграждения и его валютный эквивалент.

Так как по общему праву лицензионный договор возмездный, то целесообразно указывать размер вознаграждения. Это может быть фиксированная сумма, оговоренная сторонами, либо процент от продажи кинофильмов. Рекомендуется в договоре указывать валюту лицензионного вознаграждения и его эквивалент, так как правообладатель может являться нерезидентом Республики Беларусь, во избежание нарушений обязательств, в договоре указывается валюта вознаграждения, а также в каком эквиваленте будет осуществляться пересчет валюты.

2. Срок оплаты лицензионного вознаграждения.

Устанавливается по соглашению сторон. Также срок оплаты может быть раздроблен на несколько частей это уместно делать в случае, когда передаются права по одному договору сразу на несколько кинофильмов и они имеют разный срок использования прав.

3. Ответственность сторон за нарушение конкретных обязательств по договору.

За нарушение особенно важных для сторон обязательств целесообразно прописать ответственность. Это будет стимулировать другую сторону к надлежащему исполнению соответствующего обязательства.

4. Порядок предоставления справки о резиденстве.

Это одно из важных условий лицензионного договора заключаемого с нерезидентами Республики Беларусь. Данная справка подтверждает постоянное местопребывание юридического лица лицензиара и позволяет избежать нарушение норм налогового законодательства лицензиату. В договоре разумно указать срок предоставления справки, а также условия налогообложения при непредоставлении справки.

Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что в эпоху стремительной информатизации и цифровизации люди всё чаще обращаются за приобретением тех или иных прав на объекты интеллектуальной собственности, когда в свою очередь лицензионный договор не успел твердо закрепиться в системе гражданско-правовых договоров, не имея четких положений, которые будут защищать в равной мере все стороны договора. Отсюда и возникает главная проблематика лицензионного договора. Исходя из судебной практики споров касаясь прав на объекты интеллектуальной собственности суд в большинстве случаев придерживается позиции удовлетворения требований правообладателей, так как по условиям любого лицензионного договора к правообладателю выдвигается лишь одно требование не препятствовать лицензиату при использовании прав на объекты интеллектуальной собственности, поэтому не всегда легко привлечь его к ответственности,

даже если правообладатель игнорирует требования и допускает нарушения. Когда в свою очередь на лицензиата возложены большие юридические риски и объем ответственности. Такое неравноправие сторон возникает в силу отсутствия закрепленных на законодательном уровне положений лицензионного договора об ответственности сторон, которое бы не допускало пренебрежения правами лицензиата.

ЛИТЕРАТУРА

1. Михайлов, С. Г. Специфические черты лицензионного договора в советском гражданском праве / С. Г. Михайлов // Гражданско-правовой договор и его функции : межвуз. сб. науч. тр. / Свердлов. юрид. ин-т ; отв. ред. О. А. Красавчиков. Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та, 1980. – С. 133–142.
2. Богуславский, М. М. Покупка и продажа лицензий во внешней торговле СССР / М. М. Богуславский // Сов. государство и право. – 1968. – № 5. – С. 53–61.
3. Городисский, М. Л. Лицензии во внешней торговле СССР / М. Л. Городисский. М. : Междунар. отношения, 1972. – 200 с.
4. Штумпф, Г. Лицензионный договор / Г. Штумпф ; пер. А. К. Кудряшова, В. В. Драгунова ; под ред. М. М. Богуславского. М. : Прогресс, 1988. – 478 с.
5. Гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : БЕК, 2003. Т. 2. Полутом 1. – 720 с.
6. Лосев, С. С. Лицензионный договор в гражданском праве Беларуси / С. С. Лосев // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2008. – № 2. – 37 – 41 с.
7. Халецкая, Т. М. К вопросу о предмете лицензионного договора / Т. М. Халецкая, Н. И. Ивуть // Устойчивый рост национальной экономики: инновации и конкурентоспособность : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. аспирантов и молодых ученых, Минск, 28–29 нояб. 2012 г. / редкол.: Г. А. Короленок [и др.]. – Минск: РИВШ, 2012. – 65–67 с.
8. Городисский, М. Л. Лицензионный договор / М. Л. Городисский. – М., 1961. – 5 с.
9. Калиничева, Е. П. Лицензионный договор как основание возникновения обязательств: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Е. П. Калиничева. – Ростов н/Д, 2011. – 193 с.
10. Богуславский, М. М. Международная передача технологий : правовое регулирование / М. М. Богуславский, О. В. Воробьева, А. Г. Светланов. – М.: Наука, 1985. – 279 с.
11. Вольнец-Руссет, Э. Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках) / Э. Я. Вольнец-Руссет. – М. : Экономистъ, 2004. – 325 с.
12. Лосев, С. С. Проблемы правового регулирования оборота исключительных прав в Республике Беларусь / С. С. Лосев. – Минск: Бел. наука, 2006. – 245 с.