

Виды договоров о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности

Паркина Марина
МЭ081

1. Предварительный договор

- По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.
- Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.
- Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.
- В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор.

- В случае, когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 ГК РФ.
- Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращается, если до окончания срока, в который стороны заключать основной договор, он не будет заключен, либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.
- При подписании договора о намерениях, необходимо обращать внимание на, то кто подписал договор, т.е. лицо подписавшее договор должно быть уполномочено на принятие ответственных решений (учредительными документами, доверенностью).



Преддоговорные контракты могут быть направлены на:

- выяснения намерений или возможности установления договорных отношений; оценку вероятных объемов и определение уровней цен;
- представление технической или другой документации для составления проекта договора;
- согласование отдельных технико-экономических показателей;
- предварительное формулирование наиболее значимых условий совместной деятельности.

2. Договоры о передаче прав патентообладателя

Переход исключительных прав патентообладателя может происходить в порядке универсального или сингулярного правопреемства. Сингулярное правопреемство осуществляется на основании гражданско-правового договора – договора о передаче исключительного права (уступке патента).



2.1. Договор уступки патента.



Договор о передаче исключительных прав (уступке патента) – гражданско-правовой договор, в соответствии с которым одна сторона обязуется передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) другой стороне (приобретателю патента). Договор подлежит обязательной регистрации в Роспатенте.

2.2. Лицензионный договор.

В отличие от договора об уступке патента, в рамках лицензионных договоров происходит не полная, а частичная передача исключительных прав патентообладателя. Лицензионный договор – патентообладатель (лицензиар) передает право на использование охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором (п.1. ст.13 Патентного закона).

Классификация лицензионных договоров
Исходя из того, что в основу кладется наличие
патентной охраны объекта, можно говорить о

следующих видах лицензий:

патентные лицензии,
предметом, которых
является
предоставление права
использования,
например, изобретения;

беспатентные лицензии,
предмет которых —
предоставление права
на использование ноу-
хау, технической
информации и других
подобных сведений;

комплексные лицензии,

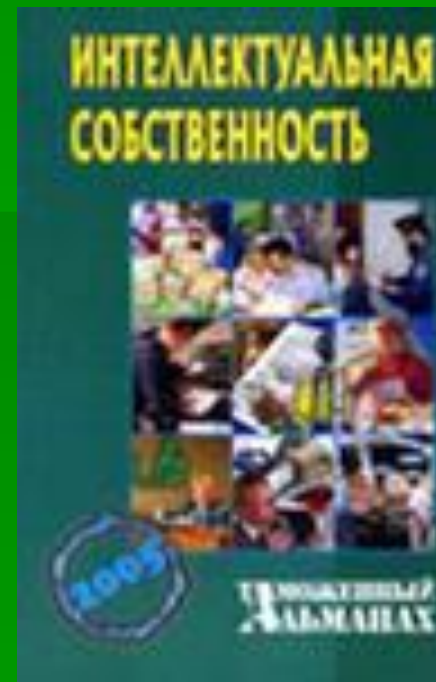
в которых право
использования
запатентованных
изобретений
сочетается с правом
использования ноу-
хау.



Следующий вид классификации основан на важнейшем юридическом критерии – характере передаваемых прав.

- Простая лицензия, неисключительная, при которой лицензиар предоставляет право на изготовление и продажу соответствующей продукции в пределах, определенных договором, но в тоже время сохраняет за собой право на изготовление и продажу этой продукции на той же территории и в тех же пределах третьим лицам;
- Исключительная лицензия – право монопольного пользования предметом лицензии предоставляется одному лицу в объеме, определяемом условием договора, при этом патентообладатель не имеет права использовать изобретение в части, передаваемой лицензиату;
- Полная лицензия – продавец продает все права на использование изобретения в полном объеме, формально оставаясь патентообладателем.

■ Вознаграждение лицензиару, выплачиваемое лицензиатом за использование новой технологии, может осуществляться по-разному. Чаще всего это вознаграждение выплачивается в виде роялти, т. е. периодических отчислений (обычно поквартально или годовыми взносами), установленных в процентах от фактически полученной прибыли или объема продаж при коммерческом использовании лицензии.



В отличие от роялти паушальный платеж представляет собой единовременное вознаграждение, сумма которого твердо зафиксирована в контракте. Иногда паушальные платежи осуществляются путем разбивки на несколько выплат в соответствии с этапами практической реализации лицензии — после подписания лицензионного соглашения, завершения поставок оборудования, предоставления ноу-хау и т. д. Но в любом случае паушальные платежи устанавливаются заранее на основе экспертных оценок возможного экономического эффекта и ожидаемой прибыли.

Основные факторы, повышающие СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ:



- наличие в объекте запатентованных в стране покупателя технических решений;
- наличие ценного ноу-хау;
- широкое промышленное освоение объекта;
- благоприятная оценка продукции на внешнем рынке;
- возможность использования покупателем полученных по лицензии научно-технических достижений.

Факторы, снижающие стоимость лицензии:

- отсутствие запатентованных технических решений;
- публикация ценного ноу-хау;
- отсутствие широкого промышленного использования;
- опубликованные в печати неблагоприятные данные о качестве продукции;
- невозможность демонстрации объекта.

