

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НИУ «БелГУ»)**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ТРУДОВОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

**ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ:
ОБЩЕЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ**

Магистерская диссертация
обучающегося по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
магистерской программе «Предпринимательское право, коммерческое право»
заочной формы обучения, группы 01001562
Прокопова Олега Викторовича

Научный руководитель:
к.ю.н. Федорященко А.С.

Рецензент:
Заместитель генерального
директора по юридическому
сопровождению сделок с
недвижимостью
ООО «УК Добрыня»
Пономарева Ю.Е.

БЕЛГОРОД 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Общая характеристика лицензионного договора.....	10
1.1. Понятие и характерные черты лицензионного договора.....	10
1.2. Консенсуальный характер лицензионного договора.....	13
1.3. Возмездность лицензионного договора	20
Глава 2. Конструкция лицензионного договора по современному российскому праву.....	26
2.1. Существенные условия лицензионного договора.....	26
2.2. Требования к форме лицензионного договора и последствия их несоблюдения.....	33
Глава 3. Особенности правовой регламентации некоторых лицензионных договоров в коммерческой сфере.....	46
3.1. Особенности лицензионного договора о предоставлении прав на товарный знак.....	46
3.2. Особенности лицензионного договора о предоставлении прав на ноу- хау.....	50
Заключение.....	59
Список использованной литературы.....	63

ВВЕДЕНИЕ

Распоряжение результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации в последнее время приобрело массовый характер и осуществляется при помощи их передачи в определенном объеме. Правовой механизм обеспечения рыночного оборота интеллектуальных продуктов отличается от оборота объектов материального мира.

Распоряжение интеллектуальными правами представляет собой возможность по своему усмотрению отчуждать результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в полном объеме или разрешить использовать их на определенных условиях. Возможность предоставления другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации представляет собой форму распоряжения исключительным правом.

Данные правоотношения опосредуются, как правило, соответствующими договорными конструкциями, различными по своему содержанию. Договорно-правовые отношения в гражданском обороте прав на интеллектуальную собственность занимают центральное место и существенным образом отличаются от договорных отношений по поводу отчуждения имущественных прав и имеют свои особенности.

Значение договоров в сфере оборота интеллектуальных прав состоит в существовании правовой формы вовлечения результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в гражданский оборот.

В условиях развития современного гражданского законодательства возрастают роль и значение договорного регулирования в гражданском обороте, что обуславливает необходимость повсеместного изучения гражданско-правовых договорных конструкций.

Все это свидетельствует об актуальности избранной темы исследования.

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе заключения и реализации лицензионного договора, то есть соглашения, по которому 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.

Предметом исследования являются российские и международные правовые нормы, регулирующие правоотношения в данной сфере.

Цель диссертационного исследования состоит в системном правовом анализе природы лицензионного договора применительно к предпринимательской сфере деятельности. На основе выделенной цели в работе сформулированы следующие задачи:

1. дать общую характеристику лицензионного договора, включая его понятие и ключевые признаки и черты,
2. выделить конструктивные особенности лицензионного договора с позиций современного российского права,
3. проанализировать отдельные особенности правовой регламентации некоторых лицензионных договоров в коммерческой сфере.

Теоретическую основу исследования составили труды российских и зарубежных авторов, посвященные распоряжению интеллектуальными правами. В частности, в работе проводится анализ точек зрения Е.Б. Александрова, Б.С. Антимонова, Н.А. Боровинской, М.И. Брагинского, В.С. Витко, В.В. Витрянского, Э.П. Гаврилова, В.П. Грибанова, И.А. Зенина, А.Г. Карапетова, Я.М. Магазинера, Е. Наумовой, Е.А. Павловой, А.С. Прокофьева, А.С. Райникова, В.М. Смирновой, А.П. Сергеева, Е.А. Флейшиц, И.С. Чупрунова, Д.Ю. Юркина и других.

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, российское законодательство (в частности,

Гражданский кодекс), международные акты (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), Парижская конвенция по охране промышленной собственности и другие).

Эмпирическая основа работы представлена правоприменительной практикой (решениями и постановлениями судов различных уровней).

Методологическая основа исследования магистерской диссертации основана на общенаучных и частных методах познания: диалектическом методе, методе анализа и синтеза, историко-правовом, сравнительного правоведения, формально-юридическом, логическом, системном.

Научная новизна исследования заключается в системном подходе к анализу как универсальной правовой регламентации лицензионных договоров в целом, так и специальной правовой регламентации лицензионных договоров в предпринимательской области с учетом изменений в законодательстве и накопившихся проблем в практике.

Теоретическая и практическая значимость диссертации содержит возможность использовать предложения, сформулированные в работе, в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства в соответствующей области; применять авторские выводы для углубления дальнейших исследований обозначенной проблематики; использовать результаты данного исследования в учебном процессе в целях подготовки юридических кадров высшей школы; наконец, работа потенциально может быть интересна правоприменителям (прежде всего, судам).

Положения, выносимые на защиту:

Исследование лицензионного договора по современному российскому праву, предпринятое в настоящей работе, показало, что со вступлением в силу части IV ГК РФ и дальнейших изменений к ней в отношении лицензионного договора по многим актуальным вопросам нет однозначного понимания.

1. Как известно, ГК РФ не содержит определений консенсуального и реального договоров, но предусматривает разделение договоров по моменту их

заключения (п. 1 и 2 ст. 433 ГК РФ). При этом условие об отнесении договора к реальному в Кодексе формулируется путем указания на содержание действий обязанной стороны словом «передает», а к консенсуальному - выражением «обязуется передать».

Определение лицензионного договора содержит формулировку его конструкции в ст. 1235 ГК РФ, в которой к действиям лицензиара относятся такие понятия, как «предоставляет» или «обязуется предоставить», из чего можно сделать вывод, что лицензионный договор может быть как реальным, так и консенсуальным и участники гражданского оборота имеют возможность выбора между реальной и консенсуальной моделями договора.

Таким образом, по воле законодателя модель лицензионного договора является двойкой - реальной и консенсуальной, и при этом выбор конкретной модели договора оставляется на усмотрение участников гражданского оборота, что представляется неприемлемым.

Исходя из правовой природы лицензионного договора и нематериальности его объекта, он должен быть построен только по модели консенсуального договора и не нуждается в конструкции реального договора. Более того, все договоры в сфере интеллектуальной собственности не должны строиться законодателем по модели реального договора.

2. Согласно общему мнению ученых бесспорными существенными условиями лицензионного договора являются: 1) предмет договора, 2) способы его использования и 3) условие о вознаграждении для возмездного договора.

Законодателем существенные условия лицензионного договора прямо не сформулированы, но исходя из п. 6 ст. 1235 ГК РФ предметом и условиями, названными законом существенными или необходимыми для договора данного вида, т.е. существенными в силу закона, являются: 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности, право использования которого предоставляется по договору; 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности.

Полагаю, что указанные законодателем существенные условия не включают все необходимые условия для лицензионного договора и они должны быть дополнены следующими условиями:

- 1) размер вознаграждения (порядок его определения) для возмездного договора;
- 2) объект договора;
- 3) предел (объем) использования результата интеллектуальной деятельности тем или иным способом;
- 4) срок использования результата интеллектуальной деятельности;
- 5) территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности;
- 6) передача оригинала (копии) результата интеллектуальной деятельности.

3. Лицензионный договор в целом может быть как возмездным, так и безвозмездным. Однако в отношениях между коммерческими организациями предусмотрен запрет на безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по данному договору. Данный запрет в целом находится в русле подхода законодателя к безвозмездным сделкам в предпринимательской среде, применяется только к договорам, заключенным после его введения (то есть после 1 октября 2014 года), может быть оценен положительно. Однако существует возможность его обхода, например, включением в правоотношения некоммерческой организации, что требует совершенствования правовых положений.

4. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если Гражданским Кодексом не предусмотрено иное, и, как следствие, несоблюдение письменной формы влечет за собой недействительность договора. Вид недействительности договора в данном случае – его ничтожность. Этот вывод основан на том, что по отношению к лицензионному

договору закон не устанавливает оспоримости такой сделки, поэтому к ней должно применяться общее правило ст. 168 ГК РФ о ничтожности.

5. В пункте 2 ст. 1489 ГК РФ закреплены важные нормы о гарантии качества лицензируемых товаров, на которые помещается лицензионный товарный знак. И, в частности, Кодекс указывает на наличие у лицензиара права осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. Во взаимосвязи вышеуказанных норм такая ответственность представляется чрезмерной. Следует либо закрепить обязанность лицензиара контролировать качество товара (тогда солидарная ответственность уместна), либо оставить за ним право контроля, но исключить солидарность ответственности.

6. Главным недостатком всей юридической конструкции секрета производства в действующем российском законодательстве является нечеткость легальной формулировки секрета производства (ноу-хау). В связи с этим представляется необходимой конкретизация законодателем предмета лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (1469 ГК РФ) путем легального включения в структуру этого предмета материальных носителей, в которых зафиксированы или выражены сведения, являющиеся ноу-хау.

Результаты магистерского исследования прошли апробацию в рамках двух опубликованных статей. 1) О запрете на безвозмездное отчуждение или передачу исключительного права между коммерческими организациями // Перспективы развития и совершенствования российского законодательства: Материалы научно-практического круглого стола, посвященного Дню России (Белгород, 9 июня 2017 г.). – Белгород: ООО «Эпицентр», 2017; 2) Спорные аспекты правового регулирования лицензионного договора // Развитие конституционных основ в отраслевом законодательстве: Материалы научно-практического круглого стола, посвященного Дню Конституции Российской

Федерации (Белгород, 4 декабря 2017 г.). – Белгород: ООО «Эпицентр», 2017.

Структура магистерской диссертации обусловлена целью и задачами, которые ставились при ее написании, и представляет собой: введение, три главы, состоящие из шести параграфов, заключение и список использованной литературы.

Глава 1. Общая характеристика лицензионного договора

1.1. Понятие и характерные черты лицензионного договора

В соответствии с ГК РФ¹ правообладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности² наделен правомочиями пользования и распоряжения. Распорядиться исключительным правом на объект ИС можно как путем полной передачи исключительного права другому лицу (производному правообладателю), так и путем временного предоставления права использования этого объекта.

Гражданско-правовой способ распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации представляет собой правовой механизм, реализуемый посредством совершения правообладателем юридически значимых волевых действий в форме сделок (односторонних или двусторонних), в результате которых происходит изменение или создается возможность изменения субъектного состава правообладателей исключительного права³.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает несколько видов договоров, которые опосредуют передачу прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Договор (соглашение) о передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности - это сделка, предметом которой является передача отдельных исключительных имущественных прав правообладателем в пределах осуществления, установленных договором и не противоречащих закону, - другому лицу, которое принимает право и реализует его в собственном интересе, а также в порядке и на условиях, определенных договором, может

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. N 52 (1 ч.). Ст. 5496.

² Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: Особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014. 160 с.

³ Касьянов А.С. Договорные способы распоряжения исключительным правом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 12.

быть обязано самостоятельно осуществлять их защиту от незаконного посягательства со стороны неуправомоченных лиц¹.

В настоящее время раздел VII ГК РФ регулирует целый ряд договорных обязательств, с помощью которых осуществляется распоряжение исключительными правами. К ним могут быть отнесены договор залога исключительных прав (п. 5 ст. 1233 ГК РФ), договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ), лицензионный договор (ст. 1235 ГК РФ), сублицензионный договор (ст. 1238 ГК РФ), договоры заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, в том числе договор авторского заказа (ст. 1288 - 1290, 1296 ГК РФ), договор о создании промышленного образца (ст. 1372 ГК РФ), договор о создании, выведении или выявлении селекционного достижения (ст. 1431 ГК РФ) и др. Наряду с частью четвертой ГК РФ часть вторая также закрепляет договорный институт, опосредующий использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, - это договор коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ).

Перечисленные договоры можно классифицировать на договоры о передаче права во временное пользование и распоряжение, а также на договоры об отчуждении прав. Подобные примеры классификации часто встречаются на страницах юридической литературы². При этом отдельные виды рассматриваемых договоров так же часто являются предметом научных изысканий.

Лицензионный договор (ст. 1235 ГК РФ) в отличие от договора об отчуждении исключительных прав предполагает временный и ограниченный переход правомочия использования объекта ИС, входящего в содержание исключительного права. «Лицензионное соглашение на сегодняшний день

¹ Скворцов А.А. Договоры о передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 7.

² Сова В.В. Классификация и содержание договоров в сфере интеллектуальной собственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 9.

представляет собой наиболее распространенный вид сделки в гражданском обороте в сфере интеллектуальной собственности во всем мире»¹.

Лицензионный договор - соглашение, по которому обладатель исключительного права на объект ИС (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого объекта в предусмотренных договором пределах.

Сторонами лицензионного договора выступают: лицензиар - обладатель исключительного права и лицензиат - временный пользователь объекта ИС, которыми могут быть любые субъекты гражданских прав с соблюдением правил о правоспособности. Это отличает лицензионный договор от сходного с ним договора коммерческой концессии, сторонами которого могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Предметом лицензионного договора является право использования определенного объекта ИС определенными в договоре способами, и лицензиат вправе использовать объект только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором. Право использования объекта ИС, прямо не указанное в договоре, не считается предоставленным лицензиату, потому важно тщательно продумать (и зафиксировать в тексте договора) желаемые возможности использования объекта. Использование лицензиатом объекта способом, не указанным в договоре, либо по прекращении действия лицензионного договора может повлечь не только гражданско-правовую ответственность за нарушение исключительного права, но и административную и уголовную ответственность.

Для лицензионных договоров характерны следующие признаки:

- целью лицензионного договора является приобретение лицензиатом прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам - лишь в пределах, разрешенных лицензиаром (на

¹ Боровинская Н.А., Юркин Д.Ю. Лицензионный договор как самостоятельный вид договора в РФ // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2011. N 2. С. 14 - 18.

основании сублицензии), при этом лицензиат должен выступать субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта;

- по лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляются отдельные правомочия на определенных условиях, в связи с чем в науке зачастую проводят аналогию лицензионного договора и договора аренды¹;

- за лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится обремененным лицензионным договором;

- лицензиат становится как правообладателем на определенных условиях и в пределах, которые установлены договором, так и должником по отношению к лицензиару;

- лицензиат вправе предоставлять приобретенные права другим лицам только с согласия правообладателя, автоматически это право с заключением лицензионного договора не переходит;

- существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, вознаграждении;

- если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, то соответствующий договор считается незаключенным. 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 требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

1.2. Консенсуальный характер лицензионного договора

¹ Александров Е.Б. Особенности гражданско-правового регулирования договора патентной лицензии в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 16.

ГК РФ не содержит определений консенсуального и реального договоров, но предусматривает разделение договоров по моменту их заключения (п. 1 и 2 ст. 433 ГК РФ¹). При этом условие об отнесении договора к реальному в Кодексе формулируется путем указания на содержание действий обязанной стороны - «передает», а к консенсуальному - «обязуется передать».

Определение лицензионного договора содержит формулировку его конструкции в ст. 1235 ГК РФ, в которой к действиям лицензиара относятся такие понятия, как «предоставляет» или «обязуется предоставить», откуда можно сделать вывод, что лицензионный договор может быть как реальным, так и консенсуальным и что участники гражданского оборота имеют возможность выбора между реальной и консенсуальной моделями договора.

Кроме лицензионного договора есть ряд других договоров, в отношении которых Кодекс допускает как реальный, так и консенсуальный характер, например: 1) договор дарения (ст. 572 ГК РФ); 2) договор безвозмездного пользования (ст. 689 ГК РФ); 3) договор финансирования под уступку денежного требования (ст. 824 ГК РФ) и др.

Можно предположить, что поскольку конструкция лицензионного договора установлена императивной нормой закона, то формулировка «предоставляет» или «обязуется предоставить» является необходимым и достаточным критерием при квалификации лицензионного договора в качестве реального или консенсуального.

Безусловно, конструкцию сделки *de lege lata* определяет законодатель, а не доктрина, но достаточно ли одной формулировки, «использования в определении договора глагола в форме настоящего времени «передает»², для характеристики в законодательстве и в гражданско-правовой доктрине лицензионного договора как реального?

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.

² Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2004. С. 19.

В научной литературе позиция, трактующая употребление законодателем в определении договора формулировок «предоставляет» или «обязуется предоставить» как достаточное основание для классификации договора в качестве реального или консенсуального, является господствующей.

Такой точки зрения придерживается, например, И.С. Чупрунов, отмечая, что особенностью договоров о распоряжении исключительными правами является то, что «согласно положениям четвертой части ГК возможно существование как реальной, так и консенсуальной модели данных договоров: законодатель в ст. 1234 и 1235 ГК употребляет аналогичные словесные конструкции - «передает или обязуется передать» и «предоставляет или обязуется предоставить»¹. Он указывает при этом на то, что «разграничение между реальными и консенсуальными договорами производится по моменту заключения договора»² и что моментом заключения консенсуального договора является момент достижения соглашения между сторонами (п. 1 ст. 433 ГК РФ), реального - после передачи имущества. При этом под «имуществом», подлежащим передаче, И.С. Чупрунов подразумевает право использования: «...по консенсуальному договору о распоряжении исключительным правом обладатель исключительного права с момента достижения соглашения по всем существенным условиям возлагает на себя обязанность по передаче данного права (предоставлению права использования)». При этом он отмечает, что участники оборота имеют возможность выбора между реальной и консенсуальной моделями договоров о распоряжении исключительным правом.

Замечу, что Ю.А. Тарасенко говорит о возможности выбора модели вообще для любого вида договора: «Исходя из принципа свободы договора (ст. 421 ГК) лица вправе избрать для любого договора как реальную, так и консенсуальную модель»³. Более того, он считает, что реальный договор можно превратить в консенсуальный путем заключения предварительного договора¹.

¹ Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. N 1. С. 118.

² Там же.

³ Тарасенко Ю.А. Проблемные аспекты общего учения о договоре // Гражданское право: Актуальные

Э.П. Гаврилов также соглашается с приведенным критерием разделения договоров: «В статье 1234 договор об отчуждении исключительного права определяется как договор, по которому правообладатель передает или обязуется передать исключительное право приобретателю... Таким образом, договоры на объекты исключительных прав подразделяются на реальные и консенсуальные...»², но при этом он само деление частью IV ГК РФ лицензионных договоров на реальные и консенсуальные считает ошибкой законодателя.

Э.П. Гаврилов, не соглашаясь с возможностью существования лицензионного договора как реального, в качестве причины указывает на то, что «реальными считаются такие договоры, для заключения которых требуется вручение какого-либо материального предмета (вещь, деньги). Для вручения материального предмета надо иметь право владения этим предметом». И ввиду того, что в сфере интеллектуальных прав правомочие «владение» отсутствует, он приходит к выводу о том, что в части интеллектуальных прав «не может быть реальных договоров; все договоры в этой сфере - консенсуальные»³. При этом в качестве причины неприменимости к результатам интеллектуальной деятельности права владения указывает на то, что «исключительное право на охраняемые объекты никакого права владения не знает и знать не может, поскольку рассматриваемые объекты являются нематериальными, идеальными»⁴.

Среди цивилистов в отношении невозможности владения результатами интеллектуальной деятельности это общая позиция (*communis opinio*).

проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 423.

¹ Там же. С. 425.

² Белая книга: история и проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной собственности: Сборник документов, материалов и научных статей / Под ред. д.ю.н. В.Н. Лопатина // <http://www.council.gov.ru/files/journalsf/number/20070516134945.pdf>.

³ Там же.

⁴ Гаврилов Э.П. Общие положения права интеллектуальной собственности: краткий комментарий к главе 69 ГК РФ. С. 27.

Мне представляется, что указание на нематериальный характер объектов интеллектуальных прав как на причину невозможности квалификации лицензионного договора в качестве реального не выдерживает критики.

Во-первых, законодатель, говоря в п. 2 ст. 433 ГК РФ о передаче имущества, под имуществом понимает не только материальные предметы, но и нематериальные, например деньги, ценные бумаги, в том числе бездокументарные, относя их к вещам.

На это обращают внимание Б.Л. Хаскельберг и В.В. Ровный. По их мнению, из анализа содержащихся в различных договорах формулировок акта передачи как предпосылки заключения реального договора следует, что акт передачи может касаться не только вещей, но и денег, ценных бумаг, имущественных прав, и отсюда делают вывод о том, что «необходимая для совершения реальных договоров передача... не должна пониматься только как передача вещи»¹. Замечу, что и законодатель не говорит о передаче вещи, а именно о передаче имущества.

Но этот вопрос является дискуссионным, и Е.А. Крашенинников, например, считает, что «в самом понятии реального договора заложено, что он связан с вещами, которые передаются в собственность или во владение»².

Во-вторых, под имуществом, подлежащим передаче для совершения лицензионного договора, Э.П. Гаврилов ошибочно понимает сами объекты интеллектуальной собственности («невещи»).

Такое же понимание имущества находим у В.Н. Кастальского, когда он пишет, что, «принимая во внимание нематериальный характер объекта договора об отчуждении исключительного права, представляется сомнительной целесообразность использования конструкции реального договора»³.

Как видим, авторами не принимается во внимание то обстоятельство, что объектом правомочия «распоряжение» является не результат интеллектуальной

¹ Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Указ. соч. С. 20.

² Крашенинников Е. Комментарий к статье 409 ГК РФ // Хозяйство и право. 2003. N 9. С. 102.

³ Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. М.: Статут, 2008. С. 62.

деятельности, а право его использования. И поэтому результат интеллектуальной деятельности не может быть «имуществом», подлежащим передаче по лицензионному договору.

Возможно, что в случае, когда предметом договора является отчуждение экземпляров объектов интеллектуальной собственности, есть основание говорить об их передаче, поскольку материальный носитель является вещью и соблюдается условие для построения конструкции реального договора. Но это уже будет другой вид договора - договор купли-продажи (поставки) экземпляров произведения.

В случае лицензионного договора его правовой сущностью, как она определена законодателем, является обеспечение осуществления исключительных прав в отношении объекта интеллектуальной собственности путем передачи права использования объекта в определенных пределах, т.е. предоставление права использования, а не передача (отчуждение) объекта (оригинала или копии) интеллектуальных прав. Исходя из этого невозможность владения объектом интеллектуальных прав вообще не может являться критерием (основанием) квалификации лицензионного договора в качестве консенсуального или реального, ведь предметом предоставления (передачи) являются не объекты права, а права использования этих объектов.

Таким образом, только права использования могут являться тем «имуществом», которое может подлежать передаче для перфекции лицензионного договора.

В настоящее время в цивилистической литературе отсутствует единая точка зрения на конструкцию лицензионного договора, и вопрос о том, по какой модели, исходя из своей правовой природы, он может быть построен, носит дискуссионный характер.

Е.А. Дедков и Е.Б. Александров как договор об отчуждении исключительных прав, так и лицензионный договор считают консенсуальными договорами¹.

Е.А. Суханов, напротив, считает, что «лицензионный договор по своей юридической природе... может быть как реальным... так и консенсуальным»².

По мнению А.С. Райникова, из дефиниции лицензионного договора следует, что он может быть как консенсуальным, так и реальным³.

А.П. Сергеев, определяя авторский договор как договор, по которому «автор передает или обязуется передать приобретателю свои права на использование произведения в пределах и на условиях, согласованных сторонами»⁴, тем самым допускает как консенсуальный, так и реальный характер авторского договора.

Таким образом, в доктрине допускается построение лицензионного договора по конструкции как консенсуального, так и реального договора. Но при этом многими авторами указывается на спорность заключения договора по модели реального по той причине, что интеллектуальный продукт, который, как они полагают, должен подлежать передаче, является нематериальным и его просто невозможно физически передать.

Присоединяюсь к мнению о том, что возможность существования реальной модели лицензионного договора является спорной, но при этом считаю неверным указание на невозможность физической передачи объекта интеллектуальной собственности как на основании суждения.

Модель реального договора возможна при определенных условиях: 1) при необходимости защиты кредитора (М.И. Брагинский); 2) при определенном содержании договора (отчуждение имущества со сменой правообладателя)

¹ Дедков Е.А., Александров Е.Б. Сделки по распоряжению правом на товарный знак: отчуждение и лицензия // Сделки: проблемы теории и практики: Сб. ст. / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. С. 413, 419.

² Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Г.Е. Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 335.

³ Райников А.С. Соотношение договора коммерческой концессии со смежными гражданско-правовыми институтами // Вестник гражданского права. 2008. N 3. С. 23.

⁴ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2001. С. 260.

(Б.Л. Хаскельберг, В.В. Ровный); 3) при необходимости обеспечения исполнения обязательства должником, когда действия обоих обязанных лиц заключаются в передаче (возврате) вещи, являющейся предметом договора (И.Б. Новицкий)¹.

Удовлетворяет ли лицензионный договор какому-либо из этих условий?

На наш взгляд, передача имущества является действием, имеющим значение для заключенности договора, возникновения правоотношений, т.е. имеет конститутивное значение, установленное законодателем, а именно нормой п. 2 ст. 433 ГК РФ, согласно которой «если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества».

Таким образом, для заключения реального договора необходимо наличие юридического состава, включающего в себя два конститутивных элемента: 1) выражение сторонами согласованной воли (достижение консенсуса) по существенным условиям договора; 2) передачу имущества, по отношению к которому впоследствии должником будут совершаться действия, составляющие предмет данного договора.

При этом выполнение юридических фактов, входящих в состав договора, производится в строгой последовательности, а именно: сначала требуется достижение сторонами соглашения, затем - совершение действия по передаче имущества, что отсутствует в лицензионном договоре.

Поэтому, хотя по формулировке законодателя лицензионный договор может быть построен по модели как реального, так и консенсуального договора, но, исходя из его правовой природы, такой договор может быть только консенсуальным.

1.3. Возмездность лицензионного договора

¹ Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М.: Статут, 2011.

Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным в отличие от всегда возмездного договора коммерческой концессии. При этом, так же как и в договоре об отчуждении исключительного права, отсутствие в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения делает договор незаключенным, общие правила определения цены в этом случае не применяются. Но в отношениях между коммерческими субъектами есть действуют особые правила.

12 марта 2014 года в положения Гражданского кодекса¹ о договорах по распоряжению исключительным правом были внесены изменения в части запрета на безвозмездность таких договоров между коммерческими организациями. В частности, в статье 1234 ГК появилась часть 3.1, где указывается, что не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Аналогичный запрет касается и лицензионного договора. Часть 5.1 статьи 1235 ГК гласит, что не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

Не у кого не вызывает сомнений, что данные положения являются как бы продолжением классического запрета дарения между коммерческими организациями, установленного в статье 575 ГК РФ² еще в 1994 году.

Мотивы установления таких запретов, по мнению, например, Э. Гаврилова, направлены на упорядочение налоговых правоотношений³. А.Л.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. N 52 (1 ч.). Ст. 5496.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. N 5. Ст. 410.

³ Гаврилов Э. Законодательство об интеллектуальных правах: новеллы, внесенные Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ в главу 69 ГК РФ // Хозяйство и право. 2014. N 8. С. 50 - 67.

Маковский считает, что запрещение дарения между коммерческими организациями установлено «исходя из того, что безвозмездные имущественные отношения между организациями, само существование которых порождено целью извлечения прибыли (п. 1 ст. 50), как правило, ненормальны и могут использоваться в ущерб интересам их кредиторов»¹. Каковы бы ни были причины этих запретов, можно констатировать, что законодатель в данном вопросе последователен.

Новеллы части 4 ГК в это сфере в целом положительно оцениваются в литературе.

Так, В.И. Еременко и В.Н. Евдокимова считают, что указанное нововведение в условиях обособления интеллектуальных прав от вещных прав представляется своевременным и логичным². Но высказываются и опасения, что эти положения могут оказаться недействительными, что их можно довольно легко обойти, включив, например, в цепочку таких договоров некоммерческую организацию или подчинив договор иностранной юрисдикции. К тому же новый запрет, содержащийся в п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ, относится лишь к узкому кругу лицензионных договоров³.

Данные опасения можно считать обоснованными, действительно, обход закона в такой ситуации возможен. Кроме того, следует высказать и другие соображения. Прежде всего, нужно четко определиться по вопросу договоров, заключенных до 1 октября 2014 года, то есть до введения в действие рассматриваемых запретов. Ответ на этот вопрос неочевиден по причине того, что возможность заключения безвозмездных договоров об отчуждении или передаче исключительного права между коммерческими организациями ставилась под сомнение и ранее указанной даты. Г.А. Трофимова и до установления рассматриваемого прямого запрета считала договоры о

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 312.

² Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Нововведения в части общих положений в разделе VII Гражданского кодекса РФ // Адвокат. 2014. N 10. С. 12 - 25.

³ Гаврилов Э. Указ. соч.

безвозмездной передаче исключительного права и договоры дарения равнозначными, отсюда следовал вывод, что при заключении договоров о передаче исключительных прав должны соблюдаться те ограничения, которые установлены законом для договора дарения - запрет на совершение дарения между коммерческими организациями. Сделки безвозмездного характера между коммерческими организациями о передаче исключительных прав должны, по мнению автора, признаваться противоречащими закону¹.

С таким подходом согласиться нельзя. В качестве аргументов можно привести мнение А.И. Савельева, который в 2013 году указывал, что лицензионный договор является самостоятельным видом гражданско-правового договора, специальные нормы законодательства, посвященные регулированию этого договора, содержат прямое указание на допустимость заключения безвозмездного договора без ограничений его субъектного состава (п. 5 ст. 1235 ГК РФ), часть четвертая ГК РФ не предусматривает возможности субсидиарного применения положений главы 32 Кодекса о договоре дарения применительно к вопросам регулирования лицензионных соглашений. Эта позиция представляется вполне обоснованной и подтверждается судебной практикой тех лет (см., например, Постановление ФАС Уральского округа от 25.05.2012 N Ф09-3541/12 по делу N А60-26562/2011²).

Что касается обратной силы закона, то общеизвестно, что согласно пункту 2 статьи 4 ГК РФ³ по отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

Отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со статьей 422 этого Кодекса.

¹ Трофимова Г.А. Правовая природа договора об отчуждении исключительного права // Юридический мир. 2013. N 5. С. 35 - 39.

² Постановление ФАС Уральского округа от 25.05.2012 N Ф09-3541/12 по делу N А60-26562/2011 // СПС «КонсультантПлюс».

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.

В соответствии с пунктом 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (пункт 2 той же статьи).

Непосредственно в Федеральном законе от 12.03.2014 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹ не установлено каких-либо изъятий (касательно статей 1234, 1235 ГК) из общего правила об обратной силе закона, лишь воспроизведено универсальное правило: «Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона» (п. 7 ст. 7).

Поэтому безвозмездные договоры об отчуждении исключительного права или безвозмездные лицензионные договоры между коммерческими организациями, заключенные до 1 октября 2014 года должны признаваться действительными и перезаключению не подлежат. Это вывод подтверждается и

¹ Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. N 11. Ст. 1100.

судебной практикой.

В частности, при рассмотрении аргумента одной из сторон о ничтожности лицензионного договора от 24.04.2006 ввиду его безвозмездности Суд по интеллектуальным правам указал, что согласно пункту 3 статьи 1234 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент заключения договора об уступке патента на изобретение от 29.07.2008 № 2) по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, на момент заключения договора об уступке патента на изобретение от 29.07.2008 № 2 закон допускал и заключение безвозмездных договоров об отчуждении исключительного права¹.

В заключение рассмотрения запрета на безвозмездное отчуждение или передачу исключительного права в отношениях между коммерческими организациями можно отметить, что данный запрет в целом находится в русле подхода законодателя к безвозмездным сделкам в предпринимательской среде, применяется только к договорам, заключенным после его введения (то есть после 1 октября 2014 года), может быть оценен положительно. При этом действенность рассматриваемых норм сомнительна, так как оставляет участникам правоотношений возможность их обойти.

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2016 по делу № А53-6239/2010 // <http://ras.arbitr.ru>

Глава 2. Конструкция лицензионного договора по современному российскому праву

2.1. Существенные условия лицензионного договора

Нельзя не согласиться с Л. Шевченко и Е. Шевченко, которые отмечают, что «установить круг существенных условий гражданско-правовых договоров довольно сложно; в науке, законодательстве и в правоприменительной деятельности существуют разные подходы к его решению, что не способствует стабильности отношений в сфере гражданского оборота, единообразию судебной практики»¹.

Как следствие, в литературе присутствуют различные точки зрения и на состав существенных условий лицензионного договора.

Например, по мнению О.А. Рузаковой, к существенным условиям лицензионного договора должны быть отнесены следующие условия: 1) предмет договора; 2) условие о цене, если договор возмездный; 3) условие о характере передаваемых прав; 4) условие о способах использования; 5) условие о сроках и порядке предоставления отчетов лицензиатом². При этом, как видим, условия об объеме использования результата интеллектуальной деятельности тем или иным способом, о пределах использования - сроке использования и территории, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности, ею не отнесены к существенным условиям. Указанные условия, а также вид лицензии (исключительная или неисключительная), условие о праве предоставления sublicензий, по ее мнению, являются не существенными, а специальными условиями, которые она определяет как «условия, характерные именно для данных договоров», но без которых договор считается заключенным. Считаю неверным мнение О.А.

¹ Шевченко Л., Шевченко Е. Теоретические и практические проблемы определения содержания гражданско-правовых договоров и круга их существенных условий // Хозяйство и право. 2006. N 12. С. 36.

² Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис. ... д.ю.н. М., 2007. С. 230, 231, 301.

Рузаковой о том, что условие о характере передаваемых прав является существенным условием лицензионного договора.

При этом исхожу из того, что различие в характере передаваемых прав заключается только в том, что лицензиат, получив исключительное право, может «исключить» всех, в том числе и самого лицензиара, из числа пользователей. В пределах срока действия договора право для него становится «своим», т.е. лицензиат занимает место правообладателя.

Но при этом лицензиат является правообладателем на определенное время, в рамках договора не происходит отчуждения исключительного права и как следствие смены правообладателей. Ведь, как правильно полагала Е.А. Флейшиц, «отчуждением называется отказ от определенного права навсегда»¹.

Поэтому нельзя согласиться с М.А. Мирошниковой, утверждающей, что при уступке право переходит полностью и бесповоротно, а при исключительной лицензии право может перейти не в полном объеме и на более короткий срок² - ведь исключительное право сохраняется у лицензиара.

По договору исключительной лицензии, как правильно отмечает И.С. Чупрунов, «лицензиар предоставляет лицензиату право использования интеллектуального продукта определенными способами, а сам утрачивает право выдавать третьим лицам лицензии на использование теми же способами»³.

Таким образом, сущность лицензионного договора не меняется в зависимости от характера передаваемых прав использования, и именно по этой причине условие о характере прав не является для него существенным.

Но бесспорно, в разрезе характера прав возможно дальнейшее деление (классификация) лицензионного договора на два подвида, что по существу и сделано законодателем в ст. 1236 ГК РФ.

¹ Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М.: Госюриздат, 1957. С. 163.

² Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2005. С. 115 - 131.

³ Чупрунов И.С. Указ. соч. С. 124.

О.Ю. Шиловост существенными условиями договора считает предмет договора, способы его использования и условие о вознаграждении для возмездного договора¹.

И.А. Зенин к ним относит предмет договора, способы использования, условие о размере вознаграждения, срок договора².

По мнению Е. Моргуновой, к существенным условиям лицензионного договора относятся условия «о предмете, о способах использования... и, если договор возмездный, условие о размере вознаграждения»³.

Е. Наумова в состав существенных условий включает следующие: 1) предмет договора; 2) стороны договора; 3) пределы осуществления права использования; 4) способы использования «интеллектуального продукта»; 5) территорию, на которой допускается использование; 6) срок действия договора; 7) размер вознаграждения и способы его выплаты⁴.

По моему убеждению, такие условия, как стороны договора, пределы осуществления права использования и срок действия договора, не являются существенными. Законодатель не ввел никаких ограничений по субъектному составу лицензионного договора, поэтому сторонами договора могут быть любые субъекты гражданского права.

Такого же мнения придерживается О. Шиловост, отмечающий, что «Кодекс не содержит каких-либо общих требований, ограничивающих правообладателя в выборе лицензиата»⁵.

И.Е. Степанова приводит пример договора, в котором положение о сторонах договора законодателем отнесено к его существенным условиям, это

¹ Общие положения о договорных способах распоряжения исключительным правом // Хозяйство и право. 2008. N 9. С. 14 - 15.

² Зенин И.А. Исключительное интеллектуальное право (право интеллектуальной собственности) как предмет гражданского оборота // Законодательство. 2008. N 8. С. 32 - 33.

³ Моргунова Е. Договоры в отношении фотографий как объектов авторских прав. // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2008. N 9. С. 6.

⁴ Наумова Е. Договорное регулирование оборота прав на интеллектуальную собственность // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2008. N 6. С. 68 - 69.

⁵ Шиловост О. Общие положения о договорных способах распоряжения исключительным правом // Хозяйство и право. 2008. N 9. С. 13.

договор об оказании юридической помощи. Но даже в этом случае, по ее мнению, это условие не может являться существенным условием договора¹.

По всей видимости, причина, по которой Е. Наумова относит условие о сторонах договора к существенным, заключается в том, что, по ее мнению, «лицензиар - это правообладатель, передающий исключительное имущественное право на объект интеллектуальной собственности иному лицу на основе лицензионного договора», т.е. что лицензиаром всегда является только правообладатель произведения науки, литературы или искусства².

Лицензиаров в лицензионном договоре о предоставлении права использования произведения Е. Наумова делит на следующие два типа: 1) первичные правообладатели (авторы произведений); 2) вторичные правообладатели (правообладатели, обладающие исключительным правом на произведение на основании договора или иного законного основания).

Среди вторичных правообладателей она называет лицензиата по заключенному ранее лицензионному договору о предоставлении права использования произведения, правообладателя исключительного права по заключенному ранее договору об отчуждении исключительного права на произведение, наследников по закону или завещанию, правообладателя (работодателя) служебного произведения и иных правопреемников³.

На самом деле это ошибочное мнение, и лицензиаром, как правило, часто является не сам правообладатель, а уполномоченные им лица (дистрибьюторы, реселлеры).

Отмечу также, что нет никаких оснований считать лицензиата по заключенному ранее лицензионному договору о предоставлении права использования произведения правообладателем, так как он не является обладателем исключительных прав.

¹ Степанова И.Е. Существенные условия договора: проблемы законодательства // Вестник ВАС РФ. 2007. N 7.

² Наумова Е. Гармонизация авторско-правового регулирования и охраны смежных прав в Европейском союзе // Интеллектуальная собственность: Авторские и смежные права. 2010. N 11. С. 57.

³ Там же. С. 58.

Говоря о пределах осуществления права использования, Е. Наумова не указывает, к чему именно относится «предел» использования, но с учетом ссылки автора на п. 2 ст. 1270 ГК РФ она подразумевает ограничение способов использования. Таким образом, это условие, по сути, сводится к условию об определенности способов использования и его объеме.

Я считаю, что законодатель, устанавливая в п. 1 ст. 1235 ГК РФ требование о возможности для лицензиата использовать результат интеллектуальной деятельности «только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором», указывает на то, что в договоре должен быть определен не только конкретный способ использования, но и предел (границы) использования результата интеллектуальной деятельности этим способом (правомочия), т.е. определяет два существенных условия - содержание правомочия и его пределы.

В.П. Грибанов по этому поводу писал: «Всякое субъективное право, будучи мерой возможного поведения управомоченного лица, имеет определенные границы как по своему содержанию, так и по характеру его осуществления... Границы есть неотъемлемое свойство всякого субъективного права, ибо при отсутствии таких границ право превращается в свою противоположность - в произвол и тем самым вообще перестает быть правом»¹.

Такую же позицию занимал Г.Ф. Шершеневич: «За отведенные ему пределы субъект права не смеет выходить, потому что он рискует задеть чужие, обеспеченные тем же объективным правом интересы, но в этих пределах он может осуществлять свои интересы, как ему угодно», поскольку «где есть субъективное право, там непременно имеется и правовая обязанность»².

В словаре С.И. Ожегова слово «предел» толкуется как рубеж, пространственная или временная граница чего-нибудь, мера, которую не

¹ Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2001. С. 22.

² Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1 - 4. М., 1910 - 1912. Вып. 3. С. 610.

должно нарушать, т.е. предел дозволенного¹, в нашем случае - предел способа использования. Исходя из этого смысл требования законодателя заключается в необходимости установления в договоре определенных границ (предела) использования объекта интеллектуальной собственности тем или иным способом.

Так, по мнению Э.П. Гаврилова, предусмотренные лицензионным договором «пределы» могут относиться «к способам использования, к срокам использования, к территории использования, а также к самому характеру предоставляемых прав»².

Аналогичную позицию занимает О. Шиловост, отмечающий, что к пределам использования охраняемого результата относятся способы, территория и срок использования³.

Как видим, авторы допускают установление границы использования охраняемого результата, но при этом не относят предел способа использования объекта интеллектуальной собственности к существенному условию договора.

Исходя из этого считаю, что к существенным условиям договора должно быть отнесено условие об определенном пределе (объеме) (количество экземпляров произведения, число пользователей, компьютеров, серверов и т.п.) использования результата интеллектуальной деятельности тем или иным способом. Например, лицензиату может быть предоставлен такой способ использования произведения, как право воспроизведения (тиражирования), ограниченное определенным количеством экземпляров, или право использования в соответствии с функциональным назначением результата интеллектуальной деятельности, ограниченное определенным количеством пользователей, имеющих право одновременного использования произведения (concurrent-user license).

¹ Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1982. С. 748.

² Гаврилов Э. Общие положения права интеллектуальной собственности: краткий комментарий к главе 69 ГК РФ // Хозяйство и право. 2007. № 9. С. 30.

³ Шиловост О. Указ. соч. С. 12.

Приведу еще один довод, свидетельствующий о том, что условие о пределе использования должно быть отнесено к существенным условиям. Он заключается в том, что условие об объеме (количество копий, число пользователей и т.п.) использования будет определять размер вознаграждения за переданное право использования объекта интеллектуальной собственности.

Таким образом, если стороны договора не определяют предел (объем) использования, в том числе и в случае отсутствия договоренности о неограниченном объеме использования, то договор не может считаться заключенным.

Складывающаяся практика показывает, что стороны, заключая, например, лицензионный договор об использовании программ для ЭВМ, в большинстве случаев определяют, что лицензиат получает право использования программ как конечный пользователь на территории Российской Федерации для определенного количества пользователей.

Как видим, и в части лицензионного договора справедливо сетование А.Г. Карапетова о том, что «научного консенсуса по списку существенных в силу положений закона условий не прослеживается»¹.

Итак, согласно *communis opinio doctorum* бесспорными существенными условиями лицензионного договора являются: 1) предмет договора, 2) способы его использования и 3) условие о вознаграждении для возмездного договора.

Я же считаю, резюмируя сказанное выше, что к существенным условиям лицензионного договора должны быть отнесены следующие условия:

1) предмет договора, который законодателем определяется как результат интеллектуальной деятельности (п. 6 ст. 1235 ГК РФ);

2) объект договора, под которым понимаются действия по предоставлению права использования результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах. При этом объект

¹ Карапетов А.Г. Анализ некоторых вопросов заключения, исполнения и расторжения договоров в контексте реформы обязательственного права России // Вестник ВАС РФ. 2009. N 12. С. 23.

договора должен пониматься расширительно, а именно: должно быть добавлено еще одно возможное действие лицензиара (правомочие) - предоставление лицензиату права распоряжения правом использования результата интеллектуальной деятельности;

3) способы использования охраняемого результата;

4) размер вознаграждения (порядок его определения) для возмездного договора;

5) предел (объем) использования результата интеллектуальной деятельности тем или иным способом;

6) срок использования результата интеллектуальной деятельности;

7) территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности;

8) предоставление копии результата интеллектуальной деятельности.

2.2. Требования к форме лицензионного договора и последствия их несоблюдения

Пунктом 2 ст. 1235 ГК РФ под страхом недействительности предусматривается, что «лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное» и как следствие несоблюдение письменной формы влечет за собой недействительность договора.

Возникает вопрос: в случае несоблюдения письменной формы лицензионный договор будет являться оспоримой сделкой, которая недействительна в силу признания ее таковой судом, или ничтожной, которая недействительна независимо от такого признания?

В литературе многие авторы, например И.А. Зенин, отмечают, что несоблюдение письменной формы лицензионного договора, как и договора об

отчуждении исключительного права, влечет недействительность договора¹, но при этом не задаются вопросом о виде недействительности договора.

По моему мнению, несоблюдение письменной формы лицензионного договора влечет за собой ничтожность договора.

Согласно общей норме о последствиях несоблюдения простой письменной формы сделки «в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность» (п. 2 ст. 162 ГК РФ).

С учетом этого правила и ввиду того, что по отношению к лицензионному договору закон не устанавливает оспоримости такой сделки, к ней должно применяться общее правило ст. 168 ГК РФ: «Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения».

Такую позицию в части квалификации недействительных сделок как оспоримых или ничтожных занимает М.И. Брагинский, подтверждая ее ссылкой на ст. 168 ГК РФ, которая устанавливает, что «недействительная сделка ничтожна». Это означает необходимость для отнесения сделки к числу оспоримых соответствующего указания в законе»².

Поэтому когда редакция нормы статьи предусматривает, что «сторона в соответствующем случае может требовать признания договора недействительным»³, речь идет об оспоримости данной сделки; если же употребляется термин «недействительность», но не говорится о признании сделки недействительной по требованию стороны (даже и в отсутствие прямого указания на ничтожность сделки), это означает, что соответствующая сделка ничтожна.

¹ Зенин И.А. Исключительное интеллектуальное право (право интеллектуальной собственности) как предмет гражданского оборота // Законодательство. 2008. N 8. С. 33.

² Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2001. С. 192.

³ Там же. С. 193.

Такого же мнения придерживается М.А. Рожкова, утверждающая, что «для отнесения сделки к числу оспоримых необходимо специальное указание на это конкретного закона (иного правового акта); отсутствие такого указания позволяет рассматривать такую сделку как ничтожную»¹.

Поскольку ст. 1235 ГК РФ не устанавливает оспоримости договора, приходим к выводу, что несоблюдение письменной формы лицензионного договора влечет его ничтожность и, как всякий ничтожный договор, он является недействительным с самого начала независимо от судебного решения - *forma non observata, inferto adnullatio actus* (если форма не соблюдена, делается вывод, что акт ничтожен).

Трудности с квалификацией недействительности лицензионного договора являются следствием непоследовательности законодателя, когда он при одних и тех же основаниях в одном случае указывает на ничтожность, а в другом - на недействительность договора, например прямо указывает на ничтожность кредитного договора, определяя, что «несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается ничтожным» (ст. 820 ГК РФ). В отношении же других, например договора аренды здания или сооружения (ст. 651 ГК РФ), залога (ст. 339 ГК РФ), только устанавливает, что несоблюдение формы договора влечет его недействительность.

В.В. Груздев в целях недопущения правовой неопределенности подчеркивает необходимость разграничения законодателем оснований незаключенности и недействительности сделок².

Итак, что касается лицензионного договора, то по воле законодателя несоблюдение письменной формы влечет за собой его недействительность, а это в свою очередь означает ничтожность договора. Для точного понимания

¹ Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: Сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 23.

² Груздев В.В. Гражданско-правовое регулирование недействительных и несостоявшихся сделок. Цит. по: Кияшко В.А. Несостоявшиеся сделки: очерк законодательства, теории и правоприменительной практики. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2007. С. 58.

воли законодателя считаю необходимым абз. 3 п. 2 ст. 1235 ГК РФ дополнить предложением: «Такой договор считается ничтожным».

Данный вывод находит поддержку в литературе. Например, Е.А. Павлова считает, что последствием несоблюдения письменной формы договора является его ничтожность¹.

О. Шиловост высказывает мнение, что указание ГК РФ «на недействительность лицензионного договора при несоблюдении письменной формы договора означает ничтожность соответствующего договора (п. 2 ст. 162 и ст. 168)»².

В гражданско-правовой доктрине отсутствует единая позиция по поводу квалификации сделки в случае несоблюдения письменной формы договора как незаключенной или недействительной. Нельзя же считать серьезными заявления, например, В. Артемова о том, что никакой проблемы разграничения нет, так как «недействительность договора и его незаключенность - это одно и то же»³.

В гражданско-правовой литературе высказывается суждение, что последствием несоблюдения письменной формы, когда закон придает значение этому обстоятельству, является не недействительность такой сделки, а ее незаключенность.

Так, по мнению В.В. Витрянского, «договор считается заключенным при соблюдении двух необходимых условий: сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора; достигнутое сторонами соглашение по своей форме должно соответствовать требованиям, предъявляемым к такого рода договорам (ст. 432)»⁴.

¹ Павлова Е.А. Договоры о распоряжении исключительным правом: Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. N 9. С. 65.

² Шиловост О. Указ. соч. С. 13.

³ Артемов В. Недействительность сделок и их последствия: отдельные аспекты // Хозяйство и право. 2002. N 9. С. 117.

⁴ Витрянский В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правоприменительной практике // Вестник ВАС РФ. 2002. N 5. С. 3.

В более поздней своей работе он также подчеркивает, что при признании договора незаключенным (или заключенным) необходимо оценивать достижение сторонами соглашения «по всем существенным условиям договорного обязательства и облечения его в форму, предусмотренную законодательством (ст. 432 ГК)»¹.

По мнению Ф.С. Хейфеца, если для сделки установлена определенная форма и при этом «форма сделки не соблюдена, то сделка не считается заключенной»².

Д.О. Тузов, указывая на требование п. 1 ст. 432 ГК РФ о необходимости достижения соглашения в требуемой в подлежащих случаях форме, приходит к выводу, что «договоры, не оформленные в установленном порядке, следовало бы считать такими же незаключенными, как и договоры, в которых не достигнуто соглашение по одному из существенных условий»³.

Основываясь на ст. 432 ГК РФ, Ю.А. Тарасенко отмечает, что «заключение договора распадается на несколько этапов: вначале необходимо достичь согласия по всем существенным условиям договора (консенсус); затем облечь его в необходимую форму (совершение сделки)»⁴.

Учитывая, что «пока не будет достигнуто согласие (consensus), нечего будет облечь в требуемую форму», он приходит к выводу, что «до тех пор, пока договор не пройдет все стадии своего заключения, он не может считаться заключенным и вступить в силу». С другой стороны, он же отмечает, что «если стороны при заключении консенсуального договора достигли consensus, но не облekli его в требуемую форму, договор должен считаться незаключенным (ст. 432 ГК)».

Ю.А. Тарасенко считает, что некоторые положения Гражданского кодекса противоречат этому очевидному, с его точки зрения, выводу. В

¹ Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом договоре // Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. С. 96.

² Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. М.: Юрайт, 1999.

³ Тузов Д.О. О понятии «несуществующей» сделки в российском гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2006. N 10. С. 9.

⁴ Тарасенко Ю.А. Проблемные аспекты общего учения о договоре // Гражданское право: Актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издатель, 2007. С. 437.

качестве примера «противоречивой» нормы ГК РФ он приводит п. 3 ст. 162 ГК РФ, где последствием несоблюдения простой письменной формы устанавливается недействительность сделки, в то время как, по его мнению, в данном случае «речь должна идти не о «недействительности», а о «незаключенности» договора. Ведь незаключенный договор не может считаться недействительным!»¹.

При этом нельзя не согласиться с Д.О. Тузовым, объясняющим законодательное противоречие в области соотношения недействительных и несуществующих сделок тем, что «на самом деле разработчики ГК или не имели какой-либо четкой концепции несуществования и его соотношения с недействительностью, или имели различные на этот счет представления, которые и были эклектически воплощены в разных местах Гражданского кодекса без должного согласования между собой»².

Особого взгляда придерживается О.А. Рузакова, считая последствием несоблюдения письменной формы договора его недействительность только в том случае, когда он требует государственной регистрации³; в остальных же случаях договор будет незаключенным.

Таким образом, в доктрине на сегодня единого мнения по вопросу квалификации сделки при несоблюдении установленной законодателем формы нет, но господствует воззрение, основанное на признании формы договора конститутивным элементом, которым подобные сделки относятся к незаключенным.

Ту же мысль находим у Р. Саватье, отмечающего, что «от недействительных следует прежде всего отличать несостоявшиеся договоры, то есть такие, в которых полностью отсутствует один из основных конститутивных элементов»⁴.

¹ Там же.

² Тузов Д.О. Указ. соч. С. 11.

³ Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис. ... д.ю.н. С. 224.

⁴ Саватье Р. Теория обязательств. Юридический и экономический очерк. М.: Прогресс, 1972. С. 279. Цит. по: Кияшко В.А. Указ. соч. С. 11.

Итак, резюмируем, что квалифицирующим признаком, отграничивающим незаключенный договор от недействительного, является отсутствие конститутивного элемента.

Исходя из этого если форма лицензионного договора является конститутивным элементом, то несоблюдение письменной формы должно влечь за собой незаключенность, а не недействительность.

Выясним, какие есть основания для признания формы лицензионного договора конститутивным элементом.

Д. Мейер причину установления законодателем письменной формы сделок видел в том, «чтобы предупредить множество споров, возникавших из словесных сделок»¹, и на вопрос, на чем основывается обязательность формы, отвечал: «По отношению к сделкам для юридического быта важно удостоверение в их существовании. Вот этого-то удостоверения в существовании сделки юридический быт достигает посредством установления постоянной обязательной формы: форма служит как бы рамкой для очертания права, так что с первого взгляда видно, определено ли в данном случае право или нет»².

Я.М. Магазинер подчеркивал двойное значение формы юридического акта: «Часто форма является только средством закрепления содержания юридического акта (*corroboratio*), т.е. установления его бесспорного содержания, так что устраняются сомнения и споры по существу этого акта, но и без этой формы можно доказывать, в чем заключалось содержание этого акта», но иногда «форма является решающей частью существа самого юридического акта (*corpus negotii*), и если акт совершен не в предписанной форме, то за недостатком этой решающей части акта самого акта как бы не существует»³.

¹ Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. Ч. 1. По изд. 1902 г. М.: Статут, 1997. С. 69.

² Там же. С. 68.

³ Магазинер Я.М. Избранные труды по общей теории права / Отв. ред. А.К. Кравцов. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2006. С. 140.

Следовательно, причина, по которой законодатель указывает на обязательность соблюдения формы, заключается в удостоверении существования сделки и установлении ее бесспорного содержания.

Возникает вопрос: в случае если лицензионный договор будет заключен сторонами не в письменной форме, возможно ли определить: 1) его точное содержание, т.е. то, какими именно правами будет наделен лицензиат; 2) был ли вообще заключен договор?

По моему мнению, исходя из того, что: 1) правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом (п. 1 ст. 1233 ГК РФ), т.е. по существу неограниченным числом способов использования; 2) предметом договора является нематериальный объект, установление бесспорного содержания договора о распоряжении исключительным правом возможно только при его заключении в письменной форме.

Именно такие особенности лицензионного договора, как неограниченность возможных вариантов способов использования и уникальность его предмета, являются основаниями для признания формы лицензионного договора конститутивным элементом.

В каком случае законодатель условие о форме договора относит к числу конститутивных элементов?

Как устанавливает абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ, «если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась».

То есть письменная форма лицензионного договора законодателем не отнесена к числу существенных условий, но условие о форме договора может быть сторонами договора к ним отнесено, и, учитывая, что любые «условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто

соглашение» (п. 1 ст. 432 ГК РФ), законодателем отнесены к числу существенных условиям, придем к выводу о незаключенности договора.

На это обращает внимание Е.С. Болтанова, которая пишет, что «для признания договора заключенным соглашение сторон должно содержать все конститутивные элементы, требуемые нормами закона. К таким элементам следует относить... письменную форму, если стороны договорились заключить договор в такой форме, хотя законом она не требовалась (п. 2 ч. 1 ст. 434 ГК РФ). Отсутствие одного или нескольких элементов свидетельствует, что договор не заключен»¹.

По ее мнению, при несоблюдении письменной формы, в том случае, когда стороны договорились заключить договор в такой форме, хотя законом она и не требовалась, договор будет являться незаключенным.

В.А. Кияшко, придерживаясь позиции Е.С. Болтановой и В.В. Груздева, в свою очередь утверждает, что «в случае несоблюдения формы договора, когда таковая предусмотрена законом, таким последствием будет признание договора недействительным... В случае несоблюдения формы договора, когда таковая предусмотрена соглашением сторон, этот договор признается незаключенным»².

Таким образом, законодателем форма договора не отнесена к его конститутивным элементам и при несоблюдении формы договора он будет являться ничтожным. Но если стороны договорились заключить договор в определенной форме, то в этом случае форма является конститутивным элементом и договор считается заключенным после придания ему обусловленной формы. Подобный двойкой подход к определению значения формы договора (имеющей и не имеющей конститутивное значение в зависимости от того, предусмотрена она законом или установлена соглашением

¹ Болтанова Е.С. Правовая интерпретация государственной регистрации договоров // Журнал российского права. 2002. N 1. С. 84. Цит. по: Кияшко В.А. Указ. соч. С. 58.

² Кияшко В.А. Указ. соч. С. 60.

сторон) приводит к различным правовым последствиям - незаключенности или недействительности и не отвечает интересам участников оборота.

Для устранения неопределенности целесообразно, как уже отмечалось в юридической литературе, на законодательном уровне более четко разграничить последствия несоблюдения требования о письменной форме сделки, когда она установлена законом или соглашением сторон. Чтобы исключить коллизию п. 2 ст. 162 с абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ, необходимо в п. 2 ст. 162 ГК РФ слова «или в соглашении сторон» исключить.

Отмечу, что в период действия прежнего законодательства, регулирующего вопросы авторского права на компьютерные программы, по общему правилу авторский договор также должен был заключаться в письменной форме (п. 1 ст. 32 Закона об авторском праве, п. 1 ст. 11 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»).

Но при этом несоблюдение письменной формы договора не влекло его недействительности. Исходя из положений гражданского законодательства (п. 1 ст. 162 ГК РФ) при несоблюдении письменной формы договора стороны лишаются права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его условий на свидетельские показания, но это не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

В юридической литературе обсуждается вопрос, соблюдается ли требование о письменной форме лицензионного договора в случае его заключения путем совершения конклюдентных действий.

Например, Р.И. Ахметшин задается вопросом: «Можно ли считать письменную форму соблюденной, если лицензиар направляет лицензиату счет, в котором содержатся все существенные условия договора (наименование программы, вознаграждение, способы использования, реквизиты сторон), а

лицензиат оплачивает счет (совершает акцепт), затем стороны подписывают акт приема-передачи?»¹.

По его мнению, «ни Гражданский, ни Налоговый кодекс РФ не определяют, каким образом нужно соблюсти письменную форму договора. В частности, обязательно ли это должен быть единый документ, подписанный сторонами? Ввиду отсутствия специальных требований законов такой вариант, на мой взгляд, возможен»².

Нельзя согласиться с тем, что Кодекс не устанавливает точных условий соблюдения письменной формы договора.

Абзац 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ содержит норму, согласно которой письменная форма будет считаться соблюденной, если договор (двусторонние (многосторонние) сделки) совершается способами, установленными п. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ.

Это означает, в частности, что письменная форма лицензионного договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято путем совершения конклюдентных действий (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ).

Остановлюсь подробнее на позиции А.И. Савельева, который считает, что click-wrap соглашения соответствуют требованиям письменной формы, приводя следующие доводы: во-первых, «поскольку договор заключается в порядке п. 3 ст. 438 ГК РФ. Пользователь в ответ на письменную оферту правообладателя совершает конклюдентные действия, щелкая мышкой на кнопке «согласен» и продолжая установку. В таких случаях письменная форма считается соблюденной (п. 3 ст. 434 ГК РФ)»³; во-вторых, «подобного рода соглашения предусмотрены п. 3 ст. 1286 ГК РФ».

¹ Ахметшин Р.И. Зачем покупателю программы для ЭВМ знать о льготе продавца // Налоговые споры. 2009. N 2. С. 30.

² Там же.

³ Савельев А.И. Отдельные вопросы применения норм об исчерпании прав в отношении программ для ЭВМ // Вестник гражданского права. 2011. Т. 11. N 3. С. 116 - 117.

На мой взгляд, click-wrap соглашения не удовлетворяют условиям п. 3 ст. 1286 ГК РФ.

Автор верно отмечает, что для применения п. 3 ст. 1286 ГК РФ условия лицензионного договора должны быть изложены на «приобретаемом экземпляре компьютерной программы либо на упаковке этого экземпляра»¹, но при этом он упускает из виду тот момент, что законодатель прямо указал, каким именно конклюдентным действием должен быть совершен акцепт и как следствие заключен договор - путем надрыва упаковки CD-диска с программой для ЭВМ. Иначе зачем тогда правообладатель условия лицензионного договора излагает на экземпляре программы (его упаковке)?

Но что представляет собой экземпляр программы?

А.И. Савельев, основываясь на ст. 1268, подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, делает вывод о том, что «под понятие «экземпляр» будет подпадать не только копия компьютерной программы, исполненная на материальных носителях, с которыми копия компьютерной программы неразрывно связана (например, CD-диски, DVD-диски и т.п.), но и копия, записанная в память компьютера. В качестве материального носителя в последнем случае будет выступать жесткий диск компьютера. Из этого можно сделать вывод, что условия лицензионного соглашения могут излагаться в электронной форме в памяти компьютера»².

Но можно ли жесткий диск компьютера признать материальным носителем программы? Полагаю, что нет: во-первых, если и можно теоретически условия договора изложить на жестком диске (или на его упаковке), то что в таком случае будет представлять собой конклюдентное действие пользователя? Ведь жесткий диск является необходимой составной частью компьютера и не может в рабочем состоянии быть в упаковке. Во-вторых, при отчуждении экземпляра программы ее материальный носитель - жесткий диск, имеющий самостоятельную потребительскую стоимость, должен

¹ Там же.

² Там же.

также продаваться, что будет приводить к чрезмерному повышению стоимости экземпляра программы.

Итак, можно утверждать, что click-wrap соглашения, во-первых, не удовлетворяют условиям п. 3 ст. 1286 ГК РФ, во-вторых, соглашение заключается не в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ, так как в этом случае отсутствует письменное предложение правообладателя заключить лицензионный договор и поэтому такие соглашения должны считаться недействительными (ничтожными) по причине несоблюдения письменной формы.

Глава 3. Особенности правовой регламентации некоторых лицензионных договоров в коммерческой сфере

3.1. Особенности лицензионного договора о предоставлении прав на товарный знак

Процессы вовлечения в оборот товарного знака обеспечиваются многообразными гражданско-правовыми формами распоряжения исключительными правами, в ряду которых первостепенное значение имеет лицензионный договор.

Согласно ст. 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в Роспатент (ст. 1494 ГК РФ).

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается

использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Данная статья дополнена п. 1.1, в котором говорится, что лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными п. 6 ст. 1235 ГК РФ, также перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

В пункте 2 ст. 1489 ГК РФ закреплены важные нормы о гарантии качества лицензируемых товаров, несколько сходные с нормами о договоре коммерческой концессии. Кодекс указывает на возникающие у лицензиата в связи с заключением лицензионного договора обязательства по обеспечению соответствия качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, предъявляемым лицензиаром, а также на наличие у лицензиара права осуществлять контроль за соблюдением этого условия. Таким образом, законодатель предусматривает установление такого требования к лицензиату и корреспондирующего с ним права инспектирования со стороны правообладателя в самом лицензионном договоре на право использования товарного знака¹. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Однако в литературе отмечается, что нельзя назвать ни одной юрисдикции в мире, где предусматривалась бы такая чрезмерная ответственность, особенно в рамках законодательства о товарных знаках². По мнению некоторых авторов, норма о такой ответственности противоречит смыслу второго предложения п. 2 ст. 1489 ГК РФ, согласно которому лицензиар вправе осуществлять контроль над соблюдением этого условия (обеспечение лицензиатом качества производимых или реализуемых им

¹ Гаврилов Д.А. Антимонопольное регулирование и охрана интеллектуальной собственности: поиск баланса // Конкуренция и право. 2013. N 3. С. 15 - 21.

² Ариевич П.Е., Гуляева Н.С., Хоффман Д.Л. Четвертая часть ГК РФ: лицензирование товарных знаков // Патенты и лицензии. 2007. N 6. С. 11.

товаров). Если это право (контроль качества товаров), а не обязанность лицензиара, то о солидарной ответственности лицензиара говорить не совсем корректно. Вероятно, в данном случае более уместной является формулировка нормы об обязанности правообладателя контролировать качество производимых пользователем товаров, выполненных работ (услуг) по договору коммерческой концессии¹.

Кроме того, возможны случаи, когда при лицензировании товарного знака лицензиар не изготавливает товары с использованием товарного знака (п. 1 ст. 1486 ГК РФ допускает возможность неиспользования товарного знака в течение любых трех лет после его государственной регистрации). При этом он не сможет контролировать качество производимых лицензиатом товаров.

По мнению А.П. Сергеева, правило о солидарной ответственности лицензиара и лицензиата за качество товара, производимого по лицензии, способно реально защитить права потребителей лишь при условии, что закон содержит то самое императивное требование к качеству лицензионного товара, которое составители проекта из закона как раз и исключили. В условиях, когда стороны лицензионного договора самостоятельно определяют требования к качеству товара, который будет производиться по лицензии, привлечь лицензиара к ответственности за низкое качество лицензионного товара можно будет лишь тогда, когда лицензионным договором предусмотрено, что качество производимого по лицензии товара будет не ниже качества товара самого лицензиара².

В соответствии со ст. 40 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г. (Соглашение ТРИПС)³ странам-членам предоставлено право самостоятельно закреплять в национальном законодательстве виды лицензионной практики, которые могут являться

¹ Корлякова Н.В. Сущность и особенности ответственности сторон по договору коммерческой концессии // Налоги. 2010. N 13. С. 24 - 27.

² Сергеев А.П. Новации в законодательстве о средствах индивидуализации: шаг вперед или новый повод для судебных конфликтов? // Арбитражные споры. 2007. N 3.

³ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // Собрание законодательства РФ. 2012. N 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 - 2849.

злоупотреблением правами интеллектуальной собственности и оказывать неблагоприятное воздействие на конкуренцию на соответствующем товарном рынке и в качестве меры пресечения такой практики включать, например, требования по обратной передаче покупателем лицензии технической информации продавцу лицензии, принудительный пакет лицензионных условий.

Таким образом, лицензионные договоры могут содержать различные ограничительные условия, приводящие к антиконкурентным последствиям, например установление лицензиаром цены перепродажи товара, запрета на заключение аналогичных лицензионных договоров с иными хозяйствующими субъектами - конкурентами лицензиара, осуществление производства и реализации товаров конкурентов лицензиара¹.

Как отмечает Н.Н. Нырова, право на товарный знак в таких случаях приобретает монопольный характер, и, стремясь получить максимальную выгоду от такого монопольного положения, правообладатель использует механизмы ценовой дискриминации, которые выражаются в установлении различных цен на аналогичные товары на территории нескольких государств в зависимости от финансовых возможностей потенциальных потребителей, а не от реальной их стоимости².

Необходимо отметить, что легальная монополия правообладателей товарных знаков благодаря закреплению в законодательстве национального исчерпания прав способна привести к возникновению неравенства участников гражданских отношений и полному запрету параллельного импорта. Законодатель представил правообладателям широкий спектр прав, в частности по контролю российского товарного рынка. Легальный монополист (правообладатель), получая право устанавливать объем импорта, ассортимент импортируемых товаров, а также влиять на процессы ценообразования в

¹ Прокофьев А.С., Смирнова В.М. Особенности правового регулирования лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака // Журнал российского права. 2015. N 7. С. 44 - 54.

² Нырова Н.Н. Параллельный импорт - за и против // ИС. Промышленная собственность. 2007. N 7. С. 8.

России, имеет полную свободу действий при установлении тех или иных дискриминационных условий в отношении разных стран и даже разных регионов одного государства. Соглашаясь или отказывая в праве на импорт, определяя его условия, а также условия введения товаров в оборот, правообладатели могут существенно влиять на конкуренцию. Действующие в России законодательные ограничения способны повлечь и влекут ограничения конкуренции на товарных рынках, а последствия полного запрета параллельного импорта негативно скажутся на конкуренции и приведут к монополизации товарных рынков ограниченным кругом лиц. Это, помимо прочих отрицательных последствий, способно вызвать увеличение цен. Более того, такая ситуация может привести к злоупотреблениям со стороны дистрибьюторов, которые, пользуясь приобретенным правовым статусом, имеют возможность согласованными действиями поддерживать выгодные цены на реализуемые товары, регулировать в случае наличия спроса на товар объем их поставок, в том числе путем его искусственного сокращения и создания дефицита.

Однако следует согласиться с мнением В.В. Пироговой, согласно которому важно осуществлять на внутреннем рынке антимонопольное регулирование, отвечающее интересам российской стороны независимо от того, выступает ли она в роли лицензиара или лицензиата, поскольку в условиях роста лицензионной торговли всегда существует возможность параллельного импорта¹. Таким образом, при дальнейшем развитии законодательства о товарных знаках, принимая во внимание их важную роль в международном товарообмене, должна учитываться необходимость упорядочения территориального аспекта параллельного импорта.

3.2. Особенности лицензионного договора о предоставлении прав на ноу-хау

¹ Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М., 2008.

В связи с введением режима исключительных прав на секрет производства, что, скорее всего, является надуманным экспериментом по универсализации правового режима идеальных объектов, а не удачной юридической находкой российского законодателя, возникла возможность распоряжения указанным правом путем его отчуждения одним лицом другому или предоставления права использования соответствующего секрета производства другому лицу на время. Эта возможность обеспечена нормами закона, закрепленными в ст. 1233, 1468, 1469 ГК РФ. На самом деле продуктивным и полезным с практической, а не с формально-юридической точки зрения механизмом передачи секрета производства, под которым законодатель понимает сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, является передача самого секрета производства, а не только права на него. Но передать секрет производства как информационный по своей природе продукт, являющийся по смыслу п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатом интеллектуальной деятельности согласно действующему законодательству, невозможно. Такой передаче препятствует правило, сформулированное в п. 4 ст. 129 ГК РФ. В соответствии с указанным правилом результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Это правило соответствует физическим свойствам информации, отличающейся от телесных объектов способностью к неконтролируемой мультипликации при каждом акте передачи. Лицо, передающее сведения, как бы делится ими, одновременно сообщая их в какой-либо форме приобретателю-реципиенту и сохраняя для себя. Говоря другими словами, сведениями можно поделиться, но произвести их отчуждение или временную передачу «без остатка» наподобие вещи от одного лица другому невозможно. Налицо демонстрация законодателем в п. 4

ст. 129 ГК РФ соответствия закона юридического закону физическому. Для этого законодатель прибегает к модели передачи не самого объекта, т.е. результата интеллектуальной деятельности, а имущественного права на него. Однако верная по существу схема работает, как известно, лишь в отношении открытых для ознакомления с ними информационных продуктов, каковым являются обычные, а не конфиденциальные результаты интеллектуальной деятельности, например произведения, изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Необходимым условием установления механизма отчуждения исключительного права или перехода права использования результата интеллектуальной деятельности является фактическая возможность свободного доступа к такому результату неограниченного круга лиц при одновременном запрете его использования без соответствующего разрешения. Такой возможности, если роль результата играет секрет производства, как, впрочем, и любая конфиденциальная или секретная информация, не существует. Таким образом, прежде чем передать право на секрет производства, необходимо предоставить сам секрет производства или обеспечить к нему доступ с юридически закрепленной возможностью использования соответствующей информации в деятельности ее приобретателя. Первое, как мы видим, законодатель запрещает делать. Остается второй вариант, но он не закреплен должным образом ни правилами ГК РФ, ни законодательством о коммерческой тайне.

Согласно правилу, закрепленному в п. 1 ст. 1469 ГК РФ, по лицензионному договору о предоставлении права использования секрета производства одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Как и договор об отчуждении исключительного права на секрет производства, лицензионный договор является консенсуальным, взаимным,

возмездным или безвозмездным. К нему в известной мере применимы общие правила о лицензионном договоре, сформулированные в ст. 1235 - 1238 ГК РФ, с учетом существа предмета договора.

Элементами договора являются его стороны, предмет, цена (для возмездного договора), срок, форма и содержание.

Сторонами договора выступают лицензиар и лицензиат. В роли лицензиара могут выступать любые лица, обладающие исключительным правом на секрет производства. Роль лицензиата может играть любое лицо, заинтересованное в имеющихся действительную или потенциальную коммерческую ценность сведениях, которые ему не известны.

Предметом договора вне зависимости от его разновидности (исключительная лицензия, неисключительная лицензия) является право использования секрета производства в установленных договором пределах. При этом способы использования секрета производства также устанавливаются соглашением сторон. Право использования секрета производства, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Как и в случае отчуждения исключительного права, вопрос об объеме права использования секрета производства не разрешен законодателем. Если условиями договора не предусмотрено иное, передача лицензиату права использования секрета производства считается осуществленной на началах неисключительной лицензии.

По аналогии с общими правилами о лицензионном договоре (ст. 1235 ГК РФ) в лицензионном договоре о предоставлении права использования секрета производства должна быть указана территория, на которой допускается его использование. Если территория, на которой допускается использование секрета производства, в договоре не указана, лицензиат вправе его использовать на всей территории РФ.

Цена лицензионного договора, именуемая вознаграждением, устанавливается по соглашению сторон. В возмездном лицензионном договоре

цена выступает в качестве существенного условия. При отсутствии в таком договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 2 ст. 424 ГК РФ, не применяются. Как отмечалось выше, с 1 октября 2014 г. введено новое правило, согласно которому не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности, в данном случае секрета производства, в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии. Очевидно, законодатель имеет в виду отношения с участием российских коммерческих организаций.

Срок лицензионного договора определяется с учетом правил, закрепленных в п. 2 ст. 1469 ГК РФ. Согласно указанной статье, лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. При этом, когда срок, на который заключен договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.

Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства облекается в письменную форму. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность указанного договора.

Содержание лицензионного договора включает права и обязанности лицензиара и лицензиата.

Основной обязанностью лицензиара является передача лицензиату необходимых документов, отражающих или содержащих сведения, являющиеся секретом производства. Указанная передача может и даже должна сопровождаться передачей определенных технических знаний, навыков и опыта, которыми обладают работники организации-лицензиара.

Лицензиар в силу прямого указания закона, закрепленного в п. 3 ст. 1469, обязан сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора.

В числе других обязанностей лицензиара следует назвать его обязанность воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования секрета производства в установленных договором пределах.

Основными правами лицензиара по лицензионному договору являются:

- право на получение вознаграждения за использование секрета производства (для возмездного лицензионного договора);
- право осуществления контроля над действиями лицензиата по использованию секрета производства посредством получения соответствующих отчетов.

Главной обязанностью лицензиата выступает его обязанность по использованию секрета производства способами, предусмотренными лицензионным договором. Кроме того, лицензиат обязан представить лицензиару отчеты об использовании секрета производства, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании секрета производства, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензиат обязан уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение.

В силу прямого указания закона (абз. 2 п. 3 ст. 1469 ГК РФ) лицензиат обязан сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на него.

В лицензионном договоре, кроме того, может быть предусмотрена обязанность лицензиата по информированию лицензиара обо всех

произведенных технологических улучшениях, связанных с использованием полученного секрета производства.

В числе прав лицензиата исключительной лицензии по договору о предоставлении права использования может быть названо право на защиту, закрепленное нормами ст. 1254 ГК РФ. Согласно указанной статье, если нарушение третьими лицами исключительного права на секрет производства, на использование которого выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250, 1252 ГК РФ.

При наличии письменного согласия лицензиара лицензиат вправе предоставить право использования секрета производства по сублицензионному договору другому лицу. Указанное согласие может быть выражено как в лицензионном договоре, так и в форме отдельного документа, выданного лицензиату после заключения лицензионного договора.

Ответственность по лицензионному договору о предоставлении права использования секрета производства наступает в соответствии с правилами, закрепленными в гл. 25 ГК РФ с учетом существа договорных обязательств по использованию закрытой для третьих лиц информации.

По общему правилу лицензиар и лицензиат несут ответственность за нарушение взаимных обязательств и несоблюдение договорных гарантий.

Специальное основание ответственности лицензиата предусмотрено нормой, закрепленной в п. 3 ст. 1237 ГК РФ. Согласно указанной норме использование секрета производства 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 исключительных прав на секрет производства, установленную ГК РФ, другими законами или договором.

Так, согласно ст. 1253 ГК РФ, если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, суд может в соответствии с правилом п. 2 ст. 61 ГК РФ принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора.

Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена при наличии его вины по решению или приговору суда в установленном законом порядке.

В литературе обоснованно подвергается критике положение п. 3 ст. 1237 ГК РФ в части установления договорной ответственности за нарушение исключительных прав «за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору»¹. Ответственность за указанное нарушение может наступить, но это уже будет ответственность за деликт, а не ответственность за нарушение договорного обязательства.

Завершая краткий анализ лицензионного договора на секрет производства, следует отметить, что даже при сохранении режима исключительных прав на него, что нежелательно, представляется необходимой конкретизация законодателем предмета лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (1469 ГК РФ) путем легального включения в структуру этого предмета материальных носителей, в которых зафиксированы или выражены сведения, являющиеся ноу-хау.

Главным же недостатком всей юридической конструкции секрета производства в действующем российском законодательстве, можно сказать, его ахиллесовой пятой, является одно существенное, на наш взгляд, упущение законодателя, связанное с легальной формулой секрета производства (ноу-хау), в основу которой положена категория сведений, выступающих некими символами лиц, предметов, фактов, событий, явлений и процессов. Сведения могут существовать в разных и при том независимых формах, например в форме знаков. В этом случае они именуются данными, которые, как правило,

¹ Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М., 2009. С. 108 (автор комментария - Э.П. Гаврилов).

фиксируются в воспринимаемой человеком или техническим устройством форме на различных материальных носителях. Однако на практике ограничиваться передачей пользователю одних только сведений или данных и тем более только одного исключительного права на них нет смысла, поскольку в ряде случаев на первый план выходят знания, опыт и навыки, которыми обладает лицо - «носитель» секрета производства¹. Эти знания, опыт и навыки не только нельзя интерпретировать как сведения, но также невозможно исчерпывающе воплотить их в передаваемый пользователю материальный носитель, равно как невозможно установить в их отношении субъективное исключительное право, имеющее имущественный характер. Вот это обстоятельство, как представляется, проигнорировано законодателем при конструировании действующей юридической модели секрета производства.

¹ Герберт Штумпф. Договор о передаче ноу-хау / Пер. с немецкого В.И. Дергачева. М.: Прогресс, 1976. С. 24 и др.

Заключение

Исследование лицензионного договора по современному российскому праву, предпринятое в настоящей работе, показало, что со вступлением в силу части IV ГК РФ и дальнейших изменений к ней в отношении лицензионного договора по многим актуальным вопросам нет однозначного понимания.

1. Как известно, ГК РФ не содержит определений консенсуального и реального договоров, но предусматривает разделение договоров по моменту их заключения (п. 1 и 2 ст. 433 ГК РФ). При этом условие об отнесении договора к реальному в Кодексе формулируется путем указания на содержание действий обязанной стороны словом «передает», а к консенсуальному - выражением «обязуется передать».

Определение лицензионного договора содержит формулировку его конструкции в ст. 1235 ГК РФ, в которой к действиям лицензиара относятся такие понятия, как «предоставляет» или «обязуется предоставить», из чего можно сделать вывод, что лицензионный договор может быть как реальным, так и консенсуальным и участники гражданского оборота имеют возможность выбора между реальной и консенсуальной моделями договора.

Таким образом, по воле законодателя модель лицензионного договора является двойкой - реальной и консенсуальной, и при этом выбор конкретной модели договора оставляется на усмотрение участников гражданского оборота, что представляется неприемлемым.

Исходя из правовой природы лицензионного договора и нематериальности его объекта, он должен быть построен только по модели консенсуального договора и не нуждается в конструкции реального договора. Более того, все договоры в сфере интеллектуальной собственности не должны строиться законодателем по модели реального договора.

2. Согласно общему мнению ученых бесспорными существенными условиями лицензионного договора являются: 1) предмет договора, 2) способы его использования и 3) условие о вознаграждении для возмездного договора.

Законодателем существенные условия лицензионного договора прямо не сформулированы, но исходя из п. 6 ст. 1235 ГК РФ предметом и условиями, названными законом существенными или необходимыми для договора данного вида, т.е. существенными в силу закона, являются: 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности, право использования которого предоставляется по договору; 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности.

Полагаю, что указанные законодателем существенные условия не включают все необходимые условия для лицензионного договора и они должны быть дополнены следующими условиями:

- 1) размер вознаграждения (порядок его определения) для возмездного договора;
- 2) объект договора;
- 3) предел (объем) использования результата интеллектуальной деятельности тем или иным способом;
- 4) срок использования результата интеллектуальной деятельности;
- 5) территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности;
- 6) передача оригинала (копии) результата интеллектуальной деятельности.

3. Лицензионный договор в целом может быть как возмездным, так и безвозмездным. Однако в отношениях между коммерческими организациями предусмотрен запрет на безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по данному договору. Данный запрет в целом находится в русле подхода законодателя к безвозмездным сделкам в предпринимательской среде,

применяется только к договорам, заключенным после его введения (то есть после 1 октября 2014 года), может быть оценен положительно. Однако существует возможность его обхода, например, включением в правоотношения некоммерческой организации, что требует совершенствования правовых положений.

4. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если Гражданским Кодексом не предусмотрено иное, и, как следствие, несоблюдение письменной формы влечет за собой недействительность договора. Вид недействительности договора в данном случае – его ничтожность. Этот вывод основан на том, что по отношению к лицензионному договору закон не устанавливает оспоримости такой сделки, поэтому к ней должно применяться общее правило ст. 168 ГК РФ о ничтожности.

5. В пункте 2 ст. 1489 ГК РФ закреплены важные нормы о гарантии качества лицензируемых товаров, на которые помещается лицензионный товарный знак. И, в частности, Кодекс указывает на наличие у лицензиара права осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. Во взаимосвязи вышеуказанных норм такая ответственность представляется чрезмерной. Следует либо закрепить обязанность лицензиара контролировать качество товара (тогда солидарная ответственность уместна), либо оставить за ним право контроля, но исключить солидарность ответственности.

6. Главным недостатком всей юридической конструкции секрета производства в действующем российском законодательстве является нечеткость легальной формулировки секрета производства (ноу-хау). В связи с этим представляется необходимой конкретизация законодателем предмета лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (1469 ГК РФ) путем легального включения в структуру этого

предмета материальных носителей, в которых зафиксированы или выражены сведения, являющиеся ноу-хау.

Список использованной литературы

1. Нормативные правовые акты

1.1. Международные правовые акты

1. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // Собрание законодательства РФ. 2012. N 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 - 2849.

1.2. Нормативные правовые акты федерального уровня

2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета от 25 декабря 1993 г.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. N 5. Ст. 410.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. N 52 (1 ч.). Ст. 5496.

6. Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. N 11. Ст. 1100.

2. Материалы правоприменительной практики

7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2016 по делу № А53-6239/2010 // <http://ras.arbitr.ru>

8. Постановление ФАС Уральского округа от 25.05.2012 N Ф09-3541/12 по делу N А60-26562/2011 // СПС «КонсультантПлюс».

3. Научная и учебная литература

9. Александров Е.Б. Особенности гражданско-правового регулирования договора патентной лицензии в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.

10. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М.: Госюриздат, 1957.

11. Ариевич П.Е., Гуляева Н.С., Хоффман Д.Л. Четвертая часть ГК РФ: лицензирование товарных знаков // Патенты и лицензии. 2007. N 6.

12. Артемов В. Недействительность сделок и их последствия: отдельные аспекты // Хозяйство и право. 2002. N 9.

13. Ахметшин Р.И. Зачем покупателю программы для ЭВМ знать о льготе продавца // Налоговые споры. 2009. N 2.

14. Белая книга: история и проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной собственности: Сборник документов, материалов и научных статей / Под ред. д.ю.н. В.Н. Лопатина // <http://www.council.gov.ru/files/journalsf/number/20070516134945.pdf>.

15. Болтанова Е.С. Правовая интерпретация государственной регистрации договоров // Журнал российского права. 2002. N 1.

16. Боровинская Н.А., Юркин Д.Ю. Лицензионный договор как самостоятельный вид договора в РФ // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2011. N 2.

17. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2001.

18. Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М.: Статут, 2011.

19. Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом договоре // Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008.
20. Витрянский В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правоприменительной практике // Вестник ВАС РФ. 2002. N 5.
21. Гаврилов Д.А. Антимонопольное регулирование и охрана интеллектуальной собственности: поиск баланса // Конкуренция и право. 2013. N 3.
22. Гаврилов Э. Законодательство об интеллектуальных правах: новеллы, внесенные Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ в главу 69 ГК РФ // Хозяйство и право. 2014. N 8.
23. Гаврилов Э. Общие положения права интеллектуальной собственности: краткий комментарий к главе 69 ГК РФ // Хозяйство и право. 2007. N 9.
24. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М., 2009.
25. Герберт Штумпф. Договор о передаче ноу-хау / Пер. с немецкого В.И. Дергачева. М.: Прогресс, 1976.
26. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М., 1996.
27. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2001.
28. Кияшко В.А. Несостоявшиеся сделки: очерк законодательства, теории и правоприменительной практики. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2007.
29. Дедков Е.А., Александров Е.Б. Сделки по распоряжению правом на товарный знак: отчуждение и лицензия // Сделки: проблемы теории и практики: Сб. ст. / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова.

30. Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Нововведения в части общих положений в разделе VII Гражданского кодекса РФ // Адвокат. 2014. N 10.
31. Зенин И.А. Исключительное интеллектуальное право (право интеллектуальной собственности) как предмет гражданского оборота // Законодательство. 2008. N 8.
32. Карапетов А.Г. Анализ некоторых вопросов заключения, исполнения и расторжения договоров в контексте реформы обязательственного права России // Вестник ВАС РФ. 2009. N 12.
33. Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. М.: Статут, 2008.
34. Касьянов А.С. Договорные способы распоряжения исключительным правом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.
35. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Г.Е. Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008.
36. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: Особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014. 160 с.
37. Корлякова Н.В. Сущность и особенности ответственности сторон по договору коммерческой концессии // Налоги. 2010. N 13.
38. Крашенинников Е. Комментарий к статье 409 ГК РФ // Хозяйство и право. 2003. N 9.
39. Магазинер Я.М. Избранные труды по общей теории права / Отв. ред. А.К. Кравцов. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2006.
40. Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. Ч. 1. По изд. 1902 г. М.: Статут, 1997.
41. Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2005.
42. Моргунова Е. Договоры в отношении фотографий как объектов авторских прав. // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2008. N 9.

43. Наумова Е. Гармонизация авторско-правового регулирования и охраны смежных прав в Европейском союзе // Интеллектуальная собственность: Авторские и смежные права. 2010. N 11.

44. Наумова Е. Договорное регулирование оборота прав на интеллектуальную собственность // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2008. N 6.

45. Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: Сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006.

46. Нырова Н.Н. Параллельный импорт - за и против // ИС. Промышленная собственность. 2007. N 7.

47. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1982.

48. Павлова Е.А. Договоры о распоряжении исключительным правом: Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. N 9.

49. Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М., 2008.

50. Прокофьев А.С., Смирнова В.М. Особенности правового регулирования лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака // Журнал российского права. 2015. N 7.

51. Райников А.С. Соотношение договора коммерческой концессии со смежными гражданско-правовыми институтами // Вестник гражданского права. 2008. N 3.

52. Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис. ... д.ю.н. М., 2007.

53. Саватье Р. Теория обязательств. Юридический и экономический очерк. М.: Прогресс, 1972.
54. Савельев А.И. Отдельные вопросы применения норм об исчерпании прав в отношении программ для ЭВМ // Вестник гражданского права. 2011. Т. 11. N 3.
55. Сергеев А.П. Новации в законодательстве о средствах индивидуализации: шаг вперед или новый повод для судебных конфликтов? // Арбитражные споры. 2007. N 3.
56. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2001.
57. Скворцов А.А. Договоры о передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.
58. Сова В.В. Классификация и содержание договоров в сфере интеллектуальной собственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.
59. Степанова И.Е. Существенные условия договора: проблемы законодательства // Вестник ВАС РФ. 2007. N 7.
60. Тарасенко Ю.А. Проблемные аспекты общего учения о договоре // Гражданское право: Актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2007.
61. Трофимова Г.А. Правовая природа договора об отчуждении исключительного права // Юридический мир. 2013. N 5.
62. Тузов Д.О. О понятии «несуществующей» сделки в российском гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2006. N 10.
63. Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2004.
64. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. М.: Юрайт, 1999.

65. Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. N 1.

66. Шевченко Л., Шевченко Е. Теоретические и практические проблемы определения содержания гражданско-правовых договоров и круга их существенных условий // Хозяйство и право. 2006. N 12.

67. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1 - 4. М., 1910 - 1912. Вып. 3.

68. Шиловост О. Общие положения о договорных способах распоряжения исключительным правом // Хозяйство и право. 2008. N 9.