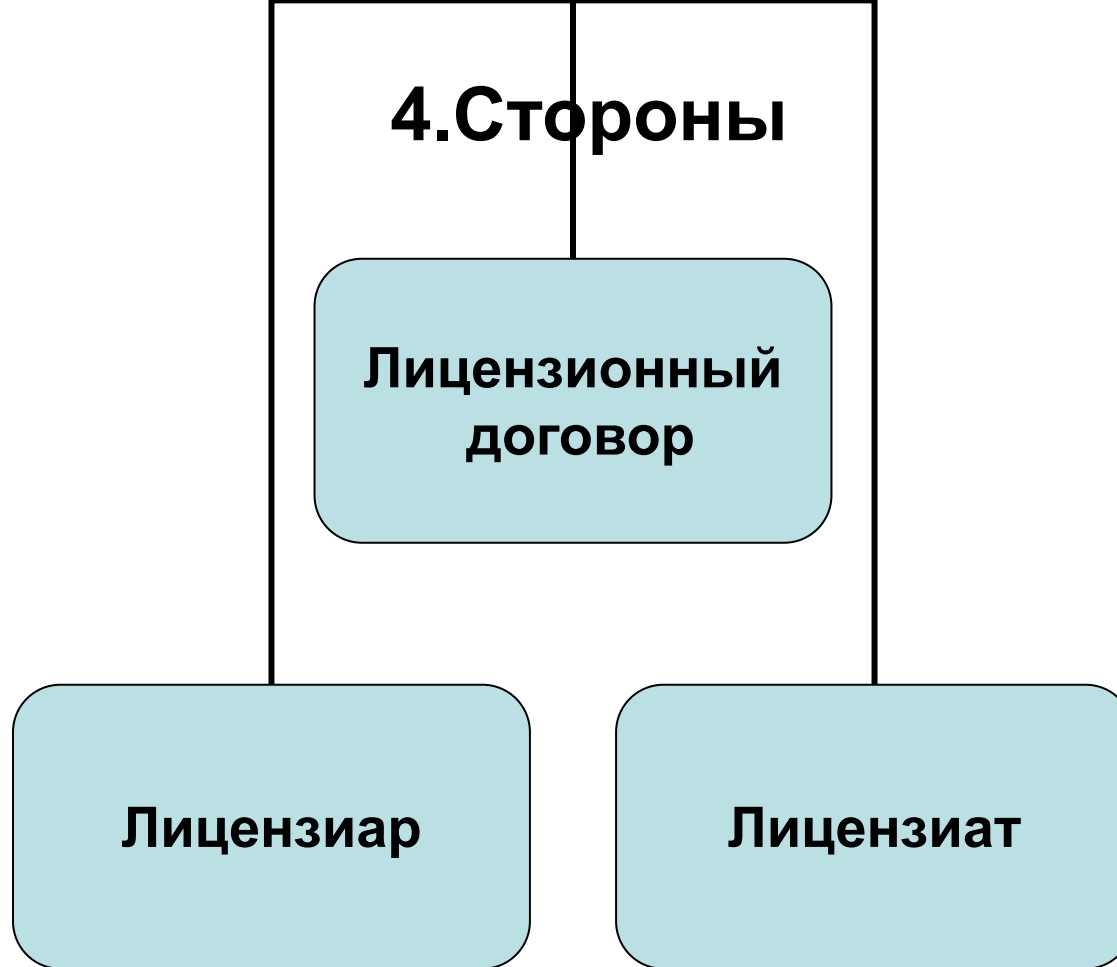


Результатами интеллектуальной деятельности являются:

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) наименования мест происхождения товаров;
- 16) коммерческие обозначения.

Международные операции по торговле патентами и лицензиями — это реализация изобретений, передовой производственной технологии, технических знаний и опыта на основе охраны изобретений при помощи патентного законодательства, которое предоставляет патентовладельцу монопольное право на использование изобретения (т. е. в течение срока действия патента только патентовладелец имеет право на изготовление, применение и продажу товаров, воплощающих данное изобретение, или на использование определенных методов и способов производства этой продукции).



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.

Патент на изобретение — это свидетельство, выдаваемое компетентным органом изобретателю и его правопреемнику и удостоверяющее наличие у владельца монопольного права на использование этого изобретения. Патент дает владельцу титул собственности на изобретение. Если патентовладелец за вознаграждение полностью передает собственность на изобретение другому лицу, то это продажа патента.

Лицензия — разрешение, выдаваемое патентовладельцем (лицензиаром) другому лицу или фирме (лицензиату) на промышленное и коммерческое использование изобретения, пользующегося патентной защитой, в течение обусловленного срока за определенное вознаграждение.

Правовое регулирование.

1. межгосударственные соглашения о взаимном признании и охране прав на интеллектуальную собственность.
2. 14 июля 1967 г. принята Стокгольмская конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

- ***Полная лицензия.*** Лицензиар лишается права на пользование. Встречается редко. Время действия лицензионного соглашения может быть меньше срока действия патента.
- ***Исключительная лицензия.*** При такой лицензии лицензиар, передавая лицензиату право на пользование изобретением, одновременно оставляет такое же право и за собой. Лицензиату передается право на пользование в пределах, которые оговорены в договоре. Лицензиар лишается права на продажу лицензии на данный объект третьим лицам.

-

- ***Простая (неисключительная) лицензия.***
Наименьший объем прав передается по простой (или неисключительной) лицензии. В этом случае лицензиар, предоставляющий лицензиату право на использование объектом промышленной собственности, сохранит за собой все права, которые подтверждены патентом, также и на предоставление лицензий другим лицам, которые называются sublicензии.

Значение для лицензиара:

1. возможность окупить расходы на научно-исследовательские работы;
2. возможность получения прибыли без инвестиции дополнительного капитала в налаживание производства и освоение рынка;
3. страховка от национализации прямых капитальных вложений. .

Значение для лицензиата:

1. экономия на научно-исследовательских работах при доступе к передовым технологиям;
2. возможность специализации своих научных разработок;
3. осуществление процесса диверсификации;
4. выигрыш времени, сокращение сроков морального старения товаров.

Условия, характерные для данного вида договора

Контракты предусматривают сложный комплекс условий эксплуатации изобретения, в т.ч. ограничительные условия использования изобретения, определяющие количественные, территориальные и временные границы его применения.

Включают ряд технических условий, призванных обеспечить надлежащее качество и эффективность процесса использования объекта. Контракты могут предусматривать оказание лицензиаром лицензиату сопутствующих инжиниринговых и/или информационных услуг по организации лицензионного производства, а также поставку необходимого оборудования, сырья, отдельных узлов и т.

Обязанности сторон

Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании объекта по его требованию, если не предусмотрено иное.

Лицензиат обязан своевременно и правильно выплачивать вознаграждения, оплачивать все сборы, налоги, связанные с исполнением соглашения.

Лицензиар обязан обеспечить возможность осуществить лицензиатом передаваемые ему права.

Платежи, осуществляемые лицензиатом могут осуществляться в виде:

1. Вознаграждения - размер которого подсчитывается на базе фактического экономического результата от использования лицензии.
2. Периодического процентного отчисления, так называемого роялти – это фиксированная процентная ставка, выплачиваемая через определенные согласованные промежутки времени.
3. Участия в прибыли лицензиата – это отчисления в пользу лицензиара определенной части прибыли, полученной от использования лицензии.
4. Вознаграждения, размер которого не связан с фактическим использованием лицензии, которое указывается в договоре, исходя из оценки возможного экономического эффекта.

5. Первоначальный платеж наличными – это единовременный взнос при выполнении определенных условий.
6. Паушальный платеж – это твердо зафиксированная в соглашении сумма лицензионного договора.
7. Передача ценных бумаг – в соответствии с этим видом лицензиар получает от 5 до 20% акций лицензиата.

Примерный лицензионный договор общего типа

.....именуемая в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны и
.....именуемая в дальнейшем "Лицензиат", с другой стороны,
принимая во внимание, что: а)(наименование организации,
предприятия или фамилия лица, разработавших изобретение)
обладает знанием и опытом в области б)(наименование
организации, предприятия или фамилия лица)
получены авторские свидетельства, патенты и поданы заявки на
авторские
свидетельства и патенты, указанные в приложении 1 к настоящему
договору;
в) Лицензиару(наименование организации, предприятия
или фамилия лица) предоставлено право на ведение от своего имени
переговоров о предоставлении лицензии на использование
упомянутых знаний, опыта и прав в целях производства,
использования и продажи..... (наименование
продукции) и на заключение соответствующих договоров 1*;
г) Лицензиат желает приобрести на условиях настоящего договора
лицензию на использование указанных знаний, опыта и прав в целях
производства, использования и продажи(наименование
продукции)
договорились о нижеследующем.

§ 1. Определение терминов

Следующие термины, которые используются в настоящем договоре, означают:

1. "Авторские свидетельства" и/или "патенты", полученные.....

(наименование организации или фамилия лиц)

авторские свидетельства, патенты и поданные заявки на авторские свидетельства и патенты, указанные в приложении 1 к настоящему договору, а также авторские свидетельства и патенты, которые будут получены в отношении продукции по лицензии по этим заявкам.

2. "Ноу-хау" - _____

(знания, опыт, секреты, производства и т. д., точное определение которых дается в приложении 2)

3. "Продукция по лицензии" - _____

(объекты, которые будут осуществлены на основе применения лицензии)

4. "Специальная продукция" - продукция, не подпадающая под определение, данное в § 1.3 настоящего договора, дополнительно разработанная Лицензиатом с использованием технических решений, содержащихся в переданной документации, включая дальнейшие усовершенствования и улучшения.

5. "Территория А" - _____ (перечень стран, на территории которых предоставляется исключительное право)

"Территория Б" – _____

6. "Продажная цена" - _____

(метод определения цены за единицу продукции по лицензии, на базе которого устанавливается размер роялти)

7. "Отчетный период" - период деятельности Лицензиата по выполнению условий настоящего договора в течение каждых ... месяцев, начиная с даты вступления настоящего договора в силу.

8. "Специальное оборудование" - оборудование, необходимое для изготовления продукции по лицензии и указанное в приложении.

§ 2. Предмет договора

1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, исключительную лицензию на использование изобретений, защищенных авторскими свидетельствами или патентами, а также "ноу-хау" на территории А.

При этом Лицензиату предоставляются права:

- на производство продукции по лицензии и/или специальной продукции (в частности, с использованием при необходимости специального оборудования, комплектующих узлов, деталей и сырья, применяемых Лицензиаром) 2*;
- на использование продукции по лицензии и/или специальной продукции, включая ее продажу. Лицензиар не может использовать на территории А указанные права сам, а также передавать их третьим лицам.

2. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, неисключительную лицензию на территории Б. При этом Лицензиату предоставляется право на использование продукции по лицензии и специальной продукции, включая ее продажу 3*.

Лицензиар может использовать на территории Б указанное право сам и предоставлять его третьим лицам 4*. Лицензиар будет информировать Лицензиата о других заключенных им лицензионных договорах в отношении территории Б 5*.

3. Лицензиар передает Лицензиату техническую документацию, осуществляет оказание технической помощи и при необходимости поставки образцов продукции и материалов, а также поставки специального оборудования, как это предусмотрено в § 3 и 6 настоящего договора.

4. Лицензиат получает право предоставлять в отношении территории А третьим лицам, имеющим местопребывание на территории А, сублицензии по настоящему договору.

Лицензиат обязан до подписания сублицензионного соглашения согласовать его основные условия с Лицензиаром. По подписании сублицензионного соглашения Лицензиат обязан в течение _____ недель передать один экземпляр этого соглашения Лицензиару.

Лицензиат несет ответственность по сублицензионным соглашениям перед Лицензиаром 6*.

5. Лицензиат не вправе производить продукцию по лицензии и специальную продукцию и предоставлять сублицензии на осуществление каких-либо прав по настоящему договору вне территории А, а также продавать и использовать указанную продукцию вне территории А, а также продавать и использовать указанную продукцию вне территории А и территории Б, за исключением случаев, когда Лицензиар даст Лицензиату на это письменное согласие.

§ 3. Техническая документация

1. Вся техническая документация и другие материалы, включая схемы, чертежи, кальки, рецепты, инструкции по сборке, эксплуатации и т. п., необходимые для производства продукции по лицензии (перечисленные в приложении 4), передаются Лицензиаром Лицензиату в(город) на.....языке в экземплярах в течение ... со дня вступления в силу настоящего договора.

Техническая документация и материалы изготавливаются Лицензиаром по согласованию с Лицензиатом применительно к техническим нормам и стандартам, принятым в соответствующей отрасли промышленности страны Лицензиара. По предварительной договоренности между сторонами техническая документация может быть приспособлена к условиям Лицензиата.

2. Техническая документация должна содержать расшифровку условных обозначений, отраслевых и заводских норм, на которые делаются ссылки в этой технической документации.

О передаче технической документации и других материалов составляется приемо-сдаточный акт за подписями уполномоченных представителей обеих сторон.

3. Если Лицензиат при передаче или в течение ...месяцев после передачи документации выяснит неполноту или неправильность документации, то Лицензиар обязан в течение ... недель после поступления письменной рекламации Лицензиата передать недостающую документацию или исправить частичные недостатки в документации и передать их Лицензиату.

4. Лицензиат может размножить документацию для своих нужд, но при соблюдении обязательств по обеспечению конфиденциальности.

§ 4. Усовершенствования и улучшения

1. В течение срока действия настоящего договора стороны обязуются

незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретений, "ноу-хау" и продукции по лицензии.

2. Стороны должны в первую очередь предлагать друг другу все вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих усовершенствований и улучшений будут согласовываться сторонами.

Передача технической документации на незащищенные или незаявленные усовершенствования и улучшения продукции по лицензии и "ноу-хау" производится сторонами, как правило, безвозмездно с возмещением фактических расходов по изготовлению и пересылке документации.

3. Лицензиат обязуется незамедлительно информировать Лицензиара о разработке специальной продукции. Техническая документация на специальную продукцию должна быть предложена Лицензиатом в первую очередь Лицензиару.

§ 5. Гарантии и ответственность

1. Лицензиар гарантирует, что он вправе предоставлять права, указанные в § 2.1., и что на момент вступления в силу настоящего договора Лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены редоставлением данной лицензии.

2. Лицензиар гарантирует техническую осуществимость продукции по лицензии на предприятиях страны Лицензиата и возможность достижения технических показателей, предусмотренных настоящим договором, при условии соблюдения Лицензиатом технических условий и инструкций Лицензиара.

Если Лицензиат предусматривает производство и использование продукции по лицензии в климатических условиях, существенно отличающихся от климатических условий в стране Лицензиара, то Лицензиат обязан сообщать об этом Лицензиару до заключения настоящего договора.

3. Гарантированные Лицензиаром механические, технологические, технико-экономические и другие показатели приводятся в приложении 5 к настоящему договору.

4. Лицензиар гарантирует комплектность, правильность и качественное изготовление технической документации и других материалов, передаваемых Лицензиату.

5. Лицензиат гарантирует качественное изготовление продукции по лицензии в соответствии с полученной документацией и инструкциями Лицензиара 8*.

6. Сторона которая не выполнила обязательств по § 5.1, 2, 3, 4 и 5 договора, обязана возместить другой стороне понесенные ею в связи с этим невыполнением прямые убытки в пределах 9*.

7. За нарушение договорных сроков передачи документации Лицензиар уплачивает Лицензиату штраф, исчисляемый в размерах _____, но не свыше...

8. Размер возмещения убытков и договорных штрафов, о которых одна из сторон может заявить из-за различных нарушений договора, не должен в общей сложности превышать полученных или выплаченных по § 7 договора сумм *10.

Договор франчайзинга (коммерческой концессии)

Определение франшизы как контрольной лицензии, выданной одним лицом (франчайзером) другому лицу (франчайзи), которая:

- а) дает разрешение или обязывает франчайзи заниматься в течение периода франшизы определенным бизнесом используя специфическое наименование, принадлежащее или ассоциируемое с франчайзером;
- б) дает право франчайзеру осуществлять контроль в течение всего периода франшизы за качеством ведения бизнеса, являющегося предметом франшизы;
- в) обязывает франчайзера предоставлять франчайзи помощь при ведении бизнеса, являющегося предметом франшизы (помощь в организации предприятия, обучение персонала, управление продажами и т. д.);
- г) обязывает франчайзи регулярно в течение всего периода франшизы выплачивать франчайзеру определенные денежные суммы в оплату франшизы или товаров, услуг, предоставляемых франчайзером франчайзи;
- д) не является обычной сделкой между холдинговой и ее дочерней компаниями или между частным лицом и компанией, контролируемой им.

Франчайзинг имеет разновидности:

1. Товарный франчайзинг (франчайзинг товара).
2. Производственный франчайзинг.
3. Деловой франчайзинг.
4. Конверсионный франчайзинг.
5. Корпоративный франчайзинг.
6. Районный франчайзинг.
7. Субфранчайзинг
8. Сервисный франчайзинг.
9. Франчайзинг бизнес – формата.

Правовое регулирование франчайзинга/коммерческой концессии в Российской Федерации

• ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ (ГК РФ ч.2)

Глава 54. Коммерческая концессия

- Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).
- 3. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Работа по унификации норм по франчайзингу ведется в рамках международных организаций.

1. УНИДРУА разработаны:

- Руководство к договорам международного мастер-франчайзинга (*Guide to International Master Franchise Arrangements, 1998*)
- Модельный закон о раскрытии в отношении франчайзинга (*Model Franchise Disclosure Law, 2002*).

2. ВОИС подготовлено Руководство ВОИС по франчайзингу (*The WIPO Guide on Franchising, 1994*).

3. Типовой контракт международного франчайзинга разработан МТП (*The ICC Model International Franchising Contract, 2000, Публикация МТП № 557*).

Предметом договора являются действия правообладателя по предоставлению пользователю за вознаграждение на срок права использовать в предпринимательской деятельности *пользователя* **комплекс исключительных прав**, принадлежащих *правообладателю*, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав: товарный знак, знак обслуживания и т.д., а кроме того, может предусматриваться постоянное техническое и консультативное содействие пользователю. Пользователь в свою очередь использует данный комплекс исключительных прав и платит вознаграждение, предусмотренное договором, в форме и порядке, согласованных сторонами.

Существенные
условия
Договора:

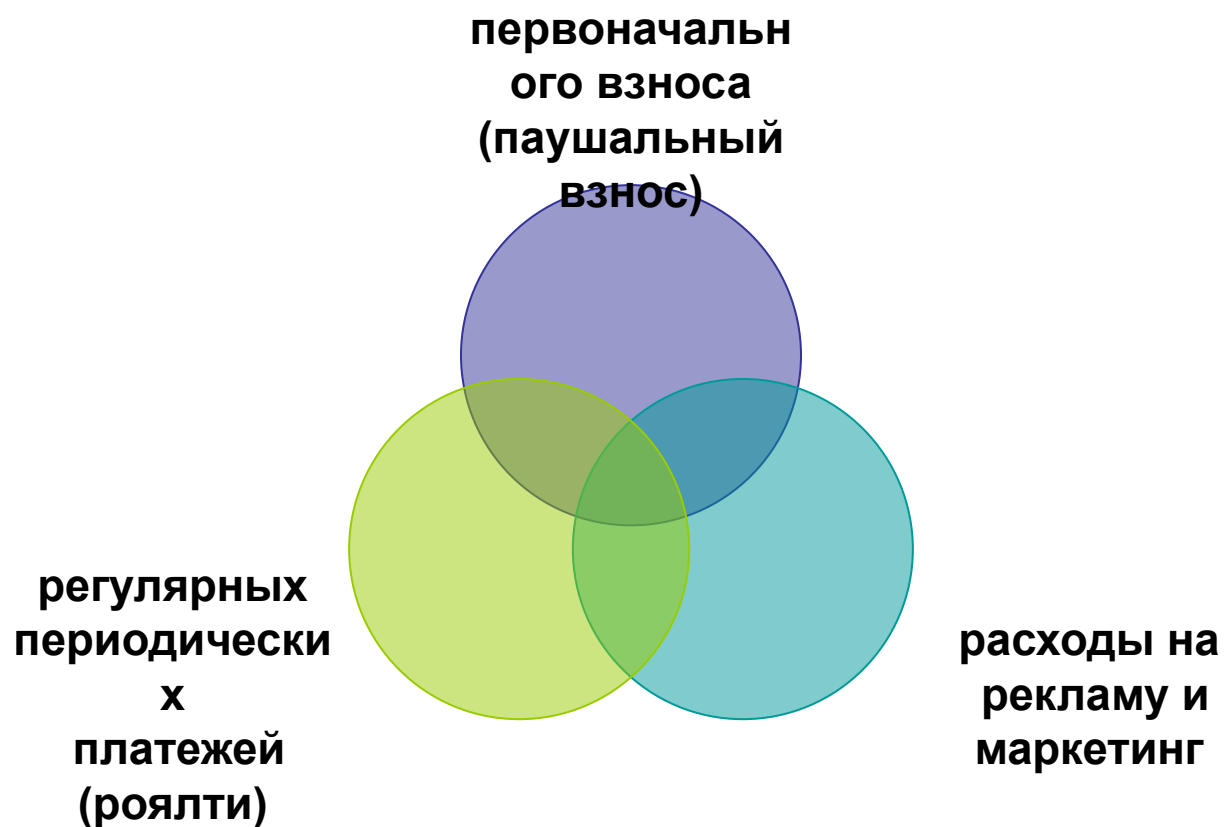
передача права на
использование
фирменного
наименования
и (или)
коммерческого
обозначения,

передача
охраняемой
коммерческой
информации

вознаграждение

Статья 1030. Вознаграждение по договору коммерческой концессии

Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.



Статья 1031. Обязанности правообладателя

- 1. Правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.
- 2. Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан:
- обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой концессии (пункт 2 [статьи 1028](#));
- оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;
- контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.

Статья 1032. Обязанности пользователя

1. использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом;
2. С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой пользователем по договору коммерческой концессии, пользователь обязан:
 - a) соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;
 - b) оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
 - c) не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
 - d) обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;
 - e) предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором;
 - f) информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

- Статья 1033. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии

Договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон по этому договору, в частности могут быть предусмотрены:

- a) обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории;
- b) обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем на территории;
- c) отказ пользователя от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя;
- d) обязательство пользователя согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление.

Наиболее характерные минусы договора коммерческой концессии:

- 1. Право пользователя в срочном договоре заключить договор на новый срок на тех же условиях (ст. 1035 ГК РФ). Это значит, что, к примеру, нельзя при перезаключении договора на новый срок повышать роялти без согласия франчайзи, хотя через пять лет после первого заключения договора бренд и бизнес-система франчайзора могут значительно подорожать – бренд станет более известным, технологии – более проработанными. Нарушается сама идея срочного договора – по истечении срока договора при продлении договора пересматривать условия отношений сторон.
- 2. Субсидиарная (по общему правилу) либо солидарная (в случае, если пользователь является производителем товаров правообладателя) ответственность правообладателя по требованиям к качеству товаров и услуг, реализуемых пользователем. Сама идея ответственности Франчайзора за действия своих франчайзи верна, однако предпринимательская культура наших франчайзи и низкий уровень обеспечиваемого законодательством правового контроля Франчайзора над франчайзи искажают эту идею.

- 3.Требование о регистрации договора.
Договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Но регистрации в Роспатенте может продлиться более 3 месяцев, и до момента регистрации договор не имеет юридической силы (соответственно платежи по договору, произведенные до момента его регистрации, будут считаться неосновательным обогащением).
- 4.Безусловная возможность расторжения бессрочного договора без объяснения причин с уведомлением за 6 месяцев, если больший срок не установлен в договоре (это значит, что любая из сторон может в одностороннем порядке расторгнуть договор без применения санкций за расторжение).