

Практическое занятие 1.

Распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности

<http://www.klerk.ru/law/articles/164273/>

Задание.

Дайте развернутые ответы на вопросы для обсуждения, содержащиеся в тексте.

Объекты интеллектуальной собственности (далее – объекты ИС) – товарные знаки, компьютерные программы, географические карты, фотографии, рисунки, рекламные тексты – встречаются нас повсюду.

Перечень объектов ИС (в ГК РФ они подразделены на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) довольно обширен и приведен в статье 1225 Гражданского кодекса. Нередко возникает необходимость воспользоваться этими результатами интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации. Например, разместить чужую фотографию на своем сайте, выпустить диск с набором определенных мелодий, поставить на изделие уже существующий товарный знак, поместить на обложку тетради чей-то рисунок и др. Однако любой объект ИС имеет своего владельца (правообладателя). И именно правообладателю принадлежит исключительное (имущественное) право, которое дает возможность контролировать использование объекта ИС и получать доходы от его использования.

Прежде чем начать использование заинтересовавшего вас объекта ИС, необходимо выяснить, кому принадлежит имущественное право, и заключить соответствующий договор. Довольно часто правообладателем является именно автор, но нередко это может быть иное лицо (например, работодатель автора). Обладать исключительным правом на объект ИС могут и несколько лиц одновременно (например, соавторы).

Соблазн без разрешения воспользоваться результатом интеллектуальной деятельности довольно велик, однако это может повлечь административную, гражданскую и уголовную ответственность.

Имущественное право на тот или иной объект ИС содержит целый ряд различных правомочий. К примеру, исключительное право на объекты авторского права включает такие правомочия, как воспроизведение, распространение, импорт, перевод, переработку, прокат и пр. Например, для того, чтобы правомерно изготовить и продать экземпляр произведения (допустим, книги), необходимо обладать правомочиями по воспроизведению и распространению произведения.

Вопросы для обсуждения и проблемные ситуации:

1. Автор романа подписал с издательством авторское соглашение на издание и продажу своего произведения тиражом 100 000 экземпляров в течение 2 лет без указания территории действия договора. Издательство выпустило книгу тиражом 70 000 экземпляров на русском языке для реализации в РФ. Кроме этого книга переведена на французский язык, издана тиражом 30 000 экземпляров и реализована за рубежом. Имеется ли в данном случае нарушение авторских прав?

С помощью договоров различной формы можно приобрести или получить в пользование как все правомочия сразу, так и часть из них, можно ограничить территорию или срок их использования. Договорная форма перехода исключительных прав защищает интересы и правообладателя, и того, к кому данное право переходит. Так, договор обеспечивает и гарантирует реализацию и охрану имущественных прав правообладателя (а в ряде случаев и личных неимущественных прав автора). Приобретатели исключительных прав в свою очередь получают права, которых нет у других лиц.

Довольно часто и сами предприниматели, выступая в качестве правообладателей (авторов) тех или иных объектов ИС, сталкиваются с нарушением их исключительного права со стороны других лиц. Например, фотограф, являющийся индивидуальным предпринимателем, разместив свои фотографии на собственном сайте, рискует тем, что они будут «украдены», то есть использованы без его разрешения и выплаты вознаграждения.

В связи с этим необходимо четко понимать, на что можно рассчитывать, являясь пользователем объектов ИС или их правообладателем, и какой договор лучше заключить, чтобы ваши интересы не пострадали. Попробуем разобраться в тонкостях различных видов договоров по распоряжению исключительными (имущественными) правами.

Виды договоров о распоряжении исключительным правом

Как известно, с 1 января 2008 года в связи с принятием части IV ГК РФ утратил силу ряд законов, регулирующих правоотношения в сфере интеллектуальной собственности. Практически все положения данных законов были включены в последнюю часть ГК РФ, претерпев серьезные изменения. В значительной степени это относится и к договорам о распоряжении исключительным правом на объекты ИС.

Надо сказать, что в ранее действующих «интеллектуальных» законах существовали различные варианты договоров о распоряжении исключительным правом на тот или иной объект ИС. Так, в авторском праве использовалось такое понятие, как «авторский договор», и все договоры подразделялись на договоры о передаче исключительных прав и договоры о передаче неисключительных прав. В патентном праве отношения по использованию объектов ИС регулировались договором о передаче исключительного права и лицензионным договором. В остальных случаях законодатель лишь упоминал о соответствующих договорах, не вдаваясь в их особенности.

Часть IV ГК РФ привела решение этого вопроса к общему знаменателю, предусмотрев единую систему договоров о распоряжении исключительным правом на любые объекты ИС, будь то товарный знак, фотография, изобретение или музыкальная композиция.

Данная часть ГК РФ состоит из главы, содержащей общие положения, и глав, посвященных определенным объектам ИС (например, объектам авторского права, патентам, товарным знакам и др.). Порядок передачи исключительных прав содержится как раз в общей части и применяется ко всем объектам ИС.

Так, ГК РФ предусматривает **две основные договорные модели** распоряжения исключительным правом на объекты ИС:

1. Договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). В данном случае происходит полное отчуждение (уступка) исключительного права от правообладателя третьему лицу.

2. Заключение лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ). В этом случае исключительное право передается третьему лицу лишь в установленных договором пределах, само же исключительное право остается у правообладателя.

Кроме этого, можно выделить и третий способ распоряжения исключительным правом, включающий:

- а) иные возможные договоры (например, договор залога имущественных прав),
- б) внедоговорные способы.

Рассмотрим два основных вида договоров более подробно.

Справка

Независимо от того, какой именно договор заключается, запрещается включать в него любые условия, ограничивающие право гражданина (автора) на создание объектов ИС или возможность отчуждения исключительного права на них другим лицам (т.е. право распоряжаться объектами ИС, которые только будут созданы) (п. 4 ст. 1233 ГК РФ). Согласно статье 180 ГК РФ наличие таких условий в договоре приведет к признанию соответствующей части договора недействительной. Это, как правило, не приводит к ничтожности договора в целом.

Еще один важный момент: в соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам, содержащимся в четвертой части ГК РФ, применяются общие положения о сделках (ст. 153–181 ГК РФ), о договорах (ст. 420–453 ГК РФ) и об обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ). Исключение из данного общего правила может быть прямо установлено ГК РФ или вытекать из содержания или характера исключительного права. Например, не применяется пункт 3 статьи 424 ГК РФ, устанавливающий порядок определения цены товара в случае, если условие о цене отсутствует в самом договоре.

Договор об отчуждении (уступке) исключительного права

Общие правила для данного договора устанавливает статья 1234 ГК РФ. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или

обязуется передать принадлежащее ей исключительное право в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Таким образом, частично уступить или приобрести исключительные права невозможно. Более того, **если в самом договоре прямо не указано на то, что исключительное право передается в полном объеме, договор будет признан лицензионным** (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной форме. Что касается государственной регистрации договора, то она обязательна, если объект ИС, исключительное право на который уступается, также подлежит государственной регистрации. Так, обязательной регистрации подлежат изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки. Программы для ЭВМ и базы данных могут регистрироваться по желанию автора, однако, если такая регистрация состоялась, то и договор в отношении программ для ЭВМ и баз данных подлежит регистрации.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.

Отметим существенные условия для данного договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ существенными условиями любого договора являются:

1. Условия о предмете договора. 2. Условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида. 3. Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (примерами являются условия о неустойке, иных дополнительных способах обеспечения обязательств; особенности исполнения установленных обязательств и пр.).

Итак, в тексте договора необходимо, прежде всего, четко определить предмет договора, т.е. на какой именно объект ИС уступается исключительное право.

К существенному условию, вытекающему из содержания статьи 1234 ГК РФ, относится условие о вознаграждении (если договор является возмездным).

При этом стороны вправе сами решить, выплачивается вознаграждение или нет. Однако **если в договоре не будет прямо указано на то, что вознаграждение не выплачивается, то такой договор признается возмездным. И при отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения (или порядке) его определения договор считается незаключенным** (абз. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ).

Вознаграждение может быть выплачено в виде:

- единовременного платежа;
- роялти (процент от дохода, полученного благодаря переданному исключительному праву);
- сочетания единовременного платежа и роялти.

Остальные условия не относятся к существенным (если, конечно, нет заявления одной из сторон договора об отнесении, по ее мнению, какого-либо условия к существенным).

С какого момента приобретатель становится «владельцем» исключительного права?

Исключительное право от правообладателя к приобретателю переходит:

а) в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное (например, в договоре может быть указан конкретный срок);

б) в момент государственной регистрации договора, если договор подлежит такой регистрации.

Вопросы для обсуждения и проблемные ситуации:

2. Индивидуальный предприниматель создает сайты, исключительное право на дизайн которых он передает новым правообладателям по договору об отчуждении исключительного права. Имеет ли право указанный выше предприниматель использовать дизайн сайта в портфолио, разместить дизайн сайта в рекламных целях в Интернете?

Если приобретатель исключительного права существенно нарушит свою обязанность по выплате правообладателю вознаграждения в срок, установленный договором, то прежний правообладатель вправе, если исключительное право перешло к его приобретателю:

– требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права (т.е. возврата исключительного права)
– и возмещения убытков.

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В случаях, когда нарушение не является существенным, правообладатель вправе требовать возмещения убытков в полном размере (т.е. реальный ущерб + упущенную выгоду).

Допустим, исключительное право еще не перешло к приобретателю. В этом случае при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение правообладатель может:

– отказаться от договора в одностороннем порядке (внесудебном)
– и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Таковы общие требования к договорам об отчуждении исключительного права. При этом в соответствующие разделы четвертой части ГК РФ включены специальные

нормы, регулирующие особенности заключения подобных договоров в отношении исключительных прав на:

- произведение как объект авторского права (ст. 1285 ГК РФ);
- объекты смежных прав (ст. 1307 ГК РФ);
- изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1365, 1366 ГК РФ);
- селекционное достижение (ст. 1426, 1427 ГК РФ);
- на топологию интегральной микросхемы (ст. 1458 ГК РФ);
- секрет производства – ноу-хау (ст. 1468 ГК РФ);
- товарный знак (ст. 1488 ГК РФ);
- единую технологию (ст. 1547, 1550 ГК РФ).

Обратите внимание, что не допускается заключение договоров об отчуждении исключительных прав на фирменное наименование, коммерческое обозначение и наименование места происхождения товара. В отношении этих объектов ИС запрет установлен и на заключение лицензионных договоров.

Лицензионный договор

Общие правила заключения лицензионного договора устанавливает статья 1235 ГК РФ. Так, стороны такого договора именуется как **лицензиар** (обладатель исключительного права) и **лицензиат**. По лицензионному договору лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования объекта ИС. Таким образом, уступки исключительных прав не происходит и правообладатель остается прежним. Образно говоря, правообладатель передает право использования объекта ИС «в аренду», тогда как при заключении договора об отчуждении исключительного права правообладатель «продает» свое право полностью и навсегда.

Заключив лицензионный договор, лицензиат сможет использовать объект ИС только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. При этом совсем необязательно передавать право использования в полном объеме. Можно предоставить право использования объекта ИС определенным способом (например, напечатать фотографии, принадлежащие лицензиару, в рекламном проспекте лицензиата), ограничить срок действия исключительного права и (или) ограничить территорию использования исключительных прав.

Обратите внимание, что переданным считается только то право использования, которое прямо указано в договоре. Все правомочия, не указанные в договоре, остаются у правообладателя (лицензиара). При возникновении спора доводы одной из сторон о том, что какие-то условия подразумевались, но не были прописаны, а также ссылки на сложившуюся практику во взаимоотношениях сторон или обычаи делового оборота не будут учитываться судом.

Иными словами, все, что не разрешено делать лицензиату по лицензионному договору, запрещено. (Вспомните вопрос для обсуждения №5).

Вопросы для обсуждения и проблемные ситуации:

3. Допустим, по лицензионному договору фотограф передал право использования ряда своих фотографий, в том числе право на воспроизведение, распространение и импорт фотографий. Имеет ли право лицензиат изготовить коллаж для рекламного проспекта, частично переработав фотографии?

Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в тех же случаях, что и договор об отчуждении исключительных прав. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность лицензионного договора.

Однако ГК РФ предусматривает возможность заключения лицензионного договора в устной форме. Это исключение сделано для лицензионного договора о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ – издательский лицензионный договор).

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

1. Предмет договора (может быть определен путем указания на объект ИС, право использования которого предоставляется по договору. При этом необходимо указать реквизиты документа, удостоверяющего право (например, номер и дату выдачи патента на изобретение, свидетельства на товарный знак и пр.).
2. Способы использования объекта ИС.
3. Условие о цене для возмездного договора. Как и договор отчуждения исключительного права, лицензионный договор может быть и возмездным, и безвозмездным. Если в договоре не указано на его безвозмездный характер, он автоматически признается возмездным. Если при этом в нем будет отсутствовать условие о размере вознаграждения (или порядке его определения), договор будет признан незаключенным.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование объектов ИС. Если такая территория не указана, то лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект ИС. Если в договоре срок не определен, то договор считается заключенным на пять лет.

Условия о территории и сроке не являются существенными. В случае отсутствия данных условий в договоре действуют соответствующие положения статьи 1235 ГК РФ (т.е. если стороны не договорились об ином, будет считаться, что право использования объекта ИС передано на 5 лет с возможностью использования на всей территории РФ).

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается независимо от воли сторон (например, истек срок действия исключительного права).

Допустим, срок лицензионного договора истек. Может ли бывший лицензиат продолжать использовать тот или иной объект ИС? Безусловно, делать этого не стоит, поскольку в данном случае налицо нарушение исключительного права, которое влечет

имущественную ответственность, предусмотренную законом или договором. Нарушение исключительного права также будет иметь место, если во время действия лицензионного договора лицензиат начнет использовать объект ИС способом, не предусмотренным договором, либо за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору.

Вопросы для обсуждения и проблемные ситуации:

4. Индивидуальный предприниматель, занимающийся издательской деятельностью, заключил с правообладателем лицензионный договор на издание сборника рецептов общим тиражом 3000 экземпляров. Является ли нарушением исключительного права издание сборника тиражом 3020 экземпляров?

Итак, мы рассмотрели общие правила заключения лицензионного договора. Как и в случае с договором об отчуждении исключительного права, в отношении лицензионных договоров по некоторым объектам ИС действуют специальные правила заключения. Речь идет о:

- объектах авторского права (ст. 1286, 1287 ГК РФ);
- объектах смежных прав (ст. 1308);
- изобретениях, полезных моделях или промышленных образцах (ст. 1367, 1368 ГК РФ);
- селекционных достижениях (ст. 1428, 1429 ГК РФ);
- топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК РФ);
- секретах производства – ноу-хау (ст. 1469 ГК РФ);
- товарных знаках (ст. 1489 ГК РФ);
- единой технологии (ст. 1550 ГК РФ).

Например, заключая лицензионный договор, предметом которого является использование товарного знака, необходимо знать, что ГК РФ предусматривает два обязательных условия. Во-первых, в договоре необходимо закрепить, что **качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров, производимых лицензиаром, и, во-вторых, предусмотреть возможность (порядок) осуществления лицензиаром контроля за соблюдением первого условия.**

Для владельцев тех или иных объектов ИС заключение лицензионного договора – одна из основных форм извлечения материальной выгоды от обладания исключительными правами, а в ряде случаев – и единственная возможность получения дохода. Например, правообладатель не может или не хочет самостоятельно использовать зарегистрированный товарный знак и передает его по лицензии. Что касается приобретателя лицензии, то и для него заключение подобного договора бывает крайне выгодно, поскольку нет необходимости тратить собственные средства на

разработку нужного объекта ИС или заказывать такую разработку. И стоит лицензия будет дешевле, чем полная покупка исключительных прав на объект ИС.

Виды лицензионных договоров

Существуют следующие виды лицензионных договоров:

1. Договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. Лицензиату предоставляется право использования объекта ИС с сохранением за правообладателем права выдачи лицензий другим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). В этом случае правообладатель (лицензиат) может заключить лицензионный договор с третьими лицами о том же способе использования объекта ИС и на той же территории, которые предусмотрены в договоре с лицензиаром.
2. Договор о предоставлении исключительной лицензии. Правообладатель лишается права выдачи лицензий другим лицам (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).
3. «Смешанный» договор, по которому в отношении различных способов использования объекта ИС «выдаются» различные лицензии (п. 3 ст. 1236 ГК РФ). То есть одни способы использования оформлены по принципу простой (неисключительной) лицензии, а другие – по принципу исключительной лицензии.

Лицензия предполагается простой (неисключительной), если в договоре прямо не предусмотрено обратное. Однако совсем необязательно использовать в тексте договора именно такие определения: «простая лицензия», «неисключительная лицензия» или их сочетание «простая (неисключительная) лицензия». Главное – существо договора, а именно – включение в него условия о том, что правообладатель вправе (или не вправе) разрешать использование объекта ИС третьим лицам теми же способами. В первом случае лицензия простая (неисключительная), во втором – исключительная.

Вопросы для обсуждения и проблемные ситуации:

5. Лицензионный договор предусматривает передачу прав на использование произведения. При этом такие полномочия, как воспроизведение и распространение на территории РФ, были переданы по неисключительной лицензии, а право осуществлять импорт произведения – по исключительной лицензии. Может ли правообладатель выдать еще сколько угодно неисключительных лицензий на воспроизведение и распространение произведения на оговоренной территории, а также на его импорт?

Допустим, выдана исключительная лицензия, согласно которой лицензиат начал использовать объект ИС. Сохраняется ли за правообладателем право использовать тот же объект и теми же способами? Специалисты в области ИС разделились в своих мнениях по этому вопросу на два лагеря. Одни считали, что правообладатель может это делать, другие, соответственно, что не может. Точка в данном споре была поставлена в постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В частности, в п. 14 постановления отмечается, что лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за правообладателем права самому использовать соответствующий объект ИС. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за правообладателем не сохраняется.

В качестве своеобразного вида лицензионных договоров, характерных для объектов авторского права, является уже упомянутый издательский лицензионный договор (ст. 1287 ГК РФ). По этому договору издателю (лицензиату) предоставляется право использования произведения и, что важно, на него возлагается обязанность издать это произведение.

Свои особенности есть и у лицензионных договоров в отношении программ для ЭВМ и баз данных. Так, лицензионный договор может быть заключен путем присоединения каждого пользователя к лицензионному договору, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре или на упаковке этого экземпляра. Начало использования программы для ЭВМ или базы данных означает согласие пользователя на условия лицензионного договора. См. пример в Приложении 2.

Исполнение лицензионного договора

Недостаточно только заключить лицензионный договор, необходимо его правильно исполнить. Так, ряд требований к исполнению лицензионного договора предусматривает статья 1237 ГК РФ.

Лицензиат обязан представлять правообладателю отчеты об использовании объектов ИС (в самом договоре можно предусмотреть иное). Если в договор такая обязанность включена, но условия о сроке и порядке предоставления отчетов отсутствуют, лицензиат обязан представлять отчеты по требованию правообладателя.

Данная обязанность возлагается на лицензиата с учетом того, что правообладатель заинтересован в надлежащем использовании объектов ИС, поскольку действия лицензиара могут нанести вред как деловой репутации правообладателя, так и его имущественным интересам. С помощью своевременных отчетов правообладатель сможет проконтролировать действия лицензиата. Кроме того, подобный контроль осуществляется и для обеспечения права правообладателя на получение вознаграждения по лицензионному договору.

Вопросы для обсуждения и проблемные ситуации:

б. *В лицензионный договор об издании и распространении книги правообладателя было включено условие, согласно которому правообладатель имеет право на получение более высокого процента от продаж, если количество проданных экземпляров превысит 8000 штук. Каким образом лицензиар узнает о превышении заданного объема продаж?*

Что касается обязанностей правообладателя (лицензиара), то в течение срока действия лицензионного договора он обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования объекта ИС в пределах, установленных договором.

Статья 1237 ГК РФ содержит ряд специальных норм, направленных на защиту правообладателей произведений науки, литературы или искусства, и правообладателей смежных прав в случае нарушений лицензионного договора. Так, при неисполнении лицензиатом обязанности выплатить вознаграждение по лицензионному договору указанные правообладатели могут в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

Можно ли заключить договор об отчуждении исключительного права, если заключен лицензионный договор? Даже если заключен лицензионный договор, правообладатель вправе заключить с третьим лицом договор об отчуждении исключительного права, т.е. уступить это право другому лицу. Согласие лицензиата не требуется. В данном случае просто произойдет замена правообладателя (лицензиара), но все условия заключенного ранее лицензионного договора сохраняются (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).

При этом правообладатель должен уведомить лицензиата о заключении такого договора, поскольку если лицензиат не был в письменной форме уведомлен о состоявшемся переходе прав к другому лицу, то риск вызванных неблагоприятных последствий несет новый правообладатель. Например, лицензиат не знал о смене правообладателя и не предоставил отчет новому правообладателю. В данной ситуации действия лицензиата будут признаны правомерными.

Сублицензионный договор

Допустим, был заключен лицензионный договор. Может ли лицензиат заключить еще один лицензионный договор и предоставить право использования объекта ИС третьему лицу? Статья 1238 ГК РФ подтверждает, что это возможно, и называет такой договор сублицензионным (соответственно, третье лицо будет называться сублицензиатом).

В целом, к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре с учетом следующих особенностей.

Заключение сублицензионного договора возможно только с письменного согласия правообладателя (лицензиара). Возможность выдачи сублицензии можно предусмотреть в лицензионном договоре (равно как и запрет на выдачу). При этом сублицензиату могут быть предоставлены права использования объекта ИС только в пределах тех прав и способов, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Срок сублицензионного договора может быть менее срока лицензионного договора или быть равным ему. Если срок превышает период действия лицензионного договора, сублицензионный договор считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Принудительная лицензия

В ряде случаев, прямо предусмотренных ГК РФ, в судебном порядке по требованию заинтересованного лица ему может быть предоставлено право использования объекта ИС, исключительное право на которое принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). Право использования предоставляется на условиях, которые должны быть указаны в решении суда (ст. 1239 ГК РФ).

Принудительная лицензия может иметь место только в отношении определенных результатов интеллектуальной деятельности, но не средств индивидуализации. При этом подразумевается, что лицензия в данном случае простая (неисключительная), т.е. правообладатель вправе предоставлять право использования и заключать договоры с иными лицами.

Случаи предоставления принудительной лицензии указаны в статьях 1298, 1362, 1405, 1423 ГК РФ. Например, если изобретение, полезная модель или промышленный образец не используются либо недостаточно используются патентообладателем в течение сроков, предусмотренных законом, и это приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, неисключительная лицензия может быть принудительно получена любым лицом, желающим и готовым использовать такой объект (п. 1 ст. 1362).

Иные способы распоряжения исключительным правом

Вариант первый: заключение других видов договоров

Рассмотренные выше договоры являются самыми распространенными способами распоряжения исключительным правом. Однако существуют и другие договоры, предусматривающие переход исключительного права. Например, договор залога исключительных прав (п. 5 ст. 1233 ГК РФ), договор, заключаемый на основании открытой лицензии (ст. 1368 ГК РФ), договор заказа на создание объекта ИС (ст. 1288–1290, 1296, 1372, 1431 ГК РФ).

Вариант второй: переход исключительного права без договора

В ряде случаев переход исключительного права к другим лицам возможен и без заключения договора с правообладателем. Такой переход происходит автоматически и вознаграждение правообладателю не выплачивается.

В частности, согласно статье 1241 ГК РФ такой переход допускается:
1. В порядке универсального правопреемства. Универсальное правопреемство имеет место в следующих случаях:

- а) наследование после смерти гражданина-правообладателя,
- б) реорганизация юридического лица. Согласно статье 57 ГК РФ реорганизация юридического лица может осуществляться в виде слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

2. При обращении взыскания на имущество правообладателя. При обращении взыскания на имущество правообладателя бездоговорный переход исключительных прав возможен в связи с тем, что исключительное (оно же имущественное) право является составной частью этого имущества. Требования, в соответствии с которыми должно осуществляться взыскание, содержит Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве». Как предусматривает статья 46 данного Закона, обращение взыскания на имущество должника состоит из ареста имущества (описи), изъятия, принудительной лицензии. Порядок исполнительных действий зависит от категории должника (юридическое или физическое лицо). 3. В иных случаях, предусмотренных законом. Примером таких случаев может служить норма о передаче технологий (ст. 1547 ГК РФ).

Вопросы для обсуждения и проблемные ситуации:

7. *Какая интеллектуальная собственность создается в приведенных ниже ситуациях? Что может считаться объектом интеллектуальной собственности? Какой вид договора или иной способ распоряжения исключительным правом Вы порекомендуете в следующих ситуациях:*

а) сотрудник создает необходимую для работы электронную клиентскую базу данных и в течение года ведет ее;

б) компания-производитель компьютерных игр предоставляет возможность пользователям бесплатно скачать игру;

в) компания-производитель предоставляет индивидуальным предпринимателям право реализации своей продукции на оговоренной территории;

г) инженер придумал возможность использовать при изготовлении деталей станков вместо металла более лёгкую по весу и в обработке разновидность капрона;

д) мастер производственного цеха придумал новую технологию создания деталей изделий (отливка вместо токарной обработки заготовки).