

УДК 347.4

***АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА В СФЕРЕ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ***

***Иваненко О.С.***

*магистрант 2 курса,*

*Волгоградский государственный университет,*

*Волгоград, Россия*

**Аннотация**

В статье рассматриваются актуальные проблемы лицензионного договора, в частности в сфере программного обеспечения. В связи с тем, что интеллектуальная собственность играет все большую роль в развитии экономики, а лицензионный договор является наиболее удобным средством реализации правообладателем своих прав на объект интеллектуальной собственности, этот договор нуждается в детальной регламентации и решении существующих проблем.

**Ключевые слова:** лицензионный договор, интеллектуальная собственность, программа для ЭВМ, товарный знак, авторское право.

***ACTUAL PROBLEMS OF A LICENSE AGREEMENT IN THE FIELD OF  
INTELLECTUAL PROPERTY: ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE***

***Ivanenko O.S.***

*Student 2 year Magistracy Institute of Law*

*Volgograd State University,*

*Volgograd, Russia*

**Annotation**

The article discusses the actual problems of the license agreement, in particular in the field of software. Due to the fact that intellectual property is playing an increasingly important role in the development of the economy, and a license agreement is the most convenient way for the copyright holder to exercise his rights to an intellectual property, this agreement needs detailed regulation and solution of existing problems.

**Keywords:** license agreement, intellectual property, computer software, trademark, copyright.

Лицензионный договор как одно из основных соглашений, используемых в авторском праве, играет важную роль для реализации права автора на вознаграждение. Он позволяет автору распорядиться правам на созданное им произведение и извлечь из него экономическую выгоду. Но, развиваясь в современном обществе, этот правовой институт неизбежно сталкивается с новыми вопросами и препятствиями.

Одной из актуальных проблем лицензионных договоров на сегодняшний день является вопрос о предъявлении претензий по вопросу некачественного программного обеспечения для ЭВМ, предоставленного по лицензионному договору. Споры возникают, если приобретенная физическим или юридическим лицом программа не может функционировать на принадлежащей покупателю ЭВМ по каким-либо причинам, которые не были известны до ее приобретения. Приобретатель не может предъявить претензии продавцу материального носителя, на котором находится программа, так как он не является производителем программного обеспечения (ПО) и не несет за него ответственность, договор заключается непосредственно с лицензиатом. Ему же покупатель не может предъявить претензии по той причине, что условия лицензионного договора, согласно ст. 1235 ГК РФ, соблюдены: обязательства

лицензиара считаются исполненными после надлежащей передачи права использования программы для ЭВМ или базы данных [3]. Дополнительных требований к качеству продукта договором не предусмотрено. Суды в таких спорах высказывают следующую точку зрения: предмет лицензионного договора – неисключительное право - не является вещью, а значит не имеет такой характеристики как «качественный» или «некачественный». Такой предмет договора не может иметь недостатков. На основании этого суды считают, что договор прекращается исполнением после передачи неисключительного права и получения вознаграждения, а лицензиат приобретает право пользования продуктом с определенным набором качеств [9].

Так, например, лицензиару отказали в удовлетворении требований о расторжении лицензионного договора и взыскании убытков. Истец ссылался на тот факт, что он не может реализовать свои прав по лицензионному договору об использовании программного продукта, так как в продукте присутствовали существенные недостатки. Однако этот довод суд отклонил, в связи с тем, что соглашением не были предусмотрены услуги по внедрению и технической поддержке программного продукта [5].

В качестве решения этой проблемы предлагается применение по аналогии положений гл. 37-39 ГК РФ об оказании услуг и подряде или же использовать «договор поставки лицензионного программного обеспечения», а также рассматривается возможность смешанного договора, содержащего элементы поставки и лицензионного договора.

Но применение таких норм проблемно при приобретения готового ПО физическими или юридическими лицами. В таких случаях предлагается конкретизация в договоре, например, в специальном разделе, требований к качеству и функциональным характеристикам ПО, детализация функций, которые оно должно выполнять. Также детально должна быть описана процедура приемки ПО (порядок ее проведения, порядок оформления

недостатков, ответственность при их наличии, а также возможное тестирование программы).

Сложности же заключаются в том, что чаще всего лицензионный договор в отношении ПО является договором присоединения, а в таких случаях изменить уже существующие условия соглашения присоединяющаяся сторона практически не может.

Лицензионный договор в отношении программы для ЭВМ нуждается в детализации и дополнении требованиями о качестве предоставляемого ПО. Необходимость изменений вызвана специфическим характером предмета договора, его быстрым распространением и значением для развития и успешного функционирования экономики.

Еще одним спорным моментом является лицензионный договор о праве пользования товарным знаком. В соответствии с законом (например, п. 2 ст. 1489 Гражданского кодекса РФ), лицензиат должен обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых размещается приобретаемый. Лицензиар же приобретает только право осуществлять контроль за таким соответствием [2]. Если по поводу качества товаров предъявляются требования, лицензиар и лицензиат несут по ним солидарную ответственность. Однако ученые отмечают, что не существует аналогичного права какой-либо страны, где предусматривалась бы такая повышенная ответственность, касающаяся товарных знаков [1]. Согласно точке зрения некоторых авторов, такой вид ответственности противоречит второму предложению п. 2 ст. 1489 ГК РФ, в соответствии с которым лицензиар имеет право осуществлять контроль над соблюдением этого условия. Если у лицензиара существует только право следить за надлежащим качеством товаров с его товарным знаком, то он не должен нести солидарную ответственность. Если же сохранять такой вид ответственности, то логичным было бы предусмотреть корреспондирующую

обязанность лицензиара отслеживать качество товаров, производимых лицензиатом [4].

Среди сложностей реализации лицензионного договора можно также назвать расторжение его в одностороннем порядке, потому что стороне, желающей этого, сложно доказать необходимость таких действий. Формулировки существенных нарушений, которые препятствуют получению предполагаемой выгоды, содержащиеся в законодательстве, довольно размытые, судебная практика по этому вопросу разрознена. Стороне, которая хочет расторгнуть лицензионный договор не по обоюдному согласию, приходится сталкиваться со множеством процессуальных проблем.

Лицензионный договор в сфере авторского права играет важную роль в ведении результатов творческой деятельности в гражданский оборот. Его детальная регламентация очень важна для стабильного функционирования экономики. Поэтому субъектам, заключающим лицензионный договор, необходимо быть очень внимательными при его составлении и согласовании условий. Изучив законодательство и судебную практику, можно обратить внимание на несколько важных моментов:

1. Условия лицензионного договора о его предмете должны быть прописаны ясно и четко, чтобы вызывать минимум разногласий в будущем. Так, в лицензионном договоре, заключенном между Издательством и компанией-владельцем прав на изображение персонажа, на использование этого персонажа в книгах Издательства. Однако правообладатель подал иск о возмещении убытков, причиненных неправомерными действиями Издательства, а именно – использованием изображений персонажа, не утвержденных Правообладателем. Лицензионным соглашением было предусмотрено, что Издательство приобретает право использовать не любое изображение персонажа, а только те, что прошли утверждение Правообладателем [8]. Таким образом, сторонам

лицензионного договора следует быть внимательными при составлении и исполнении договора в части, касающейся предмета договора.

2. Способы использования предмета лицензионного договора должны быть понятны для обеих сторон. Необходимо выяснить, как толкует условие контрагент, чтобы избежать судебных споров в будущем.

В лицензионном договоре о праве использования Программы Правообладателем было установлено количество рабочих мест, на которых могло быть установлено ПО. Правообладателю стало известно, что количество сотрудников, работающих с Программой, превысило численность компьютеров, на которых она была установлена. Лицензиар посчитал это нарушением условий договора и потребовал возмещения убытков, но суд встал на сторону ответчика, ссылаясь на то, что лицензиатом не было увеличено число компьютеров с Программой, а договором не установлено ограничений на число работников, работающих с ней [7].

3. Реализация лицензионных договоров по предоставлению права пользования программой ЭВМ или базы данных имеет определенные сложности, которые были рассмотрены выше (вопрос об ответственности за некачественное ПО), на которые законодателю необходимо обратить внимание.

Кроме указанной выше проблемы об ответственности лицензиара за некачественную программу в практике встречаются и другие. В одном из судебных дел рассматривалась ситуация об оспаривании условий лицензионного соглашения по использованию программы для ЭВМ. Договором предусматривалось, что лицензиат обязан обеспечить конфиденциальность в отношении кодов программы, переданных лицензиаром. Лицензиат через некоторое время заключил сублицензионный договор и нарушил указанное выше условие. Когда лицензиар стал требовать возмещения убытков, лицензиат попытался оспорить пункт соглашения, как противоречащий возможности лицензиата заключать сублицензионные договоры. Суд не посчитал, что пункт

может быть оспорен, хотя такое решение выглядит довольно спорным, потому что заключение сублицензионного договора без передачи исходных кодов представляется невозможным [6].

В целом, лицензионный договор имеет развернутое, хотя не лишённое недостатков, законодательное регулирование. Судебная практика по этому вопросу не слишком обширна, но представляет высокий научный и практический интерес.

### **Библиографический список:**

1. Ариевич П. Е, Гуляева Н. С., Хоффман Д. Л. Четвертая часть ГК РФ: лицензирование товарных знаков // Патенты и лицензии. - 2007. - № 6. - С. 11.
2. Гаврилов Д. А. Антимонопольное регулирование и охрана интеллектуальной собственности: поиск баланса // Конкуренция и право. - 2013. - № 3. - С. 15—21.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) //Собрание законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 52 (часть I) ст. 5496.
4. Корлякова Н. В. Сущность и особенности ответственности сторон по договору коммерческой концессии // Налоги. - 2010. - № 13. - С. 24—27.
5. Постановление ФАС Московского округа от 02.07.2013 г. по делу № А40-111104/12-26-947 (СПС «Консультант»).
6. Постановление суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2016 г. по делу N А56-26565/2015 (СПС «Консультант»).
7. Постановление суда по интеллектуальным правам от 13 июля 2016 г. по делу N А40-183718/2015 (СПС «Консультант»).

8. Постановление суда по интеллектуальным правам от 14 июня 2018 г. по делу N А40-20129/2017 (СПС «Консультант»).
9. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2012 по делу № А40-111104/12-26-947 (СПС «Консультант»).

*Оригинальность 91%*