Санкт-Петербургский государственный университет

направление «Юриспруденция»

**Предоставление права использования объектов промышленной**

**собственности по лицензионному договору**

Выпускная квалификационная работа

студента 2 курса магистратуры

очной формы обучения

Савостьянова Саввы Вадимовича

Научный руководитель:

доцент, кандидат юридических наук

Лебедев Константин Константинович

Санкт-Петербург

2017 год

**Содержание**

# Введение…………………………………………………………………………………3

1. Понятие и характеристика лицензионного договора……………………….……..5

 1.1. Понятие лицензионного договора…………………………………………,…..5

 1.2. Характеристика лицензионного договора……………………………………..9

 1.3 Виды лицензионных договоров……………………………………………..…14

2. Условия и содержание лицензионного договора………………………….…..…19

3. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжение лицензионного договора, ответственность…………………………………………………………….29

 3.1. Порядок заключения и исполнение лицензионного договора………………29

 3.2. Изменение и расторжение лицензионного договора……………………….....35

 3.3. Ответственность по лицензионному договору……………………………….37

Заключение….…………………………………………………………………………41

Список используемой литературы…………………………………………………...44

**Введение**

Российская Федерация – это инновационное государство. Перед современной Россией стоит важная задача, не упустить былое величие и приумножить его. Для выполнения поставленной задачи создаются государственные программы для поддержки ученых, изобретателей и предпринимателей. Важным элементом для развития отечественной экономики в том числе является и создание мудрого правового регулирования отношений, складывающихся в сфере гражданского оборота прав на объекты промышленной собственности. Лицензионный договор позволяет динамично развиваться высокотехнологичным секторам отечественной экономики, особенно в период наличия санкций в отношении России со стороны западных стран, в период импотрозамещения и развития новых внешнеэкономических связей для поддержания и преувеличения темпов роста технического прогресса.

Для выпуска на рынок новых продуктов предприятию-изготовителю необходимо применять новые разработки изобретателей, а изобретателям нужны деньги на поддержание своего творческого полета мысли и создания новых высокотехнологичных и узнаваемых во всем мире решений. При совпадении интересов сторон к ним на помощь приходит лицензионный договор, ставящий перед собой цель удовлетворить потребности каждой из сторон. Владелец исключительных прав на объекты промышленной собственности может передать заинтересованному лицу право использования такими объектами. В то же время вмести они могут определить условия и срок использования того или иного объекта промышленной собственности и размер вознаграждения за такое использование.

Исследованию данной темы посвятили свои труды такие ученые-правоведы, как В.С. Витко, М.В. Волынкина, Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев, И.А. Зенин, Л.П. Зуйкова, Ц. Каменова, Д.Г. Коровяковский, М.В. Лабзин, Е.А. Моргунова, Е.А. Оркина, В. Рассудовский, А.П. Сергеев, О.В. Сушкова, Г. Штумпф, В.Ф. Яковлев и др.

Целью работы явлеятся исследование вопросов регулирования передачи права использования объектов промышленной собственности по лицензионному договору. В ходе исследования необходимо:

- рассмотреть особенности объектов промышленной собственности, права использования которых возможно передать по лицензионному договору;

- раскрыть понятие лицензионного договора и его характеристику;

- раскрыть классификацию лицензионных договоров.

Предметом исследования является правовое регулирование общественных отношений по передаче права использования объектов промышленной собственности.

**1. Понятие и характеристика лицензионного договора**

**1.1. Понятие лицензионного договора**

 История правового регулирования лицензионных договоров в России насчитывает уже около 200 лет. Договоры о передаче прав на использование произведений упоминались в законодательстве и научных дискуссиях 19 века, начиная с цензурных уставов. Первыми лицензионными договорами были договоры авторов с издателями, которые определялись до революции как "соглашения между издателем и автором, в силу которого первый приобретает право и принимает на себя обязанность размножить и распространить за свой счет литературное, художественное или музыкальное произведение второго»[[1]](#footnote-1).

 Правовая цель лицензионного договора состоит в наделении лицензиата возможностью использовать объект промышленной собственности способами, на определенной территории и в определенные сроки. Некоторые виды лицензий достаточно близки к договору об отчуждении исключительного права, например, полная лицензия с правом сублицензирования. Определение вида лицензий имеет важное значение для применения соответствующих норм, в частности, только в полных лицензиях не допускаются безвозмездные отношения между коммерческими организациями (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ)

 Использование охраняемых объектов необходимо отличать от других действий, особенно в отношении таких объектов смежных прав, которые не представляют собой результата творческой деятельности, но приравнены к ним (фонограммы, базы данных как объекты смежных прав), а также в отношении материальных носителей объектов. Правоприменительная практика знает немало примеров смешения договоров подряда, оказания услуг с договорами о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительным правом. Так, относительно правовой природы договора о выполнении работ (оказании услуг) по обслуживанию базы данных "Жилищно-коммунальное хозяйство" возник спор, и лишь в судебном порядке было установлено отсутствие признаков лицензионного договора, признание договора смешанным, как содержащим в себе элементы договоров подряда и возмездного оказания услуг[[2]](#footnote-2).

 Не менее распространено на практике заключение вместо лицензионных договоров договоров купли-продажи или аренды, которые не предоставляют соответствующих прав. "Покупатель" или "арендатор прав" по такому договору в случае использования результата интеллектуальной деятельности могут становиться нарушителями исключительного права.

 Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта промышленной собственности является одним из способов распоряжения правами на продукт результат интеллектуальной деятельности.

 В настоящее время понятие лицензионного договора содержится в статье 1235 ГК РФ. Согласно закону, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Приведенная дефиниция закрепляет общее понятие лицензионного договора в отечественном законодательстве. Статьи 1367 и 1489 регламентируют правила предоставления права использования определенных объектов промышленной собственности. По своему содержанию две перечисленные выше статьи отличаются от общей нормы наличием в содержании указания на объект промышленной собственности, а также на наличие патента на такой объект в случае с объектами, отнесенными к патентному праву, и возможным указанием территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. В качестве установленных пределах можно относятся права, способы использования, характер - на исключительной и неисключительной основе, срок, территория, предмет.

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

 Лицензионный договор на практике иногда сокращенно именуется лицензиями или частноправовыми лицензиями. В таком ключе лицензионный договор необходимо отличать от разрешение на право, либо право на выполнение некоторых действий. В Российской Федерации Отдельные виды деятельности лицензируются, то есть ими разрешено заниматься только после предварительного получения разрешения от государства**.** Перечень лицензируемых видов деятельности установлен Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и законом РФ «О связи». Лицензии как право или допуск на совершение некоторых действий не имеют гражданско-правовой природы и основаны на публичных отношениях, в отличии от лицензионных оговоров в частно-правовом смысле.

Правовые и экономические отношения в сфере результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации существуют неразрывно. Практический интерес к вопросам промышленной собственности возник в связи со стремительным промышленным развитием, в результате которого плоды творческой деятельности стали вовлекаться в коммерческий оборот.

Существенная особенность рынка интеллектуального продукта заключается в том, что на нем выступает не сам продукт, а права на него. Вне правового поля такой продукт, являясь нематериальным, выступать на рынке в качестве такового не может, а, следовательно, становится возможным его свободное использование – без чьего-либо разрешения и без выплаты вознаграждения[[3]](#footnote-3). Поэтому построение рынка результатов интеллектуальной деятельности — в большой степени грамотно продуманный вопрос его правового регулирования, в том числе и института лицензионных договоров. Действующие правовые нормы регулируют только те экономические отношения, которые уже сложились в обществе, в основе их развития и функционирования лежит экономическая логика, а их работа, в конечном счете, направляется принципом экономической эффективности[[4]](#footnote-4).

**1.2. Характеристика лицензионного договора**

 Лицензионный договор является консенсуальным, взаимным и возмездным. Из приведенного определения следует также, что указанный договор может быть и реальным, что не соответствует юридической природе его предмета[[5]](#footnote-5).

Лицензионный договор является консенсуальным договором. Критерием для разграничения договоров на реальные и консенсуальные является момент заключения договора. Консенсуальные считаются заключенными с момента достижения соглашения сторон по всем существенным условиям в требуемой форме, а в реальных договорах заключение соглашения образует полный состав, сам договор считается заключенным, когда помимо достижения соглашения еще и осуществлено реальное исполнение. Только в момент образования полного состава, состоящего из соглашения и соответствующее реальное исполнение, реальный договор будут считаться заключенным и будет порождать те правовые последствия, на которые он направлен.

Утверждение о консенсуальности лицензионного договора позволяет сделать форма глагола в рамках формулировки соответствующих дефиниций в статьях 1235, 1367, 1489 ГК РФ, в установленном законодателем определении глагол стоит в будущем времени (“обязуется предоставить”), словоупотребление законодателя особенно в рамках официальных определений, не является случайным. Используя ту или иную форму глагола, нормотворец тем самым демонстрирует те признаки, которые необходимы для заключения соответствующего договора, его вступления в силу, возникновения тех правовых последствий, на которые он направлен. Используемое будущее время “обязуется предоставить” подчеркивает наличие между сторонами заключенного договора и возникающую обязанность из уже заключенного договора - предоставить соответствующее предмету договора право использования. Таким образом, законодатель показывает, что предоставление права использования не является необходимым условием для заключения такого договора, а лишь показывает на возникающую обязанность одной из сторон.

Из установленных законодателем определений лицензионных договоров о предоставлении права использования объектов промышленной собственности при буквальном толковании можно сделать вывод, что лицензионный договор все таки может быть как консенсуальным, так и реальным. К таким выводам может подтолкнуть наличие глагола “предоставляет” в легальных определениях, но по выше указанным причинам, а также исходя из юридической природы предмета таких лицензионных договоров[[6]](#footnote-6), лицензионные договоры о предоставлении права использования объекта промышленной собственности могут быть только консенсуальными. Употребление законодателем слова “предоставляет” лишь допускает возможность предоставление права использования предмета в момент заключения договора, но никак не влияет на консенсуальную природу. Однако, возникает справедливый вопрос в связи с установленной дефиницией законодателем, а может ли консенсуальность лицензионного договора о предоставлении права использования объекта промышленной собственности, вытекающая из предписания п. 1 ст. 454 ГК РФ, быть изменена соглашением сторон? На практики стороны часто желают изменить модель лицензионного договора. Иногда в текстах договоров можно встретить пункт: “Данный договор считается заключенным с момента предоставления (объекта промышленной собственности,” - или: “Данный договор считается заключенным с момента уплаты вознаграждения.” Это договорное условие – это ни что иное как попытка изменить модель.

В действующем законодательстве закреплена дифференциация договоров на консенсуальные и реальные. Данное разделение воплощено в статье 433 ГК РФ, где пункт 1 закрепляет положение о консенсуальных договорах, а пункт 2 о реальных. Закрепленные в статье 433 ГК РФ положения позволяют сделать вывод о презумпции консенсуальности любого гражданско-правового договора, поскольку в пункте 2 содержится фраза: “если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества...”. Отсюда вытекает вывод глобального характера, вывод, который будет справедлив в принципе для любого гражданско-правового договора: модель гражданско-правового договора, установленная законом, соглашением сторон изменена быть не может. Ибо для того, чтобы ввести реальный договор, нам всегда нужно прямое указание закона: «… в соответствии с законом…». Таким образом, для признания гражданско-правового договора реальным, в законе должно быть прямо предусмотрена необходимость передачи имущества для заключения такого договора. В главах 69, 72, 76 ГК РФ не содержится специальных правил, позволяющих сделать утверждение о том, что лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца или лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака может восприниматься как реальный.

Критерием для второй классификации договора выступает наличие встречного имущественного предоставления, таким образом договоры могут быть возмездными и безвозмездными. Лицензионный договор по общему правилу, закрепленному в пункте 5 статьи 1235 ГК РФ, является возмездным. Лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение. При этом в случае отсутствии указания на безвозмездность договора, а также отсутствии о условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются, это связано с некоторыми особенностями – уникальности соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В случае заключения безвозмездного лицензионного договора между сторонами необходимо учитывать ограничения, содержащиеся в законодательстве. Пункт 5.1 статьи 1235 ГК РФ не допускает 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. В связи с имущественным характером права использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации появление такой нормы в законе стало подтверждением применимости к лицензионному договору ограничений, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 статьи 575 ГК РФ.

Поскольку в определении договора нет указаний на обязанность лицензиата уплатить вознаграждение лицензиару, следует считать, лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. При этом стоит отметить, возмездность в рамках лицензионного договора не предполагает исключительно денежный характер.

Деление договора на односторонний и двусторонний на предписаниях действующего законодательства не базируется, то есть это деление сугубо догматическое. Некоторые авторы полагают, что односторонний или двусторонний характер соответствующего договора предполагает учет именно наличия соответствующих обязанностей у обеих сторон. Если эти обязанности наличествуют у обеих сторон, то договор должен относиться к числу двусторонних. Другие же авторы полагают, что критерием дифференциации должно выступать не само наличие обязанностей, а характер обязанностей. Представляется правильным квалифицировать лицензионный договор, как договор двусторонний и взаимным (в случае возмездного договора), поскольку у двух сторон возникают права и обязанности, носящие встречный, взаимонаправленный и взаимообусловленный характер.

**1.3 Виды лицензионных договоров**

Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта промышленной собственности является одним из способов распоряжения правами на продукт результат интеллектуальной деятельности. В свою очередь лицензионный договор может быть следующих видов свои виды (статья 1236 ГК РФ):

-лицензионный договор о предоставлении права использования объекта промышленной собственности на исключительной основе (исключительная лицензия)

-лицензионный договор о предоставлении права использования объекта промышленной собственности на неисключительной основе (простая, неисключительная лицензия).

Признаком разграничения, указанных выше, лицензий является возможность сохранения за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам или отсутствие у лицензиара такого права. Такой подход к разграничению зафиксирован в действующем законодательстве, а именно в пункт 1 статьи 1236 ГК РФ.

Если стороны лицензионного договора не договорились о виде лицензии в договоре, лицензия предполагается простой. Такой подход законодателя весьма мудр, он позволяет не ограничивать волю правообладателя на распоряжение принадлежащим ему исключительным правом. Фиксация данного правила нацелена на увеличение количества использования лицензионного договора в гражданском обороте, а также на недопустимость ограничения прав лицензиара без явно выраженной на это его воли.

По общему правилу (подпункт 1.1 статьи 1236 ГК РФ) при выдачи исключительной лицензии лицензиар утрачивает право использования результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии. Законодатель ввел данную норму в действие в 2014 году, тем самым закрепив общим правилом утрату лицензиаром возможности использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации при выдачи исключительной лицензии в объеме предусмотренном договоре. Такой подход в доктрине именуется как полная лицензия[[7]](#footnote-7). Таким образом в действующем законодательстве зафиксировано разделения исключительной лицензии на два самостоятельных подвида:

1) когда лицензиар сохраняет за собой право использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению (должно быть прямо предусмотрено в договоре);

2) когда лицензиар утрачивает за право использования результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору.

Правила об изъятие из общего режима исключительного права, обеспечивающего монопольный гражданско-правовой контроль над соответствующим результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, позволяют защитить экономические интересы первого лицензиата путем исключения возможности представления аналогичных прав другим лицензиатам, которые неизбежно конкурировали бы с первым лицензиатом.

Различия между исключительной и неисключительной лицензиями проявляется также в правовом статусе соответствующих лицензиатов. Так статья 1254 ГК РФ наделяет исключительного лицензиата правом использовать для защиты своих прав, полученных на основании лицензионного договора, те же способы защиты своих прав, которые предоставляются лицензиару (обладателю исключительного права) в случае нарушения третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В отличие от этого при простой (неисключительной) лицензии нарушителями права на использование вправе «бороться» только лицензиар – владелец исключительного права.

Хотя в настоящее время и закреплено легальное разделение лицензионных договоров на виды в статье 1236 ГК РФ, но при этом жесткой классификации лицензионных договоров не существует, и все же, лицензионные договоры можно отнести к тому или иному типу еще по некоторым признакам.

Лицензионные договоры в области предоставления права использования промышленной собственности делятся:

-по характеру волеизъявления сторон;

-по характеру оферты;

-по типу объекта промышленной собственности;

-по экономическому содержанию;

-по наличию патентно-правовой охраны объекта промышленной собственности;

-по местонахождению участников лицензионного договора.

По характеру волеизъявления сторон лицензионные договоры делятся на добровольные и принудительные. Добровольные лицензионные договоры заключаются на основе свободного волеизъявления каждой из сторон сделки. Принудительные лицензии созданы же для борьбы с тактикой блокировки, которая применяется в рамках борьбы между экономическими субъектами. Пункт 1 статьи 1362 ГК РФ предусматривает, если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца.

 Суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). Такие случаи определены в статьях 1362 и 1423 ГК РФ.

Принимая решение о предоставлении лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. С учетом этого предполагаемые условия предоставления такой лицензии должны быть приведены истцом в исковом требовании.

По характеру оферты, направляемой для целей заключения лицензионного договора лицензионные соглашения подразделяются на открытые (открытые лицензии) и обычные. Пункт 1 статьи 1368 ГК РФ предусматривает и регламентирует открытую лицензию на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Открытая лицензия обознаячает правовой режим, возникающий при подаче патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, то есть в Роспатент заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Патентообладатель обязан в силу характера оферты заключить лицензионный договор (на условиях неисключительной лицензии) с любым лицом, изъявившим свое желание использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец.

 По типу объекта промышленной собственности выделяются лицензионные договоры о предоставлении права использования изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания.

По экономическому содержанию лицензионные соглашения делятся на возмездные и безвозмездные (перекрестные или кросс-лицензии). Возмездные договоры могут разделяться по всевозможным способам оплаты лицензионных платежей.

В зависимости от наличия патентно-правовой охраны объекта промышленной собственности различаются патентные и беспатентные лицензии. Беспатентные лицензии представляют собой соглашения о передаче права на использование того либо иного объекта, когда принято решение о выдаче патента, но последний еще не получен лицензиаром.

По местонахождению участников лицензионные договоры делятся на внутренние и международные:

- внутренними считаются договоры, если стороны договора находятся на территории России;

- международными признаются договоры, если такой договор заключают лица, находящиеся на территориях разных стран. В таком случае необходимо будет руководствоваться также и нормами международного права.

**2. Условия и содержание лицензионного договора**

 Заключая договор, стороны, как правило, оговаривают комплекс обязательных и обычных условий, отражающих специфику конкретного вида лицензионного соглашения.

 Существенные условия – условия, необходимые и достаточные для заключения договора, то есть условие, которое в любом случае должно быть согласовано для того чтобы договор считался заключенным и порождал соответствующие правовые последствия. Условие о предмете, как мы знаем из статьи 432 ГК РФ является существенным условием всякого договора. Также к существенным условиям относятся условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

 В.В. Витрянский, говоря о критериях отнесения условий к существенным, отмечал, что к существенным условиям (по закону) в первую очередь относятся те условия, которые представляют собой видообразующие признаки для данного вида договоров, содержащиеся в законодательном определении понятия соответствующего вида договора[[8]](#footnote-8).

 Видообразующим (квалифицирующим) признаком, позволяющим выделить лицензионный договор в отдельный вид договора, является специфика предмета договора (объект интеллектуальной собственности) и действий лицензиара по предоставлению права использования этого объекта.

 Такой позиции придерживается О.А. Рузакова, она указывает на критерий классификации договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами, как направленность (цель) договора, отмечая, что "цель каждого из указанных договоров состоит в использовании прав на результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности"[[9]](#footnote-9).

 Можно сделать вывод о том, что условия о предмете и объекте договора как о действиях по предоставлению лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах должны быть отнесены к существенным условиям лицензионного договора.

 Статья 1235 ГК РФ содержит общие условия, которые являются необходимыми для заключения лицензионного договора. К таким условиям, помимо условия о предмете, относят условия о территории, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Хоть данное условие и не является существенным, поскольку о нем прямо указано в законе, отсутствие такого указания не означает, что договор является незаключенным, такое условие является восполняемым. Закон прямо предусматривает, при отсутствии в договоре указания о территории, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации. Такое предписание следует учитывать, например, при заключении трансграничных лицензионных договоров, так как их целью является наделение лицензиата правом использовать произведение на территории именно иностранного государства, а не государства лицензиара, и использование объекта на территории РФ на основании п. 3 ст. 1235 ГК РФ в таком случае может противоречить интересам обеих сторон договора. Такое закрепление в отечественном законодательстве нацелено на защиту интересов правообладателя и не противоречит общим принципам свободы договора, поскольку контрагенты при необходимости могут самостоятельно установить границы использования объекта промышленной собственности. В отечественной доктрине существует мнение о необходимости уточнении п. 3 ст. 1235 ГК РФ правилом о том, что "лицензиат вправе осуществлять использование на всей территории РФ, а также на территории иностранных государств в соответствии с международными актами, участницей которых является Российская Федерация"[[10]](#footnote-10). Однако, с таким уточнением сложно согласиться, поскольку такой подход будет расширять сферу действий лицензиата и усложнит лицензиару контроль за использованием предоставленного права, появлением иных правил регулирования на территории иных юрисдикций.

 Еще одним условием является срок лицензионного договора. К условию о сроке законодатель представляет требование - срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. С учетом этого в пункте 13.5 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29 разъяснено, что лицензионный договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права[[11]](#footnote-11). В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, предусмотрено, договор считается заключенным на пять лет. Часть 3 пункта 4 статьи 1235 ГК РФ предусматривает прекращение лицензионного договора в случае прекращения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Речь идет как об истечении срока действия исключительного права (этот случай предусмотрен также в части 1 пункта 4 статьи 1235 ГК РФ), так и о досрочном прекращении исключительного права.

 По мнению Е.А. Павловой, "условие о сроке действия относится к числу обычных условий лицензионного договора, поскольку отсутствие соглашения между его сторонами по этому вопросу не влечет признания такого договора незаключенным (статья 432 ГК РФ)".

 Сформировалось и стало общепринятым мнение, что понятие срока использования объекта интеллектуальной собственности и понятие срока действия договора являются тождественными, срок использования не является существенным условием, так как условие о нем установлено диспозитивной нормой. Однако, в пункте 4 статьи 1235 ГК РФ, речь идет о сроке, на который заключается лицензионный договор: "В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет", т.е. содержание нормы говорит о сроке действия договора - о сроке исполнения обязательств, вытекающих из договора, а не о сроке, на который предоставляются права использования интеллектуального продукта.

 В случае признания недействительным предоставления правовой охраны результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации гражданский кодекс предусматривает сохранение действия лицензионных договоров о предоставлении права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (пункт 6 статьи 1398 ГК РФ), а также о предоставлении права использования товарного знака (пункт 6 статьи 1513 ГК РФ), заключенных до признания недействительным предоставления соответствующего исключительного права, в той мере, в какой они были исполнены к этому моменту. Иначе говоря, в указанных случаях лицензионные договоры прекращают свое действие только на будущее время.

 Использование лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации после прекращения действия лицензионного договора влечет в соответствии с п. 3 ст. 1237 ГК предусмотренную законом или договором ответственность за нарушение исключительного права.

 Предмет лицензионного договора о передачи права использования объекта промышленной собственности состоит из передаваемого права использования на объект промышленной собственности. Объектами на которые предаются права использования могут быть: изобретение, промышленный образец, полезная модель, товарный знак, знак обслуживания. Перечень объектов промышленной собственности, на которые возможно передать права использования по лицензионному договору уже, чем перечень всех объектов, закрепленных в Парижской Конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883, это связано со спецификой природы объектов и возможности их оборота.

 Необходимо отметить, что пункт 6 статьи 1235 ГК РФ содержит следующее: «Лицензионный договор должен предусматривать:

 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.» Можно предположить, из приведенных норм, что предметом договора определяется исключительно индивидуализацией результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но это не так, предметом является предоставляемое право на объект промышленной собственности.

 Изобретение. В качестве изобретения в соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Гражданского кодекса охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

 Юридическое понятие изобретения устанавливает перечень требований, которым должно отвечать изобретение. Пункт 2 статьи 1350 ГК РФ перечисляет следующие признаки изобретения: имеет изобретательский уровень, промышленно применимо.

 Устанавливая перечень требований, которым должно отвечать изобретение, действующее законодательство определяет содержание юридического понятия изобретения. Так, в п. 2 ст. 1350 ГК даются следующие признаки изобретения: оно является новым, имеет изобретательский уровень, промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники, который включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Важным моментом являются, что масштабы распространения той или иной информации не имеют значения при ее отнесении к уровню техники. Новизны не будет, если хотя бы одно лицо имело возможность ознакомиться с такой информацией.

 Указание в определении уровня техники на общедоступность сведений в мире говорит о том, что в России, принято требование новизны не только на территории России, но и во всем мере, предполагающее наиболее строгие требования к доступности изобретения: оно не должно было быть когда-либо опубликовано и не должно было применяться ни в одной стране мира. В уровень техники входит все, что стало раскрыто и общедоступно, независимо от каких-либо ограничений относительно времени, места и субъекта раскрытия.

 Новизна технического решения является важным требованием, предъявляемым к изобретению. Основная цель этого критерия заключается в том, чтобы воспрепятствовать выдаче патентов на технические решения, уже известные обществу.

 Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

 Признаки промышленной применимости означают, что достоинства изобретения оцениваются не на стадии экспертизы с точки зрения абстрактно понимаемой полезности для общества, а в сфере его использования на рынке. Целесообразность патентования определяет заявитель, исходя из оцениваемой им самим конъюнктуры. Изобретение само по себе нематериально, однако оно имеет определенный объект, то есть то техническое средство, с помощью которого это нематериальное средство будет овеществляться. Виды объектов изобретений различаются в зависимости от того, какие средства используются в техническом решении для достижения поставленной цели.

 Полезные модели - технические решения, относящиеся к устройству. то есть конструкции (узлы, детали, части сложных агрегатов) и изделия (сборки, установки).Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

 Промышленные образцы - в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

 Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения: обусловленные исключительно технической функцией изделия; объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений; объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ; изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

 Чем различаются изобретения, промышленные образцы и полезные модели?

В отличие от изобретений, промышленные образцы охраняют внешний вид изделия, его дизайн. Изобретение, же – это всегда техническое решение (то, что находится внутри изделия). Здесь различия очевидны. Как правило, многие путают между собой такие понятия, как полезная модель и промышленный образец. Возможно, это связано с созвучностью названий. С юридической точки зрения правовая охрана промышленных образцов и полезных моделей – это абсолютно разные вещи и охраняются здесь разные объекты.

 Полезные модели – это всегда устройства, которые так же, как и изобретения относятся к техническим решениям. Промышленные образцы – это всегда внешний вид изделия. Таким образом, изобретение, полезная модель и промышленный образец имеют массу различий.

 Еще объективами промышленной собственности является товарные знаки и знаки обслуживания, правила, установленные для товарных знаков применяются и к знакам обслуживания. Под знаками обслуживания понимаются обозначения, служащие для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Товарный знак - это условное символическое обозначение, размещаемое на самих товарах или продукции, на упаковке или сопроводительной документации. Его необходимо отличать от сведений об изготовителе товара или продукции, о качестве и свойствах товара. Товарный знак необходим исключительно для коммерческого использования в предпринимательской деятельности. Он теряет свою экономическую и правовую сущность в отрыве от товара. Можно выделить следующие функции товарных знаков: информационную (каждый знак отсылает человека к обозначаемому предмету), отличительную (товарный знак характеризуется отсылкой к определенному товаропроизводителю), гарантийную (помимо простого отличия одного товара от другого, товарный знак гарантирует потребителю определенный набор полезных свойств товара, его качество и репутацию на рынке), рекламную (товарный знак выделяет из массы однородных товаров именно данный товар), ограничительную (товарный знак запрещает другим лицам его использование без разрешения).

 В рамках отношений коммерческих организаций заключаются возмездные лицензионные договоры, в условия которых включается цена. Цена лицензионного договора именуемая вознаграждением, устанавливается соглашением сторон. Лицензионное вознаграждение может определяться в форме единого платежа или в виде периодических платежей. Размер периодических платежей может зависеть от времени использования предоставленного права или в виде процента от каких-либо экономических показателей лицензиата. Цена является существенным условием для возмездного лицензионного договора.

 Содержание лицензионного договора о предоставлении права использования объектов промышленной собственности образуют права и обязанности сторон. При заключении договора стороны обязательно оговаривают существенные условия лицензионного договора, необходимые для заключения такого договора. К существенным условиям лицензионного договора обязательно относятся условия о предмете договора, о способах использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, о цене договора.

 Как правило, на практике стороны, заключающие договор, объектом которого является изобретение, полезная модель или промышленный образца включают в содержание лицензионного договора условия о количественных ограничениях. Они определяют объемы производства лицензионной продукции и ее распространение. Таким образом стороны договариваются, в том числе, и о регулировании использования объекта при производстве или торговлей произведенной продукцией.

 В своем содержании лицензионный договор в обязательном порядке должен содержать указания на способ (способы) использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

 Представляется важным закрепление в лицензионном договоре обязанности лицензиара по принятию мер против нарушения прав лицензиата неисключительной лицензии, а также обязанности не предоставлять третьим лицам информацию, которую стороны сочтут конфиденциальной.

 Существует масса условий, которые не влияют на заключенность договора, но которые могут быть очень важны для сторон: условия о сроке действия, об ответственности сторон, о возможности заключить сублицензионный договор, об одностороннем отказе, о порядке разрешения споров и т. д.

**3. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжение лицензионного договора, ответственность.**

**3.1. Порядок заключения и исполнение лицензионного договора**

Гражданский кодекс не устанавливает точный момент предоставления права пользования лицензиату. В тексте статьи, посвященной распоряжению исключительным правом наоборот прямо указано на то, что заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату. Поскольку к лицензионным договорам применяются общие правила ГК РФ о договорах и обязательствах (п. 2 ст. 1233 ГК РФ), необходимо определить момент возникновения у лицензиата права использования объектов промышленной собственности.

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п. 1 ст. 425 ГК РФ). Это означает, что стороны лицензионного договора вправе установить в нем конкретный момент, с которого лицензиат может пользоваться указанным результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации.

Инициатором заключения договора может быть как лицензиат, так и лицензиар. Лицензиат может быть заинтересован в использовании того или иного объекта промышленной собственности в своих нуждах, в то же время лицензиар является заинтересован в популяризации, например, изобретения или товарного знака. Если патент принадлежит одному лицу, то тогда патентообладатель самостоятельно решает все вопросы, связанные с распоряжением: сам решает какого вида заключать лицензионный договор и с кем. Если же патент принадлежит нескольким лицам, то каждое из них может самостоятельно использовать охраняемый объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению, совладельцы могут заключить между собой соглашение и пользоваться лицензионным правом совместно.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к отношениям, возникшим до его заключения (п. 2 ст. 425 ГК РФ). Правомерность действия данной нормы признана судебной и судебной практикой, сложившийся до вступления в силу изменений Гражданского кодекса в 2014 году.

Если результат интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации, то предоставление права пользования результатом интеллектуальной деятельности по лицензии также подлежат государственной регистрации. Представляется затруднительным предоставление права использования объектов промышленной собственности без государственной регистрации предоставления права. Если лицензиар будет использовать объект промышленной собственности до регистрации права, он будет является нарушителем исключительного права и будет нести внедоговорную ответственность

Между тем, стоит обратить внимание, что в судебной практике сложилась позиция согласно которой, действие лицензионного договора с обратной силой не может распространяться на тот период, когда лицензиар не обладал правом на результат интеллектуальной деятельности[[12]](#footnote-12). В деле рассмотренным Президиумом ВАС РФ сказано: “договор общества и комбината не мог содержать условия о выплате лицензиару лицензионного вознаграждения за период, когда права на защищенный патентом промышленный образец принадлежали другому лицу (первоначальному правообладателю).” Однако представленный вывод может показаться не совсем корректным. Дело в том, что стороны свободны установить в договоре вознаграждения за период, когда права на защищенный патентом промышленный образец принадлежали другому лицу, но для выплаты этого вознаграждение будет отсутствовать правовое обоснование. Таким образом, когда лицензиар не обладает правом на результат интеллектуальной деятельности, но принимает в качестве оплаты лицензионные платежи, природа таких платежей должна пониматься как неосновательное обогащение. В дальнейшем стороны могут зачесть уплаченные суммы за бедующие периоды пользования результатом интеллектуальной деятельности. Данный пример был приведен для демонстрации необходимости привлечения к договорной ответственности лица, посягнувшее на объект промышленной собственности, в случае когда лицензиар имеет возможность зарегистрировать передачу права (и тем самым исполнить свою договорную обязанность), но не делает этого.

Для объектов промышленной собственности предусмотрена обязательная процедура регистрации предоставления права использования. Все стороны, участвующие в процедуре регистрации предоставления права использования заинтересованы в том, чтобы законодательство позволяло однозначно регламентировать их права и обязанности при государственной регистрации, т.к. это является гарантией обоснованности, правомочности и легальности решений Роспатента, защищает от произвола и нормотворчества экспертизы, а также позволяет сократить сроки процедуры.

В настоящее время действует Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора", устанавливающее правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора. Для передачи права использования объектов промышленной собственности должны быть соблюдены следующие условия:

- в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности сторонами договора должно представлено заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом, которое подписывается сторонами договора. В заявлении должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; срок действия договора, если такой срок определен договором; территория, на которой предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если территория определена договором; предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации; наличие согласия на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору, если согласие дано (пункт 1 статьи 1238); возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

- заявление представлено в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной;

- представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора (включая номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, международных реестрах объектов интеллектуальной собственности, которые ведутся в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

- представлено подписанное сторонами договора, соглашение о состоявшемся распоряжении исключительным правом (в случае если заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом подписано одной из сторон договора).

- для государственной регистрации предоставляются подлинники документов или их нотариально удостоверенные копии.

- права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав

 Пункт 1 статьи 1369 ГК РФ устанавливает правило, что лицензионный договор, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

С 1 октября 2014 г. государственной регистрации подлежит предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору (п. 2 ст. 1235 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ), а не лицензионный договор.

Если главная обязанность лицензиара передать право использования, то у лицензиата главной обязанностью является уплата лицензионного вознаграждения в случае с возмездным договором.

 Основными правами лицензиара по лицензионному договору являются право на получение лицензионного вознаграждения и право на осуществление контроля за действиями лицензиата. К числу обязанностей лицензиара следует отнести его обязанности по поддержанию в силе патента в течение всего срока действия договора, воздержанию от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования охраняемого объекта, по принятию мер в случае неправомерного использования запатентованного объекта третьими лицами, по передаче лицензиату подробной технической документации, необходимой для практического освоения объекта лицензии, по поставке специального оборудования, деталей, сырья, необходимых для налаживания производства на предприятии лицензиата, по командированию на предприятие лицензиата необходимого количества специалистов. Кроме того, лицензиар обязан гарантировать лицензиату техническую осуществимость производства лицензионной продукции, а равно достижение требуемых показателей и параметров указанной продукции.

**3.2. Изменение и расторжение лицензионного договора**

В период действия любого договора могут возникнуть обстоятельства, требующие уточнения или существенного изменения обязательственного формата, определяющего правоотношения сторон договора. Регламентации данного вопроса посвящена гл. 29 ГК РФ "Изменение и расторжение договора".

 Специфика лицензионного договора такова, что зачастую невозможно с полной уверенностью прогнозировать, насколько эффективной окажется деятельность лицензиата по использованию права на объект промышленной собственности, невозможно учесть все нюансы рынка. Данное обстоятельство характеризует рисковых характер лицензионного договора. Далеко не всегда лицензиату удается воплотить в жизнь запатентованные технические решения, причем по независящим от него обстоятельствам, а лицензиару – получить ожидаемое вознаграждение[[13]](#footnote-13).

Общий порядок и последствия изменения и расторжения договора определены статьями 452 и 453 ГК РФ: заинтересованная сторона обращается к контрагенту с предложением изменить то или иное договорное условие или прекратить действие договора. При получении согласия другой стороны договор признается прекратившим свое действие или продолжает действовать в измененном виде. Если на предложение расторгнуть или изменить договор в указанный срок (при отсутствии указания – в тридцатидневный) ответа не последует либо последует отказ, сторона, инициировавшая эту процедуру, вправе обратиться с иском об изменении или о расторжении в суд.

В 29 главе Гражданского Кодекса, значимыми основаниями для досрочного расторжения лицензионного договора могут служить: добровольное соглашение сторон; существенное нарушение договора одной из сторон; отказ от исполнения пунктов и правил лицензионного договора; а так же существенное изменение обстоятельств, повлиявшее на саму возможность исполнения. При добровольном соглашении для расторжения лицензионного договора сторонами необходимо заключить дополнительного соглашения о расторжении договора. Лицензиату и лицензиару надо договориться о сроке окончания действия договора, передать необходимую документацию при ее наличии и пройти государственную регистрацию факта расторжения договора, для этого сторонам надо подать в Федеральную службу по интеллектуальной собственности дополнительное соглашения или заявления, подписанного сторонами о расторжении договора.

Когда расторжение действующего лицензионного договора является инициативой только одной из сторон. Стороне нужно уведомить контрагента в предусмотренный договором срок. Для этого инициатор расторжения должен уведомить своего партнёра о принятом решении, а доказательство направления уведомления предоставить в Роспатент. На основании данных документов регистрирующий орган выносит решение о прекращении предоставления права использования объекта.

 Если же вариант расторжения в одностороннем порядке не предусмотрен текстом договора, то придется доказывать в судебном порядке неправомерность действий со стороны контрагента.

 Наиболее частными нарушениями лицензионного договора являются: превышение объема полномочий, предполагающихся по договору; выход за пределы оговоренной лицензионным договором территории использования товарного знака; передача прав на использования товарного знака или торгового обозначения третьим лицам; искажение показателей отчетности, передаваемой правообладателю и другое.

**3.3. Ответственность по лицензионному договору**

В течение всего срока действия лицензионного договора и лицензиар, и лицензиат должны добросовестно исполнять принятые на себя обязательства и не нарушать интересы другой стороны. Но на практике нередко один из участников, а иногда и оба допускают нарушения условий договора. Ответственность за нарушение условий лицензионного договора стороны несут в соответствии с общими нормами гражданского законодательства. В то же время убытки от нарушения прав патентообладателя имеют свои особенности. Объектом нарушения является не право на индивидуально-определенную вещь, а право на объект весьма неопределенной стоимости. Убытки появляются в результате того, что нарушается монопольное положение патентообладателя, и, прежде всего, они включают упущенную выгоду от появления на рынке нарушителя-конкурента. Естественно, возмещение таких убытков вызывает большие сложности на практике. Размер убытков нужно доказать в ходе состязательного процесса, иначе они останутся лишь экономической категорией, не перейдут в меру ответственности нарушителя и не будут возмещены.

В соответствии с заключенным лицензионным договором ответственность за нарушение его условий может предусматривать возмещение убытков потерпевшей стороне и применение штрафных санкций к нарушителю.

Формы и размер ответственности, исходя из того, что указанная договорная ответственность наступает вследствие нарушения договорного обязательства, определяются условиями договора или нормами действующего законодательства.

При этом ответственность может наступать, как взаимная – между сторонами договора, так и по отношению к третьей стороне. Пункт 2 статьи 1489 ГК РФ фиксирует, что лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Ответственность лицензиара и лицензиата за качество товаров, изготовляемых лицензиатом, является солидарным. Это значит, что каждый из солидарных должников (лицензиат и лицензиар) обязан по требованию потерпевшей стороны возместить убытки в полном объеме.

Чаще на практике стороны по лицензионному договору несут ответственность за нарушение взаимных обязательств и несоблюдение договорных условий.

Ответственность в виде возмещения реального ущерба и упущенной выгоды могут применяться к лицензиару за техническую невозможность осуществить работу промышленного производства лицензионной продукции на предприятии лицензиата, не достижение заданных документацией технических показателей продукции, предусмотренных договором.

К лицензиату могут предъявляться требования о возмещении убытков в виде, как реального ущерба, так и упущенной выгоды могут предъявляться в случае несоблюдения им должного качества производимой в соответствии с лицензионным договором продукции, заданного инструкциями лицензиара. Штрафные санкции могут применяться к лицензиату в случаях невыплаты или несвоевременной выплаты им положенных по договору платежей, непредставления по требованию лицензиара отчетов об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Лицензиат исключительной лицензии вправе защищать права, полученные по договору в случае их нарушения третьими лицами любыми способами, предусмотренными нормами ГК РФ.

Отсутствие единого понимания природы компенсации за нарушение исключительного права является причиной разнородных подходов к определению критериев ее снижения. Однако до этого необходимо понять, каким образом компенсация должна быть в принципе рассчитана, и на основе каких данных должен быть заявлен ее размер правообладателем.

В соответствии с положениями ГК РФ правообладатель по своему усмотрению вправе рассчитать размер компенсации, определив ее либо в твердом размере в сумме от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей за каждый случай нарушения, либо в размере двукратной стоимости контрафактных произведений, товаров или стоимости использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (статьи 1406.1, 1515 ГК РФ). При этом вид взыскиваемой истцом компенсации не может быть самостоятельно изменен судом при рассмотрении дела, такое право принадлежит только истцу до момента вынесения решения по существу[[14]](#footnote-14).

 При выборе компенсации в твердом размере она рассчитывается из принципа: денежная сумма в пределах от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ). При данном расчете истцу фактически необязательно приводить расчеты такой компенсации, а в случае если суд при вынесении решения сочтет такую компенсацию несоразмерной, истец все равно гарантированно получит компенсацию в минимальном размере - 10 000 рублей за каждый факт правонарушения. Данный способ расчета компенсации является оценочным, определяемым по усмотрению правообладателя, однако суды на практике обычно требуют обоснования размера такой компенсации и, если это истцом не сделано, снижают ее запрашиваемый размер по требованию ответчика. В качестве примера можно привести дело Дело N А40-204985/16. Правообладатель на товарный знак потребовал от нарушителя исключительного права на товарный знак компенсации в размере 5 млн рублей. Судебная коллегия снизила размер компенсации до 100 000 рублей.

 Правообладатель может выбрать другой вид компенсации - это компенсация в размере двукратной стоимости товаров или права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если заявлено требование о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости контрафактных экземпляров, то за основу должна приниматься стоимость, по которой эти товары фактически продавались; при расчете через двукратную стоимость права использования - "вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения". Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела.

В соответствии с изложенным можно констатировать, что в настоящее время в судебной практике имеют место различные подходы к правовому обоснованию судами размера убытков патентообладателя при нарушении его исключительных прав.

**Заключение.**

 Особенностью лицензионного договора является именно предоставление права использования на объект (в ходе этой работы на объект промышленной собственности). Объектом может быть результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. При передачи права использования отчуждение прав не происходит. Использование объектов промышленной собственности на которые были переданы права по лицензионному договору осуществляется строго в соответствии с этим договором иначе наступает ответственность.

 При рассмотрении вопроса о выборе вида компенсации, возник вопрос, а что если выбрать компенсацию в двукратном размере, от объема реализованной продукции, но при условии, что контрафактные экземпляры фактически не реализовывалась, а лицензионные договоры не заключались. Таким образом, остается открытым вопрос о том, что делать суду, когда расчет компенсации в двукратном размере невозможен, но правообладатель избрал именно этот способ расчета.

 Одним из важнейших вопросов, который возникает в доктрине и на практике является какие же существенные условия лицензионного договора. Так как положения о лицензионном договоре в ГК РФ в статьях 1235, 1367, 1489 в большей части дублируют друг друга. А лицензионный договор должен содержать в обязательном порядке:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

3) цена (в возмездных договорах).

 В случае с договором о предоставлении права использования товарного знака дополнительным условием выступает содержание перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

 В тоже время, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности сторонами лицензионного договора должно представлено заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом, которое в обязательном порядке должно содержать: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; срок действия договора, если такой срок определен договором; территория, на которой предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если территория определена договором; предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации; наличие согласия на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору, если согласие дано (пункт 1 статьи 1238 ГК РФ); возможность расторжения договора в одностороннем порядке. Такой перечень необходимых в заявлении пунктов может вводить в недоумение участников гражданского оборота, так как в легальных дефинициях установлены гораздо меньшие по количеству условия для заключения лицензионного договора. Частично эту проблему можно решить, внедрив в статью 1367 ГК РФ отсылку к общим правилам, как это сделано в 1489 статье.

 В качестве предложения по улучшению законодательства можно предложить вывести из определений по своей природе консенсуальных договоров о предоставлении права использования глагол «предоставляет». Наличие такого слова в дефиниции консенсуального договора может вводить в заблуждение участников гражданского оборота, которые подразумевают, что действие договора начнется только с момента регистрации передачи права использования в Роспатенте.

 Лицензионный договор о предоставлении права использовать объекта промышленной собственности является эффективным гражданско-правовым инструментом для развития и скорейшего внедрения в оборот технических средств и средств индивидуализации.

**Список используемой литературы**

1. "Конвенция по охране промышленной собственности" ред. от 20.03.1883 [Электронный ресурс] : // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. – (ред. от 02.10.1979) – СПС «КонсультантПлюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) // Собрание законодательства Российской Федерации 2009, № 1, ст. 23.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 51.
4. Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора" // "Собрание законодательства РФ", 04.01.2016, N 1 (часть II), ст. 230.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" [Электронный ресурс] : "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 6, июнь, 2009, – СПС «Консультант плюс»;
6. "Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" [Электронный ресурс] - "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 11, ноябрь, 2015 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) – СПС «Консультант плюс»
7. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2017 N 09АП-27860/2017 по делу N А40-204985/16, [Электронный ресурс] – СПС «Консультант плюс».
8. Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В. Михайлов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское право. 367 с.
9. Смирнова Е.А., Шишанова А.А. Проблемы определения размера компенсации за нарушение исключительного права // ИС. Промышленная собственность. 2018. N 3. С. 13 - 24.
10. Гришаев С.П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав [Электронный ресурс] – СПС «Консультант плюс».
11. Байер Е., Райт Фиеро А. Патентные системы России и США: последние изменения в законодательстве и их значение для защиты интеллектуальных имущественных прав // ИС. Промышленная собственность. 2016. N 3. С. 27 - 34.
12. Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. – М.: Статут,

2011. – 942 с.

1. Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. [Электронный ресурс] / В.С. Витко // М.: Статут, 2011. 301 с. – СПС «Консультант плюс».
2. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы: учебное пособие / отв. ред. Е.В. Алферова. М.: РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел правоведения, 2016. 152 с.
3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 1. 485 с.
4. Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988.
5. Евдокимова В.Н. Внесение изменений в лицензионный договор // Гражданин и право. 2003. N 2.
6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 1. 485 с.
7. Таболин А.В. Правовое регулирование интеллектуальной собственности: проблемы лицензионных договоров // Юридический мир. 2014. N 1. С. 39 - 43.
8. Городов О. А. «Собственность» и интеллектуальная собственность» // Интеллектуальная собственность. 1994. N 9-10.
9. Городов О.А. О соотношении отдельных новелл части четвертой ГК РФ с международной практикой правовой регламентации сходных общественных отношений // Журнал международного частного права. 2007. № 4(58).
10. Патенты и лицензии. 1996. N 8.
11. Зенин И.А. Лицензионный договор на изобретения и ноу-хау // Советское государство и право. 1983. N 6.
12. Евдокимова В.Н. Внесение изменений в лицензионный договор // Гражданин и право. 2003. N 2.
13. Луткова О.В. Существенные и иные условия в трансграничных договорах о распоряжении исключительными авторскими правами // Lex russica. 2017. N 12. С. 147 - 157.
14. Алексеева О.Л. Регистрация объектов патентного права: общие особенности подзаконных актов // ИС. Промышленная собственность. 2016. N 11. С. 7 - 20.
1. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1994. С. 253 [↑](#footnote-ref-1)
2. Определение ВАС РФ от 11 февраля 2013 г. N ВАС-238/13; Постановление ФАС ЦО от 24 декабря 2012 г. по делу N А54-3978/2012. [↑](#footnote-ref-2)
3. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1996. С. 210. [↑](#footnote-ref-3)
4. Городов О. А. «Собственность» и интеллектуальная собственность» // Интеллектуальная собственность. 1994. N 9-10. С. 12. [↑](#footnote-ref-4)
5. Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. – М.: Статут, 2011. [↑](#footnote-ref-5)
6. Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. – М.: Статут,

2011. [↑](#footnote-ref-6)
7. Штумпф Г. Лицензионный договор / Пер. с нем.; Под ред. М.М. Богуславского.

 М., 1988 [↑](#footnote-ref-7)
8. Витрянский В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правоприменительной практике. С. 82. [↑](#footnote-ref-8)
9. Рузакова О.А. Проблемы построения системы договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами // Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2008. N 6. С. 25 [↑](#footnote-ref-9)
10. Лапин Н.С. Регулирование авторских договоров в России, Нидерландах и Великобритании: правовой анализ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. [↑](#footnote-ref-10)
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009

 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" [↑](#footnote-ref-11)
12. Постановление Президиума ВАС РФ от 09.11.2010 N 7552/10 по делу N А41-12178/08 //"Вестник ВАС РФ", 2011, N 2 [↑](#footnote-ref-12)
13. Евдокимова В.Н. Правовое регулирование передачи технологии // Гражданин и право. 2002. N 3. С.45-46 [↑](#footnote-ref-13)
14. Пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.). [↑](#footnote-ref-14)