

Отдельные вопросы заключения, прекращения и расторжения лицензионных соглашений



Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

доклад подготовил

Кандидат юридических наук

партнер компании ООО «ВАШ ПАТЕНТ»

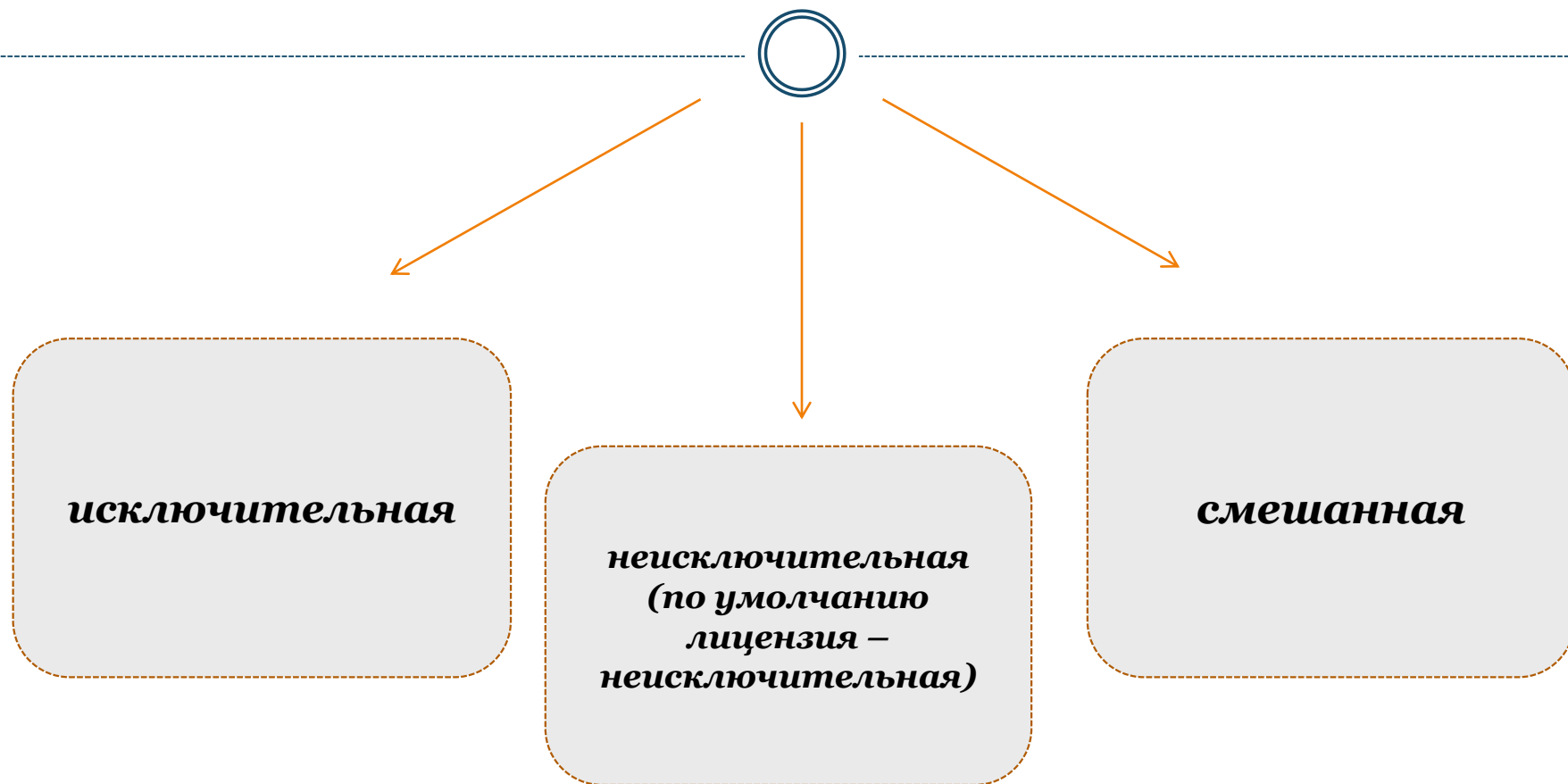
Патентный поверенный РФ

Евразийский патентный поверенный

Робинов Алексей Александрович

a.robinov@vashpatent.ru

Вид лицензии по ст. 1236 ГК РФ



Особенности исключительной лицензии:



1) Лицензиар не вправе выдавать аналогичные лицензии третьим лицам;

2) Лицензиар не вправе сам использовать РИД (если договором не предусмотрено иное);

3) Лицензиат вправе подавать самостоятельно иск о нарушении права на РИД ст.1254 ГК РФ



Существенные условия лицензионного договора:



- 1. Сведения о сторонах договора:** наимен./имя, адреса, адреса для переписки, реквизиты. Соответствие сведениям ЕГРЮЛ и Государственного реестра Роспатента.
- 2. Предмет договора:** наименование РИД, номер охранного документа, описание (если РИД не зарегистрирован, например объекты авторских прав, НОУ-ХАУ).
- 3. Объем передаваемых прав:** Исключительные, неисключительные, способы использования
- 4. Срок предоставления права использования** (по умолчанию срок 5 л., не может превышать срок исключительного права),
- 5. Территория использования** (по умолчанию в пределах РФ)
- 6. Вознаграждение.** Если договор возмездный - условия определения размера вознаграждения или фиксированная цена (если отсутствует – договор не заключен), возможна безвозмездная (кроме исключительной лицензии между коммерческими организациями на территории всего мира)



Дополнительные условия лицензионного договора



- 1. Порядок выплаты вознаграждения:** срок, реквизиты, валюта, номер счета, дата исполнения обязательства по оплате (при нарушении срока договор может быть расторгнут лиц-ром)
- 2. Условия оплаты, если ОИС** фактически не используется лицом (по умолчанию - оплата обязательна п.13.7. Постановления ВАС РФ 5/29)
- 3. Возможность лицензиара самостоятельно использовать РИД по исключительной лицензии** (для ИЛ, по умолчанию, лицензиар не вправе сам использовать в пределах предоставленных прав)
- 4. Дата начала действия условий о предоставлении права:** до подписания (ретроактивная оговорка ст.425 ГК РФ), с даты подписания, с даты регистрации, с определенной даты в будущем.
- 5. Условие о порядке уведомления лицензиата в случае перехода прав на ОИС**
- 6. Ответственность лицензиара за «чистоту» предоставляемых прав, его участие в спорах в случае предъявления претензий к лицензиату**



Дополнительные условия лицензионного договора



7. **Порядок и сроки представления отчетов** (по умолчанию - по требованию лицензиара)
8. **Права на переработку объекта лицензирования** (если применимо), порядок уведомления о совершенствованиях ОИС
9. **Возможность и условия предоставления sublicензий** (по умолчанию - не предоставляется п.1 ст. 1238 ГК)
10. **Денежная оценка предоставляемых прав** – в случае их внесения в уставной капитал
11. **Порядок и сроки регистрации права** (если применимо), кто подает, кто регистрирует изменения, прекращение права, в т.ч. условия об оплате гос.пошлин за регистрацию
12. **Условия о возможности отзыва заявления о регистрации права**
13. **Порядок и условия прекращения договора**, возможность и порядок расторжения договора в одностороннем порядке
14. **Действия при прекращении права**: передача документации, нереализ. товаров и пр.
15. **Порядок изменения условий договора**
16. **Внесение сведений о лице в ТРОИС** (если применимо)



Государственная регистрация предоставления прав по ЛД



Подлежит обязательной регистрации предоставление/изменение/прекращение прав на использование следующих ОИС:

изобретения

полезные модели

промышленные образцы

товарные знаки

ВАЖНО: при несоблюдении требования о регистрации, предоставление права считается несостоявшимся



Государственная регистрация предоставления прав по ЛД



*Дело А40-97635/16-110-849



Последствия отчуждения исключительных прав на лицензируемый ОИС



Переход исключительного права на ОИС к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора (п.7 ст.1235 ГК РФ, п. 13.8. Постановления ВАС РФ 5/29)

Следует вносить изменения в ЛД и, соответственно, в реестр в части изменения нового правообладателя

Последствия признания недействительным РИД для заключенного лицензионного договора



1. Договоры, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку.
2. Соответственно с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие.
3. Лицензиат не вправе требовать возврат лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.
4. Не подлежит удовлетворению требование лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.



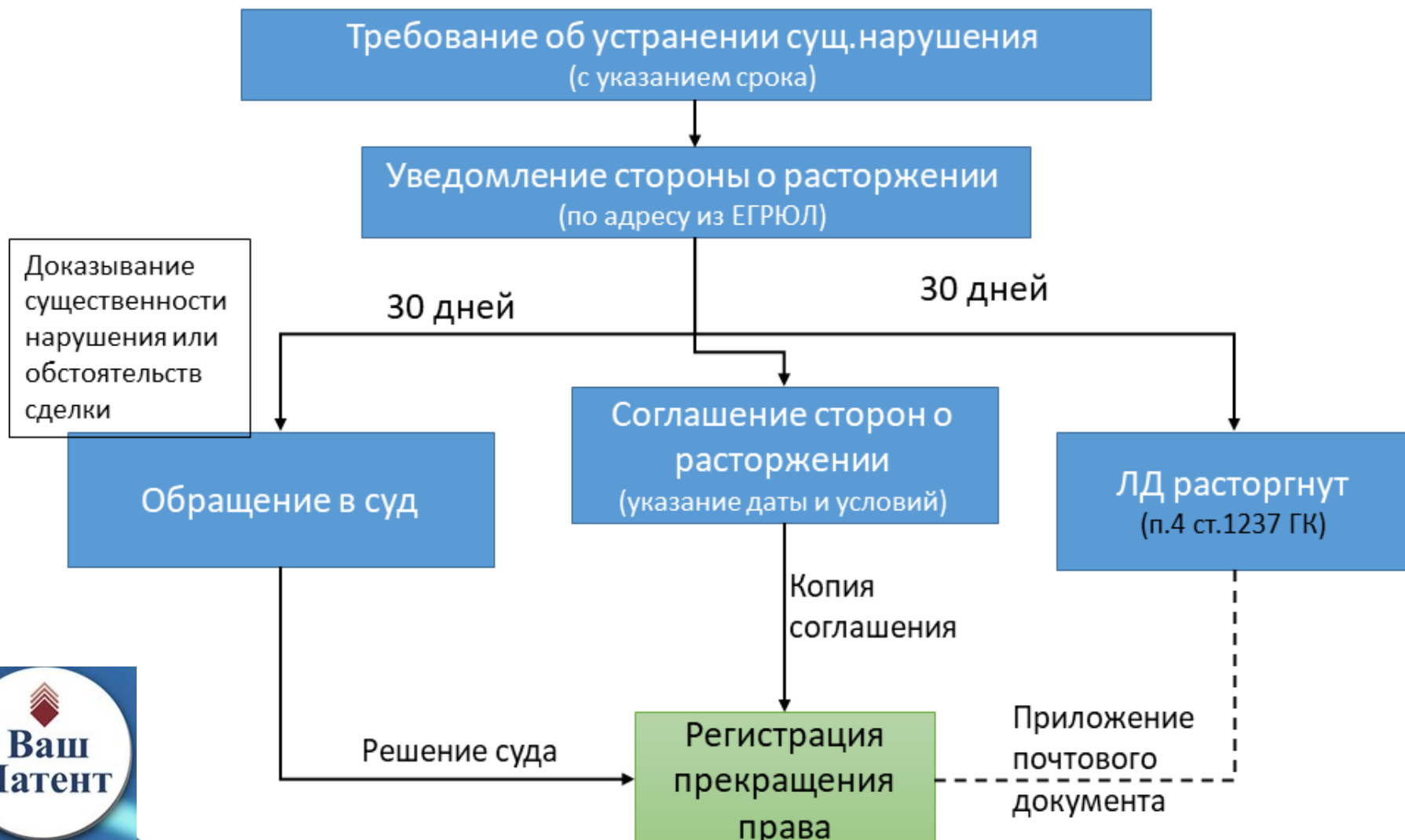
Основания досрочного расторжения лицензионного договора:



1. По соглашению сторон (соглашение о расторжении, нотариально удостоверенная выписка из договора, уведомление сторон о расторжении договора)
2. В одностороннем порядке (если предусмотрено договором)
3. В связи с не уплатой лицензиатом вознаграждения ст.1237 ГК РФ (в течении 30 дн. с момента получения уведомления)
4. По решению суда



Порядок досрочного расторжения лицензионного договора в случае нарушения его условий





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



info@vashpatent.ru