**ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР**

В соответствии с Патентным Законом Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели, промышленного образца. Любое лицо, не являющееся патентообладателем вправе использовать изобретение, полезную модель , промышленный образец, защищенные патентом, лишь с разрешения патентообладателя /на основе лицензионного договора/.

**Понятие лицензионного договора**

По лицензионному договору патентообладатель /лицензиар/ обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной - собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу /лицензиату/. Последний принимает на себя обязанности вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществляет другие действия, предусмотренные договором. Лицензионный договор регистрируется в Патентном ведомстве /именуемом в России Комитетом по изобретениям и товарным знакам/.

**Особенности лицензионной сделки**

Главная особенность лицензионной сделки заключается в том, что лицензиар передает лицензиату нематериальный объект - техническое решение или товарный знак. При обычной товарной сделке в случае, если партнер обнаруживает, что товар не имеет качества, которое оговаривалось в условиях контракта, он может потребовать замены товара. Продавец может настоять на возврате товара покупателем, если он нарушает, например условие о платеже.

Лицензионная сделка в этом отношении не имеет ничего общего с контрактом об импорте и экспорте товаров. По лицензии покупатель приобретает техническую документацию. И только, если по каким-либо причинам лицензионный договор был расторгнут сторонами досрочно, лицензиат обязан возвратить лицензиару техническую документацию и прекратить использование изложенных в ней технических решений. Более того, он не имеет права разглашать конфиденциальные сведения, полученные от лицензиара, передавать информацию об изобретениях и ноу-хау третьим лицам.

Второй особенностью лицензионной сделки является сохранение права собственности на предмет соглашения за лицензиаром.

В мировой практике право собственности на изобретение закрепляется выдачей на него патента /то же относится к полезным моделям/. Патент в течение всего срока его действия закрепляет за его собственником монопольное право изготовлять, применять, ввозить, предлагать к продаже продукцию, содержащую запатентованное изобретение. Это относится и к способу, охраняемому патентом. В большинстве стран, в том числе и в РФ и др. странах СНГ патентная охрана способа получения продукта распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом /косвенная охрана/. Исключительное право на изобретение позволяет владельцу патента не допускать какого-либо использования принадлежащего ему изобретения без его разрешения. Аналогичные права имеют владельцы промышленных образцов и товарных знаков. Согласно ст.13 Патентного Закона РФ любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные патентом лишь с разрешения патентообладателя /на основе лицензионного договора/. До лицензионному договору патентообладатель /лицензиар/ обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу/лицензиату/, а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором. При предоставлении права на использование товарного знака согласно ст. 26 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

**Содержание лицензионного договора**

Будучи собственником изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, лицензиар строго регламентирует права лицензиата по использованию объекта промышленной собственности, который является объектом Лицензионного соглашения. Это подробно фиксируется во всех лицензионных договорах. По существу содержание лицензионного договора сводится к ограничительным условиям использования исключительного права лицензиара и установлению размера платежей за такое использование. Какие же права могут передаваться от лицензиара лицензиату?

**Полная лицензия**

Наиболее широкий объем прав предоставляет полная лицензия. По ней лицензиар передает не только право использования объекта промышленной собственности, но и лишается этого права сам. На практике, полная лицензия, равнозначная по сути переуступке патента /отличие в том, что патент переуступается на весь оставшийся срок действия патента, а время действия лицензионного соглашения может быть и меньше этого срока/, встречается достаточно редко. К ней целесообразно прибегнуть лишь в том случае, если лицензиар не видит возможности самому использовать изобретение, а рынок сбыта новинки, круг потенциальных покупателей крайне ограничен.

**Исключительная лицензия**

При исключительной лицензии лицензиар, передавая лицензиату право использования изобретения, одновременно оставляет аналогичное право за собой. Согласно ст.13 Патентного Закона РФ при исключительной лицензии лицензиату передается право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в чисти, не передаваемой лицензиату. Таким образом, так как при исключительной лицензии к лицензиату переходит исключительное право, лицензиар лишается тем самым права продавать лицензии на данный объект промышленной собственности другим лицам.

**Простая (неисключительная) лицензия**

Наконец наименьший объем прав передается по простой /неисключительной / лицензии. При этом лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам, так называемых сублицензий. Следует сразу отметить необходимость осторожного подхода к продаже сублицензий. В этом случае следует достичь соглашения о разделе рынков сбыта, оговорить возможные предельные объемы производства и т.д. Словом не допустить конкуренции сублицензиатов между собой - она явно не в интересах лицензиара.

**Открытая лицензия**

Патентный Закон РФ предусматривает еще два вида лицензионных соглашений. Это открытая и принудительная лицензии. Патентообладатель может подать заявление в Патентное ведомство о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности /открытая лицензия/. В этом случае пошлина за поддержание патента в силе снижается на 50%, а любое лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с лицензиаром договор о платежах.

**Принудительная лицензия**

Выражение "принудительная лицензия" используется для обозначения явления, противоположного добровольной лицензии. Владелец добровольной лицензии имеет право осуществлять действия, охватываемые исключительным правом, с разрешения патентовладельца. Такое разрешение обычно называется лицензионным контрактом. Он заключается между патентовладельцем и владельцем лицензии. Владелец принудительной лицензии имеет право осуществлять действия, охватываемые исключительным правом, с разрешения властей помимо воли патентовладельца. Принудительную лицензию иногда называют недобровольной лицензией. Принудительная лицензия может быть потребована в двух случаях: Первый случай - если патентообладатель недостаточно использует изобретение, промышленный образец в течение 4 лет, а полезную модель – в течение 3 лет и при этом отказывается заключать лицензионный договор. Второй случай - если другой патентообладатель но может использовать свое изобретения, полезную модель или промышленный образец, не нарушая при этом прав другого патентообладателя. Первый патентообладатель вправе требовать от второго принудительной лицензии. Размеры лицензионных платежей при принудительной лицензии должны быть установлены не ниже рыночной цены лицензии. Выдача принудительных лицензий призвана не допустить злоупотребления патентными правами и предусмотрена патентными законами практически всех промышленно развитых стран, а также Парижской конвенцией. Лицензионные платежи

Вид заключаемого лицензионного договора - первый вопрос, который должны решить стороны. Второй, и не менее важный, - платежи и оценка общей стоимости лицензии. Вне зависимости от того, является ли лицензия патентной или беспатентной /лицензия на ноу-хау/, мировая практика выработала два вида лицензионных платежей.

**Паушальный /единовременный/ платеж**

Паушальный /единовременный/ платеж используется сам по себе достаточно редко. Он применяется в основном в тех случаях, когда покупатель лицензии – фирма, неизвестная на рынке, и есть сомнение, удастся ли ей наладить успешный выпуск и коммерческую реализацию разработки. Только паушальный платеж может быть применен, если крайне сложно проконтролировать объем выпущенной по лицензии продукции. В этом случае лицензиар может просто не получить необходимых для расчета данных.

Паушальный платеж наличествует в большинстве лицензионных соглашений не в качестве единственного вида платежа, а в качестве своеобразного аванса, выплачиваемого лицензиару после передачи документации. На паушальный платеж как правило приходится 10-20% от общей цены лицензии.

**Роялти**

Основным видом платежей в мировой практике являются роялти - периодические отчисления, выплачиваемые в течение срока действия договора, своеобразная форма участия лицензиара в прибыли лицензиата. Вопрос о размере процента отчислений /ставке роялти/ и о том, с чего должны взиматься эти отчисления /базе роялти/ - наиболее сложный в мировом лицензионном праве.

Вариантов выбора базы роялти может быть несколько: экономический эффект, прибыль, объем реализации в денежном выражении или натуральных показателях, стоимость перерабатываемого сырья и т.д. Можно с уверенностью утверждать, что в мировой практике наиболее широко используется в качестве базы роялти объем реализации продукции в денежном выражении, то есть объем продаж, как называют его в западной практике. Причем для того, чтобы гарантировать лицензиару надежность и стабильность платежей, используется не фактическая продажная цена продукции, а средняя цена, действующая в данный момент на данном товарном рынке. Для сырьевых товаров это биржевая котировка, для прочих - справочные индексы цен, периодически публикуемые зарубежными конъюнктурными изданиями.

Почему же редко в качестве базы роялти используется прибыль? Прибыль зависит от многих факторов. Снизить ее могут вроде бы "мелочи", например, такие, как неудачная рекламная кампания. Или неверно выбранный товарный знак. Скажем, провал товарного знака "ЭДСЕЛ" обошелся фирме Генри Форда в 250 млн. долларов. Кроме того, на прибыль влияют обоснованная ценовая политика, верно сегментированный рынок, правильный выбор каналов сбыта и т.д.

Именно поэтому продавец лицензии в мировой практике надежно защищается от возможных маркетинговых ошибок ее покупателя. Вариант расчета исходя из прибыли гораздо более выгоден для покупателей. Владельцу патента выгодней в качестве базы роялти брать объем сбыта продукции или установить минимальный фиксированный платеж - конкретную сумму, отчисляемую с каждой единицы произведенной или проданной продукции. Не меньшее количество факторов влияет на ставку /процент/ роялти. Это прежде всего объем патентной охраны, качество составления формулы изобретения. Мировой опыт говорит , что наибольшие ставки роялти достигались при продаже лицензий на изобретения, надежно защищенные целым блоком патентов./до 30% ежегодных отчислений/. Напротив, лицензия на ноу-хау автоматически снижает ставку роялти, так как сохранить незапатентованную информацию крайне трудно, особенно, когда речь идет не о технологическом процессе, особенно химическом, а, например, о механическом устройстве. В последнем случае беспатентная лицензия, как правило, лишь дополняет патентную.

На ставку роялти влияет вид лицензионного договора. Естественно, самая дорогая - полная лицензия, а также исключительная, а наиболее дешевая - простая, и сроки - чем больше срок, тем ниже ставка роялти.

Возможность контролировать выпуск продукции по лицензии также влияет на ставку роялти. В тех случаях, когда контроль затруднен /химическое или фармацевтическое производство, изготовление комплектующих для последующей сборки на стороне/ ставка автоматически повышается. Например, если для лицензий на машины и оборудование средняя ставка роялти составляет 5-7% от объема продаж, то для химического производства она составляет до 10-12%. Ставка роялти также зависит от того, какими сериями выпускается продукция, т. е. для таких областей, как самолетостроение и т.п. ставка выше, чем в легкой промышленности. Существуют сводные таблица по средним ставкам роялти, применяемым в различных отраслях промышленности. Однако, в связи с тем, что на ставку влияет целый ряд причин в каждом конкретном случае она может довольно существенно отличаться от средней.

**Выбор лицензионных платежей**

В противоположность мировой практике паушальный платеж в наших условиях может быть увеличен до 30 или даже 50% от расчетной цены лицензии. Однако ограничиваться только паушальным платежом /такая практика может сейчас получить распространение/ не следует. Он не отражает действительной стоимости изобретения, явно невыгоден лицензиару при существенном расширении объема использования лицензии.

Необходимо дополнить паушальный платеж роялти. В ходе переговоров стороны должны прежде всего определить базу роялти, а затем ставку роялти. В условиях нашей инфляции, непредсказуемых изменений в налоговом законодательстве, ставка роялти должна быть обязательно плавающей. В условиях лицензионного соглашения необходимо предусмотреть возможность изменения ставки роялти или ее индексацию в зависимости от темпов инфляции рубля. Бесспорно также и то, что до укрепления рубля как платежной единицы, широкое распространение получат бартерные лицензионные соглашения и платежи сырьем, комплектующими и т.п.

Вот разбор некоторых типичных ошибок при заключении лицензионного договора. Чаще всего встречаются попытки уйти от паушального платежа. Такой прием помогает бесплатно получить необходимую техническую документацию. Чтобы избежать этой ситуации удобно предложить партнеру формулировку пункта соглашения: "Платеж при передаче документации".

Вообще говоря, очень важно введение в практику внутреннего лицензирования опционных соглашений, поскольку именно эта юридическая форма позволяет сторонам предварительно ознакомиться с материалами изобретения до его патентования, избежать обмана изобретателя в ходе предварительных переговоров.

С большой осторожностью надо относиться к передаче партнеру технической документации. Этого не следует делать без предварительного заключения соглашения о конфиденциальности. Сторона, получившая документацию для ознакомления, не несет никаких правовых обязательств, если не подписан договор о конфиденциальности. До заключения такого договора может быть передана только реклама, не раскрывающая сущности изобретения или ноу-хау.

Окончательная передача документации лицензиату должна быть осуществлена только после поступления в банк на счет лицензиара единовременного платежа, что должно быть соответственно оговорено в лицензионном соглашении.

Наблюдения показывают, что иностранные фирмы предпочитают приобретать у нас исключительные лицензии, тем самым они в течение срока действия договора ограничивают продвижение продукции патентовладельца на рынок. Именно в таких соглашениях нередко отсутствует пункт о минимальных гарантированных платежах ежегодных. Такое происходит, как правило, когда цель покупки исключительной лицензии - заблокировать производство конкурирующей продукции. В этом случае целесообразно оговаривать минимальные ежегодные гарантированные платежи независимо от объема продаж.

Платежи роялти предпочтительны при крупных объемах производства продукции по лицензии. Поэтому в этом случае крайне нежелательно ограничиваться только паушальным платежом, так как цена лицензии может свестись к плате за получение технической документации.

Наилучшим вариантом является включение в договор всех трех видов платежей: паушального, минимального фиксированного отчисления, роялти.

**Иные договоры и соглашения, сопутствующие лицензионной сделке**

Недопустимо смешение различных договоров в одном документе. На практике, однако, такие случаи встречаются достаточно часто. Лицензионное соглашение часто смешивается с контрактами о лизинге, инжиниринге, опционным договором и др., а также с договором о сотрудничестве. В таких "смешанных" договорах, как правило, отсутствуют самые важные пункты: права сторон на реализацию продукции в третьих странах, виды и размеры платежей, которые подменяются условиями о финансовых обязательствах.

Дадим краткую характеристику указанных видов соглашений.

Опционное соглашение заключается с целью передачи образца продукции, содержащего изобретение, другой фирме для анализа и исследования как самого образца, его свойств и качеств, так и маркетинга рынков его сбыта. Типовое опционное соглашение содержит части: "Преамбула", "Предмет лицензии", "Область применения", "Сроки исследования", "Условия передачи технической информации", "Платежи" и т.д.

Инжиниринг - предоставление определенного рода услуг фирмой-консультантом фирме-клиенту при строительстве или освоении промышленных или иных объектов. Это могут быть разного рода консультации, связанные с разработкой проекта, составлением технологических схем, выбором оптимальных вариантов строительства, поставками оборудования, машин и материалов, пуском объекта в эксплуатацию и надзором за его работой. Полный цикл инжиниринга состоит из следующих этапов:

исследование маркетинговой целесообразности проекта;

изучение технической возможности его реализации;

составление предварительного проекта с ориентировочной привязкой его к местности;

составление рабочего проекта и подготовка торгов на оборудование;

оценка поступивших на торги предложений;

составление инженерно-строительных проектов под выбранное в результате торгов оборудование;

подготовка торгов на инженерно-строительные работы;

оценка поступивших предложений;

координация инженерно-строительных работ, поставок и монтажа;

помощи в подготовке обслуживающего персонала заказчика;

пуск предприятия или иного объекта в эксплуатацию и сдача заказчику "под ключ";

наблюдения и консультации во время эксплуатации объекта после сдачи. Из-за большой сложности полного цикла далеко не все фирмы берут на себя все эти услуги.

Лизинг - это по существу договор аренды оборудования. При этом если предлагается для сдачи в лизинг оборудование, содержащее ноу-хау, необходимо учитывать цену ноу-хау при заключении договора о лизинге, лучше всего путем продажи беспатентной лицензии. Договор о лизинге в случае, если оборудование содержит ноу-хау, должен содержать условие, гарантирующее сохранение тайны использования ноу-хау.

**Регистрация лицензионного договора**

Согласно Патентному Закону РФ договоры о переуступке патентных прав и прав на использование изобретений /лицензионные договоры/ регистрируются в Патентном Ведомстве РФ.

В комплект документов, необходимых для регистрации договора входят:

заявление патентообладателя с просьбой о регистрации договора /в случае, если патентообладателей несколько, оно должно быть подписано всеми без исключения, допускается подписание этого заявления одним или несколькими патентообладателями, но в этом случае от остальных должна быть получена официально доверенность на совершение данного конкретного действия/;

оригинал охранного документа или решения о его выдаче;

копия регистрируемого лицензионного договора или выписка из него. В выписке должны быть приведены все основные составляющие договора. Финансовые стороны договора не являются необходимыми для регистрации. Выписка из договора должна быть заверена нотариально. Если договор был заключен и зарегистрирован до того, как был получен патент, патентообладатель должен будет после его получения еще раз обратиться в Роспатент, для того, чтобы зафиксировать на нем дату регистрации и регистрационный номер договора;

квитанции об уплате пошлины.

Как видно, нельзя заключить правомерную лицензионную сделку, пока не получено хотя бы решение о выдаче охранного документа. Вышеприведенный порядок регистрации лицензионного договора касается только патентной лицензии. В этом случае Роспатент, произведя регистрацию, подтверждает таким образом правомерность заключения сделки и действительность заключенного договора. Это еще раз подтверждает большую правовую "надежность" патентной лицензии по сравнению с беспатентной.

**Ноу-хау**

Существует также так называемся беспатентная лицензия, которая относится уже не к области патентного права. При продаже лицензии на ноу-хау действует не патентная монополия, а "монополия секретности", сохраняемая за владельцем ноу-хау,

На практике под ноу-хау понимаются технические знания, опыт, секреты производства, необходимые для реализации предмета лицензий. К ноу-хау относятся и техническое решения, выполненные на уровне изобретений, которые в силу ряда причин не были запатентованы в какой-либо стране или же вообще непатентоспособны по законам данной страны.

Первоначально в лицензионные соглашения включались условия предусматривающие передачу покупателю технических знаний и опыта /ноу-хау/, являющихся производственным секретом продавца, необходимых только для реализации права на использование изобретения. Однако, с развитием техники значение передачи этой информации возросло до такой степени, что ноу-хау превратилось в самостоятельный объект лицензионных сделок /беспатентных лицензий/ и эти лицензионные договоры стали основной формой правовой формой оказания технической помощи.

Понятие ноу-хау имеет чрезвычайно широкое содержание, оно может охватывать всевозможную техническую и иную информацию, необходимую для производства какого-либо изделия, и представляет собой определенную экономическую ценность.

Одним из основных признаков ноу-хау следует считать элемент секретности информации и документации.

Передача, обмен ноу-хау происходят на основе лицензионных договоров. Повышается роль ноу-хау в качестве предмета лицензионных соглашений. При этом количество лицензий на ноу-хау значительно возрастает по сравнению с чисто патентными лицензиями. Первое место /более 50%/ занимают патентные лицензии с одновременной передачей ноу-хау и оказанием технической помощи в налаживании производства. Второе место /около 30%/ -лицензии на ноу-хау и третье - чисто патентные лицензии, не предусматривающие передачу ноу-хау. Это объясняется, в частности, тем, что при современном уровне развития техники освоение большинства изобретений без предоставления ноу-хау либо практически невозможно, либо ведет к большим непроизводительным затратам.

Следует отметить, что ноу-хау не пользуются такой правовой охраной как изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. Поэтому обеспечение прав на ноу-хау заинтересованных лиц зависит прежде всего от правильно и четко сформулированных положений в договоре, а также от применения в случае необходимости мер юридической защиты на основе правил о недобросовестной конкуренции и других норм национального законодательства. Таким образом, договор между сторонами имеет решающее значение.

Особенность договора о передаче ноу-хау заключается в том, что обе договаривающиеся стороны, заключающие соглашение, подвергаются определенному риску. Когда продавец предоставляет ноу-хау, он раскрывает принадлежащий ему секрет производства. Не исключено, что покупатель в будущем раскроет этот секрет третьим лицам, и продавец потеряет преимущества, которые имел перед конкурентами. То же самое относится и к покупателю. Он не может знать, на какой период времени ноу-хау сохранит свою экономическую и техническую ценность при быстром развитии науки и техники. Если эта ценность будет утрачена, продавец не получит полностью вознаграждение за передачу ноу-хау, которое выплачивается ему по частям, а покупатель не получит ожидаемой прибыли и, возможно, даже не возместит понесенных расходов.

Обычно составлению договора предшествуют переговоры, касающиеся области применения ноу-хау и длительности обязательств сторон.

При приобретении лицензии на ноу-хау лицензиар боится раскрыть ноу-хау до заключения договора, опасаясь, что лицензиат воспользуется полученной информацией и откажется от подписания договора. С другой стороны, лицензиат опасается, что секретом уже владеют или в ближайшее время будут владеть конкуренты, и он не получит экономические преимущества, на которые рассчитывает.

Поэтому на практике применяется заключение опционного соглашения, по которому лицензиат обязуется не сообщать, не разглашать, не использовать до момента заключения лицензионного договора сведений, полученных от лицензиара и имеющих конфиденциальный характер. Лицензиар обязуется в течение этого же времени не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. Кроме того, при заключении опционного соглашения устанавливаются основные условия возможного лицензионного договора.

По лицензионному договору о передаче ноу-хау лицензиату предоставляется право на использование секретов производства и опыта, не запатентованных их владельцами.

В лицензионной практике наиболее типичным является соглашение, по которому покупателю лицензии предоставляется право на использование запатентованного изобретения с одновременной передачей технической документации и технического опыта.

Договором определяются предмет сделки, его цена, срок действия, время и место исполнения договора, права и обязанности сторон /включая передачу, прием, платежи и сроки/, ответственность сторон в случае невыполнения обязательств, основания для освобождения от ответственности или прекращения действия договора.

В предмете договора определяются и описываются точно и недвусмысленно все права и сведения, которые предоставляются, объем этих прав, порядок и условия их передачи и использования.

В договор включается условие о неразглашении ноу-хау как в период срока действия договора, так и после его окончания, что должно гарантироваться лицензиатом. Часто в соглашениях оговаривается порядок ознакомления сотрудников лицензиата с ноу-хау во избежание разглашения.

Наиболее характерным условием в лицензионных соглашениях, ограничивающим лицензиата в использовании ноу-хау, является обязанность:

не передавать приобретенные знания и опыт третьей стороне в течение срока действия соглашения и в среднем до 5 лет после окончания срока его действия;

указывать в рекламных документах или на выпускаемой продукции, что она изготовлена по лицензии другой фирмы,

не предоставлять сублицензий на ноу-хау, так как это может повлечь его утрату.