

Борисова Екатерина Константиновна
студентка 2 курса магистратуры,
Юридический институт
Томского государственного университета
katyshkin.2015@mail.ru

Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения: понятие, признаки, субъекты, виды

Аннотация. Легальное определение лицензионного договора содержится в норме 1367 ГК РФ: лицензионный договор – это соглашение, в силу которого одна сторона – патентообладатель (лицензиат) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения в установленных договором пределах. В данной статье рассмотрены подходы к лицензионному договору. Рассмотрены доктринальные подходы к толкованию понятия «лицензионный договор», выявлены особенности соглашения, определен субъектный состав и выявлены виды.

Ключевые слова: лицензионный договор, интеллектуальные права, изобретения, фармацевтика, лекарственные средства.

Легальное определение лицензионного договора содержится в норме 1367 ГК РФ: лицензионный договор – это соглашение, в силу которого одна сторона – патентообладатель (лицензиат) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения в установленных договором пределах [1].

Признаки данного соглашения:

- 1) взаимный характер;
- 2) возмездный;
- 3) нематериальная природа объектов, в отношении которых осуществляется распоряжение исключительными правами;
- 4) временный (срочный) характер лицензионного договора;
- 5) может быть консенсуальным или реальным.

В юридической литературе к последнему признаку относятся не однозначно.

Так, в доктрине отмечается, что консенсуальный договор – это договор, который считается

Ekaterina K. Borisova
Student of the 2nd year of Master's studies,
Law Institute
Tomsk State University
katyshkin.2015@mail.ru

LICENSE AGREEMENT ON THE GRANTING OF THE RIGHT TO USE AN INVENTION: CONCEPT, SIGNS, SUBJECTS, TYPES

Annotation. The legal definition of the license agreement is contained in rule 1367 of the Russian Central Committee: a license agreement is an agreement by which one party – the patent holder (licensee) grants or undertakes to grant the other party (licensee) the right to use the invention within the contractual limits. This article discusses the approaches to the licensing agreement. The doctrinal approaches to the interpretation of the concept are considered, the features of the agreement are revealed, the subject composition is determined and the types are identified.

Keywords: license agreement, intellectual rights, inventions, pharmaceuticals, medicines.

состоявшимся (заключенным) в тот момент, когда стороны договора достигли согласия по его условиям [2]. Данная позиция является общепринятой.

Реальный договор, в отличие от консенсуального, предполагает, что нужно не только согласовать существенные условия, но и передать определенное имущество. Эта разница влияет на момент заключения договора и, как следствие, допускает возможность стороны требовать от другой исполнения обязательства. Но нам необходимо учитывать особенность рассматриваемых объектов.

Рассмотрим данные признаки относительно лицензионного договора.

Некоторые авторы считают, что лицензионный договор может быть построен только по модели консенсуального договора, объясняя это тем, что одним из существенных условий рассматриваемого договора является определение способов использования переданных прав, что непосредственно обусловит консенсуальную модель договора [3].

Другие авторы наоборот считают, что в законодательстве справедливо содержится такая

конструкция, поскольку она служит развитию диспозитивности гражданско-правового регулирования[4]. С данной позицией трудно не согласиться, поскольку в данных правоотношений принцип диспозитивности является преобладающим.

По правовой природе лицензионный договор может существовать по модели как консенсуального, так и реального договора.

Существенными условиями рассматриваемого договора является предмет и условие о вознаграждении.

Относительно предмета лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения в юридической науке существует дискуссия.

Так, ряд авторов полагает, что лицензионный договор имеет черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма [5].

Но с вышеназванной позицией тяжело согласиться, поскольку, проанализировав специфику лицензионного договора, мы можем сделать вывод о том, что его юридическая природа определена как самостоятельный гражданско-правовой договор, предметом которого является передача правообладателем исключительного права на конкретный охраняемый законом объект интеллектуальной собственности для использования способами и в пределах, установленных в договоре.

Далее, некоторые авторы считают, что предметом лицензионного договора выступает непосредственно изобретение, то есть, право его использования, которое предусмотрено данным соглашением [6].

Полагаем, что предмет данного договора включает в себя: объект, т.е., определенное изобретение и предоставление права использования в определенных пределах и определенными способами.

Следующая позиция основывается на том, что предметом лицензионного договора является описание изобретения, права использования, которые передаются и дата выдачи, удостоверяющего документа.

При данном виде соглашения исключительные права в полном объеме не передаются. Лицо, которому предоставляется лицензия, имеет право пользоваться изобретением только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. То есть, по лицензионному договору не передается право распоряжения исключительным правом лицензиару.

Стороны лицензионного договора абсолютно свободны и могут самостоятельно выбрать способ использования изобретения.

Что касается пределов использования, то они также устанавливаются соглашением сторон, но они определяют условия о предмете, сторонах,

сроках, цене. Таким образом, приведенные термины не тождественны друг другу.

Сторонами лицензионного соглашения являются:

1. Лицензиар – правообладатель.
2. Лицензиат – лицо, которому предоставляется право пользования объектом патентных прав.

Существенные условия лицензионного договора:

- 1) результат интеллектуальной деятельности;
 - 2) способы его использования;
 - 3) информация о территории, на которой может быть использовано изобретение в сфере фармацевтики. Ограничение использования предмета какой-либо территорией может быть обусловлено локализацией пандемии в определенном регионе РФ. В случае не указания данного условия, у лицензиата появляется право использования предмета договора на всей территории России;
 - 4) срок действия лицензионного договора устанавливается соглашением сторон. Но следует заметить, что гражданским законодательством РФ установлено ограничение данного срока, а именно, он не может превышать срок действия исключительного права на изобретение в сфере фармацевтики, то есть, 20 лет и 5 лет в случае продления его действия на лекарственные препараты.
- Если срок соглашением не установлен, то договор считается заключенным на 5 лет. В случае, когда исключительное право прекращается, то прекращается и действие лицензионного договора;
- 5) цена за пользование изобретением;
 - 6) вид лицензионного договора.

Важным в данном соглашении является указание способа и пределов использования лекарственных средств или медицинского оборудования, охраняемых патентным правом.

Форма данного договора – письменная. Согласно абзацу 2 пункту 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», несоблюдение письменной формы такого договора влечет его ничтожность [9].

Предоставление права использования изобретения в сфере фармацевтики по лицензионному договору подлежит государственной регистрации на основании абзаца 2 пункта 2 статьи 1235 ГК РФ. Несоблюдение требований о государственной регистрации лицензионного договора влечет его недействительность.

В законодательстве РФ выделено несколько видов лицензионных договоров – данное видовое разграничение зависит от объема передаваемых прав. Так, существуют:

Исключительная лицензия. Она содержит в себе условия о том, что у лицензиара есть право пользоваться изобретением только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором, но у лицензиата отсутствует право выдачи лицензии на данный объект другим лицам. Данная лицензия более востребована в компаниях, которые обладают исключительным правом на изобретения в сфере фармацевтики, поскольку лицензиат становится более конкурентоспособным на рынке.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 ноября 2006 г.; одоб. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 08 декабря 2006 г.; введ. Федер. законом Рос. Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ; в ред. Федер. закона от 03 июля 2016 г. № 314-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 52. Ст. 5496; Рос. газ. 2006. 22 дек.
2. *Гаврилов Э.П.* Консенсуальные и реальные договоры в части четвертой ГК РФ // Хозяйство и право. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. *Демьяненко Е.В.* Понятие и правовая природа лицензионного договора / Е.В. Демьяненко, А.В. Шпак // Юристъ-Правоведъ. 2019. С. 47–50.
4. *Васильев В.В.* Актуальные аспекты правового регулирования лицензионного договора // Проблемы в российском законодательстве. 2012. № 6. С. 99–102.
5. *Гришаев С.П.* Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор в патентном праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. С. 12–17.
6. *Богуславский М.М.* Правовые вопросы технической помощи СССР иностранными государствами и лицензионные договоры. М., 1963. 247 с.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» документ представлен Юриспруденция: вопросы российского и международного права. URL : www.consultant.ru

Неисключительная. Неисключительная лицензия – это такая лицензия, которая предоставляет право лицензиату использовать лекарственное средство или медицинское оборудование, но также включает право лицензиара на выдачу лицензий на данные объекты другим лицам. Данный вид лицензий в фармацевтической области встречается довольно редко, это связано с тем, что у лицензиата отсутствует конкурентоспособность с другими фирмами.

Literature:

1. Civil Code of the Russian Federation. Part four of December 18, 2006 № 230-FZ: adopted by the State. Duma Feder. Coll. Grew up. Federation on November 24, 2006; approved Federation Council Feder. Coll. Grew up. Federation on December 08, 2006; entered Feder. Ros law. Federation of December 18, 2006 № 230-FZ; as amended by Feder. Law of July 3, 2016 № 314-FZ // *Sobr. legislation Ros. Federation.* 2006. № 52. Art. 5496; Ros. gas. 2006. Dec 22.
2. *Gavrilov E.P.* Consensual and real agreements in the fourth part of the Civil Code of the Russian Federation // *Economy and Law. Reference and legal system «ConsultantPlus».*
3. *Demyanenko E.V.* Concept And Legal Nature of the License Agreement / E.V. Demyanenko, A.V. Shpak // *Jurist-Pravoved.* 2019. P. 47–50.
4. *Vasiliev V.V.* Actual aspects of legal regulation of the license agreement // *Gaps in Russian legislation.* 2012. № 6. P. 99–102.
5. *Grishaev S.P.* Agreement on the alienation of exclusive rights and a license agreement in patent law // *Laws of Russia: experience, analysis, practice.* 2009. P. 12–17.
6. *Boguslavsky M.M.* Legal issues of technical assistance to the USSR by foreign states and licensing agreements. M., 1963. 247 p.
7. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of April 23, 2019 № 10 «On the application of part four of the Civil Code of the Russian Federation» the document is presented *Jurisprudence: issues of Russian and international law.* URL : www.consultant.ru