

Лицензионный договор

План

- 1. Правовое регулирование: российское, международное
- 2. Характеристики договора, существенные условия договора
- 3. Предмет
- 4. Стороны
- 5. Обязанности сторон
- 6. Права сторон
- 7. Условия, характерные для данного вида договора
- 8. Ответственность сторон
- 9. Обеспечение обязательств по контракту.

1. Правовое регулирование.

В настоящее время главным средством преодоления территориального характера авторского и патентного права является заключение межгосударственных соглашений о взаимном признании и охране прав на интеллектуальную собственность.

Их разработка и принятие позволяют правам, возникающим по законам одного государства, действовать и охраняться на территории другого в соответствии с его законодательством. В последние годы в международном праве объекты авторского и патентного права стали объединяться в одну общую группу, получившую наименование "интеллектуальная собственность". Основной причиной такой постановки вопроса стало принятие 14 июля 1967 г. Стокгольмской конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), членами которой к настоящему времени являются более 130 государств, включая Российскую Федерацию.

1 января 2008 года вступила в законную силу часть четвертая ГК РФ. Таким образом, законодательство в сфере интеллектуальной собственности на сегодняшний день кодифицировано. Стоит отметить, что большинство нормативно – правовых актов, действующих на территории РФ до 1 января 2009 года, утратили законную силу лишь в части, противоречащей ГК РФ. Существенным изменением в законодательстве в сфере интеллектуальной собственности действующего, на сегодняшний день, являются договоры об отчуждении исключительного права (принципиально новый договор в сфере интеллектуальной собственности). А также лицензионный договор (до 1 января 2008 года, лицензионный договор заключался только в отношении исключительных прав на изобретение, промышленный образец, полезную модель). При этом авторские договоры (за исключением договора авторского заказа) на практике не применяются. Отличительной особенностью Лицензионного договора то, что в соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК РФ «Заключение лицензионного договора не влечет за собой перехода исключительного права к лицензиату». Лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности лишь способами предусмотренными таким договором.

2. Характеристики договора, существенные условия договора

Виды лицензионных договоров

Лицензионный
договор

Полная лицензия.

Исключительная
лицензия.

Простая
(неисключительная)
лицензия.

- **Полная лицензия.** По такой лицензии лицензиар передает не только права на пользование объектом промышленной собственности, а также лишается этого права сам. На практике, полная лицензия встречается достаточно редко. По сути это переуступок патента, отличие - патент переуступается на весь оставшийся срок действия, а время действия лицензионного соглашения может быть меньше этого срока. К ней разумно прибегнуть когда лицензиар не видит возможности самому использовать изобретённый товар, а рынок сбыта новинки и круг потенциальных покупателей очень ограничен.

- **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 объектом промышленной собственности в пределах, которые оговорены в договоре, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, которая не передаётся лицензиату. Так как при исключительной лицензии к лицензиату переходит исключительное право, то лицензиар лишается права на продажу лицензии на данный объект промышленной собственности 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. Необходимо отметить необходимость осторожного подхода к продаже sublicензий. В таком случае следует достигать соглашения о разделе рынков сбыта, обговорить все возможные предельные размеры производства и т.п. Другими словами, не допустить конкуренции sublicензиатов друг с другом, так как она явно не в интересах лицензиара.

Выбор сторонами договора вида лицензии зависит от многих факторов, в числе основных из которых можно, в частности, назвать: наличие или отсутствие у лицензиара желания самостоятельно использовать изобретение на определенной территории; уровень производственных возможностей лицензиата и его стремление к коммерческой монополизации рынка; цена лицензии.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 настоящего Кодекса.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Лицензионный договор обязательно должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

3.Предмет

Предметом договора является результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство)

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц 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.

4.Стороны

Лицензионный
договор

Лицензиар

Лицензиат

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.

5. Обязанности сторон

Обязанности лицензиата

Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Лицензиат обязан своевременно и правильно выплачивать вознаграждения.

Лицензиат обязан придерживаться технических и качественных стандартов, обеспечить рекламу продукции, а так же оплачивать все сборы , налоги, связанные с исполнением соглашения, возмещать убытки, связанные с разглашением сведений содержащихся в технической документации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Обязанности лицензиара

В зависимости от предмета лицензионного соглашения, обязанности лицензиара могут варьироваться, но во всех случаях, лицензиар обязан обеспечить возможность осуществить лицензиатом передаваемые ему права.

В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

Лицензиар обязан нести ответственность за передаваемые патентные права и регулярно выплачивать патентные пошлины и нести ответственность за экономическую эффективность изобретения в тех пределах, в которых он гарантировал соглашением.

6.Права сторон

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства (глава 70 ГК РФ) либо объектов смежных прав (глава 71 ГК РФ) лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ «Лицензиат обязан предоставлять лицензиару отчеты, об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное». В случае грубого и неоднократного нарушения этого условия Лицензиар вправе обратиться в суд. В некоторых лицензионных договорах важен не только срок его действия, но и момент с которого лицензиат начинает использование результата интеллектуальной деятельности. Ярким примером является лицензионный издательский договор. В соответствии с п. 1 ст. 1287 ГК РФ «Лицензиат обязан начать использование произведения не позднее срока, установленного в договоре. При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причинённых таким отказом убытков.....».

7.Условия, характерные для данного вида договора

Каждый из лицензионных договоров заключенных в отношении конкретного объекта авторского права, патентного права и т. д. имеет свои особенности. Специфика содержания лицензионных договоров заключается в том, что они, как правило, предусматривают сложный комплекс условий эксплуатации изобретения. Речь в данном случае идет прежде всего об ограничительных условиях использования изобретения, определяющих количественные, территориальные и временные границы его применения.

Лицензионные договоры могут также включать ряд технических условий, призванных обеспечить надлежащее качество и эффективность процесса использования соответствующего объекта промышленной собственности. Поэтому помимо передачи технических знаний они 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.

В лицензионном договоре так же могут содержаться следующие ограничения: Лицензиар вправе запретить лицензиату предоставлять право использования результата интеллектуальной собственности третьим лицам по сублицензионному договору. Если запрет прямо не предусмотрен договором, то передача лицензиатом права использования результата интеллектуальной собственности возможна только при наличии письменного согласия Лицензиара. На практике, часто встречаются случаи, когда лицензионным договором предусмотрено право Лицензиата на заключение сублицензионного договора, не только без письменного согласия Лицензиара, но и вообще без его ведома, что является грубейшим нарушением и карается в законодательном порядке.

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.

8. Ответственность сторон

При не выполнении лицензиатом обязательства по уплате вознаграждения в установленный договором срок, лицензионный договор, может быть расторгнут, по инициативе Лицензиара в одностороннем порядке. В таком случае Лицензиар вправе требовать возмещения причиненных расторжением такого договора убытков.

Использование результата интеллектуальной деятельности возможно только в пределах установленных договором, в противном случае Лицензиат несет гражданско–правовую ответственность за нарушение исключительного права Лицензиара. В соответствии с определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 августа 2008 г. N 10443/08 Лицензиар вправе в случае неисполнения Лицензиатом условий договора о предоставлении отчета в предусмотренный договором срок, требовать привлечения лицензиата к ответственности предусмотренной лицензионным договором.

Как правило, к Лицензиату в таких случаях применяются штрафные санкции.

Если юридическое лицо (лицензиат) неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может в соответствии с пунктом 2 статьи 61 настоящего Кодекса принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда в установленном законом порядке.

Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 настоящего Кодекса.

9. Обеспечение обязательств по контракту.

Способы обеспечения обязательств по контракту во многом зависят от предмета, условий, стоимости контракта и прочих индивидуальных для каждого договора условий, однако существуют способы обеспечения обязательств по контракту, предусмотренные Гражданским кодексом РФ (на практике используются не все эти способы, но их применение возможно):

- Неустойка, в основе своей штрафная;

- Залог

Специальные обеспечительные контрактные условия:

- привязка к добросовестности и честной деловой практики

- придание важным условиям контракта статуса "существенных"

- условия о "технических" гарантиях в виде ключей на ПО и т. п.

- резервирование права собственности

- преимущественное право востребования (оборудования)