


# МЕЖДУНАРОДНОЕ БИЗНЕС-ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

Лицензирование интеллектуальной  
собственности





Многие фильмы США выдают лицензии зарубежным компаниям на производство своей продукции. Например, американская компания может лицензировать китайскую на выпуск продукции, на которую имеется патент, и уже китайская компания будет продавать эту продукцию в Китае, а также в Восточной Азии.

Почему это выгодно? Во-первых, это получение прибыли без дополнительных затрат. Во-вторых, это быстрый доступ на внешние рынки с очень малыми рисками. В-третьих, лицензиат несет ответственность за соответствие выпускаемой продукции всем нормам законодательства, где она выпускается.

Рассмотрим, что такое лицензирование и некоторые термины, связанные с этим процессом. Во-первых, это контрактное соглашение, по которому лицензиар, обладатель лицензии, в данном случае обладатель интеллектуальной собственности, это может быть патент, авторское право, коммерческая тайна, товарный знак, знак обслуживания передает или же продает эту интеллектуальную собственность лицензиату, получателю лицензии за определённую компенсацию. Эту компенсацию мы называем роялти. В некоторых случаях применяется не продажа, а перекрестное лицензирование. Если две компании (например американская компания и китайская компания) в одной сфере имеют два патента. Вместо того чтобы продавать эти патенты друг другу, они могут обменяться правом на использование данных патентов в производстве, это позволит снизить расходы и уже выпускать продукцию в этих странах без нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Процесс лицензирования – это не только передача или же продажа патента товарного знака и знака обслуживания, но также иногда применяется термин передача или же трансфер технологий. И сюда уже входит передача навыков, ноу-хау, управленческих технологий, технического сервиса, а также лицензиар помогает лицензиату использовать, внедрить в производство патент или же коммерческую тайну.

При всех преимуществах лицензирование интеллектуальной собственности также имеет определённые трудности. Во-первых, лицензиар теряет контроль над конфиденциальной информацией, ноу-хау или же коммерческой тайной. Во-вторых, потеря ноу-хау или же коммерческой тайны ведет к потере конкурентного преимущества, особенно если лицензиат или же сотрудники лицензиата рассылают коммерческую тайну и информацию, которые составляют ноу-хау, другим третьим лицам. В-третьих, лицензирование по сравнению с экспортом или же прямым инвестированием даёт меньшую прибыль. Размер роялти обычно определяется как определённая ставка от общего дохода. Также, в-четвертых, имеется риск возникновения серого рынка.

В некоторых случаях в книгах пишется, что это американское издание, канадское издание или же международное издание. Это подтверждает, что компания, обладающая авторским правом на эту книгу, передаёт Индии право на печать этой книги, но ограничивает распространение только рынком Азии и не даёт право распространять эту книгу уже на территории США, где она продается по более высокой цене. Если индийское издательство начинает экспортировать эту продукцию в США – это мы называем серым импортом.

В данных ситуациях, при использовании серого рынка в США, лицензиар может защитить свои интересы. Во-первых, он может подать жалобу о несправедливой торговой политике в комиссию по международной торговле США. Это соответствует разделу 337 тарифного закона 1930 года. Но для того чтобы подать жалобу, компания должна зарегистрировать авторские права, товарные знаки или же патенты в таможенной службе США. И именно эта таможенная служба может поставить заслон серому импорту, основываясь на решение комиссии по международной торговле.

Национальное регулирование лицензирования. Необходимо наводить справки не только о лицензиате, но и о законодательной системе страны лицензиата. В некоторых случаях требуется утверждение правительства на лицензирование. Некоторые страны устанавливают пороговый уровень роялти.

Также следует рассмотреть все нормы, касающиеся не только самого процесса лицензирования интеллектуальной собственности, но также обращать внимание на нормы, касающиеся репатриации прибыли, ведь при договоре о лицензировании выплачивается роялти.



В рассматриваемой книге говорится о необходимости очень тщательной юридической экспертизы перед началом процесса лицензирования. Во-первых, надо знать, какие формальности необходимы для регистрации или же защиты прав на собственность в принимающей стороне. В некоторых странах необходима регистрация сначала самого права, ведь патенты не признаются автоматически во всех странах. Если авторское право, полученное в США, автоматически может признаваться и в других странах, то когда это касается патента, полученного в США, и в случае передачи права компании в России, то сначала надо зарегистрировать этот патент в России, а потом уже составлять сам договор лицензирования. Во-вторых, будет ли зарегистрировано и одобрено лицензионное соглашение иностранным правительством. В-третьих, какие нормы законодательства могут быть нарушены в отношении конкуренции. Многие страны, особенно в Европейском союзе, имеют очень строгое антимонопольное законодательство. Если лицензионное соглашение устанавливает территориальное ограничение, то возможно будут нарушены некоторые нормы такого рода законов. В-четвёртых, следует обращать внимание на вопрос: существуют ли другие обязательные правовые нормы, характерные для этой конкретной страны.

Нюансы лицензирования. Во-первых, если авторское право признается в глобальном мире, то патенты и особенно товарные знаки обязательно должны пройти через процесс регистрации интеллектуальной собственности отдельно в каждой стране. Если у компании имеется товарный знак, который зарегистрирован на территории США, и при выходе на другие рынки нужно опять зарегистрировать этот знак, например в правительстве Китая, России, то потребуются дополнительные затраты на регистрацию. Во-вторых, право на использование товарного знака при выдаче лицензии должно ограничиваться самим сроком лицензии, и четко должна быть прописана территория использования этого товарного знака, а также к каким типам продукции она может прилагаться.

Также в некоторых странах не защищается знак обслуживания. Существует разница между товарным знаком и знаком обслуживания. Если товарный знак ставится на товары, на продукцию, то знаки обслуживания применяются для услуг. Если в США существует четкое разделение товарного знака и знака обслуживания, то в некоторых других странах такого разделения может и не существовать, и знаки обслуживания могут не приниматься и никак не рассматриваться в законодательствах. Также следует принимать во внимание, что США не участвует в договорах о взаимном признании прав на интеллектуальную собственность. Это значительно усложняет процесс. Европейские государства и некоторые другие имеют соглашения между собой о взаимном признании, что облегчает работу. Если компания зарегистрировала патент в одной европейской стране, то отпадает необходимость регистрировать их уже в других странах.

Также может потребоваться регистрация торгового знака не только в стране, где находится лицензиар, но и в тех странах, где ведется бизнес и где может потенциально производиться контрафактная продукция. Обычно компания регистрирует товарный знак в стране лицензиара, но может упустить из вида, что в третьей стране может производиться идентичная продукция с использованием этого товарного знака, как контрафактная продукция.

Следует обращать внимание на местное звучание слов или фраз, которые используются в товарном знаке или знаке обслуживания. В некоторых случаях слово, которое очень хорошо звучит в Америке, которое создает позитивную ассоциацию с брендом, в другой стране может иметь совсем негативную ассоциацию. Поэтому на это следует обращать особое внимание.

Есть определенные нормы законодательства, которые надо учитывать особенно тщательно. Во-первых, это валютный контроль. Ведь в данном случае при лицензировании имеется роялти, который нужно переводить, то есть суммы денег и насколько законодательств страны позволяют свободно конвертировать иностранную валюту. Во-вторых, учитывать законы об ответственности за продукцию. В некоторых странах, даже если по договору ответственность несет лицензиат, могут накладываться определенные обязательства и на лицензиара. Третий пункт – это антимонопольное законодательство, особенно когда это касается территориальных ограничений. Также налоговое регулирование, ведь лицензиар в некоторых случаях может попасть под налогообложение. И, конечно же, стоит учитывать ограничения на репатриацию, роялти, а также дивидендов, которые получает лицензиат от лицензиата.



В лицензировании авторских прав существует свои нюансы. Во-первых, большинство юрисдикции требуют, чтобы предоставление эксклюзивных лицензий на авторское право было в письменной форме и с подписью лицензиара. Для неэксклюзивных лицензий возможно использование стиля креатив коммонс, например фотографии, писатели и так далее. Те, кто пишут тексты, часто выставляют свои тексты или фотографии онлайн и применяют знаки креатив коммонс. Этого уже достаточно для того, чтобы использовать эту продукцию свободно.

В немногих юрисдикциях требуется, чтобы лицензии на авторские права были зарегистрированы. Но это встречается ни во многих странах мира, ведь регистрации обычно подлежат лицензированию патентов или торговых знаков. Авторское право обычно, в данном случае, более свободно и меньше регулируется законодательством.

Какие положения должны обязательно указываться в договоре о передаче лицензии? Во-первых, в положении о передаче должно быть четко описано, какие права передаются или какие ноу-хау, а также ограничения в использовании передаются другой компании. Во-вторых, это положение о наибольшей привилегии в неэксклюзивных договорах. Лицензиар в данном положении может менять договор для соответствия лучшим условиям, которые были предоставлены последующим лицензиатом. Если говорить о эксклюзивных договорах, то это означает, что лицензиар может передавать право на интеллектуальную собственность и другим лицензиатам, и если первый лицензиат получил одни условия договора, а последующие лицензиаты получают более лучшие условия, то эти условия должны действовать и для самого первого лицензиата. В-третьих, положения о территории, на которую распространяется лицензия и территориальное ограничение. В-четвёртых, должно быть положение или заявление о неконкуренции. Лицензиат не должен конкурировать в производстве и продаже продукции с лицензиаром. В-пятых, положение об улучшении и обратной передаче. Также положение о роялти. Но здесь указывается две вещи: во-первых, это какой процент от продаж должен передаваться лицензиару в качестве роялти, а также указывается график платежей. Положение о приложении всех усилий. В договоре лицензиат указывает, что будут прилагаться все усилия для того, чтобы качественно производить товар и продавать его. Ведь прибыль лицензиара зависит от объёма продаж. И последнее, это положение о нарушении. Если нарушаются права на интеллектуальную собственность, то какова должна быть роль лицензиата в защите прав на эту интеллектуальную собственность. Ведь эти права могут нарушаться третьими лицами, кто-то может производить контрафактную продукцию по технологии, которая является предметом лицензии. В данном случае лицензиат в условиях договора обязуется также защищать эти права, а не только лицензиар. Также указывается обязанности при иске о нарушении от третьей стороны. Кто должен подавать иск лицензиат или лицензиар? Эти все вопросы должны оговариваться заранее.