

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 •Патентная (неисключительная) •Исключительная (комплексная) •Полная 	<ul style="list-style-type: none"> •Беспатентная •Гибридная

Классификация лицензий по форме правовой охраны

Патентные лицензии – 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) предоставления

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 патентообладателем, а также отказа в продаже лицензии на него.

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. Неисключительная (простая) 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

- Передать 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:

$$Ц = R \cdot Пр \quad (1)$$

Ц – расчетная цена лицензии

R - %, доля лицензиара в прибыли лицензиата

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

Пр - прибыль лицензиата от использования объекта лицензии

$$Пр = C - S$$

C – продажная цена единицы продукции

S – себестоимость единицы продукции

$$Пр = (C - S) \cdot B$$

B – валовый объём продукции

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

$i=1-T$, 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) со стоимостью разработки технологии (материала) собственными силами.

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):

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

R_s – базовая ставка роялти;

C – продажная цена единицы продукции; V – 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.
-