

РАХМАТУЛИНА Римма Шамильевна,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры «Гражданское право» ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

УДК – 347
ББК – 67.404

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЦИОННОМУ ДОГОВОРУ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Аннотация. *Статья посвящена исследованию исполнения обязательств по опционному договору о результатах интеллектуальной деятельности. Опционный договор – новое явление в российском законодательстве, который до этого широко применялся на практике. Рассмотрены опционные договоры об объектах авторского права, ноу-хау, объектах патентного права, технологиях. Предмет данных договоров может включать такие действия, как оценка, апробация результатов интеллектуальной деятельности, изучение рынка ее промышленного применения и испытание новых образцов. Тем не менее, исследуемый договор не вполне урегулирован в законе.*

Ключевые слова: *опционный договор, опцион, исполнение обязательств, результаты интеллектуальной деятельности, ноу-хау, технология, объект авторского права, объект патентного права.*

RAKHMATULINA Rimma Shamilyevna,
candidate of jurisprudence, associate professor,
associate professor «Civil law» FGOBOU WAUGH
«Financial University under the Government of the Russian Federation»

PERFORMANCE OF OBLIGATIONS UNDER THE OPTIONAL CONTRACT IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY

Summary. *Article is devoted to research of performance of obligations on the optional contract on results of intellectual activities. The optional contract – the new phenomenon in the Russian legislation which was widely put into practice before. Optional contracts on objects of copyright, a know-how, objects of patent law, technologies are considered. The subject of these contracts can include such actions as an assessment, approbation of results of intellectual activities, study of the market of its industrial application and test of new samples. Nevertheless the researched contract isn't quite settled in the law.*

Keywords: *optional contract, option, performance of obligations, results of intellectual activities, know-how, technology, object of copyright, object of patent law.*

Новые изменения гражданского законодательства направлены на увеличение числа договорных конструкций, которые позволяют сторонам в праве интеллектуальной собственности эффективно управлять и использовать результаты интеллектуальной деятельности.

В практике заключения лицензионных договоров существует такой вид, как опционный договор, который, будучи предварительным соглашением, помогает сторонам более детально ознакомиться с интересующим объектом творческой деятельности, чтобы впоследствии заключить лицензионное соглашение. Опционные договоры направлены на то, чтобы сторона, приобретающая результат интеллектуальной деятельности, могла более детально оценить ситуацию на рынке, чтобы понять, насколько выгодно в дальнейшем приобрести права на творческий результат.

Опционный договор, опцион на заключение договора являются в праве интеллектуальной собственности наряду с такими непоименованными договорами, как договоры об оценке технологий, о сотрудничестве, об инжиниринговых и консультационных услугах и другими, предлицензионными договорами.

Опционные соглашения в российском праве, в силу свободы договора, были распространены только на практике, являясь действенным и необходимым способом построения коммерческих связей в современных условиях развития рыночных отношений. Цель таких договоров – эффективное управление, привлечение инвестиций, развитие предпринимательства и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. В связи с вступившими изменениями действующее законодательство также предусматривает заключение опционных соглашений в праве интеллектуальной собственности.

Опционный договор в праве интеллектуальной собственности – это самостоятельный договор, в отличие от похожих на него договоров: опциона на заключение договора и предварительного договора.

До принятия изменений по опционным соглашениям на практике не было разде-

ления между опционом (ст. 429.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ) и опционным договором (ст. 429.3 ГК РФ). Некоторые авторы считают, что не было необходимости разделять эти договоры. Первый договор направлен на то, чтобы стороны впоследствии имели возможность заключить договор. А следующий договор обязывает одну сторону потребовать совершить определенные действия в рамках опционного соглашения. Если опцион на заключение договора помогает сторонам решить, заключать ли договор в будущем, то при исполнении обязательств по опционному договору стороны решают, как им поступить в дальнейшем, как, например, в праве интеллектуальной собственности: строить или нет свои новые договорные отношения в рамках уже другого лицензионного соглашения.

В соответствии с Большим энциклопедическим словарем опцион (от лат. – *optio*, род. п. *optionis* – выбор, желание, усмотрение) в гражданском праве – это: 1) возможность выбора (обычно должником) способа выполнения альтернативного обязательства; 2) предварительное соглашение о заключении договора в будущем (в сроки, обусловленные сторонами) [1].

В соответствии с Энциклопедическим словарем экономики и права [3] опцион – это право выбора способа, формы, объема, техники исполнения обязательства, предоставленное одной из сторон условиями договора (контракта), или право отказа от исполнения обязательства при обстоятельствах, обусловленных договором, как правило, за определенную плату. Первое определение опциона больше подходит к опциону на заключение договора, а второе – к опционному договору.

Понятие опционного договора встречалось и раньше в нашем законодательстве (но только в подзаконных актах); так, например, в соответствии с п. 2 Указаний Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» (зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 № 36575) опционным договором признается договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой



стороной периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

Опционный договор предлагает право выбора конкретных условий, которые стороны фиксируют в соглашении.

Сравнивая два договора – опцион на заключение договора и опционный договор, можем сделать вывод, что одна сторона за установленную плату вправе требовать от другой стороны исполнения обязательства. Исполнение обязательств по данным договорам может зависеть от наступления условий, определенных сторонами.

Самыми распространенными опционными соглашения в праве интеллектуальной собственности могут стать в инвестиционных правоотношениях. В большей степени они могут быть распространены в авторском праве при издании произведений за рубежом, при коммерциализации ноу-хау, объектов патентного права. Заключая опционное лицензионное соглашение, заинтересованная сторона ставит перед собой цель апробации результата интеллектуальной деятельности.

Заинтересованной стороне необходимо убедиться, что объект авторского права – произведение или объект патентного права, ноу-хау, технология, востребованы на рынке и принесут прибыль. Если это ноу-хау, то для правообладателя при заключении опционного договора есть риск раскрытия коммерческой тайны при апробации объекта на рынке, а для приобретателя – что он не получит все то, на что рассчитывал, заключая договор.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

Исполнение обязательства по договору представляет собой совершение предусмотренных в нем действий, если необходимо воздержаться от определенных дей-

ствий по договору, его исполнение связано с несовершением таких действий. При исполнении договора это особенно важно в договорах с результатами интеллектуальной деятельности; встает вопрос о соотношении двух понятий – реальное и надлежащее исполнение.

Реальное исполнение и надлежащее исполнение тесно взаимосвязаны [2].

При реальном исполнении играет роль то, совершило ли лицо действие, составляющее предмет договора, а при надлежащем исполнении большое значение имеет то, каким образом это действие совершено. Например, при передаче по опционному договору технологии оговаривается условие, проводить ли ее испытание определенным образом, определенными методами, не выходя за рамки договора, так как использование технологии иным образом может повлечь за собой раскрытие информации о ней, которая хранилась правообладателем в тайне. К мерам в таких договорных правоотношениях, предназначенных для обеспечения реального исполнения, согласно п. 1 ст. 310 ГК РФ, относятся такие меры, как недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий.

Надлежащее исполнение включает в себя необходимость исполнить обязательство надлежащему лицу, надлежащим лицом, надлежащим предметом, надлежащим способом и в надлежащем месте, а также в надлежащий срок.

В соответствии с п. 1 ст. 429.3 ГК РФ по опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается.

Предметом *опционного договора на передачу ноу-хау, технологии, новых знаний и навыков* может быть апробация переданных объектов. Предмет опционного договора может включать другие дей-

ствия, например: оценку, изготовление продукции по новой технологии, изучение рынка ее промышленного применения и испытание новых образцов.

Если сторона-приобретатель сомневается в приобретаемых объектах, стороне может быть предложен другой договор, опцион на заключение договора, в период действия которого определяется коммерческая ценность творческого результата.

Опцион на заключение договора предоставляется за плату или другое встречное предоставление, если иное не предусмотрено соглашением, в том числе заключенным между коммерческими организациями.

За право заявить требование по опционному договору сторона уплачивает предусмотренную таким договором денежную сумму, за исключением случаев, если опционным договором, в том числе заключенным между коммерческими организациями, предусмотрена его безвозмездность либо если заключение такого договора обусловлено иным обязательством или иным охраняемым законом интересом, которые вытекают из отношений сторон.

В соответствии с этими нормами стороны могут заключать договор на безвозмездной основе.

Опционом на заключение договора может быть предусмотрено, что акцепт возможен только при наступлении определенного таким опционом условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон (подп. 2 п. 1 ст. 429.2 ГК РФ). В условии указывается, что если при испытании новой технологии не выявлена ее коммерческая ценность, то не происходит заключения договора в дальнейшем.

В опционном договоре правообладатель и приобретатель – это стороны, которые могут тесно взаимодействовать во внедрении и представлении на рынок технологии или ноу-хау.

При передаче по опционному договору ноу-хау правообладатель боится раскрыть секрет до заключения договора вследствие того, что приобретатель может воспользоваться полученной информацией и отказаться заключить такой договор. Поэтому опционным договором должно быть предусмотрено обязательство по со-

хранению конфиденциальности. В этой связи стороны могут заключить договор о конфиденциальности и предусмотреть ответственность в случае нарушения его условий.

В рамках действующего законодательства можно заключить опционное соглашение о конфиденциальности, по которому приобретатель обязуется не разглашать коммерческую тайну не только в рамках договора о передаче ноу-хау, но и при заключении договоров об оказании инжиниринговых и консультативных услуг, о передаче технологий, о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ и других договоров.

По опционному договору о передаче ноу-хау может быть предусмотрена оценка приобретаемого объекта. Правообладатель не всегда, в силу ограниченной финансовой возможности, может довести ноу-хау до промышленного применения. Поэтому правообладатель привлекает приобретателя-инвестора, который берет на себя осуществление действий по изготовлению на основе ноу-хау изобретения, подаче заявки на патент, либо, если объект непатентоспособен, оценке ноу-хау для широкого применения в производстве. Возможны случаи, когда для обеих сторон выгоднее вообще не патентовать технологию, а использовать средства и возможности, чтобы охранять ее в режиме ноу-хау.

В опционном договоре одна сторона отвечает за разработку технологии, а другая – за финансовую часть, за продвижение объекта на рынке и его оценку. Оценить предполагаемое ноу-хау могут специально привлеченные посредники, которые также могут участвовать как стороны в договорных отношениях по коммерциализации технологии.

Сроки, согласованные по такому договору, могут колебаться от одного месяца до двух лет в связи с конкуренцией на рынке технологий, постоянно меняющимися обстоятельствами и, следовательно, условиями договора.

В данных правоотношениях исполнение обязательства надлежащему лицу имеет особое значение, где принимающей сторо-



ной может быть потребитель-инвестор. Немаловажное значение имеет и исполнение обязательств надлежащим лицом, отвечающим за разработку ноу-хау, технологии и т.д., заменить которого бывает невозможно.

Предмет исполнения по опционному договору об использовании ноу-хау, технологии, новых знаний и навыков связан с порядком совершения действий по исполнению договора, который именуется способом его исполнения. Например, в опционном договоре можно предусмотреть исполнение обязательства по частям, так как передача технологии, ее испытание и оценка – трудоемкий процесс.

Действующее законодательство предоставляет широкие возможности для заключения опционных соглашений в праве интеллектуальной собственности. Однако опционный договор, в отличие от опциона на заключение договора, в недостаточной степени урегулирован.

В опционном договоре о передаче изобретения для правообладателя нет такого риска, как с ноу-хау. Тем не менее, если изобретение не запатентовано, а для дальнейшей его разработки и доведения его до процесса патентования у правообладателя нет средств, необходимо правильно и точно выбирать конструкции опционного соглашения, особенно если изобретение имеет отношение к фармацевтике, пищевой промышленности, где часто возникает необходимость в охране результатов разработок до подачи заявки на патент.

В авторском праве можно заключить опционный лицензионный договор, который будет актуален при издании произведений авторов одного государства в другом. В таком опционном договоре правообладатель не рискует. Будущий приобретатель берет произведение для изучения, чтобы дать окончательный ответ в установленный срок. При этом автор или иной правообладатель не может на период действия опционного договора заключать соглашения с другими издательствами.

Предметом в таком опционном договоре является изучение на рынке похожих произведений, апробация нового произве-

дения путем помещения рекламы в прессе и на телевидении, перевод и выпуск небольшого количества экземпляров и т.д.

В опционном лицензионном договоре приобретатель вправе избрать способ исполнения обязательства. В таком договоре с участием иностранных лиц может иметь значение определение места исполнения обязательства, которое может быть прямо указано в договоре между сторонами.

Следующий опционный договор можно заключить о передаче товара, маркированного товарным знаком. Данный договор правообладатель может заключить с потребителем-инвестором, который на начальном этапе будет помогать продвигать новый товар, маркированный новым товарным знаком. Такой опционный договор правообладатель может заключить с несколькими потребителями на определенное время для того, чтобы в дальнейшем, если возникнет такая необходимость, передать исключительное право на товарный знак по лицензионному договору. По опционному договору потребитель-инвестор может помогать правообладателю с выпуском продукции, рекламой и коммерциализацией на рынке товарного знака, маркированного на товаре.

Опционные договоры в праве интеллектуальной собственности особенно востребованы на рынке новых технологий венчурными компаниями, технопарками.

Список литературы:

- [1] Большой энциклопедический словарь «Языкознание». М.: Издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998.
- [2] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М.: Издательство «Статут», 1998.
- [3] Энциклопедический словарь экономики и права. 2005.

Spisok literatury:

- [1] Bol'shoj e'nciklopedicheskiy slovar' «Yazy'koznanie». M.: Izdatel'stvo «Bol'shaya Rossijskaya e'nciklopediya», 1998.
- [2] Braginskij M.I., Vitryanskij V.V. Dogovornoe pravo. M.: Izdatel'stvo «Statut», 1998.
- [3] E'nciklopedicheskiy slovar' e'konomiki i prava. 2005.