

ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА

Структура

1. Общие положения

2. Исключительное право

3. Передача прав

- Простая (неисключительная) лицензия
- Исключительная лицензия

4. Судебный опыт

1. Общие положения

1. Общие положения

- Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное
- Право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права ничтожен

1. Общие положения

Соавторы

- Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами
- Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное
- Доходы от совместного использования РИД распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное
- Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации

1. Общие положения

Если один из соправообладателей при отсутствии соглашения самостоятельно распорядился исключительным правом, например, заключил договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор, возможны различные подходы к оценке такой сделки.

1) Данная сделка является недействительной в силу статьи 168 ГК РФ, поскольку нарушает требование закона, в данном случае требование абзаца второго пункта 3 статьи 1229 названного Кодекса о совместном распоряжении исключительным правом (в частности, *решение Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по делу № СИП-188/2018, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2012 по делу № А40-100964/11*; такого же подхода придерживается судебная практика в случаях распоряжения одним из собственников имуществом,

2

которое находится в общей собственности: *определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.05.2012 по делу № А43-19960/2011 и от 29.05.2012 по делу № А52-58/2011, постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2015 по делу № А41-45598/14*).

1. Общие положения

2) Сделка является действительной, но исключительное право к приобретателю не переходит, поскольку никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам («*nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet*»).

В этом случае правообладатель, заключая сделку от имени всех правообладателей, действует при отсутствии необходимых полномочий. Такая сделка будет считаться заключенной от имени и в интересах этого правообладателя, если остальные правообладатели в последующем ее не одобряют (пункты 1 и 2 статьи 183 ГК РФ).

На практике часто возникают ситуации, когда патент признается недействительным ввиду его выдачи без указания в патенте надлежащего патентообладателя. Если суд признает истца патентообладателем наряду с лицами, которые ранее были указаны в патенте, также возникает вопрос о судьбе договоров, которые были заключены патентообладателями, указанными в патенте на момент заключения договоров.

1. Общие положения

ДОГОВОР

О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. _____ « _____ » _____ 200__

_____ (наименование организации)
в лице _____, действующий на основании
(ф.и.о., должность)

и
_____ (наименование организации)
в лице _____, действующий на основании
(ф.и.о., должность)

_____, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. _____
(наименование участников договора)

обязуется совместно действовать для достижения общих хозяйственных
целей:
(характер деятельности, целей, задачи)

1.2. Руководство совместной деятельностью возлагается на _____,
(наименование организации),
которой выдается доверенность.

1.3. Формы участия сторон в достижении целей, указанных в п.1.1 договора (денежные
взносы, имущество, трудовое участие):

1. _____
(наименование организации, форма участия)
2. _____
(наименование организации, форма участия)

2. Обязанности сторон

2.1. _____
(наименование организации)

выполняет следующие работы: _____
своими силами либо с привлечением _____
(наименование организации)
в сроки, указанные в _____

2.2. выполняет следующие виды работы: _____
своими силами, либо с привлечением _____
(наименование организации)
в сроки, указанные в _____

2.3. Финансирование работ осуществляется _____
(наименование организации)
либо из средств _____
(источник финансирования)

_____ (наименование организации)
2.4. содействует практической реализации настоящего договора и осуществляет контроль за
выполнением сторонами возложенных на них обязательств.

2.5. Другие обязательства: _____

3. Размер и порядок оплаты

3.1. При выполнении обязательств по настоящему договору оплата производится в
следующем порядке:

_____ (наименование организации, источник, размер, порядок)
3.2. Причитающиеся суммы перечисляются на расчетный счет путем
_____ не позднее _____
(сроки)

3.3. Дополнительные соглашения:

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором, виновная сторона возмещает другой стороне
(сторонам) понесенные убытки.

4.2. Нарушение договорных обязательств влечет уплату виновной стороной
неустойки (штрафа), размер которой определяется соглашением сторон (особые условия).

4.3. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает стороны от выполнения
обязательств по настоящему договору.

1. Общие положения

Не могут быть объектами патентных прав:

- Способы клонирования человека и его клон
- Способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека
- Использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях
- Результаты интеллектуальной деятельности, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали

2.Исключительное право

2.Исключительное право

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

- Изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использован РИД
- Совершение указанных выше действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом

2.Исключительное право

Когда РИД признается использованным

1.Изобретение

- Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован **каждый признак изобретения**, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения

Для иллюстрации - формулы изобретений

- Электронная пушка для СВЧ-приборов, содержащая торцевой катод со сферической или другой криволинейной поверхностью и катододержатель, отличающаяся тем, что катод выполнен по периметру с плоским буртиком, с помощью которого он вставлен в паз катододержателя
- Способ обработки электровакуумных приборов путем пропускания водорода сквозь прибор на этапе откачки, отличающийся тем, что источник водорода вводят в прикатодное пространство и выводят из него после окончания обработки
- При учете доктрины эквивалентов

2.Исключительное право



Устройство для резания бумаги, материи и иных материалов, содержащее два ножа с ручками, отличающееся тем, что оба ножа скрепляются в средней части винтом, имея возможность независимо вращаться на винте, а ручкам ножей предана форма колец для просовывания пальцев



Ножницы для бинтов

2.Исключительное право

Полезная модель

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели

Иллюстративно:

Формула полезной модели

Универсальный источник питания мобильного телефона, включающий солнечную батарею, состоящую из фотоэлектрических преобразователей, установленных на аккумуляторной батарее, которая подключена к солнечной батарее посредством устройства управления и контроля заряда-разряда аккумуляторной батареи, отличающийся тем, что универсальный источник питания выполнен в виде крышки мобильного телефона.

2.Исключительное право

Промышленный образец

- Нет формулы, есть совокупность существенных признаков
- **Промышленный образец** признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение



Коробка,
характеризующаяся:

- изготовлением из плоской картонной заготовки;
- выполнением в виде саней;

отличающаяся:

- образным решением в виде кибитки, поставленной на полозья;
- выполнением кузова в виде призматической фигуры с трапециевидными сторонами, сужающимися книзу, с выпуклой крышей;
- выполнением полозьев в передней части закругленными;
- наличием облучка;
- наличием стилизованных фонарей на стыке боковых стенок и крыши.

2.Исключительное право

Действия, **не являющиеся нарушением** исключительного права:

- Проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель
- Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях)
- Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд

2.Исключительное право

Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах **национальной безопасности**

- Правительство Российской Федерации имеет право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации
- Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются Правительством Российской Федерации.
 - Постановление Правительства РФ от 18 октября 2021 г. №1767 «Об утверждении методики определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты»

2.Исключительное право

Постановление Правительства РФ от 18 октября 2021 г. №1767:

- Размер компенсации составляет 0,5 процента фактической выручки лица, которое воспользовалось правом использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя, от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, для производства, выполнения и оказания которых использованы соответствующие изобретение, полезная модель или промышленный образец
- В отношении патентообладателей, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, размер компенсации составляет 0 процентов фактической выручки лица, которое воспользовалось правом использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя

2.Исключительное право

Преждепользование

- Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования
- Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления

2.Исключительное право

Послепользование

- Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене ФОИВ по ИС (Роспатента) сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования)
- Право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения

2.Исключительное право

Принудительная лицензия

- Если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение 4 лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение 3 лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии
- Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении лицензии и об условиях ее предоставления

2.Исключительное право

- Предоставление принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения, относящегося к технологии полупроводников, допускается исключительно для его некоммерческого использования в государственных, общественных и иных публичных интересах
- Суммарный размер платежей за принудительную простую (неисключительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах

3.Передача права

3.Передача права

Договор об **отчуждении** исключительного права

- По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец одна сторона (патентообладатель) передает принадлежащее ей исключительное право на соответствующий РИД в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента)
- Отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя

3.Передача права

Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение

- Заявитель, являющийся единственным автором изобретения может подать заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином РФ или российским юридическим лицом, кто **первым** изъявил такое желание
(Роспатент) публикует в своем бюллетени сведения о том, что заявитель, автор изобретения приложил к документам заявление, что в случае успешной регистрации он согласен заключить с договор отчуждения
- При наличии указанного заявления патентные пошлины с заявителя не взимаются. Количество поданных в течение года одним заявителем заявок, в отношении которых при подаче указанного заявления он освобождается от уплаты патентных пошлин, предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается Правительством Российской Федерации
- В постановлении Правительства установлено число 10

Открытая лицензия

- Патентообладатель может подать в Роспатент заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии)
- В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на 50% начиная с года, следующего за годом публикации Роспатентом сведений об открытой лицензии
- Условия лицензии, на которых право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, сообщаются патентообладателем в Роспатент. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии

3.Передача права

- Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора
- Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
- В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на 5 лет
- В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается

3.Передача права

- К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным договорам, применяются общие положения об обязательствах и о договоре, поскольку иное не установлено специальными нормами ГК и не вытекает из содержания или характера исключительного права
- Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать РИД определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности ничтожны
 - для стимулирования науки

3.Передача права

- По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное
- Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме:
 - **фиксированных разовых**
 - или **периодических платежей**, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме
- Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями

3.Передача права

Принятая экономическая терминология:

- Фиксированный разовый платеж – паушальный взнос
- Периодические платежи – роялти

Как считать плату

- В качестве базы для исчисления чаще всего используют доход лицензиата от деятельности с использованием объекта или цену единицы продукции. Это предупреждает споры сторон о выплатах - данные просто проверить по бухгалтерским документам лицензиата
- Можно также исчислять процент от прибыли, себестоимости продукции, других показателей

Таким образом, базой роялти могут быть:

- Сумма продаж (прибыль) лицензиата
- Объем производства
- Количество единиц выпущенной продукции
- Иные параметры

3.Передача права

- Процентная ставка может обеспечить лицензиару более высокий доход, чем твердые платежи, если бизнес лицензиата развивается. Можно сделать ее скользящей: она будет возрастать, если уменьшатся продажи лицензиата, и убывать, если продажи будут расти

На ставку роялти влияют:

- Размер планируемой прибыли (чем больше прибыль, тем ниже R)
- Планируемый объем продаж (чем больше объем, тем ниже R)
- Объем передаваемых прав
- Степень промышленного освоения предмета лицензии (риск)
- Возможность лицензиара в рамках лицензионного договора поставить оборудование, материалы, оказать техническую помощь.
- Состоятельность лицензиата
- Емкость рынка продукции по лицензии (перспективы)

3.Передача права

- Роялти может выплачиваться периодически в фиксированном размере. Хотя иногда на практике фиксированные периодические платежи относят не к роялти, а к паушальным взносам
- В частности, это удобно, когда сложно определить объем выручки, который получен с использованием объекта (например, в случае ноу-хау)

3.Передача права

Поправка на риск

Цена лицензии должна быть тем меньше, чем выше риск проекта.
Величина поправки на риск обычно лежит в диапазоне от 1% до 50%
(для венчурных проектов)

Риск проекта при коммерциализации инновации может быть определен с учетом постановления Правительства РФ №1470 «Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации". Там указаны следующие параметры:

- Вложения при интенсификации производства на базе освоенной техники: 3-5%
- Производство и продвижение на рынок нового продукта 13-15%

3.Передача права

- При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на РИД прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю
- Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования РИД, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату

3.Передача права

- Лицензионный договор должен предусматривать:
 - 1) предмет договора путем указания на РИД, право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент)
 - 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности
- Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем

3. Передача права

- Лицензионный договор может предусматривать:
 - 1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия)
 - 2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия)
- Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности в тех пределах, в которых право использования такого результата предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное
- Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной)

3.Передача права

- Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании РИД, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании РИД, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию
- В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования РИД
- Примеры лицензионных договоров – далее

3.Передача права

Лицензионный договор № _____
о предоставлении права использования изобретения, охраняемого патентом РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», именуемое в дальнейшем "ЛИЦЕНЗИАР", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "ЛИЦЕНЗИАТ", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что:

- Лицензиар является правообладателем патента Российской Федерации № _____ на изобретение (или ПМ) « *НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ или ПМ*».

- Лицензиат желает приобрести на условиях настоящего Договора право использования изобретения, охраняемого патентом Российской Федерации № _____ на основании простой (неисключительной) / исключительной – указать лицензии на _____, договорились о нижеследующем:

1. Определение терминов

1.1. "Патент" – патент Российской Федерации № _____ на изобретение «*НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ или ПМ*», полученный по заявке № _____ (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.6. "Продукция по лицензии " (продукция, которая будет изготавливаться на основе лицензии) _____ указать.

3.Передача права

2. Предмет договора

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, право использования изобретения, охраняемого Патентом РФ на основании простой (неисключительной)/исключительной - указать лицензии.

При этом Лицензиату предоставляется право на изготовление, применение, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот Продукции по лицензии - указать нужное. Лицензиар сохраняет за собой право самому использовать и предоставлять права использования вышеуказанного изобретения на Территории Российской Федерации третьим лицам. (в случае неисключительной лицензии)

2.2. Лицензиар **не позднее, чем через _____ (указать) после подписания настоящего Договора, передает Лицензиату техническую и иную документацию**, необходимую и достаточную для осуществления права использования изобретения по Патенту в соответствии с лицензионным договором.

2.3.Техническая и иная помощь, включая поставку образцов и материалов, оказывается Лицензиаром Лицензиату на следующих условиях _____ указать.

3. Усовершенствования и улучшения

3.1. В течение срока действия настоящего Договора Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся Патента и Продукции по лицензии.

3.2. Стороны обязуются в первую очередь предлагать друг другу все вышеуказанные усовершенствования и улучшения на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

3.3. В случае отказа любой из Сторон или неполучения ответа на предложение, касающееся использования усовершенствований и улучшений, в течение _____ - указать срок, Стороны вправе предлагать усовершенствования и улучшения третьим лицам.

3. Передача права

4. Обязательства и ответственность

4.1. Лицензиар заявляет, что на момент подписания настоящего Договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением данной лицензии.

4.2. Лицензиар **обеспечивает техническую осуществимость** производства Продукции по лицензии на предприятии Лицензиата при условии полного соблюдения Лицензиатом технических условий и инструкций Лицензиара.

4.3. Лицензиат обязуется **изготавливать Продукцию по лицензии в полном соответствии с полученной технической документацией и инструкциями** Лицензиара в части, касающейся изобретения. Это соответствие для первой единицы продукции должно быть письменно подтверждено Лицензиаром. Представитель Лицензиара должен присутствовать на испытаниях первой единицы продукции и дать письменное заключение о результатах испытаний на основании представленных ему Лицензиатом материалов. В случае отказа от присутствия на испытаниях или представления заключения Лицензиар должен об этом письменно сообщить Лицензиату.

4.4. Лицензиар обязуется в срок, не превышающий _____ **указать** после подписания Сторонами настоящего Договора, направить его **на регистрацию в Роспатент** в установленном порядке.

4.5. Сторона, не выполнившая указанных в настоящем Договоре условий, обязана возместить другой стороне понесенные ею в связи с этим убытки в пределах _____ **указать.**

3.Передача права

5. Цена договора и порядок расчетов

Вариант А. - Паушальный

5.1. Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару единовременное **вознаграждение в размере _____ указать рублей, без учета НДС.** В соответствии с п.п.26 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

5.2. Лицензионное вознаграждение подлежит уплате Лицензиатом в течение _____ указать рабочих дней со дня подписания настоящего договора на основании выставленного Лицензиаром счета путем безналичного перечисления на расчетный счет Лицензиара денежных средств.

5.3. В случае просрочки в уплате лицензионного вознаграждения Лицензиат уплачивает Лицензиару неустойку в размере _____ указать % от просроченной к перечислению суммы за каждый день просрочки.

Вариант Б. - Роялти

5.1. Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение **в виде текущих отчислений (роялти) в размере _____ указать процентов от объема продаж продукции по лицензии и _____ указать процентов от объема продаж специальной продукции,** изготовленной Лицензиатом, предприятиями Лицензиата и его сублицензиатами.

5.2. Лицензионное вознаграждение подлежит уплате Лицензиатом в течение _____ указать рабочих дней, следующих за отчетным периодом, на основании выставленного Лицензиаром счета путем безналичного перечисления на расчетный счет Лицензиара денежных средств.

5.3. В случае просрочки в уплате лицензионного вознаграждения Лицензиат уплачивает Лицензиару неустойку в размере _____ указать % от просроченной к перечислению суммы за каждый день просрочки.

3.Передача права

Вариант В. - Смешанный

5.1. Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару **единовременное вознаграждение в размере _____ указать рублей**, , без учета НДС. В соответствии с п.п.26 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации НДС не облагается. Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару **текущие отчисления (роялти) в размере _____ указать процентов от объема продаж продукции по лицензии и _____ указать процентов от объема продаж специальной продукции**, изготовленной Лицензиатом, предприятиями Лицензиата и его сублицензиатами.

5.2. Лицензионное единовременное вознаграждение подлежит уплате Лицензиатом в течение _____ указать рабочих дней со дня подписания настоящего договора на основании выставленного Лицензиаром счета путем безналичного перечисления на расчетный счет Лицензиара денежных средств. Лицензионное вознаграждение в виде текущих отчислений (роялти) подлежит уплате Лицензиатом в течение _____ указать рабочих дней, следующих за отчетным периодом, на основании выставленного Лицензиаром счета путем безналичного перечисления на расчетный счет Лицензиара денежных средств.

5.3. В случае просрочки в уплате лицензионного вознаграждения Лицензиат уплачивает Лицензиару неустойку в размере _____ указать % от просроченной к перечислению суммы за каждый день просрочки.

3.Передача права

5.4. Лицензиар выплачивает из полученной суммы **вознаграждение Авторам изобретения** по патенту, а также лицам, содействующим созданию и использованию изобретения, согласно **отдельному договору** между указанными физическими лицами и Лицензиаром.

5.5 После прекращения срока действия настоящего договора положения его будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего договора.

6. Информация и отчетность

6.1. Лицензиат в течение _____ указать срок, следующих за Отчетным периодом (_____) указать срок, предоставляет Лицензиару сводные бухгалтерские данные по объему производства и реализации Продукции по лицензии в течение Отчетного периода, а также сведения о продажных ценах Продукции по лицензии.

6.2. Лицензиар имеет право производить проверку данных, относящихся к объему производства и реализации продукции по лицензии и специальной продукции на предприятиях Лицензиата по сводным бухгалтерским данным. Лицензиат обязуется обеспечить возможность такой проверки.

7. Обеспечение конфиденциальности

8. Защита передаваемых прав

8.2. Лицензиар обязуется поддерживать в силе Патент в течение всего срока действия настоящего Договора. Если Лицензиар намерен прекратить поддержание Патента в силе, он заблаговременно информирует об этом Лицензиата, и в этом случае стороны урегулируют свои отношения, вытекающие из настоящего Договора, путём заключения дополнительного соглашения.

3. Передача права

9. Реклама

9.1. Лицензиат обязуется указывать в соответствующих рекламных материалах, а также на Продукции по лицензии, выпускаемой на его предприятиях, что эта продукция производится по лицензии Лицензиара.

10. Разрешение споров

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его регистрации в установленном порядке в Роспатенте и действует до _____ указать.

12. Прочие условия

12.1. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Договору не могут быть переуступлены другому физическому или юридическому лицу без письменного на то разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

Приложение:

1. Копия Патента РФ № _____ на _____ листах в 1-м экз.

3.Передача права

Использование результата интеллектуальной деятельности **в составе сложного объекта**

- Лицо, организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых РИД, приобретает право использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности
- В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право использования РИД, специально созданного или создаваемого для включения в такой сложный объект, соответствующий договор считается договором об отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением сторон

3.Передача права

Иные виды договоров (кроме лицензионного):

1.Договор **коммерческой концессии или франчайзинга**

- 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
- Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

3. Передача права



2.Договор **залога**

- Наиболее частое применение – обеспечение возврата кредита или иного обязательства
- В договоре залога должны быть указаны предмет залога, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. Условия, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к договору, из которого возникло обеспечиваемое обязательство
- Стороны могут предусмотреть в договоре залога условие о порядке реализации заложенного актива
- Предметом залога не могут быть секретные изобретения

3.Передача права

3.Внесение прав на интеллектуальную собственность **в уставный капитал**

- Оплата акций, распределяемых среди учредителей АО при его учреждении, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку
- Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций (в данном случае – ИС), производится по соглашению между учредителями
- При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком

Оценка рыночной стоимости интеллектуальной собственности

1) Затратный подход

- Оценка затрат на создание объекта
- Компоненты: затраты на образцы, испытания, оплату труда, патентование

2) Сравнительный подход

- В сравнительном подходе учитывают тот доход, который получают конкуренты от использования аналогов

3) Доходный подход

- Прогнозируется будущий доход от использования объекта интеллектуальной собственности

3.Передача прав

Документы для учета:

- **Постановление Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности»**
- **Приказ Минфина России от 30.05.2022 N 86н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2022 N 69031)**
- **Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности (Приказ Минимущества России от 26.11.2002 г. № СК-4/212970)**

4.Судебный опыт

**Пленум Верховного Суда Российской Федерации
Постановление от 23 апреля 2019 г. n 10 «О применении
части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации»**

**«Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров
о защите интеллектуальных прав». Утвержден Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.**

**«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с
применением законодательства об интеллектуальной собственности»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122**

Отдельные суды

4. Судебный опыт

- Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента
- В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано. В то же время лицензиар вправе требовать неуплаченных лицензионных платежей за соответствующий период
- Если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор считается незаключенным
- Лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего РИД

4. Судебный опыт

- Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в ГК РФ условий
- Расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца
- Разработка проектной документации, в которой использовано изобретение, может быть квалифицировано как использование изобретения
- Доводы ответчика о несоответствии объекта промышленной собственности истца условиям патентоспособности не имеют значения для правильного рассмотрения дела о прекращении нарушения патента

4. Судебный опыт

- Судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления

Принцип «Уже – Шире»

- По общему правилу – в пользу патентообладателя
- Но если удастся доказать яркое отличие конкретного компонента, приводящего к новым результатам, демонстрируемым РИД - то можно интерпретировать в пользу заявителя

4.Решения судов



Дело "Свинки Пеппы" – изменение подхода к защите интеллектуальных прав?

- Большой резонанс вызвало решение по отказу от защиты исключительных прав на товарные знаки – рисунок "Свинка Пеппа" (Решение АС Кировской области от 3 марта 2022 г. по делу № А28-11930/2021)
- Правообладатель – Entertainment One UK Limited
- Суд расценил действия правообладателя как злоупотребление правом (п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса) и отказал в удовлетворении иска

Примеры отдельных судов

Неправомерные требования по интеллектуальной собственности (патентный троллинг): примеры

Виды патентов (в т.ч. с позиций патентного троллинга)

- Блокирующие
- Зонтичные
- Зингеровские
- Рекламные
- Отчётные
- Комбинированные