

**Распоряжение исключительным
правом на ОИС.**

Виды лицензионных договоров.

Лицензия

**Лицензия с лат. «право»,
«разрешение»**

- Лицензии на осуществление определенного вида деятельности.
- административный акт гос. регулирования предпринимательской деятельности
- Лицензии на ОИС.
- «коммерческая операция»

Статья 1235. Лицензионный договор

- 1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (**лицензиар**) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (**лицензиату**) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Статья 1369. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец

- Лицензионный договор, договор об отчуждении патента, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются **в письменной форме и подлежат государственной регистрации** в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент).
- В разных странах разные системы регистрации лицензионных договоров:
 - Не регистрируются (США, Германия)
 - Обязательная регистрация (Россия)
 - Система добровольной регистрации

! Договор об отчуждении патента обязательно регистрируется во всех странах!

Классификация лицензионных договоров

- По предметам лицензии, в зависимости от вида ОИС
 - (Изобретения, ПМ, ПО, программа ЭВМ и т.д.);
- По объему передаваемых прав;
- По видам лицензий,
 - 8 видов лицензий;
- По способу охраны;

Классификация лицензионных договоров

По предметам лицензии, в зависимости от вида ОИС	По видам лицензий (Форма предоставления)	По объему передаваемых прав	По способу правовой охраны
<ul style="list-style-type: none">● Изобретение● Полезная модель● Промышленный образец● Торговый знак	<ul style="list-style-type: none">● Чистые● Сопутствующие● Возвратные● Перекрестные● Открытые● Принудительные● Обязательные● Сублицензии	<ul style="list-style-type: none">● Простая (неисключительная)● Исключительная● Полная <p>Договор об отчуждении исключительного права (сделка купли-продажи)</p>	<ul style="list-style-type: none">● Патентная● Беспатентная● Гибридная (комплексная)

Классификация лицензий по объему передаваемых прав

- Неисключительная лицензия;
 - Исключительная лицензия;
 - Полная лицензия
-
- Договор об отчуждении исключительного права.

Классификация по объёму передачи прав

- **Неисключительная лицензия (простая)** - договор, по которому лицензиату предоставляется право на использование предмета лицензии на определенной территории в течение установленного срока и за согласованное вознаграждение, при этом за лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам.
- **Исключительная лицензия** - договор, по которому лицензиату предоставляется монопольное право на использование предмета лицензии на определенной территории в течение установленного срока, при этом лицензиар лишается права выдачи лицензий другим лицам.
- **Полная лицензия** – договор, по которому лицензиату предоставляется монопольное право на использование предмета лицензии на всей территории и на весь срок действия патента при этом лицензиар лишается права выдачи лицензий другим лицам

Статья 1234. Договор об отчуждении исключительного права

- 1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (**правообладатель**) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (**приобретателю**).

Договор об отчуждении патента обязательно регистрируется во всех странах!

По своей сути уступка патента (договор об отчуждении) не является лицензионным договором, а представляет собой сделку купли-продажи, при которой право собственности на патент переходит в окончательное пользование от прежнего патентообладателя к новому.

Виды лицензий

- *Чистые лицензии* – предоставление права на основе отдельного договора;
- *Сопутствующие лицензии* - предусматривает передачу прав на использование ОИС в составе других коммерческих сделок (поставка оборудования, инжиниринговые услуги и т.д.).

Виды лицензий

- **Статья 1239. Принудительная лицензия**
- В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).
- **Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец.**

Виды лицензий

- *Перекрестные лицензии* – взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они *не могут осуществить производственную и коммерческую деятельность, не нарушая патентные права друг друга.*

Виды лицензий

- *Возвратная лицензия* - предоставляет Лицензиару права на использование объекта техники или технологии, разработанных Лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному Лицензионному договору. Обязательства в отношении возвратных лицензий обычно вытекают из статьи «Техническое усовершенствование и новые патенты», включаемой в типовые лицензионные договоры.

Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

- 1. Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии).
- В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии.

Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение

- 1. Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к документам заявки заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При наличии такого заявления патентные пошлины с заявителя не взимаются.
- Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об указанном заявлении.
- 2. Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Обязательная лицензия

- *Обязательная лицензия* — разрешение на использование объекта промышленной собственности, выдаваемое без согласия Патентообладателя по решению Правительства в интересах обороны и национальной безопасности страны.
- Споры о размере компенсаций согласно Патентному закону Российской Федерации разрешаются Высшей патентной палатой.

Статья 1238. Сублицензионный договор

- 1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (**сублицензионный договор**).
- 2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Классификация по способу охраны

- К **патентным** относятся Договоры, предусматривающие передачу прав на использование защищенных патентами и свидетельствами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности.
- В рамках **беспатентных** лицензионных договоров осуществляется передача прав на НОУ-ХАУ, включая неохраняемые технические решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт, т.е. коммерческая тайна (ст. 139 ГК РФ). Предметами Лицензионного договора не могут стать техдокументация, чертежи, техпроцессы и т.п., которые могут стать только приложением к Договору.
- **Гибридные лицензии** – лицензия выдается на запатентованный объект интеллектуальной собственности (изобретение) и незапатентованный, например, передача know-how
- **Гибридные лицензии** – лицензия выдается на запатентованный объект интеллектуальной собственности (изобретение) и незапатентованный, например, передача know-how

Структура типового лицензионного договора:

1. Наименование патентообладателя - лицензиара (продавца) и лицензиата (покупателя).
2. Преамбула
3. Предмет договора и объем прав.
4. Обязанности и гарантии лицензиара, его права.
5. Права и обязанности лицензиата.
6. Цена лицензии и порядок платежей.
7. Режим усовершенствований, вносимых сторонами в объект лицензии.
8. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора.
9. Порядок разрешения споров.
10. Срок действия договора. Условия досрочного прекращения.
11. Почтовые и банковские реквизиты сторон.
12. Подписи лицензиара и лицензиата.

Порядок выплаты лицензионного вознаграждения

1. Фиксированный платеж (паушальный).
2. Текущие отчисления от прибыли лицензиата (по ставке роялти).
3. Комбинированный платеж.

Обязанности

лицензиара

- Передача научно-технической или иной документации лицензиату в установленные договором сроки
- Командировать собственных специалистов и принимать специалистов лицензиата с целью налаживания производства на основе объекта лицензии на предприятиях лицензиата (как правило, расходы несет лицензиат).
- Извещать лицензиата об изменении статуса патента, а также о переуступке прав на патент другим лицам.

Права лицензиара

- Получить в установленный срок и в оговоренном объеме лицензионное вознаграждение от лицензиата.
- Право возможности проверки бухгалтерской отчетности лицензиата.
- Использовать усовершенствования, сделанные лицензиатом, на определенных условиях.
- Лицензиар имеет право требовать от лицензиара устанавливать на продукцию, которую он выпускает, клеймо с номером патента, который принадлежит лицензиару.

Обязанности лицензиата

- Уплата лицензионного вознаграждения в размере и сроки, установленные в договоре.
- Использовать объект лицензии в объеме, в сроки и на территории, оговоренные в лицензионном соглашении.
- Оплата расходов по командированию специалистов.
- Соблюдение конфиденциальной информации.
- Предоставление достоверной бухгалтерской документации лицензиару.
- Предоставление лицензиару информацию о сделанных им усовершенствованиях к объекту лицензии.
- Информирование лицензиара о случаях нарушения патента.

Порядок разрешения споров.

За ненадлежащее исполнение лицензионного договора
наступает:

- Административная ответственность
- Гражданско-правовая ответственность
- Уголовная ответственность.

Споры рассматриваются в следующих судах:

- Арбитражном
- Гражданском
- Третейском

Примерные ставки роялти по отраслям

- Химическая промышленность: 1-10%
- Удобрения: 3-5%
- Красители: 1,5-2%
- Продукция органической химии: 3%
- Изделия из стекла: 2-3%
- Изделия из пластмасс: 0,5-5%

Спасибо!

- Вопросы по теме