

## ВИДЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Ю.С. Сарычева, магистрант

Н.В. Фирсова, канд. юрид. наук, доцент

Башкирский государственный университет  
(Россия, г. Уфа)

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11057

*Аннотация.* В статье исследованы виды лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации, выделяются и описываются характерные особенности видов лицензионных договоров, значительное внимание уделяется анализу судебной практике, складывающейся в процессе оборота прав на использование программы для ЭВМ, в частности, в процессе заключения и исполнения лицензионных и сублицензионных договоров, сделаны соответствующие выводы.

*Ключевые слова:* лицензионный договор; право использования программы для ЭВМ; виды лицензионных договоров; лицензионный договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии; лицензионный договор о предоставлении исключительной лицензии; свободная лицензия.

Определение вида лицензионного договора имеет важное значение для применения соответствующих правовых норм. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в зависимости от предусмотренных договором условий использования (объема передаваемых прав) выделяет лицензионные договоры о предоставлении права использования программ для ЭВМ на условиях исключительной и на условиях простой (неисключительной) лицензии [8]. Простая (неисключительная) лицензия дает лицензиару право предоставлять право использования программы для ЭВМ по лицензионному договору другим лицам. Исключительная лицензия такое право за лицензиаром не сохраняет, т.е. договор на право использования определенной программы для ЭВМ лицензиар заключает только с лицензиатом. Так, суд удовлетворил требование лицензиата о признании лицензионного договора недействительным, поскольку лицензиар нарушил условия заключенного с лицензиатом лицензионного договора (исключительная лицензия), заключив оспариваемый договор в отношении этого же объекта с иным лицом [2].

При исключительной лицензии лицензиар также и сам не вправе использовать

компьютерную программу в тех пределах, в которых право ее использования предоставлено им лицензиату, но, необходимо отметить, что договором указанное правило может быть изменено. Вместе с тем, лицензиар по истечении срока действия лицензионного договора снова будет вправе использовать принадлежащие ему права в полной мере. Что касается выгоды заключения договора о предоставлении исключительной лицензии, то для лицензиара она заключается в том, что он не лишается права собственности на программу для ЭВМ, получая при этом денежное вознаграждение, как правило, большее, чем по договору о предоставлении простой (неисключительной) лицензии.

Для лицензиата же, заключение договора о предоставлении исключительной лицензии является выгодным, поскольку гарантирует отсутствие иных лиц, аналогично использующих программу для ЭВМ, переданную лицензиату в соответствии с условиями договора. Если стороны лицензионного договора не договорились о виде лицензии в договоре, то лицензия предполагается простой. Такой подход нацелен на увеличение количества использования лицензионного договора в гражданском обороте, а также на недопустимость огра-

ничения прав лицензиара без явно выраженной на это его воли. Необходимо также обозначить еще одно различие между исключительной и неисключительной лицензиями, которое проявляется в возможности лицензиата защищать полученные права.

Так статья 1254 ГК РФ наделяет исключительного лицензиата правом использовать для защиты своих прав, полученных на основании лицензионного договора, те же способы защиты своих прав, которые предоставляются лицензиару (обладателю исключительного права) в случае нарушения третьими лицами исключительного права на программу для ЭВМ [9]. В отличие от этого, при простой (неисключительной) лицензии с нарушителями права на использование вправе вступать в спор только лицензиар – владелец исключительного права.

Несмотря на указанные преимущества и недостатки исключительной и не исключительной лицензий, невозможно однозначно определить наиболее выгодный вид лицензионного договора. При таком выборе, договаривающиеся стороны руководствуются собственными целями и потребностями [11].

При этом необходимо отметить, что в одном договоре может быть предусмотрена выдача как исключительной, так и неисключительной лицензии в отношении различных способов использования программ для ЭВМ. Такой договор называют «смешанным». Например, на определенный договором срок может быть выдана исключительная лицензия, а затем этому же лицензиату - неисключительная лицензия. В качестве подтверждения указанной позиции рассмотрен следующий случай из практики.

Так, в рассматриваемом случае, Роспатент отказал в регистрации лицензионного договора, условиями которого лицензиату предоставлено право на использование изобретения по патенту в предусмотренных договором пределах, при этом за лицензиаром сохранялось право заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование изобретения в отноше-

нии способов, не предусмотренных в лицензионном договоре.

Роспатент, отказывая в регистрации договора, обосновывал свое решение тем, что такой лицензионный договор не соответствует понятию лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии, определенному пунктом 1 статьи 1236 ГК РФ. Суд же с таким выводом не согласился, признав отказ Роспатента недействительным [3].

В качестве отдельных видов лицензионного договора также можно выделить свободные лицензии и сублицензионный договор.

В настоящее время число свободных лицензий значительно увеличивается. Свободные лицензии – это лицензионные договоры, как правило, совершаемые в упрощенной форме, по которым правообладатель по своей воле ограничивает действие принадлежащего ему исключительного права, к примеру, путем предоставления права безвозмездно использовать охраняемый результат интеллектуальной деятельности определенными способами. Применительно к программам для ЭВМ это может быть обусловлено целью создания новой программы для ЭВМ на основании принадлежащей правообладателю.

Зарубежному законодательству также известен институт свободных лицензий. Так, в США их правовое регулирование осуществляется Актом об авторском праве (The Copyright Act) 1976 г. и Актом об авторском праве в цифровом тысячелетии (Digital Millennium Copyright Act – DMCA) 1998 г. Свободные лицензии признаются и другими странами, в частности Германией, Испанией, Бельгией, Израилем и др. [9].

По сублицензионному договору лицензиар (лицензиат по другому лицензионному договору), предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (сублицензиату) право на использование охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

По умолчанию, лицензиат не вправе заключать сублицензионные договоры, для этого необходимо получение письменное согласие лицензиара.

Согласие лицензиара может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно – на заключение конкретного сублицензионного договора, как в момент, так и после подписания лицензионного договора [10].

Лицензиар вправе отозвать данное им согласие до заключения сублицензионного договора, при условии возмещения лицензиату убытков, причиненных таким отзывом [11].

Исходя из сложившейся судебной практики не существует ограничений на число возможных последовательных сублицензионных договоров, при условии, что стороны сами не согласовали иное, суды в этом случае руководствуются принципом свободы договора, а также отсутствием в законе на то прямого запрета [4].

Так, к примеру, в споре относительно заключения подобного рода договоров ФАС Московского округа отметил, что «в подобных отношениях происходит трансформация сторон, задействованных в цепочке «лицензионный договор – сублицензионный договор. С появлением нового звена лицензиат по лицензионному договору приобретает статус, аналогичный статусу лицензиара по лицензионному договору, а сублицензиат, в свою очередь, – статус, аналогичный статусу лицензиата по лицензионному договору. Таким образом, сублицензиат при письменном согласии лицензиата по договору субсублицензии предоставляет право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьему лицу» [5].

В то же время по сублицензионному договору могут быть предоставлены только те права, которые лицензиар (лицензиат по лицензионному договору) имеет сам, если какое-либо право не предоставлено по лицензионному договору, то оно также не считается предоставленным и сублицензиату.

При заключении договора сублицензиату рекомендуется ознакомиться с условиями основного лицензионного договора, в частности, со сроком его действия, поскольку сублицензионный договор не мо-

жет быть заключен на срок, превышающий срок лицензионного договора [6].

Использование программы для ЭВМ за пределами срока действия лицензионного договора, равно как и за пределами прав, территории, иных установленных договором ограничений, будет являться нарушением, за которое лицензиат будет нести ответственность перед лицензиаром. Вместе с тем, лицензионным договором может быть установлено, что ответственность перед лицензиаром несет сублицензиат, несмотря на отсутствие заключенного между ними договора [7].

В остальном к сублицензионному договору применяют те же правила, что и к лицензионному договору и проблемы, возникающие при их реализации, учитывая схожую правовую регламентацию, во многом обусловлены наличием одних и тех же обстоятельств.

Анализ практики судебных дел, связанных с рассмотрением споров по сублицензионным договорам, показывает, что в большинстве случаев проблемы возникают по вопросу ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по передаче права использования объекта интеллектуальных прав, уплаты вознаграждения (постановления Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2017 по делу № А53-27303/2016, от 11.07.2018 по делу № А46-12172/2017, от 19.03.2018 по делу № А40-36399/2016, от 06.06.2017 по делу № А53-27303/2016, от 06.06.2017 по делу № А40-121864/2016, от 27.03.2017 по делу № А79-7441/2016 и др.), что в целом не относится к специфике сублицензионного договора.

Что касается вопросов, обусловленных спецификой непосредственно сублицензионных договоров, то можно отметить те, которые касаются наличия у лицензиата полномочий на предоставление права использования охраняемого объекта сублицензиату (постановления Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2017 по делу № А70-6914/2016, от 30.01.2017 по делу № А04-314/2016).

Таким образом, подводя итог можно сделать вывод о том, что лицензионные договоры могут быть дифференцированы по различным основаниям. Так, принимая

в качестве критерия разграничения объем предоставляемых прав, различают договоры простой (неисключительной) лицензии, договоры исключительной лицензии, а также смешанные договоры.

По первому виду передается право на использование охраняемого объекта, с сохранением за лицензиаром права аналогичного использования (то есть такая лицензия права лицензиара не ограничивает), второй вид запрещает лицензиару как самостоятельно использовать охраняемый объект, затрагивая права предоставленные лицензиату права (например, на одной и той же территории, в одной и той же отрасли), так и предоставлять право его использования иным лицам.

Смешанная лицензия включает в себя условия как исключительной, так и неисключительной лицензии в отношении различных способов использования программы для ЭВМ.

На основании лицензионных договоров могут предоставляться сублицензии. Для заключения сублицензионного договора дополнительным существенным условием является наличие письменного согласия лицензиара. Характерно, что в этом случае ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

#### Библиографический список

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006. № 52 (1 ч.), Ст. 5496.
2. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2019 № С01-1050/2018 по делу № А40-13736/2018.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
4. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2015 № С01-823/2015 по делу № А70-12794/2014.
5. Постановление ФАС Московского округа от 9 декабря 2010 г. № КГ-А40/15099-10 по делу № А40-7634/10-143-59.
6. Баширина Е.Н., Фирсова Н.В. Ограничение принципа свободы договора в договорах присоединения в свете изменения гражданского законодательства // Евразийский юридический журнал. – 2016. – №4 (95). – С. 129-130.
7. Заводчикова И.Р., Фирсова Н.В. Предприятие как имущественный комплекс (некоторые аспекты) // Евразийский юридический журнал. – 2011. – №7 (38). – С. 85-86.
8. Цветков И.А. Особенности использования объектов авторских прав на основании заключенного лицензионного // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2016. – №1 (46). – С. 147-151.
9. Федорова О.О., Яковлев В.И. Правовые проблемы лицензионных договоров при использовании объектов интеллектуальной собственности // Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №6-1 (151). – С. 52-56.
10. Соболев И.А. Свободные лицензии в авторском праве России: Монография. М.: Юстицинформ, 2014.
11. Демьяненко Е.В., Шпак А.В. Понятие и правовая природа лицензионного договора // Юристъ-правоведь. – 2019. – №4 (91). – С. 47-50.

**TYPES OF LICENSE AGREEMENT FOR GRANTING THE RIGHT TO USE THE  
COMPUTER SOFTWARE**

**Y.S. Sarycheva** *Student*

**N.V. Firsova**, *Candidate of Law Sciences, Associate Professor*

**Bashkir State University**

**(Russia, Ufa)**

***Abstract.** The article examines the types of license agreements for the granting of the right to use a computer program established by the Civil Code of the Russian Federation, highlights and describes the characteristic features of the types of license agreements, pays significant attention to the analysis of judicial practice that develops in the process of circulation of rights to use a computer program, in particular, in the process of concluding and executing licensing and sublicense agreements, the corresponding conclusions were drawn.*

***Keywords:** license agreement; the right to use a computer program; types of licensing agreements; a license agreement for the provision of a simple (non-exclusive) license; license agreement for the grant of an exclusive license; free license.*