

# Договоры в сфере интеллектуальной деятельности

# Система договоров в сфере интеллектуальной деятельности

1. Договоры об отчуждении исключительных прав, которые включают в себя договоры об отчуждении исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства, объекты смежных прав, объекты патентных прав, на средства индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение), на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (договоры о передаче ноу-хау).

2. Лицензионные договоры (включают лицензии на предоставление прав на использование произведений науки, литературы, товарных знаков, коммерческих обозначений, топологии интегральных микросхем, селекционных достижений).

3. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоры заказа), в том числе объектов исключительных прав (договоры авторского заказа, заказа на создание объектов смежных прав, заказа на создание топологий интегральных микросхем, селекционных достижений, ноу-хау, в том числе обладающее признаками патентоспособности).

4. Государственный или муниципальный контракт на создание объекта исключительных прав.

5. Создание объекта исключительных прав при исполнении подрядных договоров и договоров на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

6. Договор финансовой концессии

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (*договор об отчуждении исключительного права*) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (*лицензионный договор*).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

1. К договорам о распоряжении исключительным правом, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения ГК РФ об обязательствах (ст. 307–419) и о договоре (ст. 420–453), поскольку иное не установлено и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

2. Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право передается в полном объеме, считается лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (абз. 2 п. 1 ст. 1240 ГК РФ).

## *договор об отчуждении исключительного права*

- одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).
- Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 ГК РФ. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.
- По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
- При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

- Исключительное право переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное.
- Если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232), исключительное право переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.
- При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права (подп. 1 п. 2 ст. 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.
- Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

## *лицензионный договор*

- одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
- Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
- Лицензионный договор заключается в письменной форме.
- Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 ГК РФ.
- Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

- В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
- Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
- В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное.

- В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
- По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
- При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается **незаключенным**. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.
- Лицензионный договор должен предусматривать:
- 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
- 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

- Лицензионный договор может предусматривать:
- 1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
- 2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
- Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

## *сублицензионный договор*

- При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (*сублицензионный договор*).
- По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
- Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.
- Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
- К сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре.

## Принудительная лицензия

- Предусмотрена в ст. 1362 и ст. 1423 ГК РФ и является законодательно предусмотренным случаем ограничения исключительного права патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель и селекционное достижение.
- Согласно п. 1 ст. 1362 ГК РФ, если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель — в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца.

# Открытая лицензия

- Открытая лицензия- договор присоединения, предметом которого является предоставление лицензиату простой (неисключительной) лицензии на использование объекта авторских, смежных или патентных прав, а условия договора доступны неопределенному кругу лиц. Предоставление открытой лицензии регулируется статьями 1286.1, 1308, 1368, 1429 [ГК РФ](#).
- Открытые лицензии отличают от иных лицензионных договоров по порядку заключения. Правообладателю следует разместить условия договора таким образом, чтобы любой мог ознакомиться с ними до начала использования произведения. Как правило, это делают путем опубликования условий на сайте или путем ссылки на типовые формы открытых лицензий (GNU, [MIT](#) и пр.).
- Публикация текста лицензии является офертой (предложением) правообладателя заключить договор на определенных в нем условиях. Предоставление открытой лицензии происходит в момент акцепта (принятия оферты) лицензиатом. При этом в большинстве случаев лицензиатом может быть любое лицо, хотя правообладатель вправе не разрешать использование, например, коммерческим организациям.

- Действия, считающиеся акцептом. Например, запуск программы, оплата лицензии, загрузка фотографии, воспроизведение музыкального файла, уведомление правообладателя (лицензиара) по электронной почте с предоставлением необходимой информации, регистрация на сайте и т.п.
- Цена. По общему правилу, открытая лицензия считается безвозмездной, но это условие диспозитивное. Более того, какие-то способы использования могут быть разрешены правообладателем бесплатно, а какие-то — за вознаграждение.
- Срок. По общему правилу, срок действия лицензионного договора составляет 5 лет, но в случае с [программами для ЭВМ](#) и [базами данных](#) считается, что договор заключен на весь срок действия исключительного права.

## открытые лицензии в патентном праве

- Патентообладатель может подать в ФСИС заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия). [Роспатент](#) публикует его в официальном бюллетене.
- Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе уменьшается в этом случае на 50%, начиная с года, следующего за годом публикации ФСИС сведений о таком заявлении.

- публикация заявления влечет только обязанность правообладателя заключить лицензионный договор, причем сама по себе публикация является не офертой, а предложением делать оферты. Направленная третьим лицом оферта влечет обязанности правообладателя, предусмотренные ст.445 ГК РФ. Лицензионный договор будет считаться заключенным только после его согласования в письменной форме, а право на использование патента предоставленным лицензиату – с момента государственной регистрации в Роспатенте.

## Договор авторского заказа

- **По договору авторского заказа** одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме (п. 1 ст. 1288 ГК РФ)
- Материальный носитель произведения передается заказчику в собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование.
- субъекты договора- **автор (только гражданин, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности) и заказчик.**
- Договор авторского заказа является **консенсуальным, возмездным или безвозмездным** (действует презумпция возмездности), **двусторонним или односторонним** (в случае, если он является безвозмездным).

## Предмет договора

- Предметом данного договора являются действия автора по созданию обусловленного договором произведения науки, литературы или искусства и **отчуждению** исключительного права либо предоставлению права использования такого произведения заказчику.
- Предмет договора должен быть максимально детализирован (например, конкретное произведение, определенной темы, жанра). В судебной практике отмечается, что простого указания в договоре авторского заказа на то, что произведение, права на использование которого передаются заказчику, будет вторым произведением, созданным автором, и будет соответствовать определенному жанру без указания иных параметров, характеристик будущего произведения, например, сюжета, названия или без предоставления творческой заявки, плана, недостаточно

- Помимо предмета существенным условием договора авторского заказа является условие о сроке, поскольку в силу закона произведение, создание которого предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано заказчику в срок, установленный договором. Договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным (п. 1 ст. 1289 ГК РФ).
- Важное значение в договоре авторского заказа имеет **условие о цене**, поскольку по общему правилу договор авторского заказа является возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное (абз. 3 п. 1 ст. 1288 ГК РФ).
- В договоре авторского заказа может быть предусмотрено условие об авансе (п. 2 ст. 1290 ГК РФ).

- Требования к **форме договора** авторского заказа определяются исходя из правил п. п. 3 и 4 ст. 1288 ГК РФ, в зависимости от того, предусматривает ли данный договор отчуждение исключительного права или предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности заказчику - по нормам п. 2 ст. 1234 и п. 2 ст. 1235 ГК РФ соответственно.
- Специальное положение о **дополнительном льготном сроке**, продолжительностью  $1/4$  части срока, установленного для исполнения договора (если соглашением сторон не предусмотрен более длительный льготный срок), который предоставляется автору при необходимости и при наличии уважительных причин для завершения создания произведения (п. 2 ст. 1289 ГК РФ)
- При определении размера ответственности **авторов произведения** по рассматриваемому договору необходимо исходить из специальной нормы закона о том, что она ограничена суммой **реального ущерба**

## договоры заказа на создание результата интеллектуальной деятельности

- В рамках данной договорной конструкции выделяются также договоры для топологии, созданной по заказу (ст. 1463 ГК РФ), промышленного образца, созданного по заказу (ст. 1372 ГК РФ), селекционного достижения, созданного, выделенного или выявленного по заказу (ст. 1431 ГК РФ).
- **исключительное право** на произведение, созданное по договору, предметом которого было его создание (по заказу), принадлежит **заказчику**, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное. п. 1 ст. 1296 ГК РФ
- Важным отличием этого договора от авторского заказа является то, что **исполнителем** по нему является **не сам автор**, а иное лицо.
- Данная правовая конструкция является типичной для случаев заказа на создание большинства произведений, когда сторонами договора выступают юридические лица (например, разработка интернет-сайта, которая осуществляется по заказу юридического лица специализированной организацией).
- Законодателем сделана особая оговорка относительно сферы применения норм рассматриваемой ст. 1296 ГК РФ. В п. 5 этой статьи указывается, что ее правила не распространяются на договоры, в которых подрядчиком (исполнителем) является сам автор произведения,

- **Предмет** договора - создание результатов интеллектуальной деятельности (нематериальных объектов), и в отношении таких результатов ставится вопрос об интеллектуальных правах на них.
- Договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности является **консенсуальным, возмездным или безвозмездным** (действует презумпция возмездности), **двусторонним** или **односторонним** (в случае, если он является безвозмездным).  
существенным является условие **о сроке**.
- **Условие о цене**, поскольку по общему правилу указанный договор является возмездным (п. 3 ст. 423 ГК РФ).
- Применительно к **возмездности** договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности необходимо отметить, что поскольку подрядчиком (исполнителем) по такому договору может являться юридическое лицо, **не допускается**:
  - 1) безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если ГК РФ не предусмотрено иное (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ);
  - 2) безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если ГК РФ не предусмотрено иное (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ).
- Убытки возмещаются в полном объеме. Реальный ущерб и упущенная выгода

## ДОГОВОРЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

- По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на **выполнение опытно-конструкторских и технологических работ** - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 ГК РФ). Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы) (п. 2 ст. 769 ГК РФ). По юридической природе рассматриваемый договор является **консенсуальным, двусторонним и возмездным**.
- **Предметом** договора на выполнение научно-исследовательских работ является проведение научного исследования, обусловленного техническим заданием заказчика. В техническом задании указываются направление исследования, цели, задачи, вопросы (проблемы), которые ставятся перед исполнителями, и проч. **Предметом договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ** является разработка образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии, обусловленной техническим заданием. В техническом задании указываются технические характеристики и технико-экономические показатели образца, отдельные требования к разрабатываемой документации и др

- Исполнитель несет **ответственность** перед заказчиком за нарушение рассматриваемых договоров при наличии вины - если исполнитель не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине (п. 1 ст. 401 ГК РФ). Помимо этого, законом установлены особенности определения убытков, причиненных исполнителем заказчику: они возмещаются в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором (п. 2 ст. 777 ГК РФ).

- Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика (п. 1 ст. 770 ГК РФ).
- В случае если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре (ст. 775 ГК РФ).
- В законе также предусматриваются последствия невозможности продолжения опытно-конструкторских и технологических работ - если в ходе их выполнения обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты (ст. 776 ГК РФ).

- **Государственным или муниципальным контрактом** признается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд. **Заказчиком** по договору может являться государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" бюджетное учреждение, осуществляющие закупки. Государственным заказчиком является государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки.
- **Муниципальным** заказчиком является муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.

- **Поставщик (подрядчик) или исполнитель** по государственному и муниципальному контракту определяется вследствие совокупности действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта
- Согласно положениям п. 1 ст. 1373 ГК РФ право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат **организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю)**, если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит **Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию**, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, **либо совместно** исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

