	<p>Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева</p>	<p>Учебно-методический комплекс дисциплины</p>	<p>Издание: шестое</p>
---	---	--	------------------------

## Лекция № 10

### Тема: Передача прав

- 1 Введение
- 2 Понятие и основные виды передачи прав на объекты промышленной собственности
- 3 Другие виды передачи прав на использование объектов промышленной собственности
- 4 Заключение
- 5 Список рекомендуемой литературы

1. В соответствии с патентным законодательством владельцу охраняемого объекта промышленной собственности принадлежит право на его использование по своему усмотрению (ст. 11 Патентного закона РК.) Поэтому любое лицо, не являющееся правообладателем, может использовать охраняемый объект промышленной собственности только с разрешения владельца этого объекта.

Другими словами любое несанкционированное использование на территории РК охраняемого объекта промышленной собственности считается незаконным.

Использованием объекта промышленной собственности признается изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, а также применение охраняемого способа.

В соответствии с патентным законодательством владельцу охраняемого объекта промышленной собственности принадлежит право на его использование по своему усмотрению (ст. 11 Патентного закона РК). Поэтому любое лицо, не являющееся правообладателем, может использовать охраняемый объект промышленной собственности только с разрешения владельца этого объекта. Другими словами любое несанкционированное использование на территории РК охраняемого объекта промышленной собственности считается незаконным.

Использованием объекта промышленной собственности признается изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, а также применение охраняемого способа.


Право лица, владеющего охраняемым документом на объект промышленной собственности, не допускать его использования другими лицами относится к исключительному праву, содержание которого определяется законом. На практике предоставление исключительного права преследует две основные цели:

- обеспечить защиту от несанкционированного использования объекта промышленной собственности;
- создать возможность передачи объекта промышленной собственности или права на его использование полностью или частично.

Остановимся более подробно на втором аспекте — предоставлении правообладателем разрешения другим лицам использовать объект промышленной собственности. Очевидно, что владелец заинтересован в предоставлении такого разрешения, если он не располагает возможностями самому использовать объект промышленной собственности (например, когда для реализации изобретения требуется большой объем инвестиций). Как правило, правообладатель заинтересован в выдаче разрешения на использование объекта промышленной собственности, но с определенными ограничениями.

В большинстве случаев ограничения касаются:

- времени действия разрешения;

	<p>Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева</p>	<p>Учебно-методический комплекс дисциплины</p>	<p>Издание: шестое</p>
---	---	--	------------------------

- территории действия разрешения;
- объема производства;
- цели использования.

Если разрешение дано на ограниченный срок, то лицо, получившее такое разрешение, должно прекратить использование объекта после указанного срока. Если же разрешение на использование объекта промышленной собственности выдано на срок действия охранного документа, то по истечении этого срока дальнейшее использование объекта промышленной собственности уже возможно без особого разрешения его владельца.

В технологическом обмене существуют два основных юридических действия, которые могут быть использованы для приобретения и коммерческой реализации объекта промышленной собственности:

— передача владельцем охраняемого объекта промышленной собственности исключительных прав на этот объект без каких-либо ограничений. Юридическим средством передачи правообладателем своих прав другому лицу является договор уступки, заключаемый только в письменной форме;


— предоставление владельцем охраняемого объекта промышленной собственности другому лицу разрешения на использование этого объекта на определенной территории, в течение определенного времени и в пределах оговоренного объема прав. Юридическим документом, свидетельствующим о выдаче такого разрешения на использование охраняемого объекта промышленной собственности, является лицензионный договор, также заключаемый только в письменной форме.

Патентными законами многих стран мира предусматривается обязательный порядок заключения договоров уступки и лицензионных договоров при предоставлении правообладателем принадлежащих ему исключительных прав на объекты промышленной собственности заинтересованным лицам. Этими же законами вводятся санкции за использование охраняемых объектов промышленной собственности без согласия их владельцев. Предусматривается также обязательная регистрация договоров уступки и лицензионных договоров уполномоченным государственным органом, условия и порядок которой будет рассмотрен ниже.

Договор уступки. В соответствии с п. 6 ст. 11 Патентного закона РК охранный документ на объект промышленной собственности может быть уступлен владельцем любому физическому или юридическому лицу. Такое юридическое действие оформляется договором уступки, который подлежит обязательной регистрации в уполномоченном государственном органе. Порядок экспертизы и регистрации регламентируется, а перечень необходимых документов устанавливается «Правилами регистрации договоров об уступке исключительного права на объекты промышленной собственности», утвержденные приказом Комитета по правам интеллектуальной собственности № 30 от 10 августа 2001 г. (зарегистрированы МЮ РК 14 ноября 2001 г. № 1679).

С даты регистрации договора в уполномоченном государственном органе исключительные права на объект промышленной собственности, являющийся предметом договора, переходят к правопреемнику со всеми обязанностями прежнего владельца этого объекта.

Уступка охранного документа во многих случаях осуществляется, как правило, на возмездной основе. Уступка является обменной сделкой, основанной на обоюдном согласии, и предусматривает наличие встречного вознаграждения или другой выгоды. Однако уступка охранного документа возможна и на безвозмездной основе, так как в

	<p>Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева</p>	<p>Учебно-методический комплекс дисциплины</p>	<p>Издание: шестое</p>
---	---	--	------------------------

соответствии с принципом свободы выбора стороны самостоятельны в определении своих договорных прав и обязанностей.

**Лицензионный договор.** В современных экономических условиях объект промышленной собственности создается не ради самого объекта, как это имело место в недавние времена, а с целью реализации исключительных прав на его использование, возникающих в связи с получением на него охранного документа. Реализация этих прав, выражающаяся в организации новых и усовершенствовании действующих производств на базе охраняемых технических решений и ноу-хау, может осуществляться только на основе заключения лицензионных договоров между правообладателем, называемым лицензиаром, и пользователем, называемым лицензиатом. В законодательном порядке ст. 14 Патентного закона напрямую закрепляет обязанность любого лица использовать объект промышленной собственности только с разрешения правообладателя.

Лицензионный договор является основным правовым средством передачи прав на использование охраняемых объектов промышленной собственности, поэтому он содержит комплекс обязательств лицензиара по предоставлению разрешения использовать объект промышленной собственности, по передаче технических знаний, опыта, оборудования, материалов и сырья. Другими словами, лицензиар по лицензионному договору принимает обязательство обеспечить лицензиату такие условия, при которых последний сможет наилучшим способом использовать предмет лицензии, то есть объект промышленной собственности, в собственном производстве в установленных договором пределах, уплатив за это оговоренные суммы или представив иную компенсацию.


Порядок экспертизы и регистрации лицензионных договоров также регламентируется, а перечень необходимых документов устанавливается «Правилами регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности», утвержденные приказом Комитета по правам интеллектуальной собственности № 30 от 10 августа 2001 г. (зарегистрированы МЮ РК 14 ноября 2001 г. № 1679).

С даты регистрации лицензионного договора последний считается вступившим в силу и у лицензиата появляется неисключительное или исключительное право использовать объект промышленной собственности. В связи с этим особое значение имеют условия, отраженные в таких основных статьях договора, как «предмет договора», «платежи», «обеспечение конфиденциальности» и «срок действия договора», поскольку они определяют объем прав, передаваемых по договору, размер компенсаций за предоставление этих прав, сохранность производственных секретов и продолжительность действия получаемых прав.

**Формы и типы лицензионных договоров.** По объему передаваемых прав формы лицензионных договоров могут быть предоставлены в виде неисключительной, исключительной и полной лицензии.

По договору неисключительной лицензии лицензиар передает лицензиату на определенных условиях право использовать объект промышленной собственности. При этом лицензиар сохраняет право использовать объект в собственном производстве и право продажи неисключительных же лицензий третьим лицам.

По договору исключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату исключительные права на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных в договоре, с сохранением за лицензиаром возможности его использования в объеме, не передаваемом лицензиату, но без права продажи лицензиаром лицензий другим лицам. Как уже отмечалось, чаще всего ограничения условий выдачи

	<p>Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева</p>	<p>Учебно-методический комплекс дисциплины</p>	<p>Издание: шестое</p>
---	---	--	------------------------

исключительной лицензии устанавливаются по срокам действия договора, территории его действия и объему передаваемых прав на использование.

По договору полной лицензии уступаются все права на использование объекта промышленной собственности в течение всего срока действия договора. Отличие этого вида договоров от договора уступки прав на охраняемый документ в том, что договор полной лицензии заключается на определенный срок и может быть прекращен (аннулирован) на условиях, содержащихся в самом договоре. По условиям предоставления передаваемых прав лицензия может разделяться на следующие типы: беспатентная, чистая, сопутствующая, возвратная, перекрестная, патентная.

Рассмотрим краткие характеристики условий заключения указанных типов лицензий.

**Беспатентная** — объект, являющийся предметом лицензионного договора, не подлежит охране из-за упущенных возможностей получения его защиты (например, преждевременное разглашение сведений об объекте), либо непатентоспособности объекта, либо экономической нецелесообразности обеспечения правовой охраны.

**Чистая** — права на использование объекта промышленной собственности предоставляются в рамках самостоятельного лицензионного договора, а не в составе других торговых сделок.

**Сопутствующая** — передача объекта промышленной собственности в составе других коммерческих сделок.

**Возвратная** — продажа лицензиару права на использование объекта промышленной собственности, разработанного лицензиатом на основе знаний, полученных им при реализации объекта по лицензионному договору.

**Патентная** — объект промышленной собственности, на использование которого заключается договор, находится под охраной в той стране, где предполагается его использование по лицензии.

Патентные лицензии в свою очередь подразделяются на перекрестные, принудительные, открытые, обязательные и сублицензии.

**Перекрестная (кросс-лицензия)** — взаимное предоставление правообладателями права на использование охраняемых объектов промышленной собственности в случаях, когда они не могут осуществлять свою производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентные права друг друга.


**Принудительная** — передача права на использование охраняемого объекта промышленной собственности по решению суда в случае длительного неиспользования этого объекта его владельцем или в случае невозможности использования своего объекта промышленной собственности, не нарушая при этом прав другого владельца.

**Открытая** — официальная публикация заявления владельца охраняемого объекта промышленной собственности о готовности продать лицензию на его использование любому лицу. В этом случае законом предусмотрено снижение на 50% оплаты за поддержание охранного документа в силе с года, следующего за годом опубликования сведений об открытой лицензии.

**Обязательная** — передача права на использование охраняемого объекта промышленной собственности по решению правительства в интересах обороны и национальной безопасности страны без согласия патентообладателя, но с немедленным его уведомлением и выплатой ему соразмерной компенсации.

**Сублицензия** — передача лицензиатом третьим лицам права на использование охраняемого объекта промышленной собственности по разрешению лицензиара.

В области международной передачи лицензируемых технологий широко распространена практика заключения так называемого опционного договора, то есть

	<p>Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева</p>	<p>Учебно-методический комплекс дисциплины</p>	<p>Издание: шестое</p>
---	---	--	------------------------

предоставление преимущественного права заключения лицензионного договора в течение устанавливаемого срока (обычно это не более 12 месяцев). Цель опционного договора — оценка целесообразности закупки лицензии на использование того или иного охраняемого объекта промышленной собственности путем адаптации его в собственном производстве предполагаемого лицензиата. При этом лицензиат обязуется обеспечить неразглашение конфиденциальной информации, а в случае если лицензионный договор не будет заключен — вернуть всю полученную документацию владельцу и не использовать его объект промышленной собственности в дальнейшем. В свою очередь владелец объекта промышленной собственности в течение того же периода обязуется не вести переговоров о продаже лицензии с другими возможными покупателями. За предоставление возможности оценки целесообразности закупки лицензии получающая сторона выплачивает владельцу оговоренную компенсацию. Если в итоге заключается лицензионное соглашение, то выплаты по опционному договору засчитываются как часть платежа за предоставление лицензии.

2. Существует ряд договоров на использование объектов промышленной собственности, механизм заключения и действия которых не регламентируется патентным законодательством. К ним относятся:

- договоры на использование секретов производства, известных под общим названием «ноу-хау»;
- договоры на предоставление услуг типа «инжиниринг»;
- договоры о комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг);
- договоры залога.

Как правило, первые два вида договоров заключаются на беспатентной основе и поэтому не подлежат регистрации в уполномоченном государственном органе.

Договоры на предоставление франшизы в случае, если предметом их являются охраняемые объекты промышленной собственности (как правило, это товарные знаки или знаки обслуживания), подлежат регистрации в уполномоченном государственном органе в части предоставления права на использование этих объектов.

Договоры залога, в случае если предметом их являются охранные документы на объекты промышленной собственности, также подлежат экспертизе и регистрации уполномоченным государственным органом, но только в части, относящейся к этим охранным документам. Основанием для такой регистрации является положение ст. 308 ГК РК, которое устанавливает, что «залог имущества, подлежащего государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем регистрацию данного имущества».


Ниже дается краткая характеристика указанных выше видов договоров.

Договоры на использование секретов производства, известных под общим названием «ноу-хау». В торговле лицензиями под термином «ноу-хау» понимают:

- конструктивные и технологические секреты производства, не обеспеченные патентной защитой;
- конфиденциальные сведения коммерческого характера, способствующие лицензиату в реализации продукции на рынке;
- сведения управленческого или организационного характера.

На практике различают два вида ноу-хау:

- технические решения, которые удовлетворяют требованиям критериев изобретения, но не могут (вследствие нарушения владельцем требований процедуры патентования или отсутствия экономической выгоды) быть запатентованы;
- непатентоспособные технические решения.

	Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева	Учебно-методический комплекс дисциплины	Издание: шестое
---	--	---	-----------------

Для соглашений об использовании ноу-хау не существует каких-либо временных или территориальных ограничений, действующих в отношении охраняемых объектов промышленной собственности. По истечению срока действия договора сведения о ноу-хау не становятся автоматически общедоступными. Поэтому договор на использование ноу-хау может быть заключен практически на неограниченный срок.

Договоры на предоставление услуг типа «инжиниринг». Услуги типа «инжиниринг» — это определенного вида и содержания беспатентное соглашение по выполнению конкретного комплекса работ. Другими словами, основа услуг типа «инжиниринг» — это осуществление по контракту работ по проектированию производств и техническая помощь при их промышленном освоении. Например, существует следующая специализация фирм, представляющих этот вид услуг:

- консультационные;
- проектно-строительные;
- исследовательские.


Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг). Отношения, возникающие в связи с предоставлением франчайзинга, регулируются гл. 46 ГК РК и Законом РК «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)». Стороны этого вида договоров именуется «комплексный лицензиар (франчайзер) и комплексный лицензиат (франчайзи)». В официальных документах ВОИС и в зарубежных публикациях комплексная предпринимательская лицензия именуется договором на франшизу. Абстрагируясь от названий, отметим, что франчайзинг — это договор, по которому одно лицо, имеющее разработанную систему ведения определенной деятельности преимущественно в сфере услуг, разрешает другому лицу использовать эту систему в обмен на вознаграждение (компенсацию).

По договору франчайзинга правообладатель (франчайзер) за вознаграждение предоставляет франчайзи комплекс принадлежащих ему исключительных прав, включающий право использования принадлежащей ему интеллектуальной собственности (товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, фирменного наименования, знаний, опыта и т.п.). Такие права предоставляются на льготной основе, и пользователю оказывается постоянная организационная, техническая и коммерческая

помощь. Эти взаимоотношения являются долговременными, так как франчайзи работает в соответствии со стандартами и практикой организации работы, разработанными франчайзером, при его постоянном содействии и поддержке. Договоры о предоставлении франчайзинга получили наибольшее распространение в сфере предоставления услуг населению, в частности при организации ресторанов быстрого обслуживания, торговли, химической чистки, ателье мод, гостиничного обслуживания, при аренде автомобилей и др.

Договоры залога. Одним из наиболее привлекательных на сегодняшний день способов получения инвестиционных средств является коммерческий кредит, предметом залога которого могут выступать охранные документы на объекты промышленной собственности. Как правило, при освоении новой технологии, защищенной патентом или предварительным патентом, требуется достаточно большой объем капиталовложений. Поэтому для получения кредита для финансирования освоения объектов промышленной собственности владельцы готовы представить в качестве долговой гарантии (залога) исключительные права на свою промышленную собственность. Если по истечению срока действия договора залога сумма залога не будет возвращена, то залогодержатель имеет право реализовать предмет залога для погашения залоговой суммы.

Следует отметить, что только наличие действующего охранного документа на объект промышленной собственности является основанием отнесения объекта к предмету залога.

	Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева	Учебно-методический комплекс дисциплины	Издание: шестое
---	--	---	-----------------

Поэтому проверка правового статуса охранного документа, являющегося предметом договора залога, является одной из основных задач экспертизы такого договора. При этом основными обязательными условиями для регистрации договора залога являются:

- наличие действующего охранного документа на дату заключения договора залога и соответствие сроков его действия срокам действия договора залога;
- правомочие владельца объекта промышленной собственности представлять последний в качестве предмета залога;
- обязательство залогодателя о возврате предоставленного кредита в установленные сроки и в установленном размере;
- соответствие условий договора законодательству РК.


Итак, начиная с 1992 г. по сегодняшний день, сформирована нормативно-правовая основа регулирования вопросов передачи и использования объектов промышленной собственности, определен статус наиболее значимых объектов, сложилась и развивается совершенно новая для республики подотрасль законодательства.

Уполномоченный государственный орган, выдавая охранный документ на объект промышленной собственности, удостоверяет и легализирует этот объект как новый тип товара, являющегося объектом сделки. Публикуя сведения о выданных патентах и свидетельствах в официальном бюллетене, патентное ведомство информирует общество о создании нового, прогрессивного решения какой-либо технической задачи, предлагая тем самым всем заинтересованным лицам заключить с его владельцем сделку по приобретению прав на использование этого решения в собственном производстве

Таким образом, патентно-лицензионная деятельность содействует развитию промышленности, стимулирует развитие внутренней и внешней торговли объектами промышленной собственности.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Нураков С. Организация, планирование и управление научно-исследовательской и инновационной деятельностью. Учебное пособие. Астана, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2016 г. -262 с.
2. Абраменков Д.Э., Абраменков Э.А., Грузин В.В. Методология научного творчества. Караганда: Болашак-Баспа, 2007 г. – 337 с.
3. Каудыров Т.Е. Основы патентного права. – Алматы: Жеті жарғы. 2003. - 392 с.
4. Закон РК «Об авторском праве и смежных правах». Издательство Полиграфический центр ИПК сотрудников юстиции и государственных организаций РК. – г. Астана. -1996 г.– Усл. печ. листов 5. - 80 с.
5. Правила регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности. – Алматы: Жеті жарғы. 2001. - 392 с.
6. Международная патентная классификация. 7-я ред. -2000 г. Т 1-10. Москва -200 г.
7. Международная классификация промышленных образцов (МКПО), 7-я ред. Москва. 1999 г.
8. Нураков С. Методы напыления покрытий в машиностроении. Мультимедийный электронный учебник. Алматы: Эпиграф, 2019.
9. Патентный Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427 с изменениями и дополнениями на 20.06.2018.
10. Корчагин А Д., Талянский В.Б., Полищук Е.П. и др. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели. М., 1997.
11. Европейская патентная конвенция. М., 2001.
12. Евразийская патентная конвенция// Бюллетень Евразийского патентного ведомства.

	<b>Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева</b>	<b>Учебно-методический комплекс дисциплины</b>	<b>Издание: шестое</b>
---	---	--	------------------------

1996. № 1.