

STATE REGULATION OF PATENTS AND LICENSES TRADING, COMING CLOSER TO EUROPEAN STANDARDS: ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS

G. Chiladze, Doctor of Jurisprudence (LLD), Doctor of Economics (DBA), Full Professor
Samtskhe-Javakheti State University, Georgia

During transition of technologies and property rights, patent and license trading it is necessary to set a "reasonable compensation" or a "reasonable royalty".

As a rule the amount of royalty is calculated in countries of the EU empirically. As for Georgia, without reliable statistical data foreign rates of royalty are used. This brings the problem of justification of separate economic indexes during calculation of the price for a patent or a license (applicable to our market conditions).

Georgian experts have unstable position towards determination of the reasonable amount of benefits foregone or the damage from violation of intellectual property rights, as well as justification of "fair" license payments.

Problems of assessment and price formation are manifested in connection with consideration (by general courts of Georgia) of judicial cases connected with complaints about reparation of damages caused by illegal use of intellectual property, at judicial determination of the size of reparation on the basis of the reasonable royalty and at determination of the cost of IP stated in the Patent Law of Georgia.

The Patent Law of Georgia does not include special obligatory methods of assessment and recommendations on price formation during commercialization of intellectual property and calculation of the amount of damage (benefits foregone) caused by illegal use of intellectual property – this is a serious omission.

The problem of assessment of patents, licenses and other objects of intellectual property in Georgia has arisen on the national level. It involves matters connected with exporting and customs supervision at implementation of international connections and trade, barter transactions during work, providing services and products of intellectual property expressed in physical form. In accordance with this the necessity of assessment and registration of products of intellectual activity is determined.

In times of state regulation of patent and license trading and promotion of competence it is necessary to observe general European standards. Such norms should include: 1) establishment of quantitative limits in production of the patented goods or the use of the process; 2) cross-licensing connected with partition of the market or limitation of production; 3) keeping control over operations of the licensee set in the license agreement after the expiration of the patent; 4) prohibition to the licensee of selling products competing with the production of the licensor; 5) obligations to transfer all improvements made by the licensee in the licensed object towards licensor (in exclusive ownership); 6) prohibition of exporting from the territory of licensee to other countries of the EU if a licensor does not possess patents in these countries; 7) payment of the increased reward or fee for selling of goods in a way not presupposed by the agreement by the patent owner, licensee.

Conference participant, National championship in scientific analytics, Open European and Asian research analytics championship

В соответствии с законодательством Европейских стран во время торговли патентами и лицензиями, передачи технологий и имущественных прав на них в рамках международного обмена требует "разумной компенсации" или "разумных роялти" в качестве вознаграждения за использование интеллектуальной собственности.

В практике стран Евросоюза размер роялти определяют эмпириче-

ски - путем установленных для различных отраслей промышленности неких усредненных (т.н. стандартных) роялти.

В практике нашей страны достоверной статистики на этот счет не существует, и поэтому, используют зарубежные ставки роялти. В связи с этим возникает, например, проблема обоснования отдельных экономических показателей при расчете цены патента и лицензии применительно

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ ПАТЕНТАМИ, ЛИЦЕНЗИЯМИ И ПРИБЛИЖЕНИЕ К ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Чиладзе Г.Б., д-р юрид. наук (LLD), д-р экон. наук (DBA), проф.
Самцхе-Джавакхетский государственный университет, Грузия

Во время передачи технологий и имущественных прав, торговли патентами и лицензиями необходимо установить «разумную компенсацию» или «разумное роялти».

Страны Евросоюза, как правило, размер роялти определяют эмпирически. Грузия, не имея достоверной статистики, использует зарубежные ставки роялти, поэтому возникает проблема обоснования отдельных экономических показателей при расчете цены патента и лицензии применительно к нашим рыночным условиям.

Грузинские эксперты имеют неоднозначную позицию по вопросу определения обоснованного размера упущенной выгоды или ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности, а также обоснования "справедливых" размеров лицензионных выплат.

Проблемы оценки и ценообразования проявляются в связи с рассмотрением судебных дел общими судами Грузии по искам о возмещении ущерба от противоправного использования интеллектуальной собственности, при судебном определении величины возмещения на основе "разумного" роялти и при определении стоимости ИС предусмотренных «Патентным законом» Грузии.

В «Патентном законе» Грузии отсутствуют обязательные к применению специальные методики оценки и рекомендации по ценообразованию при коммерциализации интеллектуальной собственности и расчету размера ущерба (упущенной выгоды) от противоправного использования интеллектуальной собственности, что является серьезным упущением.

Проблема оценки патентов и лицензий, других объектов интеллектуальной собственности в Грузии встает на общегосударственном уровне. Это касается вопросов, связанных с экспортным и таможенным контролем, при осуществлении внешнеэкономических связей и торговли, бартерных сделок во время выполнения работ, предоставление услуг и результатов интеллектуальной собственности, выраженных в материально-вещественной форме в соответствии с которым предусматривается необходимость оценки и учета результатов интеллектуальной деятельности.

Во время государственного регулирования торговли патентами и лицензиями и поощрения конкуренции необходимо придерживаться к общеевропейским стандартам. К таким нормам следует отнести: 1) установление количественных ограничений в производстве запатентованной продукции или использование процесса; 2) перекрестное лицензирование, связанное с разделом рынка или ограничением производства; 3) сохранение по истечении срока действия патента контроля над операциями лицензиата, заложенными в основе лицензионного договора; 4) запрет лицензиату заниматься сбытом продукции, конкурирующей с продукцией лицензиара; 5) обязательство по передаче в исключительную собственность лицензиара всех усовершенствований, сделанных лицензиатом в отношении объекта лицензии; 6) запрет экспорта с территории лицензиата в другие страны ЕС, если лицензиар не владеет патентами в соответствующих странах; 7) уплата патентовладельцем, лицензиатом повышенного вознаграждения или штрафа за реализацию товаров иным путем, чем это предусмотрено договором.

Участник конференции, Национального первенства по научной аналитике, Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике

к нашим рыночным условиям [1, с.71-72].

Важность и актуальность решения практических проблем ценообразования при реализации научно-технических разработок и коммерциализации интеллектуальной собственности и судебной защите их прав обусловлена неоднозначностью позиций грузинских специалистов по вопросам определения обоснованного размера упущенной

выгоды или ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности, а также и обоснования “справедливых” размеров лицензионных выплат.

Особенно остро проблемы оценки и ценообразования в настоящее время проявляются в связи с рассмотрением судебных дел общими судами Грузии по искам о возмещении ущерба от противоправного использования интеллектуальной собственности, при судебном определении величины возмещения на основе “разумного” роялти и при определении стоимости ИС предусмотренных «Патентным законом Грузии» 1999 года принудительных лицензий [2, с.39-40].

В соответствии с законодательством Евросоюза передача технологич и имущественных прав на них в рамках международного обмена требует “разумной компенсации” в качестве вознаграждения за использование интеллектуальной собственности. Один из наиболее общих способов, которым оценивается компенсация - это “разумные роялти”, которые, как определяет суд, должны быть уплачены ответчиком патентовладельцу, как если бы тот первоначально представил добровольную лицензию [3].

В то же время в действующих законодательных актах Грузии (Закон «О патентах» и др.) отсутствуют обязательные к применению специальные методики оценки и рекомендации по ценообразованию при коммерциализации интеллектуальной собственности и расчету размера ущерба (упущенной выгоды) от противоправного использования интеллектуальной собственности, что, по моему мнению, является серьезным упущением [4, с.77-78].

При этом проблема оценки патентов и лицензий, других объектов интеллектуальной собственности в Грузии уже встает на общегосударственном уровне. Это касается вопросов, связанных с экспортным и таможенным контролем, при осуществлении внешнеэкономических связей и торговли, бартерных сделок во время выполнения работ, предоставление услуг и результатов

интеллектуальной собственности, выраженных в материально-вещественной форме в соответствии с которым предусматривается необходимость оценки и учета результатов интеллектуальной деятельности [5, с.128-129; 6, с.86-87].

Во время государственного регулирования торговли патентами и лицензиями и поощрения конкуренции необходимо придерживаться к общеевропейским стандартам. По моему мнению, к таким нормам следует отнести:

1) запрет на принятие при покупке патентов и лицензий таких условий, как предписание патентовладельцу, лицензиату каких-либо продажных цен на соответствующую продукцию или областей применения;

2) установление количественных ограничений в производстве запатентованной продукции или использовании процесса;

3) перекрестное лицензирование, связанное с разделом рынка или ограничением производства;

4) сохранение по истечении срока действия патента контроля над операциями лицензиата, заложенными в основе лицензионного договора;

5) запрет лицензиату заниматься сбытом продукции, конкурирующей с продукцией лицензиара;

6) обязательства по передаче в исключительную собственность лицензиара всех усовершенствований, сделанных лицензиатом в отношении объекта лицензии;

7) запрет экспорта с территории лицензиата в другие страны ЕС, если лицензиар не владеет патентами в соответствующих странах;

8) уплата патентовладельцем, лицензиатом повышенного вознаграждения или штрафа за реализацию товаров иным путем, чем это предусмотрено договором.

References:

1. Chiladze G.B. Ispol'zovaniya intellektual'noi sobstvennosti v predprinimatel'skikh tselyakh v Gruzii i nekotorye aspekty svyazannye s riskami. Biznes i menedzhment. Batumi [Use of intellectual property

for business purposes in Georgia and some aspects related to the risk. Business and Management]. - 2010., No. 2., pp. 69-75

2. Chiladze G.B. Metodologiya otsenki nematerial'nykh aktivov: osnovnye podkhody. Biznes i zakonodatel'stvo [The methodology of intangible assets evaluation: main approaches. Business and law] – Tb., September, 2010., pp. 39-42

3. Access to European Union Law. Title from screen. Available at: eur-lex.europa.eu/en/index.htm

4. Chiladze G.B. Otobrazhenie nekotorykh teoreticheskikh aspektov ob intellektual'noi sobstvennosti v gruzinskom zakonodatel'stve. Ref. Sb. «Nauka i zhizn'». [Presentation of some the theoretical aspects of intellectual property in the Georgian legislation. Ref. Coll. “Science and Life”]. - Tb., 2010., No.1, pp. 77-81

5. Chiladze G.B. Formirovanie v Gruzii rynka intellektual'noi sobstvennosti, kak instituta: pravovye i ekonomicheskie aspekty. 2-aya Mezhdunarodnaya konferentsiya «Biznes i pravo» [Formation of the intellectual property market as an institution in Georgia: legal and economic aspects. The 2nd International Conference “Business and Law”]. - Tb., May 7-8, 2011., pp. 126-132.

6. Chiladze G.B. Intellektual'noe tvorchestvo, kak faktor ekonomicheskogo razvitiya Gruzii: pravovye aspekty. Zashchita prav intellektual'noi sobstvennosti. Materialy KhIV Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya Alushta [Intellectual creativity as a factor of economic development in Georgia: legal aspects. Protection of intellectual property rights. Materials of the XIV International Scientific and Practical Conference in Alushta], June 14-18, 2010. P.85-92.

Information about author:

George Chiladze - Doctor of Jurisprudence (LLD), Doctor of Economics (DBA), Full Professor, Samtskhe-Javakheti State University; address: Georgia, Tbilisi city; e-mail: prof.chiladze@yahoo.com