

Амангалиева А.З.

магистр юридических наук, сеньор-лектор Каспийского университета,
Казахстан, г. Алматы, e-mail: ayzhan.amangalieva@mail.ru

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР В АНГЛИЙСКОМ ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ

Тема исследования посвящена анализу лицензионного договора в английском договорном праве. Целью данной статьи является определение понятия и правовой природы лицензионного договора в английском праве и установление возможностей совершенствования казахстанского законодательства на основе данных анализа положений английского права.

Для этих целей автором было проанализировано понятие «лицензионного договора» в англо-саксонской правовой системе, рассмотрены правовые основы лицензирования прав интеллектуальной собственности в Великобритании. Также в данной статье дается общее представление о видах лицензий, форме и содержании лицензионного договора, видах лицензионных платежей, а также о факторах, влияющих на стоимость лицензии согласно законодательству Великобритании.

Основные результаты проведенного исследования позволяют определить лицензионный договор в английском праве как «соглашение между правообладателем интеллектуальной собственности (лицензиаром) и другой стороной (лицензиатом) о предоставлении разрешения на использование объекта интеллектуальной деятельности определенным способом». Также рассмотрены положения о контроле качества лицензионного продукта и конфиденциальности заключения договора. В связи с этим, проведенное исследование имеет теоретическую ценность, так как оно позволяет выявить возможные проблемы восприятия и применения норм английского права в национальном законодательстве, в частности в сфере интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: лицензирование прав интеллектуальной собственности, лицензионный договор, интеллектуальная собственность, английское договорное право, законодательство Великобритании об интеллектуальной собственности, исключительная лицензия, патенты, товарные знаки.

Amangaliyeva A.

Master of Legal Sciences, Senior Lecturer of Caspian University,
Kazakhstan, Almaty, e-mail: ayzhan.amangalieva@mail.ru

License agreement in English contract law

The research topic is devoted to the analysis of license agreements in English contract law. The purpose of this article is to define the concepts and legal nature of license agreements in English law and to establish opportunities for improving Kazakhstan's legislation.

For these purposes, the author analyzed the concepts of «license agreements» in the Anglo-Saxon legal system, considered the legal basis for licensing IP rights in the UK. This article also provides an overview of the types of licenses, the form and content of license agreements, the types of royalties, as well as some factors that affect the licensing fees under UK law.

The main results of the study allow us to determine the license agreement in English law as «an agreement between the intellectual property owner (licensor) and the other party (the licensee) on granting permission to use the object of intellectual activity in a certain way.» Such provisions as quality control of the licensed product and confidentiality of the contract are also considered in this article.

In this regard, the study has a theoretical value, since it allows to identify possible issues of perception and application of English law rules in national law, in intellectual property law.

Key words: licensing of intellectual property rights, license agreement, intellectual property, English contract law, UK legislation on intellectual property, exclusive license, patents, trademarks.

Амангалиева А.З.

заң ғылымдарының магистрі, Каспий университетінің сеньор-лекторы,
Қазақстан, Алматы қ., e-mail: ayzhan.amangalieva@mail.ru

Ағылшын шарттық құқығындағы лицензиялық шарт

Зерттеу тақырыбы ағылшын шарттық құқығындағы лицензиялық шартты талдауға арналған. Осы мақаланың мақсаты ағылшын құқығындағы лицензиялық шарттың түсінігін және құқықтық табиғатын анықтау және ағылшын құқығының ережелерін талдау негізінде қазақстандық заңнаманы жетілдіру мүмкіндіктерін табу болып табылады.

Осы мақсаттар үшін автор англо-саксондық құқықтық жүйедегі «лицензиялық шарт» ұғымын талдайды, Ұлыбританияда зияткерлік меншік құқықтарын лицензиялаудың құқықтық негіздерін қарастырады. Сондай-ақ, осы мақалада Ұлыбритания заңнамасы бойынша лицензиялардың түрлері, лицензиялық шарттың нысаны және мазмұны, лицензиялық төлемдердің түрлері және лицензия бағасына әсер ететін факторлар туралы жалпы мәлімет беріледі.

Жүргізілген талдаудың негізгі нәтижелері ағылшын құқығындағы лицензиялық шартты «зияткерлік меншік иесі (лицензиар) және екінші тарап (лицензиат) арасындағы зияткерлік қызмет объектісін белгілі бір әдіспен пайдалануға рұқсат беру туралы келісімі» деп анықтауға мүмкіндік береді. Ұлыбритания заңнамасы бойынша лицензиялық шарт мазмұнының ерекшеліктері анықталды. Сондай-ақ, лицензияланған өнімнің сапасын бақылау және шарт жасаудың құпиялылығы туралы шарт ережелері қарастырылды. Осыған байланысты жүргізілген зерттеу теориялық жағынан құнды, себебі ол ұлттық заңнамада, атап айтқанда зияткерлік меншік саласында ағылшын құқығы нормаларын қабылдау және қолдануы кезінде туындауы мүмкін мәселелерді анықтауға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: зияткерлік меншік құқықтарын лицензиялау, лицензиялық шарт, зияткерлік меншік, ағылшын шарттық құқығы, зияткерлік меншік туралы Ұлыбритания заңнамасы, айрықша лицензия, патенттер, тауар белгілері.

Введение

Лицензирование интеллектуальной собственности является часто используемым средством использования интеллектуальной собственности, в том числе в процессе коммерциализации результатов исследований, полученных в университетах и научно-исследовательских институтах. В современной экономике преобладающей моделью сотрудничества в области интеллектуальной собственности между академическими и деловыми организациями является «открытая инновация», основанная на соглашениях о лицензировании между различными участвующими партнерами. Поэтому растет интерес у стран-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) к приобретению более практических знаний о лицензировании в качестве полезного инструмента для передачи знаний и интеллектуальной собственности.

Права интеллектуальной собственности вознаграждают творческие способности и деятельность человека, которые способствуют прогрессивному развитию человечества. Глобальная торговля лицензиями на интеллектуальную

собственность в 2014 году составила более 220 млрд фунтов стерлингов: 1,6% мировой торговли и существенный рост (UK Intellectual Property Office. London, 2016: 3). **Инвестиции Великобритании** в нематериальные активы, защищенные правами интеллектуальной собственности, выросли с 47 млрд. фунтов стерлингов в 2000 году до 70 млрд. фунтов стерлингов в 2014 году (IPO calculation based on an ONS estimate of UK GDP, and estimated investment taken from P. Goodridge, P. Haskel, J. and G. Wallis, 2016).

В Великобритании нет конкретного законодательства, касающегося лицензирования. Однако в различных законодательных актах об интеллектуальной собственности содержатся правила, регулирующие, по меньшей мере, часть лицензирования исключительных прав:

– Закон о патентах 1977 года (Patents Act, 1977);

– Закон об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988 года, раздел 90 (Copyright, Designs and Patents Act, 1988);

– Закон о товарных знаках 1994 года (Trade Marks Act, 1994 -ТМА), разделы 28-31.

Объем и сложность лицензирования в соответствии с английским правом часто превы-

шают более простые ограничения, предусмотренные этим законодательством, так как есть существенный свод английского общего права (English common law), более проясняющий эти права.

Великобритания (Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия), возможно, имеет самый широкий спектр лицензий, чем в любой другой стране мира. Лицензии часто применяются во всех отраслях и секторах промышленности в целях содействия использованию интеллектуальной собственности.

В Великобритании на практике часто встречаются следующие виды лицензий:

- лицензия на передачу технологий (включая лицензию на патенты и ноу-хау), будь то в контексте совместных исследований и развития сотрудничества или в качестве отдельной лицензии, где лицензиат обладает исключительной способностью использовать соответствующую интеллектуальную собственность в своей юрисдикции;

- лицензия на программное обеспечение чрезвычайно распространена, а их формы различаются; иногда лицензиат просто оплачивает авансовый взнос, за что он будет иметь право на вечную лицензию на соответствующее программное обеспечение. Однако часто считается, что эти лицензии необходимо регулярно обновлять, чтобы отражать улучшения программного обеспечения, и авансовый платеж не может фактически предоставить лицензиату предполагаемый объем прав;

- лицензии на товарные знаки часто выдаются либо в контексте дистрибьюторского соглашения, согласно которому лицензиар производит продукцию, распространяющуюся лицензиатом, или лицензиар также передает лицензиату не только распределение, но и производство. Эти соглашения, как правило, имеют подробные положения о контроле качества и о роялти;

- в индустрии музыки и развлечений, это не редкость видеть лицензии на использование образа знаменитости или персонажа, которые можно рассматривать как форма договора франчайзинга или мерчандайзинга. Владелец прав интеллектуальной собственности (образа персонажей) будет предоставлять эти права лицензиату под строгим контролем, часто в качестве побочного продукта телевизионного или кинопроизводства (*Getting the Deal Through – Licensing in 26 jurisdictions worldwide, 2014 // United Kingdom. Sally Shorthose and Mohammed Karim.*

Bird & Bird LLP. // London: Law Business Research Ltd, 2014: 169).

Другие примеры предоставления лицензий включают:

- лицензии на доменные имена;
- права селекционера и лицензии на сорта растений;
- зарегистрированные промышленные образцы и права на них (*Getting the Deal Through – Licensing in 26 jurisdictions worldwide, 2014 // United Kingdom. Sally Shorthose and Mohammed Karim. Bird & Bird LLP. // London: Law Business Research Ltd, 2014: 169).*

Определение договора

Лицензиары заключают лицензионные договоры, чтобы капитализировать свои права на нематериальную собственность, передавая их другим организациям в обмен на денежные или иные льготы. В свою очередь, лицензиаты заключают лицензионные договоры, с тем чтобы на законных основаниях иметь возможность заниматься деятельностью, которая в противном случае привела бы к нарушению. Юристы общего права и континентального права разделяют свое мнение относительно этой основной цели лицензионных договоров. Однако в обеих правовых системах сложилась разное понимание сущности лицензионного договора.

Страны общего права (*common law*) традиционно исходят из негативного понимания лицензии и определяют лицензионный договор (лицензию) как разрешение, без которого пользование объектом интеллектуальной собственности является незаконным (Канашевский В.А., 2011: 164).

В своем руководстве Офис интеллектуальной собственности Великобритании (UK Intellectual Property Office) дает следующее определение данного договора: *«a licence is an agreement between you as the IP right owner and another party. It grants them permission to do something that would be an infringement of the rights without the licence [8] – лицензия – это соглашение между вами как правообладателем интеллектуальной собственности и другой стороной. Это предоставляет им разрешение делать что-то, что было бы нарушением данных прав без лицензии»* (<https://www.gov.uk/guidance/licensing-intellectual-property>).

Как известно, в современной англоязычной юридической литературе сущность лицензионного договора определяется через категории *«разрешение» (a permission)* или *«согласие»*

(*an agreement*) (*Intellectual Property Commercialization: Policy options and practical instruments*, 2011: 22; Poltorak, Alexander I., 2004: 1; Smith, Gordon V., 2004: 169).

Хотели бы отметить, что для дефиниции лицензионного договора (лицензии) многие англоязычные авторы в своих исследованиях используют выражения: *to grant permission to one or more entities (the licensee(s))* (*Intellectual Property Commercialization: Policy options and practical instruments*, 2011: 22) – «предоставить разрешение одному или нескольким лицам (лицензиату(ам))»; *a permission to do something the granting party (the licensor) has the right to otherwise prohibit* (Poltorak, Alexander I., 2004: 1) – «разрешение сделать что-то, что предоставляющая сторона (лицензиар) имеет право в противном случае запретить»; *an agreement by the owner not to prosecute the licensee* – согласие собственника не привлекать к ответственности (не преследовать) лицензиата (Smith, Gordon V., 2004: 169).

Однако в *Black's Law Dictionary* со ссылкой на различные прецеденты лицензия определяется и как разрешение, и как передача прав:

1) *a written authority granted by the owner of patent to another person empowering the latter to make or use the patented article for a limited period or in a limited territory* – «письменное полномочие, предоставленное владельцем патента другому лицу, уполномочивающее последнего изготавливать или использовать запатентованное изделие в течение ограниченного периода времени или на ограниченной территории»;

2) *a permission to make, use or sell articles embodying invention* – «разрешение изготавливать, использовать или продавать изделия, которые заключают в себе изобретение»;

3) *any transfer of patent rights short of assignment* – «любая передача патентных прав, кроме уступки»; *transfer of exclusive right to do merely two of the three rights under patent* – «передача исключительного права на осуществление только двух из трех прав по патенту» и др. (Black, H.C. License, 1990: 920).

По мнению В. В. Егорова, в определенной степени такая гибкость объясняется использованием судами стран *common law* общей им концепции «придания эффективности» (*efficiency, business efficiency*) при разрешении дел: выбирается определение, наиболее подходящее для разрешения конкретного спора, находящегося на рассмотрении суда. Он также считает, что «только через единство указанных двух элементов («разрешение» и «передача прав») можно

уловить юридическую сущность лицензионного соглашения как правового явления» (Егоров, В.В., 2003: 63).

Виды лицензий

При предоставлении или получении лицензии по правам интеллектуальной собственности сторонам необходимо как можно скорее рассмотреть степень исключительности, которая будет предоставлена. В Великобритании выделяют исключительную, неисключительную и единственную лицензию. Данная классификация также определена в руководстве Всемирной Организации интеллектуальной собственности.

Исключительная лицензия (*Exclusive Licence*) означает, что ни одно лицо или компания, кроме именованного лицензиата, не могут использовать соответствующие права интеллектуальной собственности. Важно отметить, что лицензиар также не может использовать права интеллектуальной собственности (Talitha Shkopiak, 2018).

Неисключительная лицензия (*Non-Exclusive Licence*) предоставляет лицензиату право использовать интеллектуальную собственность, но означает, что лицензиар по-прежнему может использовать эту же интеллектуальную собственность и разрешить любому числу других лицензиатов также использовать эту интеллектуальную собственность (Talitha Shkopiak, 2018 a).

Лицензия также может занимать промежуточную позицию между исключительными и неисключительными. Такая лицензия иногда известна как «совместная исключительная» лицензия («*co-exclusive*» *licence*) и является той, в которой лицензиар предоставляет лицензию нескольким лицензиатам, но соглашается с тем, что он предоставит лицензии только ограниченной группе других лицензиатов. Группа лицензиатов может быть идентифицирована по имени, описанию (лицензия предоставляется только лицензиатам, которые соответствуют определенным критериям) или просто по количеству (ограниченное количество лицензий будет предоставлено лицензиаром) (Talitha Shkopiak, 2018 a).

Реже менее распространенная форма лицензии – это единственная лицензия (*Sole Licence*). Обычно это понимается как означающее, что лицензия является исключительной, за исключением того, что лицензиар также оставляет за собой все права на использование самой интеллектуальной собственности. Лицензиар не имеет права предоставлять какие-либо другие сублицензии (Talitha Shkopiak, 2018 a).

Форма договора

В английском праве не существует каких-либо требований к форме лицензионного соглашения: оно может быть письменным, устным или заключенным путем косвенно выраженного намерения. Вместе с тем лицензионный договор в отношении передачи прав на зарегистрированный товарный знак должен быть письменным, иначе он не считается действующим (*effective*) (Канашевский В.А., 2011: 165).

Как правило, лицензия является формой контракта и, согласно английскому законодательству, это может быть простой договор или акт.

Патенты (Patents). Лицензия на патент должна быть написана и подписана всеми сторонами или от ее имени. Разумно зарегистрировать патентную лицензию. Это гарантирует, что последующий лицензиат не сможет отказаться в знании лицензии и позволит более раннему лицензиату продолжать защищать свои права (IP in business transactions: UK (England and Wales) overview by Robert Furneaux, Rebecca Kaye and Elizabeth Dunn, Sipara).

Патентная лицензия может быть зарегистрирована в Офисе интеллектуальной собственности Великобритании (UK Intellectual Property Office) и в Европейском патентном ведомстве (European Patent Office). Важно отметить, что исключительная патентная лицензия должна быть зарегистрирована в течение шести месяцев с даты действия лицензионного соглашения, чтобы позволить лицензиату возместить расходы из успешного судебного разбирательства о нарушении патентных прав. Если лицензия не зарегистрирована, исключительный лицензиат теряет право на возмещение этих затрат и расходов (Talitha Shkopiak, 2018 b).

Отмечается, что регистрация патентной лицензии не является существенной, но имеет ряд преимуществ. Независимо от того, является ли лицензия исключительной или неисключительной, регистрация лицензии гарантирует, что любое лицо, которое впоследствии приобретает права в патенте (например, последующий лицензиат или последующий владелец), получает информацию о лицензии. Это становится важным, если права, которые впоследствии предоставляются, несовместимы с правами, которые ранее были предоставлены. Если, например, более ранняя лицензия не регистрируется, последующая исключительная лицензия или присвоение будет иметь приоритет над более ранней лицензией, а последующий лицензиар или правопреемник не

будет (при условии, что они на самом деле не знали о более ранней лицензии) соблюдать раннюю лицензию. Если, однако, зарегистрирована более ранняя лицензия, последующему лицензиату или правопреемнику запрещается отказывать в знании лицензии (даже если они фактически не проверяли регистр), и более ранний лицензиат может продолжать осуществлять свои права.

В случае исключительной лицензии Закон 1977 года о патентах Великобритании предоставляет лицензиату дополнительные права. В частности, если в лицензии не указано иное, исключительный обладатель лицензии имеет право возбуждать дело против третьей стороны за любое нарушение лицензионных патентов, совершенных после даты лицензии.

Если исключительный лицензиат желает возбудить такое разбирательство, регистрация лицензии имеет два основных преимущества: это позволяет лицензиату легко установить, что они имеют право возбуждать разбирательство, поскольку они зарегистрированы как исключительный лицензиат; а также он гарантирует, что, если разбирательство о нарушении будет успешным, лицензиат имеет право возместить свои расходы и расходы от нарушителя (в соответствии с условиями, которые могут быть предоставлены исключительной лицензией по данному вопросу) (Talitha Shkopiak, 2018 b).

Товарные знаки (Trade marks). Лицензия на товарный знак не вступает в силу, если только он не написан в письменной форме и не подписан лицензиаром или от его имени. Как и в случае с патентами, разумно регистрировать лицензию на товарный знак. Это позволит лицензиату обратиться к владельцу товарного знака с требованием о нарушении (если это разрешено лицензионным соглашением) и в некоторых случаях разрешит лицензиату возбуждать судебное разбирательство от своего имени, если владелец товарного знака не сделает этого. Лицензия также должна быть зарегистрирована в течение шести месяцев – для лицензиата для возмещения расходов по успешному разбирательству нарушения торгового знака (IP in business transactions: UK (England and Wales) overview by Robert Furneaux, Rebecca Kaye and Elizabeth Dunn, Sipara).

Авторские права (Copyright). Исключительная лицензия на авторские права должна быть написана и подписана лицензиаром или от его имени. Не существует одинаковых формальностей для неисключительных лицензий, но желательно придерживаться тех же требований, что и для исключительных лицензий, поскольку в

определенных обстоятельствах лицензиар может подать в суд. Исключительный лицензиат может подать в суд на нарушение, но должен присоединиться к владельцу авторских прав в действии или получить разрешение суда. Лицензия **на авторские права не может быть зарегистрирована** (IP in business transactions: UK (England and Wales) overview by Robert Furneaux, Rebecca Kaye and Elizabeth Dunn, Sipara).

Промышленный образец (Design rights). Исключительная лицензия на зарегистрированные или незарегистрированные промышленные образцы должна быть написана и подписана лицензиаром или от его имени. Нет никаких требований для неисключительной лицензии на незарегистрированные промышленные образцы, но неисключительная лицензия на зарегистрированный промышленный образец должна быть в письменной форме (IP in business transactions: UK (England and Wales) overview by Robert Furneaux, Rebecca Kaye and Elizabeth Dunn, Sipara).

Нераскрытая (конфиденциальная) информация (Confidential information). Согласно английскому законодательству официальных требований нет, однако рекомендуется заключить письменное соглашение с четкими обязательствами в отношении нераскрытой информации. Лицензия на нераскрытую информацию не может быть зарегистрирована (IP in business transactions: UK (England and Wales) overview by Robert Furneaux, Rebecca Kaye and Elizabeth Dunn, Sipara).

Содержание договора

Как известно, стороны самостоятельно определяют содержание заключаемого договора. Тем не менее, в английском праве содержание типового лицензионного соглашения принято разделять следующим образом:

- Стороны (Parties);
- Определения (Definitions);
- Предоставление прав (Grant of rights);
- Платежи (вознаграждение) и условия оплаты (Payments (consideration) and payment terms);
- Обязательства лицензиара и лицензиата (Obligations of licensor and licensee);
- Конфиденциальность (Confidentiality);
- Гарантии и компенсации (Warranties and indemnities);
- Сроки окончания (Term and termination);
- Другие общие положения (Boiler plate clauses) (Fiona Nicolson, 2011: 6).

Самым важным положением является «Предоставление прав», поскольку оно определяет объем лицензии. Это положение будет определять:

- какая интеллектуальная собственность лицензируется,
- является ли лицензия исключительной, единственной или неисключительной и
- размер лицензии – лицензиар может ограничить сферу действия лицензии: конкретные виды деятельности, такие как производство или поставка, определенную территорию и/или конкретная область использования.

Например, в положении «о предоставлении прав» может быть указано: «*Лицензиар настоящим предоставляет Лицензиату исключительную лицензию в соответствии с Лицензионными правами на разработку, производство, импорт, продажу, использование, поставку и другое использование Лицензионных продуктов на данной территории*». В положениях о правах следует также указать, имеет ли лицензиат право на сублицензию другой стороне и на каких условиях. Часто возникает недоразумение в отношении разницы между «единственной» лицензией и «исключительной» лицензией. В соответствии с «единственной» лицензией лицензиар сохраняет за собой право распоряжаться и продавать продукты, на которые распространяются лицензированные права, но не разрешается назначать каких-либо дополнительных лицензиатов. В соответствии с «исключительной» лицензией даже лицензиар исключается из рынка, и только исключительный лицензиат имеет право заниматься лицензированными продуктами на территории, на которую предоставляется лицензия. Исключительная лицензия, вероятно, будет привлекать более высокую цену от лицензиата, чем неисключительная лицензия. Следует учитывать, что при ограничении территории избегать нарушения законодательства о конкуренции, поскольку, с учетом определенных исключений, не разрешается предотвращать продажу потребителям в ЕС. Можно разрешить лицензиату производить на одной территории и продавать в другом. Возможно, лицензиату будут предоставлены права на производство «Лицензионных продуктов» только в Великобритании, но будет иметь право продавать по всему миру (Fiona Nicolson, 2011: 7).

Качество о контроле лицензионного продукта. Одним из важных условий лицензионных договоров является положение о праве лицензиара осуществлять контроль качества лицензионных

товаров и услуг. По английскому праву, если правообладатель зарегистрированного товарного знака не осуществляет контроль качества и допускает использование лицензиатом знака на товарах и услугах более низкого качества, чем у лицензиара, регистрация такого знака может быть отменена на основании Закона о товарных знаках 1994 г. в связи с тем, что знак стал ложным, т.е. вводит публику в заблуждение относительно качества товара (Канашевский В.А., 2011: 169). Так согласно разделу 3 Закона о товарных знаках 1994 года «торговая марка не регистрируется, если она (а) противоречит государственной политике или принятым принципам морали, или (б) такого характера, как обман общественности (например, в отношении характера, качества или географического происхождения товаров или услуг)» (Trade Marks Act 1994).

Поэтому для сохранения действительности знака лицензионный договор должен содержать положения об осуществлении лицензиатом контроля качества товаров или услуг, в частности указывать на: стандарты, которым должны соответствовать товары, упаковка и пр.; обязанность лицензиара – оказывать техническое содействие лицензиату в производстве продукции или оказании услуг; обязанность лицензиата предоставлять лицензиару образцы своей продукции; право лицензиара посещать помещения лицензиата в целях инспекции процесса производства, упаковки и хранения продукции; право лицензиара требовать от лицензиата отзыва с рынка продукции, не соответствующей стандартам качества (Канашевский В.А., 2011: 169).

Конфиденциальность. Возможно, одним из наиболее важных аспектов любого соглашения, касающегося технологии и интеллектуальной собственности, является использование или неиспользование любой конфиденциальной информации, которой обмениваются стороны. Обмен такого рода информацией неизбежен при построении отношений с другой стороной, и поэтому конфиденциальность должна быть распространена на сторону, получающую эту информацию. Положения о конфиденциальности, наряду с соглашениями о конфиденциальности, устанавливают и защищают коммерческую тайну компании и другую информацию, которая обычно недоступна для общественности. Условия должны быть ограничены целью соглашения. В простом соглашении о конфиденциальности цель может заключаться в изучении потенциальной коммерческой договоренности и должна ограничиваться обсуждаемыми темами.

В документе, важно определить, что является или не является конфиденциальной информацией (Joseph F. Aceto, 2018: 8).

Если передается информация, которая является конфиденциальной для стороны, включая ноу-хау (на практике это почти всегда так и случается), будут существовать ограничения на то, как использовать ее, кто может иметь ее и любые соответствующие условия, такие как заключение соглашений о конфиденциальности, которые применяются к такому получателю конфиденциальной информации. Лицензиар может потребовать от лицензиата обеспечить соблюдение таких положений о конфиденциальности.

Вознаграждение лицензиара

Существует много возможных платежных структур. Лицензиар может получить авансовый взнос, оплату выплат по достижению определенных целей, которые обычно называются «этапы (milestones)», получить роялти или их комбинацию. Роялти можно фиксировать или рассчитывать как процент от прибыли лицензиата. Должен также существовать механизм, позволяющий лицензиару проверять, что ему выплачивается правильная сумма. В тех случаях, когда лицензионная интеллектуальная собственность была успешной на рынке, лицензиару может быть предоставлена какая-либо форма авансового платежа, подлежащая выплате при исполнении лицензии. Это может представлять собой или не представлять собой авансовый платеж вместо роялти, подлежащих уплате в связи с продажей лицензионных продуктов. Таким образом, лицензиар может, например, иметь возможность окупить некоторые из своих затрат на исследования и разработки (Fiona Nicolson, 2011: 7).

Роялти. Роялти, наиболее распространенный способ оплаты, обычно рассчитывается в процентах от «чистой стоимости продажи» лицензионных продуктов или посредством фиксированной цены за каждый проданный лицензионный продукт. Если это фиксированная цена, она должна быть связана с инфляционной мерой, такой как индекс розничных цен или его эквивалент, чтобы цены корректировались соответственно в годовом исчислении. Если нет, то в реальном выражении стоимость платежей по роялти может уменьшиться. Иногда лицензионные продукты также могут быть частью более крупного продукта, который продается, и в этом случае может потребоваться рассчитать роялти

по ссылке на процент от продажной цены продукта, включающего лицензированные продукты (Fiona Nicolson, 2011: 7).

Лицензиат также может найти, что ему нужна дальнейшая технология сторонних производителей для получения успешного продукта и может в конечном итоге продать продукт, который сочетает в себе «права интеллектуальной собственности» двух или более сторон. Опять же, стороны должны договориться о том, как рассчитывать роялти в таком случае.

Не существует фиксированного и быстрого правила для любой отрасли в отношении роялти, которые подлежат выплате, хотя есть определенные публикации, которые сообщают о таких вопросах и предоставляют информацию о ставках роялти, полученных в разных технологических секторах (Fiona Nicolson, 2011: 8).

Например, Общество менеджеров по лицензированию (США и Канада) опубликовали отчет об исследованиях по ставкам роялти по лицензированию в сфере биофармацевтики и по условиям сделки на 2008 год. Полную информацию об отчете можно получить на веб-сайте Общества (<http://lesusacanada.org/>), в данном отчете предоставлены ставки роялти для фармацевтических препаратов. Зарегистрированные ставки роялти для других отраслей промышленности можно найти в книге Рассела Л. Парра «Расценки роялти за лицензирование интеллектуальной собственности» (2007), а также в докладе Джонатана Э. Кеммерара «Рентабельность и ставки роялти по отраслям: некоторые предварительные доказательства» (2008), опубликованном журналом Академии бизнеса и экономики (Fiona Nicolson, 2011: 8).

Лицензиар может принять решение предоставить лицензиату права на интеллектуальную собственность в возврат неденежного вознаграждения. Например, кросс-лицензионное соглашение может предоставить каждой стороне неисключительные права на технологию другой стороны бесплатно. Перекрестное лицензирование особенно распространено, когда оно отвечает интересам, все стороны создают продукты для соответствия определенному набору стандартов для взаимодействия. Стороны могут также лицензировать права интеллектуальной собственности в обмен на акции в компании. Эта схема

обычно включает в себя создание соединения предприятие, в соответствии с которым каждая сторона лицензирует свою интеллектуальную собственность для совместного предприятия в обмен на акции и, в конечном счете, раскол прибыли от совместного предприятия (Donald M., 200: 17).

На основе проведенного анализа положений английского договорного права можно отметить следующие особенности лицензионного договора в английском праве:

- применение негативной концепции понимания лицензионного договора, в соответствии с которой лицензиар предоставляет лицензиату *разрешение (лицензию)* использовать объект интеллектуальной собственности, при отсутствии которого действия лицензиара по использованию объекта интеллектуальной собственности были бы незаконными (или нарушением);

- отсутствие требований к форме лицензионного договора (он может заключаться и в устной форме), кроме случаев передачи прав на зарегистрированный товарный знак (раздел 28 Закона о товарных знаках 1994 года) и исключительной лицензии авторских прав (раздел 92 Закона об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988 года), исключительной лицензии промышленного образца;

- отсутствие единообразного требования регистрации всех лицензионных договоров, кроме передачи лицензий на товарные знаки (раздел 25 Закона о товарных знаках 1994 года) и исключительных патентов (раздел 33 Закон о патентах 1977 года);

- содержание лицензионного договора включает в себя условия о контроле качества лицензируемых товаров и услуг (при передаче прав на товарный знак), также условия о конфиденциальности.

В настоящее время основной формой передачи научно-технических, производственных и управленческих знаний и опыта являются лицензионные соглашения. В связи с этим, изучение положений законодательства Великобритании об интеллектуальной собственности, в частности о лицензионных договорах, а также их правоприменительной практики в целях совершенствования отечественного законодательства имеет теоретическую и важную практическую значимость.

Литература

- Intellectual property fast facts 2017. UK Intellectual Property Office. London, 2016- 20 p. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gov.uk/government/statistics/intellectual-property-fast-facts-2017>. – Дата доступа: 04.07.2018.
- IPO calculation based on an ONS estimate of UK GDP, and estimated investment taken from P. Goodridge, P. Haskel, J. and G. Wallis (2016) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554480/Investment-in-Intangibles.pdf. – Дата доступа: 04.07.2018.
- Patents Act 1977. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/contents>. – Дата доступа: 15.07.2018.
- Copyright, Designs and Patents Act 1988. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>. – Дата доступа: 22.07.2018.
- Trade Marks Act 1994. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents>. – Дата доступа: 06.05.2018.
- Getting the Deal Through – Licensing in 26 jurisdictions worldwide, 2014 // United Kingdom. Sally Shorthose and Mohammed Karim. Bird & Bird LLP. // London: Law Business Research Ltd, 2014. – 182 p. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.twobirds.com/~media/pdfs/brochures/intellectual-property/getting-the-deal-through---licensing---united-kingdom.pdf>. – Дата доступа: 12.06.2018.
- Канашевский В.А. Лицензионный договор в законодательстве и практике зарубежных стран // Закон. – 2011. – №12. – С. 163-171.
- Guidance Licensing intellectual property. Published 12 December 2014 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gov.uk/guidance/licensing-intellectual-property>. – Дата доступа: 12.06.2018.
- Intellectual Property Commercialization: Policy options and practical instruments // United Nations Economic Commission for Europe. – New York and Geneva, 2011. – 115 p.
- Poltorak, Alexander I. Essentials of Licensing Intellectual Property / Alexander I. Poltorak, Paul J Lerner. – New York: John Wiley & Sons, 2004. – 215 p.
- Smith, Gordon V. Intellectual Property: Licensing and Joint Venture Profit Strategies / Gordon V. Smith, Russell L. Parr. – 3rd ed. – John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004. – 455 p.
- Black, H.C. License / H.C. Black // Black's Law Dictionary / Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern. – 6th ed. – St. Paul, MINN, 1990. – 1657 p. // Bookreader [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bookre.org/reader?file=1452028&pg=932>. – Дата доступа: 12.05.2018.
- Егоров, В.В. Лицензии и лицензионные соглашения применительно к промышленной собственности в международной торговле по праву России, США, Великобритании и Германии : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В.В. Егоров. – М., 2003. – 214 с.
- Talitha Shkopiak. Licensing – Exclusive/Non-Exclusive / Sole. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://united-kingdom.taylorwessing.com/synapse/commerical_exclusive_nonexclusive.html. – Дата доступа: 12.05.2018.
- IP in business transactions: UK (England and Wales) overview by Robert Furneaux, Rebecca Kaye and Elizabeth Dunn, Sipara // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-8472?originationContext=knowHow&transitionType=KnowHowItem&contextData=%28sc.RelatedInfo%29&comp=pluk>. – Дата доступа: 12.05.2018.
- Talitha Shkopiak, Rainer Schultes. Registration of patent licences and assignments // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://united-kingdom.taylorwessing.com/synapse/ip_registrationofassignments.html. – Дата доступа: 12.05.2018.
- Fiona Nicolson, Isabel Potocka, Sophie Lawrance, Charlie Willison. IP Licensing Handbook. – Bristows, London, 2011. – 20 p. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bristows.com/assets/documents/IP%20Licensing%20Handbook.pdf>. – Дата доступа: 12.06.2018.
- Joseph F. Aceto. Intellectual Property Licensing and Confidentiality Agreements, an Overview // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.amanet.org/training/articles/intellectual-property-licensing-and-confidentiality-agreements-an-overview.aspx>. – Дата доступа: 12.06.2018.
- Donald M. Cameron, Rowena Borenstein. Key Aspects of IP License Agreements. 2003 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.jurisdiction.com/lic101.pdf>. – Дата доступа: 12.06.2018.

References

- Intellectual property fast facts 2017. UK Intellectual Property Office. London, 2016- 20 p. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gov.uk/government/statistics/intellectual-property-fast-facts-2017>. – Дата доступа: 04.07.2018.
- IPO calculation based on an ONS estimate of UK GDP, and estimated investment taken from P. Goodridge, P. Haskel, J. and G. Wallis (2016) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554480/Investment-in-Intangibles.pdf. – Дата доступа: 04.07.2018.
- Patents Act 1977. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/contents>. – Дата доступа: 15.07.2018.
- Copyright, Designs and Patents Act 1988. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>. – Дата доступа: 22.07.2018.

- Trade Marks Act 1994. // [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents>. – Data dostupa: 06.05.2018.
- Getting the Deal Through – Licensing in 26 jurisdictions worldwide, 2014 // United Kingdom. Sally Shorthose and Mohammed Karim. Bird & Bird LLP. // London: Law Business Research Ltd, 2014. – 182 p. // [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <https://www.twobirds.com/~media/pdfs/brochures/intellectual-property/getting-the-deal-through---licensing---united-kingdom.pdf>. – Data dostupa: 12.06.2018.
- Kanashevskij V.A. Licenziyonnyj dogovor v zakonodatel'stve i praktike zarubezhnyh stran // Zakon. 2011. №12. S.163-171.
- Guidance Licensing intellectual property. Published 12 December 2014 // [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <https://www.gov.uk/guidance/licensing-intellectual-property>. – Data dostupa: 12.06.2018.
- Intellectual Property Commercialization: Policy options and practical instruments // United Nations Economic Commission for Europe. – New York and Geneva, 2011. – 115 p.
- Poltorak, Alexander I. Essentials of Licensing Intellectual Property / Alexander I. Poltorak, Paul J Lerner. – New York : John Wiley & Sons, 2004. – 215 p.
- Smith, Gordon V. Intellectual Property: Licensing and Joint Venture Profit Strategies / Gordon V. Smith, Russell L. Parr. – 3rd ed. – John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004. – 455 p.
- Black, H.C. License / H.C. Black // Black's Law Dictionary / Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern. – 6th ed. – St. Paul, MINN, 1990. – 1657 p. // Bookreader [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <http://bookre.org/reader?file=1452028&pg=932>. – Data dostupa: 12.05.2018.
- Egorov, V.V. Licenzii i licenziyonnye soglasheniya primenitel'no k promyshlennoj sobstvennosti v mezhdunarodnoj torgovle po pravu Rossii, SSHA, Velikobritanii i Germanii : dis. ... kand. jurid. nauk : 12.00.03 / V.V. Egorov. – M., 2003. – 214 s.
- Talitha Shkopiak. Licensing – Exclusive/Non-Exclusive / Sole. // [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://united-kingdom.taylorwessing.com/synapse/commerical_exclusive_nonexclusive.html. – Data dostupa: 12.05.2018.
- IP in business transactions: UK (England and Wales) overview by Robert Furneaux, Rebecca Kaye and Elizabeth Dunn, Sipara // [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-8472?originationContext=knowHow&transitionType=KnowHowItem&contextData=%28sc.RelatedInfo%29&comp=pluk>. – Data dostupa: 12.05.2018.
- Talitha Shkopiak, Rainer Schultes. Registration of patent licences and assignments // [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://united-kingdom.taylorwessing.com/synapse/ip_registrationofassignments.html. – Data dostupa: 12.05.2018.
- Fiona Nicolson, Isabel Potocka, Sophie Lawrance, Charlie Willison. IP Licensing Handbook. – Bristows, London, 2011. – 20 p. // [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <https://www.bristows.com/assets/documents/IP%20Licensing%20Handbook.pdf>. – Data dostupa: 12.06.2018.
- Joseph F. Aceto. Intellectual Property Licensing and Confidentiality Agreements, an Overview // [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <https://www.amanet.org/training/articles/intellectual-property-licensing-and-confidentiality-agreements-an-overview.aspx>. – Data dostupa: 12.06.2018.
- Donald M. Cameron, Rowena Borenstein. Key Aspects of IP License Agreements. 2003 // [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <http://www.jurisdiction.com/lic101.pdf>. – Data dostupa: 12.06.2018.