

И. С. Степанов

старший преподаватель

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,

кафедра гражданско-правовых дисциплин

Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ

В данной статье рассматривается специфика лицензионного договора, регулирующего предоставление права использования объектов права интеллектуальной собственности, а также основания, условия и меры гражданско-правовой ответственности за нарушения условий данного обязательства.

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, лицензионный договор, гражданско-правовая ответственность.

Экономические преобразования, происшедшие на Украине в начале 90-х годов прошлого века, значительно повлияли на порядок использования объектов интеллектуальной собственности. Если в советский период авторы (творцы, изобретатели и т. д.) в полной мере самостоятельно не могли осуществлять имущественные права на свои творения (изобретения и т. п.), то с переходом к рыночным отношениям и появлением частной собственности у лиц, обладающих исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, появилась возможность извлечения прибыли от использования объектов интеллектуальной собственности или от передачи и предоставления права на их использование другим лицам.

Зачастую у авторов (изобретателей) не хватает средств для массового распространения результатов своей интеллектуальной и творческой деятельности, в результате чего встает вопрос о передаче либо предоставлении (в основном на платной основе) части либо всего объема прав другим лицам, имеющим возможность поставить, как говорится, “на поток” производство (тиражирование) результатов интеллектуальной и творческой деятельности. В данных случаях происходит либо уступка, либо предоставление имущественных прав автора (изобретателя) другим лицам.

В настоящее время наиболее распространенным договором в сфере распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности является лицензионный договор, по которому автор предоставляет право на использование объекта интеллектуальной собственности другой стороне на время и, как правило, за плату на определенных условиях.

Теоретическое изучение отдельных аспектов лицензионного договора осуществлялось как отечественными, так и зарубежными авторами, среди которых: Дробязко В. С., Дробязко Р. В., Крыжная В. М., Орлюк О. П., Левченко Д., Виталиев Г. В., Сергеев А. П. и др. Вместе с тем, указанные

авторы рассматривали основные положения данного договора и фактически не рассматривали вопросы ответственности за нарушение условий лицензионного договора.

Следует отметить, что случаи нарушения лицензионного договора не являются единичными, в последнее время они значительно участились, в связи с чем остро встал вопрос о восстановлении нарушенных прав сторон договора и компенсации убытков, причиненных нарушением договорного обязательства. Именно гражданско-правовая ответственность позволяет восстановить нарушенные имущественные права сторон лицензионного договора. Однако существуют значительные сложности в применении мер гражданско-правовой ответственности за нарушение условий лицензионного договора, которые обусловлены тем, что пострадавшее лицо должно обосновать размер причиненных убытков. Большинство авторов указывает на сложность либо вообще невозможность доказательства размера причиненного вреда, что обусловлено спецификой права интеллектуальной собственности, в результате чего фактически виновные лица избегают гражданско-правовой ответственности либо отвечают не в полной мере из-за недоказанности причиненного вреда или его размеров.

Указанное свидетельствует об актуальности вопросов, которые будут рассмотрены в настоящей статье.

Прежде чем непосредственно приступить к рассмотрению вопросов ответственности за нарушение условий лицензионного договора, необходимо четко определить предмет и существенные условия договора, которые значительно отличаются от других видов договоров, что, в конечном счете, влияет и на меры гражданско-правовой ответственности.

В связи с тем, что специальное законодательство не дает четкого определения лицензионного договора, необходимо четко определиться, в отношении каких именно объектов права интеллектуальной собственности может заключаться данный вид договоров.

Действующий Гражданский кодекс Украины (далее ГК) предусматривает, что лицензионный договор может заключаться в отношении любых объектов интеллектуальной собственности (ч. 1 ст. 1109) [1]. Специальное законодательство не имеет единого подхода в регулировании этих вопросов.

Законы Украины “Об охране прав на изобретения и полезные модели” (ч. 7 ст. 28) [2], “Об охране прав на знаки для товаров и услуг” (ч. 8 ст. 16) [3], “Об охране прав на промышленные образцы” (ч. 5 ст. 20) [4], “Об охране прав на топографии интегральных микросхем” (ч. 3 ст. 16) [5] четко закрепляют право собственника объекта интеллектуальной собственности заключать лицензионные договоры, однако не дают его определения.

В Законе Украины “Об авторском праве и смежных правах” [6] не упоминается о возможности авторов заключать лицензионные договоры, однако ст. 32 говорит о том, что автор может передавать другому лицу право использования объекта авторского права на основании авторского договора о передаче исключительного права на использование произведения либо на основе авторского договора о передаче неисключительного права

на использование произведения. Конструкция этих договоров позволяет сделать вывод о том, что данные договоры являются ничем иным, как лицензионным договором, при котором выдается исключительная или не-исключительная лицензия. Виталиев Г. В. данный договор так и называет авторским (лицензионным) договором [7], что, на наш взгляд, является полностью оправданным. Поэтому в связи с изменениями, обусловленными принятием ГК Украины, было бы правильным в ст. 32 Закона Украины “Об авторском праве и смежных правах” определять данный договор не просто авторским, а авторским (лицензионным) договором.

Имущественные права исполнителей и производителей фонограмм и видеограмм также могут передаваться (отчуждаться) на основании договора другим лицам (части 2 ст. ст. 39 и 40 вышеуказанного закона), который, на наш взгляд, также является лицензионным договором.

Единственным специальным законодательным актом, который четко закрепляет конструкцию лицензионного договора, является Закон Украины “Об охране прав на сорта растений” [8], в котором содержится статья 40 “Передача (отчуждение) имущественных прав на сорт и передача права на использование сорта”. В целом конструкция данного договора ничем не отличается от конструкции, закрепленной в ГК, однако в названии статьи и в ее содержании имеются определенные стилистические недоработки. Так же, как и в Законе “Об авторских и смежных правах”, законодатель использует слово *передача*, причем в одних случаях оно используется как синоним слова *отчуждение*, в других — просто как *передача*. Мы считаем, что его применение по отношению к лицензионному договору является стилистически неправильным, так как слово *передача*, согласно толковому словарю, означает “отдавать что-нибудь свое, от себя в чье-то владение, делать хозяином кого-то другого” [9] (а это уже другой вид договора — договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности ст. 1113 ГК). Так как лицензионный договор не предусматривает переход права собственности на его объект, стилистически более правильным было бы в отношении него применять слово *предоставлять*, которое, согласно толковому словарю, означает “давать возможность иметь что-то или пользоваться чем-то” [10]. Поэтому считаем необходимым внесение изменений в указанные законы с целью приведения их в соответствие с ГК.

Четко определив, в отношении каких именно объектов права интеллектуальной собственности могут заключаться лицензионные договоры, можно непосредственно начать рассмотрение оснований и условий гражданско-правовой ответственности за их нарушение.

Так как лицензионный договор является гражданско-правовым договором, то к нему применяются положения ГК о нарушении обязательств. В соответствии со ст. 610 ГК основанием договорной ответственности является неисполнение обязательства либо его исполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства. Иоффе О. С. справедливо отмечал: “Если обязательство возникло из договора, неправомерность совершенных действий выявляется на основе договорных условий, точно

определяющих функции, выполнение которых возлагается на каждого из контрагентов” [11].

В соответствии со ст. 1109 ГК условия лицензионного договора определяются по взаимному согласию сторон, однако есть условия, которые четко закреплены законодателем. Так, ГК к ним относит: вид лицензии, конкретные права, которые предоставляются по договору, способы использования указанного объекта, территория и период, на который предоставляются права, размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения за использование объекта права интеллектуальной собственности, а также иные условия, которые стороны включили в договор.

Закон Украины “Об авторском праве и смежных правах” предусматривает те же условия, законодатель называет их существенными условиями.

Законы Украины “Об охране прав на изобретения и полезные модели”, “Об охране прав на промышленные образцы” и “Об охране прав на топографии интегральных микросхем” не указывают, какие условия необходимо закреплять в лицензионном договоре, однако в статьях, которые предусматривают принудительное отчуждение прав на эти объекты, говорится о том, что при выдаче разрешения в нем должны быть определены объем использования, срок действия разрешения, размер и порядок выплаты вознаграждения собственнику патента. На наш взгляд, это в полной мере относится и к условиям лицензионного договора.

Относительно торговой марки в Законе “Об охране прав на знаки для товаров и услуг” указаны особые условия. Такой лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, не может быть ниже, чем качество товаров и услуг собственника свидетельства. О других условиях законодатель ничего не говорит.

Закон Украины “Об охране прав на сорта растений” вообще не указывает никаких условий, которые должны закрепляться в лицензионном договоре.

Как мы видим, в специальном законодательстве нет единого подхода относительно условий лицензионного договора, поэтому обобщающими необходимо считать положения ГК. Нарушение указанных условий и условий, которые дополнительно были закреплены по соглашению сторон, является основанием гражданско-правовой ответственности.

К условиям гражданско-правовой ответственности за нарушение лицензионного договора можно отнести: противоправность нарушения субъективных гражданских прав; наличие убытков (вреда); причинную связь между нарушением субъективных гражданских прав и убытками (вредом), вину нарушителя [12, 705].

Под противоправными действиями следует понимать любое неисполнение или ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора, при этом в данном случае не важно, что послужило причиной нарушения (исключение составляет непреодолимая сила).

Под убытками следует понимать произведенные расходы и те расходы, которые должно будет понести пострадавшее лицо для восстановления на-

рушенного права (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) [12, 708]. Наличие убытков доказывается кредитором, при этом большинство авторов говорит о крайней сложности доказательства размера убытков. Так Судариков С. А. указывает, что из-за сложности оценки убытков, включая упущенную выгоду, причиненных истцу нарушением авторского права или смежных прав, почти всегда оказывается очень сложным их доказательство [13, 448]. Брагинский М. И. и Витрянский В. В. указывают также, что для истца доказать в точных цифрах размер убытков представляется в большинстве случаев невозможным, и суды, несмотря на доказанность самого права на вознаграждение, на несомненное существование убытков, отказывают в иске лишь по недоказанности точной цифры убытков [12]. Как мы видим, проблемным вопросом в данном случае является и то, что кредитору нужно доказать не только факт наличия убытков, но и их фактический размер, иногда складываются ситуации, когда кредитор может доказать лишь часть убытков, в результате чего они возмещаются не в полном объеме, тогда как гражданское право строится на принципе их полного возмещения. Если же лицо вообще не докажет наличие убытков, это будет являться основанием для отказа ему в иске. Зачастую при нарушении авторских и смежных прав отсутствует реальный ущерб, а убытки состоят только из упущенной выгоды, доказать которую бывает еще сложнее, чем реальный ущерб.

Брагинский М. И. и Витрянский В. В. предлагают решение этой проблемы путем предоставления суду права определять размер убытков по своему усмотрению. На наш взгляд, это является не совсем правильным, так как в данном случае сложное бремя определения размера убытков просто перекладывается с кредитора на судью, которому еще тяжелее их определить. Эффективнее при заключении договора сразу же определять те суммы, которые будут уплачены в качестве неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий обязательства; если в результате они окажутся меньше причиненного вреда, кредитор имеет право на возмещение убытков, не покрытых уплатой неустойки (зачетной).

Причинная связь является обязательным условием гражданско-правовой ответственности за нарушение лицензионного договора лишь при условии возмещения убытков, в случаях взыскания неустойки она носит факультативный характер, так как при этом не нужно доказывать ни размера, ни даже факта возникновения договорных убытков, в данном случае достаточно наличие факта нарушения условий лицензионного договора.

Что касается вины, то в данном случае она презюмируется, доказывать вину кредитору не нужно, бремя доказательства своей невиновности лежит на должнике.

Определив основания и условия гражданско-правовой ответственности за нарушение лицензионного договора, можно непосредственно приступать к рассмотрению правовых последствий нарушения условий лицензионного договора.

Следует отметить, что ни книга 4 ГК, ни Глава 75 ГК не содержат статей, которые предусматривают ответственность за нарушение условий лицензионного договора, поэтому в данном случае следует применять положения Главы 52 ГК. Из перечисленных в ней правовых последствий только возмещение вреда, в том числе морального, и уплата неустойки являются мерами ответственности.

Ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение несут как лицензиар, так и лицензиат, вместе с тем ответственность лицензиара, с одной стороны, и ответственность лицензиата, с другой стороны, не совпадают между собой ни по основаниям, ни по объему [14, 304]. Зачастую ответственность несет лицензиат.

Рассмотрим более детально ответственность каждой из сторон лицензионного договора.

Лицензиар может нести ответственность за непередачу или несвоевременную передачу объекта лицензионного договора, за передачу не соответствующего условиям договора объекта, за неуведомление лицензиата о правах третьих лиц на объект договора, за передачу третьим лицам объекта лицензионного договора (если лицензиар выдал исключительную или единичную лицензию), также лицензиар будет отвечать перед лицензиатом, если по его вине патент будет признан недействительным или в отношении объекта будет доказано авторство другого лица. Следует отметить, что нами указаны наиболее распространенные случаи нарушения лицензиаром условий договора.

Оснований для привлечения лицензиата к ответственности значительно больше. Так, он несет ответственность за несвоевременное начало использования объекта договора. Несвоевременность может выражаться в том, что лицензиат приступил к использованию объекта либо раньше того времени, когда у него должны были появиться права, либо, наоборот, позже установленных сроков. Относительно первого случая безусловно он должен нести ответственность, в отношении же второго следует согласиться с мнением Крыжной В. М. о том, что в данном случае ответственность может наступать лишь тогда, когда размер лицензионных платежей зависит от объема использования. Когда говорится о фиксированных платежах или единоразовых, то несвоевременная реализация прав, предоставленных по договору, не причиняет негативных последствий для лицензиара [15], поэтому в данном случае и не может наступать ответственность за нарушение, так как нет убытков (если, конечно, ответственность за это прямо не была предусмотрена в условиях договора).

Также лицензиат будет нести ответственность за использование объекта на той территории, на которую не была выдана лицензия.

Ответственность лицензиат будет нести за неоплату договора, несвоевременную оплату; если в договоре будет предусмотрен вид платежей (паушальный платеж, роялти, смешанный платеж), и лицензиатом это условие будет нарушено, то он также будет нести ответственность за нарушение этого условия.

Специальные условия ответственности предусмотрены Законом Украины “Об охране прав на знаки для товаров и услуг”. Так, лицензиат будет

нести ответственность перед лицензиаром, если качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, будет ниже, чем качество товаров и услуг собственника свидетельства, а также если он не будет предоставлять лицензиару возможность осуществлять контроль за качеством этих товаров и услуг (не допускать их его представителей на производство и т. п.).

Если лицензиат выпустит продукции в большем количестве (тираже), чем это предусмотрено договором, он также будет нести ответственность, однако в данном случае достаточно тяжело доказать, какое количество (тираж) продукции лицензиар произвел сверх установленной нормы.

Это далеко не исчерпывающий перечень ситуаций, которые могут являться основаниями ответственности за нарушения лицензионного договора, так как стороны по своему усмотрению могут предусматривать и другие специфические основания.

Если в лицензионном договоре не предусмотрено, какие меры ответственности могут применяться к сторонам за нарушение его условий, то применяются общие положения ГК об ответственности за нарушение договорных обязательства — возмещение убытков (в том числе упущенной выгоды и морального вреда) и уплата неустойки.

Возмещение убытков призвано обеспечить кредитору получение от должника именно той денежной суммы, на которую фактически был причинен ущерб, поставить потерпевшую сторону в такое положение, как если бы договор был исполнен [16].

По общему правилу статьи 22 ГК убытки возмещаются в полном объеме, если договором или законом не предусмотрено возмещение в меньшем или большем размере. В состав убытков включается как реальный ущерб, так и упущенная выгода.

В связи с тем, что возмещение убытков не всегда является эффективным, как уже говорилось выше, из-за сложности их доказательства, все чаще стали использоваться иные пути восстановления нарушенных имущественных прав кредитора. В случае нарушения авторского законодательства суд, вместо возмещения убытков и взыскания дохода, все чаще использует выплату компенсации от 10 до 50 000 минимальных заработных плат [6]. В отношении этой меры ответственности высказываются мнения о том, что она не является мерой гражданско-правовой ответственности, так как носит в большей мере административный характер. Не останавливаясь на полемике, отметим, что данная мера является достаточно эффективной, однако суду при вынесении решения о размере компенсации все равно приходится отталкиваться от размера понесенных кредитором убытков, вины нарушителя, а это опять замкнутый круг. Также определенные проблемы вызывает и тот момент, что данная мера ответственности предусмотрена только Законами Украины “Об авторском праве и смежных правах” и “Об охране прав на сорта растений”. В остальных специальных законодательных актах и в Гражданском Кодексе имеются упоминания о возможности выплаты компенсаций либо выплаты единоразового денежного взыскания вместо возмещения убытков, однако четко не определены его границы, а

также порядок взыскания и порядок определения размера компенсации, что, на наш взгляд, положительно не сказывается на правоприменительной практике.

Поэтому считаем, что эффективнее для восстановления нарушенных прав использовать неустойку, при этом ее условия и размеры необходимо определять при составлении лицензионного договора, это впоследствии значительно облегчит возмещение имущественных потерь кредитора. По сравнению с убытками неустойка имеет большую степень определенности, так как ее размер четко закреплён в договоре.

Литература

1. Гражданский кодекс Украины // Ведомости Верховной Рады. — 2003. — №№ 40–44. — Ст. 356.
2. Закон Украины “Об охране прав на изобретения и полезные модели” // Ведомости Верховной Рады. — 1994. — № 7. — Ст. 32.
3. Закон Украины “Об охране прав на знаки для товаров и услуг” // Ведомости Верховной Рады. — 1994. — № 7. — Ст. 36.
4. Закон Украины “Об охране прав на промышленные образцы” // Ведомости Верховной Рады. — 1994. — № 7. — Ст. 34.
5. Закон Украины “Об охране прав на топографии интегральных микросхем” // Ведомости Верховной Рады. — 1998. — № 8. — Ст. 28.
6. Закон Украины “Об авторском праве и смежных правах” // Ведомости Верховной Рады. — 1994. — № 13. — Ст. 64.
7. www.relcom.ru/Archive/1997/ComputerLaw/Contract.htm
8. Закон Украины “Об охране прав на сорта растений” // Ведомости Верховной Рады. — 1993. — № 21. — Ст. 218.
9. Новий тлумачний словник української мови. — К.: Київське акціонерне товариство “Книга”. — 1998. — Том 3. — С. 254.
10. Новий тлумачний словник української мови. — К.: Київське акціонерне товариство “Книга”. — 1998. — Том 2. — С. 734.
11. Иоффе О. С. Обязательственное право. — М.: Юрид. лит., 1975. — 880 с.
12. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. — М.: “Статут”. — 2003. — 848 с.
13. Судариков С. А. Основы авторского права. — Мн.: Амалфея, 2000. — С. 448.
14. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект 2007. — С. 304.
15. Крижна В. М. Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством України // Вісник господарського судочинства. — 2004. — № 4. — С. 158.
16. В. С. Евтеев. Понятие и сущность возмещения убытков как вида ответственности / <http://legallib.ru>

І. С. Степанов

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
кафедра цивільно-правових дисциплін
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

**ЛИЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ**

Резюме

У даній статті розглядається специфіка ліцензійного договору, який регулює надання права користування об'єктів права інтелектуальної власності, а також підстави, умови і заходи цивільно-правової відповідальності за порушення умов даного зобов'язання.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, ліцензійний договір, цивільно-правова відповідальність.

I. S. Stepanov

Odessa National University after I. I. Mechnikov,
Chair of civil disciplines
Frantsuzsky boulevard 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

THE LICENSE CONTRACT AND RESPONSIBILITY FOR ITS BREACH

Summary

It is analyzed in the article the particularity of the license contract, which regulates the way of giving the right to use the objects of intellectual property and also the bases, conditions and measures of legal responsibility for breach of this obligation.

Key words: the right of intellectual property license contract, legal responsibility.