

Возможности передачи объектов интеллектуальной собственности

Для передачи прав на интеллектуальную собственность существуют соответствующие правила. Термин «передача» не очень точен и не отражает в полной мере действий, которые возможны с объектом интеллектуальной собственности.

Возможна уступка объекта интеллектуальной собственности и передача его «в пользование» в соответствии с лицензионными соглашениями, которые бывают нескольких видов. Возможна также передача прав по договору коммерческой концессии.

Гражданским кодексом предусмотрена возможность передачи комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д. (данный перечень необязательный и не исчерпывающий). Данный договор называется договором **коммерческой концессии**. Договор коммерческой концессии называют договором франчайзинга.

Сторонами в договоре могут быть коммерческие юридические лица, а также физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Особенностью договора франчайзинга является не просто письменная его форма, а обязательная регистрация данного договора в месте регистрации правообладателя. Следует отметить, что стороны договора не всегда зарегистрированы в одном государстве. В таком случае регистрация договора проводится по месту регистрации пользователя.

В соглашении должны быть указаны права, обязанности сторон, а также правила выплаты вознаграждения (роялти) пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

Существуют также **лицензионные соглашения**. Данный вид соглашений предусмотрен законами о товарных знаках и патентным законом. Основное отличие договора коммерческой концессии от лицензионного соглашения заключается в том, что по лицензионному соглашению передаются права на товарный знак или его части или на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Передача прав на основании лицензионного соглашения

Право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Для лицензионного договора также обязательной является его регистрация.

В соответствии с законом о товарных знаках возможна передача исключительного права на товарный знак (уступка товарного знака). Уступка товарного знака не допускается, если она может

явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Данное соглашение также подлежит обязательной регистрации.

Патентный закон также предусматривает возможность передачи прав на патент посредством заключения лицензионного соглашения. Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя.

При **исключительной лицензии** лицензиату передается право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. В данном случае термин «исключительный» относится не к объекту собственности, а к объему полномочий. При исключительной лицензии может передаваться одно или несколько исключительных прав лицензиату. За лицензиаром остается право, которое не передано лицензиату.

При **неисключительной лицензии** лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. В данном случае термин «неисключительный» также относится к объему предоставляемых прав.

Разница между исключительными и неисключительными соглашениями заключается, что при подписании исключительных лицензионных соглашений указанные в лицензии права передаются лицензиату (пользователю), при подписании неисключительных лицензионных соглашений лицензиар (правообладатель) предоставляя лицензиату право на использование объекта, сохраняет за собой все права, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.

В зависимости от заключенного договора коммерческой концессии или лицензионного соглашения может предусматриваться возможность заключения договора коммерческой субконцессии или сублицензионного договора. Имеется ввиду предоставление пользователю возможности разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии.

В практике существуют так называемые «параллельные» лицензионные договоры, в соответствии с которыми передается право на товарный знак и разрешается использовать данный товарный знак на продукции, производство которой не характерно для правообладателя. Назначение подобного рода договоров – это использование имиджа товарного знака.

Заключение договоров франчайзинга

Заключение лицензионных соглашений и договоров франчайзинга – мировая практика. Иногда сторонами в договоры являются предприятия различных государств.

В качестве примера франчайзинга зачастую приводят пример компании McDonalds, которая работает по франчайзинговой схеме во всем мире... кроме России. Причиной этого является то, что

правообладатели посчитали, что российский производитель, работающий по договору франчайзинга, не сможет обеспечить необходимый уровень качества и обслуживания.

Безусловно, подобная практика в России также существует, но в большинстве случаев это касается использования известных брендов в регионах. В действительности, в действующем законодательстве нет термина «франчайзинг», это практическое наименование для определенного вида отношений. Не всегда предприятия, использующие франчайзинговую схему заключают именного договор коммерческой концессии.

Проблема использования объектов интеллектуальной собственности по договорам с иностранными правообладателями заключается как в особенностях законодательства государств, так и в особенностях культуры. Характерным примером является сеть американских закусочных Big Boy. В данном случае речь идет вовсе не об особенностях законодательства: в Бангкоке по договору франчайзинга была открыта закусочная. Она имела успех не только у иностранных туристов, узнавших знакомый товарный знак. Дело в том, что фигура пухлого, щекастого мальчика, который держал в руках гамбургер, тайландцами была воспринята как нетрадиционное изображение Будды со всеми вытекающими из этого последствиями: рисом у подножия статуи, благовониями и, конечно, отсутствием спроса на услуги заведения.

Существуют и особенности законодательства и практики. Зачастую в текст договора включаются положения, не просто не соответствующие, а прямо запрещенные законодательством. Это касается не только договоров франчайзинга. Например, зачастую работодатель включает в договор с работником пункт о том, что сведения о заработной плате работника являются коммерческой тайной. А работник свято верит в то, что за разглашение информации о его заработной плате, его ждет суровое наказание. Также и с франчайзингом: существуют наиболее популярные маркетинговые приемы, которые включаются в договор. Например, некоторые франчайзинговые договоры в США запрещают получателям прав на объект интеллектуальной собственности обсуждать какие-либо аспекты их опыта работы по договору франчайзинга с кем-либо посторонним. Это нарушает правила Федеральной торговой комиссии и другие государственные законы о разглашении информации, требующие передачи списков бывших франчайзи (лицо, которому передано право на объект интеллектуальной собственности) будущим франчайзи.

Существует несколько видов франчайзинговых систем. В том числе, договор:

- производителя с производителем;
- производителя с оптовым торговцем;
- производителя с розничным торговцем;
- оптового торговца с оптовым торговцем;
- оптового торговца с розничным торговцем;
- розничного торговца с розничным торговцем;
- предприятие обслуживания с предприятием обслуживания.

Типов лицензионных договоров можно найти довольно много. Тем не менее, в большинстве случаев конкретный договор будет принципиально отличаться от стандартной формы. Это зависит не столько от законодательства страны, сколько от политики компании-правообладателя; принципов

ведения бизнеса самой компанией-правообладателем; информации, которая передается при заключении договора, самих объектов, которые передаются и так далее.

Несмотря на то, что «указание» на договоры франчайзинга в законодательстве России есть, практика заключения договоров идет по пути использования комплекса соглашений при оформлении подобного рода отношений. Это происходит вследствие неурегулированности данного вопроса на законодательном уровне и неразвитости практики по защите своих интересов в отношениях, возникающих из договора коммерческой концессии.

Материал подготовлен компанией Roche & Duffay
тел. (495) 790-2660; 624-1300

