

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет»
имени Т.Ф. Горбачева

Кафедра металлорежущих станков и инструментов

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Методические указания к практическим работам по дисциплинам
«Защита интеллектуальной собственности»,
«Интеллектуальная собственность», «Патентование»
для обучающихся направлений подготовки
и специальностей всех форм обучения

Составитель **Д. Б. Шатько**

Утверждены на заседании кафедры
Протокол № 4 от 27.01.2022
Рекомендованы к изданию
учебно-методической комиссией
направления подготовки 27.04.02
Протокол № 3 от 28.01.2022

Электронная версия
находится в библиотеке КузГТУ

Кемерово 2022

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомиться с общими положениями, видами, условиями заключения и содержанием лицензионных договоров, страхованием интеллектуальной собственности, защитой прав на промышленную собственность.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Интеллектуальные права (права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) – это законодательно установленная возможность лица распоряжаться данного вида собственностью по своему усмотрению. В том числе допускается передача права на использование третьим лицам либо, напротив, применение в их отношении различных запретов. Данная сфера регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации.

Одним из видов государственного контроля, направленного на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, является лицензирование. Оно предусматривает осуществление мероприятий, связанных с выдачей лицензий, приостановлением и аннулированием лицензий, контролем лицензирующих органов.

Лицензия – это специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом.

Лицензиат – лицо, приобретающее у собственника патентов, технических или технологических новшеств, изобретений за соответствующую плату право пользоваться этими нововведениями в пределах, зафиксированных в лицензионном договоре.

Лицензиар – собственник, владелец изобретения, патента, технического или технологического новшества, выдающий, продающий другому лицу (лицензиату) лицензию, предоставляющую право использования этих нововведений в установленных договором пределах.

Будучи собственником изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, лицензиар строго регламентирует права лицензиата по использованию объекта про-

мышленной собственности, который является объектом *Лицензионного соглашения*. Это подробно фиксируется во всех *лицензионных договорах*. По существу содержание лицензионного договора сводится к ограничительным условиям использования исключительного права лицензиара и установлению размера платежей за такое использование.

Правовую основу лицензирования составляют Федеральный закон от 4 мая 2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также акты субъектов Российской Федерации.

3. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРЫ

3.1. Виды лицензионных договоров

Заключение лицензионных договоров является наиболее востребованной формой распоряжения правом на объекты интеллектуальной собственности.

Лицензионный договор – это соглашение, в силу которого одна сторона (лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право на использование объекта интеллектуальной собственности, а лицензиат принимает на себя обязательство вносить лицензиару обусловленные соглашением платежи, а также осуществлять другие предусмотренные соглашением действия.

В зависимости от предмета лицензии различают лицензионные договоры на:

- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- селекционные достижения;
- на топологии интегральных микросхем;
- товарные знаки;
- ноу-хау.

В зависимости от вида лицензии подразделяют лицензионные договоры на:

- «чистые» лицензии;
- сопутствующие лицензии;

- возвратные лицензии;
- перекрестные лицензии;
- принудительные лицензии;
- открытые лицензии;
- обязательные лицензии;
- сублицензии.

Лицензия считается «чистой», если права на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау предоставляются в рамках самостоятельного лицензионного договора, а не в составе других торговых сделок.

Сопутствующие лицензии предусматривают передачу прав на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау в лицензионной форме в составе других коммерческих сделок.

Возвратная лицензия предоставляет лицензиару право на использование объекта техники или технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору.

Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) означает взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентных прав друг друга.

Принудительная лицензия – это разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом заинтересованному лицу на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий.

Открытая лицензия означает предоставление права на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения на основании официального заявления патентообладателя соответственно в патентное ведомство или Госкомиссию по испытанию и охране селекционных достижений о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу.

Обязательная лицензия – это разрешение на использование объекта промышленной собственности, выдаваемое без согласия патентообладателя по решению Правительства РФ в интересах обороны и национальной безопасности страны.

В зависимости от объема передаваемых прав выделяют лицензионные договоры на:

- передачу неисключительной (простой) лицензии;
- передачу исключительной лицензии;
- передачу полной лицензии;
- продажу патента.

Неисключительная (простая) лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать определенный предмет лицензии при одновременном сохранении за лицензиаром на этой же территории права использовать этот же предмет лицензии, а также предоставлять на него лицензии другим лицам.

Исключительная лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать предмет лицензии на монопольных началах. При этом на данной территории и в течение этого срока лицензиар не вправе использовать предмет лицензии, а также предоставлять лицензии другим лицам.

Полная лицензия предоставляется лишь на объекты промышленной собственности и селекционные достижения и дает лицензиату все права на использование патента без ограничения территории и на весь срок его действия.

В зависимости от способа охраны объектов интеллектуальной собственности лицензионные договоры делятся на:

- патентные;
- беспатентные.

К патентным относятся договоры, предусматривающие передачу прав на использование защищенных патентами и свидетельствами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков.

В рамках *беспатентных лицензионных договоров* осуществляется передача прав на ноу-хау, включая неохранные техни-

ческие решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт.

В зависимости от статуса и отношений субъектов лицензионных сделок различают:

- лицензионные договоры, заключаемые между юридически и финансово – независимыми между собой фирмами (межфирменные лицензионные договоры);
- лицензионные договоры, заключаемые в рамках объединений родственных компаний (внутрифирменные лицензионные договоры).

3.2. Условия заключения лицензионных договоров

Взаимные права и обязанности лицензиара и лицензиата определяются заключённым договором. При заключении лицензионных договоров стороны согласуют друг с другом ряд условий, которые, с одной стороны, определяют объём передаваемых прав, а с другой – устанавливают дополнительные обязательства сторон.

К группе условий, определяющих **объём передаваемых прав**, относятся:

- время действия лицензионного соглашения (лицензия может быть представлена на часть срока действия патента). Как правило, приемлемым для обеих сторон сроком действия лицензионного соглашения является время, в течение которого эксплуатация предмета лицензии даёт прибыль;
- территория использования предмета лицензии (лицензия представляется в пределах одной страны или группы стран);
- сфера применения предмета лицензии, когда он может найти применение в различных областях техники;
- круг разрешённых действий. Например, лицензиар разрешает лицензиату только производство продукции без её сбыта;
- объём производства продукции по лицензии (в соглашении устанавливается его конкретная величина).

К группе условий, устанавливающих **дополнительные обязательства сторон**, относятся следующие. Например, *лицензиар берёт на себя обязанности:*

- гарантировать техническую осуществимость производства продукции по лицензии при условии соблюдения технических условий. Для этого лицензиаром передаётся комплектная техническая документация, оказывается необходимая техническая помощь в налаживании производства, обучается персонал, обеспечиваются своевременные поставки сырья, оборудования, деталей и т. п.;

- гарантировать качество произведенной продукции при соблюдении технологических инструкций;

- поддерживать в силе патент в течение всего срока действия договора;

- защищать интересы лицензиата в случае неправомерного использования разработки третьими лицами, вплоть до участия в судебном разбирательстве;

- информировать лицензиата об усовершенствовании объекта лицензии.

Лицензиат, в свою очередь, берёт на себя выполнение следующих обязанностей:

- своевременно выплачивать лицензионные платежи;
- осуществлять производство продукции по лицензии и её коммерческую реализацию;

- обеспечивать качество продукции по лицензии;

- информировать лицензиара об усовершенствовании предмета лицензии и передавать права на них;

- соблюдать ограничения, вытекающие из условий соглашения.

3.3. Содержание лицензионных договоров

Как правило, лицензионный договор состоит из следующих разделов.

1. Определение терминов.
2. Предмет договора.
3. Техническая документация.
4. Усовершенствования и улучшения.
5. Гарантии и ответственность.

6. Техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии.

7. Платежи.

8. Сборы и налоги.

9. Информация и отчётность.

10. Обеспечение конфиденциальности.

11. Защита передаваемых прав.

12. Реклама.

13. Разрешение споров.

14. Срок действия договора.

15. Прочие условия.

Рассмотрим содержание основных разделов:

В разделе «*Определение терминов*» даётся толкование используемых в лицензионном договоре понятий.

В разделе «*Предмет договора*» устанавливается предмет лицензии, объём прав и условия их передачи, виды и объёмы технической и иной помощи, необходимой для использования объектов интеллектуальной собственности на предприятиях лицензиата.

В разделе «*Техническая документация*» определяются объём и условия передачи её лицензиату. Перечень конструкторской и технической документации содержится в приложении к лицензионному договору.

В разделе «*Усовершенствования и улучшения*» определяются взаимоотношения сторон лицензионного договора при создании новых технических решений, относящихся к продукции по лицензии, процессу, специальной продукции, технологическому или специальному оборудованию.

Раздел «*Гарантии и ответственность*» предусматривает ряд гарантий и ответственность сторон в отношении правовых, технических и производственных вопросов.

В разделе «*Техническая помощь*» определяются виды и объём технической помощи, связанной с освоением производства лицензированных продуктов на предприятиях лицензиата. Предусматривается также помощь лицензиара в обучении персонала лицензиата методам и приёмам работы, относящимся к производству лицензированных продуктов.

В разделе «*Платежи*» устанавливается размер лицензионного вознаграждения и условия его выплаты.

Раздел «*Сборы и налоги*» касается вопросов уплаты сборов и налогов, связанных с заключением и выполнением лицензионного договора, а также обменом валюты и переводом платежей.

В разделе «*Информация и отчётность*» устанавливаются обязанность и порядок предоставления лицензиатом информации об использовании лицензии за отчётный период, которая включает сводные бухгалтерские данные о произведенной, проданной и использованной продукции по лицензии, а также о продажных ценах.

В разделе «*Обеспечение конфиденциальности*» предусматривается обязательство лицензиата обеспечить сохранение конфиденциальности документации, знаний и опыта, как персоналом предприятий лицензиата, так и его сублицензиатами с помощью необходимых мер.

В разделе «*Защита передаваемых прав*» говорится о признании лицензиатом действительности прав лицензиара, вытекающих из патентов или других охранных документов, а также об обязательстве не оспаривать их в течение срока действия лицензионного договора.

В разделе «*Реклама*» предусматривается обязательство лицензиата за свой счёт рекламировать лицензионную продукцию таким образом, чтобы обеспечить её максимальную продажу.

В разделе «*Срок действия договора*» устанавливается срок действия, условия вступления договора в силу, порядок его продления или досрочного расторжения.

Порядок вступления договора в силу определяется по договорённости партнёров, зафиксированной в лицензионном договоре. При этом должны быть учтены законодательные акты, регулирующие этот порядок в странах лицензиара и лицензиата.

К лицензионному договору прилагаются:

- перечни патентов и представляемого специального оборудования;
- техническая документация;
- механические, технологические, технико-экономические и другие показатели продукции по лицензии, а также другие документы.

4. СТРАХОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Страхование объектов интеллектуальной собственности (ИС) – это экономический способ минимизации рисков, сопровождающих оборот объектов ИС, путем передачи его специализированной организации (страховщику) за определенную плату (страховую премию).

Каждому объекту ИС соответствует собственный перечень рисков.

1. Риски, связанные с регулированием отношений собственности при создании объектов ИС на предприятии и проявляющиеся между следующими субъектами:

- предприятие – «заказчик» разрабатываемой технологии;
- предприятие – «исполнитель» заказа предприятия;
- предприятие – авторы – создатели объектов ИС, работники предприятия;
- предприятие – сторонние авторы – создатели объектов ИС.

Данная группа проблем требует особого внимания при заключении наиболее распространенных среди создателей и пользователей ИС договоров на создание (передачу) научно-технической продукции.

2. Риски, связанные с приобретением имущественных прав на объекты ИС, созданные вне предприятия:

- путем покупки (переуступки прав);
- по лицензионным договорам и соглашениям;
- в результате совместных разработок (совместной деятельности);
- в результате «служебных» разработок и разработок, выполненных «по заданию» других предприятий.

Данная группа рисков также требует серьезного юридического обеспечения и комплекса превентивных мероприятий. При этом наиболее сложны оценка ИС и обеспечение получения справедливого вознаграждения за использование ИС.

3. Риски, связанные с охраной ИС:

- при получении официальных охранных документов;

- при охране объектов в режиме авторского права;
- при охране информации в режиме ноу-хау;
- при охране объектов в режиме «конфиденциальности информации» (коммерческой тайны).

Данная группа рисков с развитием рыночных отношений приобретает все большую остроту и требует не только юридических мероприятий, но и соответствующего технического обеспечения.

4. Риски, связанные с промышленным (коммерческим) использованием ИС в деятельности предприятия:

- в уставном фонде;
- в хозяйственной деятельности;
- при ликвидации (банкротстве);

Для решения этих проблем необходимо правильное юридическое оформление учредительных документов предприятия и документов по практическому использованию ИС в хозяйственной деятельности,

5. Финансовые (инвестиционные) риски использования ИС в хозяйственной деятельности предприятий и организаций бухгалтерского учета ИС.

Наиболее сложным в страховании объектов ИС является определение страхового тарифа (страховой премии), так как он базируется на математической вероятности наступления страхового события и статистике предшествующих периодов. Практика свидетельствует, что страхование в сфере ИС наиболее востребовано как способ компенсации расходов, связанных с судебными разбирательствами.

5. ЗАЩИТА ПРАВ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Показателем эффективности законодательства в области охраны промышленной собственности является защищенность прав и законных интересов авторов и патентообладателей.

Правовая охрана представляет собой всю совокупность мер, обеспечивающих ход реализации прав, включает меры не только правового, но и экономического, политического, органи-

зационного и иного характера, направленные на создание необходимых условий для осуществления субъективных прав.

Правовая защита предусматривает меры, направленные на восстановление нарушенных прав или признание прав.

Под защитой права на объекты промышленной собственности следует понимать реализацию предусмотренных законом мер, с помощью которых авторы, патентообладатели, владельцы товарных знаков и другие правообладатели объектов промышленной собственности могут обеспечить восстановление своих нарушенных прав, пресечь их нарушение и применить к нарушителям санкции.

Концепция государственной политики в области правовой защиты интеллектуальной собственности предполагает, что заинтересованные лица (правообладатели, их представители) сами следят за соблюдением (или нарушением) своих прав, а если они не в состоянии этого сделать – нанимают агентов или соответствующих специалистов авторских или иных обществ, организаций, основная деятельность которых служит целям защиты прав авторов. Именно таким заинтересованным лицам должна принадлежать инициатива в возбуждении дел против нарушителей. Если им при этом безосновательно отказывают в содействии суды или правоохранительные органы, государство должно рассмотреть их претензии.

Существуют две формы защиты прав: это юрисдикционная и неюрисдикционная.

Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан и организаций, совершаемые самостоятельно без обращения к компетентным государственным органам, такие как:

- отказ авторов, патентообладателей (правообладателей) от совершения действий, идущих вразрез с заключённым лицензионным договором;

- отказ от исполнения недействительного договора; публикация заявления о том, что конкретное лицо, пользующееся тождественным или сходным фирменным наименованием, не имеет к нему никакого отношения.

К юрисдикционной форме защиты относится деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных

прав. Суть этой формы выражается в том, что лица, чьи права и законные интересы нарушены неправомерными действиями, обращаются за защитой к компетентным органам.

Юрисдикционная форма защиты охватывает судебный и административный порядок реализации предусмотренных законом мер защиты.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА

1. Изучить основные теоретические положения.
2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование и цель работы; ответы на контрольные вопросы по теме практической работы.

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Изучить объекты промышленной собственности [4].
2. Ознакомиться с общими характеристиками содержания прав на коммерческую тайну [8].

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что понимается под интеллектуальными правами?
2. Дайте определение терминам «Лицензия», «Лицензиат», «Лицензиар».
3. Дайте определение понятию «Лицензионный договор». Перечислите виды лицензионных договоров.
4. Назовите и раскройте суть лицензионных договоров в зависимости от вида лицензии.
5. Назовите и раскройте суть лицензионных договоров в зависимости от объема передаваемых прав.
6. Назовите и раскройте суть лицензионных договоров в зависимости от способа охраны объектов интеллектуальной собственности.
7. Перечислите условия заключения лицензионных договоров определяющих объем передаваемых прав.
8. Перечислите условия заключения лицензионных договоров устанавливающих дополнительные обязательства сторон.

9. Из каких разделов состоит лицензионный договор и их краткое содержание.

10. Перечислите риски, сопровождающие оборот объектов интеллектуальной собственности.

11. Что означают термины «Правовая охрана» и «Правовая защита».

12. Назовите и охарактеризуйте формы защиты прав на промышленную собственность.

9. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданское право : учебник / П. В. Алексий, Н. Д. Эриашвили, С. А. Борякова, Н. А. Волкова ; ред. М. М. Рассолов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 917 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526> (дата обращения: 26.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01936-9. – Текст : электронный.

2. Близнец, И. А. Авторское право и смежные права : учебник / И. А. Близнец, К. Б. Леонтьев; под ред. И. А. Близнеца. – Москва : Проспект, 2014. – 416 с. – ISBN 978-5-392-18840-6. – Текст : непосредственный.

3. Борщев, В. Я. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / В. Я. Борщев. – Тамбов : ТГТУ, 2014. – 81 с. – ISBN 978-5-8265-1338-5. URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277921. (дата обращения: 20.01.2022). – Текст : электронный.

4. Жарова, А. К. Правовая защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / под общ. ред. С. В. Мальцевой ; Высшая школа экономики Нац. исслед. ун-т. – Москва: Юрайт, 2012. – 373 с. – ISBN 978-5-9916-1347-7. – Текст : непосредственный.

5. Коршунов, Н. М. Патентное право : учебное пособие / Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили, Ю. С. Харитонов; под ред. Н. М. Коршунова. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 159 с. – (Закон и право) – ISBN 978-5-238-02211-6. – URL:

<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117712> (дата обращения: 27.01.2022). – Текст : электронный.

6. Милославская, Е. Г. Авторское право: краткий курс : учебное пособие : / Е. Г. Милославская. – Москва : Проспект, 2015. – 127 с. – ISBN 978-5-392-14353-5. – URL:

<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276968> (дата обращения: 27.01.2022). – Текст : электронный.

7. Сычев, А. Н. Защита интеллектуальной собственности и патентование: учебное пособие / А. Н. Сычев. – Томск: Эль Контент, 2012. – 160 с. – ISBN 978-5-4332-0056-2. – Текст : непосредственный.

8. Толок, Ю. И. Защита интеллектуальной собственности и патентование : учебное пособие / Ю. И. Толок, Т. В. Толок ; «Казанский национально-исследовательский технологический университет». – Казань : КНИТУ, 2013. – 292 с. – ISBN 978-5-7882-1383-5. – Текст : непосредственный.

9. Видин, Д. В. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Д. В. Видин, К. П. Петренко, Д. Б. Шатько ; Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, 2020. – 158 с. – ISBN 978-5-00137-186-1. – URL:

<http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91820&type=utchposob:common>. (дата обращения: 20.01.2022). – Текст : электронный.

Составитель
Дмитрий Борисович Шатько

**ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Методические указания к практическим работам по дисциплинам
«Защита интеллектуальной собственности»,
«Интеллектуальная собственность», «Патентование»
для обучающихся всех направлений подготовки и специальностей
всех форм обучения

В авторской редакции

Подписано в печать 28.02.2022. Формат 60×84/16.

Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе. Уч.-изд. л. 0,7.

Тираж ____ экз. Заказ _____.

Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачева. 650000, Кемерово, ул. Весенняя, 28.

Издательский центр Кузбасского государственного технического универ-
ситета имени Т. Ф. Горбачева. 650000, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4А.