

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

*Т.А. ЕВМЕНОВА, преподаватель кафедры юридических дисциплин Могилевского филиала
«БИП – Института правоведения» ©*

Статья посвящена изучению особенностей лицензионных договоров в современном гражданском праве. В сравнительном анализе приводятся мнения ученых-юристов относительно понимания сущности лицензионного договора, его предмета, правовой природы, целей и сферы применения. Автором сделан анализ действующего законодательства Республики Беларусь по теме исследования, а также рассмотрены вопросы, касающиеся содержания и сущности лицензионных договоров. Высказанные предложения имеют теоретическое и практическое значение для совершенствования действующего законодательства Республики Беларусь.

В механизме правового регулирования общественных отношений в области интеллектуальной собственности особое место занимают договоры. Договорные отношения в данной сфере традиционно являются и ключевыми, и наиболее проблематичными в плане правового регулирования. Особый интерес в этом контексте представляет юридическая природа лицензионного договора. В современном деловом обороте лицензионный договор играет существенную роль, и его значение постоянно возрастает.

Причины, по которым заключаются лицензионные договоры, могут быть самыми различными. Изобретатель сам может быть не в состоянии использовать патент, поскольку не обладает необходимыми средствами и производственными мощностями. Если же он намерен использовать свой патент, не продавая его, то он может предоставить лицензию какому-либо предпринимателю на право реализации своего запатентованного изобретения в обмен на выплату определенного вознаграждения. Для лицензиата заинтересованность в приобретении лицензии часто возникает в связи с отсутствием достаточных научно-технических разработок, которые можно было бы запустить в производство на имеющихся мощностях. Нередко приобретение технологии может иметь целью создание нового производства либо пополнение имеющихся производственных программ [1, с.23–24].

Законодательное определение лицензионного договора закреплено в статье 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Лицензионным договором признается договор, по

которому сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

В отношении лицензионных договоров существуют две основные точки зрения на их сущность: негативная (Л.Л. Пиленко) [2, с.470] – отказ от прав запрещения, и позитивная (Г. Штумпф) [1, с.30–31] – передача лицензиаром лицензиату части прав. Если рассматривать лицензию только как отказ патентообладателя от своего права, то существо данного обязательства заключается в бездействии. Если же лицензия – это передача лицензиаром лицензиату позитивного права, то со стороны лицензиара будет недостаточно воздержаться от каких-либо мер, направленных на пресечение использования лицензиатом запатентованного изобретения; он должен сделать все возможное, чтобы обеспечить лицензиату возможность такого использования. Только позитивное право обуславливает многочисленные обязанности лицензиара. Наконец, ответственность лицензиара за недостатки проданной лицензии может быть выведена только из позитивного права, которое он передал лицензиату. Позиция белорусского законодателя, выраженная в Законе Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (в ред. от 24 декабря 2007 г.) (далее – Закон о патентах на изобретения), позволяет сделать вывод о том,

* Статья поступила в редакцию 4 февраля 2009 года.

что патентная лицензия и, соответственно, лицензионный договор есть разрешение патентообладателя на использование конкретного объекта промышленной собственности, т.е. предоставление лицензиаром лицензиату части прав.

Относительно предмета лицензионного договора в литературе нет единства мнений. Сложилось два основных подхода – в узком (лишь передача прав) [1, с.30] и широком смысле (в предмет включается как передача прав, так и оказание лицензиаром квалифицированной помощи по использованию запатентованного объекта промышленной собственности) [3, с.522].

В качестве предмета лицензионного договора действующее в Республике Беларусь законодательство указывает действия по предоставлению прав. По нашему мнению, в отношении предмета лицензионного договора более точным выражением является не передача, а предоставление права. Это связано с тем, что при заключении лицензионного договора юридические свойства правообладателя в той или иной степени сохраняются. В данной ситуации правообладатель на договорной основе предоставляет контрагенту на известное время некоторый объем своих прав. В этом и состоит сущность любого лицензионного договора.

В отношении правовой природы лицензионного договора есть мнение, что это договор *sui generis*, то есть договор особого рода, но совмещающий в себе договорные условия различных типов договоров [1, с.13].

Например, отдельные авторы отождествляют лицензионный договор о предоставлении исключительных прав на объекты промышленной собственности с договором на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ [4, с.421–422]. Однако нужно учитывать, что между этими договорами имеется достаточно важное отличие. Если договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ имеют своим предметом научно-технический результат, который еще только должен быть достигнут исполнителем в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, то предметом лицензионного договора является конкретное техническое или иное новшество (изобретение, промышленный образец, полезная модель), которым лицензиар уже располагает и которое предоставляется для использования лицензиату на определенных условиях.

Представляется, что лицензионный договор обладает особой юридической природой. В настоящее время лицензионные договоры выделились в самостоятельную группу соглашений, обладающих своими особенностями.

Подчеркивая самостоятельность лицензионных договоров, необходимо провести анализ отличия

указанных договоров от основных видов гражданско-правовых договоров, сходных по своим условиям с лицензионными соглашениями.

Так, лицензионный договор не может быть признан разновидностью договора купли-продажи, поскольку лицензиар обязуется передать лицензиату не право собственности в полном его объеме, а только определенные правомочия в отношении использования объекта промышленной собственности. При разделении права на отдельные правомочия нельзя говорить о продаже, ибо существенные правомочия продолжают оставаться у лицензиара или передаются на лицензионной основе третьим лицам. Даже в том случае, когда в результате выдачи нескольких лицензий возможность использования лицензиаром патента исчерпана, он, тем не менее, продолжает оставаться формальным собственником патентохраняемого объекта. При заключении договора купли-продажи происходит полная передача правового титула, и покупатель становится собственником. В отличие от договора купли-продажи лицензионный договор является не отношением обмена благами, исполнение которого, как правило, связано с выполнением встречных обязательств по предоставлению, а представляет собой длящееся в течение определенного периода времени вплоть до окончания срока действия патента обязательственное правоотношение.

Лицензионный договор также не может являться договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), так как при заключении договора простого товарищества необходимо, помимо обязательства о предоставлении права пользования, существование и других дополнительных договоренностей. Кроме того, в рамках лицензионного договора, в отличие от договора простого товарищества, стороны имеют противопоставленные интересы и не действуют сообща для достижения общих целей.

Большая часть сомнений высказана в отношении сходства лицензионного договора с договором аренды [3, с.530]. Однако, несмотря на правовую возможность аренды прав, решающее значение имеет то, что в случае предоставления лицензиату лицензии передается только право пользования. Владение формально остается за лицензиаром. В остальном же, следует признать, что общие юридические свойства обоих договоров представляются схожими, но это не подрывает самостоятельного значения лицензионного договора, поскольку даже сам его предмет во многом определяет специфику правоотношений.

Неоднозначно также трактуется и содержание лицензионных договоров, поскольку в законодательстве обозначены разновидности лицензий. В Республике Беларусь известны такие виды лицензий, как исключительная, неисключительная, открытая и принудительная.

В соответствии с пунктом 2 статьи 985 ГК лицензионные договоры делятся на два вида:

1) Лицензионный договор о передаче исключительных имущественных прав (исключительная лицензия). В соответствии с условиями данного договора лицензиар предоставляет лицензиату право использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам.

2) Лицензионный договор о передаче неисключительных прав (простая, неисключительная лицензия). В соответствии с условиями данного договора лицензиар передает лицензиату право на использование объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам.

Различие между договорами исключительной и неисключительной лицензии заключается в объеме передаваемых лицензиаром прав, следовательно, эти договоры не требуют особого правового регулирования, они идентичны. Разделение их связано с необходимостью закрепления за лицензиаром, выдающим разрешение на использование объекта промышленной собственности, определенных прав, гарантированных законом [1, с.42]. Эта разница сводится к объему передаваемых прав. Их же суть представляется единообразной.

Закон о патентах на изобретения предусматривает еще два вида лицензионных договоров – открытую и принудительную лицензию (ст. 37–38).

Открытая лицензия означает, что патентообладатель может подать в патентный орган для официального опубликования ходатайство о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях простой, неисключительной лицензии. Лицо, желающее использовать указанные изобретение, полезную модель, промышленный образец, вправе требовать от патентообладателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, соответствующих указанным в заявлении об открытой лицензии.

Принудительная лицензия подразумевает, что при неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения в течение пяти лет, а полезной модели, промышленного образца – в течение трех лет с даты выдачи патента любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование данных объектов промышленной

собственности обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размеров, сроков и порядка платежей [4, с.423].

Рассмотрение таких разновидностей договора неисключительной лицензии, как принудительная и открытая, наталкивает на мысль, что в данном случае речь идет всего лишь о разных способах передачи прав из патента, по которым и производится соответствующая классификация договора.

Содержание лицензионного договора составляют его условия. По мнению А.П. Сергеева, условия лицензионного договора необходимо трактовать ограничительно, то есть как «действия лицензиата, не предусмотренные прямо лицензионным договором или не разрешенные общим образом, являются нарушением патентных прав» [3, с.520]. А.А. Пиленко считал, что «основным правилом при толковании договоров о лицензиях является *favor negotii*: вне специально оговоренных ограничений лицензия предполагается выданной в возможно более широком смысле» [2, с.453]. Пункт 4 статьи 36 Закона о патентах на изобретения допускает использование изобретения, защищенного патентом, лишь с разрешения патентообладателя. Полагаясь, в связи с анализом действующего законодательства, позиция А.П. Сергеева в настоящее время представляется предпочтительней.

С точки зрения механизма правового регулирования немаловажное значение имеет такая категория, как «цель». В правовой литературе юридическая цель определяется как «идеально предполагаемая и гарантируемая государством модель какого-либо социального явления, состояния или процесса, к достижению которой при помощи юридических средств стремятся субъекты правотворческой и правореализационной деятельности» [5, с.44]. Цель лицензионного договора, по мнению М.М. Богуславского, заключается в обеспечении возможности практического использования объекта промышленной собственности [6, с.159].

На наш взгляд, это определение требует определенной корректировки. Конечно, стороны могут предусмотреть в лицензионном договоре обеспечение возможности практического использования объекта промышленной собственности, но оно может последовать лишь после предоставления исключительных прав, то есть после достижения цели лицензионного договора. Таким образом, юридической целью лицензионного договора следует признать предоставление контрагенту некоторого комплекса исключительных прав на объект промышленной собственности.

В заключении следует отметить, что все лицензионные договоры характеризуются также наличием определенного риска. Для лицензионных

договоров риск заключается в том, что нельзя заранее с уверенностью определить экономическую ценность приобретаемых прав на патент. Лицензиар может ошибиться в предполагаемых способностях и возможностях лицензиата. Для обеих сторон договор содержит элементы риска, поскольку его исполнение тесно связано с обстоятельствами, которые возникнут в будущем [1, с.29–30]. Это почти неизбежно определяет ряд специфических черт лицензионного договора по сравнению с другими видами обязательственных правоотношений.

Проведенный анализ юридической природы лицензионного договора в современном гражданском праве позволяет сделать ряд выводов.

1. Лицензионный договор, будучи сложным юридическим явлением, носит по своей правовой природе комплексный характер. Во-первых, он рассматривается как юридический факт, порождающий конкретное правоотношение между лицензиаром и лицензиатом в соответствии с правовой нормой. Во-вторых, как средство правового регулирования, закрепляющего меру возможного и должно поведения сторон данного договора, их права и обязанности (содержание правоотношений). И, в-третьих, лицензионный договор рассматривается как охранительное средство, т.е. как один из способов защиты прав обладателей патентов на объекты промышленной собственности.

2. Сфера применения лицензионного договора – гражданско-правовой оборот имущественных прав, а его цель и юридическое предназначение – предоставление контрагенту части исключительных

прав на использование объекта промышленной собственности.

3. Позиция белорусского законодателя, выраженная, в частности, в Законе о патентах на изобретения и в статье 985 ГК, позволяет сделать вывод, что патентная лицензия и, соответственно, лицензионный договор есть разрешение патентообладателя на использование конкретного объекта промышленной собственности, а также предоставление исключительных прав на использование данного объекта. В этом и состоит юридическая природа и сущность любого лицензионного договора.

4. Однако в настоящее время в законодательстве Республики Беларусь вопросы, касающиеся сущности, содержания, видов, порядка заключения и сторон лицензионного договора на должном уровне не урегулированы. Для устранения указанного пробела в законодательстве, полагаем, глава 60 ГК должна быть пересмотрена и дополнена статьями, регулирующими содержание, порядок заключения, изменения и расторжения лицензионного договора, права, обязанности и ответственность сторон указанного договора.

На наш взгляд, данную главу необходимо дополнить следующими статьями: статьей 985-1 «Условия лицензионного договора», статьей 985-2 «Форма и регистрация лицензионного договора», статьей 985-3 «Обязанности лицензиара», статьей 985-4 «Обязанности лицензиата», статьей 985-5 «Ответственность сторон лицензионного договора», статьей 985-6 «Изменение лицензионного договора», статьей 985-7 «Расторжение лицензионного договора».

ЛИТЕРАТУРА

1. Штумпф, Г. Лицензионный договор / Г. Штумпф ; пер. с нем.; под ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. – М. : Прогресс, 1988.
2. Пиленко, А.А. Право изобретателя / А.А. Пиленко. – М. : Статус, 2001.
3. Сергеев, А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : учебник / А.П. Сергеев. – М. : Проспект, 2001.
4. Гражданское право : учебник в 3 т. / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М. : Проспект, 2004. – Т. 2.
5. Малько, А.В. Цели и средства в праве и правовой политике / А.В. Малько, К.В. Шундигов. – Саратов : Из-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003.
6. Международная передача технологии : правовое регулирование / отв. ред. М.М. Богуславский. – М. : Наука, 1985.