

Передача технологий

тема 5

**Договорное оформление
коммерческих форм передачи
технологий**

Тема 5. Договорное оформление передачи технологий

Коммерческие формы передачи технологии, как внутренние, так и международные, оформляются соответствующими гражданско-правовыми договорами или соглашениями

- Договор купли-продажи, поставки, мены
- Договор-подряда (на выполнение изыскательских работ, проектных работ)
- Договор на выполнение НИР и ОКР
- Инвестиционный договор
- Договоры о научно-техническом сотрудничестве, технической кооперации, технической содействии, совместной деятельности, возмездного оказания услуг
- Договор о совместном производстве
- Договор доверительного управления имуществом
- *Договоры о распоряжении исключительным правом на ОИС*

ГК РФ предусматривает следующие модели распоряжения
исключительным правом на объекты ИС

**1) Договора об
отчуждении
исключительного
права**

**2) Лицензионные
договора**

**3) иные возможные
договоры**

- Договор залога
имущественных прав;
- Договор коммерческой
концессии (глава 54 ГК
РФ, в т.ч. ст. 1027)
- Договор финансовой
аренды (лизинг)

4) внедоговорные способы. Статья 1241.

ГК РФ, часть 4

Ст. 1233 – 1240 представляют собой "общую часть" для норм о договорах об использовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

"особенную часть" представляют собой предписания, посвященные регулированию отдельных групп договоров, а именно:

авторских договоров (ст. 1285 - 1290 и 1298);

договоров об использовании смежных прав (ст. 1307, 1308);

договоров об использовании патентов (исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец - ст. 1365 - 1369);

договоров об использовании селекционных достижений (ст. 1426 - 1429);

договоров об использовании топологий интегральных микросхем (ст. 1458 - 1460);

договоров об использовании ноу-хау (ст. 1468, 1469);

договоров об использовании товарных знаков (ст. 1488 - 1490);

договоров об использовании единой технологии (ст. 1547, 1550).

Договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1234)

К существенным условиям договора относятся:

1. предмет договора;
2. цена договора (или указание на безвозмездность).

Остальные же условия остаются на усмотрение сторон договора (письменная форма, государственная регистрация).

Особенность **договора отчуждения авторских прав** на произведение - не требуется его государственная регистрация.

Единственным исключением является регистрация договоров отчуждения программ ЭВМ и баз данных, которые прошли государственную регистрацию (ст 1262).

Лицензионный договор (ст. 1235)

К существенным условиям договора относятся:

1. Предмет
2. условие о способе использования интеллектуальной собственности
3. срок, на который передаются права
4. территория, на которую передаются права
5. условие о том, какая предоставляется лицензия
6. размер вознаграждения или порядок его определения, а также порядок его выплаты . Платежи: паушальные (разовые) и роялти (периодические)

К обычным условиям относится условие о заключении субдоговора о предоставлении права на использование РИД.

Особенность: Правообладатель вправе заключить договор об отчуждении исключительного права на объект, обремененный лицензионным договором. Согласие лицензиата не требуется, но уведомить его нужно.

*некоторые ограничения распоряжения
исключительным правом:
коммерческого обозначения (п. 4 ст. 1539),
товарного знака (п. 2 ст. 1488).*

Согласно п. 4 ст. 1539 исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по *договору*, в порядке универсального *правопреемства* и по иным основаниям, установленным законом) **только в составе предприятия**, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Согласно п. 2 ст. 1488 отчуждение исключительного права на товарный знак по договору *не допускается, если оно может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.*

Право на товарный знак может быть **уступлено** правообладателем третьему лицу. Уступка товарного знака (или торговой марки, а также знака обслуживания) осуществляется **по договору о передаче исключительного права на товарный знак (Договор отчуждения).**

Так как владельцем товарного знака может выступать только юридическое лицо или предприниматель, соответственно, сторонами договора отчуждения могут выступать только организации или индивидуальные предприниматели.

Исключительное право на товарный знак может быть передано новому правообладателю **по всем** зарегистрированным классам (МКТУ) **или только по части** из них.

Договор о залоге исключительного права (новый вид договора)

Исключительные права, являясь абсолютными, могут быть заложены.

По Кредитному договору Залогодатель передает в залог Залогодержателю исключительное право на РИД или на средство индивидуализации.

ГК РФ Ст. 1233 п.5 В случае заключения договора о залоге исключительного права на РИД или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой РИД или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, *если договором не предусмотрено иное* (т.е. может заключить как лицензионный договор, так и договор об отчуждении исключительного права, а также осуществить последующий залог данного права, если иное не предусмотрено в договоре о залоге).

Если же правообладатель заключает договор отчуждения на объект, обремененный залогом исключительного права **без согласия залогодержателя**, то договор об отчуждении на основании ст. 168 ГК РФ должен быть признан недействительным и соответственно применены последствия недействительности договора.

В случае залога исключительного права **перехода исключительного права к залогодержателю не происходит.**

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК государственной регистрации, залог этого права также подлежит государственной регистрации

Роль и функции Роспатента при заключении договоров

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1020 - государственная регистрация договоров в сфере интеллектуальной собственности

Условия государственной регистрации:

- наличие действующей правовой охраны указанных результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (т.е. они должны быть зарегистрированы в соответствующих госреестрах);
- возмездность договора;
- отсутствие в нем внутренних противоречий.

Для государственной регистрации *представляются* подлинники документов,

а) заявление о государственной регистрации;

б) договор в 2 экземплярах;

в) копию договора (незаверенную).

г) листы должны быть прошиты и пронумерованы, соответствующие документы должны иметь подписи сторон

Гос.регистрация также нужна в случаях:

расторжения зарегистрированного договора в одностороннем порядке

перехода исключительного права без договора

Рассмотрение заявления о государственной регистрации, регистрация или отказ в регистрации и уведомление заявителя осуществляются **в 2-месячный срок** со дня поступления документов.

Таблица видов юридически значимых действий и размеров пошлин

3. Действия, связанные с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами

3.1.	Регистрация лицензионного (сублицензионного) договора, относящегося к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель	1 650 + 850 за каждый патент, свидетельство свыше 1
3.2.	Регистрация договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец	1 650 + 850 за каждый патент, свидетельство свыше 1
3.3.	Регистрация договора о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец	1 650 + 850 за каждый патент, свидетельство свыше 1
3.4.	Регистрация перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец к другому лицу без договора	1 650 + 850 за каждый патент, свидетельство свыше 1
3.5.	Регистрация сделки, предусматривающей использование единой технологии за пределами Российской Федерации	1 650 + 850 за каждый патент, свидетельство свыше 1
3.6.	Регистрация изменений, внесенных в договор, относящийся к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель:	
3.6.1.	внесенных в зарегистрированный лицензионный (сублицензионный) договор, договор об отчуждении исключительного права, договор о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец	400
3.6.2.	внесенных в зарегистрированный лицензионный (сублицензионный) договор, договор о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, связанных с расширением его предмета	400 + 850 за каждый патент, свидетельство, +11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания, дополняющие предмет договора
3.7.	Регистрация расторжения лицензионного (сублицензионного) договора, договора о залоге исключительного права, относящегося к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель	400
3.8.	Регистрация заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца (открытая лицензия) и публикация сведений об открытой лицензии	400
3.9.	Регистрация ходатайства об отзыве заявления о предоставлении открытой лицензии	400
3.10.	Регистрация ходатайства об отзыве заявления с обязательством об отчуждении исключительного права на изобретение	400
3.11.	Регистрация лицензионного (сублицензионного) договора, относящегося к товарному знаку, знаку обслуживания	13 500 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1
3.12.	Регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, знак обслуживания	13 500 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1
3.13.	Регистрация договора о залоге исключительного права на товарный знак, знак обслуживания	13 500 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1
3.14.	Регистрация перехода исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара к другому лицу без договора	13 500 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара свыше 1
3.15.	Регистрация изменений, внесенных в договор, относящихся к товарному знаку, знаку обслуживания:	
3.15.1.	внесенных в зарегистрированный лицензионный (сублицензионный) договор, договор об отчуждении исключительного права, договор о залоге исключительного права на товарный знак, знак обслуживания	2050
3.15.2.	внесенных в зарегистрированный лицензионный (сублицензионный) договор, договор о залоге исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, связанных с расширением его предмета	2 050 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания + 850 за каждый патент, свидетельство, дополняющие предмет договора
3.16.	Регистрация расторжения лицензионного (сублицензионного) договора, договора о залоге исключительного права, относящегося к товарному знаку, знаку обслуживания	2 050
3.17.	Регистрация договора коммерческой концессии (субконцессии), относящегося к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель, товарному знаку, знаку обслуживания	13 500 + 850 за каждый патент, свидетельство, +11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1, составляющие предмет договора
3.18.	Регистрация изменений, внесенных в договор коммерческой концессии (субконцессии), относящийся к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель, товарному знаку, знаку обслуживания, связанных с расширением его предмета	2 050 + 850 за каждый патент, свидетельство, + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания, дополняющие предмет договора
3.19.	Регистрация расторжения договора коммерческой концессии (субконцессии), относящегося к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель, товарному знаку, знаку обслуживания	2 050