

Особенности лицензионных договоров

Э.Я. Волюнец-Руссет Одной из важнейших задач, стоящих перед Российской Федерацией, является проведение модернизации, прежде всего промышленного и сельскохозяйственного производства.

Наилучший вариант модернизации – это проведение ее на базе отечественных НИОКР и их промышленного освоения, когда они соответствуют последним достижениям мировой науки и техники, надежно защищены отечественными патентами в РФ и в странах предполагаемого их экспорта.

УДК 339.5
ББК 65.428
В-701

Для этого необходимо, чтобы к моменту модернизации в РФ имелся научный задел будущих объектов техники, технологии и материалов, содержащих изобретения, ноу-хау, промышленные образцы и другую промышленную собственность¹, и возможность начать их промышленное освоение. К сожалению, в РФ в современный период при почти абсолютном моральном старении и физическом износе орудий труда, средств производства, материалов и выпуске неконкурентоспособной продукции практически отсутствуют их научные заделы, готовые к промышленному освоению.

Поэтому в соответствии с мировой практикой в этих условиях для модернизации промышленного производства могут быть использованы только два возможных варианта.

Модернизация производства и продукции может осуществляться за счет закупки орудий труда, средств производства, материалов и за счет закупки иностранных лицензий и организации на их базе отечественного производства орудий труда, средств производства, материалов и продукции, отвечающих последним достижениям мировой науки и техники.

Выбор конкретного варианта будет зависеть от имеющихся капиталовложений и от количества необходимых России разработанных и модернизированных в мире новейших объектов техники, технологии и материалов, с учетом возможного их применения в кратчайший срок в РФ и возможного их экспорта в другие страны.

¹ В дальнейшем под объектами техники, содержащими изобретения, имеются в виду объекты техники, технологии и материалов, содержащие изобретения, ноу-хау, промышленные образцы и другую промышленную собственность.

В СССР внутренняя торговля лицензиями не допускалась, а международная торговля лицензиями с иностранными фирмами осуществлялась централизованно внешнеторговым объединением «Лицензиаторг», специалисты которого в совершенстве владели законодательством и практикой заключения и выполнения лицензионных договоров.

С переходом к рыночным отношениям международную торговлю лицензиями стали осуществлять самостоятельно организации и предприятия, сотрудники которых не владеют навыками, методами и компетентностью их заключения и выполнения.

Сложившееся в РФ положение с международным обменом технологией по лицензиям продолжает ухудшаться. В организациях и предприятиях, за редким исключением, ликвидированы патентные подразделения, грамотно проводившие патентно-лицензионную работу, а в ВУЗах курсы и темы, связанные с международной торговлей лицензиями.

Безграмотное заключение и исполнение лицензионных договоров российскими контрагентами зачастую приводит к заключению их в ущерб РФ, российским организациям и предприятиям, вплоть до потери прав на отечественные изобретения и другие объекты промышленной собственности, особенно при заключении соглашений на выполнение НИОКР по заказам иностранных фирм.

В последнее время в РФ наблюдается некоторое оживление и интерес к международной торговле лицензиями, особенно в связи с необходимостью модернизации промышленного производства и выпускаемой продукции. При этом на практике организации и предприятия столкнулись со значительными трудностями, связанными с принципиальными отличиями лицензионных договоров от других внешнеторговых сделок, прежде всего от договоров купли-продажи и экспорта-импорта продукции и товаров. Ряд специалистов обратились к автору с просьбой разъяснить им основные отличия лицензионных договоров от других внешнеторговых сделок и дать рекомендации по заключению и выполнению лицензионных соглашений. Ниже излагаются некоторые основные принципиальные отличия лицензионных договоров от других видов внешнеторговых контрактов и даются основные рекомендации по их заключению и выполнению.

Международная торговля лицензиями – это объективно существующие внешнеэкономические отношения между гражданами, фирмами, их объединениями и государственными органами различных стран, предметом которых являются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, право использования их товарных знаков и взаимосвязанные с их созданием, промышленным освоением, производством и реализацией, научно-технические и другие сведения.

В последние годы лицензионные операции между странами мира возрастают более быстрыми темпами, чем другие внешнеторговые сделки. Зачастую либо лицензии сопутствуют другим внешнеторговым сделкам, либо последние сопутствуют лицензионным соглашениям.



Необходимость ускорения социально-экономического развития стран предъявляет серьезные требования к внешнеэкономической деятельности, экономическим и научно-техническим связям. Участие в международном разделении труда путем активизации международной торговли лицензиями крайне необходимо всем странам мира.

Поэтому одним из путей совершенствования экономической деятельности в целях повышения эффективности общественного производства в России является активное участие страны в международной торговле лицензиями и расширение ее за счет взаимосвязи со всеми другими внешнеэкономическими операциями.

Продажа и закупка научно-технических достижений, изобретений, ноу-хау, промышленных образцов, товарных знаков и других объектов промышленной собственности, прав на их использование по лицензионным соглашениям может осуществляться практически по всем видам внешнеторговых сделок. Участие в международной торговле лицензиями должны принимать все отрасли страны. Это особенно важно в условиях совершенствования внешних экономических, научно-технических и производственных связей и перехода к непосредственному осуществлению внешнеторговых операций в условиях рыночных отношений.

С самого начала при организации внешнеторговых сделок государственные и коммерческие предприятия и фирмы, независимо от формы собственности, должны учитывать возможность и необходимость расширения и активизации международной торговли технологией, особенно по лицензиям, сопутствующим другим внешнеторговым сделкам.

Практически основным экономическим инструментом международного обмена технологиями в современный период является международная торговля лицензиями. Она также стала основным методом ликвидации наметившегося или сложившегося отставания в странах мира на проведение модернизации промышленного и сельскохозяйственного производства. Это положение следует учитывать и активно использовать в РФ при проведении модернизации орудий труда, средств производства, материалов и выпускаемой продукции.

Международная торговля лицензиями относится к числу «невидимых» внешнеторговых операций, сведения о которых в полном объеме получить не представляется возможным. Это вызвано тем, что по абсолютному большинству сделок нет публикаций, часть из них являются секретными, за часть фирмы-лицензиаты расплачиваются акциями своих промышленных предприятий (лицензиар становится совладельцем предприятий лицензиата), значительное количество лицензионных сделок заключается в рамках транснациональных корпораций, между ними и их филиалами, между дочерними, внучатыми и материнскими фирмами, находящимися в разных странах, многие из них заключаются под видом других внешнеторговых операций. Если еще учесть лицензионные соглашения, сопутствующие другим внешнеторговым сделкам, о которых информация практически отсутствует, то становится очевидным, что обмен научно-техническими достижениями на

базе лицензий в мировой практике принял глобальный характер и практически осуществляясь по всем видам внешнеторговых сделок, стал основным экономическим инструментом проведения модернизации промышленного производства и выпускаемой продукции. Это следует учитывать при проведении модернизации отечественной промышленности.

Международная торговля лицензиями существенно отличается от других внешнеэкономических связей. Содержат многочисленные особенности и сами лицензионные договоры, которые также значительно отличаются от других внешнеторговых контрактов и, в частности, от наиболее распространенных на международном рынке экспортно-импортных сделок.

Для единообразного толкования понятия лицензионного договора и выделения его из многочисленных видов других внешнеторговых сделок необходимо дать его определение.

В значительном числе опубликованных определений в основу понятия лицензионного договора положен, прежде всего, критерий исключительности передаваемых от продавца к покупателю прав на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. В ряде случаев, в определении лицензионного договора исключительность прав распространена и на «ноу-хау». Следовательно, в первом случае понятие лицензионного договора не включает в себя «ноу-хау», в то время как в международной торговле лицензиями оно передается по более 80% лицензионных договоров (только «ноу-хау» по 25-30% и одновременно с изобретениями по 50% лицензионных сделок)².

Во втором случае неправомерно исключительность прав распространена на «ноу-хау», которое патентами не защищается и исключительность прав на которое не распространяется, а, следовательно, любое лицо, получившее его добросовестным путем, например, самостоятельно разработавшее, вправе промышленно использовать, не испрашивая разрешения у первоначального владельца аналогичного «ноу-хау».

Многочисленные попытки дать определение «ноу-хау» как на национальном, так и международном уровне, отдельными учеными и практиками не привели к единому пониманию «ноу-хау». Все высказанные точки зрения отличаются друг от друга. Так на международном совещании в Будапеште было принято определение «ноу-хау», предложенное Венгерской национальной группой АИППИ, а именно: «Под промышленным «ноу-хау» понимаются технические знания, опыт, данные, методы или комбинация перечисленных объектов, которые представляют ценность, используются или могут быть использованы, известны лишь ограниченному кругу экспертов и в своем полном виде нигде не публиковались и не получили (другой) защиты как промышленная собственность»³.

² Ивашов И.Д., Сергеев Ю.А. Патенты и лицензии в международных экономических отношениях. М.: Международные отношения, 1966, с. 54

³ Газда И. «Ноу-хау» в защите промышленной собственности и лицензионной торговле. Вопросы изобретательства. 1970, №1, сс. 29-33



В Инструкции о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа «инжиниринг» (1979 г.) под «ноу-хау» понимаются «не являющиеся общеизвестными и практически применяемые в производственной и хозяйственной деятельности:

- различного рода технические знания и опыт, не имеющие правовой охраны за рубежом, включая методы, способы и навыки, необходимые для проведения проектирования, расчетов, строительства и изготовления каких-либо объектов или изделий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и т.п. работ; разработки и использования технологических процессов; составы и рецепты материалов, веществ, сплавов и т.п. методы и способы лечения, поиска и добычи полезных ископаемых;

- знания и опыт административного, экономического, финансового и иного порядка».

Для более глубокого понимания содержания понятия «ноу-хау» представляется целесообразным определять его через критерии, которыми его обычно характеризуют, а именно: 1) это научно-технические достижения или связанные с ними экономические, организационные, правовые и др. сведения; 2) они связаны с промышленным производством; 3) носят секретный характер; 4) не защищены национальными или международными охраняемыми документами;⁴ 5) имеют коммерческую ценность; 6) для их использования необходимо обладать специальными знаниями.⁵

Наряду с указанными критериями представляется целесообразным выделить еще один важный критерий, а именно: 7) не имеет значения для продажи по лицензиям устно, письменно или зрительно передаются научно-технические достижения типа «ноу-хау», что подтверждается обширной практикой международной торговли лицензиями.

Следует иметь в виду, что в России Федеральный закон «О коммерческой тайне» регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет производства (ноу-хау). Под коммерческой тайной понимается режим конфиденциальной информации, позволяющей ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить работу, положение на рынке товаров, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

К информации, составляющей коммерческую тайну (секрет производства), отнесены сведения любого характера (производственные, экономические, организа-

⁴ В РФ ноу-хау отнесено к коммерческой значимой информации, защищаемой Федеральным законом «О коммерческой тайне» 231-ФЗ от 29.07.2004 г. (№98 ФЗ)

⁵ Вольнец-Руссет Э.Я. Осторожно промышленная собственность. М.: Интернациональная академия внешней торговли (ИНТЕРАК), 1992, с. 19

ционные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.⁶

Поэтому давая определение лицензионного договора необходимо учитывать, что по абсолютному большинству из них передается ноу-хау, которое, кроме России, специальными законами в странах мира не регулируется.

Во внешнеторговой энциклопедии дается следующее понятие лицензионного договора: «Лицензионный договор – договор, по которому одна сторона – обладатель ноу-хау и (или) исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, защищенные принадлежащими ей патентами или свидетельствами, (лицензиар) представляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) часть своих прав для научного, промышленного или коммерческого использования в объеме, обусловленном договором, и на определенный срок, а лицензиат обязуется оплачивать за их использование лицензиару и выполнять другие условия, предусмотренные договором. При этом исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности остаются у лицензиара и к лицензиату не переходят».⁷ В ст. 1235 ГК РФ дано следующее понятие лицензионного договора:

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;

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора;

⁶ Собрание законодательства РФ, 2004, №32, с. 3283; 2006, №6, с. 636

⁷ Лицензионный договор. / Внешнеторговая энциклопедия. М.: Экономика, 2011, с. 189



В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации;

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 пять лет, если в ГК РФ не предусмотрено иное;

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается не заключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются;

Лицензионный договор должен предусматривать:

Предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

Способы использования результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.⁸

Таким образом, под лицензионным договором следует понимать соглашение, в соответствии с которым владелец научно-технических достижений, изобретений, «ноу-хау», промышленных образцов, товарных знаков и других знаний – лицензиар передает и разрешает использовать их своему контрагенту – лицензиату в обусловленных соглашением пределах и на определенный срок.

Следует иметь в виду, что установленное ГК РФ (ст. 1235) положение о том, что в случае прекращения исключительных прав (например, при окончании срока действия патента) лицензионный договор прекращается, может привести к отрицательным последствиям и убыткам для одного или обоих контрагентов. Это

⁸ ГК РФ, ст. 1235

произойдет тогда, когда по лицензионному договору одновременно преданы исключительные права и на ноу-хау, не разглашенное и применяемое контрагентами в производстве.

Поэтому представляется целесообразным рекомендовать в этих случаях при заключении лицензионного соглашения на передачу одновременно исключительных прав и ноу-хау заключать на передачу ноу-хау самостоятельный лицензионный договор, который сохранит за лицензиатом права на ноу-хау при прекращении действия лицензионного договора на передачу исключительных прав.

Научно-технические достижения реализуются на мировом рынке в виде:

а) овеществленных научно-технических знаний, материализованных в новых материалах, объектах новой техники, путем заключения традиционных экспортно-импортных и других сделок с материальными товарами;

б) неовеществленных научно-технических знаний, являющихся результатами научных исследований, проектных и конструкторских работ, и если имеется, то и опыта их промышленного освоения и использования и воплощенных в технической, конструкторской и иной документации. В последнем случае научно-технические достижения реализуются главным образом по лицензионным соглашениям.

По лицензионным соглашениям экспорт (импорт) научно-технических достижений неовеществленных знаний может осуществляться как самостоятельно, так и совместно с материальными объектами, оборудованием, машинами, приборами, материалами, сырьем, комплектующими и другими изделиями, необходимыми для промышленного освоения – материализации научно-технических достижений или для производства продукции на их базе.

В данном случае основной целью лицензионного соглашения будет экспорт или импорт научно-технических достижений, а экспорт (импорт) объектов техники (технологии) для их промышленного освоения или сырья, материалов, комплектующих изделий для производства лицензионной продукции будет сопутствовать основной цели сделки. Сопутствующий экспорт (импорт), как и условия его поставки, могут быть предусмотрены в лицензионном соглашении, а могут быть предусмотрены самостоятельным дополнительным контрактом к нему. Экспорт (импорт) научно-технических достижений может сопутствовать другим внешнеэкономическим связям, например: поставкам комплексного оборудования, строительству заводов «под ключ», зарубежным инвестициям, экспорту техники (технологии), оказанию различных инженерных и не инженерных услуг, лизингу, обучению специалистов и др.

В этом случае основной целью контракта будет один из указанных видов внешнеэкономических связей, а экспорт (импорт) научно-технических достижений для осуществления основной цели контракта будет сопутствовать ему. Условия экспорта сопутствующих научно-технических достижений могут быть предусмотрены в основном контракте, например, на строительство за рубежом завода «под ключ», а могут быть предусмотрены самостоятельным лицензионным соглашением.



Лицензионные соглашения на экспорт (импорт) сопутствующих научно-технических достижений, заключенные в дополнение к основному контракту или условия об экспорте (импорте) сопутствующих научно-технических достижений, включаемые в основной контракт, на практике получили название сопутствующих лицензий.

Следовательно, под сопутствующими лицензионными соглашениями (сопутствующей лицензией) следует понимать условия договора, составляемого в дополнение к основному контракту, или включаемые в контракт, в соответствии с которыми владелец научно-технических и других знаний – лицензиар передает и разрешает использовать их лицензиату для целей основного контракта в согласованных пределах и на определенный срок.

Всегда, заключая контракты на закупку материальных объектов техники, технологии и материалов следует иметь в виду, что продавцы этих объектов, за очень редким исключением, прав на воспроизводство передаваемых объектов по договорам купли-продажи покупателям не предоставляют. Поэтому купив указанные объекты техники, технологии и материалов их приобретатели практически лишены возможности их модернизировать и производить, не нарушая патентов продавца. Следовательно, купив объекты техники, в дальнейшем при их моральном старении или физическом износе приобретатель вынужден вновь покупать объекты техники новые или модернизированные у продавцов без права их модернизации и воспроизводства и так из поколения в поколение.

Только закупка лицензий позволяет лицензиату совершенствовать – модернизировать объекты, изготавливаемые по лицензии, самостоятельно или совместно с лицензиаром.

Лицензионные соглашения отличаются от других видов внешнеторговых договоров в основном нематериальными предметами этих внешнеторговых сделок, целью которых, как правило, является их материализация с последующим промышленным и (или) коммерческим использованием.

Представляется, что определяя предметы лицензионных соглашений, следует выявлять, на что направлены интересы сторон, заключающих лицензионное соглашение, и какова роль предметов лицензионных соглашений, применительно к конкретным лицензионным сделкам и их видам. Это особенно необходимо при закупке и освоении иностранных лицензий. При этом не следует забывать, что критерием истины является практика. Международная практика торговли лицензиями показывает, что предметами лицензионных соглашений в абсолютном большинстве случаев являются:

- научно-технические достижения, содержащие изобретения и /или/ техническое «ноу-хау»;
- право промышленного и /или/ коммерческого использования изобретений;

организационные, управленческие, экономические, финансовые, конъюнктурные и др. правовые и иные сведения, являющиеся «ноу-хау»;

промышленные образцы и /или/ право их промышленного и коммерческого использования;

право коммерческого использования товарных знаков;

право использования другой промышленной собственности.

Указанные предметы могут предусматриваться в лицензионных соглашениях, как самостоятельно, так и в совокупности. Так, например, для производства объектов техники с использованием изобретений, на которые выданы патенты в стране лицензиата и производство которых может быть осуществлено без помощи лицензиара, достаточно заключить лицензионное соглашение на право промышленного использования изобретений. Оно и будет предметом лицензионного договора. Если лицензиат предполагает лицензионную продукцию экспортировать в другие страны, в которых также имеются патенты лицензиара, то он предусмотрит и право коммерческого использования изобретения в этих странах – право экспорта. Тогда предметом лицензионного договора будут права на промышленное и коммерческое использование изобретений, охраняемых патентами.

Если в стране лицензиата изобретения, использованные в продукции, не защищены патентами, но он, обеспечивая продукцией внутренний рынок, собирается экспортировать ее в другие страны, в которых лицензиар имеет патенты на изобретения, использованные в продукции, лицензиату достаточно в качестве предмета лицензионного договора оговорить право коммерческого использования изобретений, охраняемых патентами в этих странах – право экспорта.

Если лицензиат собирается организовать производство объектов техники с использованием изобретений, на которые в его стране патенты лицензиаром не получены, но организовать производство этих объектов без помощи лицензиара он не может, то в качестве предмета лицензионного соглашения нет необходимости предусматривать право промышленного использования изобретений, а достаточно указать опыт освоения научно-технических достижений (изобретений, «ноу-хау»), необходимых для организации производства указанных объектов техники.

Наконец, если лицензиат предполагает организовать производство объектов техники с использованием изобретений, на которые лицензиар имеет патенты в его стране и в странах-импортерах лицензионной продукции, а организовать производство этих объектов без помощи лицензиара он не может, то он в качестве предмета лицензионного договора предусмотрит научно-технические достижения, содержащие изобретения и (или) «ноу-хау», право промышленного и коммерческого использования изобретений и «ноу-хау». Такие лицензионные соглашения получили наибольшее распространение. Последнее в частности вызвано тем, что в связи с усложнением научно-технических достижений и их промышленного освоения, воспроизводство новой техники (технологии) по патентным описаниям и



промышленным изделиям, реализуемым на рынке, стало невозможным в абсолютном большинстве случаев без знания «ноу-хау», которое сохраняется в тайне и в патентных описаниях не раскрывается.

Все рассмотренные случаи возможных предметов лицензионных соглашений в равной степени могут быть применены и к промышленным образцам и другим объектам промышленной собственности с учетом их специфики.

Как видно из рассмотренных случаев, предметами лицензионного соглашения одновременно могут являться и права на изобретения и сами изобретения, а также другие объекты. Обычно в значительном количестве лицензионных соглашений указывается о передаче прав на изобретения и в тех случаях, когда патенты в странах лицензиатов и предоставленных им для экспорта продукции по лицензии не выданы. Следует иметь в виду также, что в качестве «ноу-хау» могут передаваться не только технические решения задач, но и организационные (управленческие) экономические (коммерческие) и другие сведения, а предметами лицензионных соглашений наряду с указанными могут быть научно-технические и другие знания, не являющиеся «ноу-хау».

Таким образом, под предметом лицензионных соглашений следует понимать изобретения, промышленные образцы, право использования их и товарных знаков, «ноу-хау» и взаимосвязанные с ними научно-технические и другие знания, необходимые для осуществления целей лицензионного соглашения.

Лицензионные соглашения существенно отличаются от других внешнеторговых договоров, и в частности, от наиболее распространенных на мировом рынке экспортных (импортных) сделок.

Основные особенности лицензионных соглашений, отличающие их от других видов внешнеторговых сделок, следующие: сохранение права собственности на предмет соглашения за лицензиаром; срочный характер лицензионного соглашения; территориальный характер действия лицензионного соглашения; специфика расчетов между лицензиаром и лицензиатом; взаимообмен научно-техническими достижениями по усовершенствованию (модернизации) предметов лицензионных соглашений.

В странах мира право собственности на изобретение закрепляется выдачей на него патента. Патент, выданный на изобретение, в течение срока его действия закрепляет за его собственником монопольное право изготовлять, применять и продавать изделия с использованием изобретения, либо применять определенные методы и способы производства изделий в странах, выдавших патенты.

Право собственности на изобретения позволяет владельцу патента не допускать какого-либо использования принадлежащих ему изобретений без его разрешения, а в случае, если его право собственности на изобретения будет нарушено, обратиться в суд и взыскать с виновной стороны убытки.

Аналогично право собственности распространяется на зарегистрированные промышленные образцы, товарные знаки и другие объекты как промышленной, так и другой интеллектуальной собственности.

Если по договору купли-продажи право собственности на предмет контракта – товар переходит от продавца к покупателю, то при заключении лицензионных соглашений собственником на предмет договора – изобретение остается продавец-лицензиар, который по лицензионному соглашению разрешает покупателю-лицензиату в пределах, ограниченных договором, использовать свое право или часть прав на изобретение.

Будучи собственником изобретения, промышленного образца, товарного знака, лицензиар строго регламентирует права лицензиата по использованию предмета лицензионного соглашения. Право собственности на предмет соглашения фиксируется во всех лицензионных договорах. По существу, их содержание сводится к ограничительным условиям использования права собственности лицензиара и установлению размера платежей за такое использование. При этом если лицензиат нарушит существенные условия соглашения, и оно будет расторгнуто по его вине, то он обязан вернуть лицензиару полученную по договору техническую документацию и не только прекратить использование предметов лицензионного соглашения, но и возместить собственнику убытки в связи с расторжением договора.⁹

Обычно лицензионные соглашения заключаются на длительные сроки – сроки морального старения предметов лицензионных соглашений.

Если при экспорте (импорте) товаров на обычных коммерческих условиях все отношения между контрагентами заканчиваются сравнительно в короткий срок после осуществления поставки товара и платежей за него, то при продаже лицензий взаимоотношения между ними осуществляются в течение длительного времени – срока, на который заключено лицензионное соглашение. В большинстве лицензионных соглашений в течение срока их действия предусматриваются обязательства по оказанию технической, а иногда и коммерческой помощи лицензиату со стороны лицензиара, по платежам лицензиата за использование лицензии, по взаимному обмену технической, коммерческой информацией и научно-техническими достижениями в целях усовершенствования модернизации объекта лицензии, а также другие обязательства длительного характера, не предусматриваемые в обычных товарных сделках. Практически лицензионные соглашения во многих случаях являются соглашениями о длительном научно-техническом сотрудничестве.

Учитывая, что определить срок морального старения контрагенты не имеют возможности, в лицензионных соглашениях определяется срок, за который контрагенты уверены, что предмет договора не устареет и на него будет спрос на рынках,

⁹ Следует иметь в виду, что возврат лицензиару технической документации не лишает лицензиата знаний, изложенных в ней, которые вернуть практически невозможно.



указанных в лицензионном соглашении. Поэтому практически во всех лицензионных договорах имеется условие о возможности неоднократного продления лицензионного договора до фактического срока морального старения его предмета.

Заключая лицензионное соглашение, необходимо особое внимание уделить территориальным границам его использования лицензиатом.

При осуществлении традиционных экспортных (импортных) сделок, оканчивающихся, как правило, в короткий срок, продавец не имеет права ограничивать покупателя распоряжаться купленным товаром. Покупатель товара, как собственник его, вправе уничтожить товар, перепродать его в другую страну (если в контракте специально не оговорено запрещение реэкспорта) и т.д. Лицензиат же, купивший лицензию, строго ограничен территориальными условиями, включаемыми в абсолютное большинство лицензионных соглашений.

Лицензионные соглашения сохраняют силу только в пределах стран, указанных в них. 73% лицензий, проданных фирмами США фирмам Японии, не разрешали японским лицензиатам экспортировать продукцию за пределы Юго-Восточной Азии, а в 16% вообще запрещали экспорт.¹⁰ Как лицензиар, так и лицензиат стремятся не допустить или свести к минимуму конкуренцию между ними и поэтому они включают в лицензионное соглашение условие, по которому лицензиату предоставляется право производства лицензионной продукции и сбыта ее только на рынках стран, указанных в соглашении. Производство и сбыт продукции в странах, не предусмотренных соглашением, лицензиату запрещается.

В этом принципиальное различие лицензионных соглашений от обычных экспортно-импортных сделок с точки зрения территориальных ограничений. Фактически лицензионные соглашения являются экономическим инструментом раздела рынков и сфер влияния между лицензиарами и лицензиатами.

Самой сложной проблемой для контрагентов лицензионных сделок является определение цены лицензии. Международная практика торговли лицензиями не выработала единого инструмента расчета цены лицензий. Каждый контрагент определяет цену лицензии своими методами, сохраняя их в тайне. Согласованная контрагентами цена именуется на практике, как не странно, «справедливой».

Практически все лицензионные соглашения в международной практике имеют возмездный характер.

Процесс формирования цен на традиционные экспортно-импортные товары (машины, приборы, оборудование, материалы, сырье и другие материальные объекты) принципиально отличаются от формирования цен на предметы лицензионных соглашений (научно-технические достижения, изобретения, промышленные образцы, право использования их и товарных знаков, «ноу-хау» и другие нематериальные объекты).

¹⁰ Иванов И.Д., Сергеев Ю.А. Цит. соч., 1966, с. 58

Цены на обычные экспортно-импортные товары формируются на базе их стоимости, которая лежит в основе их цен. Это не значит, что цена товара всегда совпадает с его стоимостью, напротив, чаще бывает наоборот, но так или иначе она колеблется вокруг стоимости, которая выражает общественно необходимые затраты труда на производство данного товара при данном уровне развития производительных сил. Характеризуя отклонение цен от стоимости, К. Маркс отмечал: «... возможность количественного несовпадения цены с величиной стоимости, или возможность отклонения цены от величины стоимости, заключена уже в самой форме цены».¹¹

В отличие от цен на обычные экспортно-импортные товары, в основе которых лежит стоимость, цены на предметы лицензионных соглашений не определяются их стоимостью. Это объясняется главным образом, нематериальным характером предметов лицензионных соглашений.

Если цены на обычные товары складываются прежде всего на базе собственно необходимых затрат на их производство, то цены на предметы лицензионных соглашений формируются на базе результатов – прибыли, получаемой от их использования по лицензии. В этом принципиальное отличие в формировании цен на обычные экспортно-импортные товары и на предметы лицензионных соглашений.

Как лицензиар, так и лицензиат идут на переговоры, рассчитав вилку предполагаемой цены лицензии. Лицензиар стремится продать лицензию по максимально определенной им цене, как и лицензиат – купить ее по минимально рассчитанной им цене. Лицензионный договор может быть заключен только при условии, что согласованная цена выше минимально определенной цены лицензиаром и ниже максимальной цены, определенной лицензиатом, за пределами которых заключать лицензионное соглашение контрагентам экономически не выгодно.

В практике международной торговли лицензиями при установлении цен за них исходят из возможного размера прибыли, которую может получить лицензиат, изготавливая и реализуя продукцию по лицензии. Однако цена за лицензию в абсолютном большинстве случаев, устанавливается в лицензионном договоре не от согласованного размера прибыли, а косвенно путем установления в пользу лицензиара определенного контрагентами процента с цены произведенной и реализованной лицензиатом продукции.

В этом случае, имея в виду, что лицензиар, как правило, не вправе контролировать производство лицензиата, он может по цене лицензионной продукции, реализованной лицензиатом, проконтролировать правильность его платежей.

Обычно, по сложившейся международной практике лицензиар контролирует платежи лицензиата через аудитора, на которого должен дать согласие лицензиат. Последнее обусловлено необходимостью сохранения в тайне ноу-хау, принадлежащего лицензиару и используемого лицензиатом в производстве.

¹¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 112



Одним из основных и важнейших условий лицензионных договоров является условие о взаимобмене научно-техническими достижениями, содержащими промышленную собственность, по усовершенствованию предметов лицензионных договоров, разработанных в период их действия и позволяющих модернизировать ранее переданные и производимые по лицензии объекты техники, технологии и материалов.

При осуществлении традиционных экспортно-импортных сделок вопросов между контрагентами об обмене в будущем усовершенствованиями предметов экспорта-импорта не возникает.

Более того, продавцы предметов экспортно-импортных сделок за очень редким исключением передают права на использование содержащейся в них промышленной собственности. Поэтому покупатели, не нарушая патентов продавцов, не могут модернизировать закупленную технику, технологию и материалы по мере их морального старения или износа, и вынуждены, ликвидируя отставание, приобретать новые или модернизированные объекты техники из поколения в поколение.

Конечно, покупатели имеют возможность создавать для тех же целей на базе собственных изобретений объекты техники на иных принципах, но на практике это бывает чрезвычайно редко. В основном техника модернизируется из поколения в поколение, принципиально новая создается очень редко.

В противоположность экспортно-импортным сделкам в лицензионных договорах контрагенты, как правило, предусматривают взаимобмен усовершенствованиями лицензионных объектов по дополнительно заключаемым лицензионным соглашениям на тех же условиях, на которых было заключено первоначальное лицензионное соглашение. При этом лицензиаты, проведя НИОКР по усовершенствованию предметов лицензионных соглашений совместно с лицензиаром или самостоятельно, стремятся превзойти достижения лицензиаров, создав изобретения и другие объекты промышленной собственности более совершенные и более экономичные, чем лицензиар, и, таким образом, вырвавшись вперед, превзойдя достижения лицензиара, занять лидирующее положение в данной области науки и техники.

Следовательно, закупка иностранных лицензий лицензиатом позволяет не только ликвидировать сложившееся или наметившееся отставание от мировых достижений, но и, превзойдя достижения лицензиара, вырваться вперед, занять лидирующее положение в модернизации лицензионных объектов техники, технологии и материалов.

Международная практика США, Японии, Франции и других стран систематически подтверждает эти возможности лицензиатов. Поэтому для ускорения научно-технического прогресса, модернизации промышленного и сельскохозяйственного производства, выпуска конкурентоспособной продукции и значительного улучшения социально-экономического положения в РФ необходимо активно проводить модернизацию в первую очередь промышленного и сельскохозяйственного про-

изводства, используя иностранные лицензии на последние достижения мировой науки и техники. При этом проводя собственные НИОКР по совершенствованию предметов лицензионных сделок необходимо стремиться превзойти достижения лицензиара и занять лидирующее положение в модернизации и создании новой техники на данном направлении научно-технического прогресса.

БИБЛИОГРАФИЯ:

Волынец-Руссет Э.Я. Международная конференция об интеллектуальной собственности // Российский внешнеэкономический вестник. 2005. № 2. С. 78-79 (Volynec-Russet Je.Ja. Mezhdunarodnaja konferencija ob intelektual'noj sobstvennosti // Rossijskij vneshejekonomičeskij vestnik. 2005. № 2. S. 78-79).

Волынец-Руссет Э.Я. Вопросы регулирования внешней торговли лицензиями в РФ // Российский внешнеэкономический вестник. 2008. № 4. С. 45-47 (Volynec-Russet Je.Ja. Voprosy regulirovanija vneshej trgovli licenzijami v RF // Rossijskij vneshejekonomičeskij vestnik. 2008. № 4. S. 45-47).

Волынец-Руссет Э.Я. Интеллектуальная собственность при проведении НИОКР и производстве продукции совместно с иностранным партнером // Российский внешнеэкономический вестник. 2009. № 5. С. 37-40 (Volynec-Russet Je.Ja. Intelektual'naja sobstvennost' pri provedenii NIOKR i proizvodstve produkcii sovmestno s inostrannym partnerom // Rossijskij vneshejekonomičeskij vestnik. 2009. № 5. S. 37-40).

Волынец-Руссет Э.Я. Пути модернизации экономики России // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. Т. 2011. № 4. С. 10-17 (Volynec-Russet Je.Ja. Puti modernizacii jekonomiki Rossii // Rossijskij vneshejekonomičeskij vestnik. 2011. T. 2011. № 4. S. 10-17).

Волынец-Руссет Э.Я. Технологии модернизации в обеспечении экономического развития страны // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 7. С. 19-26 (Volynec-Russet Je.Ja. Tehnologii modernizacii v obespečenii jekonomičeskogo razvitija strany // Rossijskij vneshejekonomičeskij vestnik. 2011. № 7. S. 19-26).

Волынец-Руссет Э.Я. Интеллектуальная собственность - XXI век // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 6. С. 44-47 (Volynec-Russet Je.Ja. Intelektual'naja sobstvennost' - XXI vek // Rossijskij vneshejekonomičeskij vestnik. 2012. № 6. S. 44-47).

Волынец-Руссет Э.Я. Роль и значение промышленной собственности при кооперации в производстве продукции // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 9. С. 24-34 (Volynec-Russet Je.Ja. Rol' i znachenie promyšlennoj sobstvennosti pri kooperacii v proizvodstve produkcii // Rossijskij vneshejekonomičeskij vestnik. 2012. № 9. S. 24-34).

Волынец-Руссет Э.Я. Интеллектуальная собственность и модернизация экономики // Вестник Московского университета, серия 6, Экономика, 2013 № 1, с. 3-11 (Volynec-Russet Je.Ja. Intelektual'naja sobstvennost' i modernizacija jekonomiki // Vestnik Moskovskogo universiteta, serija 6, Jekonomika, 2013 № 1, s. 3-11).

Волынец-Руссет Э.Я. Международная торговля промышленной собственностью для модернизации промышленного производства России // Международная экономика 2012, №10, с. 6-16 (Volynec-Russet Je.Ja. Mezhdunarodnaja trgovlja promyšlennoj sobstvennost' ju dlja modernizacii promyšlennogo proizvodstva Rossii // Mezhdunarodnaja jekonomika 2012, №10, s. 6-16)

