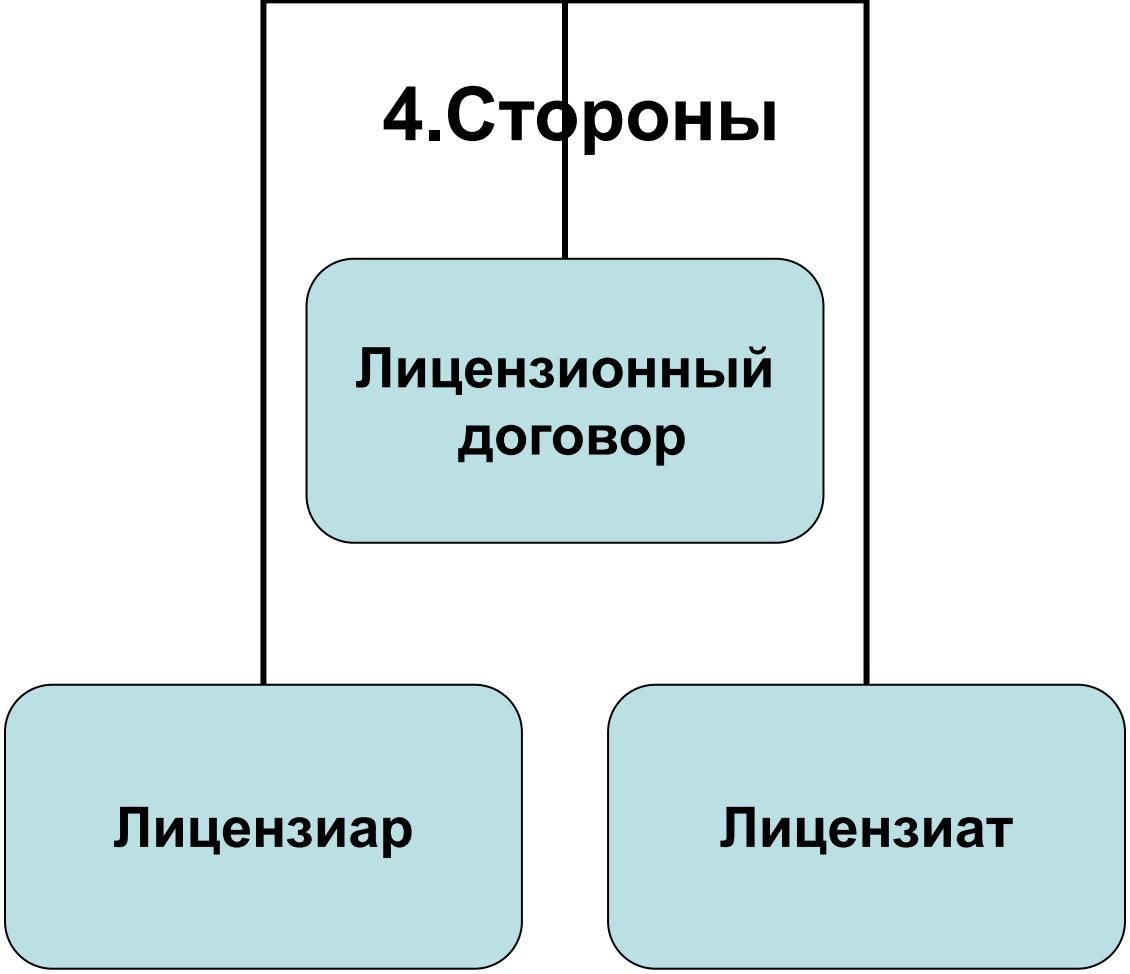
## Результатами интеллектуальной деятельности являются:

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).

# 4.Стороны




**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 сублицензии.

**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 специально 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 необходим ости поставку образцов продукции и материалов, а также поставку 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 изготовляются 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 неполность 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

- **<u>ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ (ГК РФ ч.2)</u>**

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:

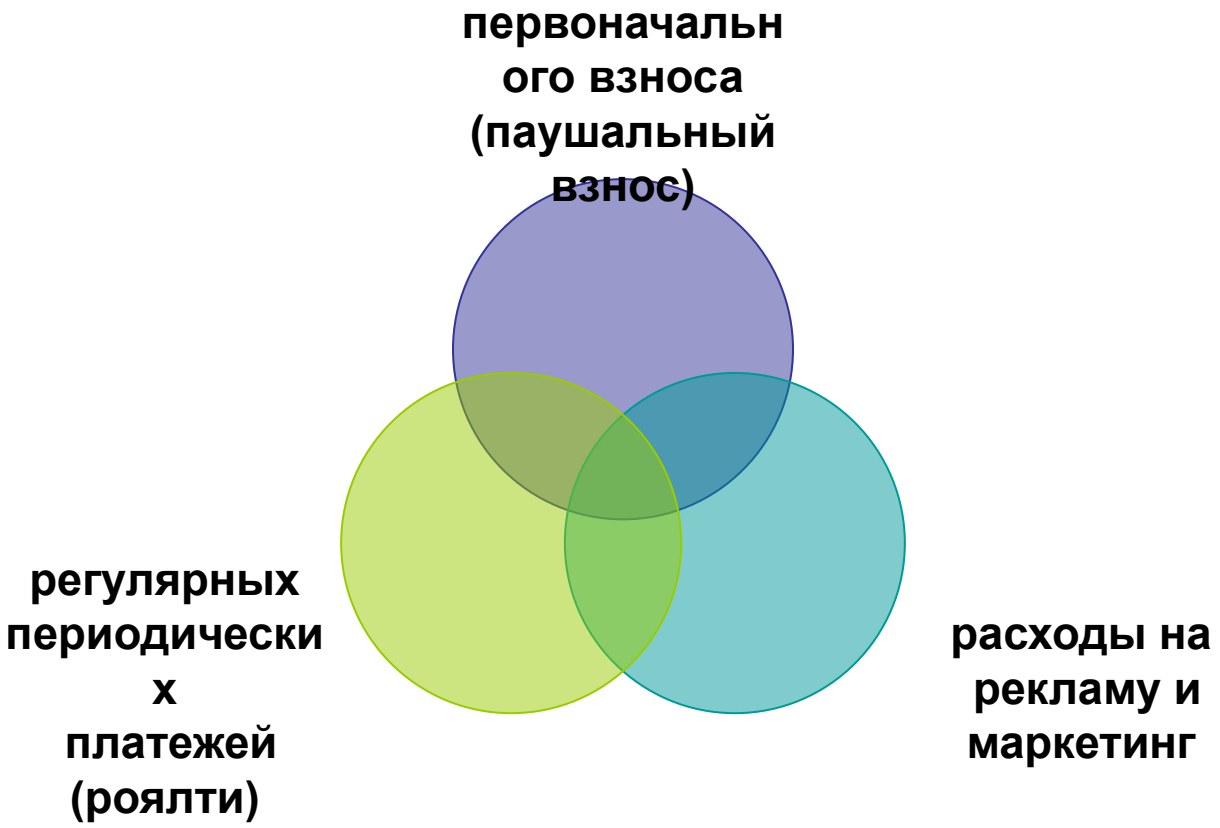
передача права на использование фирменного наименования и (или) коммерческого обозначения,

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 брэнд и бизнес-система франчайзора могут значительно подорожать – брэнд 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).