

УДК 347.44

СИСТЕМА СУБДОГОВОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

В.Н. Огнев

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт

В статье рассматриваются вопросы субдоговорного регулирования оборота интеллектуальных прав и проблемы понятия рассматриваемых субдоговоров. Автором также исследуется соотношение договора коммерческой субконцессии и sublicензионного договора с основными договорами и обосновывается производность субдоговора от основного договора.

***Ключевые слова:** интеллектуальные права, результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, субдоговоры, договор коммерческой субконцессии, sublicензионный договор.*

Вопросы оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации являются сложными как с теоретической, так и с практической точек зрения. Использование конкретных договорных конструкций, опосредующих распоряжение правообладателем исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, зачастую вызывает трудности, как у обладателя исключительного права, так и у потенциального контрагента, который желает получить это право.

В юридической литературе в последнее время достаточно много исследований посвящено существующим договорным способам распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, выявлению имеющихся у них общих закономерностей и особенностей, обоснованию и формированию на этой основе теоретических выводов, внесению практических предложений, которые помогут правоприменителю исключить возможные ошибки в понимании конкретных положений гражданского законодательства, регулирующего указанные правоотношения.

Однако следует заметить, что предпринятые попытки позволяют нам познакомиться только лишь с отдельными договорными конструкциям или представить договорное регулирование оборота интеллектуальных прав с точки зрения комплекса обязательственных отношений. Безусловно, данные исследования вносят значительный вклад, как в развитие права интеллектуальной собственности, так и гражданского права в целом. В свою очередь, хотелось бы отметить, что наряду с основными договорными конструкциями, опосредующими оборот интеллектуальных прав, существуют и соответствующие субдоговоры, внимание которым незаслуженно не уделяется. А ведь именно заключение

субдоговора является порой единственной возможностью сохранить основной договор по причине невозможности самостоятельно выполнять принятые на себя обязательства.

Обращение к субдоговорам в сфере оборота исключительных прав является не случайным. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, оборот исключительных прав осуществляется не только при помощи договоров, указанных в четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), но и договоров из второй части ГК РФ. Во-вторых, закрепление лицензионного договора в ГК РФ обусловило распространение положений о нем на другие ранее используемые договоры (например, коммерческой концессии). В-третьих, отсутствует единое понимание субдоговоров в теории гражданского права в целом, так и в сфере оборота интеллектуальных в частности.

Обращает на себя внимание тот факт, что исключительные права наряду с другими объектами гражданских прав участвуют в гражданском обороте.

Под оборотом исключительных прав, являющегося составной частью гражданского оборота, в юридической литературе понимается совокупность отношений, опосредующих процесс изменения или лишь создающих возможность изменения субъектного состава правообладателей исключительного права, оформляемых посредством совершения первоначальным правообладателем различных волевых действий в форме двусторонних, односторонних сделок¹.

Оборотоспособность исключительных прав заключается в юридически обеспеченной возможности их участия в обороте, посредством предоставления права использования соответствующих результатов или средств и отчуждения исключительных прав на них с помощью различных гражданско-правовых способов. Оборот исключительных прав на те результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые прошли процедуру государственной регистрации, представляется более стабильным и определенным, чем оборот исключительных прав на результаты и средства, не прошедшие подобной государственной регистрации².

Исключительность прав на результаты интеллектуальной деятельности означает, что эти права принадлежат к особой категории по субъектному и объектному составу, монополии на использование прав их первоначальным обладателем, особый статус обладателя прав и имущественных характер этих прав.

Правовой механизм обеспечения рыночного оборота интеллектуальных продуктов отличается от оборота материальных вещей, поэтому

¹ См.: Касьянов А.С. Договорные способы распоряжения исключительным правом: автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2011. С. 15-16.

² См.: Там же. С. 17.

введение в законодательную практику категории исключительного права вполне обоснованно. Именно с помощью этой конструкции получает юридическое закрепление монопольное право правообладателя. Большинство ученых исключительность прав на результаты интеллектуальной деятельности определяется именно через категорию монополии³.

Договорно-правовые отношения в гражданском обороте прав на интеллектуальную собственность играют важную роль и представляют возможность по своему усмотрению осуществить отчуждение исключительного права в полном объеме или разрешить использование произведения на определенных условиях.

В.В. Сова при исследовании вопросов классификации договоров в сфере интеллектуальной собственности разработал несколько критериев для их классификации. Так, по мнению указанного автора, в зависимости от формы распоряжения договоры в рассматриваемой сфере могут быть классифицированы на договоры о предоставлении права на использование интеллектуальной собственности (авторский договор, лицензионный договор, договор коммерческой концессии), договор доверительного управления правами на интеллектуальную собственность, договор залога и договор об отчуждении исключительного права⁴.

Наиболее интересную классификационную группу, по нашему мнению, представляет группа договоров об использовании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении правами на результаты интеллектуальной деятельности. Лицензионный договор и договор коммерческой концессии представляют собой наиболее распространенные договорные способы передачи прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. С точки зрения проблемы нашего исследования данные договоры интересны тем, что предусматривают законодательно закрепленную возможность заключения соответствующих субдоговоров – договора коммерческой субконцессии (ст. 1029 ГК РФ) и сублицензионного договора (ст. 1238 ГК РФ), которые в совокупности образуют систему субдоговоров в сфере интеллектуальных прав.

Наличие в договоре коммерческой субконцессии и сублицензионном договоре условий, определяющих порядок предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, позволяет отнести их также как и основные договоры к числу договоров, направленных на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

³ См.: Добрякова Г.Э. Оборот исключительного права в Интернет-среде: автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2011. С. 20.

⁴ См.: Сова В.В. Классификация и содержание договоров в сфере интеллектуальной собственности: автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2012. С. 9.

Соотношение основного договора и субдоговора представляется таким образом, что каждое обязательство складывается из двух четко обособленных сфер отношений, то есть представляет собой самостоятельные обязательства, которые имеют следующие особенности.

Указанные субдоговоры представляют собой производные от основного договора конструкции, что позволяет говорить о распространении общих положений основного договора на соответствующий субдоговор. Такая зависимость представляет возможность выявить особенности договора коммерческой субконцессии и сублицензионного посредством исследования особенностей основного договора коммерческой концессии и лицензионного договора соответственно.

При рассмотрении вопроса об особенностях договора коммерческой концессии и лицензионного договора необходимо обратить внимание на следующий факт. Проблема разграничения договора коммерческой концессии и лицензионного договора является остро дискуссионной на страницах юридической литературы. Договор коммерческой концессии одни рассматривают как разновидность лицензионного соглашения, основываясь на том, что необходимым элементом его предмета является разрешение (лицензия) на использование исключительных прав⁵. Вторые, наоборот, противопоставляют указанные договорные формы, обосновывая их независимости друг от друга⁶. А.В. Богданов, в свою очередь, полагает, что возможность смешения указанных договоров коренится не в комплексном характере, свойственном лицензионному договору в условиях современного гражданского оборота, а в более глубоком и фундаментальном тезисе, согласно которому распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности приравненные к ним средства индивидуализации в рамках обязательственных отношений возможно лишь в двух формах: в форме отчуждения (передачи) исключительного права, когда правообладатель утрачивает в результате совершения сделки исключительные права, передавая их контрагенту, и в форме предоставления права на использование исключительных прав, которое не влечет прекращения соответствующего права у правообладателя⁷.

А.А. Скворцов приходит к выводу о том, что договор коммерческой концессии является смешанным договором, в котором обязательно присутствуют условия лицензионного договора (договоров) и договора совместной деятельности по продвижению товаров (работ, услуг). Вме-

⁵ См.: Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 220.

⁶ См.: Райников А.С. Соотношение договора коммерческой концессии со смежными гражданско-правовыми институтами // Вестник гражданского права. 2008. № 3. С. 4.

⁷ См.: Богданов А.В. Гражданско-правовое регулирование договора коммерческой концессии в Российской Федерации: дис. ... канд. юр. наук. М., 2009. С. 61.

сте с тем, указанный автор отмечает наличие большого числа императивных норм, определяющих предмет договора, что порождает сомнения в гражданско-правовом характере правового регулирования отношений коммерческой концессии⁸.

По мнению Г.Н. Черничкиной, правовая природа договора коммерческой концессии носит комплексный характер, и в нем присутствуют элементы других договоров:

- об оказании возмездных услуг – в части оказания правообладателем консультационных и технических услуг пользователю;

- о совместной деятельности (простого товарищества) – в части сотрудничества сторон договора для достижения общих целей относительно качества предоставляемых пользователем клиентам товаров, работ, услуг, а также расширения рынка сбыта;

- купли-продажи – в части приобретения пользователем необходимого оборудования, сырья, коммерческой и технической документации;

- лицензионного договора – в части использования пользователем прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации правообладателя⁹.

Е.А. Суханов подчеркивает, что договор коммерческой концессии нельзя рассматривать в качестве разновидности лицензионного договора, поскольку «в отличие от последнего франчайзинг дает возможность использовать не один определенный объект «интеллектуальной собственности», а комплекс объектов исключительных, а также иных имущественных прав. Кроме того, в лицензионных отношениях фактический изготовитель или услугодатель (лицензиат) всегда обязан так или иначе информировать о себе клиентов – потребителей и не вправе целиком скрываться под фирмой правообладателя (лицензиара)»¹⁰.

Б.И. Пугинский в свою очередь указывает, что франчайзинг означает систему договорных отношений крупных изготовителей (продавцов) с мелкими фирмами, в которых обязательства по продвижению товара сопровождаются использованием на основе лицензии фирменного наименования или товарного знака головной фирмы, а также соблюдением ее технологий производства и стратегии по сбыту товаров. Недостаток гл. 54 ГК «Коммерческая концессия» как раз в том, что в ней основное внимание уделено не содействию в реализации товаров, а вопросам лицензионных соглашений. Между тем вопросы лицен-

⁸ См.: Скворцов А.А. Договоры о передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности: дис. ... канд. юр. наук. М., 2008. С. 22.

⁹ См.: Черничкина Г.Н. О предмете договора коммерческой концессии // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения – 01.08.2013 г.).

¹⁰ См.: Гражданское право: В 2 т. Том II, полутом I: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 605.

зионных соглашений – это лишь часть, причем вспомогательная, по отношению к задаче реализации товара¹¹.

По мнению О.А. Рузаковой, договор коммерческой концессии является комплексным договором, в котором преобладает основа лицензионного договора о предоставлении исключительных прав на коммерческое обозначение¹². Данное мнение подтверждается положением п. 4 ст. 1027 ГК РФ о возможности применения к договору коммерческой концессии правил о лицензионном договоре.

Между лицензионным договором и договором коммерческой концессии имеется основное различие – объект договора, который выражается в договоре коммерческой концессии как комплекс исключительных прав, включающий в себя право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение и ноу-хау, а в лицензионном договоре – право пользования объектом интеллектуальной собственности¹³.

Главное отличие лицензионного договора и договора коммерческой концессии в том, что если первый предусматривает использование прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности, то второй – на целый комплекс исключительных прав в разном объеме и сочетании¹⁴.

Именно соотношение предметов лицензионного договора и договора коммерческой концессии определяют их сущностное отличие друг от друга. В связи с этим В.А. Шуваев полагает, что договор коммерческой концессии, имеющий особый предмет, не может при этом рассматриваться как разновидности лицензионного договора, но, тем не менее, может быть отнесен вместе с лицензионным договором к одной группе договоров на предоставление использования исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации¹⁵.

Л.В. Зуйкова в свете возможности применения к договору коммерческой концессии норм ГК РФ о лицензионном договоре, высказывает сомнение о том, что не следует ли расценивать его уже не как са-

¹¹ См.: Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М., 2000. С. 217-218.

¹² См.: Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: дис. ... д-р. юр. наук. М., 2007. С. 350.

¹³ См.: Богданов А.В. Указ. соч. С. 12.

¹⁴ См.: Кранц Е. Непростой договорный институт // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения – 01.08.2013 г.).

¹⁵ См.: Шуваев В.А. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: дис. ... канд. юр. наук. М., 2009. С. 35.

мостоятельный договор, а как особую разновидность лицензионного договора с множественным предметом¹⁶.

Анализ приведенных точек зрения о соотношении договора коммерческой концессии и лицензионного договора позволят говорить о невозможности определения договора коммерческой концессии как лицензионного, указывая в качестве обоснования только лишь на возможность предоставления по коммерческой концессии прав на коммерческое обозначение и другие результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности.

На наш взгляд, между рассматриваемыми договорами есть и как определенные сходства и соответствующие отличия. Бесспорно, что эти договоры опосредуют передачу прав на использование результатов интеллектуальной деятельности. Соответственно предметная направленность является идентичной. Отличием в данном случае будет то, что по договору коммерческой концессии исключительные права передаются в комплексе, то есть их должно быть не менее двух, тогда как по лицензионному договору, как правило, опосредуется один объект.

Само по себе указание на то, что к договору коммерческой концессии применяются правила, раздела VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит общим положениям и существу договора коммерческой концессии, не может служить обоснованием отнесения данного договора к разновидностям лицензионного договора.

Необходимо прийти к выводу о самостоятельном характере договора коммерческой концессии, составным элементом которого выступают лицензионные обязательства, не исключаящие собой содержания обязательств из договора коммерческой концессии.

Следует согласиться с точкой зрения А.С. Касьянова, что в рамках договоров, направленных на предоставление права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, лицензионный договор занимает основное место, а его элементы могут содержаться в иных известных договорных конструкциях, опосредующих возможность предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации¹⁷, в том числе и в договоре коммерческой концессии.

Исследуя проблематику соотношения основных договоров, следует обратить внимание и на некоторые особенности в соотношении соответствующих субдоговоров.

Рассматривая вопрос о месте договора коммерческой субконцессии и сублицензионного договора в системе договоров на использова-

¹⁶ См.: Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Экономико-правовой бюллетень. 2007. № 4. С. 22.

¹⁷ См.: Касьянов А.С. Указ. соч. С. 28.

ние результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, исходя из системного анализа положений статей 1029 и 1238 ГК РФ, приходим к выводу, что договор коммерческой субконцессии и сублицензионный договор на самом деле является обычными договором коммерческой концессии и лицензионным договором, в которых правопередающая сторона имеет совокупность исключительных имущественных прав не в полном объеме.

Следует обратить внимание, что легального определения ни один из рассматриваемых субдоговоров не имеет. Однако это не означает, что в научной юридической литературе не предпринимались попытки к их доктринальному определению

Так, А.А. Скворцов определяет сублицензионный договор как письменное согласие лицензиара лицензиату на то, чтобы последний мог по отдельному договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу¹⁸.

И.И. Панченко в свою очередь сформулировала собственное определение договора коммерческой субконцессии, в соответствии с которым: «Договор коммерческой субконцессии – это соглашение, по которому одна сторона (вторичный правообладатель), заключившая договор коммерческой концессии с правообладателем, обязуется предоставить другой стороне (вторичному пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока в пределах срока основного договора право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю и полученных вторичным правообладателем по основному договору коммерческой концессии, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)»¹⁹.

Бесспорно, представленные дефиниции не являются безукоризненными с точки зрения юридической техники, но все же представляют определенный научный интерес.

Пункт 5 ст. 1029 ГК РФ распространяет на договор коммерческой субконцессии правила о договоре коммерческой концессии, а соответственно к последнему могут субсидиарно применяться правила разд. VII ГК.

Вопрос о соотношении положений о договоре коммерческой субконцессии и сублицензионном договоре следует рассматривать сквозь призму соотношения основных договоров.

¹⁸ См.: Скворцов А.А. Указ. соч. С. 62.

¹⁹ См.: Панченко И.И. Договор коммерческой субконцессии: дис. ... канд. юр. наук. Коломна, 2010. С. 25-26.

Подводя итог проведенного исследования системы субдоговоров в сфере интеллектуальных прав, необходимо сделать общий вывод, что договор коммерческой субконцессии и сублицензионный договор по своему типу относятся к концессионным (франчайзинговым) и лицензионным договорам и лишь предполагают производных характер: при заключении субдоговора лицензиат (пользователь) становится лицензиаром (правообладателем) по отношению с вторичным лицензиатом (вторичным пользователем).

Список литературы

1. Богданов А.В. Гражданско-правовое регулирование договора коммерческой концессии в Российской Федерации: дис. ... канд. юр. наук. М., 2009.
2. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М.: Волтерс Клувер, 2006.
3. Гражданское право: В 2 т. Том II, полутом I: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999.
4. Добрякова Г.Э. Оборот исключительного права в Интернет-среде: автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2011.
5. Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Экономико-правовой бюллетень. 2007. № 4.
6. Касьянов А.С. Договорные способы распоряжения исключительным правом: автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2011.
7. Кранц Е. Непростой договорный институт // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения – 01.08.2013 г.).
8. Панченко И.И. Договор коммерческой субконцессии: дис. ... канд. юр. наук. Коломна, 2010.
9. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М., 2000.
10. Райников А.С. Соотношение договора коммерческой концессии со смежными гражданско-правовыми институтами // Вестник гражданского права. 2008. № 3.
11. Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: дис. ... д-р. юр. наук. М., 2007.
12. Скворцов А.А. Договоры о передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности: дис. ... канд. юр. наук. М., 2008.
13. Сова В.В. Классификация и содержание договоров в сфере интеллектуальной собственности: автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2012.
14. Черничкина Г.Н. О предмете договора коммерческой концес-

сии // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения – 01.08.2013 г.).

15. Шуваев В.А. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: дис. ... канд. юр. наук. М., 2009.

THE SYSTEM OF SUBCONTRACTS IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL RIGHTS

V.N. Ognev

Moscow State Regional Socio-Humanitarian Institute,
Department of civil law and process

In the article the questions of субдоговорного regulation of intellectual rights and problems of the conception of the considered subcontracts. The author also explores the relationship of the contract of the commercial sub-concession and sublicense contract with the main treaties and justified causal relationship of subcontracts from the host contract.

Keywords: *intellectual property, results of intellectual activity and means of individualization, subcontracting, contract of commercial sub-concession, sublicense contract.*

Об авторе:

ОГНЕВ Владимир Никодимович – кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, профессор кафедры гражданского права и процесса Московского государственного областного социально-гуманитарного института (140410, г. Коломна, ул. Зеленая, 30), e-mail: ognev@list.ru.