

## Лекция №6

### ТОРГОВЛЯ ЛИЦЕНЗИЯМИ И НОУ-ХАУ

#### Лицензия и связанные с ней понятия

Лицензионным считается договор, по которому патентообладатель (лицензиар) предоставляет право на использование запатентованного объекта, а лицо, которому предоставлено это право (лицензиат), обязуется вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие предусмотренные договором действия.

*Лицензиар* – физическое или юридическое лицо, обладающее охранным документом на объект промышленной собственности и выступающее в лицензионном договоре в качестве стороны, предоставляющей другой стороне (лицензиату) право на использование охраняемого объекта промышленной собственности. Лицензиар принимает на себя обязательства по поддержанию в силе патента в течение всего срока договора, а также защите интересов лицензиата в случае неправомерного использования разработки другими лицами.

*Лицензиат* – физическое или юридическое лицо, намеревающееся использовать объект промышленной собственности и выступающее в лицензионном договоре в качестве стороны, принимающей на себя право на использование охраняемого объекта промышленной собственности, предоставляемое лицензиаром, на условиях, предусмотренных лицензионным договором. Лицензиат принимает на себя обязательства немедленно уведомлять лицензиара о случаях противоправного использования разработки третьими лицами, обо всех претензиях третьих лиц.

На лицензионный договор распространяются нормы ГК РФ, регулирующие общие положения обязательственного права и конкретные виды договоров, близкие по содержанию к лицензионному договору. Заключая лицензионный договор, стороны оговаривают взаимные права и обязанности, территориальные пределы действия передаваемых прав и т.д. Срок, на который заключается лицензионный договор, не должен превышать срок действия патента. Действия лицензиата, прямо не предусмотренные договором, не разрешенные законом или существующей практикой, являются нарушением патентных прав. В лицензионном договоре определяют размер и порядок выплаты лицензионного вознаграждения, гарантии патентовладельца в отношении передаваемой разработки, взаимные обязательства по обмену усовершенствованиями, обязанности по защите передаваемых прав от посягательств третьих лиц, порядок разрешения споров. При заключении договора лицензиар должен подтвердить, что на момент подписания договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением данной лицензии. Отличие лицензионного договора от уступки патента состоит в том, что лицензия может быть выдана не только на все возможные способы использования разработки, но и лишь на некоторые из них, например, только на применение или только на продажу. Лицензионный договор подлежит регистрации в Патентном ведомстве и без регистрации считается недействительным. Регистрация лицензионного договора сопровождается уплатой государственной пошлины.

Лицензионные договоры бывают двух видов: договоры исключительной и неисключительной лицензии. Существует шесть видов лицензий. По мере развития лицензионной деятельности термин «лицензия» стал охватывать не только акт переуступки прав интеллектуальной собственности (т.е. защищенный патентом), но и передачу технической документации, технологических сведений и секретов. Принципиальное отличие лицензионных договоров – нематериальный характер сделки, поэтому в последнее время прослеживается тенденция к выделению их в особый класс договоров, имеющих черты сходства с соглашениями о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг. Договоры о патентной лицензии, лицензии на товарный знак, а также по авторскому праву базируются не на праве собственности или ином вещественном праве уполномоченного лица, а на исключительном праве на идеальный объект. Их юридическое содержание состоит в возможности носителя права использовать объект самому и запрещать использование всем третьим лицам, и в случае лицензии исключительного права передается именно право пользования.

### Типы лицензий

Тип лицензии	Что она предполагает
Продажа патента	Все имеющиеся патенты на объект лицензиар навсегда передает (продает) лицензиату
Патентная лицензия (полная)	Изобретатель или патентообладатель, переуступая патент, отказывается от своих прав на объект промышленной собственности на срок, всегда меньший срока действия патента. Сам продавец не может производить объект в оговоренный лицензией срок
Исключительная лицензия	Лицензиату передается исключительное право использования предмета лицензии, оговоренных договором (чаще всего на определенной территории, которая может включать как отдельный регион, так и страну или группу стран). С сохранением за лицензиаром права на использование объекта лицензии на оставшейся территории
Неисключительная лицензия (простая)	Лицензиар разрешает лицензиату производить и продавать объект лицензии, оставляя за собой право как самому использовать объект лицензии, так и выдавать лицензии другим заинтересованным лицам на этой же территории в тех же пределах, что и первому лицу, т.е. многоразовую продажу одной и той же лицензии на определенном рынке
Сублицензия	Владелец исключительной лицензии предоставляет свои права заинтересованному лицу
Открытая лицензия	Патентовладелец готов предоставить право на использование своего патента любому физическому или юридическому лицу



Взаимоотношения по использованию объекта промышленной собственности, патент на который принадлежит нескольким лицам, определяется соглашением между ними. Лицензионное соглашение является документом, оформляющим акт

купли-продажи лицензии, и имеет постатейную структуру. Лицензионное соглашение оформляется специальным документом – лицензионным договором. Здесь подробно определяется:

- 1) предмет договора (изобретение, промышленный образец, «ноу-хау»);
- 2) права и обязанности сторон – лицензиара и лицензиата.

Процедуру регистрации лицензионных договоров можно представить в виде схемы. Описание объекта лицензии целесообразно составлять по следующей схеме:

- а) цель, для которой предназначен объект и область техники, в которых он может быть использован;
- б) краткое описание объекта лицензии без раскрытия существа изобретения;
- в) данные о техническом и экономическом эффекте от применения объекта лицензии, которые приводятся в конкретных цифрах и характеризуют достигнуты с помощью объекта лицензии экономический эффект.

Заключение лицензионного соглашения включает в себя вопросы комплектности, сроков поставки и передачи технической документации. Особой статьей оговаривается размер вознаграждения, когда и каким образом оно будет выплачено; оговариваются условия передачи технических усовершенствований и новых патентов.

В течение срока действия соглашения каждая из сторон должна сохранять конфиденциальность переданной информации и документации. Соглашение может быть продлено по взаимному согласию сторон. Все споры и разногласия между сторонами решаются посредством доброй воли и путем переговоров.

### **Государственное и национальное регулирование лицензионных операций**

Государственное регулирование лицензионной торговли в капиталистических странах имеет цели:

- 1) создать оптимальные условия для прибыльного использования за рубежом находящихся во владении национальных фирм объектов промышленной собственности;
- 2) обеспечить доступ в страну передовой зарубежной технологии и одновременно защитить национальных предпринимателей от зарубежных монополий.

Важнейшими звеньями государственного механизма регулирования лицензионной торговли в странах с рыночной экономикой являются: национальное правовое законодательство, финансирование и государственное регулирование патентно-лицензионного обмена.

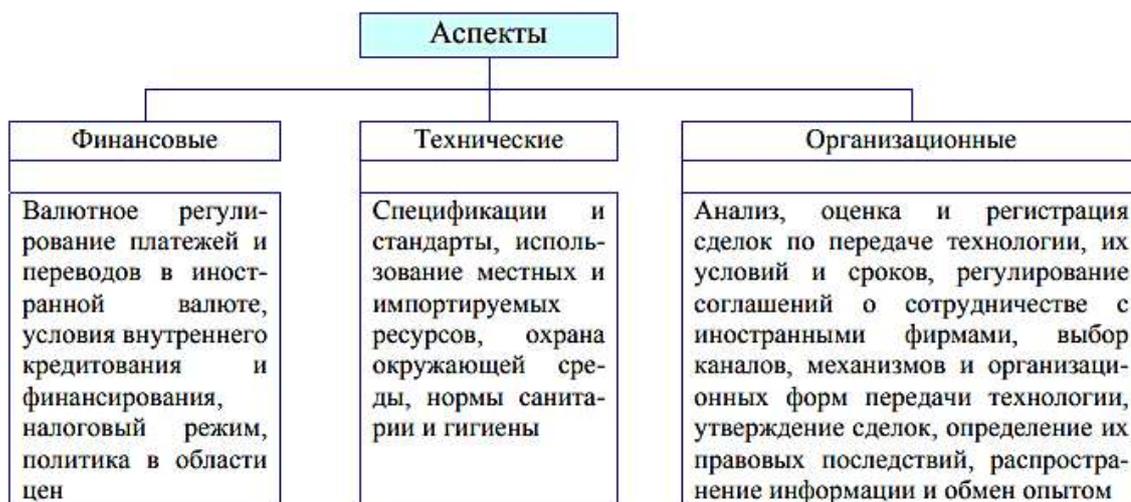
В сфере международных отношений регулятором выступает международное право, основанное на заключенных и принятых мировым сообществом международных конвенциях, договорах и соглашениях.

Национальное регулирование охватывает касающиеся сделок по передаче технологии законы, постановления, правила, административные решения, которые

государства в рамках своего суверенитета имеют право принимать, дополнять и изменять.

Национальное правовое законодательство, регулирующее передачу технологии в большинстве стран, как правило, включает законы о патентах, товарных знаках и авторском праве, антитрестовское законодательство, законы о контроле над экспортом, налоговое законодательство, законы, предусматривающие возможность принудительного лицензирования технологии, законы об арбитраже, охране труда, об окружающей среде, о продовольствии, лекарствах и косметических средствах, требования по стандартизации и сертификации новой продукции и др. Государственное регулирование технологического обмена идёт как по пути создания новых законодательных актов, так и внесения дополнений и поправок к действующему законодательству. В США, странах Западной Европы и Японии широко используется судебная и административная практика в решении конкретных дел в области торговли лицензиями и других форм передачи технологии. Принятые судебные и административные решения становятся составной частью правовой системы в этой области и рассматриваются как юридическая база для принятия решений по аналогичным делам.

Национальные меры по регулированию потока технологии и последствия её передачи включают ряд аспектов.



Важной формой государственного стимулирования продажи лицензий за границу является финансирование (налоги, субсидии, страхование от различных рисков и др.). По законодательству большинства капиталистических стран налогообложению подлежат доходы, получаемые как в своей стране, так и за рубежом. Следовательно, выплата налогов по лицензионному договору как в стране лицензиара, так и стране лицензиата приводит к двойному налогообложению одного и того же дохода.

Во многих странах применяется льготный режим налогообложения на доходы от передачи технологии за границу. Одно из важных направлений лицензионной политики в капиталистических странах – государственное регулирование патентно-лицензионного обмена. Правительственные органы решают вопрос о

целесообразности заключения тех или иных соглашений по коммерческому обмену научно-техническими знаниями, контролируют их условия и соответствие экономическим интересам и научно-техническому прогрессу страны. В большинстве стран установлена процедура и определены организации и ведомства, где можно получить разрешение на ту или иную сделку. Государство нередко выступает в качестве субъекта международных соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве, и это стимулирует участие страны в мировой лицензионной торговле.

В системе государственного регулирования лицензионной торговли важное место занимает экспортный контроль над передачей технологии, являющейся составной частью национального законодательства о контроле за экспортом.

Функции государства в этой области сводятся в основном к следующим:

- 1) создание условий для свободного обмена наукоёмкой технологией внутри страны и на мировом рынке;
- 2) обеспечение охраны объектов промышленной собственности в своей стране и за рубежом;
- 3) предотвращение бесконтрольного экспорта высоких технологий в другие страны;
- 4) пресечение недобросовестной конкуренции и соблюдение антимонопольного законодательства;
- 5) контроль за актуальностью, техническим уровнем, экономичностью и валютными расходами при закупке зарубежной наукоёмкой технологии, использованием иностранных инвестиций;
- 6) соблюдение международных соглашений по обмену наукоёмкой технологией между странами-участницами, а также передача технологии в другие страны.

### Формы и методы обмена технологией



Наиболее распространённой формой передачи технологий является лицензионная торговля. По лицензиям передаются объекты промышленной

собственности (патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания), совершаются сделки об оказании технической помощи, услуг типа инжиниринг, обучению, передача ноу-хау, компьютерных программ и программных продуктов. Коммерческие формы технологического обмена предусматривают передачу научно-технических знаний и опыта, которые применяются при разработке производства и использовании различных товаров.

### **Формы обмена**

#### **1. Некоммерческие**

Передача общих сведений рекламно-технического характера, ознакомление с технологией, производством и технико-экономическими данными в таком объёме, которого недостаточно для практического применения. Не включают таких элементов, как право пользования технологией, детальная техническая документация, техническая помощь, производственный опыт.

Научно-технические публикации, проведение выставок, ярмарок, симпозиумов, обмена делегациями учёных и инженеров, миграции специалистов, технического образования, сотрудничества в совместной разработке научно-технических проблем и деятельности международных организаций в области науки и техники.

Не учитывается её реальная ценность, которую может получить предприниматель при применении полученных знаний в производстве.

#### **2. Коммерческие**

Предусматривают передачу научно-технических знаний и опыта, которые применяются при разработке производства и использовании различных товаров.

Закупка образцов новой техники, импорт новой техники в производственных целях, торговля лицензиями, инжиниринговые услуги, строительство заводов «под ключ», франчайзинг, лизинг, проведение совместных НИОКР на коммерческой основе, промышленная кооперация, совместные предприятия.

#### **3. Закупка образцов новой техники**

Применяется с целью проведения испытаний различных машин, приборов, изделий, материалов, сопоставления их с отечественными аналогами и при необходимости доработки последних до уровня передовых зарубежных образцов; копирование для создания собственного производства.

Организация производства изделий на базе образцов требует больших расходов на НИОКР, а скопированные изделия по своим техническим и экономическим параметрам оказываются, как правило, хуже оригиналов.

#### **4. Импорт новой техники в производственных целях**

Позволяет быстро получать и использовать передовую наукоёмкую технику. Широко распространён во внешнеэкономических отношениях между странами.

Закупка связана со значительными затратами средств, кроме того, достаточно сложно обеспечить постоянное поддержание закупленной техники на современном уровне в условиях её быстрого морального старения.

#### **5. Торговля лицензиями**

Обеспечивает передачу прав и необходимого объёма научно-технических знаний для использования изобретений, ноу-хау, полезных моделей, промышленных образцов и других научно-технических достижений как на территории одной, так и нескольких стран.

При передаче в лицензионной форме прав на использование изобретений, ноу-хау, промышленных образцов и товарных знаков в составе других внешнеэкономических сделок лицензии выступают как их составные части и являются сопутствующими.

#### **6. Инжиниринговые услуги**

Обобщение и привлечение достижений и мирового опыта в определённых отраслях современной техники и технологии при выполнении собственных НИОКР, особенно для решения комплексных проблем, в том числе стоящих на стыке смежных отраслей.

Инжиниринговая деятельность подразделяется на проектно-консультационную, подрядную и управленческую. Инжиниринговые компании подразделяются на четыре основных вида: инженерно-консультационные, инженерно-строительные, консультационные по вопросам организации и управления и инженерно-исследовательские.

#### **7. Строительство заводов «под ключ»**

Передающая сторона берёт на себя обязанности генерального подрядчика и ответственность за весь цикл строительства объекта, включая предпроектные изыскания, проектирование, предоставление лицензий, поставку комплектного оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, техническое консультирование, вопросы организации и управления производством и т.п. Строительство завода «под ключ» является высокоэффективной формой передачи технологии с точки зрения внедрения технических новшеств и ликвидации отставания в определённых отраслях техники, однако создание таких объектов связано со значительными единовременными платежами.

#### **8. Франчайзинг**

Компания-владелец технологии разрешает своему иностранному контрагенту использовать своё широко известное фирменное наименование при условии, что он будет под этим наименованием сбывать продукцию этой компании, получая в качестве компенсации за это техническую и коммерческую помощь, консультации и т.п.

#### **9. Лизинг**

Представляет собой передачу в долгосрочную аренду дорогостоящих машин, оборудования, транспортных средств, приборов и т.п. Арендатор получает

постоянную техническую помощь со стороны арендодателя в виде обслуживания, консультаций и т.д.

Предприниматель, не имеющий значительных свободных средств, получает возможность пользоваться современным оборудованием и передовой технологией. Однако при длительной аренде общие затраты по арендной плате могут превысить стоимость предмета аренды.

#### **10. Проведение совместных НИОКР на коммерческой основе**

Позволяет партнёрам снизить затраты на решение тех или иных научно-технических и производственных проблем.

Указанная форма может применяться: 1) для выполнения совместных НИОКР до стадии решения технической проблемы и 2) для выполнения совместных до стадии промышленного внедрения результатов.

#### **11. Промышленная кооперация**

Сотрудничество партнёров осуществляется на основе совместных исследований и разделения труда в производстве отдельных деталей, узлов, компонентов с последующими взаимодополняющими поставками, совместным маркетингом и сбытом продукции при сохранении юридической независимости партнёров.

#### **12. Совместные предприятия**

Являются ассоциацией самостоятельных предприятий и предполагают совместное управление, собственность на капитал и распределение прибылей и рисков. Совместные предприятия часто создаются для осуществления какой-либо комплексной научно-технической и производственной программы.

В уставный фонд совместных предприятий в качестве своего вклада стороны нередко вносят изобретения, ноу-хау и другие научно-технические разработки.

Мировая торговля лицензиями имеет дело с уникальной и прогрессивной технологиями, передаваемыми как в виде «чистых», так и сопутствующих лицензий. К «чистым» лицензиям следует относить продажу-покупку технологий, имеющих самостоятельное целевое назначение, которые оформляются отдельными лицензионными договорами. Продажа таких лицензий нередко сопровождается поставками оборудования, сырья, комплектующих и т.п., необходимых для освоения лицензий. К сопутствующим лицензиям относятся уникальные и прогрессивные технологии, передача которых осуществляется с использованием других рассмотренных выше форм технологического обмена. Из множества форм международного технологического обмена только лицензионная торговля приобрела самостоятельное значение и сформировалась в отдельный мировой рынок лицензий.