

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
УДК 347.77/.78



Выдача нескольких исключительных лицензий как механизм коммерциализации исключительного права

Кирилл Олегович ЛАТТЕГАН ✉

ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»
117279, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а
✉ kirill.lattegan@yandex.ru

Аннотация. Рассмотрен вопрос возможности выдачи нескольких исключительных лицензий на использование одного и того же объекта интеллектуальной собственности в соответствии с российским правом и сложившейся практикой. Сформулирован вывод о наличии взаимосвязи между рассматриваемой возможностью и потенциальной коммерциализацией интеллектуальных прав на лицензируемый объект интеллектуальной собственности, а именно: выдача нескольких исключительных лицензий на один и тот же объект, как правило, приводит к росту доходов правообладателя данного объекта.

Ключевые слова: исключительная лицензия, коммерциализация исключительного права, правообладатель, лицензионный договор, способы использования

Для цитирования: Латтеган К.О. Выдача нескольких исключительных лицензий как механизм коммерциализации исключительного права // *Державинский форум*. 2024. Т. 8. № 1. С. 37-42.

ORIGINAL ARTICLE
UDC 347.77/.78

Issuance of several exclusive licenses as a mechanism of exclusive right commercialization

Kirill O. LATTEGAN ✉

Russian State Academy of Intellectual Property
55a, Miklukho-Maklaya St., Moscow, 117279, Russian Federation
✉ kirill.lattegan@yandex.ru

Abstract. The issue of the possibility of issuing several exclusive licenses for the use of the same intellectual property object in accordance with Russian law and established practice is considered. The conclusion is formulated that there is a correlation between the considered possibility and potential commercialization of intellectual rights to the licensed intellectual property object, namely: the issuance of several exclusive licenses for the same object, as a rule, leads to an increase in income of the right holder of this object.

Keywords: exclusive license, exclusive right commercialization, right holder, license agreement, ways of use

For citation: Lattegan, K.O. (2024). Issuance of several exclusive licenses as a mechanism of exclusive right commercialization. *Derzhavinskii forum = Derzhavin forum*, vol. 8, no. 1, pp. 37-42. (In Russ., abstract in Eng.)

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день все большую популярность среди правообладателей приобретает коммерциализация исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Данную тенденцию подтверждает статистика зарегистрированных лицензионных договоров: в 2022 г. зарегистрировано 3059 распоряжений в отношении 8497 объектов патентного права, количество патентов, в отношении которых зарегистрированы распоряжения, по сравнению с 2021 г. снизилось на 3,4 %, при этом превышает показатели за период 2018–2020 гг. в среднем на 9,6 %; в 2022 г. выросло число распоряжений исключительным правом на товарные знаки по лицензионному договору и договору коммерческой концессии: в 2022 г. – 12757, в 2021 г. – 12733, в 2020 г. – 9890. Как видно из приведенной статистики, актуальность данной темы вызвана повышением интереса у правообладателей к коммерциализации исключительных прав¹.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как известно, правообладатель того или иного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации имеет право распорядиться своим исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, что прямо следует из статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)².

¹ Роспатент в цифрах и фактах / год общ. ред. Ю.С. Зубова. М.: Федер. ин-т пром. собственности, 2023. С. 33-37.

² Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ

Законодатель предусматривает несколько способов такого распоряжения, среди которых наибольшей популярностью обладают отчуждение исключительного права в полном объеме и предоставление права использования того или иного объекта интеллектуальной собственности в установленных договором пределах. Указанный договор именуется в законодательстве как лицензионный.

Рассматриваемый вид договорных отношений (в отличие от договора отчуждения исключительного права) не предусматривает переход исключительного права от лицензиара (лицо, предоставляющее право использования того или иного объекта интеллектуальной собственности, которое, как правило, является правообладателем) к лицензиату (лицу, принимающему указанное право).

Согласно действующему законодательству выделяются два основных типа лицензионных договоров: исключительная и простая (неисключительная) лицензии. Ключевое отличие между указанными типами соглашений состоит в том, что по условиям исключительной лицензии лицензиар лишается возможности выдавать лицензии другим лицам, тогда как неисключительная лицензия данного ограничения не содержит.

На первый взгляд, при изучении сущности исключительной лицензии может сложиться впечатление о более уязвимом по сравнению с неисключительной лицензией положении лицензиара, возможность которого осуществлять последующую коммерциализацию принадлежащего ему исключительного права существенно снижается. Данное предпо-

(ред. от 13.06.2023) // Парламентская газета. 2006. 21 дек. № 214-215.

ложение может быть обосновано исследователем российского законодательства на следующей логической цепочке: исходя из понятия исключительной лицензии, закрепленного в подпункте 2 пункта 1 статьи 1236 ГК РФ, правообладатель (лицензиар) может выдать только одну исключительную лицензию одному лицу, что означает, что после выдачи таковой возможность расширить коммерциализацию исключительного права на тот или иной объект интеллектуальной собственности путем дальнейшей выдачи лицензий иным лицам отсутствует.

Данное утверждение является следствием неверного толкования норм и положений российского законодательства, в подтверждение чего рассмотрим ряд нормативных и судебных актов, касающихся тематики настоящего исследования.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность дифференциации лицензионных договоров в зависимости от способа использования результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, о чем прямо свидетельствует норма, закрепленная в пункте 3 статьи 1236 ГК РФ. Указанный пункт гласит, что один и тот же лицензионный договор в отношении разных способов использования объекта интеллектуальной собственности может содержать положения, относящиеся как к исключительной, так и неисключительной лицензии.

Таким образом, законодатель предусмотрел возможность для лицензиара выдать исключительную лицензию на один конкретный способ использования объекта интеллектуальной собственности, а в отношении другого способа использования предусмотрена возможность сохранения за лицензиаром права выдачи аналогичных лицензий иным лицам.

Данное положение нашло свое отражение и в актах высших судов Российской Федерации. Так, пункт 89 Поста-

новления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 гласит: «каждый способ использования произведения представляет собой самостоятельное правомочие, входящее в состав исключительного права, принадлежащего автору (иному правообладателю). Право использования произведения каждым из указанных способов может быть предметом самостоятельного лицензионного договора»³.

К аналогичному выводу в 2013 г. пришел и Высший арбитражный суд Российской Федерации (ВАС РФ)⁴. Так, ВАС РФ рассмотрел спор между Роспатентом и двумя российскими юридическими лицами, выступавшими сторонами по лицензионному договору. Указанный договор, предусматривавший предоставление права использования изобретения определенными способами, был направлен сторонами соглашения на регистрацию в Роспатент. Данная лицензия содержала в себе условие о запрете выдачи лицензиаром аналогичных лицензий иным лицам, что позволяет относить рассматриваемый лицензионный договор к типу исключительных лицензий. Однако, согласно условиям данного договора, за лицензиаром сохранялось право предоставлять иным лицам право использования того же изобретения способами, не указанными в рассматриваемом соглашении.

Данное положение Роспатент счел основанием для отказа в регистрации лицензионного договора, поскольку данное

³ О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 // Российская газета. 2019. 6 мая. № 96.

⁴ Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 12.03.2013 № 13921/12 по делу № А40-106575/11-26-813 // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2013. № 6.

условие, по мнению федеральной службы, противоречит легальному определению исключительной лицензии. В свою очередь, ВАС РФ напомнил, что ГК РФ не содержит ограничений в отношении объема предоставляемого права использования как по исключительной, так и неисключительной лицензиям. Суд указал на то, что изобретение может быть использовано в разных продуктах, а лишение возможности лицензиара указать в заключаемом лицензионном договоре конкретные способы использования данного объекта приводят к ограничению его гражданских прав. Суд также обратил внимание на то, что ни содержащееся в законе понятие лицензионного договора, ни какие бы то ни было другие нормы не содержат в себе ограничений на предоставление права использования изобретения в конкретной сфере деятельности лицензиата либо для изготовления конкретного вида изделий. Таким образом, суд посчитал, что представленный на регистрацию лицензионный договор не противоречит императивным нормам ГК РФ, и признал решение Роспатента об отказе в регистрации данного договора незаконным.

Анализ приведенной выше судебной практики показывает, что лицензиар имеет право заключать лицензионные договоры о предоставлении права использования объекта интеллектуальной собственности даже после выдачи исключительной лицензии, предусматривающей предоставление права использования того же объекта. Ключевым условием для реализации такого права является различие в способах использования, которые предусматриваются лицензионными договорами.

Аналогичная позиция отражена в Приказе Роспатента от 29 декабря 2009 г. № 186 (далее – Приказ)⁵. Так, в соответ-

⁵ Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исклю-

стви с пунктом 3.1.9 Приказа, Роспатент обязан при осуществлении проверки лицензионного договора, представленного на регистрацию, обращать внимание на факт выдачи лицензии на использование того же объекта (в случае рассматриваемого пункта Приказа таким объектом выступает товарный знак) на той же территории другим лицам. При этом в настоящем пункте Приказа отмечается, что «правообладатель товарного знака может предоставить разным лицам исключительное право на использование товарного знака в отношении различных товаров и/или услуг».

В отношении объектов патентного права Роспатент придерживается схожей позиции – согласно пункту 3.1.10 Приказа «в отношении одного охраняемого объекта могут быть зарегистрированы несколько исключительных лицензий только при условии, что объем предоставляемых по договорам прав не пересекается».

Что касается объектов авторского права, то законодатель не выделяет каких-либо специфичных положений и нормативных условий в отношении предоставления права использования таких объектов. Закон не содержит каких-либо ограничений в сравнении с объектами патентного права и средствами индивидуализации в области предоставления права использования объектов авторского права на условиях исключительной лицензии. Исходя из этого, а также системного толкования рассмотренных нормативных и судебных актов, мы можем сделать вывод о том, что в отношении объектов авторского права также может быть выдано несколько исключительных лицензий при условии их нетождественности хотя бы по одному из пределов и

чительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: Приказ Роспатента от 29.12.2009 № 186. Доступ из СПС КонсультантПлюс.

способов, установленных лицензионным соглашением.

Отсутствие законодательного ограничения на выдачу нескольких исключительных лицензий позволяет правообладателям объектов авторского права наиболее эффективно осуществлять коммерциализацию принадлежащих им интеллектуальных прав. Это обусловлено тем, что лицензиаты, которые готовы платить крупные суммы в качестве лицензионного вознаграждения, как правило, стремятся заполучить монополию на использование того или иного объекта интеллектуальной собственности конкретным способом на конкретной территории (это стремление может быть связано с получением конкурентного преимущества на том или ином рынке товаров и услуг ввиду привлечения потенциального потребителя «эксклюзивом»). Отсутствие рассматриваемого ограничения позволяет правообладателю заключать сделки с несколькими лицензиатами, тем самым максимально эффективно коммерциализировать (или «распоряжаться») принадлежащие лицензиару права [1, с. 45]. Кроме того, достаточно редки случаи, когда один и тот же лицензиат может себе позволить самостоятельное использование объекта интеллектуальной собственности всеми способами на всех территориях. Как правило, рынок тех или иных товаров и услуг разделен по территории и сфере деятельности лицензиата: например, в сфере кинодистрибуции организация, занимающаяся прокатом на территории России, не сможет осуществлять прокат того же фильма в других странах по тем или иным причинам (например, ввиду отсутствия финансовых возможностей для выхода на зарубежный рынок), а также осуществлять его стриминг на интернет-площадках.

Таким образом, правообладатель фильма в целях повышения коммерциализации принадлежащих ему прав может

разделить выдаваемые исключительные лицензии по нескольким признакам: по сфере деятельности лицензиатов, по территории, на которой они осуществляют эту деятельность, по языку, на котором осуществляется показ фильма, и т. д.

Сформированное выше положение применимо и к иным объектам интеллектуальной собственности. Так, А.Н. Землянова в своей статье указывает, что результат интеллектуальной деятельности может быть использован наиболее эффективно при разделении лицензиатов по территориям (таковой может выступать как отдельный регион, так и какое-либо государство) [2, с. 44]. К примеру, отмечает автор, компания из США может выдать исключительную лицензию на использование программного обеспечения на территории России местному юридическому лицу, при этом лицензиару ничто не запрещает выдать аналогичные исключительные лицензии на использование того же программного обеспечения в других государствах иным лицам.

Схожая позиция отражается и в исследовании О.В. Ревинского, который считает исключительную лицензию квазимонополией, обращенной только на тот круг лиц, который хочет использовать объект интеллектуальной собственности лицензиара теми способами, которые указаны в данной лицензии [3, с. 15]. Это отличает рассматриваемую квазимонополию от монополии исключительного права, поскольку последняя обращена на всех третьих лиц в принципе [4, с. 368].

Подводя итог, автор считает, что если лицензиар разрешил (путем выдачи исключительной лицензии) использование объекта интеллектуальной собственности одному лицензиату путем, например, изготовления и продажи определённых товаров, то это означает лишь невозможность для третьих лиц использовать тот же объект теми же способами; следовательно, правообладатель не лишен воз-

возможности выдачи исключительной лицензии на использование того же объекта интеллектуальной собственности другому лицу путем, например, изготовления и распространения рекламы таких товаров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, правообладатель объекта интеллектуальной собственности

может эффективно коммерциализировать принадлежащие ему интеллектуальные права путем выдачи нескольких исключительных лицензий, что отвечает интересам субъектов международного торгового оборота. При этом правообладатель вправе выдавать несколько исключительных лицензий только на разные способы использования таких объектов, на различные территории и т. д.

Список источников

1. Мухамедшин И.С. Особенности введения в оборот интеллектуальных прав. М.: Рос. гос. акад. интеллектуальной собственности, 2017. 140 с. <https://elibrary.ru/zbibel>
2. Землянова А.Н. Простая и исключительная лицензии в праве России: вопросы правоприменительной практики // Процессы развития современной научной мысли. Казань: ИП Кузьмин С.В., 2017. С. 43-48. <https://elibrary.ru/zgdwvr>
3. Ревинский О.В. Исключительное право и исключительная лицензия // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 12. С. 12-15. <https://elibrary.ru/zwohnn>
4. Мухопад В.И. Интеллектуальная собственность в современной экономике: система и ее синергетика. М.: Магистр, 2021. 624 с.

References

1. Mukhamedshin I.S. (2017). *Osobennosti vvedeniya v oborot intellektual'nykh prav* [Peculiarities of Intellectual Rights Introduction into Circulation]. Moscow, Russian State Academy of Intellectual Property Publ., 140 p. (In Russ.) <https://elibrary.ru/zbibel>
2. Zemlyanova A.N. (2017). *Prostaya i isklyuchitel'naya litsenzii v prave Rossii: voprosy pravoprimenitel'noi praktiki* [Simple and exclusive license in Russian law: issues of law enforcement practice]. *Protsessy razvitiya sovremennoi nauchnoi mysli* [Processes of Modern Scientific Thought Development]. Kazan, pp. 43-48. (In Russ.) <https://elibrary.ru/zgdwvr>
3. Revinskii O.V. (2017). Exclusive right and exclusive license. *Patenty i litsenzii. Intellektual'nye prava = Patents & Licenses. Intellectual Rights*, no. 12, pp. 12-15. (In Russ.) <https://elibrary.ru/zwohnn>
4. Mukhopad V.I. (2021). *Intellektual'naya sobstvennost' v sovremennoi ehkonomie: sistema i ee sinergetika* [Intellectual Property in the Modern Economy: the System and its Synergy]. Moscow, Magistr Publ., 624 p. (In Russ.)

Информация об авторе

Латтеган Кирилл Олегович, магистрант по направлению подготовки «Управление интеллектуальной собственностью», Российская государственная академия интеллектуальной собственности, г. Москва, Российская Федерация, kirill.lattegan@yandex.ru

Information about the author

Kirill O. Lattegan, Master's Degree Student in "Intellectual Property Management", Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russian Federation, kirill.lattegan@yandex.ru

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 14.09.2023
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 15.12.2023
Принята к публикации / Accepted for publication 01.03.2024