***Московский Государственный Университет Экономики,***

***Статистики и Информатики.***

***Курсовая работа.***

***По дисциплине: «Инновационный менеджмент».***

***На тему: «Патентная и лицензионная деятельность инновационных предприятий».***

Выполнила студентка группы: ДМУ-301

Проверил преподаватель:

Гужов В.В.

***Москва, 2004.Содержание:***

* Введение 3
* Стратегические цели продажи лицензий на новые

технологии 4

* Правовые предпосылки продажи лицензий на изобретения и ноу-хау: 6

1. Товарный знак и фирменное наименование 9
2. Патенты и авторские свидетельства 13
3. Ноу-хау. Содержание коммерчески привлекательных лицензий на изобретения и ноу-хау 17
   * Использование прав на объекты интеллектуальной собственности 25
   * Цена лицензий на изобретения и ноу-хау 27
   * Заключение 32
   * Список использованной литературы 33

***Введение.***

***Инновационный бизнес*** – это проекты коммерческой реализации новых технологий, которые могут осуществляться в различных формах.

Проблема коммерческой реализации новых технологий обычно встает перед фирмами, где создан собственный задел результатов научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ или в чей штат приняты работники, готовые передать фирме права на соответствующее ноу-хау, либо перед авторами разработок, желающих получать прибыль от их промышленного использования. Проблему инноваций можно рассматривать как с точки зрения фирмы, финансирующей разработку, так и отталкиваясь от интересов автора технологии.

В любом случае, чтобы защитить свои права на изобретения и гарантировать себе эту защиту в будущем, работники фирмы, занимающейся инновационной деятельностью с целью коммерческой реализации ее результатов в будущем, должны быть хорошо осведомлены и при необходимости ***оперировать с такими понятиями как:***

* патентование своей деятельности и лицензирование;
* защита своего торгового знака, места происхождения товара и фирменного наименования (при заключении франчайзинговых соглашений с фирмами, которым в последствии, для осуществления их деятельности будет передана конфиденциальная информация, ноу-хау или патент)
* прохождение процедуры получения патента/ лицензии на изобретения и ее особенности;
* процедура прохождения регистрации торгового знака, места происхождения и фирменного наименования товара;
* определение адекватной цены на продажу патентов и лицензий;
* отслеживание деятельности фирм-лицензиатов, правомерностью с их стороны владения, распоряжения и использования предоставленного им исключительного права;
* проведение мониторинга внешней среды и отслеживание правонарушителей исключительного права владельца;
* осуществление защиты своих интересов в суде и порядок взыскания с правонарушителей денежных компенсаций и убытков;
* соответствие требованиям законодательству страны, в которой проводятся научно-технические и опытно конструкторские разработки.

Без знания всех тонкостей по каждому вышеизложенному пункту инновационная фирма рискует потерять значительные капиталовложения и потерпеть убытки, т.к. почти в каждой отрасли существуют конкуренты, которые, отнюдь, «не дремлют».

Данная работа посвящена раскрытию в той или иной мере тезисов, обозначенных выше, которые могут быть полезны менеджерам инновационной фирмы, и осветить более подробно некоторые мелкие, но очень значительные в мире бизнеса, детали.

***Стратегические цели продажи лицензий на новые технологии.***

Продажа лицензии на изобретение и ноу-хау является одним из самых желанных и часто первым приходящим на ум (особенно начинающим предпринимателям, наслышанным о таких лицензиях) способом попытаться извлечь доход из имеющихся в собственности новшеств и/или вообще результатов исследований и разработок.

***Ниже приводятся некоторые характерные возможные стратегические цели продавца лицензии (лицензиара):***

1. *Торговая экспансия*, т.е. обеспечение для себя перспективы (в том числе и сразу реализуемой) увеличения продаж лицензиату и его сублицензиатам оборудования, комплектующих изделий и материалов, необходимых для осуществления операций (выпуска продукции) по лицензии. Это цель, по поводу которой между интересами сторон лицензионного соглашения может быть достигнут компромисс, поскольку определенный объем подобных сопряженных поставок действительно нужен лицензиату.

2. *«Снятие последних сливок»* с морально устаревающей (что точно известно лицензиару) технологии путем продажи на нее лицензии не подозревающему об этом плохо информированному лицензиату. Лицензиар (как правило, большая компания с собственными исследовательскими мощностями) в типичных при подобной ситуации случаях уже, например, разработал новое поколение продукции и/или технологических процессов, собирается его осваивать, а лицензиату (особенно, если это фактический либо потенциальный конкурент) предлагает купить внешне еще современную технологию настаивая, чаще всего, на паушальной оплате лицензии. Это очень опасная для лицензиата политика. Покупатель лицензии, втянувшись в инвестиции по приобретаемой технологии и ее освоению, позднее может обнаружить, что не имеет шансов на успешные продажи лицензируемого продукта в силу его выявившейся неконкурентоспособности (если, конечно, не найдется рынков, где потребителям окажется более доступен по цене и адекватен по уровню сложности устаревший лицензионный продукт).

3. *Продажа лицензии как альтернатива (либо подготовка)* прямой инвестиции в предприятие лицензиата. Лицензия в этом случае оплачивается обязательно посредством «роялти», которые, по сути, заменяют дивиденды от прямой инвестиции. При этом лицензиар избегает рисков прямого инвестирования (вложения реальных средств), а также экономит на налогах с дивидендов (налоги с лицензионных платежей в мире, как правило, ниже налогов с дивидендов). Кроме того, продажа лицензии здесь является как бы «разведкой боем»: если лицензиат справится с освоением лицензии, то его предприятие сможет рассматриваться лицензиаром как доказавший свой потенциал объект возможных последующих прямых инвестиций. Это вполне приемлемая (не опасная) для лицензиата стратегическая цель работы с ним лицензиара.

4. *Разделение рынков сбыта с покупателем лицензии* (типично для исключительных лицензий), когда ее продавец осознает, что не в состоянии охватить своими операциями все перспективные рынки сбыта. Выручка по паушальным платежам за лицензию тогда может, помимо всего прочего, и укрепить финансовую основу для скорейшего освоения рынков, которые лицензиар оставляет за собой. Очевидно, что подобная стратегическая цель, когда ее наличие подтверждается информацией, получаемой лицензиатом, также для него способна оказаться приемлемой.

5. *Опосредование или оформление долговременным лицензионным соглашением* других более эффективных и коммерчески перспективных каналов передачи технологий, по поводу которых заключать отдельные контракты с чисто технической или юридической точки зрения затруднительно. Например, когда главным способом платной передачи технологий является передача лицензиаром в распоряжение контрагента своих научно-технических работников (передачу их в субнайм, откомандирование) под предлогом оказания услуг по освоению и совершенствованию предмета лицензии. Для обеих сторон лицензионной сделки это может быть хорошим решением.

6. *Получение определенного влияния* на действия потенциального конкурента, опираясь на права контроля лицензиаром качества операций (производства) лицензиата, а также ревизии (аудита) его бухгалтерско-финансовой документации при оплате лицензии в форме «роялти». Ясно, что данная стратегическая цель, как и следующая из ниже освещаемых, чревата для лицензиата неприятными последствиями.

7. *Переключение опасных потенциальных или фактических конкурентов* на принципы собственной научно-технической политики, на свойственные ей базовые конструкторско-технологические решения и стандарты поставит конкурента в положение, когда ему, как выяснится позднее, придется «догонять» лицензиара, терять время и средства, вкладывать их не столько в адаптацию лицензируемой технологии к своему ранее наработанному техническому потенциалу (оборудованию, оснастке, освоенным смежным технологиям и пр.), сколько, наоборот, в перестройку своего потенциала применительно к полученной технологии.

Лицензиар такую технологию должен, по всей видимости, предлагать за очень низкую цену, «завлекая» лицензиата.

8. *Завязывание с сильным в научно-техническом отношении лицензиатом* *выгодного более широкого научно-технического сотрудничества* на основе обычно включаемого в лицензионные соглашения положения («grant back») об обмене усовершенствованиями передаваемой технологии. Приемлемость и желательность данного момента для лицензиата, естественно, зависит от предусматриваемых условий обмена: широты предмета лицензии (особенно если это лицензия на ноу-хау в произвольно определяемой области, а не на конкретный патент); порядка компенсации за неэквивалентный обмен (если она предусматривается) и т.п.

Что касается стратегических целей покупателя лицензии, то с учетом того, чтобы ему не оказаться жертвой опасных для него целей лицензиара, их следует видеть не столько в сбережении времени и затрат лицензиата на его собственные исследования и разработки по созданию получаемой технологии, сколько в преодолении технологического отставания в известной области. Такое отставание зачастую делает принципиально невозможным создание аналогичной конкурентоспособной технологии в разумные сроки.

Стратегические цели лицензиата, однако, здесь подробно не будут рассматриваться как не совсем соответствующие теме настоящей работы. Заметим лишь, что это достаточно сложный вопрос, требующий как анализа намерений лицензиара, так и определения оптимальной величины планируемого лицензиатом посредством приобретения лицензии «технологического скачка», так чтобы приобретаемая технология сохранила определенную адекватность имеющемуся техническому потенциалу лицензиата и, будучи освоенной, не превратилась бы в недееспособный, приносящий убытки «островок» в его экономике.

***Все лицензии в сфере новых технологий делятся на патентные и беспатентные.*** Сама категория в хозяйственной практике гораздо шире: под лицензией понимается любое разрешение владельца того или иного права кому-либо воспользоваться этим правом параллельно с владельцем и/или вместо него – делегирование полномочий. Поэтому существуют лицензии в виде разрешений государства на определенные операции, являющиеся монополией государства, лицензии на авторские права и т.д.

Экономическая природа у них схожая, а юридическая подоплека – разная.

***Правовые предпосылки продажи лицензий на изобретения и ноу-хау.***

«Классическими» в качестве формы передачи технологий являются патентные лицензии. Они получили развитие раньше беспатентных, и хотя в настоящее время составляют лишь немногим более половины заключаемых в мире лицензионных соглашений по передаваемым технологиям, успели заложить основу для общей организационно – экономической схемы также и беспатентных лицензий.

Предпосылкой продажи патентной лицензии является предварительное получение патента – на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак (с оформлением свидетельства на него). Все это является объектами интеллектуальной собственности.

Согласно ГК РФ «интеллектуальной собственностью признается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.д.)» Объекты исключительных прав могут быть использованы только с согласия правообладателя.

В соответствии с Международной конвенцией, учреждающей всемирную организацию интеллектуальной собственности (подписана в Стокгольме 14.07.1967 г., в редакции от 02.10.1979 г.), интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:

* литературным, художественным и научным произведениям
* исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам
* изобретениям во всех областях человеческой деятельности
* научным открытиям
* промышленным образцам
* товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям
* защите против недобросовестной конкуренции
* а также, все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

Следует отметить, что «товарный знак», «фирменное наименование» и «коммерческое обозначение» по смыслу отличаются друг от друга.

Нормы, относящиеся к регулированию перечисленных прав, содержаться в международных конвенциях, указанных ниже. *(Приводятся те статьи документов, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь)*

***Конвенция по охране промышленной собственности (подписана в Париже 20.03.1883 г., в редакции от 02.10.1979 г.):***

Статья 1

1. Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной собственности.
2. Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.
3. Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения, как например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука.
4. К патентам на изобретения относятся различные виды промышленных патентов, признаваемых законодательством стран Союза, как например: ввозные патенты, патенты на усовершенствование, дополнительные патенты и свидетельства и т.п.

Далее в конвенции изложены нормы правового регулирования промышленной собственности.

Как комментарий, можно добавить, что изобретениями признаются технические решения (конструкторские и технологические), рецептуры и химические составы веществ и материалов, новые методики исследований и измерений (но не методы организации и управления) и т.п., отвечающие критериям оригинальности (по сравнению с запатентованными или общеизвестными аналогами, с соблюдением приоритета по авторству патентуемых объектов), нетривиальности (как правило, основанности на результатах специально проведенных исследований и разработок) и выраженной практической полезности по четко названным областям применения.

Признаки изобретения, отвечающие данным критериям, характеризуются в точном кратком его описании, именуемом «формулой (или формуляром) изобретения». Оно представляет собой по преимуществу качественное описание.

Изобретения являются лишь отдельными техническими решениями новых продуктов, технологических процессов, оборудования и прочих новшеств как таковых. Их нельзя смешивать с разработками этих инноваций в целом, предполагающими создание комплектов конструкторской и технологической документации (рабочих чертежей, регламентов технологических процессов), которые будут только включать в себя изобретения, основываться на них, использовать их. Все прочее в этих комплектах помимо самих изобретений часто называют дополнительным к изобретениям документированным ноу-хау.

Патенты на полезную модель могут представлять собой комплексные патенты на пакет изобретений вкупе с их конструкторской проработкой, заложенный в определенное новое изделие.

Патента на промышленные образцы – это по сути патенты на внешний вид и промышленное исполнение уже готового продукта, выпуск которого осваивается. Они тоже могут воплощать в себе и защищать результаты исследований и разработок (особенно конструкторских), но по большей мере имеют отношение к дизайну изделия и конкретному варианту технологического процесса его изготовления.

Патенты (свидетельства) на фирменный товарный знак чаще всего к новым технологиям прямого касательства не имеют, однако косвенно могут усилить защиту новшеств. Например, товарный знак фирмы, пользующейся у потребителей хорошей репутацией, будучи применен для маркировки новшеств, которые лишь «пробивают» себе дорогу на рынок, в состоянии преодолеть вероятное общее недоверие потребителей к непривычным и/или непонятным новым продуктам.

***При наличии общих свойств интеллектуальной собственности – они также имеют и ряд различий. Но в рамках данной работы, интересующие нас объекты интеллектуальной собственности разделены на 3 основные группы:***

1. товарный знак
2. объекты, подтвержденные охранными документами (патенты, авторские свидетельства)
3. объекты, не подтвержденные охранными документами (ноу-хау).

***1) Товарный знак и фирменное наименование.***

Товарный знак является объектом интеллектуальной собственности, как было указано выше, и потому требует особой защиты. Это связано с использованием практики недобросовестной конкуренции, «присваивании» своим товарам чужой товарной марки с целью увеличения объема продаж, а также, защита важна в случае передачи прав правообладателя на использование товарного знака пользователю (франчайзинг). Товарный знак и фирменное наименование подлежит регистрации в установленном законом порядке.

***Из Конвенции по охране промышленной собственности*** стоит принять во внимание следующие положения по защите товарных знаков и прохождения ими соответствующей процедуры регистрации:

Статья 6.

1. Условия подачи заявки на регистрацию товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.
2. Однако знак, заявленный гражданином страны Союза в какой – либо другой стране Союза не может быть отклонен или признан недействительным на основании того, что он не был заявлен, зарегистрирован или возобновлен в стране происхождения.
3. Знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой – либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах союза, включая страну происхождения.

Статья 6. bis

1. Страны Союза обязуются по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране обще известным в качестве знака лиц, пользующихся преимуществами настоящей Конвенции, используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

Статья 6. quater

1. Когда в соответствии с законодательством страны Союза передача знака является действительной лишь в том случае, если она происходит одновременно с передачей промышленного или торгового предприятия, которому принадлежит этот знак, то для признания такой передачи действительной достаточно, чтобы часть промышленного или торгового предприятия, расположенная в этой стране, была передана приобретателю вместе с исключительным правом изготовления или продажи там продуктов, снабженных переданным знаком.

Статья 6. sexies

1. Страны Союза обязуются охранять знаки обслуживания. Они не обязаны предусматривать регистрацию этих знаков.

Статья 7. bis

1. Страны Союза обязуются принимать заявки на регистрацию и охранять коллективные знаки, принадлежащие коллективам, существование которых не противоречит закону страны происхождения, даже если эти коллективы не являются владельцами промышленного или торгового предприятия.

Статья 8.

1. Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Товарный знак или знак обслуживания согласно Закону РФ от 23.09.92 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» - это обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц. Товарный знак может быть зарегистрирован сроком на 10 лет с правом продления каждые 10 лет. Законом закрепляется его правовая охрана.

Нередко возникает вопрос: зачем нужен товарный знак и не будет ли достаточным использовать просто фирменное наименование? Дело в том, что, не смотря на то, что в Конвенции по охране промышленной собственности предусмотрена охрана прав на фирменное наименование в силу самого факта его использования коммерческой организацией и общепризнанные нормы международного права и международные договоры признаются Конституцией РФ как часть ее правовой системы; в российском законодательстве отсутствует четкое определение самого понятия «фирменное наименование», а это в ряде случаев приводит к вопросам проблемного характера.

В соответствии с пп. 1,4 ст. 54 ГК РФ, каждое юридическое лицо должно иметь фирменное наименование:

«Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно – правовую форму… Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки. Порядок регистрации и использования фирменных наименований определяется законом и иными правовыми актами в соответствии с настоящим Кодексом».

В настоящее время акт государственной регистрации юридического лица фактически означает и одновременную регистрацию фирменного наименования.

Фирменное наименование согласно ст. 138 ГК РФ признается исключительным правом, т.е. является интеллектуальной собственностью, и на основании ст. 132 ГК РФ наряду с другим имуществом и средствами индивидуализации входит в состав предприятия как имущественного комплекса. При регистрации предприятия экспертиза фирменного наименования не производится, и предприниматель, совершенно неожиданно для себя может вступить в конфликт с другими, имеющими такое же наименование и сферу деятельности фирмами.

Зарубежные и российские специалисты рекомендуют регистрировать товарный знак на начальных этапах деятельности фирмы. Товарный знак имеет не только информационное, но и коммерческое значения. Это особо актуальная деталь для фирмы, намеревающейся в будущем продавать патенты на свои изобретения.

В практике имеются случаи использования недобросовестными конкурентами имиджа и репутации других фирм. Известное имя привлекает клиентов, а заслуженное доверие к товарному знаку увеличивает доходы «за чужой счет». В России, например, появились фирмы, которые на свое имя регистрируют товарные знаки зарубежных компаний (что допускается нашим законодательством), имеющих намерение выхода на российский рынок. Это ставит под угрозу реализацию Этих намерений, а «бизнесменам», развивающим деятельность в данном направлении, соответственно приносит доходы в виде вознаграждений за разрешение зарубежной фирме использовать свой же товарный знак. Специалисты, занимающиеся вопросами товарного знака, допускают возможность распространения такой схемы и на российские фирмы. А это значит, что внимание, аккуратность и своевременность в решении всех вопросов, связанных с регистрацией товарного знака, позволит избежать многих проблем и лишних расходов.

***В международной практике распространен ряд символов, которые используются обладателями товарных знаков во избежание недоразумений:***

\* R – registered – товарный знак зарегистрирован в патентном ведомстве;

\* L – logo – логотип заявлен в патентном ведомстве в качестве словесного обозначения;

\* TM – trade mark – товарный знак заявлен в патентном ведомстве, но еще не зарегистрирован;

\* SM – service mark – знак обслуживания заявлен в патентном ведомстве, но еще не зарегистрирован.

Выше речь шла о возможности смешения товарного знака и фирменного наименования. Это, естественно, касается только словесного обозначения. Во всем остальном имеются существенные отличия. Отличительной чертой товарного знака от фирменного наименования является форма его представления. Товарный знак может иметь словесное, объемное, изобразительное или иное обозначение и их комбинацию в любом цветовом сочетании. Знак обслуживания практически не имеет отличий от товарного знака, но относится в основном, к сфере услуг.

Товарный знак регистрируется в Роспатенте на основе заявки физического или юридического лица. После проведения экспертизы владельцу выдается свидетельство, удостоверяющее исключительное право владельца на товарный знак, после чего без его разрешения пользование товарным знаком третьими лицами запрещено.

К нарушению прав владельца относятся такие действия как несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или однородных товаров, обозначенных этим знаком или сходным с ним до степени смешения.

В российской практике достаточно часто распространены случаи, когда в договорах на продажу товаров, совместное производство продукции, аренду и других договорах одним из условий является использование товарного знака правообладателя другой стороной. *Это недопустимо по трем основным причинам:*

1) во-первых, передача товарного знака должна быть официально зарегистрирована;

2) во-вторых, какие-либо негативные действия другой стороны при отсутствии ответственности за товарный знак правообладателя могут дискредитировать правообладателя и серьезным образом сказаться на его репутации;

3) в-третьих, престижный товарный знак должен приносить прибыль, только в том случае можно говорить об его эффективном использовании; кроме того, бесплатная уступка товарного знака чаще всего психологически не оценивается положительно партнером и выглядит как обременительное условие.

Таким образом, при передаче фирмой, обладающей правом на инновации, изобретения, промышленные образцы или иную интеллектуальную собственность права на использование своего товарного знака должны быть предприняты определенные меры по его охране, а именно: совершена официальная регистрация знака и оговорены условия его использования.

***2) Патенты и авторские свидетельства.***

На изобретения, полезные модели, промышленные образцы могут быть получены охранные документы (патенты), подтверждающие исключительное право обладателя на их использование.

Патент представляет собой выданное и поддерживаемое (но не гарантируемое) государственное монопольное право на любое коммерческое использование предмета патента. В случае изобретений – это монопольное право на применение их в дальнейших оплачиваемых сторонними лицами разработках, на выпуск и продажу продуктов/услуг, в которых воплощены изобретения, на промышленное использование основанных на изобретениях технологических процессов и т.д.

Срок действия патента на изобретение – 20 лет, на промышленный образец – 15 лет, на полезную модель – 8 лет. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.

Отношения по перечисленной категории прав регламентируются Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ от 23.09.92 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Патентным законом Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3517-1, Законом РФ от 23.09.92 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», Законом РФ от 23.09.92 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий интегрированных микросхем», Законом РФ от 09.07.93 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах».

Патентовладелец может по собственной воле на разных условиях «поделиться» своим правом с другими заинтересованными лицами. Продажа патентных лицензий как раз и предоставляет для этого соответствующий механизм (наряду с разовыми и единичными разрешениями, содержащимися в контрактах на продажу потребителям продуктов, чье использование могло бы означать нарушение патентных прерогатив поставщика продукта).

К нарушениям прав владельца патента относятся: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение или изготовленного способом, охраняемым патентом на изобретение.

Соглашение, при котором владелец указанных прав передает право на их использование другому лицу, в практике носит название *лицензионный договор.* По лицензионному договору передается не право собственности на патент, лицензию или авторство, а право на их использование.

Однако, в принципе, если патентовладелец не будет злоупотреблять своим исключительным правом, надолго блокируя рынок конкурентам путем систематического отказа продавать им лицензии, то он действительно приобретает статус «освященного» государством монополиста, создает себе так называемую ***инновационную монополию***, которая позволит ему получать за время ее действия монопольную сверхприбыль или успеть закрепить за собой рынок новшества.

Подчеркнем, что это как раз тот случай, когда государство не борется с монополией, а поддерживает ее. Здесь антимонопольное законодательство во всем мире приходит в противоречие с патентным. Иначе в рыночной экономике и быть не может, так как при отсутствии перспективы пусть и на «утешительную» для антимонопольного закона, всего лишь временную инновационную монополию, у инноваторов не было бы стимула вкладывать средства в разработку новшеств (через 1,5-2 года конкуренты все равно «обойдут» патенты, полученные на действительно коммерчески перспективные и доказавшие свою эффективность изобретения). «Пионеры» новшеств не стали бы рисковать и тратиться на то, чтобы первыми выйти на рынок с инновациями. Гораздо более выгодным было бы просто ждать, пока это сделают другие, и имитировать лучшие нововведения, когда они проявят свой коммерческий успех. Но тогда интересам технологического прогресса в стране наносился бы ущерб и за это отвечало бы государство.

Конкуренты сами или по их заказу разработчики – на основе опубликованных патентных описаний, принципиальных схем и пр. – осуществляют так называемую «повторную разработку» или reverse engineering этих изобретений, подавая и защищая в вероятной тяжбе с патентным ведомством заявки на получение параллельных с основным патентов, в которых «формула» по сути того же изобретения составляется с отличными от основного патента признаками изобретения.

Что касается временности инновационной монополии, то известно, что государство, выдавая патент, входит с патентовладельцем в соглашение о своего рода взаимовыгодном для последнего и общества в целом обмене: патентовладелец, получая перспективу на временную защищенную патентом инновационную монополию, взамен вынужден публиковать суть патентуемых изобретений в специальных патентных журналах, информационных бюллетенях, а также в принципиальной схеме изобретения, содержащейся в открытом общественности патентном фонде. В нашей стране такой фонд доступен для ознакомления за очень умеренную плату в региональных и отраслевых центрах научно – технической информации, не считая Центральной библиотеки Всероссийского научно-исследовательского патентного института.

Для получения патента необходимо подать патентную заявку в патентное ведомство той страны, где, как оценивает владелец патентоспособного новшества, будут перспективны и выгодны сбыт и/или производство продукции, реализующей патентуемое изобретение. В заявке, в частности, приводится «формула изобретения». Заявка проходит экспертизу в патентном ведомстве. Около 50% всех заявок удовлетворяются.

Получение патента обходится довольно дорого – от 6 до 10 тыс.долл. в США, не намного дешевле в Западной Европе. Кроме того, за поддержание патента в силе в последующем придется платить значительную ежегодную дополнительную патентную пошлину (600-1000 долл.).

В нашей стране временно такие пошлины ниже (на порядок). Это связано с «негромко» идущим, не рекламируемым для широкой общественности процессом приватизации интеллектуальной собственности, когда, согласно российскому патентному закону, частные лица-изобретатели фактически получают право оформить на себя патенты на сделанные ими фактически даже в рамках выполнения служебных обязанностей изобретения, если в течение трех-четырех месяцев этого не сделают их организации-работодатели.

Очевидно, в целях экономии средств на уплату патентного взноса, необходимым становится тщательное изучение сравнительной перспективы рынков разных стран, где в принципе могут коммерчески реализовываться в разных формах новшества, содержащие изобретения. При таком изучении разумно задуматься о том, чтобы воспользоваться услугами проверенных зарубежных патентных поверенных или совместных с ними предприятий – российских резидентов.

***Патентный поверенный*** – это аттестованный специалист в области правовой охраны интеллектуальной собственности. В сферу деятельности патентного поверенного входит предоставление следующих услуг:

1. консультации на первоначальной стадии определения права;
2. консультации и личное участие на стадии приобретения права;
3. консультации и личное участие на стадии действия права;
4. консультации и личное участие при возникновении конфликтов, связанных с правом.

Рекомендуется, однако, быть весьма осторожными по поводу предложений иностранных посредников взять на себя затраты на патентование в обмен на грабительские, до 50% доли в доходе от последующей реализации запатентованных новшеств. Еще больше приходится пока опасаться претензий на исключительные права («эксклюзив») по оказанию услуг патентования со стороны таких посредников.

Главная опасность, исходящая от непроверенных посредников (в том числе отечественных), состоит в том, что они могут просто заблокировать (затянуть) патентование, пригласив в это время на работу к конкурентам ведущих работников владельца ноу-хау и способствуя тем временем получению патента по соответствующему новшеству тем, кто им больше за это заплатит. Лучший способ не допустить подобного разворота событий – ни в коем случае не предоставлять посредникам, а тем более конкурентам сведений о разработчиках ключевых изобретений.

*С учетом экономии затрат и времени, а также соображений защиты своего патентного приоритета будет разумно в любом случае сначала быстро получить относительно недорогой отечественный патент, так как это:*

* Облегчает последующее прохождение патентной экспертизы за рубежом, где имеется возможность тогда опереться на весьма уважаемое в мире мнение высококвалифицированных экспертов Всероссийского научно-исследовательского института – ВНИПИ, присудивших изобретению российский патент;
* Создает основу для любых будущих судебных действий против тех, кто стал «обходить» патентную заявку заявителя своей патентной заявкой, имитацией или повторной разработкой.

Необходимость глубокой предварительной проработки решения о патентовании изобретений объясняется еще одним обстоятельством. Как отмечалось ранее, государство поддерживает исключительное право патентовладельца, однако ни одно государство такое право не гарантирует в том смысле, что не берет на себя издержек и хлопот по наблюдению за соблюдением этих прав на рынке и их отстаиванию.

Мониторинг (наблюдение) за ненарушением своих монопольных прав должен осуществлять сам патентовладелец, налаживая сеть поверенных и информаторов, нанимая для этого, возможно, особые фирмы и людей, которым сравнительно не трудно уследить за соблюдением режимов патентов на элементы технологических процессов, освоенных на закрытых заводских территориях.

При выявлении нарушений патентовладельцу придется также самому и за свой счет обращаться в суд с иском против нарушителей. Последнее означает, что с него причитается и предварительная оплата суду за иски к нарушителям в размере 10-15% от величины имущественных исков, выставляемых обычно из расчета прибыли, которая была патентовладельцем недополучена в следствие нарушений патентного права. Нужно будет также покрывать текущие судебные и адвокатские (консультационные) расходы, надеясь лишь на возмещение их ответчиком, если он проиграет процесс.

Что касается государства, то оно бесплатно поддерживает только иск патентовладельца в суде и предоставляет для этого иска законную основу в виде патентного закона и государственной регистрации соответствующего патента.

Ничего удивительного, следовательно, нет в том, что, как правило, на реальном рынке всегда присутствуют не преследуемые патентовладельцем нарушители его патентного права: либо он об этом не знает, будучи не в состоянии потратиться на адекватный мониторинг, либо преследование нелегальных имитаторов просто нерационально с экономической точки зрения. Мелкие нарушители при достаточно больших объемах продаж патентовладельца «не делают погоды» на рынке, не составляют патентовладельцу настолько ощутимой конкуренции, чтобы оправдать судебно-адвокатские расходы при подаче иска.

Все это особенно существенно для начинающих отечественных инновационных предприятий, строящих планы выхода на местные и зарубежные рынки и желающим иметь там патентную защиту. В частности, за рубежом ее придется обеспечивать по тамошним высоким расценкам за услуги патентных поверенных, адвокатов и самих судебных присутствий.

Что касается отечественного рынка, то не следует забывать, что, как и во всем мире, российский патентный закон ставит в совершенно равное положение отечественных и иностранных соискателей и владельцев российских патентов. Причем зарубежным заявителям (из развитых стран с твердой валютой) несравненно легче выдержать расходы в рублях по обеспечению в нашей стране своих продуктов и процессов отечественными патентами, которые, будучи выданы, сразу же подрывают патентоспособность (в конечном счете не только в России, но и на всех мировых рынках) тех местных фирм, которые недооценили важность получения отечественного патента.

***3) Ноу-хау. Содержание коммерчески привлекательных лицензий на изобретения и ноу-хау.***

После приведенного выше краткого экскурса в юридическую основу патентных лицензий становится более очевидной и чисто экономическая их сторона. По сути, можно считать, что сама по себе передача патентовладельцем своего патентного права способна быть экономически оценена лишь в той мере, в какой покупателю патентного права грозят преследование и возмещение полученных прибылей по решению суда за ущерб патентовладельцу, если бы этот покупатель вместо приобретения патентной лицензии нарушил формально исключительные прерогативы патентовладельца. Иначе говоря, если бы он нелегально имитировал защищенный патентом продукт, использовал защищенные патентами, но опубликованные ключевые решения в своих технологических процессах и т.п.

Очевидно, что далеко не во всех случаях экономическая оценка чисто правовой составляющей патентно-лицензионного соглашения будет чего-либо стоить. Так, вряд ли тому, чьи низкая платежеспособность и отсутствие финансовых резервов для реального обеспечения своего патентного права хоть они и становятся известны предполагаемому покупателю патентной лицензии, удастся что-то выручить за передачу своего патентного права. Более того, такой патентовладелец едва ли вообще сумеет даже за символическую плату найти покупателя патентной лицензии.

Точно также снизят цену патентной лицензии сомнения лицензиата в надежности титула лицензиара на предмет лицензии. Подобные сомнения могут появиться, например, в связи со становящейся очевидной вероятностью опротестования базового патента лицензиара. Опротестование его права на оформление патента на свое имя в нашей стране сейчас особенно актуально из-за поспешно проведенной и еще проводимой приватизации интеллектуальной промышленной собственности. Скажется и либеральность государственной экспертизы патентных заявок в тех странах, где патенты выдаются в этом смысле скорее под ответственность самих патентных заявителей.

Совершенно иную юридическую основу и соответствующие компоненты в своей цене имеют беспатентные лицензии – так называемые лицензии на ноу-хау.

*Термин «ноу-хау»* в буквальном смысле переводиться с английского как «знать как» и является сокращенным выражением «know how to do it» - «знать как это сделать». В общем смысле ноу-хау – это объем информации, имеющей практическое применение, но не оформленное патентом или другими аналогичными документами. Ноу-хау может содержать сведения технического и нетехнического характера, относящиеся к организации бизнеса, экономике и финансированию производства, маркетинговым исследованиям и коммерческим секретам.

Деловая конфиденциальная информация определяется как коммерческая информация. Под *коммерческой информацией* понимается совокупность сведений, представляющих собой производственный опыт и знания по ведению бизнеса, принадлежащие правообладателю и не имеющие охранных документов.

К коммерческой информации могут быть отнесены формулы, расчеты, чертежи, схемы, конструкции, незапатентованные изобретения, требования, стандарты к оформлению помещений, формам и методам ведения бизнеса и другие аналогичные материалы, результаты специальных исследований, базы данных, стратегические и политические корпоративные направления и прогнозные показатели, а также другие сведения конфиденциального характера.

Ноу-хау в отличие от других объектов интеллектуальной собственности, не имеет достаточного уровня правовой защиты как в российской, так и в международной практике.

Ноу-хау имеет реальную ценность только в том случае, если оно защищено от раскрытия. В случае незаконного разглашения ноу-хау правообладатель должен иметь возможность правовой защиты и право требовать возмещения убытков исходя из договорных условий.

В связи с ограниченным сроком существования ноу-хау, как правило, редко включается в уставный капитал как некая стоимость, и отражается в нематериальных активах фирмы.

Продажа таких беспатентных лицензий на ноу-хау не требует предварительного патентования предлагаемых к продаже технологий, а также расходов по обеспечению патентовладельцем своих прав. В то же время продажа беспатентных лицензий становится возможной, лишь когда предлагаемый к продаже ноу-хау до и после его регистрации по лицензии содержится владельцем в строжайшем секрете.

Подчеркнем, что и после продажи лицензии на секретный ноу-хау лицензиар (продавец лицензии) должен продолжать держать его в секрете от третьих лиц, иначе у покупателя лицензии (лицензиата) пропадет мотивация платить за лицензию. Кроме того, удержание и после продажи беспатентной лицензии передаваемой технологии в тайне позволяет лицензиату на своих рынках получить преимущество лучшего доступа к прогрессивной технологии по отношению к существующим и потенциальным конкурентам.

Таковы факторы, определяющие в беспатентных лицензиях готовность их покупателя возместить суммы, приходящиеся за передачу коммерческого технического секрета как таковую. Конечно, и лицензиат обязан сохранять в тайне от третьих лиц полученный им по беспатентной лицензии ноу-хау. Однако, охрана секрета от конкурентов – это его же собственный интерес. Другое дело, что перепродавать, кроме как с согласия лицензиара, предмет лицензии ему в лицензионном соглашении запрещено.

Как видно, в беспатентных лицензиях, где при защите своих прав стороны не могут опираться на патентную защиту, все строится на взаимных обязательствах по соблюдению конфиденциальности. Доказывать же, при необходимости, нарушение конфиденциальности не в пример труднее, чем доказать нарушение патентного права.

Так, появление у третьих лиц коммерческих технических секретов, проданных по беспатентной лицензии, может быть также результатом непреднамеренной и неконтролируемой «утечки» этих секретов в связи с миграцией от фирмы к фирме работников лицензиата (покупателя лицензии) или лицензиара (продавца лицензий), с активным промышленным шпионажем конкурентов и т.п. Поэтому обычно сделки по беспатентным лицензиям совершаются между сторонами, уже имеющими друг к другу достаточное доверие, заинтересованными в дальнейшем сотрудничестве, либо в прибылях друг друга.

*Примерами здесь могут быть продажи беспатентных лицензий на секретный ноу-хау:*

а) от материнской фирмы к дочерней, или наоборот, и вообще внутри одной финансово-промышленной группы;

б) по сделкам, гарантируемым личными связями менеджеров и/или владельцев сторон рассматриваемых сделок;

в) от должников к кредиторам (иногда в обратном направлении);

г) между предприятиями – смежниками, связанными друг с другом долгосрочными договорами о поставках (особенно при отсутствии выбора среди прочих возможных контрагентов);

д) в порядке вклада подобной беспатентной лицензии (с капитализацией платы за нее) в уставные фонды и акционерные капиталы вновь учреждаемых совместных (лицензиара и лицензиата) предприятий;

е) между фирмами взаимно признающими высокую деловую репутацию друг друга (обычно это давно существующие фирмы).

Большую роль в расширении оборота по беспатентным лицензиям на основе режима взаимной конфиденциальности по передаваемому ноу-хау могут играть посредники, вызывающие доверие обоих сторон сделки. Они не только готовят соответствующее соглашение, но и в той или иной степени должны выступать поручителями сторон соглашения.

***И патентные и беспатентные лицензии могут быть простыми, исключительными и полными.***

По *простой лицензии* лицензиар передает свое право или секрет для коммерческого применения, сохраняя в тоже время возможность использования запатентованного или хранящегося в секрете новшества без каких-либо ограничений (в том, что касается рода и размеров рынка, на который будет выпускаться продукт по лицензии, а также объем выпуска) ни для лицензиата, ни для себя.

Очевидно, на коммерчески привлекательные технологии может быть продано большое число простых лицензий. В результате у лицензиара на разных рынках появится много конкурентов.

*Исключительная лицензия* – лицензия в которой для одной из сторон соглашения либо для обоих партнеров по лицензионному соглашению содержаться упомянутые выше ограничения, так что партнеры по сути делят рынки сбыта и зоны изготовления лицензируемого продукта по четко обозначенным территориям или по емкости рынка.

Полная лицензия – граничит с окончательной продажей лицензиатом его патента либо технического секрета. Сходство этих двух сделок в том, что лицензиар обязуется данную технологию сам более не использовать. Отличие, однако, остается: лицензиар в патентных полных лицензиях формально сохраняет патент за собой. Он продолжает платить за поддержание патента в силе и удерживает право применять предмет лицензии хотя бы в своих последующих разработках, предназначенных для коммерческой реализации. То же относится к использованию проданных по полным лицензиям техническим секретам.

Вместе с тем, не следует представлять себе дело так, что патентные лицензии всегда обслуживают продажу более крупных и перспективных новшеств, а беспатентные лицензии имеют отношение преимущественно к трансакциям по поводу более мелких и непринципиальных усовершенствований, называемых всего лишь ноу-хау (соответственно не способных пройти патентную экспертизу на изобретение и не оправдывающих затраты на оформление и обеспечение патентной защиты).

*Напротив, весьма характерны случаи, когда:*

* Именно наиболее революционные изобретения, положенные в основу новых поколений технологий, суть которых особенно опасно публиковать в патентных описаниях, их владельцы могут предпочесть не патентовать, а держать в секрете, квалифицируя эти изобретения как ноу-хау (тогда и продаваться они будут по беспатентным лицензиям);
* Мелкие фирмы и отдельные не очень состоятельные, неопытные или чрезмерно рискованно настроенные физические лица, владеющие вполне патентоспособными новыми технологиями, часто пытаются продавать беспатентные лицензии, предварительно не проходя непосильную для них по затратам процедуру патентования;
* Обеспечение режима коммерческого технического секрета применительно к физическому содержанию данного новшества просто дешевле и надежнее как инструмент защиты по сравнению с патентованием, мониторингом и судебным отстаиванием патентных прав («классический» пример здесь – секрет порошков для основы напитков типа «кока-колы»);
* Передача технологии планируется только в пределах круга контрагентов, отвечающих требованиям достаточной доверительности, от кого заведомо не намечается получать реальных и увязанных именно с этой передачей коммерческих компенсаций. Если формально в связи с предоставлением вполне достаточных для этого беспатентных лицензий и будут осуществляться какие-то выплаты, то они, скорее всего, станут лишь косвенным способом финансовых трансфертов, фактически не имеющих отношения к оплате лицензий, - переводу дивидендов от дочерней к материнской компании-лицензиару и т.д.

Конечно, при подготовке продажи беспатентной лицензии сравнительно независимому стороннему покупателю возникает сложная техническая проблема определения меры его доступа к предлагаемому к продаже техническому секрету еще в процессе переговоров о сделке. Слишком ограничить этот доступ нельзя, ибо тогда у контрагента не будет достаточной мотивации к покупке лицензии в силу того, что ему просто не будет представлено шанса убедиться в перспективности приобретения. Полностью открыть свои технические секреты на данном этапе тоже опасно, коль скоро остается вероятность незаключения в итоге лицензионного соглашения и последующего использования несостоявшимся и недобросовестным покупателем хотя бы части секретного ноу-хау, с которым он во время переговоров ознакомился без какого-либо справедливого возмещения.

***На этот счет из зарубежного, да и отечественного опыта могут быть даны следующие рекомендации:***

*Во-первых*, в ответственных случаях, когда риски для лицензиара слишком велики, до начала ознакомления партнера по переговорам с предметом лицензии, целесообразно предложить ему подписать специальное *опционное соглашение*. По опционному соглашению продавец технологии обязуется в течение определенного срока (например, ожидаемого периода переговоров, который применительно к основному лицензионному соглашению может доходить до полугода) не предлагать данную технологию (и не передавать ее) другим, помимо партнера по переговорам, лицам. Противная сторона (потенциальный покупатель технологии) берет на себя обязательство (и материальную ответственность, даже, возможно, с имущественным либо денежным залогом или закладом у депонирующего его третьего лица) и в этот период, и позднее (вплоть до трех-четырех лет) сохранять в секрете и самой не использовать сведения, которые она получит в процессе переговоров (независимо от их исхода) и связанного с ним ознакомления с предметом предлагаемой лицензии.

Бремя доказательств этих нарушений лежит, однако, на продавце технологии. Покупателю технологии как партнеру по опционному соглашению придется тогда тоже доказывать возможное нарушение продавцом лицензии обязательства не предлагать технологию во время опционного срока другим лицам.

*Во-вторых*, имеет смысл поднимать вопрос о *перекрестной (встречной) лицензии* (не обязательно ее приобретать), так чтобы уравновесить предоставление доступа к сведениям о своих технических секретах получением информации о научно-технических секретах партнера по переговорам.

*В-третьих*, необходимо постараться представить свою технологию партнеру, еще не заключившему лицензионное соглашение, как «черный ящик», чтобы были видны лишь результаты ее действия и потребные для ее реализации ресурсы (сырье, материалы и пр.), но не был понятен даже принцип ее действия. Это легче сделать, подготовив для презентации технологии специальный макет, опытно-промышленную установку, т.е. что-то овеществленное «в металле», материальное. Иначе, придется для ознакомления с предлагаемой к продаже технологией прибегать к демонстрации и объяснению по-настоящему секретной документации на нее.

Подытоживая анализ правовой (юридической) основы патентных и беспатентных лицензий, можно все же утверждать, что лишь в относительно редких случаях разумно рассчитывать на продажу – тем более, оправдывающую себя по выручаемой цене – только самого права патентной собственности на изобретения либо самого технического секрета (ключевого секретного ноу-хау). Рассмотренная выше юридическая основа лицензии на изобретение или ноу-хау является скорее необходимым, но недостаточным условием продажи лицензии.

*Чтобы лицензия стала коммерчески привлекательной для покупателя* и появилась возможность выставлять на этот раз цену, обеспечивающую рентабельность по затраченным оборотным средствам и вложенным основным фондам, надо включать в нее, как минимум, еще две *составляющие:*

а) *передачу дополнительного ноу-хау,* относящегося уже не только к ключевым техническим решениям в технологии, а и ко всей конструкции и процессу изготовления продукта (оказания услуги), ко всему используемому при этом специальному технологическому оборудованию, специальной технологической оснастке. Другими словами, речь здесь должна идти о передаче всего комплекта конструкторско-технологической документации на соответствующее готовое для промышленного освоения новшество;

б) *разнообразные услуги*, а также сопряженные с лицензией *поставки,* облегчающие и ускоряющие лицензиату освоение новой для него технологии. При этом главные услуги, органически входящие как дополнительные (или гарантийные) в состав самой предлагаемой лицензии, *включают услуги по*:

1) *подготовке (переподготовке) кадров лицензиата* к освоению передаваемой технологии;

2) *освоению лицензионной технологии* (монтаж, наладка, пуск оборудования, контроль качества, техническое руководство пробной эксплуатацией создаваемых по лицензии мощностей в течение оговоренного периода и пр.).

*Предложение конструкторско-технологической документации на продукт, процесс, оборудование и технологическую оснастку выполняет две важнейшие функции:*

* Делает передаваемую технологию действительно более готовой к реальному промышленному использованию и тем самым экономит затраты лицензиата, а также приближает для него время начала получения доходов от технологии, сокращает срок окупаемости вкладываемых им средств, что особенно важно в условиях высокой инфляции и инфляционных ожиданий, не позволяющих надолго отвлекать средства из оборота;
* Снижает в глазах лицензиата рискованность инвестиции, реализуемой через приобретение данной лицензии, поскольку лицензиат прекрасно понимает: чем дальше продвинулся лицензиар в своей разработке и хотя бы в опытном освоении предлагаемого им новшества и чем больше необходимых корректировок в передаваемую технологию в процессе ее доводки продавец технологии успел внести по результатам создания и испытаний не только макетных воплощений технологии, но и экспериментальных, опытно-промышленных и промышленных образцов новых изделий и установок, тем более продавец технологии способен снизить риски освоения новшества у лицензиата. Иначе говоря, лицензиат получает тогда более отработанную технологию, минимизируя свои технические риски, а также частично – риски реальности доступа к потребным для освоения технологии покупным ресурсам.

Все приведенные стандартные гарантийные услуги, включаемые в лицензию, оказываются за счет лицензиара с учетом, однако, того, что транспортные расходы и издержки по проживанию (размещению) представителей лицензиара, прибывающих для оказания рассматриваемых услуг, покрываются лицензиатом (либо берутся им на себя как организатором).

От указанных стандартных (гарантийных) услуг необходимо отличать сопряженные с лицензией, но не включаемые непосредственно в нее услуги и поставки. Хотя упоминание о том, что стороны намереваются заключить дополнительные контракты по поводу таковых услуг и поставок вполне может содержаться в лицензионном соглашении. Более того, так называемая «эффективная» дата вступления в силу лицензионного соглашения может быть увязана с подписанием этих контрактов.

***Важнейшими из таких сопряженных с лицензией услуг и поставок являются:***

• генеральный (общий) инжиниринг создания производственных (торговых) мощностей, реализующих лицензируемую технологию;

• поставки технологического оборудования, а также стартового запаса критических для качества лицензируемой готовой продукции сырья и компонентов;

• регулярная (постоянная) во время действия лицензионного соглашения (в среднем это время достигает шести-семи лет) поставка комплектующих изделий, запасных частей к оборудованию и самого технологического оборудования для замены изношенных машин и приборов, а также расширения производства (операций) по лицензии и соответствующего расширения парка технологического оборудования.

*Генеральный (общий) инжиниринг* создания новых производственно-торговых мощностей, воплощающих в себе лицензируемую технологию, означает принятие на себя ответственности за весь процесс:

• проектирования этих мощностей вместе с их инженерными коммуникациями и телекоммуникациями;

• заказа и поставки комплекта технологического оборудования, оснастки, строительных материалов и готовых строительных конструкций;

• строительства или реконструкции;

• обустройства территории возводимого или реконструируемого объекта;

• пуска этого объекта (тип контракта «под ключ»), а также, в добавок к перечисленному, его пробной эксплуатации с получением продукции, передаваемой для реализации заказчику.

В целом следует иметь в виду, что, с одной стороны, как показывает мировая практика, доходы, которые получает лицензиар по сопряженным с лицензией поставкам сырья, компонентов, оборудования и запасных частей к нему, на порядок и даже более превышают собственно цену лицензии.

Указанное обстоятельство служит важным стимулом для дополнения лицензий на технологии предложением уникальных сопряженных с лицензиями поставок (включая аренду уникального технологического оборудования). Они могут осуществляться на долевых началах, совместно лицензиаром и специализированными поставщиками критически важных для лицензируемой технологии материальных ресурсов. Между лицензиаром-обладателем технологии и этими поставщиками тогда целесообразно заключать договоры о совместной деятельности, формировать консорциумы, договорные товарищества.

***Таким образом, стандартная коммерчески привлекательная лицензия на изобретение или ноу-хау (как патентная, так и беспатентная) должна включать три основные составляющие:***

1) правовую компоненту (передачу прав собственности на ключевые для технологии изобретения или на право использования технического секрета на условиях его нераспространения);

2) передачу дополнительного ноу-хау в виде комплектов технической документации на все продуктовое или процессное новшество;

3) услуги подготовки (переподготовки) кадров и технической помощи при освоении лицензии.

Кроме того, покупатель лицензии весьма приветствует готовность «в пакете» с лицензией предложить и ряд сопряженных с лицензией и действительно нужных лицензиату поставок.

***Использование прав на объекты интеллектуальной собственности.***

Права на объекты интеллектуальной собственности можно использовать в виде взноса в уставный капитал или в виде нематериальных активов.

*Использование прав на объекты интеллектуальной собственности в виде взноса в уставный капитал дает возможность:*

1. формировать уставный капитал фирмы безденежным способом;
2. обеспечить получение инвестиционных ресурсов, так как эта категория прав относится к предметам залога; ,
3. обеспечить участие разработчиков в составе учредителей фирмы,
4. осуществлять ускоренную амортизацию, замещая безденежные вклады денежными;
5. вполне законно увеличивать себестоимость продукции за счет амортизации.

У многих, особенно начинающих, предпринимателей наблюдается желание увеличить уставной капитал и придать себе тем самым более высокий статус. *В уставный капитал включаются права:*

* вытекающие из принадлежащих патентов и лицензионных договоров на использование изобретений, промышленных образцов и полезных моделей и защищенные охранными документами;
* на принадлежащие программы для ЭВМ и базы данных, а также вытекающие из заключенных договоров на использование этих программ и баз данных;
* на принадлежащие топологии интегральных микросхем, а также вытекающие из заключенных договоров на использование этих топологий;
* на объекты авторского права и смежных прав, а также вытекающие из заключенных договоров на использование этих объектов;
* вытекающие из принадлежащих свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания, вытекающие из лицензионных договоров на использование этих знаков;
* другие права, охраняемые действующим законодательством.

При принятии решения о включении какого-либо из перечисленных прав в уставный капитал необходимо убедиться в действительном существовании права и фактическом наличии документов, подтверждающих это право, а также оценить его стоимость.

В настоящее время методология оценки прав на объекты интеллектуальной собственности в достаточной степени не отработана. Пожалуй, можно предложить только Рекомендации по экономической оценке изобретений и ноу-хау в уставных фондах предприятий, разработанные Межрегиональным научным фондом «Промышленная собственность» совместно с Роспатентом. Однако настоящая методика в большей части касается объектов промышленной собственности. Какие-либо нормативные и методические документы, позволяющие оценить права, вытекающие из патентов и свидетельств, в настоящее время отсутствуют. Надо признать, что в связи с многообразием объектов интеллектуальной собственности и условий использования прав на предприятиях разработка единого документа достаточно проблематична.

Однако даже при наличии значительных трудностей в оценке прав на использование объектов интеллектуальной собственности эти права обязательно должны быть оценены в денежной форме. Пунктом 6 ст. 66 ГК РФ предусмотрено; «Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.

В соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. последующих изменений и дополнений) «денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций или иных ценных бумаг, производится советом директоров (наблюдательным советом) общества в порядке, предусмотренном ст. 77 настоящего Федерального закона.

Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и иных ценных бумаг общества составляет более двухсот установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг общества.

Устав общества может содержать ограничения на виды имущества которым могут быть оплачены акции или иные ценные бумаги общества.

При предварительной оценке тех прав, которые предполагается внести в уставный капитал, необходимо постараться учесть как можно больше факторов, оказывающих воздействие на формирование цены: прошлые затраты (время работы над объектом, стоимость разработки, включая весь спектр материальных затрат, стоимость регистрации) и возможность привлечения новых клиентов при использовании товарного знака и фирменного стиля.

***Включение прав интеллектуальной собственности в состав нематериальных активов имеет ряд преимуществ для фирмы:***

* документальное оформление прав собственности увеличивает имущество фирмы и дает возможность производить ускоренную амортизацию;
* авторское вознаграждение в этом случае включается в полном объеме в себестоимость продукции и выплачивается не из фонда оплаты труда, что позволяет не проводить отчислении в страховой и пенсионные фонды.

***Цена лицензий на изобретения и ноу-хау.***

Вопрос о ценах на патентные и беспатентные лицензии, пожалуй, представляет главную сложность. Особого анализа требует методика формирования лицензионной цены.

***Наиболее общие моменты в этой методике таковы:***

• какой-либо общепризнанной стандартной (тем более нормативной) методики ценообразования по лицензиям на изобретения и ноу-хау не существует, хотя и издаются, например, сугубо рекомендательные документы ЮНИДО, специализированной организации ООН (Организации Объединенных Наций) по промышленному развитию, и ЮНЕСКО.

• при прочих равных условиях патентные лицензии на аналогичные промышленные технологии, как правило, дороже беспатентных на 40—45%.

*При общем подходе к ценообразованию на лицензии по новым технологиям многое зависит от трех моментов:*

1) насколько важна для покупателя лицензии ее правовая сторона (передача права на изобретение, на использование его, передача права на технический секрет);

2) насколько надежны юридически оформленные титулы собственности на изобретения и ноу-хау, а также их защита;

3) насколько отработанной и готовой для промышленного освоения является передаваемая по лицензии технология.

Последнее определяет, на чем будет сделан акцент в методике ценообразования по конкретной лицензии: на том, что рассматриваемая лицензия выступает формой продажи товара (в виде достаточно готовой технологии), или на том, что лицензия в данном случае будет рассматриваться не столько в качестве правовых рамок для передачи (продажи) технологии, сколько юридической формы продажи услуг по доработке за счет лицензиата рассматриваемой технологии и оплаты накопления лицензиатом с помощью лицензиара опыта освоения реализуемых новшеств.

В последней ситуации лицензия приобретает признаки размещенного лицензиатом лицензиару подряда на указанные работы и цена лицензии в основном образуется как цена на услуги лицензиара, а не на его еще не существующую как готовый товар технологию.

Первые два правовых момента, однако, в состоянии весьма существенно скорректировать цену лицензии, как бы она ни зависела от третьего из указанных моментов. Если правовая сторона лицензии важна для лицензиара и опирается на надежный (неоспоримый) титул собственности лицензиара, то возможны следующие варианты.

**Вариант 1.** При расчете цены на лицензию в первую очередь как суммы цен на услуги, включаемые в нее, ценовая компонента, соответствующая передаче права интеллектуальной собственности, будет, как правило, фигурировать в структуре цены лицензии в качестве совершенно отдельной составляющей.

**Вариант 2.** При подходе к цене лицензии в основном как к цене готовой передаваемой технологии учет значимости и надежности передаваемых прав интеллектуальной собственности осуществляется двояко:

*2-а*) путем отражения в структуре цены от отдельной указанной выше ценовой компоненты;

*2-6*) посредством выбора процентных величин участия лицензиара в дополнительных (от использования лицензии) прибылях лицензиата в пределах обычно достаточно широких общепринятых интервалов данного участия.

Вариант 1, относящийся к лицензиям на технологии, которые преимущественно находятся на лабораторной стадии и не готовы к промышленному использованию, предполагает, что цена лицензии является *паушальной*. Эта цена отражается в лицензионном соглашении некоей точно фиксированной в абсолютном выражении суммой, которая уплачивается однажды либо в несколько оговоренных приемов и рассчитывается исходя из принципиальной формулы вида:

***Р=Р1+Р2+Р3+Рр,***

**где Р1** — цена завершения разработки (опытно-промышленное освоения) технологии (продукта, процесса, оборудования, материала), основанной на передаваемом изобретении (техническом секрете);

**Р2** — цена мероприятий по технической помощи при промышленном освоении технологии у лицензиата;

**РЗ** — цена услуг по подготовке (переподготовке) кадров покупателя лицензии;

**Рр** — цена передачи прав интеллектуальной собственности или титула этой собственности (property title), т.е. правовая компонента цены лицензии.

Приблизительно спрогнозировать, какую же величину способна составить вероятная сумма имущественного ущерба патентовладельца, которую он будет заявлять в иске против фирмы-«пирата», можно исходя из предположения, что истец будет требовать, как принято, возмещения материального ущерба (суммарного, прямого и косвенного) на уровне изъятия всей чистой прибыли, полученной ответчиком от незаконных операций, нарушающих патентное право истца.

В свою очередь, без учета дисконтирования по фактору времени эти прибыли могут быть определены за срок лицензии ТL из расчета чистой прибыли Gd, которую с единицы продукта извлекает сам патентовладелец (если он успел промышленно освоить защищенную патентом технологию), либо опираясь на среднюю прибыль (средний процент) с единицы вложенных в стоимость разработки технологии фондов, помноженную на плановый объем выпуска лицензиатом продукции по лицензии.

*Формулой это выражается следующим образом:*

1) для промышленных технологий:

***Рр = min (Gd • Q • TL - СL, Cre);***

2) для лабораторных технологий:

***Рр = Кd • id • ТL***

**где Q** — среднегодовой планируемый объем выпуска лицензируемой продукции у лицензиата;

**Кd —** стоимость разработки, осуществленной лицензиаром;

**id** — «интерес» (текущая рыночная ставка ссудного процента).

Формула дает явно заниженный результат, но в этом и проявляется один из недостатков положения лицензиара, пытающегося торговать всего лишь лабораторными технологиями.

Применительно к беспатентным лицензиям параметр Рр совпадает по сути со стоимостью промышленного шпионажа, к которому бы лицензиату пришлось прибегнуть для получения секретного ноу-хау вместо покупки лицензии на него.

Варианты 2-а и 2-6 объединяются тем, что цена за лицензию здесь носит характер «роялти» (гоуа1tу). Это означает, что плата за лицензию при данных вариантах приобретает форму постоянного (ежегодно в течение всего срока лицензии) участия лицензиара в прибылях лицензиата, которые он будет извлекать от продажи продукции или услуг, выпускаемых по лицензии.

Конечно, часто лицензиару, которому предлагают оплату в форме «роялти», важно и скорейшее получение определенной фиксированной (паушальной) суммы денежных средств (либо поставок в ее счет). Если передаваемая по лицензии технология достаточно коммерчески привлекательна и отработана (последнее, как указывалось, уменьшает уровень рисков и срок окупаемости вложенных лицензиатом средств, когда он их авансирует лицензиару), то включение в лицензионное соглашение указанной паушальной суммы также вполне реально. Покупатель лицензии может пойти на договоренность о смешанной форме цены за лицензию в виде как «роялти», так и обычной паушальной, выплаты (здесь, как правило, в один прием — после вступления лицензионного соглашения в силу).

Возвращаясь к «роялти», отметим, что данная форма цены предполагает, что в лицензионном соглашении определенность по цене вносится путем прямого или косвенного указания на величину (долю) ежегодного участия лицензиара в дополнительных прибылях лицензиата, обусловленных использованием лицензии. Причем лицензиар получает право ревизии бухгалтерской документации лицензиата с целью проверки правильности расчета приходящихся ему ежегодных платежей.

Международный торговый обычай («золотое правило» лицензионной торговли) таков, что при стандартной (со всеми сопровождающими услугами) лицензии ее продавец вправе ожидать *«роялти*» в размере 25—33% от дополнительных прибылей, которые приносит лицензиату предоставленная ему лицензия (например, прибылей от выпуска и продажи нового продукта по лицензии). С уточнения этой доли (в пределах или около указанного процентного интервала) обычно и рекомендуется начинать переговоры по цене лицензии.

*Для упомянутого перевода (пересчета) наиболее часто прибегают к двум способам.*

**Первый способ**, стороны сначала согласуют вероятные по годам срока лицензии объемы продаж лицензируемого продукта по определенной цене, его планируемую себестоимость и прогнозируемую прибыль от операций с данным продуктом Затем отталкиваясь от величины последней и ранее принципиально согласованного процента участия лицензиара в прибылях по лицензии, вычисляются ожидаемые в отдельные будущие годы суммы платежей в счет «роялти». Эти ожидаемые платежи соотносятся с ожидаемыми объемов продаж, предварительно просчитанными при оценке вероятных прибылей. В итоге причитающиеся лицензиару проценты от ожидаемых по конкретным календарным годам объемов продаж по лицензии усредняются и тем самым дают именно тот процент, который заносится сторонами в лицензионное соглашение в качестве условия «роялти»

Этот процент называется тогда «ставкой роялти», а объем продаж по лицензии — *«базой роялти».*

**Второй способ** опирается на то, что стороны, избегая описанной выше долгой процедуры, по возможности используют так называемые «таблицы общепринятых ставок роялти» нерегулярно публикуемые патентными ведомствами некоторых стран (как, например, Германии). В этих таблицах обобщается уровень «ставок роялти» (обычно взятых от объема продаж по лицензии), применявшихся в прошедших регистрацию патентных ведомств патентных лицензиях.

Фрагменты «таблиц роялти» можно найти и в специальных научных публикациях известных исследователей лицензионной торговли, самостоятельно анализировавших материалы патентных ведомств (допущенных к ним на условиях публикования лишь ориентировочных обобщающих данных, которые, как и публикации самих патентных ведомств, не нарушают коммерческих секретов конкретных лицензионных соглашений).

Корректировку «ставки роялти» применительно к беспатентным лицензиям (по ним соответствующие таблицы, конечно, не готовятся и не публикуются — это сугубо конфиденциальные контракты) можно произвести дополнительно, имея в виду, что в этих лицензиях цена на промышленную технологию при прочих равных условиях на 40—45% ниже цены аналогичной патентной лицензии.

Цена лицензий, исчисленная по принципу «роялти», часто может выступать в качестве базовой расчетной и тогда, когда в конкретном рассматриваемом лицензионном соглашении применяется паушальная форма оплаты. Имеется в виду, что для согласования исчисления последней принимают, что она должна равняться сумме всех ежегодных платежей типа «роялти», примененных к ожидаемым объемам продаж по лицензии, как если бы лицензия оплачивалась посредством «роялти».

В рамках этого же подхода легко использовать и смешанную форму цены лицензии (частично паушальный платеж, а частично «роялти»). Стороны договариваются, какую часть (процент) совокупной (с учетом ожидаемых объемов продаж по лицензии и согласованной «ставки роялти») цены они выделяют на паушальный платеж (платежи), а какую — на подтвержденные по фактическим лицензионным продажам ожидаемые платежи в порядке «роялти». Соответственно, на эту же часть уменьшается базовая «ставка роялти», которая закладывается в лицензионное соглашение и которая действовала бы, не будь частичной паушальной оплаты. Например, если по принципиальному соглашению сторон на нее выделяется 30% прогнозной суммы всех платежей в счет «роялти», то полная (нормальная) «ставка роялти» в лицензионном контракте тоже уменьшается на 30%.

Как теперь видно, цена в лицензиях на изобретения и ноу-хау — очень тонкий вопрос, который по сравнению с торговлей обычными товарами практически невозможно разрешить просто на основе конкурентных материалов о ценах на аналогичные товары и услуги, а также об аналогичных по условиям сделках по их продаже. Объясняется это уже хотя бы тем, что в торговле технологиями аналогов отдельно взятой фирме просто невозможно найти.

Цена в сделках с лицензиями на изобретения и ноу-хау обычно ассоциируется с эффективностью этих лицензий. Однако она составляет лишь тактический фактор такой эффективности — в расчете на сиюминутную либо, при «роялти», минимально обеспечиваемую долгосрочную выгоду.

Можно даже уверенно сказать, что в торговле лицензиями на изобретения и ноу-хау экономически гораздо более существенны иные, носящие скорее стратегический характер, возможные выигрыши (доходы) и потери (убытки). Они либо косвенно связаны с продажей или покупкой лицензий, либо являются прямыми следствиями данных сделок.

***Заключение.***

Проведение успешной компании по разработке инновационного проекта и дальнейшей его реализации в виде патентов и лицензий на разработки и ноу-хау можно сравнить с искусством. Менеджер такой фирмы должен не только уметь правильно просчитать все выгоды и убытки, угрозы и возможности от вложения денежных средств в такого рода мероприятия, но и знать, и своевременно применять меры защиты своих изобретений. Заключение сделок (особенно многосторонних) требует большой ответственности и готовности нести ответственность за собственные промахи.

В этом смысле на эффективность трансакций с лицензиями необходимо смотреть с такой точки зрения: в конечном счете выигрывает не та сторона, которая добивается наиболее благоприятной цены лицензии, а та, что, во-первых, умеет использовать лицензии для продвижения своих смежных с лицензией и более масштабных интересов, а также, избегает в лицензионном соглашении иногда закладываемых противной стороной как бы «мин замедленного действия».

Следовательно, каждая из сторон лицензионного соглашения должна и осознавать весь спектр открытых для нее собственных стратегических целей в анализируемой сделке, и уметь предугадывать намерения партнера. В зависимости от этого формируется позиция участника технологического трансфера в отношении предлагаемого лицензионного соглашения: нужно (допустимо) ли оно вообще и какая цена самой лицензии достаточна и/или необходима, т.е. способна компенсировать предвидимые стратегические потери при достижении нежелательных стратегических целей контрагентом.

***Список использованной литературы:***

* 1. Багиев Г.А., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. – М.: Экономика, 1999.
  2. Базаров Т.Ю., Малиновский П.В. Стратегия поведения антикризисного управляющего и формирование рациональной кадровой политики.// Прикладная психология, 1998.
  3. Буров В.П., Галь В.В. Бизнес – план инновационного проекта. ЦИПК, 1998
  4. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценки эффективности инноваций. – СПб.: Бизнес-пресса, 1998.
  5. Валдайцев С.В. Анализ условий безубыточности и платежеспособности при освоении нового продукта. – СПб.: Международный центр экономики, техники и технологий,1993
  6. Валдайцев С.В. Антикризисное управление на основе инноваций. – СПб, 2000
  7. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. – М.: Юнити, 2001.