

Структура лицензионного договора и возможности её улучшения

Шляхтин Михаил Юрьевич

аспирант

Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова, экономический факультет, Ярославль, Россия

E-mail: mishanya1984@mail.ru

Технология – это специфическая информация о способах организации и функционирования процесса производства, сбыта, потребления, позволяющая достигать промышленного или коммерческого результата необходимого качества в необходимом количестве. Договор о передаче прав на использование технологии как объекта интеллектуальной собственности называется лицензионным договором. Являясь одним из ведущих способов передачи технологий в современной мировой экономике, лицензионный договор широко распространен и в России. Но практика его использования не всегда оптимальна и часто лицензиар может попасть в невыгодные или наименее выгодные в данной ситуации условия продажи своей технологии. Корни этого явления находятся в структуре лицензионного договора. Многие договоры составляются по старым образцам, не учитывают нововведения и развивающийся рынок интеллектуальной собственности. Поэтому необходимо обозначить возможные основные недочёты лицензионного контракта, чтобы избежать ненужных проблем. Базой исследования послужили лицензионные контракты российских предприятий и рекомендации по составлению лицензионного договора, разработанные Организацией ООН по промышленному развитию.

Как правило, российские лицензионные договоры составляются по одному образцу (особенно внутри одного предприятия) и практически не имеют различий.

В части представлений (декларативной части) российские контракты соответствуют европейским нормам. Они содержат следующую информацию: юридические адреса сторон; находящиеся в собственности лицензиара патенты, на которые будет продана лицензия; цели лицензиата. Однако в Европе в части представления указывается также и то, что лицензиар, предоставляя лицензию, не вступает в противоречия с третьей стороной. В российском договоре эта информация приводится в тексте документа.

Параграф о предоставлении лицензии является самым важным в соглашении. В российских договорах он прописан коротко и четко, что соответствует европейским нормам. Положение об исключительности или не исключительности лицензии также представлено в данном параграфе.

В российских договорах отсутствует параграф об ограничении производства или ограничении продажи продукции по лицензии. Напомним, что данное условие включается в договор, как правило, при производстве продукции двойного назначения, связанной, например, с военным делом, а также при производстве и продаже продукции, которая может попасть под антимонопольное законодательство страны.

В российских договорах отсутствует пункт о патентной маркировке, наносимой на произведенную продукцию лицензиатом и могущей в случае нарушения закона помочь определить виновных. В России постоянно встречаются случаи производства некоторыми предприятиями контрафактной продукции, поэтому включение данного пункта можно считать обоснованным.

В российских договорах отсутствует пункт о максимально возможных усилиях лицензиата при производстве продукции по лицензии. Данное условие целесообразно для лицензиара, который может получить больше платежей. Также данное условие может быть связано с улучшениями и усовершенствованиями технологии производства или качества продукта. Для лицензиата данный пункт нежелателен при высоких затратах на производство, возможном налоговом бремени, отсутствием спроса на излишки производства и т.д.

Одним из важнейших пунктов договора является условие платежей. В западной практике принято разбивать паушальный платеж и роялти в разные параграфы. В

российских договорах платежам посвящен отдельный параграф, но в нем дается очень точная и подробная информация о платежах. Отдельным вопросом можно выделить практику расчета оплаты по лицензионному договору, которая зачастую не является объективной и может завышать или занижать цену технологии, но в данной статье мы не касаемся этого вопроса.

В российских договорах существует отдельный параграф, называемый защитой передаваемых прав, в который входят условия поддержания патентов в силе, патентования за границей, а также предоставление сублицензии. На западе рекомендуется поддержание патентов в силе и предоставление сублицензии выводить в отдельные параграфы. Поддержка патента в силе (т.е. ежегодные патентные отчисления) обычно являются обязанностью лицензиара. Ответственность за сублицензии, как правило, ложится на лицензиата. В российских договорах по данному вопросу предусмотрено дополнительное соглашение.

При возникновении споров российские договоры ссылаются на проведение переговоров для урегулирования. В западной практике принято большое внимание уделять условиям при урегулировании споров в суде, в частности, в чьих обязанностях будет ведение дела, если будет иск третьей стороны, будут ли стороны помогать друг другу и т.д.

Условия расторжения контракта в западной практике более обширные, чем в России. Помимо общих условий о невыполнении обязательств, задержке платежей или банкротстве, западное соглашение может включать условие о смене руководства лицензиата, т.е. к примеру, поглощении компании лицензиата компанией – конкурентом лицензиара и переход технологии к нему. Также тщательно прописываются обязанности сторон после расторжения контракта.

Также в западном контракте по сравнению с российским присутствуют дополнительные условия. Это частичное выполнение контракта и администрирование. Администрирование – назначение в каждой компании человека, заведующего выполнением условий контракта, поддержкой связи со всеми заинтересованными сторонами. Также может быть согласован язык, на котором будут вестись все контакты и переговоры.

В приложения к российским договорам, как правило, включаются копии патентов, перечень передаваемой технической документации и форму справки о предоставлении информации по платежам роялти.

Таким образом, мы можем заметить, что практика составления российских договоров по продаже лицензии за рубеж и практика западных аналогичных контрактов имеют некоторые, порой существенные различия. К основным расхождениям можно отнести пункты о решении вопросов в суде при невыполнении обязательств или исков третьих лиц, администрирование, положения о максимальных усилиях лицензиата по производству продукции, технической помощи и ограничениях на некоторые виды производства. Именно в согласовании и включении в контракт этих вопросов видим мы возможности совершенствования структуры лицензионного договора.

Литература

1. http://1000ventures.com/technology_transfer (*Structure of a Technology Transfer Agreement (check-list). Manual on Technology Transfer Negotiation, General Studies Series, United Nations Industrial Development Organization, Vienna, 1996*)