

# Особенности лицензионной сделки и виды лицензий



**LOGO**

Выполнила  
Лихачева А.А.  
Группа МЭ081

# Особенности лицензионной сделки



- **Главная особенность** лицензионной сделки заключается в том, что лицензиар передает лицензиату нематериальный объект - техническое решение или товарный знак. При обычной товарной сделке в случае, если партнер обнаруживает, что товар не имеет качества, которое оговаривалось в условиях контракта, он может потребовать замены товара. Продавец может настоять на возврате товара покупателем, если он нарушает, например условие о платеже.
- Лицензионная сделка в этом отношении не имеет ничего общего с контрактом об импорте и экспорте товаров. По лицензии покупатель приобретает техническую документацию. И только, если по каким-либо причинам лицензионный договор был расторгнут сторонами досрочно, лицензиат обязан вернуть лицензиару техническую документацию и прекратить использование изложенных в ней технических решений. Более того, он не имеет права разглашать конфиденциальные сведения, полученные от лицензиара, передавать информацию об изобретениях и ноу-хау третьим лицам.
- **Второй особенностью** лицензионной сделки является сохранение права собственности на предмет соглашения за лицензиаром.
- В мировой практике право собственности на изобретение закрепляется выдачей на него патента /то же относится к полезным моделям/. Патент в течение всего срока его действия закрепляет за его собственником монопольное право изготовлять, применять, ввозить, предлагать к продаже продукцию, содержащую запатентованное изобретение. Это относится и к способу, охраняемому патентом. В большинстве стран, в том числе и в РФ и др. странах СНГ патентная охрана способа получения продукта распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом /косвенная охрана/. Исключительное право на изобретение позволяет владельцу патента не допускать какого-либо использования принадлежащего ему изобретения без его разрешения. Аналогичные права имеют владельцы промышленных образцов и товарных знаков. Согласно ст.13 Патентного Закона РФ любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные патентом лишь с разрешения патентообладателя /на основе лицензионного договора/.

# Полная лицензия



- Наиболее широкий объем прав предоставляет полная лицензия. По ней лицензиар передает не только право использования объекта промышленной собственности, но и лишается этого права сам.
- На практике, полная лицензия, равнозначная по сути переуступке патента /отличие в том, что патент переуступается на весь оставшийся срок действия патента, а время действия лицензионного соглашения может быть и меньше этого срока/, встречается достаточно редко. К ней целесообразно прибегнуть лишь в том случае, если лицензиар не видит возможности самому использовать изобретение, а рынок сбыта новинки, круг потенциальных покупателей крайне ограничен.

# Исключительная лицензия



- При исключительной лицензии лицензиар, передавая лицензиату право использования изобретения, одновременно оставляет аналогичное право за собой. Согласно ст.13 Патентного Закона РФ при исключительной лицензии лицензиату передается право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в чисте, не передаваемой лицензиату.
- Таким образом, так как при исключительной лицензии к лицензиату переходит исключительное право, лицензиар лишается тем самым права продавать лицензии на данный объект промышленной собственности другим лицам.

# Простая (неисключительная) лицензия)



- Наконец наименьший объем прав передается по простой /неисключительной / лицензии. При этом лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам, так называемых сублицензий.
- Следует сразу отметить необходимость осторожного подхода к продаже сублицензий. В этом случае следует достичь соглашения о разделе рынков сбыта, оговорить возможные предельные объемы производства и т.д. Словом не допустить конкуренции сублицензиатов между собой - она явно не в интересах лицензиара.



- Патентный Закон РФ предусматривает еще два вида лицензионных соглашений. Это открытая и принудительная лицензии. Патентообладатель может подать заявление в Патентное ведомство о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности /открытая лицензия/.
- В этом случае пошлина за поддержание патента в силе снижается на 50%, а любое лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с лицензиаром договор о платежах.

# Принудительная лицензия



- Выражение "принудительная лицензия" используется для обозначения явления, противоположного добровольной лицензии. Владелец добровольной лицензии имеет право осуществлять действия, охватываемые исключительным правом, с разрешения патентовладельца. Такое разрешение обычно называется лицензионным контрактом. Он заключается между патентовладельцем и владельцем лицензии. Владелец принудительной лицензии имеет право осуществлять действия, охватываемые исключительным правом, с разрешения властей помимо воли патентовладельца. Принудительную лицензию иногда называют недобровольной лицензией.
- Принудительная лицензия может быть потребована в двух случаях: Первый случай - если патентообладатель недостаточно использует изобретение, промышленный образец в течение 4 лет, а полезную модель - в течение 3 лет и при этом отказывается заключать лицензионный договор. Второй случай - если другой патентообладатель не может использовать свое изобретения, полезную модель или промышленный образец, не нарушая при этом прав другого патентообладателя. Первый патентообладатель вправе требовать от второго принудительной лицензии.
- Размеры лицензионных платежей при принудительной лицензии должны быть установлены не ниже рыночной цены лицензии. Выдача принудительных лицензий призвана не допустить злоупотребления патентными правами и предусмотрена патентными законами практически всех промышленно развитых стран, а также Парижской конвенцией. Лицензионные платежи

# Регистрация лицензионного договора



- Согласно Патентному Закону РФ договоры о переуступке патентных прав и прав на использование изобретений /лицензионные договоры/ регистрируются в Патентном Ведомстве РФ.
- В комплект документов, необходимых для регистрации договора входят:
  - заявление патентообладателя с просьбой о регистрации договора /в случае, если патентообладателей несколько, оно должно быть подписано всеми без исключения, допускается подписание этого заявления одним или несколькими патентообладателями, но в этом случае от остальных должна быть получена официально доверенность на совершение данного конкретного действия/;
  - оригинал охранного документа или решения о его выдаче;
  - копия регистрируемого лицензионного договора или выписка из него. В выписке должны быть приведены все основные составляющие договора. Финансовые стороны договора не являются необходимыми для регистрации. Выписка из договора должна быть заверена нотариально. Если договор был заключен и зарегистрирован до того, как был получен патент, патентообладатель должен будет после его получения еще раз обратиться в Роспатент, для того, чтобы зафиксировать на нем дату регистрации и регистрационный номер договора;
  - квитанции об уплате пошлины.
- Как видно, нельзя заключить правомерную лицензионную сделку, пока не получено хотя бы решение о выдаче охранного документа. Вышеприведенный порядок регистрации лицензионного договора касается только патентной лицензии. В этом случае Роспатент, произведя регистрацию, подтверждает таким образом правомерность заключения сделки и действительность заключенного договора. Это еще раз подтверждает большую правовую "надежность" патентной лицензии по сравнению с беспатентной.