



А. А. Амангельды*

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Лицензионный договор более исследован и описан в литературе, чем договор уступки права на объекты промышленной собственности. Полагаем, это связано с тем, что лицензионные договоры получили большое распространение в отличие от договоров уступки права на объекты промышленной собственности. Лицо, желающее приобрести ту или иную разработку, заинтересовано в технической осуществимости этой разработки и, следовательно, в ее коммерческой реализации. Однако на этапе уступки права на получение охранного документа на объект промышленной собственности или уступки охранного документа на объект промышленной собственности техническая осуществимость разработки и ее коммерческая привлекательность чаще всего не определены, что и сдерживает потенциальных приобретателей охранных документов.

Стоимостная оценка объектов промышленной собственности — это проблема, так и не решенная экономической наукой до сих пор ввиду того, что очень много критериев влияет на цену объекта промышленной собственности. «Как подчеркивает академик В. А. Трапезников, наука об управлении рекомендует сводить критерии во взаимосвязанную систему на основе максимальной полезности продукции при минимальной ее стоимости. По его мнению, может оказаться целесообразным применение эффективных, т.е. натуральных единиц (тонны, штуки и др.), умноженных на показатели качества новой техники (износостойкость инструмента, надежность ЭВМ и т. п.), что позволит при повышении показателя качества соответственно уменьшить показатель количества продукции»¹. Такой подход к оценке объектов промышленной собственности не учитывает того, что изобретение и другие объекты промышленной собственности — неимущественные объекты. Стоимостная оценка особенно затруднена на первом этапе (стадия создания и стадия правовой охраны), когда объекта промышленной собственности в натуре еще нет и оценить его количественные показатели конечно невозможно.

Сущность лицензионного договора в юридической литературе рассматривалась. Вот что писал по этому поводу А. А. Пиленко: «Сущность же этого договора заключается в том, что за некоторую *Gegenleistung* патентодержатель обязуется не осуществлять того права запрещения, которое ему присваивается от государства в форме патента»². Г. Штумпф не был столь прямолинеен, хотя из его работы можно сделать вывод, что он является приверженцем иной точки зрения. «Если рассматривать лицензию только как отказ патентообладателя от своего права, то существо данного обязательства заключается в бездействии. Если же, напротив, рассматривать лицензию как передачу лицензиаром лицензиату позитивного права, то со стороны лицензиара будет недостаточно воздержаться от каких-либо мер, направленных на пресечение использования лицензиатом запатентованного изобретения; он должен сделать все возможное, чтобы обеспечить лицензиату возможность такого использования. Только позитивное право использования обуславливает многочисленные обязанности лицензиара. Наконец, ответственность лицензиара за недостатки проданной лицензии может быть выведена только из позитивного права, которое лицензиар передал лицензиату»³.

Казахстанское законодательство стоит на сходных позициях с А. А. Пиленко. Мы будем исходить из того, что патентная лицензия есть разрешение патентообладателя на использование изобретения, не более.

© Амангельды А. А., 2008

* докторант Научно-исследовательского института частного права Казахского гуманитарно-юридического университета (г. Алматы, Республика Казахстан), кандидат юридических наук

¹ Цит. по: Конов Ю. П., Мазнев С. Ф. Ускорение использования изобретений: (Прогнозирование, эффективность). — М.: Машиностроение, 1989. — С. 24-25.

² Пиленко А. А. Право изобретателя. — М.: Статут, 2001. — С. 470.

³ Штумпф Г. Лицензионный договор / Пер. с нем. Под ред. и со вступит. ст. М. М. Богуславского. — М.: Прогресс, 1988. — С. 30-31.



Оно не обязывает лицензиара производить какие-либо действия, направленные на оказание помощи лицензиату в использовании изобретения. Единственная обязанность, установленная законом, — не мешать лицензиату. Остальные права и обязанности стороны должны согласовать в договоре самостоятельно.

Предмет лицензионного договора. В советском законодательстве отсутствовало легальное определение лицензионного договора, и это порождало в литературе множественность точек зрения на понятие предмета лицензионного договора. Постепенно сложились два основных подхода, трактующих предмет лицензионного договора в узком и широком смысле. В узком смысле понималась передача прав по использованию изобретения⁴, а в широком смысле в предмет договора включались и другие объекты⁵, — как вещественные (документация, научно-технические результаты и т. д.), так и невещественные объекты (информация, опыт и т. д.). Видимо, одним из побудительных мотивов для такого расширения предмета лицензионного договора стала «Инструкция о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг» 1979 г., утвержденная Госкомизобретений СССР и трактовавшая лицензию как «предоставление юридическими лицами СССР в установленном порядке и на определенных условиях принадлежащих им прав на использование изобретений, промышленных образцов и товарных знаков, защищенных охранными документами в СССР и за границей, и (или) ноу-хау иностранным юридическим лицам или гражданам».

Способствовала широкому пониманию предмета лицензионного договора и зарубежная доктрина, изложенная в переводных изданиях, вышедших в нашей стране⁶.

Закон СССР «Об изобретениях в СССР» (ст. 23) и Патентный закон РК (ст.ст. 1, 14) дают понятие лицензионного договора исходя из узкого смысла предмета лицензионного договора, как передачу патентообладателем (лицензиаром) права на использование изобретения другому лицу (лицензиату). Такой подход к предмету лицензионного договора представляется более верным с точки зрения общей теории права. Однако производственная практика настойчиво требует, кроме передачи права на использование изобретения передачи и других объектов, в основном вещественных, позволяющих воплотить новшество в жизнь и получить от него прибыль, оказания услуг по доведению изобретения до стадии коммерческой осуществимости. Включение в предмет одного договора таких различных объектов как информация, имущественные права, вещи, работы, услуги и т.д. позволяет говорить о том, что это может быть смешанный или комплексный договор. Под смешанным договором понимается договор, порождающий обязательство, совмещающее черты, признаки и элементы уже известных законодательству видов договоров. Понятие комплексного используется в случаях, когда договор включает несколько самостоятельных обязательств, например, обязательство поставки сложного оборудования и обязательство шефмонтажа.

Введение в доктрину понятий смешанного и комплексного договоров позволяет смыть различия в понимании юридической природы лицензионного договора, которая заключается, исходя из смысла действующего в Казахстане законодательства, в том, чтобы передать часть исключительных прав по использованию изобретения.

Цель лицензионного договора. «Цель лицензионного договора — (по мнению М. М. Богуславского) обеспечить возможность практического использования данного технического решения, передаваемой технологии»⁷.

⁴ Хейфец И. Я. Основы патентного права. — Л., 1925. — С. 280; Хейфец И. Я. Изобретение и его патентная охрана. — Л., 1926. — С. 119; Райгородский Н. А. Изобретательское право СССР. — М.: Госюриздат, 1949. — С. 240; Антионов Б. С., Флейшиц Е. А. Изобретательское право. — М.: Госюриздат, 1960. — С. 181; Яичков К. К. Изобретение и его правовая охрана в СССР. — М.: Изд-во АН СССР, 1961. — С. 218; Гражданское право. — М.: Юридат, 1944. — С. 168-169; Советское гражданское право. — М.: Высш. шк., 1969. — Т. 2. — С. 490.

⁵ Городисский М. Л., Иванов И. Д. Лицензионный договор. — М.: ЦБТИМ, 1961. — С. 18; Городисский М. Л., Иванов И. Д. Лицензии во внешней торговле СССР. — М.: Международные отношения, 1972. — С. 27; Международная передача технологии: правовое регулирование / Отв. ред. М. М. Богуславский. — М.: Наука, 1985. — С. 158-159; Воробьева О. В. Экономическое и научно-техническое сотрудничество СССР с зарубежными странами, правовая охрана и использование изобретений. — М.: Наука, 1990. — С. 13.

⁶ Питер Розенберг. Основы патентного права США. Общая ред. и вступит. ст. В. П. Мозолина. — М.: Прогресс, 1979; Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. — М.: Прогресс, 1976; Штумпф Г. Лицензионный договор / Пер. с нем. Под ред. и со вступит. ст. М. М. Богуславского. — М.: Прогресс, 1988.

⁷ Международная передача технологии: правовое регулирование / Отв. ред. М. М. Богуславский. — М.: Наука, 1985. — С. 159.



Представляется, что эту цель может преследовать лицензиат, может ее поставить перед собой и лицензиар. Однако цели сторон договора и цель самого договора могут не совпадать. Применяв аристотелевский подход к пониманию цели как «то, ради чего», мы можем утверждать, что целью лицензиара является передача имущественных прав, а лицензиата — возникновение этих прав. Переход прав от лицензиара к лицензиату возможен на основе лицензионного договора. Следовательно, целью лицензионного договора является передача исключительных прав от лицензиара к лицензиату. Стороны вправе предусмотреть в лицензионном договоре обеспечение возможности практического использования изобретения. Однако это обеспечение может последовать лишь после передачи исключительных прав, т.е. после достижения цели лицензионного договора.

Субъекты лицензионного договора. Субъектами лицензионного договора могут быть физические и юридические лица, государство, административно-территориальные единицы, лица без гражданства и иностранцы.

Стороны лицензионного договора. Патентообладатель в лицензионном договоре называется лицензиаром, а лицо, получившее право использования изобретения, — лицензиат.

Правовая природа лицензионного договора. Определение правовой природы лицензионного договора проводилось и в советской и в зарубежной литературе. От определения правовой природы договора зависит решение вопроса о применимости тех или иных правовых норм действующего законодательства. Однако единой точки зрения на правовую природу лицензионного договора до сих пор нет. «его относили к договорам купли-продажи, и к договорам найма, и к договорам аренды, и к договорам товарищества. Высказывалось также мнение о том, что договор патентной лицензии является не каким-то самостоятельным видом договора, а лишь собирательным названием различных форм использования патента без утраты патентообладателем права собственности на патент. И в зависимости от фактического состава к таким отношениям следует применять соответствующие правовые нормы, регулирующие различные типы договоров. В настоящее время лицензионный договор особого рода, который прямо законом не регулируется»⁸.

В 1985 г. М. М. Богуславский писал: «Следует прийти к выводу, что различные теории, определяющие этот договор либо как договор купли-продажи, либо как договор аренды или подряда, можно считать преодоленными»⁹.

Однако в 1997 г. мы читаем: «Из краткого анализа следует, что лицензионный договор по правовой сущности нельзя отнести ни к одному из рассмотренных видов коммерческих сделок, хотя в нем отражены многие основные их признаки»¹⁰.

В литературе было высказано предположение, что «лицензионные договоры в отношении интеллектуальной собственности являются сделками не на продажу прав, а на их использование с сохранением самого права у лицензиара»¹¹. И в развитие этого тезиса сообщено, что «Общие положения о купле-продаже не могут быть применимы к лицензионным договорам на передачу прав интеллектуальной собственности, поскольку они представляют собой сделку не на продажу прав, а на их использование с сохранением части прав, в том числе и титула правообладателя, за лицензиаром»¹².

По лицензионному договору передается исключительное или неисключительное право на использование изобретения, т.е. предметом данного договора является имущественное право — невещественный объект. В связи с этим к лицензионному договору не могут быть применимы нормы, опосредующие оборот материальных вещей, переход права собственности или иных вещных прав, в частности нормы о купле-продаже.

Договор аренды и лицензионный договор направлены на использование объекта. Однако этот объект различен. В договоре аренды объект всегда вещественен, — в

⁸ Штумпф Г. Лицензионный договор / Пер. с нем. Под ред. и со вступит. ст. М. М. Богуславского. — М.: Прогресс, 1988. — С. 34.

⁹ Международная передача технологии: правовое регулирование. Отв. ред. М. М. Богуславский. — М.: Наука, 1985. — С. 161-162

¹⁰ Мухомад В. И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление. — М.: ВНИИПИ, 1997. — С. 32.

¹¹ Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части второй (постатейный). Изд. 3-е, испр. и доп. / Рук. авт. кол-ва и отв. ред. О. Н. Садилов. — М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 1998. — С. 5.

¹² Правовые аспекты передачи технологий на коммерческой основе / А. Д. Корчагин, Н. И. Золотых, Е. А. Зубкова, Г. П. Куранов, В. В. Орлова, Б. П. Симонов — М.: ИНИЦ Роспатент, 2000. — С. 27-28.



лицензионном договоре объектом выступает имущественное право. По действовавшему советскому и действующему казахстанскому законодательству предметом найма являются только непотребляемые вещи, но не имущественные права.

«В этом смысле характерна ситуация, рассмотренная на страницах газеты «Экономика и жизнь»: предприятие сообщает, что оно «купило право пользования личным автомобилем на 3 месяца» и уточняет, какая ставка подоходного налога применяется к продавцу этого права. Е. Тимохина от имени редакции отвечает не без оснований, что предметом права собственности может быть только имущество, а не «право пользования», поэтому не может быть продажи «права пользования», а речь идет об аренде»¹³.

В проекте Гражданского Уложения Российской империи (ст. 1816) предлагалось включить в предмет договора найма, кроме вещей, и приносящие доход права. В материалах Редакционной комиссии, подготовившей данный проект, говорилось: «Предметом имущественного найма могут быть не только материальные, физические предметы (*res corporales*), как недвижимые, так и движимые, но также и права, способные к отдельному употреблению или пользованию, например, право охоты, рыбной ловли, право привилегии на изобретения, на взимание сборов за проезд и пр.»¹⁴.

Западная доктрина исходит из того, что «отношения по лицензионному договору, как длительные долговые отношения, по содержанию более схожи с передачей прав в аренду, и поэтому для применения по аналогии наиболее приемлемы нормы о передаче прав в аренду»¹⁵. Такая теоретическая конструкция выгодна тем, что на лицензиара возлагается ряд обязанностей по воплощению изобретения в жизнь и налагается ответственность за недостатки переданной лицензии. Приравнивание передаваемого лицензиаром имущественного права к вещному праву позволяет задействовать институт внедоговорной ответственности (обязательства вследствие причинения вреда).

Сознавая всю ущербность искусственного притягивания самостоятельного вида договора по передаче имущественных прав к типам договоров, призванных к регулированию вещных отношений, некоторые авторы определили лицензионный договор как договор *suū generis*, т. е. договор особого рода, совмещающий в себе договорные условия различных типов договоров, «причем авторы отдают себе отчет в том, что недостатком такого подхода является создание правовой неопределенности»¹⁶. Действительно, такое утверждение не способно помочь практическому применению лицензионного договора, хотя и более предпочтительно, чем остальные.

От договора простого товарищества лицензионный договор отличается тем, что товарищи соединяют свои вклады для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели. У сторон лицензионного договора цели различаются, не является обязательным соединением вкладов, этот договор, как правило, возмездный, а «договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) является безвозмездным»¹⁷. Различны и предметы этих договоров. Если по лицензионному договору это передаваемые имущественные права по использованию изобретения, то по договору простого товарищества предметом договора является совместная деятельность товарищей. Отличаются они и по форме. Лицензионный договор заключается лишь в письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации. Договор простого товарищества может быть заключен как в письменной, так и в устной форме. Различны сроки действия этих договоров, основания возникновения и прекращения и т.д.

Из всего вышесказанного вытекает вывод о том, что лицензионный договор имеет существенные отличия от договоров купли-продажи, аренды, товарищества. Этот договор относится к типу договоров, опосредующих передачу исключительных прав, к нему неприменимы нормативные положения, регулирующие вещные правоотношения. Он

¹³ Экономика и жизнь. — 1994. — № 29. Приложение «Ваш партнер». — С. 8 // Цит. по: Склоцкий К. И. Собственность в гражданском праве. Учебно-практическое пособие. — М.: Дело, 1999. — С. 429.

¹⁴ Гражданское Уложение: проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского Уложения / Под ред. И. М. Тютрюмова. — Том второй. — СПб., 1910. — С. 391.

¹⁵ Штумпф Г. Лицензионный договор / Пер. с нем. под ред. и со вступит. ст. М. М. Богуславского. — М.: Прогресс, 1988. — С. 175.

¹⁶ Международная передача технологии: правовое регулирование. Отв. ред. М. М. Богуславский. — М.: Наука, 1985. — С. 162.

¹⁷ Иоффе О. С. Обязательственное право. — М., 1975. — С. 764; Советское гражданское право / Под ред. О. А. Красавчикова. — М., 1969. — Т. 2. — С. 356.



недостаточно урегулирован в законодательстве и поэтому стороны должны особо тщательно формулировать отдельные условия договора для избежания возникновения разногласий.

Виды лицензий. Патентный закон РК называет такие виды лицензий как исключительная, неисключительная, полная, открытая и принудительная. Анализ последних двух приводит к мысли, что речь идет о неисключительных лицензиях. В п. 4 ст. 11 Патентного закона РК так и сказано, — «принудительная неисключительная лицензия». Суть ее в возможности добиться от патентообладателя разрешения на использование изобретения, если он не использует его в течение четырех лет, через суд, который предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размеров, сроков и порядка платежей.

Прямой противоположностью принудительной неисключительной лицензии является открытая лицензия, предусмотренная в п. 5 ст. 14 Патентного закона РК. Суть ее в том, что патентообладатель публично объявляет о предоставлении любому лицу права на использование изобретения. «Хотя в законе ничего не говорится о характере данной лицензии, по смыслу рассматриваемых правил, она может носить лишь неисключительный характер»¹⁸.

В литературе описан еще один вид — полная лицензия¹⁹. Этот вид лицензии предусмотрен в п. 2 ст. 14 Патентного закона РК. Смысл данной лицензии заключается в том, что лицензиар предоставляет право использования на изобретение лицензиату без сохранения за лицензиаром возможности его использования и без права выдачи лицензии другим лицам.

А. П. Сергеев различает «договоры о выдаче простой (неисключительной) и исключительной лицензий»²⁰. Возникает вопрос, — следует ли считать договоры неисключительной и исключительной лицензии различными видами, или же это один вид договора, различающийся по объему? В связи с тем, что различие этих договоров проходит лишь по объему передаваемых лицензиаром прав, а в остальном они идентичны, напрашивается вывод о том, что это один вид договора, не требующий особого правового регулирования. Разделение его в законодательстве на договор исключительной и неисключительной лицензии связано с необходимостью закрепления за лицензиаром, выдающим разрешение на использование изобретения, определенных прав, гарантированных законом. Таким образом, необходимо различать виды лицензий, т.е. условия договора, а не виды лицензионных договоров.

Условия лицензионного договора. Условия лицензионного договора составляют его содержание. Способность сторон сформулировать условия лицензионного договора, очень важна в практическом плане, потому что в законодательстве практически отсутствует регламентация данного вида договора, а ведь именно условия договора определяют порядок возникновения прав и обязанностей сторон, их ответственность за упущения, возможность надлежащего исполнения обязательства, порядок расчетов и т.д.

Условия договора вообще, и лицензионного в частности, можно классифицировать по разным основаниям. Традиционно в доктрине выделяют существенные, обычные и случайные условия договора. Причем в законодательстве названы лишь существенные условия (ст. 393 ГК РК). «В отличие от «существенных» выделение условий «обычных» и «случайных» проводится только в литературе. Исключительно доктринальный характер этого последнего деления явился одной из причин отсутствия единства в представлении о том, в чем состоят классификационные признаки обычных и соответственно случайных условий и какие именно последствия из этого вытекают»²¹. В связи с отсутствием единства взглядов в литературе на обычные и случайные условия договора, остановимся более подробно на разборе существенных условий лицензионного договора. Тем более что «выделение среди существенных условий, которые необходимы для данного вида (типа)

¹⁸ Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Изд. второе, перераб. и доп. — М.: ПРОСПЕКТ, 1999. — С. 523.

¹⁹ Пиленко А. А. Указ. работа. — С. 459; Международная передача технологии: правовое регулирование / Отв. ред. М. М. Богуславский. — М.: Наука, 1985. — С. 165; Богуславский М. М. Правовые вопросы технической помощи СССР иностранным государствам и лицензионные договоры. — М.: АН СССР, 1963. — С. 179-180.

²⁰ Гражданское право. Учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — М.: ПРОСПЕКТ, 1999. — Часть III. — С. 146; Сергеев А. П. Указ. работа. — С. 520.

²¹ Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. — М.: Статут, 1997. — С. 238.



договоров, приобретает особое значение, когда речь идет о непоименованных договорах, т.е. таких, которые заведомо отличаются отсутствием для них специального законодательного регулирования, а значит, и установлением перечня отражающих специфику этого типа (вида) договоров обязательных условий»²². Ст. 393 ГК РК называет четыре существенных условия договора:

- условие о предмете договора;
- условия, которые названы в законодательстве;
- условие, которое необходимо для договоров данного вида;
- условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

По мнению М. И. Брагинского, «... применительно к договорным моделям, не предусмотренным ГК или другими правовыми актами, существенными должны признаваться только предмет, условия, являющиеся необходимыми для данного договора, а также те, относительно которых по требованию одной из сторон должно быть достигнуто соглашение»²³. Это замечание особенно ценно для лицензионного договора, не предусмотренного ГК РК и не урегулированного другими нормативными актами.

Предметом лицензионного договора, как мы выяснили, является исключительное право на использование изобретения. Однако такое широкое понятие предмета договора должно быть сужено конкретным лицензионным договором. Недаром ст. 966 ГК РК, ст. 1 Патентного закона РК говорят о том, что по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором. Если в договоре уступки охранного документа на изобретение достаточно отсылки к описанию изобретения к охранному документу, содержащему формулу изобретения для отображения в договоре объема передаваемого исключительного права, то в лицензионном договоре объем передаваемых исключительных прав должен быть изложен довольно-таки детально, поскольку за лицензиаром остается право на использование изобретения в определенном объеме.

Лицензия может быть ограничена лицензиаром:

- во времени;
- в пространстве;
- в количестве производимого продукта;
- по содержанию (техническому или юридическому).

Каждое ограничение в лицензионном договоре нужно оговаривать подробно и отдельно, т.к. «действия лицензиата, не предусмотренные прямо лицензионным договором или не разрешенные общим образом, являются нарушением патентных прав»²⁴. Иную точку зрения высказал А. А. Пиленко. Он считал, что «основным правилом при толковании договоров о лицензиях является *favor negotii*: вне специально оговоренных ограничений лицензия предполагается выданной в возможно более широком смысле»²⁵. Однако, исходя из утверждения о том, что «признание того или иного поведения правомерным или неправомерным должно быть юридически обосновано конкретным правовым предписанием»²⁶, сошлемся на Патентный закон РК. В соответствии с п. 1 ст. 14 любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать охраняемый объект промышленной собственности лишь с *разрешения* патентообладателя. Следовательно, лицо, использующее изобретение сверх специально оговоренного в лицензионном договоре объема, будет являться нарушителем охранного документа.

Существенным условием, названном в законе (ст. 14), является объем передаваемого права на использование изобретения. По времени лицензия может быть ограничена лицензиаром каким угодно сроком или же действовать до окончания срока действия охранного документа. В пространстве лицензиар также волен устанавливать территориальные пределы действия лицензии, но если он этого не сделал, то действие

²² Там же. — С. 246.

²³ Там же.

²⁴ Сергеев А. П. Указ. работа. — С. 520.

²⁵ Пиленко А. А. Указ. работа. — С. 453.

²⁶ Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. — М.: Юрид. лит., 1989. — С. 5.



лицензии будет совпадать с территорией действия охранного документа. Ограничение в количестве производимого продукта может носить теоретический характер, поскольку не отвечает экономическим интересам лицензиара и лицензиата, заинтересованным в увеличении объема выпускаемой продукции и увеличении количества получаемой прибыли. По юридическому содержанию лицензия может быть выдана на изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемого документом на изобретение. По техническому содержанию «никто не мешает патентодержателю разрешить лицензиату работать лишь по одному из пунктов патентной формулы ...»²⁷.

Условие, которое необходимо для договоров данного вида, в настоящее время выделить не представляется возможным, поскольку термин «объем передаваемого права на использование изобретения» охватывает собой огромный круг условий договора, в том числе и тех, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

А. П. Сергеев разделил условия лицензионного договора на две группы: устанавливающие дополнительные обязательства сторон и определяющие объем передаваемых прав²⁸. Автор не называет критерий деления условий лицензионного договора, но он понятен. Это существенные условия (объем передаваемых прав), согласование которых позволяет считать договор заключенным и случайные условия, к которым относятся, в частности, размер и порядок выплаты лицензионного вознаграждения, порядок и условия обмена улучшениями и усовершенствованиями, обязательства по поддержанию охранного документа в силе, порядок разрешения споров, о конфиденциальности информации и т.д.

Можно ли говорить об обычных условиях применительно к лицензионному договору? Если исходить из утверждения О. С. Иоффе о том, что «практически нет необходимости включать обычные условия в договор, так как они сформулированы в законе или иных нормативных актах ...»²⁹, то приходишь к выводу об отсутствии обычных условий лицензионного договора, поскольку он не регулируется нормативно.

Автор отдает себе отчет в том, что «для использования изобретения, как и любого иного научно-технического достижения, необходимо осуществление целого комплекса мероприятий (предоставление научно-технической документации, оказание требуемой помощи, командирование специалистов и т.д.)»³⁰, «лицензионные договоры, предоставляющие только разрешение на использование и больше ничего, редки, как белая ворона»³¹. Однако цель этого исследования — условия именно лицензионного договора, не отягощенного дополнительными обязательствами. Рассмотрение условий «именно» лицензионного договора позволяет сделать вывод о том, что существенные условия лицензионного договора, позволяющие считать его заключенным, касаются согласованного сторонами объема передаваемого исключительного права на изобретение. Обычные условия лицензионного договора, закрепленные в диспозитивных нормах законодательства, отсутствуют, а все остальные необходимо относить к случайным условиям.

Форма лицензионного договора. Лицензионный договор по форме только письменный и подлежит обязательной регистрации в уполномоченном государственном органе.

Момент начала и окончания действия лицензионного договора. Момент начала действия лицензионного договора совпадает с его государственной регистрацией. Окончание действия лицензионного договора возможно связывать с определенными юридическими фактами, перечисленными в главе 21 ГК РК. Однако перечень этих юридических фактов в ГК РК не является исчерпывающим и может быть дополнен другими нормативными

²⁷ Пиленко А. А. Указ. работа. — С. 453.

²⁸ Сергеев А. П. Указ. работа. — С. 520.

²⁹ Иоффе О. С. Советское гражданское право: Курс лекций: Общая часть. Право собственности. Общее учение об обязательствах. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. — С. 387.

³⁰ Международная передача технологий: правовое регулирование / Отв. ред. М. М. Богуславский. — М.: Наука, 1985. — С. 48.

³¹ Лантан Э. Некоторые вопросы лицензионных договоров. — Acta juridica, 1974. — С. 399.



актами и договором. Патентный закон РК не называет специальных оснований прекращения лицензионного договора, но из текста закона их можно вывести. Ст. 29 Патентного закона РК перечисляет лишь четыре случая признания охранного документа недействительным. Каковы же правовые последствия для лицензионного договора в случае признания охранного документа недействительным? «Недействительность патента автоматически влечет за собой и недействительность всех соглашений, связанных с уступкой патентных прав и предоставлением разрешений на использование разработки»³². «Все авторы согласны в том отношении, что объявленная ничтожность патента прекращает договор о лицензии в отношении его дальнейшего действия ... Трудности начинаются лишь тогда, когда заходит речь об уплаченных уже премиях. Можно ли требовать их возврата?»³³. А. П. Сергеев считает, что «... на отчуждателя патентных прав возлагается обязанность возвратить все полученное им по договору от приобретателя (пользователя) патентных прав, если иное прямо не предусмотрено соответствующим договором»³⁴. А. А. Пиленко, не без оснований, более осторожен в оценке правовых последствий признания охранного документа недействительным, считая, что лицензиар не должен возвращать полученное по договору лицензиату.

Каково же решение исходя из ныне действующего законодательства? Представим себе, что лицензиар и лицензиат заключили лицензионный договор, между ними возникло обязательство, по которому лицензиар передает исключительное право (что он и сделал), а лицензиат обязан уплачивать ему лицензионные платежи. В процессе исполнения этого договора (лицензиар свое обязательство уже выполнил, — передал исключительное право) выяснилось, что охранный документ недействителен. Можно ли на основании ст. 350 ГК РК настаивать на том, что лицензиар обязан возместить лицензиату убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства? Видимо нет, поскольку лицензиар исполнил свою обязанность — передал исключительное право, ненадлежащая передача исключительного права не представляется возможной. Таким образом, в рамках договорных отношений по ныне действующему законодательству говорить о возмещении убытков в случае признания охранного документа недействительным можно только в случае, если стороны установили такую ответственность в договоре сами.

Поскольку взыскание убытков есть мера гражданско-правовой ответственности, то необходимы основания для ее возникновения. Таких оснований четыре: противоправное деяние, вред (или вредоносные последствия), причинная связь между противоправным деянием и наступившими вредоносными последствиями, вина правонарушителя. Представляется, что первоначально нужно выяснить, по чьей вине охранный документ признан недействителен. Если вина уполномоченного государственного органа (например, выдан охранный документ на объект, не соответствующий условиям патентоспособности), то на основании ст. 375 ГК РК обязательство между лицензиаром и лицензиатом прекращается, и они вправе требовать от уполномоченного государственного органа возмещения убытков. Если вина лицензиара (например, подал заявление в уполномоченный государственный орган о досрочном прекращении действия охранного документа или не уплатил в установленный срок пошлину за поддержание охранного документа в силе и т.п.), то можно будет взыскивать убытки в случае установления такой обязанности в договоре или, другими словами, если лицензиар допустил существенное нарушение договора, повлекшее его изменение или расторжение (ст. 401 ГК РК). Доказывание наличия вреда на практике затруднительно, что может привести к отказу в иске о возмещении убытков.



³² Сергеев А. П. Указ. работа. — С. 539.

³³ Пиленко А. А. Указ. работа. — С. 463.

³⁴ Сергеев А. П. Указ. работа. — С. 539.