



Уральский
федеральный
университет

Дисциплина: **Патентование**

144 часа, 4.з.е.

Автор: Голубева Людмила Петровна
Патентный поверенный РФ, рег. № 218
Разработчик: Герасимова Светлана
Анатольевна

Электронный курс Патентоведение

Раздел 5.

Распоряжение исключительными права на
объекты интеллектуальной собственности

Понятие договора

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей

п. 1 ст. 420 ГК РФ

Договор это:

- Соглашение
- Обязательство
- Документ

Принцип свободы договора

Граждане или юр.лица свободны в заключении договора.

Свобода договора:

- Право выбора контрагента
- Право выбора вида договора
- Право выбора условий договора

Право выбора контрагента

Понуждение к заключению договоров допускается только в случаях предусмотренных законом или добровольно принятым обязательством:

- принудительные лицензии,
- договоры обязательной уступки исключительного права на объекты патентного права на основе публичного заявления,
- открытые лицензии для объектов патентного права;
- заключение неисключительной безвозмездной лицензии по указанию гос.заказчика (муниципального заказчика) для объектов патентного права или договора отчуждения в случае принятия решения о досрочном прекращении поддержания патента в силе.

Право выбора вида договора

- Стороны могут заключать договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК РФ), например- договор на передачу ноу-хау.
- Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законами или иными правовыми актами, например лицензионный договор может содержать элементы договора НИОКР и НИР, договора поставки, обязательства по соблюдению конфиденциальности и др.

Право выбора условий договора

- Условия договора определяются по усмотрению сторон, например для ЛД стороны имеют право выбирать вид лицензии, территорию действия, цену или порядок ее определения, срок, объем правомочий, способы использования исключительных прав, ответственность сторон и др.
- В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней, например соглашение патентообладателей о порядке использования изобретения (ПМ, ПО), соглашение работодателя с работников о принадлежности права на подачу заявки и др.

Ограничение свободы договора

Правительство РФ, а также уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров.

Например, работодатель имеет право заключать договоры с работником на выплату вознаграждения за создание и использование ИЗ, ПМ и ПО, однако если такой договор не был заключен, то вознаграждение выплачивается в размерах не ниже, установленных Пост. Прав.РФ № 512 от 04.06.2014.

Форма договора

- Устная форма
- Письменная форма
- Квалифицированная письменная форма

Несоблюдение формы договора влечет недействительность договора (ничтожность), т.е. не создает никаких правовых последствий

Заключение договора

- Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п.1 ст. 432 ГК РФ).
- Существенными являются условия договора, которые названы в законе или иных правовых актах, как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (там же).

Изменение и расторжение договора

Возможно:

- По соглашению сторон, если иное не предусмотрено законами и договором;
- По требованию одной из сторон на основании решения суда, в том числе по причине существенного нарушения другой стороной договора или существенном изменении обстоятельств;
- В одностороннем порядке, когда такой порядок допускается законом или договором.

Соглашение об изменении или расторжении договора заключается в той же форме, что и основной договор.

Формы договоров в патентном праве

- **Устная форма**- не предусмотрена;
- **Простая письменная форма** - договоры, направленные на создание РИД, договоры на предоставление полномочий по совершению действий от имени или за счет заявителя/правообладателя/автора, соглашения между авторами, соглашения между правообладателями, договоры о предоставлении права на подачу заявок, договоры об уступке прав по заявкам, договоры между работодателем и работником о выплате вознаграждения, договоры о выплате вознаграждения на использование изобретения в период временной правовой охраны;
- **Квалифицированная письменная форма**- договоры отчуждения исключительных прав, лицензионные договоры, в том числе открытые лицензии, договоры залога исключительных прав, договоры коммерческой концессии, договор продажи предприятия как имущественного комплекса (вместе с правом преждепользования и послепользования, иными правами, заключенными первоначальным правообладателем).

Договоры, направленные на создание РИД

- Грантовый договор, как правило на создание НИР (договор подряда- Грантодатель-Грантополучатель)
- Договор на создание НИОКР, проведение технологических работ, проектных и изыскательских работ (договор подряда- Заказчик-Подрядчик, Исполнитель; авторский договор заказа- Заказчик-Автор,Исполнитель)
- Государственный (субъекта федерации) или муниципальный контракт (договор подряда, договор субподряда- Государственный заказчик-Подрядчик, Подрядчик-субподрядчик)
- Договор простого товарищества (стороны равны)

Отличия гос.контракта от договоров НИОКР и др.договоров

Договоры НИОКР

- ☐ Стороны – заказчик и исполнитель, на стороне заказчика и исполнителя любой субъект права, за исключением государства и муниципального образования
- ☐ Выполняется для удовлетворения частных интересов заказчика
- ☐ Финансируется заказчиком
- ☐ Обременения связаны с возможностью использования РИД контрагентом на условиях неисключительной лицензии

Государственный или муниципальный контракт

- ☐ Стороны – Государственный или муниципальный заказчик, исполнитель
- ☐ Выполняется для удовлетворения государственных или муниципальных нужд
- ☐ Финансируется государством или муниципальным образованием
- ☐ Обременение у правообладателя, связанные с обязательным предоставлением возможности использования третьему лицу по требованию государства или муниципальным образованием неисключительной безвозмездной лицензии

Договоры по предоставлению полномочий

□ **Договор поручения** (договор на совершение одной стороной от имени и за счет другой стороны юридических действий, Доверитель- Поверенный) ст.971 ГК РФ

Примеры. Исполнитель по гос.контракту подает заявку на имя гос.заказчика или патентный поверенный подает заявку на ИЗ, ПМ или ПО от имени заявителя.

□ **Агентский договор** (одна сторона –Агент за вознаграждение обязуется совершить по поручению другой стороны Принципала юридические и иные действия от своего имени либо от имени Принципала за его счет).ст.1005 ГК РФ.

Примеры. Регистрация одним правообладателем ЛД или договора отчуждения, в котором со стороны Правообладателя несколько лиц.

Договоры по осуществлению интеллектуальных прав

- Соглашение между авторами о распределении авторского вознаграждения;
- Соглашение между заявителями/ правообладателями о порядке использования ОИС и распределению доходов;
- Договоры между заказчиком и исполнителем о предоставлении права на подачу заявок на ОИС;
- Договоры об уступке прав по уже поданным заявкам на ОИС;
- Договоры между работодателем и работником о распределении прав и выплате вознаграждения;
- Соглашение о вознаграждении за использование изобретения в период временной правовой охраны.

Договоры по распоряжению исключительным правом

- Лицензионные договоры
- Договоры отчуждения
- Договоры залога исключительных прав
- Договоры коммерческой концессии.

Регистрация договоров по распоряжению исключительными правами

п. 3 ст. 1232 ГК РФ

- Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется **по заявлению** сторон договора.
- Заявление может быть **подано сторонами договора** или **одной из сторон договора**.

Содержание заявления об отчуждении права

- вид договора;
- сведения о сторонах договора;
- предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;

Содержание заявления о регистрации предоставления права

- вид договора;
- сведения о сторонах договора;
- предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
- срок действия договора, если такой срок определен договором;
- Территория, если территория определена договором;
- способы использования РИД или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации;
- наличие согласия на предоставление права использования по сублицензионному договору, если согласие дано (пункт 1 статьи 1238);
- возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

Содержание заявления о регистрации залога исключительных прав

- вид договора;
- сведения о сторонах договора;
- предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
- срок действия договора залога;
- ограничения права залогодателя использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации либо распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство.

Заявление, подписанное одной стороной договора

- к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
- подписанное сторонами договора **уведомление** о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
- удостоверенная нотариусом **выписка** из договора;
- **договор.**

Договор об отчуждении

- По договору об отчуждении исключительного права одна сторона(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне(приобретателю).
- Разновидности: полное отчуждение, частичное отчуждение, обязательное отчуждение.
- При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия **о размере вознаграждения или порядке его определения** договор считается **незаключенным**. При этом правила определения цены, предусмотренные п.3 ст.424 ГК РФ, не применяются.
- Переход права – в момент заключения договора (регистрации)
- Ст. 1234 ГК РФ

Лицензионные договоры

- По лицензионному договору одна сторона- обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне(лицензиату) **право использования** такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
- Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.
- Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Особенности лицензионных договоров

- Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права.
- Если срок не определен - то договор действует в течение 5 лет.
- Если не определена цена или порядок ее определения – договор считается незаключенным.
- Не допускается безвозмездное предоставление права использования в отношениях между коммерческими организациями и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии.
- Переход исключительного права не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
- Использование результата, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.

Виды лицензионных договоров

- **Простая(неисключительная) лицензия** - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
- **Исключительная лицензия** - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Лицензиат имеет право защищать свои права такими же способами, как правообладатель.
- Разновидности: полная лицензия (сложный объект), встречная лицензия, открытая лицензия.
- **Принудительные лицензии.**
В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования могут содержаться условия, предусмотренные лицензионными договорами разных видов.

Сублицензионные договоры

- Сублицензионный договор - при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.
- Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
- Сублицензионный договор не может превышать пределов лицензионного договора (правомочия, срок, территория).

Договор коммерческой концессии

- По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя **комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав**, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Особенности договора коммерческой концессии

- Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
- Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии.
- Пользователь несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный правообладателю действиями вторичных пользователей, если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии.
- Правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.
- Оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников.
- Контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.
- Пользователь обязан оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя.
- Информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

Платежи по договорам

- Разовые платежи (паушальные)
- Периодические платежи в фиксированной сумме или в виде % (роялти)
- Комбинированные платежи