

Лицензирование и передача технологий

Для коммерческой реализации интеллектуальной собственности возможны два пути:

1. Использование объектов интеллектуальной собственности в собственном производстве для выпуска товаров или оказания услуг с их последующей реализацией на рынке
2. Уступка (продажа) прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление лицензионного соглашения заинтересованным физическим или юридическим лицам.

Лицензионные операции

Под **лицензированием** в сфере технологического обмена понимают предоставление владельцем объекта интеллектуальной собственности (**лицензиаром**) другому физическому или юридическому лицу (**лицензиату**) разрешения (или права) на совершение на определенной территории и в ограниченный период времени действий, на которые он имеет исключительное право.

Лицензионные договора подлежат обязательной регистрации в патентном ведомстве РФ

Типы лицензионных договоров

Объект лицензии	Форма предоставления	Объем передаваемых прав	Правовая охрана
<ul style="list-style-type: none">•Изобретение•Полезная модель•Промышленный образец•Торговый знак•Know-how	<ul style="list-style-type: none">•Чистые•Сопутствующие•Возвратные•Перекрестные•Открытые•Принудительные•Обязательные•Сублицензии	<ul style="list-style-type: none">•Простая (неисключительная)•Исключительная•Полная	<ul style="list-style-type: none">•Патентная•Беспатентная•Гибридная (комплексная)

Классификация лицензии по форме правовой

Патентные лицензии **охраны** – объекты интеллектуальной собственности, защищенные патентом.

Беспатентные лицензии – объекты интеллектуальной собственности, незащищенные патентом (know-how, в случае подачи заявки на изобретения, незавершенные научные разработки в виде научных отчетов и т.п.).

Гибридные лицензии – лицензия выдается на запатентованный объект интеллектуальной собственности (изобретение) и незапатентованный, например, передача know-how

Классификация лицензий по форме (условиям)

Чистые лицензии – лицензионные договора, в которых права на объекты интеллектуальной собственности передаются в рамках самостоятельного лицензионного договора.

Сопутствующие лицензии – лицензионные договора, в которых права на объекты интеллектуальной собственности передаются в составе других коммерческих сделок (контрактов).

Возвратные лицензии – лицензионные договора на использование усовершенствований, сделанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору.

Перекрестные лицензии – взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они *не могут осуществить производственную и коммерческую деятельность, не нарушая патентные права друг друга.*

Открытые лицензии – предоставляют права на использование объектов промышленной собственности (в рамках Патентного закона РФ) на основании официального заявления патентообладателя в Роспатент о *готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу.*

Принудительные лицензии – выдаются заинтересованным лицам по разрешению компетентных государственных органов на использование запатентованных объектов промышленной собственности, в случае его *длительного не использования*

Обязательные лицензии – решение на использование объектов промышленной собственности, выдаваемое без согласия патентообладателя, по решению правительства в интересах обороны и национальной безопасности страны.

Споры о размере лицензионного вознаграждения (согласно Патентному закону РФ) разрешаются Высшей патентной палатой.

Сублицензия – лицензиат может предоставить право на использование объектов промышленной собственности третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре.

Выдача сублицензий возможна в рамках исключительной или полной лицензии.

Классификация лицензий по объему передаваемых прав

1. Простая (неисключительная) лицензия.
2. Исключительная лицензия.
3. Полная лицензия.

Неисключительная лицензия

дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение оговоренного срока использовать предмет лицензии

Исключительная лицензия

дает право лицензиату на монопольных началах на согласованных условиях, территории и в течение оговоренного срока использовать объект лицензии.

Лицензиар не вправе использовать объект лицензии , а также предоставлять на него права другим лицам.

Полная лицензия

дает лицензиату все права на использование патента без ограничения территории и на весь срок его действия.

Смены патентообладателя не происходит

Отчуждение патента

все исключительные права,
предоставляемые патентом, включая
титул собственника, передаются
другому физическому или
юридическому лицу

***Основные условия
типового лицензионного
соглашения.***

Структура типового лицензионного договора:

- 1. Наименование патентообладателя - лицензиара (продавца) и лицензиата (покупателя).**
- 2. Преамбула**
- 3. Предмет договора и объем прав.**
- 4. Обязанности и гарантии лицензиара, его права.**
- 5. Права и обязанности лицензиата.**
- 6. Цена лицензии и порядок платежей.**
- 7. Режим усовершенствований, вносимых сторонами в объект лицензии.**
- 8. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора.**
- 9. Порядок разрешения споров.**
- 10. Срок действия договора. Условия досрочного прекращения.**
- 11. Почтовые и банковские реквизиты сторон.**
- 12. Подписи лицензиара и лицензиата.**

Обязанности лицензиара

- Передача научно-технической или иной документации лицензиату в установленные договором сроки
- Командировать собственных специалистов и принимать специалистов лицензиата с целью налаживания производства на основе объекта лицензии на предприятиях лицензиата (как правило, расходы несет лицензиат).
- Извещать лицензиата об изменении статуса патента, а также о переуступке прав на патент другим лицам.

Права лицензиара

- Получить в установленный срок и в оговоренном объеме лицензионное вознаграждение от лицензиата.
- Право возможности проверки бухгалтерской отчетности лицензиата.
- Использовать усовершенствования, сделанные лицензиатом, на определенных условиях.
- Лицензиар имеет право требовать от лицензиара устанавливать на продукцию, которую он выпускает, клеймо с номером патента, который принадлежит лицензиару.

Обязанности лицензиата

- **Уплата лицензионного вознаграждения в размере и сроки, установленные в договоре.**
- **Использовать объект лицензии в объеме, в сроки и на территории, оговоренные в лицензионном соглашении.**
- **Оплата расходов по командированию специалистов.**
- **Соблюдение конфиденциальной информации.**
- **Предоставление достоверной бухгалтерской документации лицензиару.**
- **Предоставление лицензиару информацию о сделанных им усовершенствованиях к объекту лицензии.**
- **Информирование лицензиара о случаях нарушения патента.**

Порядок разрешения споров.

За ненадлежащее исполнение лицензионного договора наступает:

- Административная ответственность
- Гражданско-правовая ответственность
- Уголовная ответственность.

Споры рассматриваются в следующих судах:

- Арбитражном
- Гражданском
- Третейском

Срок действия договора. Условия досрочного прекращения.

Срок действия договора устанавливается произвольно обеими сторонами, но не больше срока действия охранного документа (патента) на объекты промышленной собственности.

По умолчанию - 10 лет.

**Досрочное прекращение договора
возможно:**

- По взаимной договоренности
- По инициативе одной из сторон
- Форс - мажорные обстоятельства

***Размер
лицензионного
вознаграждения***

Цена лицензии представляет собой часть прибыли лицензиата, которую он получает от использования лицензии.

Цена лицензии в виде доли участия лицензиара в дополнительной прибыли лицензиата, получаемой им от использования предмета лицензии может быть выражена формулой:

$$\mathbf{Ц = R \cdot Пр \quad (1)}$$

Ц – расчетная цена лицензии

R - %, доля лицензиара в прибыли лицензиата

(В мировой практике лицензирования R = 10-30%)

Пр - прибыль лицензиата от использования объекта лицензии

$$\mathbf{Пр = C - S}$$

C – продажная цена единицы продукции

S – себестоимость единицы продукции

$$\mathbf{Пр = (C - S) \cdot B}$$

B – валовый объём продукции

$$\mathbf{Ц = \sum_{i=1}^T R_i \cdot (C_i - S_i) \cdot B_i \quad (1^*)}$$

i=1-T, где T- срок действия лицензии

Способы расчета цены лицензии.

1. На основании рыночных показателей.
2. По издержкам производства. Расчет осуществляется на основании формулы (1) или (1*).
3. На основе анализа стоимости научно-технической разработки.
4. Расчет на базе ставки роялти.

Расчет цены лицензии на основе анализа стоимости научно-технической разработки

Лицензиат может сравнить стоимость технологии (материала) разработки технологии (материала) собственными силами со стоимостью (материала).

Экономические выгоды для лицензиата будут складываться из:

- возможности избежать рисков, связанных с разработкой новой технологии;
- возможность более быстрого выхода на рынок;
- приобретение патентных прав, облегчающих контролирование процесса конкуренции на рынке.

Расчет стоимости технологии по видам

затрат:

1. амортизация, материалы, сырьё;
2. заработная плата;
3. расходы по сбыту и хранению;
4. административные расходы.

Расчет на базе ставки роялти.

На практике в 80-90% случаев для расчета с лицензиаром используются текущие платежи – **роялти**.

В этом случае лицензиар получает **периодические отчисления, пропорционально фактическому объему использования технологии.**

Как правило, текущие роялти равны ставке роялти, умноженной на базу их исчисления (количество продукции, себестоимость изделия, прибыль, продажная цена, валовый объем производства и т.д.)

Роялти на базе стоимости продаж (%) характеризуется как отношение платежей, подлежащих выплате лицензиару, к стоимости продаж.

Тогда цена лицензии рассчитывается по формуле (2):

$$Ц = R_s \cdot C \cdot B \cdot T \quad (2)$$

R_s – базовая ставка роялти;

C – продажная цена единицы продукции;

B – валовый объём продукции.

T – период действия лицензии

Примерные ставки роялти по отраслям:

- Химическая промышленность: 1-10%
- Удобрения: 3-5%
- Красители: 1,5-2%
- Продукция органической химии: 3%
- Изделия из стекла: 2-3%
- Изделия из пластмасс: 0,5-5%

Порядок выплаты лицензионного вознаграждения

1. Фиксированный платеж (паушальный).
2. Текущие отчисления от прибыли лицензиата (по ставке роялти).
3. Комбинированный платеж.