

# **Лицензирование и передача технологий**

**Для коммерческой реализации  
интеллектуальной собственности  
возможны два пути:**

1. Использование объектов интеллектуальной собственности в собственном производстве для выпуска товаров или оказания услуг с их последующей реализацией на рынке
2. Уступка (продажа) прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление лицензионного соглашения заинтересованным физическим или юридическим лицам.

# Лицензионные операции

Под **лицензированием** в сфере технологического обмена понимают предоставление владельцем объекта интеллектуальной собственности (**лицензиаром**) другому физическому или юридическому лицу (**лицензиату**) разрешения (или права) на совершение на определенной территории и в ограниченный период времени действий, на которые он имеет исключительное право.

Лицензионные договора подлежат обязательной регистрации в патентном ведомстве РФ.

# Типы лицензионных договоров

Объект лицензии	Форма предоставления	Объем передаваемых прав	Правовая охрана
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Изобретение</li> <li>•Полезная модель</li> <li>•Промышленный образец</li> <li>•Торговый знак</li> <li>•Know-how</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Чистые</li> <li>•Сопутствующие</li> <li>•Возвратные</li> <li>•Перекрестные</li> <li>•Открытые</li> <li>•Принудительные</li> <li>•Обязательные</li> <li>•Сублицензии</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Простая</li> <li>•Патентная (неисключительная)</li> <li>•Исключительная (комплексная)</li> <li>•Полная</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Беспатентная</li> <li>•Гибридная</li> </ul>

# Классификация лицензий по форме правовой охраны

**Патентные лицензии** – объекты интеллектуальной собственности, защищенные патентом.

**Беспатентные лицензии** – объекты интеллектуальной собственности, незащищенные патентом (know-how, в случае подачи заявки на изобретения, незавершенные научные разработки в виде научных отчетов и т.п.).

**Гибридные лицензии** – лицензия выдается на запатентованный объект интеллектуальной собственности (изобретение) и незапатентованный, например, передача know-how .

# Классификация лицензий по форме (условиям) предоставления

**Чистые лицензии** – лицензионные договора, в которых права на объекты интеллектуальной собственности передаются в рамках самостоятельного лицензионного договора.

**Сопутствующие лицензии** – лицензионные договора, в которых права на объекты интеллектуальной собственности передаются в составе других коммерческих сделок (контрактов).

**Возвратные лицензии** – лицензионные договора на использование усовершенствований, сделанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору.

**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.

**Открытые лицензии** – предоставляют права на использование объектов промышленной собственности (в рамках Патентного закона РФ) на основании официального заявления патентообладателя в Роспатент о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу.

**Принудительные лицензии** – выдаются заинтересованным лицам по разрешению компетентных государственных органов на использование запатентованных объектов промышленной собственности, в случае его длительного не использования патентообладателем, а также отказа в продаже лицензии на него.

**Обязательные лицензии** – решение на использование объектов промышленной собственности, выдаваемое без согласия патентообладателя, по решению правительства в интересах обороны и национальной безопасности страны.

Споры о размере лицензионного вознаграждения (согласно Патентному закону РФ) разрешаются Высшей патентной палатой.

**Сублицензия** – лицензиат может предоставить право на использование объектов промышленной собственности третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре.

Выдача сублицензий возможна в рамках исключительной или полной лицензии.

## Классификация лицензий по объему передаваемых прав

1. Неисключительная (простая) лицензия.
2. Исключительная лицензия.
3. Полная лицензия.

### Неисключительная лицензия

дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение оговоренного срока использовать предмет лицензии



# Исключительная лицензия

дает право лицензиату на монопольных началах на согласованных условиях, территории и в течение оговоренного срока использовать объект лицензии.

*Лицензиар не вправе использовать объект лицензии, а также предоставлять на него права другим лицам.*

# Полная лицензия

дает лицензиату все права на использование патента без ограничения территории и на весь срок его действия.

*Смены патентообладателя не происходит*

# Отчуждение патента

все исключительные права,  
предоставляемые патентом,  
включая титул собственника,  
передаются другому физическому  
или юридическому лицу

# **Основные условия типового лицензионного соглашения.**

## **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.

# Обязанности лицензиара

- Передать 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



## ***Срок действия договора. Условия досрочного прекращения.***

Срок действия договора устанавливается произвольно обеими сторонами, но не больше срока действия охранного документа (патента) на объекты промышленной собственности. По умолчанию - 10 лет.

### **Досрочное прекращение договора возможно:**

- По взаимной договоренности
- По инициативе одной из сторон
- Форс - мажорные обстоятельства

# Размер лицензионного вознаграждения

Цена лицензии представляет собой часть прибыли лицензиата, которую он получает от использования лицензии.

Цена лицензии в виде доли участия лицензиара в дополнительной прибыли лицензиата, получаемой им от использования предмета лицензии может быть выражена формулой:

$$Ц = R \cdot Пр \quad (1)$$

Ц – расчетная цена лицензии

R - %, доля лицензиара в прибыли лицензиата

(В мировой практике лицензирования  $R = 10-30\%$ )

Пр - прибыль лицензиата от использования объекта лицензии

$$Пр = C - S$$

C – продажная цена единицы продукции

S – себестоимость единицы продукции

$$Пр = (C - S) \cdot B$$

B – валовый объём продукции

$$Ц = \sum_{i=1}^T R_i \cdot (C_i - S_i) \cdot B_i \quad (1^*)$$

$i=1-T$ , где T- срок действия лицензии

# **Способы расчета цены лицензии.**

1. На основании рыночных показателей.
2. По издержкам производства. Расчет осуществляется на основании формулы (1) или (1\*).
3. На основе анализа стоимости научно-технической разработки.
4. Расчет на базе ставки роялти.

## **Расчет цены лицензии на основе анализа стоимости научно-технической разработки.**

**Лицензиат может сравнить стоимость технологии (материала) со стоимостью разработки технологии (материала) собственными силами.**

Экономические выгоды для лицензиата будут складываться из:

- возможности избежать рисков, связанных с разработкой новой технологии;
- возможность более быстрого выхода на рынок;
- приобретение патентных прав, облегчающих контролирование процесса конкуренции на рынке.

## **Расчет стоимости технологии по видам затрат:**

1. амортизация, материалы, сырьё;
2. заработная плата;
3. расходы по сбыту и хранению;
4. административные расходы.

# Расчет на базе ставки роялти.

На практике в 80-90% случаев для расчета с лицензиаром используются текущие платежи – **роялти**.

В этом случае лицензиар получает **периодические отчисления, пропорционально фактическому объему использования технологии.**

Как правило, текущие роялти равны ставке роялти, умноженной на базу их исчисления (количество продукции, себестоимость изделия, прибыль, продажная цена, валовый объем производства и т.д.)

**Роялти на базе стоимости продаж (%) характеризуется как отношение платежей, подлежащих выплате лицензиару, к стоимости продаж.**

Тогда цена лицензии рассчитывается по формуле ( 2 ):

$$Ц = R_s \cdot C \cdot V \cdot T \quad (2)$$

$R_s$  – базовая ставка роялти;

$C$  – продажная цена единицы продукции;  $V$  – валовый объём продукции.

$T$  – период действия лицензии

# **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%

## **Порядок выплаты лицензионного вознаграждения**

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