

## LICENȚIEREA INTERNAȚIONALĂ CA MODALITATE DE TRANSFER DE TEHNOLOGIE

*Natalia LOBANOV*

*Academia de Studii Economice din Moldova*

L'article porte sur les types de licences et sur l'ordre d'enregistrement des contrats de concession des licences dans les pays développés. Cet ordre reflète le niveau, la structure et les tendances de développement de l'économie, le potentiel technique et scientifique des pays, l'expérience et les objectifs de l'activité. Toutefois, les procédures sont en concordance avec la politique de libéralisation du commerce des objets de la propriété intellectuelle sur le marché international.

Licențierea, fiind una dintre modalitățile de efectuare a transferului de tehnologie și o formă de internaționalizare a afacerilor, poate fi considerată ca o etapă intermediară dintre export și producția în străinătate. Prin licențiere proprietarul unui brevet transmite altei persoane dreptul său exclusiv de exploatare a invenției, în volumul și în condițiile stipulate în contract. Anume această formă are cea mai largă utilizare în comerțul cu brevete de invenție.

Dacă ne referim la însăși noțiunea de invenție, aceasta este definită în legislațiile naționale și reglementările naționale.

Potrivit legislației franceze, brevetul poate fi acordat pentru o invenție nouă, în orice domeniu industrial (un produs sau procedeu de fabricație nou, o nouă utilizare a procedeelelor de fabricație deja cunoscute, obținerea unor rezultate sau produse industriale, produse farmaceutice). Legislația belgiană permite acordarea de brevete de invenții sau brevete complementare pentru toate invențiile sau perfecțiunile cu utilizare industrială sau comercială. Legislația engleză admite acordarea de brevete pentru produse noi, procedee tehnologice de fabricație, metode noi de perfecționare a producției sau de control a realizării producției. Legislația SUA și cea a Canadei prevăd că se pot acorda brevete persoanelor care au inventat un procedeu, o mașină, un produs manufacturabil, o compoziție de material nou și util, o perfecționare nouă și utilă a unor asemenea materiale. Legislația Japoniei înțelege prin invenție o creație tehnologică care duce la folosirea la grad mai înalt a legilor naturii. Legislațiile țărilor est-europene condiționează acordarea brevetului de invenție prin elementul de nouitate, de progres tehnic și aplicabilitate industrială [1].

În general, comerțul cu brevete de invenție se poate realiza prin:

- Cesiune, prin care proprietarul unui brevet de invenție transmite dreptul său de proprietate asupra brevetului unei terțe persoane. Cesiunea poate fi *totală*, dacă privește întregul brevet și întregul teritoriu pe care invenția este protejată, și *parțială*, vizând atât teritoriul, cât și aplicațiile posibile ale invenției;
- Arendarea produselor rezultate din punerea în aplicare a brevetului de invenție pe anumite teritorii și perioade limitate;
- Licențiere, prin care proprietarul unui brevet transmite altei persoane dreptul său exclusiv de exploatare a invenției, în volumul și în condițiile stipulate în contract. Anume această formă are cea mai largă utilizare în comerțul cu brevete de invenție. Titularul dreptului a cărui folosință se transmite se numește *licențiar*, iar beneficiarul folosinței acestui drept – *licențiat* [2].

Contractul de licență conform căruia se transmite dreptul de folosire a obiectului de proprietate industrială protejat prin titlu de protecție se numește *licență brevetară*. Conform modificărilor aduse articolului 1 al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale, la Conferința de la Haga din anul 1925, conceptul de proprietate industrială privește brevetele de invenție, modelele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, numele comerciale și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine și se referă la industrie, comerț, industriile agricole și cele extractive.

Contractul de licență conform căruia se transmite dreptul de folosire a rezultatelor activității tehnico-științifice se numește *licență nebrevetară* sau *licență pe know-how*, care include secretele fabricației, cunoștințele, experiența și alte rezultate ale activității tehnico-științifice necesare pentru realizarea produsului conform licenței.

Contractul de licență conform căruia se transmit simultan drepturile de folosire a obiectelor de proprietate industrială (licență brevetară) și a rezultatelor activității tehnico-științifice (licență nebrevetară) se numește *contract mixt*.

În practica vânzării licențelor se cunosc și următoarele tipuri de licență: *neexclusivă (simplă), exclusivă, totală, reversivă, încrucișată, sublicență și acord opțional, licență obligatorie*. Temei pentru această divizare este extinderea drepturilor de folosire transmise și a rezultatelor creației tehnico-științifice a licențiarului [3].

La acordarea unei licențe neexclusive (simple) licențiarul transmite, în anumite condiții, către licențiat dreptul de folosire a obiectului de proprietate industrială și/sau a know-how-ului, rezervându-și dreptul atât de folosire independentă a lor, cât și de acordare a licențelor neexclusive oricărei alte persoane. La acordarea licenței exclusive licențiarul transmite către licențiat dreptul exclusiv de folosire a invenției „în condițiile prevăzute în contract și pe un teritoriu anumit (țară, regiune, localitate geografică etc.)”. În acest caz, licențiarul decade din dreptul de a acorda licență terților cu aceleași drepturi și pe același teritoriu. Dacă licențiarul își asumă obligația să nu folosească el însuși obiectul de proprietate industrială și/sau know-how, licența se numește totală. Ea se deosebește de cesiune prin aceea că la expirarea termenului de valabilitate a contractului toate drepturile revin la titular. La acordarea licenței exclusive licențiarul poate introduce în contract dispoziții de orice gen, care să limiteze drepturile licențiatului. Această licență se numește licență exclusivă limitată. Totodată, licențiarul nu are dreptul:

- Să oblige licențiatul să procure orice material de la licențiar sau persoane numite de el, cu excepția cazurilor când folosirea altor materiale nu asigură calitatea necesară a produsului;
- Să oblige licențiatul să vândă produsul fabricat de el numai sau preferențial persoanelor indicate de licențiar;
- Să limiteze libertatea exportului produselor conform licenței fără motive suficient de justificate;
- Să impună un preț fixat de vânzare a produselor fabricate conform licenței;
- Să stabilească durata valabilității contractului pe o perioadă mai lungă decât durata de valabilitate a titlurilor de protecție care prezintă obiectul contractului etc. [4].

La acordarea licenței exclusive și totale licențiatul, dacă contractul prevede, poate acorda licențe terților (sublicențe) din numele lui în limitele dreptului exclusiv acordat lui. În aceste cazuri, în contractul de licență se prevăd condițiile comerciale și de alt gen în care licențiatul răspunde față de licențiar pentru contractele de sublicență. Licența reversivă este o variantă a licenței neexclusive, exclusive sau a sublicenței, conform căreia licențiarului i se acordă dreptul de folosire a perfecționărilor invenției, elaborate de licențiat.

Conform licenței încrucișate, ambele părți la încheierea contractului își acordă reciproc drepturi ce decurg din titlul de protecție. Contractul de licență încrucișată se încheie, de regulă, în cazul în care titularul unui titlu de protecție nu poate folosi invenția fără a încălca drepturile titularului unui alt titlu de protecție.

Contractele de licență includ în preambul și următoarele articole: definirea termenilor, obiectul contractului, documentația tehnică, perfecționări și ameliorări, garanții și responsabilități, asistența tehnică, plăți, încasări și impozite, respectarea caracterului confidențial, publicitate, durata de valabilitate a contractului, soluționarea litigiilor, alte dispoziții. Preambulul trebuie să conțină date despre denumirile complete ale părților, lista titlurilor de protecție a licențiarului, intențiile părților la încheierea contractului.

Politica de licențiere a diferitelor state cu economii de piață este determinată în mare parte de natura pieței, care orientează aparatul legislativ spre crearea condițiilor ce vor stimula participarea activă a țării în schimbul tehnologic intern și internațional. Baza legislativ-normativă în domeniul brevetării și comerțului cu licențe trebuie să asigure schimbul liber de invenții și alte obiecte de proprietate industrială în interesele dezvoltării antreprenoriatului și progresului tehnico-științific.

În țările industrial dezvoltate există diferite proceduri de înregistrare a contractelor de licență, care au fost stabilite luându-se în considerație nivelul, structura și tendințele dezvoltării economiei naționale, potențialul tehnico-științific al țării, experiența și obiectivele activității de licențiere. Cu toate acestea, în fiecare procedură se reflectă politica de liberalizare a comerțului cu obiectele proprietății industriale pe piața internă și internațională [5].

Analiza legilor de brevetare, a actelor normative și a materialelor informative dintr-un șir de țări dezvoltate ne-a permis să evidențiem caracteristici și proceduri comune la înregistrarea contractelor de licență. Luând în considerație aceste caracteristici, putem remarca următoarele:

**SUA.** Legislația țării nu presupune înregistrarea contractelor de vânzare-cumpărare a tehnologiilor între companiile autohtone și firme străine.

Înregistrării sunt supuse numai acordurile de cesiune a drepturilor de brevet, altfel proprietarul brevetului pierde dreptul de percepere a plății de la beneficiarii drepturilor de brevet.

Legea privind brevetele de invenție în SUA reglementează activitatea de licențiere numai a companiilor mici și mijlocii și, de asemenea, a organizațiilor non-profit, care creează invenții cu suportul guvernului federal. În aceste cazuri, guvernul poate să ceară de la proprietar licența exclusivă sau neexclusivă în orice domeniu de folosire. Organul federal trebuie să ducă evidența contractelor de acest gen, luând în considerație oferirea licențelor exclusive sau neexclusive.

Deși înregistrarea contractelor de licență nu este obligatorie, companiile americane trebuie să țină cont de legislația antimonopol a SUA. Contractele de licență se consideră nevalabile, dacă conțin următoarele condiții: limitarea exportului de produse fabricate sub licență, obligația licențiatului de a cumpăra de la licențiar materii prime, piese, controlul asupra prețurilor etc.

Legislația SUA presupune o procedură de acreditare a contractelor de licență în Departamentul de Stat și Ministerul Comerțului, dacă acestea presupun transmiterea tehnologiilor avansate cu sens dublu.

Această practică de reglementare statală în SUA se explică prin condițiile istorice de dezvoltare a comerțului cu licențe în țară, poziția de lider a SUA pe piața mondială de licențe și politica tradițională de liberalizare în domeniul transferului de tehnologie între proprietarii străini și autohtoni și beneficiarii invențiilor tehnologice [6].

**Germania.** Legislația acestei țări privind brevete de invenții nu presupune înregistrarea contractelor de licență. Dar ea poate fi efectuată la cererea proprietarului brevetului prin introducerea în registrul de brevete a informației despre oferirea dreptului exclusiv de folosire a invenției, protejate de brevet. Pentru introducerea acestei informații trebuie să fie achitată o taxă în conformitate cu tariful corespunzător.

Validitatea contractului de licență privind oferirea licenței exclusive sau neexclusive nu depinde de înregistrarea în registrul de brevete, deoarece această procedură poartă un caracter declarativ, dar nu unul constitutiv.

La înregistrarea contractelor de licență cu firmele germane trebuie de ținut cont de articolele Legii brevetelor din Germania (1981), Legii privind protecția proprietății industriale și interdicția concurenței neloiale, Legii privind tranzacțiile comerciale externe, taxare, ordinea de transmitere a tehnologiilor cu sens dublu. Diferite situații problematice, încălcări, legate de folosirea contractelor de licență, de regulă, se soluționează în judecată publică sau arbitraj. În general, Germania ocupă un loc intermediar între Europa Occidentală, unde este adoptată o procedură specială de înregistrare a contractelor de licență, și SUA unde înregistrarea acestor contracte nu se practică.

Printre țările cu înregistrarea obligatorie a contractelor de licență se numără Belgia, Italia, Portugalia, Canada [7].

În **Belgia** înregistrării obligatorii sunt supuse acordurile de cesionare a dreptului de folosință și contractele de licență a obiectelor de proprietate industrială, pentru care au fost depuse cereri de brevetare, sau deja au fost primite brevete.

Înregistrarea se efectuează în Agenția de proprietate industrială din cadrul Ministerului Afacerilor Economice. La semnarea contractului de licență a obiectelor de proprietate industrială, pentru care au fost depuse cereri sau primite brevete și, de asemenea, la orice schimbare a condițiilor contractului, părțile sunt obligate să depună la Agenție o declarație semnată de ele și să achite taxa. De asemenea, Agenția trebuie să fie informată de orice cedare,plină sau parțială, a brevetului sau cererii de brevet. Contractele de licență și acordurile de cesionare a dreptului de folosință a brevetului intră în vigoare imediat după înregistrarea lor în registrul de brevete, în care se duce evidența în ordinea cronologică.

În **Italia** este obligatorie înregistrarea contractelor de transmitere a brevetelor și drepturilor de folosință a invențiilor protejate prin brevet la Agenția de brevetare din cadrul Ministerului Industriei, Comerțului și Meseriilor. Această ordine rămâne valabilă și pentru înregistrarea contractelor de licență și acordurilor de cedare a dreptului de brevet, care sunt încheiate între rezidenții Italiei și cetățeni străini. Pentru efectuarea înregistrării, părțile prezintă cererea cu documentele originale sau cu copiile certificate (legalizate). Agenția verifică corectitudinea documentelor din punctul de vedere al îndeplinirii lor.

Există o ordine specială pentru înregistrarea contractelor de licență cu agenții de cumpărare în străinătate a drepturilor de folosință a brevetelor și mărcilor comerciale străine, a know-how-ului și asistenței tehnice. Ordinea de înregistrare și certificare a acestor contracte este stabilită în Decretul Guvernului Italiei nr.476 din 6.06.1956, cu schimbările și dispozițiile ulterioare ale Ministerului Industriei, Comerțului și Meseriilor. La înregistrare, asemenea contracte se verifică nu numai după formă, ci și după conținut. Totodată, la Direcția

Valutară se prezintă originalul contractului, certificatul Agenției de brevetare privind validitatea brevetelor, date despre volumul și caracterul asistenței tehnice, confirmarea transmiterii know-how-ului etc.

În **Portugalia** este prevăzută înregistrarea în Agenția de proprietate industrială a contractelor și acordurilor de cedare parțială sau totală a brevetului pe baza cererii și contractului sau acordului legiferat la biroul notarial. Regulile atestării notariale a acestor documente și înregistrării lor ulterioare sunt reflectate în Codul proprietății industriale din 24 august 1940, cu schimbările din 18 ianuarie 1984.

În **Canada** transmiterea brevetului sau oferirea licenței exclusive pe baza contractelor interne sau internaționale trebuie să fie înregistrată la Departamentul de brevetare în ordinea stabilită de comisarul împuternicit. Tranzacțiile indicate sunt supuse înregistrării numai în cazul existenței declarației date de martor sub jurământ. Tranzacția se consideră nulă în cazul transmiterii drepturilor, dacă ea nu este înregistrată.

Printre țările cu ordinea declarativă a înregistrării contractelor de licență se numără Austria, Marea Britanie, Grecia, Spania, Franța, Elveția, Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda.

În legislația privind brevetele de invenție din aceste țări nu este stipulată înregistrarea obligatorie a contractelor de licență. Contractele se înregistrează în departamente de brevete pe baza adresărilor părților contractante, care trebuie să depună la Departament documentele necesare și bonul de achitare a taxei de stat.

Contractele care n-au fost înregistrate se consideră valide pentru părțile contractante, dar nu și pentru persoanele terțe, ale căror acțiuni afectează drepturile părților contractante [9].

**Austria.** Contractele de licență și acordurile de cedare a dreptului de brevet se înregistrează în registrul de brevete la solicitarea în scris a unei din părțile contractante sau după decizia instanței de judecată. Pe lângă solicitarea de înregistrare trebuie să fie depus un document, pe baza căruia se face înregistrarea și care trebuie să conțină informații succinte despre tranzacția respectivă. În loc de document poate fi prezentată o copie legalizată. Forma și conținutul documentului trebuie să fie verificate de Departamentul de brevete.

Față de persoanele terțe, care vor primi drepturi în cadrul contractului respectiv, drepturile sunt valide numai în cazul înregistrării contractului în registrul de brevete, cu care poate să se familiarizeze orice persoană.

**Marea Britanie.** În Departamentul de brevetare al acestei țări există un registru de brevete, în care se înregistrează tranzacțiile, documentele și acțiunile juridice ce afectează drepturile proprietarilor de brevete. Înregistrarea contractului de licență sau a acordului de cedare a dreptului de brevet sau a cererii de brevet se face numai în cazul când acestea au influență asupra drepturilor persoanelor terțe, care folosesc sau au intenția de a folosi aceste brevete sau cererile de brevet. Orice persoană care a înregistrat procurarea brevetului sau care a primit dreptul de folosință a obiectelor proprietății industriale, pentru care au fost depuse cereri de brevet sau primite brevete, se consideră proprietarul legal al acestor brevete, spre deosebire de orice altă persoană, care atestă drepturile sale printr-o tranzacție anterioară, dar care nu a fost înregistrată.

**Grecia.** Despre orice transmitere a licenței pentru folosirea invențiilor și despre fiecare schimbare a proprietății pentru brevetul înregistrat în decurs de trei luni după intrarea actului respectiv în vigoare se face o înregistrare în registrul special al Secției de industrie a Ministerului Comerțului. În cazul lipsei acestei înregistrări contractele de licență și acordurile de transmitere a dreptului de brevet nu au validitate pentru persoanele terțe. Totuși, aceste persoane au dreptul să ateste corectitudinea încheierii tranzacțiilor înregistrate.

**Spania.** Contractele de licență și acordurile de transmitere a drepturilor de brevet pentru invenții, modele industriale, mărcile și denumirile comerciale, care nu au fost înregistrate, sunt valide pentru părțile contractante, dar nu și pentru persoane terțe.

Există permisiunea de cumpărare a tehnologiilor străine. Regulamentul presupune aprobarea obligatorie și înregistrarea contractelor de cumpărare a tehnologiilor străine în Direcția generală Relații externe din cadrul Ministerului Comerțului. Importatorii licențelor străine în Spania, inclusiv cetățenii Spaniei și străinii, care locuiesc aici, trebuie să depună la Ministerul Industriei o cerere de înregistrare a contractelor, acordurilor și a altor tranzacții de acest gen, care se referă la cumpărarea tehnologiilor străine, într-un registru special [8].

**Franța.** Contractele de licență ce oferă dreptul de folosință a invențiilor, pentru care au fost primite brevete sau eliberate cereri de brevet, se consideră valide pentru persoane terțe numai după înregistrarea lor în Registrul Național de brevete, în cadrul Institutului Național de Proprietate Industrială.

**Elveția.** Contractele de licență și acordurile de cedare a drepturilor de brevet și a cererilor de brevet se înregistrează în registrul de brevete al Departamentului proprietății intelectuale. Contractele de licență neînregistrate nu au validitate juridică pentru cumpărătorii liberi ai drepturilor de brevet. În cazul în care acordul de cedare a dreptului de brevet nu este înregistrat în Registru, acțiunile juridice apărute în legătura cu acest brevet pot fi adresate proprietarului precedent al brevetului.

În țările Europei de Nord – **Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda** – este valabilă o ordine similară de înregistrare a contractelor de licență și a acordurilor de cedare a dreptului de brevet, care se efectuează în Departamentul de brevetare al fiecărei țări. Încheierea tranzacției se înregistrează în Registrul de brevete la solicitarea persoanelor interesate. Transmiterea brevetului și oferirea licenței, în caz de înregistrare a tranzacțiilor în Registru, este avantajată față de transmiterea brevetelor sau licențelor, care încă nu au fost înregistrate sau au fost înregistrate mai târziu.

Spre deosebire de țările industrial dezvoltate, unde reglementarea statală este orientată spre protecția drepturilor de proprietate industrială, reprimarea concurenței nelocale, limitarea exportului necontrolat al tehnologiilor avansate, în țările în curs de dezvoltare o atenție deosebită se acordă gradului de noutate a tehnicii și tehnologiilor achiziționate, controlului nivelului tehnic, costurilor aferente, protecției producătorilor autohtoni. Aceste țări promovează o politică mai dură în domeniul importului tehnologiilor din străinătate. Practic, în toate țările în curs de dezvoltare funcționează înregistrarea contractelor de cumpărare și vânzare a licențelor și acordurilor de cedare a drepturilor de brevet, dar această înregistrare este mai importantă pentru comerțul intern cu brevete și importul licențelor, deoarece exportul acestora în străinătate este nesemnificativ.

#### **Referințe:**

1. Скляренко Р.П. Основы международного технологического сотрудничества. - Москва: Экономистъ, 2007.
2. Popa I. Tranzacții comerciale internaționale. - București: Editura Economică, 1997.
3. Chirică L. Managementul transferului internațional de tehnologie. - București: ALL, 1997.
4. Transferul tehnologic și investițiile – priorități ale dezvoltării durabile / Coord. G.Zaman. - București: Academia Română, 2006.
5. Vatamanu O.L., Chihaiia N. Managementul transferului internațional de tehnologie. - Galați: Fundația Academică, 2001.
6. Биржа интеллектуальной собственности, 2006, №5, с.18-25.
7. Мухопад В.И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление. - Москва: ВНИИПИ, 1997.
8. Региональный семинар по проблемам передачи технологий на лицензионной основе / Материалы выступлений 7-8 июля 2000 г. – Российское агенство по патентам и товарным знакам. - Москва, 2000.

*Prezentat la 03.12.2009*