



Вопросы регулирования внешней торговли лицензиями в РФ

Э.Я. Волынец-Руссет

*Доктор экономических наук, профессор
(Всероссийская академия внешней торговли)*

С 1 января 2008 г. действует IV часть Гражданского кодекса РФ, посвященная вопросам регулирования интеллектуальной деятельности в России, отдельные положения которого, представляется, требуют уточнения.

В научной теории и практике международной и внутристрановой торговли лицензиями на результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, промышленные образцы и др.), защищенные патентами (свидетельствами), при заключении лицензионных договоров, особенно на условиях исключительной лицензии, в объеме передаваемых прав от лицензиара к лицензиату, большое значение придается территориальным ограничениям, включаемым обычно во все лицензионные договоры. Лицензиат вправе производить, реализовать и применять результаты интеллектуальной деятельности только в пределах территорий стран, прямо указанных в лицензионном договоре. Выход за пределы этих стран признается грубым нарушением лицензионного договора и дает право лицензиару расторгнуть договор и потребовать от нарушившего его лицензиата возмещения убытков.

Исключительное значение условий о территориальных ограничениях лицензиата, включаемых в лицензионные договоры на условиях исключительной лицензии, объясняется прежде всего тем, что исключительная лицензия обеспечивает раздел рынков между лицензиарами и лицензиатами. Она является экономическим инструментом раздела и передела рынков сбыта и сфер влияния на них с использованием последних достижений мировой науки и техники, защищенных патентами, и на этой основе получение максимально возможной прибыли лицензиарами, использующими новейшие

изобретения, ноу-хау и другие результаты интеллектуальной деятельности, перекрывая доступ к ним конкурентов. Этим экономическим инструментом широко пользуются в современный период транснациональные корпорации, без использования которого их деятельность практически невозможна.

Лицензиар вправе заключать договоры на условиях исключительной лицензии с разными лицензиатами на одни и те же результаты интеллектуальной деятельности, защищенные одними и теми же патентами (свидетельствами), в одинаковом или разном объеме, предоставляя им разные территории стран для их использования. Теоретически можно предположить, что лицензиар продает лицензиатам столько исключительных лицензий, сколько стран в мире, предоставляя им только национальные территории стран.

Поэтому невозможно согласиться с понятием исключительной лицензии, данным в ст. 1236 п. 1.2 ГК РФ¹, в которой лицензиар при продаже исключительной лицензии лишается права выдачи лицензий другим лицам.

В относительно редких случаях в международной торговле лицензиями используется понятие «полная лицензия». Под полной лицензией имеется в виду лицензионный договор, по которому одна сторона – лицензиар, оставаясь правообладателем, разрешает или обязуется разрешить использование в полном объеме принадлежащие ей исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности другой стороне – лицензиату, но на срок действия лицензионного договора, который должен быть меньше срока действия патента, защищающего права лицензиара.



Обычно лицензионные договоры на условиях полной лицензии заключаются на небольшой срок, который заканчивается задолго до окончания срока действия патентов, защищающих результаты интеллектуальной деятельности.

Предметом полных лицензий зачастую бывают побочные изобретения, которые не могут быть использованы по результатам проведенных исследований. Например, НИОКР направлены на совершенствование тормозной системы самолетов, а созданное в процессе их изобретение в тормозной системе самолетов неприменимо, но успешно может применяться в тормозной системе автомобилей. Разработчик (патентообладатель) этого изобретения может разрешить автомобильной фирме – лицензиату использовать все права, принадлежащие лицензиару (патентообладателю) по полной лицензии на короткий срок, рассчитывая по окончании этого срока сам использовать это изобретение и предоставлять на его использование исключительные и простые лицензии другим лицензиатам. Это может, например, быть тогда, когда для использования разработанных побочных изобретений патентовладельцу необходимо время на подготовку к их промышленному применению. Учитывая это, он предоставляет на это время специализированной фирме полную лицензию, по окончании срока которой, он сам начнет использовать принадлежащие ему права на изобретения. При этом, зачастую, он использует опыт освоения его изобретений бывшим лицензиатом по полной лицензии, который использует изобретения после окончания полной лицензии, по исключительной или простой лицензии, наряду с другими лицензиатами, которым патентовладелец предоставляет исключительные или простые лицензии на другие территории (страны), если ему это экономически выгодно.

Договор об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности отличается от полной лицензии тем, что по договору об отчуждении прав правообладатель лишается всех прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые переходят к приобретателю, а по полной лицензии все права на результаты интеллектуальной деятельности остаются у лицензиара и к лицензиату не переходят. Лицензиар разрешает пользоваться его правами лицензиату, но только на срок действия лицензионного договора.

Остается неясным, почему законодатель опустил правовое регулирование лицензионных договоров на условиях полной лицензии в ГК РФ, использование которых в России может иметь немаловажное значение.

Вообще следует иметь в виду, что по любым видам лицензионных договоров всегда исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности остаются у лицензиаров и к лицензиатам не переходят. Лицензиары только разрешают лицензиатам использовать их права, в различных объемах и только на срок действия лицензионного договора. Этим отличаются лицензионные договоры от многих других внешнеэкономических и внутренних сделок.

Непонятны мотивы ограничения и прекращения срока действия лицензионного договора сроком окончания действия исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности (ст. 1235 п. 4 ГК РФ).

Практика заключения лицензионных договоров резидентами разных стран свидетельствует о том, что это требование ГК РФ создаст значительные трудности заключившим их контрагентам и зачастую будет ущемлять их права и законные интересы.

В абсолютном большинстве случаев лицензионные договоры, по мнению специалистов стран мира и по фактическому содержанию, являются договорами о научно-техническом сотрудничестве на длительный срок. В них, наряду с другими, предусматриваются, например, условия: об обмене усовершенствованиями предмета лицензионного договора, созданными в процессе сотрудничества; о проведении совместных исследований по созданию следующего поколения лицензионной продукции; о последствиях получения или не получения патентов по заявкам контрагентов, поданным до заключения договора и по заявкам, поданным в процессе его действия, а также об их практическом использовании контрагентами в перспективе; о поставке комплектующих изделий лицензиаром лицензиату, без получения которых производство лицензионной продукции у лицензиата будет остановлено и др.

Наряду с этим следует учитывать, что, как правило, по лицензионным договорам передаются результаты интеллектуальной деятельности, защищенные патентами с различными сроками их действия. Кроме того, патенты могут



прекратить свое действие досрочно, например, в связи с неуплатой патентных пошлин или по другим основаниям.

Возникает вопрос, как быть, если прекратятся действия патентов на одно-два изобретения, и будут продолжать действовать другие патенты на изобретения, тоже являющиеся предметом лицензионного договора.

Аналогичная ситуация может возникнуть, когда, по независимым от контрагентов причинам, разглашено ноу-хау, являющееся предметом лицензионного договора, наряду с изобретениями, защищенными патентами, которые продолжают действовать, или наоборот прекратят действие патенты, а ноу-хау, сохраняющиеся в тайне, обеспечивает лицензиату и лицензиару привилегированное положение на рынке по отношению к конкурентам.

Как представляется, прекращение действия лицензионных договоров по причине прекращения прав на результаты интеллектуальной деятельности будет ущемлять права и законные интересы контрагентов и может повлечь неблагоприятные последствия для одного или обоих контрагентов, привести к значительным для них убыткам и отрицательно сказаться на их борьбе с конкурентами на рынках стран.

Ст. 1254 ГК РФ предусматривает особенности защиты прав лицензиата на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, переданные ему по лицензионному договору на условиях исключительной лицензии, когда они нарушаются третьими лицами. В этом случае лицензиат может, наряду с другими способами, для их защиты применять ст. 1250, 1252 и 1253 ГК РФ. Против этого возражений нет. Однако было бы целесообразно, если уж регулировать права лицензиата при нарушении их третьими лицами, то предусмотреть также в ГК РФ кто и как будет защищать права лицензиата на результаты интеллектуальной деятельности, переданные ему по лицензионному договору на условиях полной или простой лицензии, когда они нарушаются третьими лицами. Кроме того, кто будет и как защищать указанные права лицензиата, когда ему предъявлены претензии третьих лиц о нарушении их прав при производстве и (или) поставке лицензионной продукции лицензиатом в странах, предоставленных ему по лицензионному договору.

Обычно контрагенты в лицензионных договорах предусматривают, кто из них будет защищать права лицензиата на результаты интеллектуальной деятельности, полученные им по лицензионным договорам, независимо от их видов, если они будут нарушены третьими лицами в двух случаях:

1) третьи лица нарушают права лицензиата, переданные ему по лицензионному договору;

2) лицензиату предъявлены претензии третьих лиц о нарушении их прав на результаты интеллектуальной деятельности в странах, предусмотренных лицензионным договором для производства и (или) сбыта лицензионной продукции.

Как правило, контрагенты лицензионного договора предусматривают в первом случае: при простой лицензии права лицензиата защищает лицензиар, а лицензиат оказывает ему содействие; при полной или исключительной лицензии свои права защищает сам лицензиат, а лицензиар оказывает ему содействие.

Во втором случае защита прав лицензиата прежде всего зависит от того, по чьей вине нарушаются права третьих лиц. Если по вине лицензиара, то он и будет защищать права лицензиата, независимо от вида лицензии: полная, исключительная или простая, а лицензиат будет оказывать ему необходимое содействие. Если же права третьих лиц нарушаются по вине лицензиата, то он свои права будет защищать сам.

Зачастую лицензиар гарантирует лицензиату, что лицензионная продукция, которую он будет производить и сбывать по лицензионному договору, обладает патентной чистотой в предоставленных лицензиату странах и если будут предъявлены претензии третьих лиц в этих странах, то он урегулирует эти претензии сам.

Трудно предположить, зачем законодатель решил урегулировать вопросы защиты прав лицензиата в ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности, передаваемые по лицензионным договорам на условиях только исключительных лицензий. Представляется, что наиболее целесообразно было бы оставить решение этих вопросов на волеизъявление контрагентов, которые их будут урегулировать в лицензионных договорах с учетом конкретных



условий, складывающихся на рынках стран производства и реализации лицензионной продукции лицензиарами и лицензиатами.

К сожалению, отдельные положения ч. IV ГК РФ противоречивы и могут вызвать нежелательные споры. Так, например, в ст. 1318 п. 1 «Исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни исполнителя, но не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором осу-

ществлены исполнение, либо запись исполнения, либо сообщения исполнения в эфир или по кабелю». Это положение противоречит ст. 1316 п.1, в которой «Авторство, имя исполнителя и неприкосновенность исполнения сохраняются бессрочно», что подтверждается и п. 2 ст. 1316.

Примечание:

¹ ГК РФ, ч. IV – М.: Ось-89, 2007, с. 11.

Тюменский регион России: больше чем нефть и газ!

В.М. Шумков

Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

В самом сердце России, где соединяются Европа и Азия, на территории более 1,4 миллиона кв. км. Западно-Сибирской низменности расположена Тюменская область с входящими в нее Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским – Югрой автономными округами (территория области сравнима с суммой площадью ФРГ, Франции, Италии и Великобритании).

Энергетический Тюменский регион содержит в себе 64 % месторождений нефти и 92% природного газа России, а также крупнейшие запасы торфа, сапропеля, йодо-бромных вод, кварцевого песка, различных глин и много других природных ресурсов. У нас имеется 777 млн м³ такого ценного природного богатства как экологически чистый лес (береза, осина, сосна, лиственница, ель и др.), раздольные поля для выращивания сельскохозяйственных культур, пастбищные луга, множество рыбных рек и озер, охотничьи угодья.

В Тюменской области население составляет 3,3 млн человек. К главным экономическим секторам региона сегодня относятся: производство и распределение электричества, газа и воды (24%), пищевая промышленность (16%), добыча полезных ископаемых (12%), перерабатывающая промышленность - машиностроение и металлообработка, химическая и петрохимическая, топливно-энергетическая, лесная и деревоперерабатывающая промышленность, производство строительных материалов, медицинская промышленность (48%). Тюменская область относится к динамично развивающимся регионам России, где осуществляется более 30 крупных и 200 малых проектов общим объемом инвестиций более 6 млрд евро, начиная от строительства крупнейшего в мире производства полипропилена и металлургического завода, заканчивая логистическим комплексом на 120 000 м кв. и гостиницами с международными операторами (Резидор, Мариотт, Домина resort и др.).

Вместе с тем, имеющиеся людские и богатейшие природные ресурсы используются действующими в регионе производствами не в полной мере. Поэтому региональные власти реально заинтересованы в привлечении инвесторов. Мы рады всем, приезжающим с деловым визитом, желающим сотрудничать с нами и просто погостить!

«Наша экономика на подъеме и мы ждем новых партнеров» - это заявление В.В.Якушева, губернатора области. Напомню, что термин «инвестиции» означает «действия по размещению денежных средств в ожидании дополнительного дохода или прибыли», я уверен, что взаимовыгодное сотрудничество, совместные инвестиционные проекты на нашей сибирской земле сегодня имеют хорошие перспективы. Инвесторы, нацеленные на стабильное расширение своего дела, решившие инвестировать создание и развитие новых производств на территории Тюменского региона, могут сегодня вкладывать капитал с учетом собственных стимулов, рассчитывая на гарантированную поддержку правительства области.

На сайте www.investintyumen.ru проводятся консультации потенциальных инвесторов и предоставляется разносторонняя индивидуальная поддержка.