**Содержание**

Введение

Понятие договора

Условия договора

Форма договора и его регистрация

Виды лицензионных договоров

Регистрация патентно-лицензионных договоров в Роспатенте

Заключение

Библиография

**Введение**

Лицензионный договор – гражданско-правовой договор, в силу которого патентообладатель (лицензиар) передает право на использование охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

В отличие от договора об уступке патента, в рамках лицензионных договоров происходит не полная, а частичная передача исключительных прав патентообладателя.

Нормативное регулирование лицензионного договора регламентируется ГК РФ ст. 1235–1239, 1362, 1367–1369. Из числа ведомственных актов, устанавливающих правила о лицензионных договорах, следует назвать вышеупомянутые Правила регистрации договоров, а также Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении, утв. Роспатентом 30 ноября 1994 г. В Патентном законе данный договор был регламентирован ст. 13.

**Понятие договора**

**Лицензионный договор** – гражданско-правовой договор, в силу которого патентообладатель (лицензиар) передает право на использование охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Статья 1367 ГК РФ несколько изменила понятие лицензионного договора и определяет его следующим образом – как договор, по которому одна сторона – патентообладатель (лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить другой стороне – лицензиату – удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Договор является консенсуальным, двустороннеобязывающим и, как правило, возмездным [1].

**Условия договора**

Существенным условием договора является его предмет – предоставление права на использование запатентованного объекта. Предмет должен быть сформулирован таким образом, чтобы определить объем передаваемых прав. Договором может быть предусмотрено право лицензиара заключать сублицензионные договоры.

Цена договора не является существенным условием.

Выделяют две основные формы платежей: единовременные и периодические денежные суммы. Допускается и сочетание различных форм внесения платежей.

Вместо или вместе с внесением платежей на лицензиара может быть возложена обязанность по поддержанию патента в силе (уплате патентных пошлин) и другие обязанности имущественного или неимущественного характера. Закон ничего не говорит о сроке лицензионного договора. Лицензионный договор может быть заключен без указания срока действия, т.е. на период действия патента либо с указанием срока действия. Таким образом, можно сделать вывод, что лицензионный договор всегда носит срочный характер [1].

**Форма договора и его регистрация**

К форме лицензионного договора предъявляются требования, аналогичные требованиям к форме договора об уступке патента. Лицензионный договор также подлежит регистрации в Роспатенте под страхом недействительности.

Такие же требования предъявляются и к договорам, вытекающим из лицензионного договора, к дополнительным соглашениям к нему [4].

**Виды лицензионных договоров**

Существует несколько оснований классификации лицензионных договоров.

1. По предмету выделяются лицензионные договоры на:

– изобретения;

– полезные модели;

– промышленные образцы.

2. По объему передаваемых прав различают:

– простые лицензии. Лицензиар передает и разрешает использовать лицензиару право на запатентованный объект в пределах территорий, обусловленных соглашением, и на определенный срок, оставляя за собой право как самому использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, так и предоставлять аналогичные лицензии другим лицам;

– исключительные лицензии*.* Лицензиар передает и разрешает использовать лицензиату запатентованный объект единолично в пределах территориальных ограничений, установленных соглашением, и на определенный срок, отказываясь от права предоставления лицензий третьим лицам и от права самому использовать запатентованный объект в тех же пределах, что и лицензиат;

– полные лицензии*.* Лицензиар передает и разрешает использовать запатентованный объект без каких-либо ограничений на срок действия лицензионного соглашения, полностью отказываясь от самостоятельного использования запатентованного объекта на тот же срок;

– сублицензии*.* Лицензиат, обладающий правом на запатентованный объект в силу полной или исключительной лицензии, передает и разрешает использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец сублицензиату в объеме, обусловленном соглашением, и на определенный срок, в пределах предоставленных ему прав по полной или исключительной лицензии.

3. По свободе заключения договора выделяют:

– договоры, заключаемые на основе принципа свободы договора;

– открытые лицензии.

Патентообладатель может подать в Роспатент заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии). Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе уменьшается в этом случае на 50%. Лицо, изъявившее желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах. В случае, если патентообладатель в течение двух лет с даты такой публикации не получал предложений в письменной форме о заключении договора о платежах, по истечении двух лет он может подать в Роспатент ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший с даты публикации сведений о заявлении, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Роспатент осуществляет публикацию сведений об отзыве заявления (ст. 1368 ГК РФ; п. 2 ст. 13 Патентного закона) [1];

– принудительные лицензии*.* Если запатентованные изобретение или промышленный образец не используются либо недостаточно используются патентообладателем в течение четырех лет с даты выдачи патента, а запатентованная полезная модель – в течение трех лет с даты выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации таких изобретения, полезной модели или промышленного образца, указав в исковых требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей [3].

В случае, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах (п. 1 ст. 1362 ГК РФ; п. 3 ст. 10 Патентного закона).

В п. 2 ст. 1362 ГК РФ говорится: «Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии» [1].

При предоставлении в соответствии с решением суда указанной лицензии суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах. В случае предоставления принудительной неисключительной лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение неисключительной лицензии на использование изобретения, в связи с которым была выдана принудительная неисключительная лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике (п. 2 ст. 1362 ГК РФ; п. 4 ст. 10 Патентного закона).

**Регистрация патентно-лицензионных договоров в Роспатенте**

В соответствии со ст. 10 и 13 Патентного закона подлежат регистрации в Роспатенте и без такой регистрации считаются недействительными договоры о передаче исключительного права (уступке патента) на запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец и лицензионные договоры на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца. Статья 1369 ГК РФ устанавливает, что такая регистрация требуется и в отношении иных договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом.

В Роспатенте также могут быть зарегистрированы:

– изменения, касающиеся существенных условий договора;

– досрочное расторжение договора, заключенного с указанием срока его действия, а также расторжение договора, заключенного без указания срока его действия.

Для регистрации договора в Роспатент должны быть представлены следующие документы:

– заявление о регистрации договора, относящееся к одному договору, с указанием адреса для переписки;

– договор, листы которого должны быть прошиты, пронумерованы и в них не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов или иных не оговоренных в них исправлений, или выписка из договора, содержащая его существенные условия и заверенная в установленном порядке, в трех экземплярах;

– документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора или регистрационного сбора в установленном размере;

– документ, подтверждающий правопреемство или право на наследование (в случае необходимости);

– доверенность, удостоверяющая полномочия представителя;

– иные документы, предусмотренные Правилами регистрации договоров (в случае необходимости).

Для регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор, или расторжения договора в Роспатент должны быть представлены следующие документы:

– заявление о регистрации изменений, внесенных в один зарегистрированный договор, или расторжении одного зарегистрированного договора, с указанием адреса для переписки;

– документ, подтверждающий соглашение сторон зарегистрированного договора о внесении соответствующих изменений или о расторжении зарегистрированного договора (в трех экземплярах);

– документ, подтверждающий уплату пошлины или регистрационного сбора в установленном размере;

– доверенность, удостоверяющая полномочия представителя;

– иные документы, предусмотренные вышеупомянутыми Правилами регистрации договоров (в случае необходимости) [2].

В случае досрочного расторжения договора, заключенного с указанием срока его действия, или расторжения договора, заключенного без указания срока его действия, в одностороннем порядке в Роспатент подается заявление о расторжении договора, к которому прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины или регистрационного сбора в размере, установлен-

ном для регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор.

Ведение дел по регистрации договора или изменений, внесенных в зарегистрированный Роспатентом договор, осуществляется право-обладателем (патентообладателем) или лицом, которому передается право по договору, самостоятельно или через представителя, в том числе патентного поверенного, полномочия которого удостоверяются в соответствии с действующим законодательством.

Заявление о регистрации и прилагаемые к заявлению документы представляется на русском языке или другом языке. В заявлении, представленном на русском языке, имена, наименования и адреса могут быть указаны и на другом языке для целей публикации сведений в официальном бюллетене на другом языке. Если заявление и прилагаемые документы представляются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, который подписывается лицом, представившим перевод.

Заявление о регистрации договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, подписывается лицом, которому предоставлено право подачи такого заявления, с указанием даты подписания.

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью юридического лица.

Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.

Если дата подписания не указана, то таковой считается дата, на которую заявление о регистрации договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, получено Роспатентом.

Заявление и прилагаемые к нему документы подаются в Роспатент непосредственно или направляются почтой. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть переданы по факсу с последующим представлением их оригиналов с соблюдением нижеуказанных требований. До представления оригинала документ, переданный по факсу, считается не поступившим.

В двухмесячный срок со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов Роспатент осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и их соответствия требованиям, установленным Правилами регистрации договоров, а также положениям законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере интеллектуальной собственности [4].

В случае отсутствия необходимых документов или нарушения требований к документам, представленным на регистрацию договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, лицу, подавшему заявление, направляется запрос с предложением представить в Роспатент отсутствующие и (или) исправленные документы (включая документ, подтверждающий уплату пошлины или регистрационного сбора в установленном размере) и (или) внести соответствующие изменения и дополнения в представленный договор или соглашение о внесении изменений в зарегистрированный договор в течение двух месяцев с даты получения запроса.

Регистрация договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, не производится, если в установленный срок запрашиваемые документы не представлены без уважительных причин, а также, если в соответствии с данными Государственного реестра Российской Федерации прекращено действие правовой охраны изобретения, промышленного образца, полезной модели, товарного знака. При этом Роспатент направляет лицу, подавшему заявление, уведомление об отказе в регистрации договора, содержащее основания для отказа, и возвращает представленные документы, за исключением заявления.

При положительном результате проверки Роспатент направляет в адреса сторон договора или по адресу для переписки, указанному в заявлении:

– уведомление о регистрации договора или изменения, внесенного в зарегистрированный договор;

– экземпляр соответствующего договора или документа, подтверждающего соглашение сторон о внесении изменений в зарегистрированный договор, с отметкой о регистрации, содержащей дату регистрации и регистрационный номер;

– патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или свидетельства на полезные модели с внесенной записью о передаче исключительного права или предоставлении права на использование на изобретение, полезную модель, промышленный образец изобретения.

Один экземпляр зарегистрированного договора или изменения, внесенного в зарегистрированный договор, хранится в Роспатенте и является контрольным экземпляром.

Вступившее в законную силу решение суда о расторжении, о продлении срока действия или об изменениях, затрагивающих существенные условия зарегистрированного договора, должно быть доведено сторонами или стороной по договору до сведения Роспатента.

Заявление о регистрации договора об уступке патента или лицензионного договора и заявление о регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, подается патентообладателем или его представителем. Заявление о регистрации договора об уступке патента или лицензионного договора подписывается всеми лицами, которым принадлежит патент, если их согласие предоставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе.

К заявлению о регистрации договора об уступке патента или лицензионного договора прилагаются:

– патент;

– краткое описание объекта лицензионного договора на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца (в случае заинтересованности патентообладателя в распространении информации о предмете соответствующего лицензионного договора).

Для регистрации договора об уступке патента к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых в соответствии с п. 1 ст. 1366 ГК РФ был освобожден заявитель (патентообладатель), являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение [1].

В случае расторжения лицензионного договора или если изменение, внесенное в зарегистрированный лицензионный договор, касается определения сторон договора, к заявлению о регистрации такого изменения или расторжения прилагается патент.

При установлении соответствия представленного на регистрацию договора об уступке патента или лицензионного договора положениям ГК РФ проверяется наличие в договоре положений, относящихся к:

– определению сторон договора;

– предмету договора (номер патента, в отношении которого заключен договор);

– виду передачи права;

– объему передаваемых прав по лицензионному договору;

– обязанности лицензиата вносить лицензиару обусловленные лицензионным договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные лицензионным договором.

Роспатентом может быть зарегистрирован сублицензионный договор, если лицензионным договором предусмотрено право лицензиата разрешать третьим лицам использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях сублицензии, согласованных им с правообладателем либо определенных в лицензионном договоре.

Сведения о зарегистрированном договоре об уступке патента, лицензионном договоре, зарегистрированных изменениях и дополнениях к лицензионному договору и расторжении лицензионного договора вносятся соответственно в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации.

В соответствующем официальном бюллетене Роспатента публикуются следующие сведения:

– дата и номер регистрации договора;

– определение сторон договора;

– предмет договора;

– объем передаваемых прав.

Регистрация договоров о передаче исключительного права на секретное изобретение и лицензионных договоров на использование запатентованного секретного изобретения в соответствии со ст. 1405 ГК РФ (ст. ЗО6 Патентного закона) осуществляется органом, выдавшим патент на секретное изобретение, в соответствии с законодательством о государственной тайне и Правилами регистрации договоров, с учетом особенностей правовой охраны и использования секретных изобретений, установленных в § 7 гл. 72 ГК РФ (раздел IV Патентного закона) [2].

**Заключение**

Все виды лицензионных договоров, в соответствии со ст. 10 и 13 Патентного закона, подлежат регистрации в Роспатенте и без такой регистрации считаются недействительными договоры о передаче исключительного права (уступке патента) на запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец и лицензионные договоры на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца. Статья 1369 ГК РФ устанавливает, что такая регистрация требуется и в отношении иных договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом.

В Роспатенте также могут быть зарегистрированы:

– изменения, касающиеся существенных условий договора;

– досрочное расторжение договора, заключенного с указанием срока его действия, а также расторжение договора, заключенного без указания срока его действия.

**Библиография**

1. Гражданский Кодекс РФ;
2. Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 2008; Гражданское право: Учебник: В 2 т. Трм II. Полутом 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов; Волынец-Русеет Э.Я. Указ. соч.
3. Асфадендиаров Б.М. Право интеллектуальной собственности. М. 2003;
4. Право интеллектуальной собственности. Пособие. М., без автора;
5. Лекции.