

**The prospect and the role of a license contract as a method of putting the intellectual property rights into civil circulation in the home industry development
Zhamoydik K.¹, Vovk Y.² (Russian Federation)**

**Перспектива и роль лицензионного договора как способа введения прав на результаты интеллектуальной деятельности в гражданский оборот
в развитии отечественной промышленности
Жамойдик К. М.¹, Вовк Ю. А.² (Российская Федерация)**

¹Жамойдик Кирилл Михайлович / Zhamojdik Kirill – аспирант, начальник отдела, отдел по правам на результаты интеллектуальной деятельности, Российская государственная академия интеллектуальной собственности;

²Вовк Юлия Антониевна / Vovk Julija – магистрант, Российский государственный университет правосудия, главный специалист договорно-правового отдела, АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», г. Москва

Аннотация: в статье анализируются нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие отношения по предоставлению исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности в рамках лицензионного договора, существенные условия такого договора, порядок заключения, а также значение распоряжения исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности для развития отечественной промышленности.

Abstract: the article analyses the norms of the Civil Code of the Russian Federation regulating the legal relations on granting exclusive rights to the results of intellectual activity under the license contract, essential terms of this contract, the procedure of its conclusion, as well as the signification of property rights disposal for the home industry development.

Ключевые слова: лицензионный договор, импортозамещение, трансфер технологий.

Keywords: license agreement, import substitution, technology transfer.

В условиях настоящей международной обстановки необходимой предпосылкой для экономического развития Российской Федерации является стимулирование модернизации производства, в том числе обновление промышленного оборудования, технологий в целях развития отечественной промышленности и реализации программы импортозамещения.

Для решения поставленной задачи необходимо внедрять в производство новые технологии, осуществить обновление техники, материалов, используемых в промышленности. Реализовав данные задачи, отечественная промышленность будет являться конкурентоспособной как на внутреннем рынке, так и в условиях экспорта. Международная обстановка, а именно введение санкций, послужила стимулом в развитии отечественного производства, необходимость проведения масштабного перевооружения промышленного фонда явилось насущной задачей, необходимость решать которую в сжатые сроки стало очевидным.

Для осуществления перевооружения нужны как материальные ресурсы, так и научные разработки, внедрение которых послужит не только развитию промышленности, но и стимулированию развития отечественной научной мысли. В том случае если плоды интеллектуальной деятельности будут востребованы, автор получит существенное материальное вознаграждение, явится живым примером благосостояния (необходимо отметить, что в настоящее время это редкость). Получение адекватного вознаграждения послужит явным стимулом в развитии научной мысли и, соответственно, потока разработки новых изобретений.

Таким образом, внедрение и апробирование объектов современной техники, технологии и материалов на основе новых отечественных изобретений, ноу-хау, промышленных образцов и полезных моделей послужит реальным стимулом развития отечественной экономики [1].

Вместе с тем, оценивая объективно уровень развития отечественных технологий, необходимо учесть, что часть используемых результатов интеллектуальной деятельности вынужденно закупают за рубежом, в связи с отсутствием отечественных аналогов.

Таким образом, техническое перевооружение производства может осуществляться двумя путями, первый из которых - проведение модернизации на базе отечественных разработок, либо осуществляя ее за счет закупки иностранных изобретений. Наилучшим вариантом модернизации является проведение ее на базе отечественных разработок, когда они соответствуют последним достижениям мировой науки и техники и надежно защищены отечественными патентами, а также указанный путь стимулирует развитие отечественной интеллектуальной деятельности.

Уточняя вышесказанное, необходимо отметить, что в целях стимулирования развития отечественного фонда научных разработок законодатель в настоящее время уделяет большое внимание развитию механизмов правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, в том числе и возможности предоставления права использования исключительных прав, а также получения вознаграждения правообладателем.

Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации содержит нормы, определяющие права автора на результаты интеллектуальной деятельности, в состав которых включены изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также установлен порядок предоставления исключительных прав на интеллектуальную собственность. Необходимо отметить, что нормы подвергаются постоянному изменению, устраняются пробелы, совершенствуется техника [2].

Законодатель установил возможность заключения с правообладателем определенных видов договоров в сфере интеллектуальной собственности, в том числе договора об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров.

Наиболее распространенным видом договора, используемого правообладателем, является лицензионный договор. Применение указанного договора позволяет повысить уровень производства за счет уже разработанных технологий, дает возможность сэкономить, не производя свои опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы. Так, с помощью лицензионного договора правообладатель (лицензиар) может предоставить право использовать результат интеллектуальной деятельности и, соответственно, получить вознаграждение за это. При этом лицензиат использует результат интеллектуальной деятельности способом, предусмотренным в договоре, соответственно, согласованным сторонами.

Таким образом, возможность предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору имеет большое значение для развития научно-технического прогресса в России, поскольку лицензиаты, занимающиеся непосредственно производством и введением в оборот товаров и услуг, могут развивать и модернизировать имеющиеся производственные мощности, улучшая конечный продукт на основании предоставленного по лицензионному договору исключительного права на результат интеллектуальной деятельности [3].

Проведя анализ научной доктрины и законодательства, выделяем основные признаки лицензионного договора, отличающие данный вид от остальных договоров. Так, можно выделить нематериальную природу объектов, в отношении которых осуществляется предоставление исключительного права, а также временный характер отношений в рамках лицензионного договора.

Вместе с тем часто результат интеллектуальной деятельности выражен в материальных носителях. Например, экземпляр диска с записью программы для ЭВМ является и материальным предметом (диск), и произведением, которое записано на этот носитель. Такие объекты охраняются одновременно и интеллектуальными, и вещными правами.

Выделяя характерные черты лицензионного договора, остановимся на следующем:

1. По лицензионному договору предоставляется позитивное право использования интеллектуальной собственности. Отличие предоставление права использования от разрешения использовать основано на одностороннем характере разрешения, так как это, по сути, выражает волю лишь одной стороны – правообладателя (лицензиара), что делает его односторонней сделкой, но не договором. Кроме того, законодатель сам разграничивает предоставление исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в том числе путем заключения лицензионного договора (п. 1 статьи 1233 ГК РФ, абз. 1 п. 1 статьи 1229 ГК РФ), и отчуждение такого результата или средства.

2. Лицензионный договор может быть как консенсуальным, так и реальным.

3. Лицензионный договор является, как правило, возмездным.

4. Обычно это двусторонний договор, то есть договор, который порождает обязанности у обеих заключивших его сторон.

5. Лицензионный договор является срочным.

6. Действия договора ограничивается определенной территорией.

7. Исключительное право, которое сохраняется за лицензиаром, в ряде случаев «обременяется» заключенными лицензионными договорами.

Субъектный состав правоотношений, возникающих в рамках лицензионного договора, установлен в Гражданском кодексе Российской Федерации. Так, на стороне обладателя исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (лицензиара), который предоставляет право использования этого результата или средства, как и на стороне, принимающей это право (лицензиат), могут выступать как физические и юридические лица, так и публичные образования. Собственно передаваемый объект обуславливает субъективный состав исключительного права и особенности оснований для возникновения этого права у субъектов [4].

Первоначально исключительные права возникают у автора (т. е. это гражданин, творческим трудом которого создано произведение), при этом чтобы распоряжаться исключительным правом в отсутствие согласия законных представителей, автор должен достигнуть четырнадцатилетнего возраста.

Вместе с тем право авторства, а, следовательно, первичное исключительное право может принадлежать и юридическим лицам, в случае если оно возникло до 3 августа 1993 года, то есть до вступления в силу Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», указанное правило существует на основании абзаца 2 статьи 6 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Касаемо существенных условий лицензионного договора: научная доктрина по этому вопросу до настоящего времени не сформирована, ученые-цивилисты выдвигают зачастую противоречивые точки зрения.

Вместе с тем, по-нашему мнению, можно выделить следующие существенные условия лицензионного договора: условие о предмете (результат интеллектуальной деятельности), способах и пределах использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и порядке определения вознаграждения в отношении возмездного договора.

По вопросу заключения лицензионного договора необходимо учесть, что он должен быть заключен в простой письменной форме, исключением являются договоры о предоставлении права использования программ для ЭВМ и баз данных – с каждым пользователем заключается договор присоединения, условия которого размещены на упаковке носителя программы.

Изменения в Гражданское законодательство Российской Федерации, вступившие в силу с 1 октября 2014 г., устанавливают, что государственной регистрации подлежит предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору.

Относительно лицензионного договора законодатель сделал исключение в п. 5 ст. 1235 ГК РФ, установив правило о том, что при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения порядок определения цены, предусмотренный п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяется.

При заключении лицензионного договора необходимо предусмотреть наличие условия о цене, порядок определения цены договора. Стороны должны обратить внимание на то, что цена не может быть определена диспозитивной нормой, а именно по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги, поскольку объекты интеллектуальной деятельности являются результатом творческого труда и неповторимы, поэтому при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения договор считается незаключенным.

В пункте 13.6 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление N 5/29), подчеркнута, что, «исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ, лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное».

Аналогичная правовая позиция изложена во многих постановлениях федеральных арбитражных судов. Например, ФАС Московского округа в Постановлении от 26 марта 2010 г. N КГ-А40/1758-10 указал, что, «исходя из п. 5 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное».

Следовательно, если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абзаца второго п. 5 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации считается незаключенным».

Литература

1. *Жамойдик К. М.* Оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении госконтрактов (г. Москва, журнал Патенты и лицензии № 8, 2015 г.).
2. *Мазур Н. З., Жамойдик К. М.* Отдельные вопросы теории и практики проведения инвентаризации прав на РИТД. (Инновации и инвестиции #10, 2015 г.).
3. *Жамойдик К. М.* О некоторых вопросах правовой защиты результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при экспорте отечественных оборонных технологий за рубеж (Российский военно-правовой сборник № 21: актуальные вопросы правового обеспечения совершенствования и развития военной организации государства).

4. *Мазур Н. З., Дикуль Д. О., Жамойдик К. М. Экономико-правовые вопросы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащими Российской Федерации. (Сборник научных трудов. Уфа: БАГСУ, 2010).*