

Лицензионные договоры на программное обеспечение: исполнение в условиях турбулентности



Елизавета Капустина

Руководитель практики

T: +7 (495) 737 5353 [5641]

M: +7 (916) 125 1260

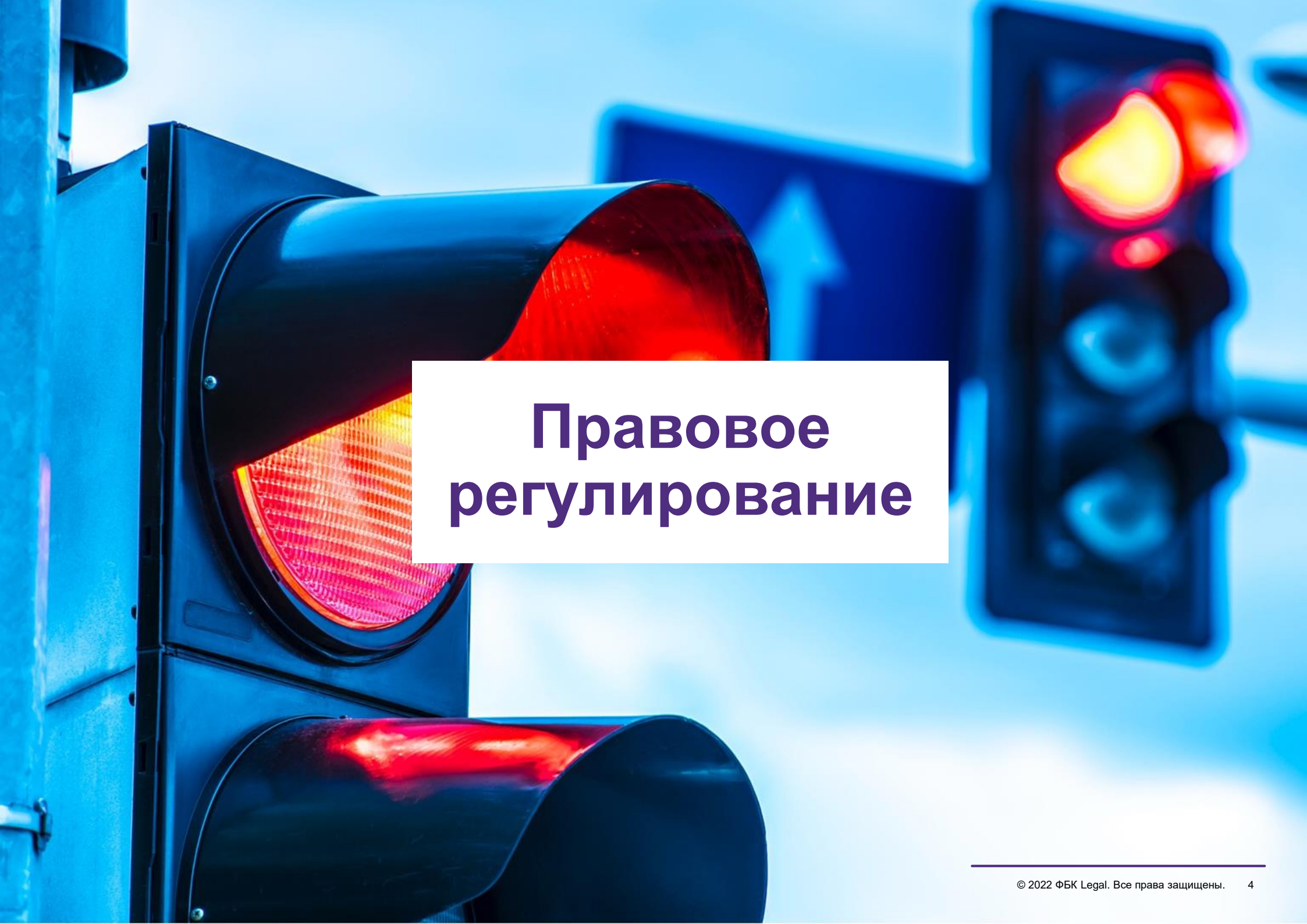
E: KapustinaE@fbk.ru

План

- 1 Регулирование лицензионных договоров на программное обеспечение (ПО) и общие вопросы последствий санкций
- 2 Расторжение лицензионных договоров по инициативе лицензиата
- 3 Порядок действий при ограничении доступа к ПО
- 4 Методы защиты прав лицензиата
- 5 Привлечение к договорной ответственности
- 6 Признание лицензионного договора действующим
- 7 Взыскание убытков, связанных с неисполнением договора
- 8 Выводы

Договорная обязанка





Правовое регулирование

Правовое регулирование

Общие положения о программном обеспечении

- Право на ПО — ст. 1261 ГК
- Регистрация ПО — ст. 1262 ГК
- Лицензионные договоры — ст. 1235, 1237—1238 ГК

Санкции и их квалификация — ст. 401, 416, 407 ГК

Изменение и расторжение договора — ст. 450—453 ГК

Ответственность за нарушение лицензионного договора

- Ограничение ответственности автора пределами реального ущерба (п. 1 ст. 1290 ГК)
- Возмещение убытков (ст. 393, 393.1, 15 ГК) и неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК)
- Пени, неустойки, штрафы (ст. 394 – 397 ГК).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Правовое регулирование



Объект авторского права



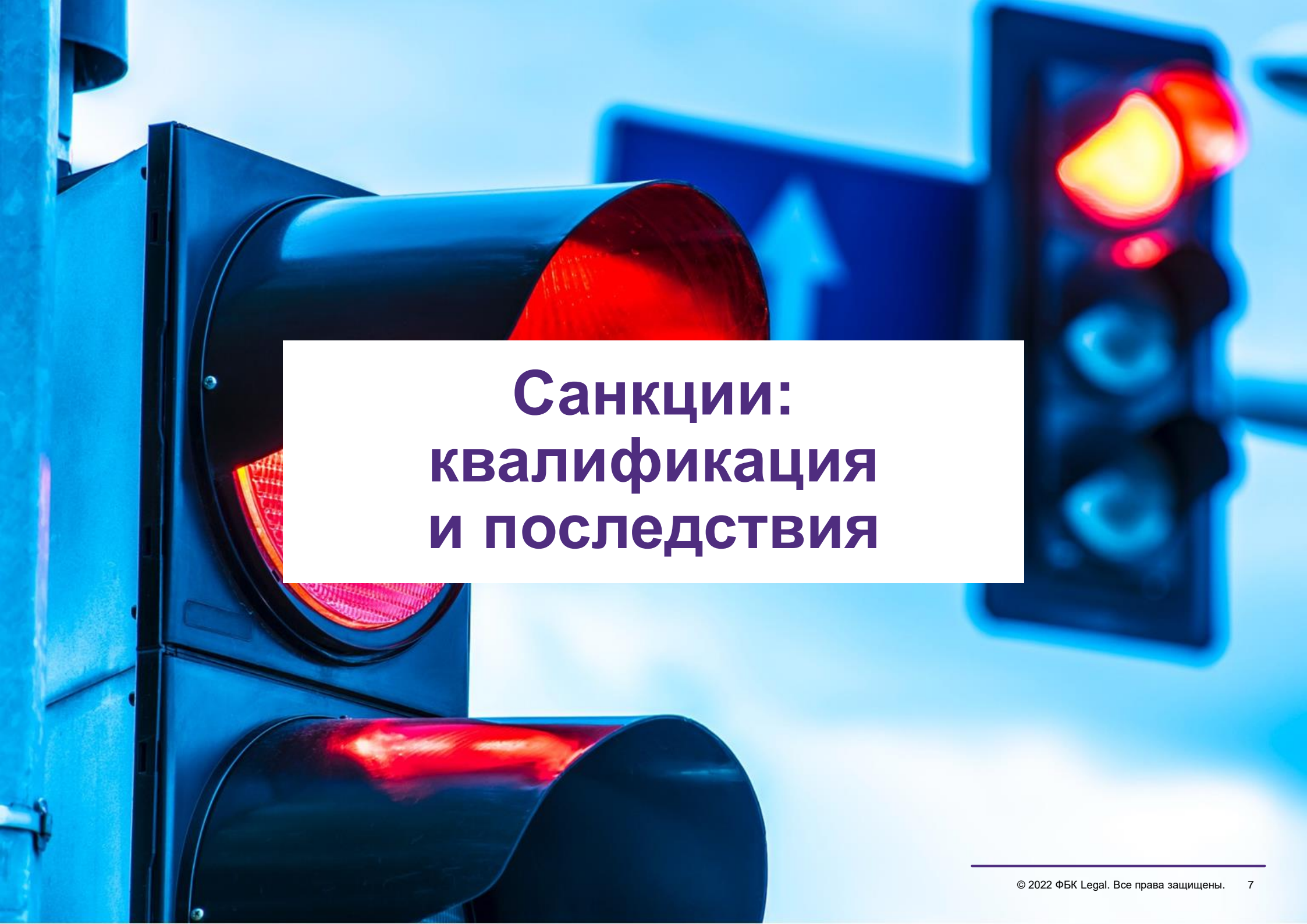
Не подлежит обязательной регистрации



Судебная и внесудебная защита



**Всегда урегулированы договором,
даже если это договор присоединения
(коробочный продукт)**



Санкции: квалификация и последствия

Форс-мажор (ст. 407 ГК): как применять

1

Форс-мажор ➡️ лицо освобождается от ответственности за нарушение договорных обязательств.
Не форс-мажор ➡️ не освобождается от ответственности.

2

Одновременное наличие в ситуации «чрезвычайности» и «непредотвратимости»

3

Судебная практика не сложилась.
Есть единичные решения, которые могут быть отменены и на основании которых нельзя делать точные выводы.

4

ПРИМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИИ ФОРС-МАЖОРА НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ИСПОЛНЯТЬ ДОГОВОР.

Отказ от договора или прав по нему (ст. 450.1 ГК РФ)

1

ПРАВО НА ОТКАЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ГК РФ, ДРУГИМ ЗАКОНОМ ИЛИ ДОГОВОРОМ.

2

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ДРУГОЙ СТОРОНЕ. Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не установлено.

3

СТОРОНА ДОЛЖНА ДЕЙСТВОВАТЬ ДОБРОСОВЕСТНО И РАЗУМНО ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА.

4

ЕСЛИ СТОРОНА ДОГОВОРА ПРИ НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА НЕ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭТИМ ПРАВОМ, ТО ОНА УТРАЧИВАЕТ ТАКОЕ ПРАВО В БУДУЩЕМ (принцип эстоппеля).

Как квалифицировать существенное изменение обстоятельств



СУЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ —

это основание для расторжения или изменения договора.

Это обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора и существенное изменение которых дает право изменить / расторгнуть договор (п. 1 ст. 451 ГК).

Критерии существенного изменения обстоятельств



Изменение обстоятельств признается существенным, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор:

- вообще не был бы ими заключен или
- был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Невозможно было разумно предвидеть такое изменение

Непреодолимость причин

Нарушение соотношения имущественных интересов сторон

Договор не возлагает риск изменений на заинтересованную сторону

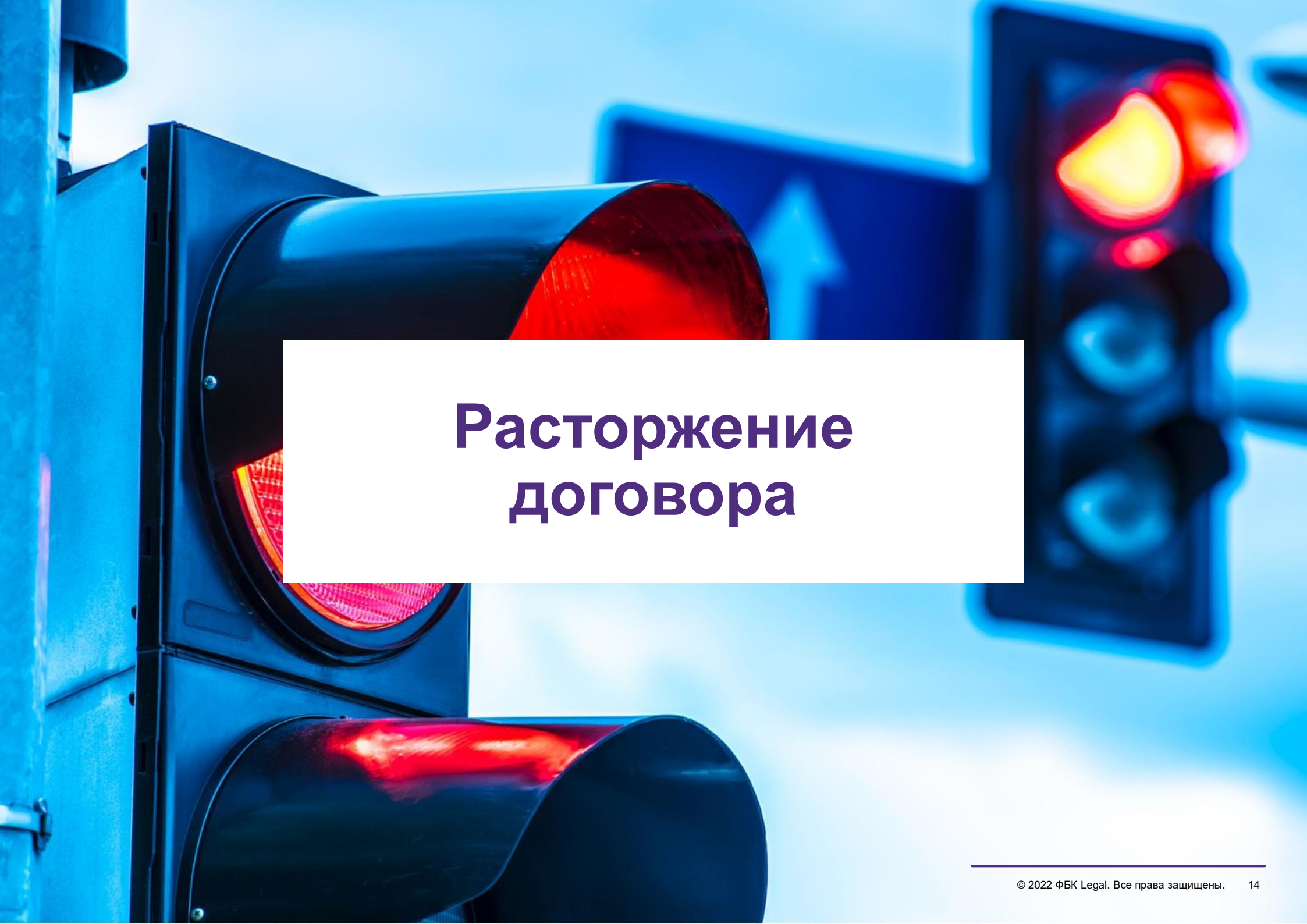
Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении»



Односторонний отказ от исполнения обязательства (одностороннее изменение его условий) **не влечет за собой юридические последствия**, на которые он был направлен, если это не предусмотрено правовым актом или соглашением сторон либо не соблюдены требования к их совершению.

Законопроект от 22.03.2022 № 92282-8

- Если в условиях санкций иностранных государств исполнение обязательства объективно становится окончательно невозможным полностью или в части, **обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.**
- Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство, не несет ответственность, если докажет, что надлежащее исполнение объективно оказалось временно невозможным в условиях санкций иностранных государств. В таком случае **должник не считается нарушившим обязательство.**
- Сторона обязательства **вправе отказаться от договора** (от исполнения договора), если другая сторона не исполнила или ненадлежащим образом исполнила свое обязательство, поскольку такое исполнение объективно оказалось временно невозможным в условиях санкций иностранных государств. Сторона **в разумный срок** до совершения отказа **обязана предупредить другую сторону обязательства о намерении реализовать свое право на отказ.**
- **Законопроект должен был быть рассмотрен Госдумой в первом чтении в мае 2022 года, но так и не был вынесен на рассмотрение.**



Расторжение договора

Расторжение лицензионного договора по инициативе лицензиата



Анализ условий договора



Сбор доказательств (переписка, документы об исполнении договора)



Направление претензии и/или уведомления об отказе от договора. Срок для ответа — установлен в договоре или 30 дней (п. 2 ст. 452 ГК РФ)



Переговоры



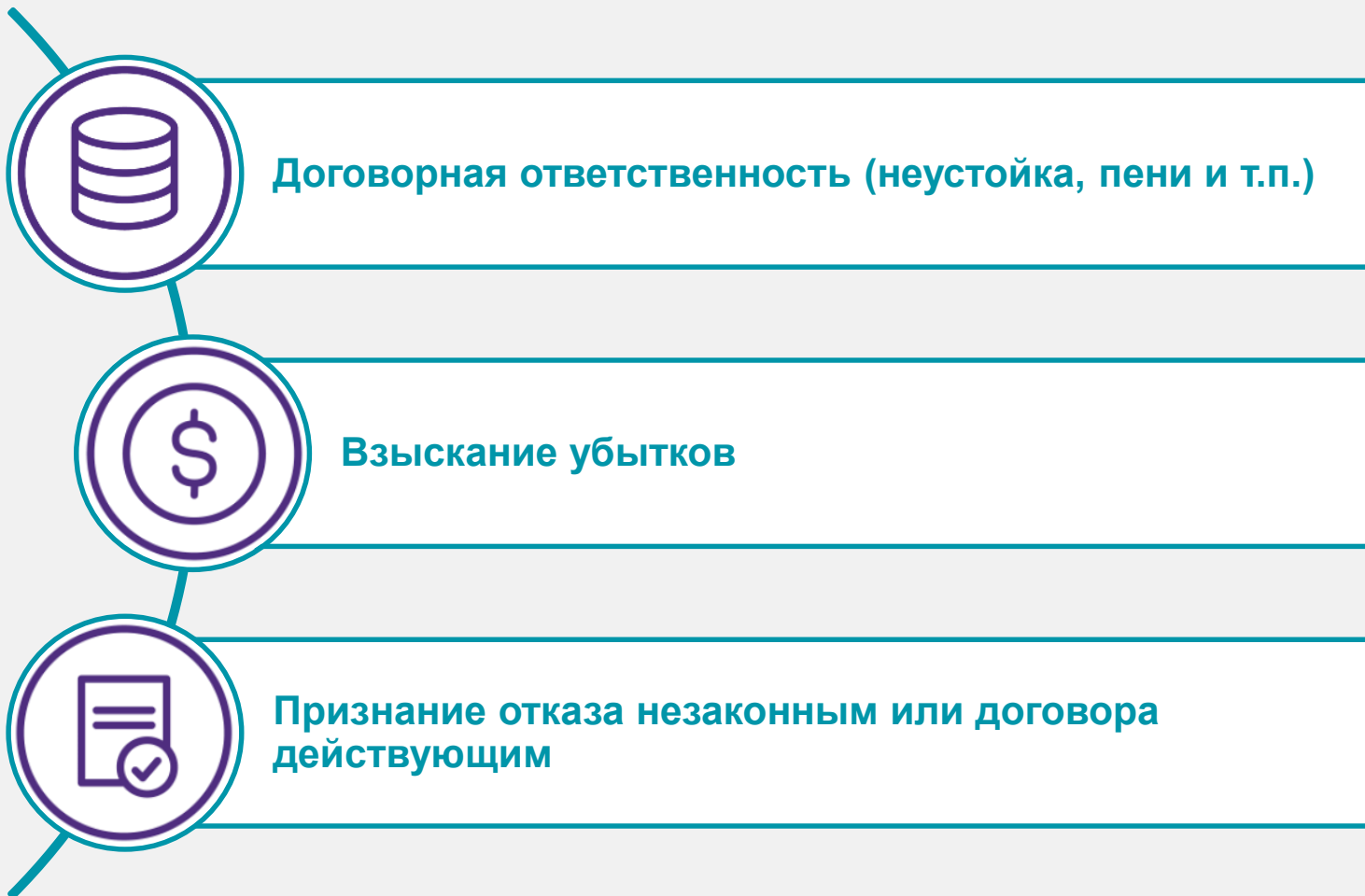
Обращение в суд с иском

Уведомление о расторжении лицензионного договора

В уведомлении указываем:

- реквизиты лицензионного договора;
- статус исполнения (задолженность, если есть);
- основания для расторжения договора (договор, нормы ГК или другого НПА);
- дата, с которой договор считается расторгнутым;
- предложение о переговорах или внесудебном урегулировании;
- иное.

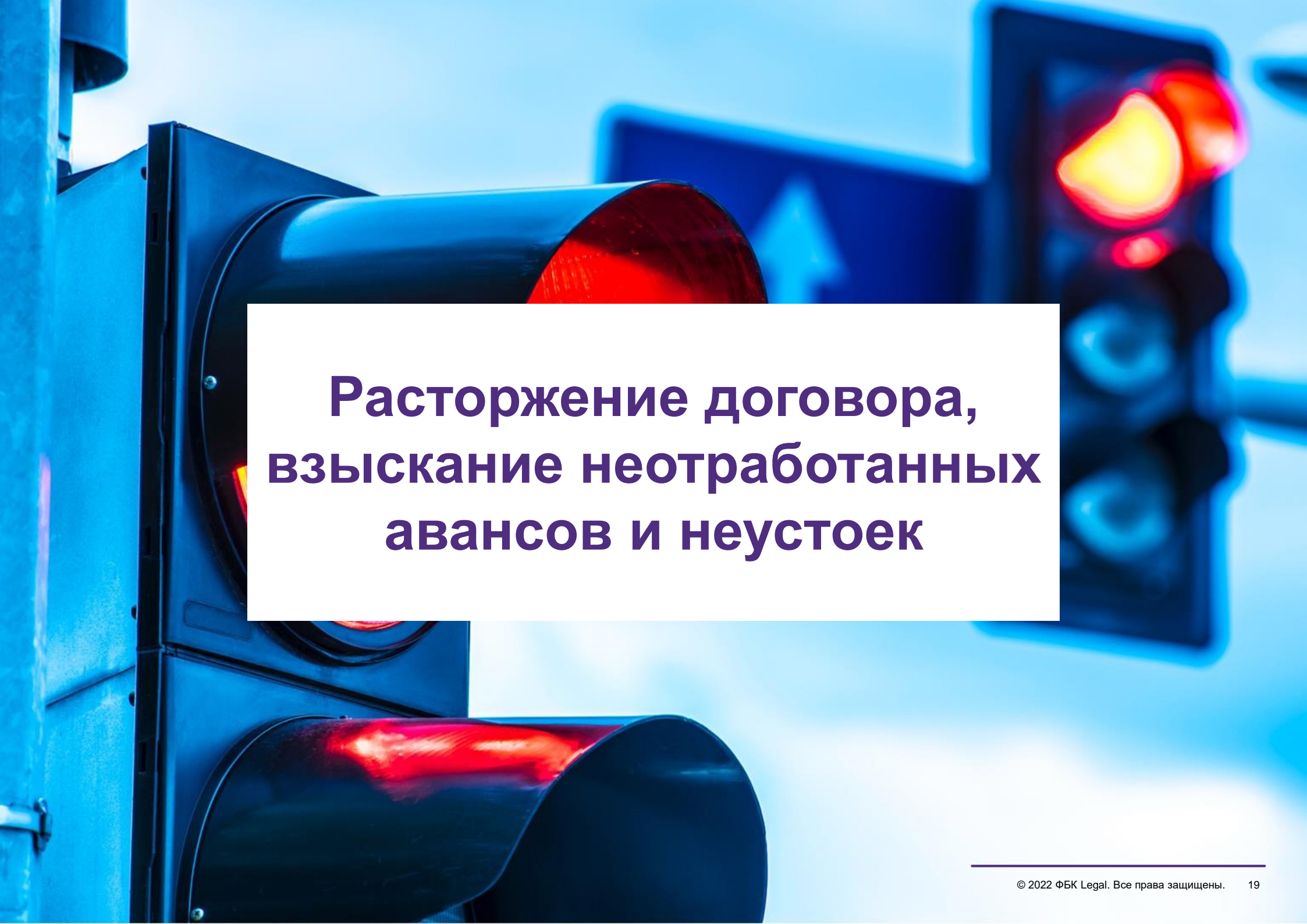
Способы защиты права



al

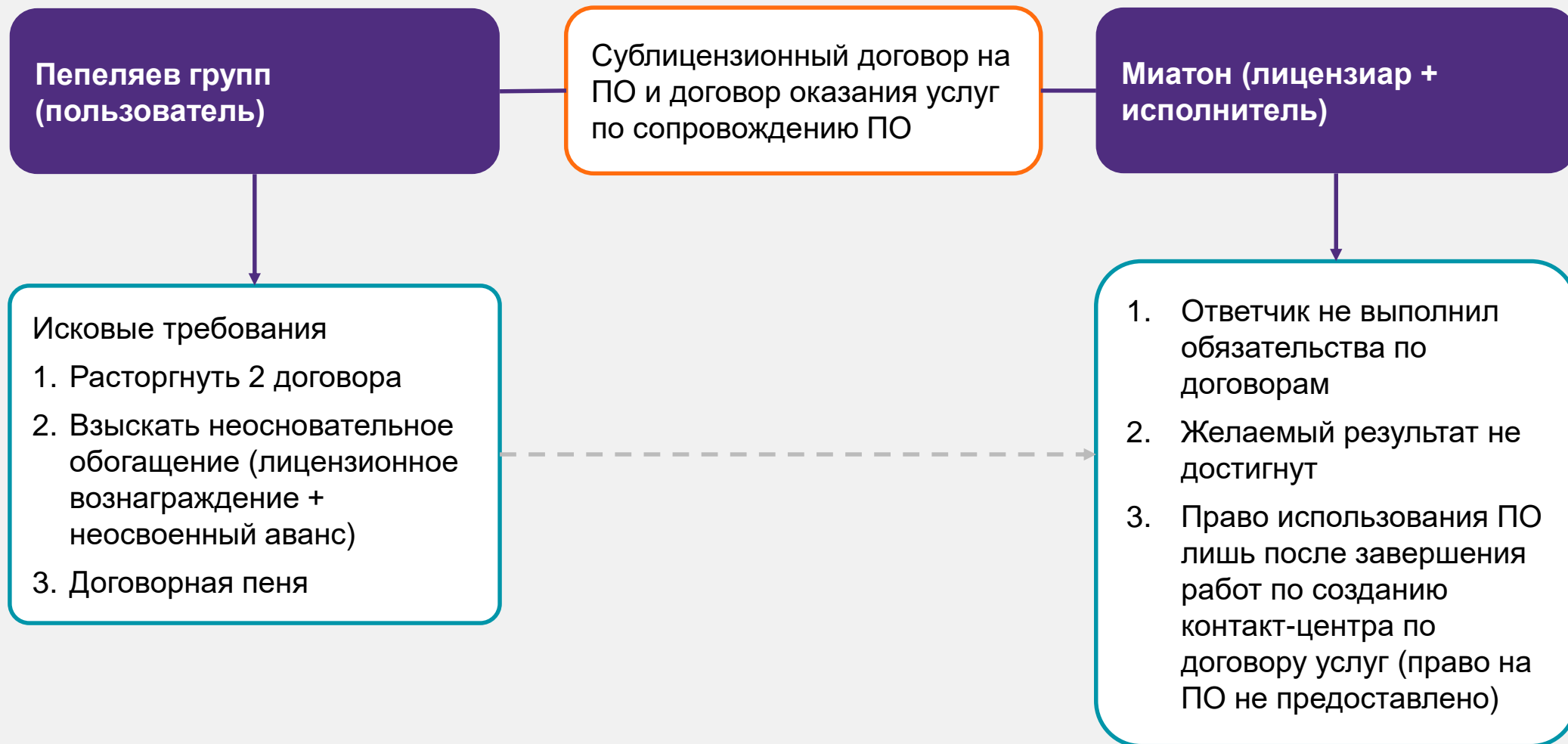
Кейсы





**Расторжение договора,
взыскание неотработанных
авансов и неустоек**

Кейс 1. Пепеляев групп vs Миатон: расторжение договора + взыскание пени, неосновательного обогащения



Кейс 1. Договоры признаны расторгнутыми, требования удовлетворены в полном объеме

Лицензия + услуги по технической поддержке.

Договоры были расторгнуты. Ответчик принятые на себя обязательства по договору не исполнил, результат не достигнут.

Договоры следует рассматривать во взаимосвязи, они регулируют единые правоотношения по созданию нового программного продукта и передаче прав на него.

У ответчика возникло неосновательное обогащение в размере неосвоенного аванса по договору услуг тех. поддержки + неосвоенные авансы по сублицензионному договору. Взысканы пени по условиям договора.

Результат: требования лицензиата удовлетворены в полном объеме и оставлены без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций.

Постановление СИП от 03.12.2021 по делу № А40-61217/2021

Кейс 2. ИП Рамазанова vs Предпроцессинг: расторжение договора + взыскание предоплаты + штрафы и пени

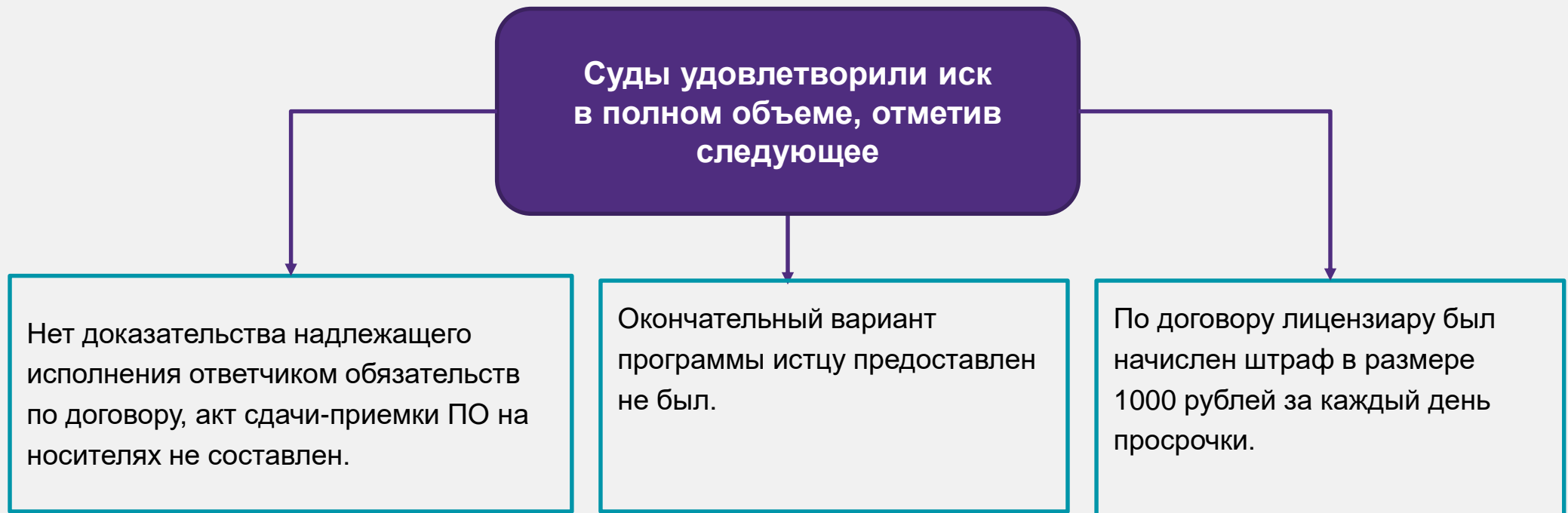
По лицензионному договору лицензиар должен был предоставить бессрочные исключительные права на программу для ЭВМ путем предоставления первоначального варианта программы в виде записи на CD или DVD дисках с последующей доработкой программы по техническому заданию лицензиата.

Лицензиат (ИП) исполнил свои обязательства и оплатил вознаграждение.

Предпроцессинг ни первоначальный, ни окончательный варианты ПО Рамазановой не передал.

Заявлен иск о расторжении договора, взыскании неотработанных авансов, процентов по ст. 395 ГК и договорных штрафов.

Кейс 2. ИП Рамазанова vs Предпроцессинг: расторжение договора + взыскание предоплаты + штрафы и пени



Результат: требования лицензиата удовлетворены в полном объеме и оставлены без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций.

Постановление СИП от 15.03.2019 по делу № А40-233637/2017

Кейс 3. А+А Эксист-Инфо vs ИП Гребенюк: договор признан действующим, требования лицензиата удовлетворены



Кейс 3. А+А Эксист-Инфо vs ИП Гребенюк: договор признан действующим, требования лицензиата удовлетворены

- Общество направило уведомление о расторжении договора по п. 4 ст. 1237 ГК РФ и п. 8.2 договора.
- Уведомление было получено лицензиатом последним 16.05.2018, в связи с чем договор прекратил свое действие с 16.07.2018.

- ИП не смог представить доказательств, подтверждающих прекращение доступа к ПО до даты расторжения спорного договора.
- Факт прекращения доступа к ПО подтверждали тем, что лицензиар удалил с сайта сведения о магазинах, расположенных в Челябинской области, тем самым лишив предпринимателя возможности принимать заказы от покупателей.

Не могут подтверждать факт прекращения обществом доступа предпринимателя к программному обеспечению письма, направленные покупателям, поскольку они содержат лишь уведомление о намерении общества прекратить сотрудничество с предпринимателем, однако указания на дату такого прекращения сотрудничества не содержат.

Результат: суд по интеллектуальным правам оставил без изменения постановление апелляционной инстанции которым, первоначальные исковые требования лицензиара удовлетворены в полном объеме. Во встречном иске лицензиата отказано.

Постановление СИП от 18.03.2020 по делу № А40-8490/2019

Кейс 4. Минобр Амурской области vs Майкрософт Рус: понуждение к исполнению обязательств по предоставлению ПО в натуре



Кейс 4. Понуждение к исполнению обязательств по предоставлению ПО в натуре

Права на ПО предоставлены на 3 года. Этот срок следует понимать буквально, то есть как календарный срок.

Довод ответчика, что Министерство имело возможность узнать даты начала и окончания действия лицензионного соглашения в личном кабинете на сайте Microsoft VLSC, суд признал безосновательным.

Ответчик, действуя добросовестно, должен был указать в госконтракте сроки предоставления ПО, равные срокам действия лицензионных соглашений с правообладателем и типовых соглашений правообладателя, на которые он ссылается.

Результат: суды апелляционной и кассационной инстанций оставили без изменения решения суда первой инстанции, которым иски Министерства удовлетворены в полном объеме.
Постановление АС Дальневосточного округа от 20.10.2015 по делу № А04-943/2015

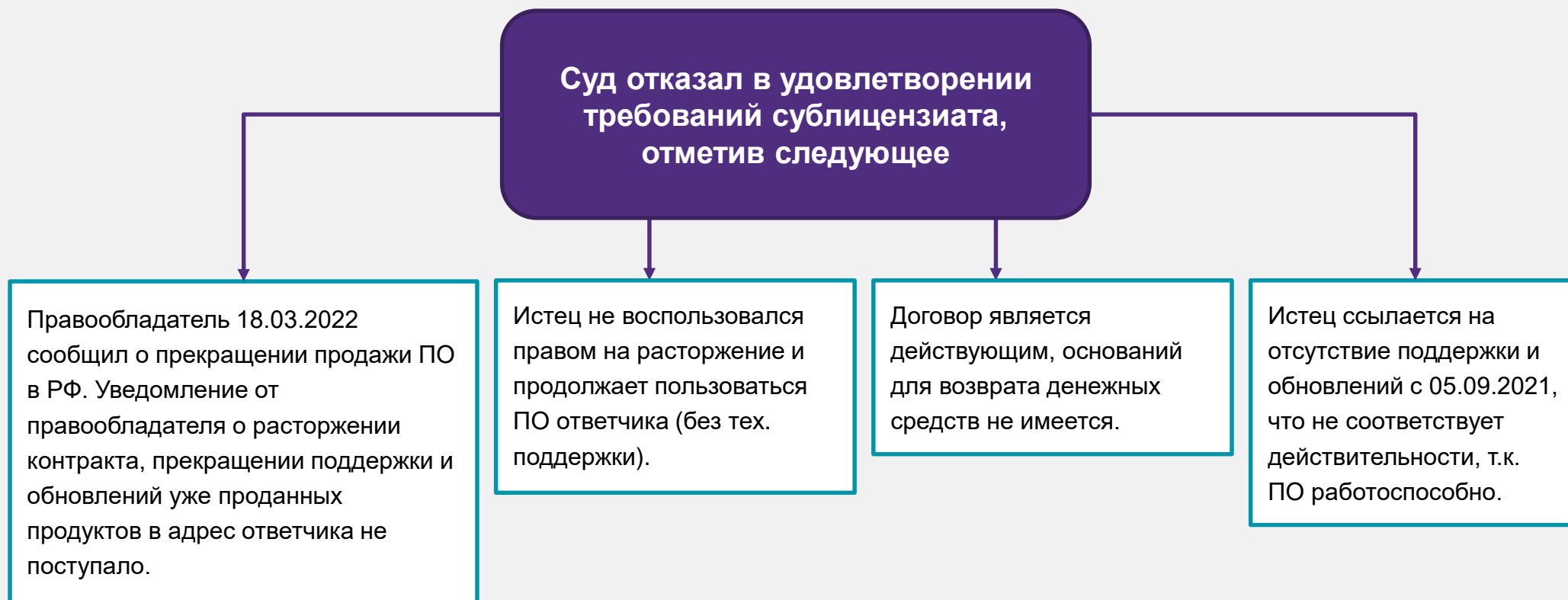
Кейс 5. Требования о признании отказов от договоров недействительными, а договоров действующими

- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.08.2021 по делу № А40-71037/2020: суд признал отказ от договора аренды недействительным, а сам договор действующим. Мотив — нарушение закона и условий договора произошло не по вине арендатора, а по вине арендодателя.
- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.05.2021 по делу № А40-47712/2020: суд признал незаконным отказ от договора аренды, потому что арендодатель нарушил процедуру одностороннего расторжения договора. Договор признан действующим.
- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.10.2019 по делу № А41-90061/2018: суд посчитал недействительным расторжение договоров на установку рекламных конструкций, сами договоры признал действующими, так как нет доказательств направления департаментом истцу уведомлений о расторжении договоров в одностороннем порядке.

Кейс 6. Лан-Проект vs Целевые Технологии: взыскание лицензиатом задолженности за период неисполнения лицензиаром обязательств по договору на ПО



Кейс 6. Лан-Проект vs Целевые Технологии: взыскание лицензиатом задолженности за период неисполнения лицензиаром обязательств по договору на ПО



Результат: в удовлетворении иска отказано.

Решение АС г. Москвы от 13.07.2022 по делу №А 40-4207/22 не вступило в законную силу.

Рассмотрение дела в апелляции назначено на 08.09.2022.

Лицензионные договоры на ПО. Исполнение в условиях турбулентности



Анастасия Семёнова

Ведущий юрист-консульт

T: +7 (495) 737 5353 [1384]

M: +7 (966) 333 55 95

E: Anastasiya.Semenova@fbk.ru

План

- 1 Расторжение лицензионного договора
- 2 Практические рекомендации
- 3 Судебная практика
- 4 Выводы

Порядок расторжения лицензионного договора



Внесудебный

- Односторонний отказ в связи с существенным нарушением лицензиатом обязанности выплатить вознаграждение (п. 4 ст. 1237 ГК РФ)
- Односторонний немотивированный отказ от исполнения договора, предусматривающего такую возможность
- Соглашение сторон о расторжении договора (п. 1 ст. 450 ГК РФ)



Судебный

- Расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора (п. 1 ст. 451 ГК РФ)
- По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной (п. 2 ст. 450 ГК РФ)

Практические рекомендации. Уведомление

Реквизиты лицензионного договора

Выражение благодарности за сотрудничество

Основания для одностороннего отказа

Дата прекращения действия договора

Гарантия действия лицензии и исполнения обязательств в полном объеме до прекращения договора

Подавляющая часть судебной практики связана с односторонним отказом лицензиара от исполнения договора на основании ч. 4 ст. 1237 ГК РФ

Постановление СИП от 02.07.2021 по делу № А40-71600/2020

Постановление СИП от 10.09.2021 по делу № А70-21356/2020

Постановление СИП от 27.07.2022 по делу № А70-4843/2021

Постановление СИП от 21.01.2022 по делу № А40-86727/2021

Постановление СИП от 23.02.2022 по делу № А56-16391/2021



Кейс 1. Unas Holding Empresarial vs Кристал реалити: иск лицензиата о расторжении лицензионного договора и взыскании неосновательного обогащения



Кейс 1. Лицензиат отказался от требования о расторжении договора. Во взыскании неосновательного обогащения отказано

Бремя доказывания лежит на истце.

Лицензиат не доказал:

- ограничение доступа к ПО;
- невозможность использования ПО из-за обстоятельств, за которые отвечает лицензиар.

Лицензиар доказал, что представил лицензиату код доступа для скачивания ПО, которое полностью соответствует условиям договора.

Подтверждение:

- электронная переписка сторон;
- заключения специалистов;
- ответ организации, которая осуществляла системное администрирование серверов и размещенного на них ПО для организации услуг мобильного телевидения.

Результат: суды апелляционной и кассационной инстанций оставили без изменения решение суда первой инстанции, которым отказано в удовлетворении требований о взыскании неосновательного обогащения.

Постановление СИП от 06.12.2021 по делу № А56-117900/2018

Кейс 2. РМ vs Технологии транспорта: иск лицензиара о взыскании компенсации за нарушение прав на ПО + встречный иск лицензиата о признании недействительным одностороннего отказа лицензиара



Кейс 2. Требование лицензиара о взыскании компенсации удовлетворено частично. В удовлетворении встречных требований отказано

- Лицензиаром соблюдена процедура одностороннего расторжения договора.
- Без доказательств обратного отсутствуют правовые основания для признания отказа недействительным.

Лицензиат не производил лицензионные платежи с момента заключения договора (21.12.2017) до момента направления лицензиаром уведомления об отказе от исполнения договора (29.07.2019).

- Лицензиат использовал в своей коммерческой деятельности ПО, зарегистрированное на имя лицензиара, без получения в установленном законом порядке разрешения.
- Факты наличия у лицензиара исключительного права на ПО и нарушения лицензиатом данного права установлены судами на основании материалов дела, и выводы об этом надлежащим образом мотивированы.

Результат: суд первой инстанции частично удовлетворил требования лицензиара о взыскании компенсации и отказал лицензиату в удовлетворении встречных требований. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение без изменения.

Постановление СИП от 16.06.2022 по делу № А40-101650/2020

Кейс 3. Оптима vs Мератрон: иск лицензиата о взыскании неосновательного обогащения + встречный иск лицензиара о признании недействительным одностороннего отказа от договора



Кейс 3. В удовлетворении требований лицензиата отказано. Встречное требование лицензиара удовлетворено

- Пунктом 5.2 лицензионного договора предусмотрено право сторон на односторонний отказ с уведомлением за 10 дней при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору.
- Лицензиат направил уведомление, ссылаясь на неисполнение лицензиаром обязанности по предоставлению ПО

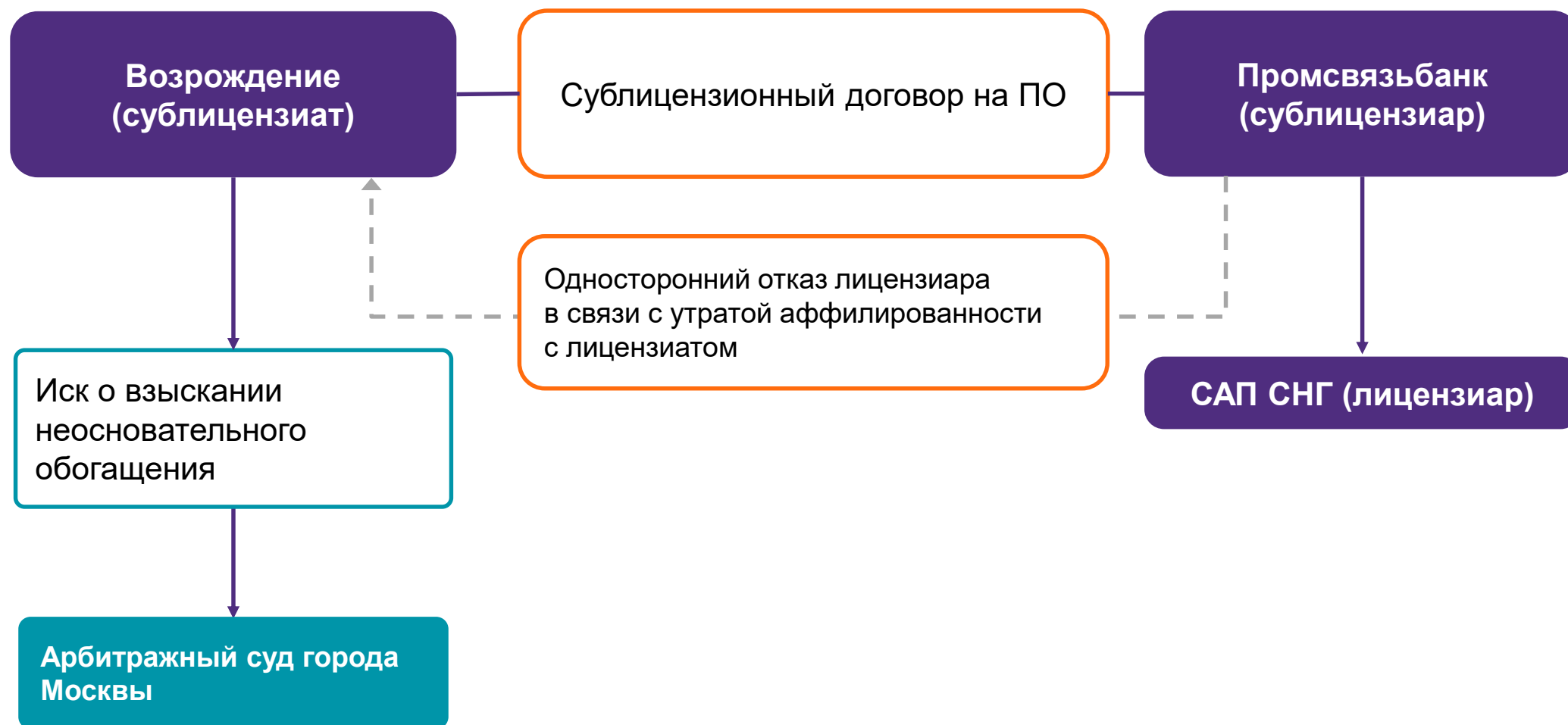
- У лицензиара не наступила обязанность по исполнению встречного обязательства, поскольку лицензиат выплатил вознаграждение не в полном объеме (ст. 328 ГК РФ).
- Поскольку ненадлежащее исполнение обязательств по договору вызвано бездействием лицензиата, у последнего отсутствовали основания для одностороннего отказа от договора в соответствии с п. 5.2 договора

- Несмотря на частичную выплату вознаграждения, ПО фактически передано в эксплуатацию и эксплуатируется на объектах гос. заказчика, о чем лицензиату известно.
- Лицензиат уклоняется от подписания акта приема-передачи прав на использование ПО без указания причин и без заявления претензий и возражений по передаваемому ему ПО.

Результат: суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и принял новый судебный акт, которым удовлетворил встречные иски требования.

Постановление 9ААС от 27.03.2020 по делу № А40-194753/19

Кейс 4. Возрождение vs Промсвязьбанк: иск сублицензиата о взыскании неосновательного обогащения



Кейс 4. В удовлетворении требований лицензиата отказано

По условиям соглашения с САП СНГ сублицензиар не вправе предоставлять права на использование ПО не аффилированным с собой лицам.

- Спустя полтора года после заключения договора у сублицензиара произошла смена руководителей и акционеров, в связи с чем была утрачена аффилированность с сублицензиатом.
- Расторжение договора было вызвано объективными обстоятельствами, в силу которых сублицензиар был обязан расторгнуть договор.

- Сублицензиар надлежащим образом исполнял свои обязанности и не допустил недобросовестного поведения при расторжении договора.
- Лицензионным договором не предусмотрено право сублицензиата требовать возврата выплаченного вознаграждения.

Результат: суды апелляционной и кассационной инстанций оставили без изменения решение суда первой инстанции, которым в удовлетворении требований отказано.

Постановление СИП от 02.10.2020 по делу № А40-231407/2019

Спасибо за внимание!

ул. Мясницкая, 44/1,
Москва, Россия 101000

Т: (495) 737 5353

Ф: (495) 737 5347

Е: fbk@fbk.ru

fbk.ru

fbk-legal.com

