**Содержание**

Введение

1. Сущность уступки патентных прав и лицензионных соглашений

2. Разработка правил рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

3. Общие требования к договорам о передаче прав на объекты промышленной собственности

4. Требования к оформлению документов, необходимых для регистрации договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности

5. Процедура регистрации договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности

6. Процедура внесения изменений в договоры о передаче прав на объекты промышленной собственности

7. Информация о зарегистрированных договорах о передаче прав на объекты промышленной собственности

Заключение

Список литературы

Приложение 1. Правила рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4. Договор об уступке патента

**Введение**

Тема представленной работы – «Договор об уступке патента»

Патентный закон Российской Федерации, введенный в действие в 1992 г., предусматривает единственную форму охраны изобретений — патент исключительного права. Выдача патента предоставляет исключительное право его обладателям на использование изобретения и одновременно запрещает третьим лицам, в частности, изготовление, использование и продажу изделий или применение способа, базирующихся на применении запатентованного изобретения. В соответствии со статьей 13 Патентного закона РФ использование запатентованного изобретения третьими лицами допускается лишь на основе лицензионного договора, заключенного между патентообладателем и пользователем лицензии.

Регистрация лицензионных договоров и договоров об уступке патентов предусмотрена законодательством ряда зарубежных стран. Так, положение об обязательной регистрации лицензионных договоров и договоров об уступке патентов с целью подтверждения их действительности, как в отношении сторон договора, так и в отношении третьих лиц, содержится, например, в патентных законах Бельгии, Швейцарии, Португалии, Норвегии, Швеции.

В соответствии с законами таких государств, как Австрия, Великобритания, Греция, Франция, регистрация лицензионных договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности не носит обязательного характера, но при отсутствии регистрации сделка недействительна в отношении третьих лиц.

**1. Сущность уступки патентных прав и лицензионных соглашений**

Патентообладатель может не только самостоятельно использовать принадлежащую ему разработку, но и предоставить право на ее использование другим лицам либо вовсе уступить свои права, вытекающие из патента. Соответственно различаются уступка патентных прав и заключение лицензионных соглашений на использование запатентованных разработок.

Уступка патентных прав означает передачу патентообладателем принадлежащих ему прав другому лицу — физическому либо юридическому. Чаще всего уступка патентного права осуществляется по модели договора купли-продажи, однако может происходить и в иных формах, а именно в форме договора мены, дарения, включать элементы договоров подряда или услуги и т. д.

Уступка патентных прав, в какой бы договорной форме она ни осуществлялась, означает, что к приобретателю патента переходят в полном объеме все права, которыми обладал патентовладелец (то есть уступить только часть прав и оставить за собой остальные нельзя).

Наряду с уступкой патентных прав патентообладатель может выдавать разрешения на использование разработки другими лицами. Выдача таких разрешений осуществляется путем заключения лицензионных договоров.

Заключение лицензионного договора означает, во-первых, расширение круга юридических и физических лиц, которым на законных основаниях разрешено пользоваться изобретениями и другими охраняемыми объектами промышленной собственности, и, во-вторых, обременяет патент, ограничивая объем исключительных прав патентообладателя, полученных им на момент выдачи патента или другого охранного документа.

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности на срок и в объеме, предусмотренных договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

В зависимости от объема передаваемых прав различаются договоры о выдаче простой (неисключительной) и исключительной лицензий. По договору неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и право на предоставление лицензий третьим лицам.

При выдаче исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственное и в пределах, предусмотренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

Взаимные права и обязанности лицензиата и лицензиара определяются заключенным договором, а также общими положениями гражданскою законодательства о сделках, в том числе договорах, так как специальная регламентация этих отношений патентным правом фактически отсутствует. На практике при заключении лицензионных договоров стороны согласуют друг с другом ряд обычных условий, которые, с одной стороны, определяют объем передаваемых прав, а с другой — устанавливают дополнительные обязательства сторон.

К первой группе относятся условия о сроке и территориальных пределах действия передаваемых прав, круге разрешенных действий, сфере использования разработки, количественных ограничениях и т.п. Срок действия лицензии может быть, в принципе, любым, но не превышающим срока действия самого патента. На практике он обычно меньше, как правило, не превышает 3—5 лет.

Патент, выданный Патентным ведомством РФ, действует на всей территории РФ. Заключая лицензионный договор, стороны оговаривают территориальные пределы действия лицензии (вся территория РФ, территория субъекта РФ, другая территория и т.п. ).

В отличие от уступки патентных прав, лицензия может быть выдана не только на все возможные способы использования разработки, но и лишь на некоторые из них, например, только на применение разработки, только на ее продажу и т. д.

Наконец, права лицензиата могут быть ограничены какой-либо определенной сферой деятельности или отраслью промышленности, например производством потребительских товаров, предельным количеством выпускаемых изделий и т.п.

Ко второй группе относятся те условия лицензионного договора, которые определяют размер и порядок выплаты лицензионного вознаграждения, гарантии патентообладателя в отношении передаваемой разработки, взаимные обязательства по обмену усовершенствованиями, обязанности по защите передаваемых прав от посягательств третьих лиц и т.п.

Наиболее важным и сложным является определение лицензионного вознаграждения. Его размер и порядок выплаты определяются самими сторонами и, в принципе, могут быть любыми. Но для патентной практики обычен такой способ определения вознаграждения, как:

а) установление единовременного вознаграждения при подписании лицензионного договора (так называемый паушальный сбор);

б) установление текущих отчислений в процентном отношении к извлекаемой прибыли или к цене запатентованного продукта (так называемого роялти).

Завершая анализ лицензионных соглашений, укажем еще на два момента:

а) условия лицензионного договора не должны нарушать норм законодательства о конкуренции и ограничении монопольной деятельности (например, лицензиар не может диктовать лицензиату цены на реализуемую продукцию, запрещать заключать договоры с определенными категориями лиц и т.п.);

б) лицензионные договоры, равно как и договоры об уступке патентных прав, подлежат обязательному заключению в письменной форме и должны быть зарегистрированы в Патентном ведомстве РФ под страхом их недействительности. За регистрацию взимаются специальные пошлины.

# 2. Разработка правил рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

Статьи 10 и 13 Патентного закона РФ предусматривают обязательную регистрацию лицензионных договоров и договоров об уступке прав на патент в Роспатенте. Без регистрации такие договоры считаются недействительными, то есть не производят юридического действия, как в отношении сторон договора, так и в отношении третьих лиц. Жесткость этой нормы предопределяет подход к процедуре регистрации — регистрация лицензионных договоров и договоров об уступке права на патент должна стать своего рода гарантией соблюдения режима законности при заключении договоров.

Именно это обстоятельство в сочетании с практикой регистрации явилось предпосылкой для разработки Правил рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца (далее — Правила), прошедших проверку на соответствие действующему законодательству и регистрацию в Минюсте Российской Федерации (регистрационный № 653 от 12.05.95 г.) (См. Приложение 1).

При разработке Правил изучена и обобщена обширная практика — к этому времени в Управлении лицензий и договорных отношений было рассмотрено и зарегистрировано около 3 тысяч договоров. В отличие от ранее действовавшего Порядка, который в большей своей части определял характер взаимодействия подразделений Роспатента в процессе регистрации, новые Правила содержат детальную регламентацию процедуры регистрации лицензионных договоров и договоров об уступке патента.

Правила вступили в силу 22 июля 1995 г., через месяц после публикации в газете «Российские вести» от 22.06.95 г., и заменили собой действовавший ранее Порядок регистрации договоров о передаче права на использование изобретения и права на патент, утвержденный приказом Роспатента.

# 3. Общие требования к договорам о передаче прав на объекты промышленной собственности

Правилами установлен порядок регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, на которые выданы патенты Российской Федерации.

Согласно статье 26 Патентного закона начало действия исключительного права, являющегося предметом таких договоров, связано с датой выдачи патента, которая совпадает как с датой регистра изобретения, полезных моделей и промышленных образцов в Государственных реестрах, так и с датой публикации сведений о выдаче патентов.

Лицо, на имя которого испрашивается патент по заявке, поданной в патентное ведомство, может заключать договоры, в основе которых лежат права на патентную заявку в различных стадиях оформления, но такие договоры не подлежат регистрации в Роспатенте, т.е. действительны без регистрации до выдачи патента по заявке на объект промышленной собственности.

После выдачи патента по заявке на объект промышленной собственности, право на использование которого передавалось в рамках вышеуказанного договора, такой договор после внесения соответствуюших дополнений необходимо представить на регистрацию в порядке, установленном настоящими Правилами.

В данном случае имеет место последовательное преобразование договора о передаче ноу-хау (до публикации материалов заявки) в лицензионный договор с временной правовой охраной (после публикации материалов заявки) и далее, после выдачи патента, в договор патентной лицензии, подпадающей под действие статьи 13 Патентного закона.

Лицензионным называется 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.

В статье 13 Патентного закона РФ дано определение двух видов лицензионных договоров — исключительной и неисключительной лицензии.

По договору исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право использования объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

По договору неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензии третьим лицам.

Лицензионный договор — договор особого рода, который прямо законом не регулируется. Вместе с тем на этот вид договоров распространяются соответствующие положения Гражданского кодекса РФ.

Как к одной из разновидностей сделки, к лицензионному договору применимы правила, установленные для сделок (глава 9, «Сделки», подраздела 4 раздела I Гражданского кодекса РФ).

Будучи основанием возникновения обязательств, лицензионный договор должен соответствовать правилам, содержащимся в подразделе 1 раздела III Гражданского кодекса РФ «Общие положения об обязательствах», а также в подразделе II «Общие положения о договорах» этого раздела.

Действующим законодательством сторонам предоставлена возможность свободно определять содержание договора, лицензионные договоры могут содержать элементы различных договоров, а именно договоров аренды, купли-продажи, подряда, договоров о совместной деятельности. Такая возможность предусмотрена статьей 421 Гражданского кодекса РФ, пунктом 4 которой установлено, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 422 Гражданского кодекса РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения.

Ряд положений лицензионного договора и договора об" уступке патента непосредственно вытекает из действующих законов (положения о предмете договора, территории и сроке действия, объеме передаваемых прав).

К правоотношениям сторон, возникающим в рамках лицензионных договоров, при отсутствии специальной нормативной базы применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых в них содержатся, на основе аналогии закона (ст. 6 Гражданского кодекса РФ).

Так, к договору об уступке патента в большей части применимы правила о договоре купли-продажи, так как, в отличие от лицензионного договора, представляющего собой согласованное на определенный срок длящееся обязательственное правоотношение, договор об уступке патента является обменной сделкой, совершаемой обычно путем обоюдного исполнения и аналогичной по своей природе договору купли-продажи. По существу, это продажа патента, в результате которой патентообладатель, выступающий в качестве передающей стороны, утрачивает все, в том числе и формальные права на патент.

В качестве методического материала при составлении лицензионных договоров могут быть использованы примерные договоры исключительной и неисключительной лицензии, утвержденные приказом Госкомизобретений от 27.06.91 г. № 5 и опубликованные в журнале «Запросы изобретательства», № 9—10,1991 г.

Примерные лицензионные договоры разработаны на основе многолетней практики и с учетом правил, широко применяемых в области лицензионной торговли, не содержат противоречий положениям законодательства и, в соответствии со статьей 5 Гражданского кодекса РФ, могут быть определены как обычай делового оборота со всеми вытекающими из этого последствиями.

Так, статья 427 Гражданского кодекса РФ содержит следующее положение: «В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия определяются примерными условиями, разработанными для договоров соответствующего вида и опубликованными в печати», что очень важно для толкования и восполнения воли сторон в лицензионном договоре. В лицензионном договоре оговариваются следующие условия:

1) предмет договора

2) вид лицензии (объем передаваемых прав)

3) территория действия договора

4) срок действия договора

5) размер вознаграждения

6) права и обязанности сторон и другие условия.

В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. В случае недостижения соглашения в отношении этих условий договор не может считаться заключенным (ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

В связи с тем, что Патентным законом РФ предусмотрена обязательная регистрация лицензионных договоров и договоров об уступке патента, достижение сторонами соглашения в отношении существенных условий договора является необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы договор считался заключенным.

В соответствии с пунктом 3 статьи 433 Гражданского кодекса РФ договор, подлежащий государственной регистрации, как это предусмотрено в отношении лицензионных договоров и договоров об уступке патента считается заключенным с момента его регистрации, если инее не установлено законом.

Исключительные права на объекты промышленной собственности носят территориальный и временной характер, а также характеризуются определенным объемом. В пункте 1 статьи 13 Патентного закона 1Ф оговорена также обязанность лицензиата вносить обусловленные договором платежи.

Таким образом, условия о предмете договора, сроке действия договора, виде лицензии (объем передаваемых прав), территории действия договора, размере вознаграждения являются необходимыми и обязательными для лицензионных договоров, а условия о предмете договора и размере вознаграждения — для договора об уступке патента. При этом возможно признание существенными иных условий, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

**4. Требования к оформлению документов, необходимых для регистрации договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности**

В соответствии со статьей 10 Патентного закона РФ патентообладатель может уступить права на патент любому физическому или юридическому лицу.

Патентообладатель также может предоставить право на использование объекта промышленной собственности, на который выдан патент, на основе лицензионного договора.

Регистрация договора об уступке патента или лицензионного договора о предоставлении права на использование охраняемого объекта промышленной собственности осуществляется по заявлению патентообладателя.

Согласно статье 10 Патентного закона РФ, взаимоотношения по использованию объекта промышленной собственности, патент на который принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между ними. При отсутствии соглашения каждый из сообладателей патента может использовать охраняемый объект промышленной собственности по своему усмотрению, но не вправе предоставить на него лицензию или уступить патент без согласия остальных сообладателей патента.

Исходя из этого, заявление о регистрации договора об уступке патента или лицензионного договора о предоставлении права на использование охраняемого объекта промышленной собственности при наличии нескольких патентообладателей должно подаваться ими совместно.

Если патентообладатель или один из патентообладателей является юридическим лицом, заявление о регистрации договора подается на бланке организации и подписывается руководителем с указанием его фамилии, имени и отчества. Подпись руководителя удостоверяется печатью.

При наличии нескольких патентообладателей — юридических лиц заявление о регистрации договора подается ими совместно, подписывается руководителями этих организаций, подписи руководителей удостоверяются печатью.

Не допускается предоставление копии заявления. В печати наименование юридического лица должно быть идентично наименованию организации-патентообладателя.

Форма заявления приведена в приложениях 2 и 3.

При подаче заявления о регистрации договора об уступке патента или лицензионного договора о предоставлении права на использование охраняемого объекта промышленной собственности наследников патентообладателя к заявлению прилагается заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследование. Заявление о регистрации договора может быть подано правопреемником, а также представителем на ведение дел по регистрации договора, В этом случае к заявлению прилагаются соответствующие документы (документ, подтверждающий правопреемство в отношении патента, доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством).

Оформленное ненадлежащим образом заявление не подлежит рассмотрению. Такой подход соответствует действующему законодательству, так как именно факт регистрации подтверждает действительность договора.

По письменному заявлению патентообладателей регистрация может быть приостановлена, если на момент поступления такого заявления договор не зарегистрирован.

Регистрация также может быть приостановлена в связи с соответствующим обращением судебных органов.

Заявление о регистрации договора не является безотзывным в отличие от того, как это предусмотрено Патентным законом РФ в отношении заявления патентообладателя о предоставлении открытой лицензии, т.е. патентообладатель может отозвать заявление о регистрации договора.

В том случае, если на момент отзыва регистрация договора не произведена, заявление о регистрации договора с приложенными к нему материалами будет возвращено в адрес, указанный патентообладателем.

Статья 165 Гражданского кодекса РФ гласит: «Если сделка, требующая государственной регистрации совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда».

Эта статья Гражданского кодекса РФ дает исчерпывающий ответ на вопрос, как должна поступить принимающая сторона в случае несогласия в отношении отзыва заявления о регистрации лицензионного договора или договора об уступке патента, а также уклонения патентообладателя от регистрации надлежащим образом оформленного договора.

Принимающая сторона обращается в суд с иском, которым просит обязать патентообладателя произвести регистрацию надлежащим образом оформленного договора в Роспатенте. В том случае, если суд примет решение в пользу истца, регистрация договора будет произведена по решению суда.

В соответствии с пунктом 2 настоящих Правил к заявлению о регистрации прилагаются следующие документы:

— подлинник (дубликат) патента;

— договор об уступке патента (свидетельства) или лицензионный договор в двух экземплярах;

— документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора;

— краткое описание объекта лицензии. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Патентного закона РФ именно патент (свидетельство) является документом, подтверждающим права на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

В случае утраты подлинника патента (свидетельства) его заменяет дубликат, который выдается Росдатентом по заявлению патентообладателя в порядке, установленном правилами выдачи дубликата охранного документа на объект промышленной собственности, опубликованными в газете «Российские вести» 25.05.95 г.

Подлинник (дубликат) патента необходим для подтверждения правомочности лица, передающего права по патенту.

Следует обратить внимание на необходимость идентичности наименования патентообладателя в патенте, заявлении и в договоре. При наличии несоответствий, могущих возникнуть, например, в результате изменения фамилии патентообладателя, наименования или организационно-правовой формы юридического лица, к материалам должны быть приложены документы, подтверждающие правопреемство в отношении патента.

В соответствии с пунктом 2 Правил на регистрацию представляется 2 экземпляра надлежащим образом оформленного договора, содержащего все необходимые реквизиты, подлинные подписи и печати. Не допускается наличие неоговоренных изменений и исправлений, не заверенных сторонами должным образом.

В представленном на регистрацию лицензионном договоре должны как минимум содержаться следующие условия:

определение сторон;

предмет договора;

вид лицензии (объем передаваемых прав);

территория действия договора;

срок действия договора;

размер вознаграждения.

Договор об уступке патента должен содержать как минимум следующие условия:

определение сторон;

предмет договора;

размер вознаграждения.

Следует отметить, что сторонам договора предоставлена возможность изъять положения о размере вознаграждения из соображений конфиденциальности, соответствующим образом оформив и отразив это в тексте договора. За осуществление процедуры регистрации лицензионного договора уплачивается пошлина согласно Положению о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, и к заявлению о регистрации договора об уступке патента или лицензионного договора прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины, — платежное поручение или квитанция. Копия платежного документа должна быть заверена в установленном порядке.

Платежный документ должен содержать регистрационный номер патента (свидетельства) и наименование действия, за которое уплачена пошлина в соответствующем размере, правильно указание реквизиты банка.

Документ об уплате пошлины действителен в течение трех месяцев с даты перевода пошлины на расчетный счет ВНИИГПЭ.

Проверка платежного документа осуществляется в строгом соответствии с пунктом 7 Положения о пошлинах с Приложением № 1 к постановлению Правительства РФ от 12.08.94 г. № 954 «О внесении изменений и дополнений в Положение о пошлинах».

Краткое описание объекта лицензии не является обязательным приложением к комплекту документов и прилагается в случае заинтересованности патентообладателя в распространении информации об объекте лицензии, например по запросу патентных ведомств зарубежных стран при осуществлении информационного обмена в рамках соответствующих межведомственных соглашений, путем публикации в различных изданиях, таких, как журнал «Патенты и лицензии» и т.п.

Описание объекта лицензии целесообразно составлять по следующей схеме:

* цели, для которых предназначен объект, и области техники, в которых он может быть использован;
* краткое описание объекта лицензии без раскрытия существа изобретения;
* данные о техническом и экономическом эффекте от применения объекта лицензии, которые приводятся на конкретных цифрах и характеризуют достигнутую с помощью объекта лицензии экономию расхода металла, материалов, топлива и т.п.

При подготовке описания объекта лицензии недопустимо проводить сравнение с известными изделиями или процессами, указывая наименования зарубежных фирм или ссылаясь на конкретные фирменные названия изделий или процессов.

В кратком описании объекта лицензии нежелательны выражения типа:

— производительность в два раза выше известной;

— экономия материалов на...% выше по сравнению с ранее применявшимися способами;

— качество не уступает лучшим мировым образцам;

— изделие обладает повышенной надежностью и разработано впервые в мире.

Все данные должны быть указаны в конкретных величинах.

# 5. Процедура регистрации договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности

В соответствии с пунктом 3 Правил Управление лицензий и договорных отношений в срок не более 45 дней с даты поступления заявления о регистрации проводит проверку поступавших материалов по формальным признакам и по существу.

В ходе проверки по формальным признакам устанавливается наличие и надлежащее оформление следующих документов:

— заявление о регистрации договора, заполненное по прилагаемой форме (Приложения 2 и 3) и подписанное патентообладателем (патентообладателями) либо его представителем или правопреемником;

— подлинника (дубликата) патента (свидетельства);

— двух экземпляров договора, подписанного обеими сторонами;

— документа об уплате пошлины;

— доверенности на ведение дел — в случае представительства (документа, подтверждающего правопреемство, в том числе право на наследование).

При несоблюдении этого требования в адрес лица, подавшего заявление, направляется уведомление с предложением в срок не более 2 месяцев с даты его получения представить отсутствующие или исправленные документы (пункт 4 Правил).

В этом случае срок рассмотрения договора соответственно продлевается. В случае непредставления в указанный срок запрашиваемых документов, ранее представленный комплект документов с решением о невозможности регистрации возвращается по адресу для переписки» указанному в заявлении.

При наличии полного комплекта надлежащим образом оформленных документов Управление лицензий и договорных отношений проводит рассмотрение договора по существу, в ходе которого устанавливает соответствие положений договора действующему законодательству, а также не содержатся ли в договоре взаимоисключающие положения (п. 3 Правил).

По результатам рассмотрения надлежащим образом оформленного договора Роспатент принимает решение о регистрации и регистрирует договор.

В этом случае на первом листе договора производится запись о регистрации договора с указанием даты регистрации и регистрационного номера.

Аналогичная запись (отметка о регистрации), но с указанием объема передаваемых прав и наименования принимающей стороны производится в охранном документе.

Отметка о регистрации договора подписывается начальником Отдела лицензий и договорных отношений, подпись которого удостоверяется печатью.

По зарегистрированному договору в адрес сторон договора направляется решение о регистрации договоров по форме, приведенной в Приложениях 2 и 4 к Правилам.

Охранный документ с отметкой об уступке патента или предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца и экземпляр соответствующего договора направляются в указанный в заявлении адрес, как это предусмотрено пунктом 5 Правил.

Один экземпляр зарегистрированного договора хранится в Роспатенте и является контрольным экземпляром.

Принимая во внимание, что содержание договоров в большинстве случаев определяется сторонами как информация, составляющая коммерческую тайну, ознакомление третьих лиц с текстом договора и иными документами, приложенными к нему, находящимися в Роспатенте, а также получение копии договора допускается только по письменному согласию сторон договора.

В соответствии о пунктом 3 Правил не подлежат регистрации договоры, содержащие условия, противоречащие действующему законодательству, в частности в случае неправомочности лица, выступающего в качестве передающей стороны в договоре, при частичном или полном совпадении объема прав, переданных другому лицу в соответствии с ранее заключенным договором, предоставлении исключительной лицензии по патенту, в отношении которого подано заявление о предоставлении открытой лицензии.

Противоречит действующему законодательству включенное в договор об уступке патента положение о действии этого договора независимо от ранее заключенных по данному патенту договоров с третьими лицами и отсутствие в таком договоре положения о том, в какой форме и в какой степени на приобретателя патента переводят права и обязанности прежнего патентообладателя в отношении лицензиата в случае, если по данному патенту имеются ранее зарегистрированные договоры.

Как противоречие действующему законодательству рассматриваются положения, определяющие начало срока действия договора вне зависимости от регистрации его в Роспатенте, так как в соответствии с пунктом 3 статьи 433 Гражданского кодекса РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом, не может быть зарегистрирован договор, содержащий взаимоисключающие положения, так как это свидетельствует об отсутствии однозначности и полного понимания сторонами договора смысла обязательств.

При выявлении обстоятельств, препятствующих регистрации, Роспатент выносит мотивированное решение о невозможности регистрации договора и возвращает ранее представленный комплект документов по адресу для переписки, указанному в заявлении.

После внесения сторонами соответствующих исправлений и/или дополнений договор может быть вновь представлен на регистрацию. Следует обратить внимание на недопустимость внесения исправлений и дополнений в подписанный сторонами договор в одностороннем порядке.

**6. Процедура внесения изменений в договоры о передаче прав на объекты промышленной собственности**

Изменения и досрочное расторжение зарегистрированного договора осуществляются в порядке, установленном статьей 452 Гражданского кодекса РФ. Так, соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное; изменения в отношении определения сторон, предмета договора, срока действия, территорий действия и объема передаваемых прав недействительны без регистрации в Роспатенте (п. 6 Правил).

Иными словами, лицензионный договор в измененном в отношении этих условий виде начинает действовать с момента регистрации изменений в Роспатенте.

По желанию сторон договора могут быть зарегистрированы и иные изменения лицензионного договора, например в отношении размера вознаграждения, условие конфиденциальности, однако их регистрация не является обязательной, и такое изменение вступает в силу с момента, определенного сторонами в заключенном ими соглашении об изменении договора.

Перечень документов, необходимых для регистрации изменений зарегистрированного лицензионного договора, определен в пункте 6 Правил.

Регистрация осуществляется по заявлению патентообладателя, форма которого приведена в Приложении 5 к Правилам.

К заявлению прилагается документ, подтверждающий соглашение сторон договора о внесении соответствующих изменений, документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию в размере, установленном Положением о пошлинах.

В том случае, если изменяется определение стороны договора, например вследствие уступки прав лицензиата по зарегистрированному лицензионному договору, к вышеуказанным документам прилагается подлинник (дубликат) охранного документа для внесения соответствующей отметки.

Процедура рассмотрения изменения договора аналогична установленной в пунктах 3 и 4 Правил для рассмотрения договоров, но регистрация изменений осуществляется в срок не более 30 дней.

# 7. Информация о зарегистрированных договорах на передачу прав на объекты промышленной собственности

Регистрация лицензионных договоров и договоров об уступке патентов и их изменение сопровождаются внесением информации в автоматизированную базу данных, которая дает общую картину использования охраняемых объектов промышленной собственности на лицензионной основе.

Результаты анализа этого информационного массива, проводимого Управлением лицензии и договорных отношений и характеризующего динамику регистрации лицензионных договоров и договоров об уступке патента, распределение зарегистрированных договоров по областям техники, активность участников процесса передачи охраняемых объектов промышленной собственности на лицензионной основе, публикуются в ежегодном отчете о деятельности Роспатента.

Сведения о зарегистрированных договорах находят отражение в государственных реестрах изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и подлежат опубликованию в официальных бюллетенях Роспатента в объеме, определенном пунктом 8 Правил, а именно:

— дата регистрации договора;

— определение сторон;

— предмет договора;

—срок действия;

— территория действия;

— объем передаваемых прав.

**Заключение**

Итак, подписание договора уступки патента означает смену патентообладателя и переход исключительных прав к новому юридическому или физическому лицу (ст. 10 Патентного закона РФ). Очевидно, что столь существенные изменения, затрагивающие права патентообладателей и пользователей охраняемых объектов промышленной собственности, должны находить отражение в патентных реестрах на каждый зарегистрированный в Роспатенте объект промышленной собственности. Внесение таких изменений должно осуществляться на основе достоверных подтверждающих их документов, каковыми и являются соответствующим образом оформленные лицензионные договоры и договоры об уступке права на патент.

**Список литературы**

1. Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса. – Х.: Вища шк. Издательство при Харьковском университете, 1981.
2. Гражданской кодекс РФ.
3. Еременко В.И. Комментарий к законодательству об охране интеллектуальной собственности./Сборник. – М.: Фонд «Правовая культура», 1997
4. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учебник для вузов / Вступ. Ст. проф. В.А. Дозорцева. – М.: Издательство НОРМА, 2000
5. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. – М.:Юристъ, 2000
6. Патентное законодательство. Нормативные акты и комментарии. – М.: Юридическая литература, 1994.
7. Плотников В.Ю., Плотникова Е.Н. Патентование изобретений и продажа лицензий на внешнем рынке. – М.: ЗАО «Бизнес школа «Интел-Синтез», 1999
8. Сергеев А.П. Патентное право: Учебное пособие. – М.: Издательство БЕК, 1994

**Приложение 1**

# Правила рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца:

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок регистрации договоров об уступке патента (свидетельства) и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, промышленного образца, полезной модели в соответствии с Патентным законом Российской Федерации (статьи 10 и 13).

2. Заявление о регистрации договора об уступке патента (свидетельства) или лицензионного договора подается в Управление лицензий и договорных отношений по форме, приведенной в приложениях 1 и 2 к настоящим Правилам.

Заявление должно относиться к одному договору.

Заявление подписывается всеми патентообладателями или их правопреемником. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации с указанием его должности, подпись удостоверяется печатью.

К заявлению прилагаются:

— подлинник (дубликат) охранного документа;

— договор об уступке патента (свидетельства) или лицензионный договор в двух экземплярах;

— документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора;

— краткое описание объекта лицензии.

При подаче заявления правопреемником или наследником к заявлению прилагается заверенная копия документа, подтверждающего правопреемство или права на наследование.

Патентообладатель (патентообладатели) может назначить своего представителя на ведение дел по регистрации договора. В этом случае к заявлению прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.

Документы подаются на русском языке. Если документы представлены на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

3. В срок не более 45 дней с даты поступления заявления о регистрации Управление лицензий и договорных отношений проводит проверку поступивших материалов по формальным признакам и по существу.

При этом проверяется комплектность необходимых документов и соблюдение требований к их оформлению.

Не подлежат регистрации договоры, содержащие:

— положения, противоречащие действующему законодательству;

— взаимоисключающие положения.

4. В случае нарушения требований к оформлению документов, их комплектности или выявления обстоятельств, препятствующих регистрации договора, указанных в абзаце 3 пункта 3, Управление лицензий и договорных отношений направляет уведомление в адрес лица, подавшего заявление, с предложением в течение не более 2 месяцев с даты его получения представить отсутствующие или исправленные документы и/или внести соответствующие изменения и дополнения.

При непредставлении в указанный срок запрашиваемых документов ранее представленный комплект документов с решением об отказе в регистрации возвращается по адресу для переписки, указанному в заявлении.

5. В том случае, когда представленные материалы соответствуют установленным в пункте 3 требованиям, Управление лицензий и договорных отношений принимает решение о регистрации, регистрирует договор и направляет:

а) в адреса сторон договора:

— решение о регистрации договора по форме, приведенной в приложениях 3 и 4 к настоящим Правилам;

б) по адресу для переписки, указанному в заявлении:

— охранный документ с отметкой об уступке патента (свидетельства) или предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;

— экземпляр соответствующего договора с отметкой о регистрации.

6. Один экземпляр зарегистрированного договора хранится в Роспатенте и является контрольным экземпляром. Подлежат регистрации в Роспатенте изменения лицензионного договора в отношении:

— определения сторон;

— предмета договора;

— срока действия;

— территории действия;

— объема передаваемых прав.

Не зарегистрированные в соответствии с настоящими Правилами изменения считаются недействительными.

Заявление о внесении изменений в зарегистрированный лицензионный договор подается в Управление лицензий и договорных отношений по форме, приведенной в приложении 5 к настоящим Правилам.

К заявлению прилагаются:

— документ, подтверждающий соглашение сторон договора о внесении соответствующих изменений;

— документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию внесения изменений.

В случае если изменения касаются определения сторон договора, к вышеуказанным документам прилагается подлинник (дубликат) охранного документа.

7. Регистрация внесенных изменений производится в срок не более 30 дней с даты поступления заявления. Решение о регистрации направляется в адреса сторон договора (приложение 6).

8. По зарегистрированным договорам, а также изменениям или дополнениям к ним Управление лицензий и договорных отношений:

— осуществляет ведение автоматизированной базы данных зарегистрированных договоров и изменений к ним;

— передает в Отдел государственных реестров сведения о зарегистрированных договорах и изменениях к ним;

— ежеквартально готовит и направляет данные о зарегистрированных договорах и изменениях к ним для публикации в официальных изданиях Роспатента в следующем объеме:

— дата регистрации договора;

— определение сторон;

— предмет договора;

— срок действия;

— территория действия;

— объем передаваемых прав.

9. Настоящие Правила вступают в силу по истечении одного месяца с даты их официального опубликования.

**Приложение 2**

Роспатент

#### Управление лицензий и

договорных отношений

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

103621, Москва,

М. Черкасский пер., 2/6

от патентообладателя

(наименование организации

или Ф.И.О. физического лица)

адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

патент № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заявка № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Название изобретения,

промышленного образца,

полезной модели\_\_\_\_\_\_\_\_

###### ЗАЯВЛЕНИЕ

###### Прошу зарегистрировать договор об уступке патента (свидетельства) №...... по заявке №...... организации (полное наименование, адрес, телефон) или физическому лицу (Ф.И.О., адрес, телефон).

Адрес для переписки.

Приложение: договор на ... л. в 2 экз.;

подлинник (дубликат) охранного документа;

квитанция об уплате пошлины за регистрацию договора.

Патентообладатель Дата, подпись, печать

(руководитель организации)

(Физическое лицо) Дата, подпись

**Приложение 3**

Роспатент

Управление лицензий и

договорных отношений

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

103621, Москва,

М. Черкасский пер., 2/6

от патентообладателя

(наименование организации

или Ф.И.О. физического лица)

адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

патент № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заявка № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Название изобретения,

промышленного образца,

полезной модели \_\_\_\_\_\_\_

##### ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать лицензионный договор о передаче права на использование изобретения (промышленного образца, полезной модели), вытекающего из патента (свидетельства) № ...... по заявке № ....... организации (полное наименование,

адрес, телефон) или физическому лицу (Ф.И.О., адрес, телефон).

Адрес для переписки.

Приложение: договор на ..... л. в 2 экз.;

подлинник (дубликат) охранного документа;

квитанция об уплате пошлины за регистрацию договора.

Патентообладатель

(руководитель организации) Дата, подпись, печать

(физическое лицо) Дата, подпись

**Приложение 4**

ДОГОВОР ОБ УСТУПКЕ ПАТЕНТА

Город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

именуемое далее - Патентообладатель, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

именуемое далее - Правопреемник, при совместном упоминании "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Общие положения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Патентообладателя)

имеет патент на объект промышленной собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

патент N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

заявка на патент N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

с приоритетом от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

1. Предмет договора

1.1. Патентообладатель, в соответствии с п.6 ст.10 Патентного закона РФ, уступает указанный патент Правопреемнику, а Правопреемник приобретает право на данный патент и выплачивает Патентообладателю соответствующее вознаграждение.

2. Вознаграждение за уступку патента

2.1. Правопреемник выплачивает Правообладателю вознаграждение в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей, в следующем порядке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Срок уступки патента.

3.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в Роспатенте и имеет срок действия до "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3.2. Патент, указанный в настоящем договоре, передается

Правопреемнику в течение \_\_\_ дней с момента регистрации настоящего договора в Патентном ведомстве.

4. Территория использования патента.

4.1. Правопреемник вправе использовать передаваемый по договору

патент на территории действия патента.

5. Обязанности сторон.

5.1. Правопреемник обязуется уплатить патентные пошлины и внести все платежи, связанные с настоящим Договором, и на протяжении всего срока действия патента выполнять необходимые действия для поддержания патента в силе.

5.2. Правопреемник обязуется выплачивать вознаграждение автору объекта промышленной собственности в течение срока действия патента.

5.3. Порядок выплаты вознаграждения автору объекта промышленной собственности определяется отдельным договором между автором и Правопреемником. Копия договора Правопреемника с автором прилагается к настоящему договору.

5.4. Правопреемник обязуется начать использование объекта промышленной собственности, на который выдан патент, не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5.5. Правопреемник обязуется информировать Правообладателя об использовании объекта промышленной собственности, о продаже на него лицензии, о передаче прав на патент третьим лицам и намерении отказаться от дальнейшего поддержания патента в силе.

6. Переуступка патента.

6.1. Сторонами допускается дальнейшая переуступка патента:

6.1.1. в случае реорганизации Правопреемника, в соответствии со ст.ст.57, 58 ГК РФ (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), права и обязанности его переходят к юридическому лицу правопреемнику);

6.1.2. в случае ликвидации юридического лица (правопреемника) право на патент переходит к автору;

6.1.3. в случае переуступки патента Правопреемником третьему лицу права и обязанности Правопреемника переходят к этому лицу.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, всеобщая забастовка, гражданские и национальные волнения, действия властей, блокада транспорта.

7.2. Действие настоящего Договора приостанавливается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, на время которых действие настоящего договора окажется приостановленным, а также досрочного прекращения действия патента по основаниям, указанным в ст.ст.29, 30 Патентного закона РФ, расходы, которые стороны настоящего договора понесли до этого и ранее, сделанные им платежи, возврату не подлежат. 7.4. Стороны обязаны не позднее \_\_\_ дней в письменной форме

уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и предполагаемом сроке их действия и прекращения.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор подлежит исполнению независимо от других договоров и соглашений сторон с третьими лицами и независимо от обязательств сторон перед третьими лицами.

8.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим договором, и споры, которые могут возникнуть в связи с его применением, стороны будут решать в соответствии с нормами Патентного закона РФ, нормами ГК РФ и других законов РФ.

8.3. Конкретные условия настоящего договора являются конфиденциальным и не подлежат разглашению или иной передаче третьим лицам.

8.4. Одностороннее изменение условий договора не допускается.

8.5. Договор подлежит регистрации в Роспатенте и без регистрации считается недействительным. Все действия, связанные с регистрацией договора в Роспатенте, и расходы по осуществлению регистрации возлагаются на Патентообладателя.

8.6. Договор составлен в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ экземплярах.

9. Реквизиты сторон

Адреса и расчетные счета сторон:

Правопреемник Правообладатель