

Особености при управлението на права на интелектуална собственост като част от бизнес стратегията на фирмата. Лицензиране на търговска марка

Николай Братов*

Резюме: Правото на собственост на притежателя на материални обекти, каквито са продуктите, включени в портфолиото на фирмата, обикновено се прехвърля на друго лице в процеса на тяхната комерсиализация и по-точно при осъществяването на покупко-продажбата им. Не така стоят нещата, обаче, в повечето случаи, когато говорим за права на интелектуална собственост. Поради нематериалната форма на обектите, част от системата на интелектуална собственост, например търговската марка, притежателят ѝ може да запази изключителното право на собственост, което има, въпреки че спрямо обекта е осъществена комерсиализация. Това е възможно чрез т.нар. „лицензия“ за използване. Лицензията (разрешение за извършване на определено действие) е уредената от закона правна възможност притежателят да предостави това свое изключително право в полза на трето лице при определени условия, време и обем, за което да получи насрещни ползи. Но знаем ли как да извлечем максимално-

* Николай Братов е докторант и хоноруван преподавател в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС.

то от тази възможност, а именно – да лицензираме изключителното право и по-конкретно това върху търговска марка като част от бизнес стратегията на фирмата? Настоящата статия има за цел да предостави отговори на горепосочения въпрос, както и на още няколко основни въпроса, а именно:

- какво по-конкретно представлява лицензионното споразумение (лицензията)?
- какви са основните видове лицензии?
- какви са нужните средства и какви са пречките за постигането на максимална икономическа ползност от лицензията като способ за използването и по-конкретно на търговската марка в бизнес стратегията на фирмата?

Това, от своя страна, ще позволи на всяко заинтересовано лице да може:

- бързо и лесно да установява връзката между съществуващата стратегия за управление на интелектуална собственост и бизнес стратегията на фирмата;
- правилно да оценява възможностите за създаване на допълнителна стойност на стоките и/или услугите на фирмата, както и приходи от лицензирането на обекти на интелектуална собственост и по-конкретно на търговската

Управление на ресурси и разходи

марка;

- ясно и точно да посочва в бизнес стратегията на фирмата необходимия инструментариум от права за управлението на интелектуалната собственост, с цел постигането на по-добра и ефективна конкурентоспособност, опосредствваща изграждането на трайна и добре защитена пазарна позиция от нелоялни и недобросъвестни търговски практики.

Ключови думи: бизнес стратегия, лицензиране на права, търговска марка, управление, интелектуална собственост.

JEL: A20, F10, K11, L1, M21.

Въведение

Голяма част от бизнеса в България е свикнал сам да осъществява всички дейности в процесите по създаването, организацията и управлението му, особено т.нар. „*малки и средни предприятия*“ (МСП). Благодарение на тази самостоятелност малкият и среден бизнес има изключителната възможност да използва независимо своята интелектуална собственост с различни бизнес приложения, без да се съобразява и влияе от корпоративни решения или общи политики за организация и развитие, типични за големите компании, стига да я познава добре и да умее правилно да я управлява. Поради нематериалния характер на обектите на интелектуална собственост те могат да бъдат използвани многократно от различни бизнес субекти чрез лицензирането им, без притежателят да губи правото си на собственост, например, върху своята търговска марка. Това означава, че априори се създават неограничени възможности за развитие на бизнеса, разбира се, ако бъдат намерени и правилните бизнес партньори. Постигането на това е напълно възможно въз основа на лицензирането на интелектуална собственост.

Например, искате да стартирате бизнес, свързан с професионалното почистване на частни домове и обществени сгради, като използвате роботизирана техника за това. Тоест, Вие вече сте положили основите на своя бизнес, определили сте посоката и сферата на дейност, в която ще се развивате, изградили сте своята бизнес стратегия. Паралелно с това е необходимо да създадете, организирате и внедрите стратегията, свързана с управлението на интелектуалната собственост. В този момент е удачно да се потърси подкрепата и експертното мнение на специалист в областта на интелектуалната собственост, за да може заедно с него да се оформят видът, начинът, подходът и други структурни елементи, основополагащи за стратегическата рамка при създаването на системата от най-подходящата интелектуална собственост за бизнеса. Да предположим, че първоначално сте регистрирали търговска марка за стоки като *кафе, захарни изделия, сладолед и други*, попадащи в клас **30** от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ), и също така за стоки от клас **25** от МКСУ, обобщени в категорията „*облекло*“. Изминали са вече **пет години** от датата на заявяване, съответно от регистрацията на търговската марка и бизнесът Ви в сферата на ресторантьорството толкова много се разраства, че този, свързан с модата, най-общо казано, изостава. Действащото национално законодателство в областта на марките, а именно Законът за марките и географските означения (ЗМГО) (обн. ДВ, бр. 98 от 13 Декември 2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 27 Октомври 2020 г.), въвежда задължение за притежателя на търговска марка относно нейното използване, тоест **когато в срок пет години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на терито-**

рията на дадена страна/страни, в случая България, във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването. Конкретният пример цели да покаже, че не е необходимо притежателят да пристъпва към използване, което няма да бъде оправдано при наличието на друг действащ и при това печеливш бизнес, или пък да рискува регистрацията да бъде отменена за стоките от клас 25 от МКСУ. Той може да се възползва от възможността да лицензира правото върху търговската марка за част от стоките, за които е регистрирана, и, при добър бизнес план и нужните бизнес контакти, да постигне желанието от него успех. Как обаче да бъде избран правилният подход в това бизнес начинание? Изисква се експертното мнение и най-вече опит на специалист в областта на интелектуалната собственост, като това ще спести на притежателя:

- времето, което е необходимо да отдели, ако той самостоятелно извършва всички дейности, имайки предвид спецификата на материята;
- горчивия опит от липсата на знания или конкретни умения при бизнес преговорите;
- възможността за провал или за това конкурент нерегламентирано да придобие информация, която е свързана с „ноу-хау“ или представлява търговска тайна;
- икономически загуби или увреждане на марковия имидж от сключването на лоши бизнес споразумения или избирането на неправилни бизнес партньори и групи.

Изложение

Всеки един бизнес трябва да следва и премине през няколко последователни

етапа при управлението на права на интелектуална собственост като част от бизнес стратегията на фирмата.

1. Етапи при управлението на права на интелектуална собственост като част от бизнес стратегията на фирмата

1.1. Първи етап (създаването на връзка)

На този етап се осъществява свързването на интелектуалната собственост с бизнес стратегията на фирмата. Именно тук е мястото да бъде осъзната нуждата от това целият „бизнес екип“ на фирмата да бъде въввлечен в това начинание. Защо? Защото само тогава интелектуалната собственост като част от бизнес стратегията на фирмата ще бъде правилно оценена. Например, когато настъпи моментът за лицензиране на притежаваната търговска марка, трябва правилно да бъдат съобразени и посочени съответните:

- целеви пазари на стоки и/или услуги;
 - определяне на дистрибуционните и комуникационните канали;
 - териториите, на които ще се осъществява комерсиализацията;
 - таргетирането на конкретна потребителска група/пи и групи.
- Бизнесът трябва да си зададе предварително няколко основни въпроса, а именно:
- каква марка точно притежава или трябва да създаде, за да си осигури ефективна бизнес идентификация сред потребителите, бизнес партньорите и други свързани с него лица?
 - как да разшири дейността си, запазвайки, обаче, автентичността на своите продукти и отличителността на марката, която притежава?
 - ако трябва да създаде нова марка, как-

Управление на ресурси и разходи

Ва да бъде тя, по какъв ред да бъде регистрирана, за какви стоки и/или услуги, и как да я наложи сред потребителите на конкретния пазар?

- какви възприятия ще предизвика в съзнанието на потребителите марката и до какво ще доведе това, когато я постави върху стоките или предоставя чрез нея услугите си?
- правилно ли е определил своите бизнес партньори, на които обмисля да лицензира своите права върху интелектуална собственост и по-конкретно това върху марката и други?

Някои притежатели на търговски марки, например, допускат грешки при лицензирането на своите права, тъй като в тяхното съзнание лицензията е единствено и само едно „*парично изражение*“, което те очакват да получат от нейното предоставяне на момента, без да се съобразяват и без да отчитат позитивите или негативите, които настъпват от това тяхно действие, измерими в посока *имидж, потребителски интерес, продуктова диференциация* и други. Липсата на адекватност може да доведе до влошаване на имиджа на марката, нейната отличителност или допълнителната стойност, която тя носи на бизнеса. От друга страна, вземането на правилни решения, и то навреме, е ключово действие за превенцията, осъществявана по отношение на фирмената сигурност. Необходимо е да се постигне и равновесие между отделните потребителски групи или когато говорим за юристи, нека разгледаме правната страна на нещата, когато говорим за хора, които обичат да пазаруват, нека говорим за цени, за отстъпки и качество, когато говорим за IT специалисти, нека говорим на езика на технологиите и иновациите и т.н. Колкото по-лесно бизнесът намира общ език с/и между отделните групи, толкова по-добре и трайна е комуникационната връзка, която се създава с търговската

марка. Това позволява по-лесното и адекватно интегриране на притежаваната интелектуална собственост като част от бизнес стратегията на фирмата.

1.2. Втори етап (*осъзнаване/ разбиране*)

Вторият етап е свързан с това бизнесът действително да осъзнае и разбере какво точно представлява лицензирането на права на интелектуална собственост и по-конкретно това на търговска марка. Чрез лицензията, както вече се спомена, притежателят предоставя на друго лице правото да използва търговската марка при определени условия. Основната функция на марката е да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица при тяхната комерсиализация. Изключителното право на притежателя на търговска марка включва правото да използва, да се разпорежда с нея и да забранява без негово съгласие друго лице да използва марката в търговската дейност с уточнението, че под „*търговска дейност*“ трябва да се разбира едно по-широко понятие, каквото, например, е дадено в ЗМГО в чл. 13, ал. 2 (обн. ДВ, бр. 98 от 13 Декември 2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 27 Октомври 2020 г.), а именно:

1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;
2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
3. вносът или износът на стоките с този знак;
4. използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование;
5. използването на знака в търговски книжа и в реклами;

6. използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията.

Регистрирайки търговската марка за различни по вид стоки и/или услуги, притежателят може да се възползва от възможността да развива от една страна самостоятелно бизнес, основан само на част от стоките и/или услугите, за които е регистрирана, като предостави на друго лице правото да използва за другата част от тях при определени условия. Развивайки търговска дейност по този начин, макар и като различни лица, но като бизнес партньори чрез използването на търговската марка, притежателят и третото лице, което се нарича **лицензополучател**, могат заедно да увеличават нейната допълнителна стойност в реална бизнес среда, която впоследствие работи в тяхна полза. Накратко казано, **лицензирането на интелектуална собственост носи в себе си неограничени бизнес възможности** като:

- ползотворно сътрудничество с нови бизнес партньори и обмяна на опит;
- навлизането на нови пазари;
- обогатяването на фирменото портфолио с нови стоки и услуги;
- бизнес диференциация;
- продуктово позициониране;
- ефективен и стратегически правилно оценен маркетинг и продажби;
- стимул за научноизследователска и развойна дейност (НИРД);
- стабилност при управлението на притежаваната или новосъздадена интелектуална собственост;
- повишаване на марковата отличителност, асоциативност и лоялност;
- различни по вид ползи като парични (цена на лицензията) или непарични, например използването на чуждо „ноу-хау“ или друг обект на интелектуална собственост като патент за изобре-

- тение, промишлен дизайн и други;
- сигурност на фирмения капитал и направените инвестиции и тяхната закрила чрез обектите на интелектуална собственост и други.

Това, от своя страна, води до разрастването на бизнеса. Не трябва да забравяме, обаче, че при това разрастване и при включването на нови и нови бизнес партньори е налице вероятност от загуба на контрол при организацията и управлението на лицензираната интелектуална собственост. Именно тук идват ролята и мястото на едно добре формулирано и изначално урегулирано лицензионно споразумение от гледна точка на бизнес отношенията между страните в него, оформящо рамков модел за използването на интелектуална собственост и по-конкретно на търговската марка.

1.3. Трети етап (ползите)

Третиият етап е свързан с това как да се създадат допълнителни приходи чрез предоставянето на лицензии? Ако даден бизнес субект желае да разшири своя бизнес, може да направи това например чрез предоставянето на лицензия на отделни лицензополучатели. Това ще осигури търсеното и желано разширяване на бизнеса, но в условия на ниски разходи за осъществяването му. Съществуват няколко различни начина за допълнителни приходи от предоставянето на лицензии. Нека да предположим, че произвеждате електрически велосипеди и сте регистрирали търговска марка като марка на ЕС, не само за стоки от клас 12 „*електрически превозни средства*“ от МКСУ, но и за стоки от клас 25 „*облекло*“ от МКСУ и клас 3 „*козметика*“ от МКСУ. Така много по-лесно ще може да се включите в нов пазар чрез бизнес партньор, който оперира вече на него или има необходимата подготовка за това, но не притежава защитена

Управление на ресурси и разходи

търговска марка, да кажем за стоките от клас **3** и **25** от МКСУ. Чрез лицензирането на права на интелектуална собственост в негова полза ще може да се създаде едно ползотворно сътрудничество, а фактът, че търговската марка е регистрирана освен за стоките от клас **12** от МКСУ, въз основа на които бизнесът (**лицензодател**) осъществява успешно търговската си дейност, същият ще получи допълнителни приходи от лицензионните споразумения, сключени с бизнес партньора (**лицензополучател**) за новия пазар. Лицензирането в полза на лицензополучателите ще позволи мултиплицирането на вече доказан и успешен бизнес модел, който, освен лицензирането на право върху търговска марка, може да включва и лицензирането на „ноу-хау“, патент за изобретение и други, с малко усилия, време и инвестиции. В същото време, лицензията ще осигури за лицензодателя и обратната връзка за това как потребителите го възприемат, тоест положително, отрицателно или неутрално, и по този начин той ще може непрестанно да следи и актуализира информацията за своята бизнес идентификация и конкурентоспособност на различните целеви пазари.

Друга алтернативна възможност е т.нар. „*съвместно брандиране*“, идващо от английския израз „*co-branding*“. Накратко, това е съчетаването на две отделно действащи търговски марки с цел да се постигне определена бизнес стратегия или да се създаде напълно нов и траен във времето съвместен бизнес, който да се развива напълно самостоятелно, но използвайки вече утвърдените на пазара търговски марки. Също така, ако конкурент по някакъв начин се опитва да наруши или действително нарушава правата на притежателите на отделните търговски марки, „*съвместното брандиране*“ може да се превърне в начина, по който да бъде решен извънсъдебно евен-

туален спор, дори извличайки ползи от това като:

- анализ и оценка на бизнес средата за реалната и потенциална възможност от неправомерно използване;
- ограничаване на средствата, необходими за воденето на скъпоструващи съдебни процедури срещу нарушители на права на обекти на интелектуална собственост;
- създаването на възможност за нарушителите чрез лицензиране правомерно да използват обектите на интелектуална собственост, превръщайки ги в ценни за бизнеса партньори и други.

1.4. Четвърти етап (създаването на инструментариум)

Той е свързан с определянето на правилния „*инструментариум от права за управлението на обекти на интелектуална собственост*“. Винаги ли парите са единственото нещо, което притежателят на права на интелектуална собственост трябва да получи или да търси в замяна на използването, например на търговска марка? Отговорът е не! Налице са и множеството от друг вид ползи, които вече споменахме в **етап 2 (осъзнаване/разбиране)**, значително по-ценни от стратегическа гледна точка за бизнеса. Ако попитате юристи в областта на интелектуалната собственост, те най-вероятно ще се опитат да Ви убедят, че правната същност на обектите на интелектуална собственост е най-важната и че всичко останало е производно на нея. Всъщност са прави до известна степен, тъй като чрез закона съществува призната и гарантирана възможност на едно лице да придобие и упражнява изключително право по отношение на отделните обекти на интелектуална собственост. Въпреки това, бизнесът не трябва да подхожда

едностранно при определянето на инструментариума от права за управление на интелектуалната собственост, а да извърши следните дейности:

- анализ и оценка на всеки един обект на интелектуална собственост чрез създаването или прилагането на определена методология;
- стратегическото позициониране на отделните обекти в бизнес стратегията на фирмата;
- създаване на способности за организация и управление преди и след лицензирането на права;
- назначаването като част от бизнес екипа на фирмата или временното ползване на услугите на специалист в областта на интелектуалната собственост;
- създаването на специализирано „ноухау“ при управлението и комерсиализацията на обекти на интелектуална собственост;
- предоставянето на различни видове лицензии, в зависимост от конкретната бизнес цел за това и други.

Съществуват няколко основни вида лицензии, а именно:

- пълна лицензия;
- изключителна лицензия;
- неизключителна лицензия.

При пълната *лицензия* притежателят предоставя в полза на друго лице изцяло своите права за използване, запазвайки единствено своето право на собственост върху обекта на интелектуална собственост. Използването се осъществява при определени условия, за определено време и място. При *изключителната лицензия* притежателят може да предостави само някоя от формите на използване в полза на друго лице, което, от своя страна, е единственото, което може да използва тази форма от правото на притежателя, без да съществува възможността друго лице да получи същото

разрешение за конкретната територия. Притежателят може да запази правото си за същата или друга форма на използване за конкретната територия. При *неизключителната лицензия* притежателят може да предостави неограничен брой лицензии в полза на различни лица, действащи на една и съща или на различни територии при определени условия, като той запазва възможността паралелно с тях да използва всички форми от изключителното му право на интелектуална собственост. Формата на лицензионните такси, които се заплащат от лицензополучателя на лицензодателя, може да бъде различна, например:

- **т.нар. „royalties“ или още лицензионни отчисления** (процентни отчисления);
- **еднократни лицензионни плащания** (конкретна фиксирана сума пари);
- **авансови плащания** (предварителни вноски, с оглед крайната цена на лицензията);
- **комбинация от всички горепосочени**. Както вече се установи, обаче, не само парите са важни! Друга възможност, която съществува, е предоставянето на т.нар. **„кръстосани лицензии“** от английски **„cross-licensing agreement“**. Например, споразумението за кръстосано лицензиране може да бъде обвързващ договор между множество страни, при които всяка страна има права върху продукт, технология, изследвания или нещо друго. Споразуменията за кръстосано лицензиране обикновено се сключват между лица, които притежават патенти в различни аспекти на един и същ продукт. Те ще сключат споразумение, което предпазва всяко едно от тях от съдебни дела, свързани със спор за нарушение на права, извличайки по този начин нужните ползи от законното придобиване на чужда интелектуална собственост и нейните бизнес постижения, или като обединя-

Управление на ресурси и разходи

ване на общи усилия на база постижения за постигането на по-добри бизнес резултати или осъществяването на обща научноизследователска и развойна дейност в дадена научна област.

1.5. Пети етап (фактически анализ и оценка)

Петият етап е етап на отчитане, при който се установяват и анализират фактически основните опасности при използването на интелектуална собственост в бизнес стратегията на фирмата и по-конкретно тези, свързани с лицензирането на права. Разбира се, че като при всяка една стопанска дейност и при тази са налице опасности, които бизнесът трябва да избягва. Най-често срещани са:

- страхът от евентуалния провал при неправилното интегриране на интелектуалната собственост в бизнес стратегията на фирмата. Ако програмата за лицензиране на права не съответства на бизнес стратегията и поставените бизнес цели, то това не е правилната програма;
- осигуряването на качествен и навременен контрол е от изключителна важност, в това число и от гледна точка на избора на бизнес партньори. Избирайте мъдро! Вашата търговска марка е Вашата бизнес идентификация пред обществеността. Всяка възможност за негативен удар по имиджа на марката е директен удар по бизнеса. Както се казва: **“Don't sell your brand short”!**
- правилното оценяване на стойността на бранда за потребителите, тоест дали това, което бизнесът прави, е споделено от потребителите от гледна точка на ценности, вкус, разбиране и начин на живот или сериозно се разминава с избора им, дали бизнесът е спечелил тяхното доверие и други;
- предоставянето на лицензии винаги

трябва да бъде съотнесено към това дали лицензополучателите ще спазват нужните изисквания за качество и контрол на стоките/услугите и дали ще постигат същия резултат, какъвто би постигнал самият притежател на интелектуална собственост и други.

Какво, например, трябва да направи бизнесът, ако предоставената изключителна лицензия в полза на трето лице не работи, това лице не продава продуктите на организацията? Определено едно от нещата е да се извърши подробен сравнителен анализ на ситуацията, или какво е първоначално договореното и изпълненото към настоящия момент и при необходимост да се преосмисли възможността за продължаване или не на съвместната дейност въз основа на сключеното лицензионно споразумение. Практически съвет: **не предоставяйте неизключителна лицензия в полза на някой, ако на по-късен етап сте решили за същата територия да предоставите в полза на друг изключителна лицензия.** Понякога неправилното таргетиране на бизнес партньор може да бъде фатална грешка в стратегията на организацията, особено за нейната интелектуална собственост и особено що се касае за търговската марка. Доброто лицензионно споразумение е една дълготрайна бизнес инвестиция.

1.6. Шести етап (преговори)

Той е свързан с начина, по който бизнесът трябва да води конкретни преговори за предоставянето на лицензии. На този етап трябва да се включи целият бизнес екип и конкретният специалист в областта на интелектуалната собственост възможно най-рано, тъй като те или той ще бъдат пътеводителите, които ще даде насока и ще елиминира възможностите за вземане на неправилни решения.



Фигура 1. Последователност на отделните етапи при управлението на права на интелектуална собственост, част от бизнес стратегията на фирмата.

Фигура 1. Последователност на отделните етапи при управлението на права на интелектуална собственост, част от бизнес стратегията на фирмата

В зависимост от всеки отделен случай, рамката на лицензионното споразумение може да бъде много сложна и комплексна. Съществуват няколко опорни точки, които могат да послужат при нейното оформяне, а именно:

- на първо място, внимателно трябва бизнесът да осмисли какво желае да постигне с конкретното лицензионно споразумение, отчитайки своята бизнес стратегия и заложените в нея цели, както и какво желае/очаква да постигне лицензополучателят и от какво е воден при осъществяването на своите бизнес интереси;
- на второ място, видът на лицензията – **пълна, изключителна, неизключителна**, времето и мястото, за което ще бъде предоставена, и съпътстващите я условия, начинът и видът на плащане от страна на лицензополучателя;
- постигането на максимална гъвкавост при договарянето на лицензионните условия в полза на едната и/или другата

страна;

- кой поема по-голям риск, лицензодателят или лицензополучателят?;
- на последно място, но не и по важност, оставете бизнес екипа и/или специалист по интелектуална собственост да подготви лицензионното споразумение по начин, който съответства на закона, но най-вече на бизнес стратегията на фирмата (фигура 1).

2. Формална рамка на лицензионното споразумение

При изготвянето на едно лицензионно споразумение (лицензия) между страните, бизнесът, лицензиращ права на обекти на интелектуална собственост, може да приложи предварително следния „чек-лист“, който се състои от няколко основни положения, които е желателно да бъдат взети под внимание. Ето едно примерно лицензионно споразумение за търговска марка:

ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА

Днес,, в гр. се сключи настоящият договор за лицензия на търговска марка между: 1. с търговски адрес, представляван от и наричан накратко **ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ** и 2. с търговски адрес, представляван от и наричан накратко **ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ**. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ отстъпва на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ правото да ползва търговската марка "....." срещу възнаграждение, което ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплати в размерите и при условията на настоящия договор.

Чл. 2. Лицензията се отнася до всички класове стоки и/или услуги,, за които, съгласно регистрацията, марката се ползва с правна закрила, съобразно с Международната класификация на изделията и услугите при регистрацията на търговските марки, а именно:

Чл. 3. Лицензията се предоставя за ползване на територията на и има действие за срок до Ако след изтичането на срока по настоящия член ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ продължи да ползва търговската марка със знанието и без противопоставянето на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, договарът се смята за продължен до изтичане на установения със закона срок за закрила на търговските марки.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ

Чл. 4. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ копие от свидетелството за регистрация на търговската марка по чл. 1 от настоящия договор в Патентното ведомство не по-късно от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да окаже съдействие на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ за вписване на настоящия лицензионен договор в регистъра при същото ведомство.

Чл. 5. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ спокойното и несмушавано ползване на търговската марка по чл. 1 от договора през времето на действието му и в рамките на територията по чл. 3. За времето на действие на договора ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ няма правото да прехвърля изцяло правото на ползване на търговската марка по настоящия договор, без да запази в договора си с приобретателя правата на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ по този договор. За времето на действие на договора ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ няма правото да се отказва от регистрацията на търговската марка в Патентното ведомство и е длъжен да заплаща в срок всички поддържащи такси.

Чл. 6. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ ще съдейства на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ за отблъскването на всякакви правни претенции от страна на трети лица по отношение на търговската марка по настоящия договор. Към датата на подписване на договора ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ декларира, че не му е известно да съществуват такива претенции.

Чл. 7. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ ще предостави на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ информация и съдействие за ползване на предмета на лицензията, в т.ч. ще му достави не по-късно от следните образци и документи:
.....

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

Чл. 8. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да осигури при употребата на марката поне завареното ниво на качество на обозначаваните с нея стоки и услуги, което е станало известно на потребителите преди сключването на настоящия договор.

Чл. 9. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да произвежда не по-малко от стоки/услуги от категорията на тези по чл. 2 от договора годишно. Той е длъжен да обозначава тези стоки/услуги с търговската марка по настоящия договор. Той се задължава да не ползва същата търговска марка за обозначаване на други стоки и услуги, нито да излиза извън рамките на територията, за която му е предоставена лицензията. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да рекламира лицензираната му търговска марка по следния начин:
.....

Чл. 10. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ има правото да преотстъпва ползването на търговската марка за стоките и/или услугите, срока и територията, за които се отнася лицензията на трети лица само с предварителното (писмено) съгласие на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ. Ако такова съгласие бъде дадено, ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да включва в договорите със своите сублицензенти уговорка, че ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ има правото да получава директно от тях възнаграждението, което те дължат на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ (свой праводател).

Чл. 11. В срок от дни след датата на подписване на настоящия договор ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заяви за вписване в Патентното ведомство на Република България лицензията по настоящия договор. Всички разходи, в т.ч. държавни такси, по извършване на вписване на обстоятелството в регистъра и за обнародването му в бюлетина на Патентното ведомство са в тежест на

ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да не предприема действия или бездействия, които могат да доведат до заличаване на регистрацията на търговската марка в Патентното ведомство.

IV. ЛИЦЕНЗИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 12. За ползването на търговската марка по чл. 1 от договора ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ възнаграждение в размер на % от реализирания оборот на стоки и услуги, обозначени с нея.

Чл. 13. След изтичане на всеки месеца ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ отчет за реализирания оборот по предходното изречение. В срок от дни след получаване на отчета ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ може да го оспори и да изиска допълнителна информация или проверка от независими експерти. В последния случай страните се съгласяват проверката да се извърши от:

Ако не възрази в срок срещу данните в отчета на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, счита се, че ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се съгласява с него.

Чл. 14. В срок след изтичане на срока за възражения по предходния член ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да преведе дължимото възнаграждение на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ по банкова сметка както следва:

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 15. В случай че на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ бъде съдебно запретиено да ползва търговската марка по договора поради наличие на права върху нея на трети лица, за които той не е бил уведомен от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, последният му дължи неустойка в размер на от платеното до момента възнаграждение.

Чл. 16. При забава в плащането на лицензионното възнаграждение ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ неустойка в размер на на сто от просрочената сума дневно. При констатирана по реда на чл. 13 неточност в отчитането на оборота на стоки/услуги ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ неустойка в двоен размер на укритата сума. В случай че след прекратяването на договора ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ продължи ползването на търговската марка въпреки противопоставянето на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, той дължи на последния неустойка в троен размер на възнаграждението, което би дължал за реализирания оборот съгласно чл. 12 от настоящия договор.

В случай че поради действия на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ в нарушение на задълженията му по настоящия договор регистрацията на търговската марка бъде прекратена, той дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ неустойка в размер на

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 17. Настоящият договор може да бъде прекратен с писмено месечно предизвестие от всяка една от страните.

Чл. 18. Договорът може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

Чл. 19. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по телекс или телефакс. Адресите и координатите на страните са както следва:

19.1. За ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ:

.....; телекс; телефакс

19.2. За ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ:

.....; телекс; телефакс

Чл. 20. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред

Чл. 21. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.

Чл. 22. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или по повод изпълнението на договора.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за регистъра на Патентното ведомство и се подписва както следва:

ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ:

ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ:

2.1. Определяне или това е възможността на страните максимално точно и ясно да разберат предмета на лицензията и съответните правни условия, произтичащи от нея. Тоест, ако например лицензионните възнаграждения зависят от **нетната стойност на продажбите** на продуктите, респективно продаденото ще е от решаващо значение и за двете страни (**лицензодател, лицензополучател**), за да знаят точно какво е приспаднато, какви са сумите, получени от съвместната дейност. Когато се използва пълна или изключителна лицензия, от решаващо значение ще бъде да се изясни степента на изключителност и по-специално дали притежателят на марката (**лицензодател**) запазва право да я използва или не, за сметка на лицето, която ще използва (**лицензополучател**).

2.2. Обмисляне – съобразяването на множество от фактори, като обхваща на лицензията, нивото на информираност на потребителите, репутацията на лицензополучателя и други. Продължаващото или не участие на лицензодателя, свързано с продажбите, тоест пазарният успех на лицензополучателя, е най-често срещаното съображение. В много случаи основната или предварителна такса, свързана с оборота, е също от решаващо значение. Ако лицензията е изключителна, лицензодателят може да иска да постигне споразумение за минимална лицензионна такса. Съображението не трябва да се ръководи или състои само от пари. В непаричните съображения могат да се включват **кръстосаните лицензии** и/или **акции** във фирмата на лицензополучателя.

Управление на ресурси и разходи

2.3. Предоставяне на права – лицензионното споразумение трябва да посочва по недвусмислен начин какво точно притежателят на търговска марка позволява на другата страна да направи, тоест изключителна или неизключителна да бъде лицензията, и още:

- какви права предоставя лицензодателят на лицензополучателя и какви запазва за себе си, при какви условия?
- за кои конкретни стоки и/или услуги се предоставя лицензията?
- трябва ли онлайн продажбите да бъдат разрешени или не?
- за коя територия се отнася лицензията и за какъв период от време?
- ще има ли право лицензополучателят да предоставя сублицензии или да прехвърля лицензията в полза на трети лица или не и други?

2.4. Клаузи за контрол на качеството

– от гледна точка на лицензодателя, това е един от най-важните раздели на лицензионното споразумение при лицензирането, например, на търговска марка. Разпоредбите за контрол на качеството трябва да определят очаквания стандарт за качество на лицензираните продукти и да съдържат строги указания за това как и къде да се използва търговската марка. Лицензодателят трябва да си запази правото да одобрява мостри и да инспектира редовно производствените съоръжения на лицензополучателя, за да се уверите, че стандартите за качество са спазени и приложимите закони се спазват по всяко време. Ако не го направи, това може да има големи последици за бизнеса, дори и индиректно.

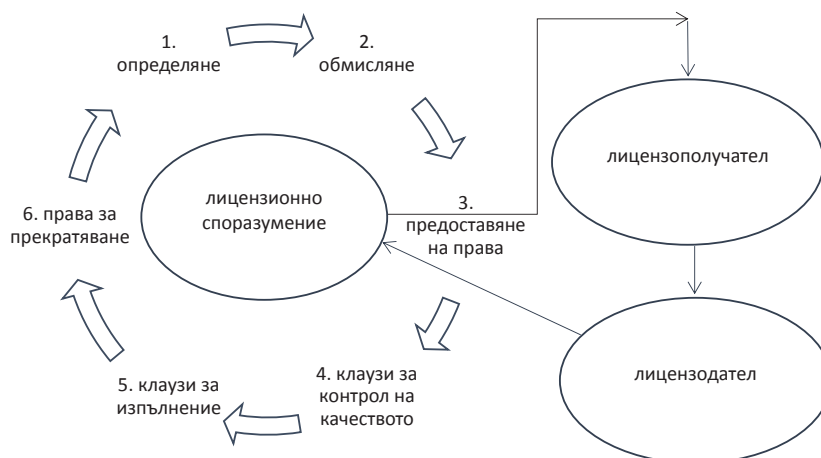
2.5. Клаузи за изпълнение – ако лицензополучателят се представя по-слабо, това ще се отрази на плащанията на лицензионните отчисления, които лицензодателят ще получава въз основа на обема на продажбите. По този начин лицензодателят ще трябва постоянно да се уверява, че лицензополучателят е обвързан по договор да увеличи усилията си за реклама и продажба на про-

дуктите. Лицензодателят трябва да бъде сигурен, че е налице клауза в споразумението, позволяваща му да прекрати лицензията, ако лицензополучателят не изпълни договорените между тях условия. Това е особено важно, ако лицензията е **изключителна**.

2.6. Права за прекратяване – лицензодателят може да поиска изрично да си осигури правото да прекрати договора, ако лицензополучателят е в нарушение на своите задължения. Ако лицензополучател на изключителна лицензия не успее да изпълни своите задължения, лицензодателят трябва да запази правото си на едностранно преобразуване на изключителната лицензия в неизключителна такава. Добре изготвеното лицензионно споразумение ще спомогне за избягването на допълнителни конфликти между страните по него и други (фигура 2).

Заключение

В обобщение на всичко казано до момента може да се направи извод, че няма „абсолютен“ и единен подход както от бизнес, така и от правна гледна точка при воденето на преговори между притежателите на обекти на интелектуална собственост и трети лица при предоставянето на права за използване на обектите чрез сключването на лицензионни споразумения. Въпреки това, всеки един притежател трябва предварително ясно и точно да определи какво иска да постигне чрез съответното лицензионно споразумение, например за използването на търговска марка, и какво точно иска да постигне другата страна, която в случая е лицензополучател. Трябва да бъде гъвкав и умерено либерален в преговорите, така че и двете страни да постигнат търсения и желан от тях резултат чрез създаващите се фактически отношения. Трябва да се намери балансът между права и задължения на страните. Всички дейности или действия от страна на притежа-



Фигура 2. Последователност на позициите в чеклиста на лицензионното споразумение

теля (**лицензодател**) да бъдат съгласувани и координирани с бизнес екипа на фирмата и/или със специалист в областта на интелектуалната собственост, които да водят преговорите от негово име при сключването на лицензионното споразумение. Ползите за бизнеса в съдържателен план са неограничени, ако се постигне ефективност между бизнес стратегията на фирмата и правилното оценяване на необходимия инструментариум от права за управление на обекти на интелектуална собственост. Следването на отделните етапи и отчитането на основните моменти при изготвянето на рамката на лицензионно споразумение (**лицензията**) ще позволят на притежателя (**лицензодател**) много по-лесно и максимално успешно да интегрира интелектуалната собственост в бизнес стратегията на фирмата. Създаването на стабилна и добре защитена система от бизнес партньори, използващи интелектуална собственост (**лицензополучатели**) ще гарантира на бизнеса:

- стабилна пазарна позиция на вече съществуващи или нови пазари;
- повишена конкурентоспособност;
- допълнителна печалба и приходи от про-

гажбите на стоки и/или услуги част от фирменото портфолио;

- обратна връзка от страна на потребителите;
- изграждането на положителен фирмен и марков имидж (при лицензирането на търговска марка);
- създаването на нови комуникационни и дистрибуционни мрежи;
- международно представителство и достъп до глобалния пазар;
- превенция в борбата с нарушения на права на притежатели на обекти на интелектуална собственост;
- намаляване на риска от възможни загуби или неуспех при навлизането на нови пазари и продуктови ниши;
- противодействие на нелоялната конкуренция и недобросъвестните търговски практики;
- създаването на специфично управленско, организационно, производствено, технологично и друг вид „ноу-хау“ и други.

Лицензирането на търговската марка е само една от многото възможности на притежателя за бизнес с обектите на интелектуална собственост, която му позволява да:

Управление на ресурси и разходи

- разпространи притежаваната търговска марка сред потребителите с минимални инвестиции. Така, например, чрез лицензионното споразумение, лицензополучателят може да има задължение да извърши самостоятелно и за своя сметка разработването на стратегия за продуктова диференциация и реклама на съответния пазар или пък да създаде условия за управлението на суровини и тяхната логистика на съответната територия;
- търговската марка да получи допълнителна маркетингова подкрепа. Например, лицензодателят може да изиска от лицензополучателя да похарчи процент от нетните си продажби за маркетинг, като по този начин лицензодателят ще си осигури допълнителна известност на притежаваната от него марка, без да прави разходи за това;
- поддържането на определен търговски стандарт при разпространяването на стоки и услуги, както осигуряването на използване на марката, имащо значение не само от бизнес гледна точка, а и от права при възникването на евентуален съдебен или извънсъдебен спор;
- увеличени потребителски връзки и допълнителна информация за отделните пазарни и продуктови ниши, за които се лицензира търговската марка в полза на лицензополучателя. Разширяването на пазарната среда, на която марката е разпознаваема чрез стоките и услугите, за които се използва, при лицензирането ѝ се отварят множество от допълнителни възможности за връзка с потребителите. Например, чрез вмъкването на анкета в лицензирания пакет, лицензодателят може да получи много допълнителни идеи за развитието на марката;
- достъп до патентована технология или „ноу-хау“. Лицензирането на търговска марка може да предостави възможност на лицензодателя да си осигури достъп до чужда интелектуална собственост – па-

тент за изобретение, промишлен дизайн, „ноу-хау“ и т.н., или заедно с марката да предложи и достъп на лицензополучателя до собствени иновации с технологичен или технически характер. Това, от своя страна, може по-лесно и ефективно да затвърди позицията на марката на съответния пазар, а предлаганият нов продукт може да бъде посрещнат с огромна оценка на потребителите и задържане на търсенето в дългосрочен план, при минимални разходи за това;

- трансфер на знания от бизнес партньори. Лицензионното споразумение предоставя възможност на притежателя на търговската марка и от друга страна на лицензополучателя да споделят знания, умения и опит в различни аспекти на бизнеса, включително при разработване на продукти, маркетинг, научно-изследователска и развойна дейност, продажби и други.

Цитирани източници:

Интернет сайт на European IPR Helpdesk, Your guide to Ip and Contracts, последно гостъпван на 26.02.2021 г., www.iphelpdesk.eu (Internet sayt na European IPR Helpdesk, Your guide to Ip and Contracts, posledno dostapvan na 26.02.2021 g., www.iphelpdesk.eu)

Интернет сайт на European Union Intellectual property office, последно гостъпван на 26.02.2021 г., www.euipo.europa.eu (Internet sayt na European Union Intellectual property office, posledno dostapvan na 26.02.2021 g., www.euipo.europa.eu)

Закон за марките и географските означения (ЗМГО), обн. ДВ, бр. 98 от 13 Декември 2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 27 Октомври 2020 г.

(Zakon za markite i geografските oznachenia (ZMGO), obn. DV, br. 98 ot 13 Dekemvri 2019 g., izm. i dop. DV, br. 92 ot 27 Oktomvri 2020 g.)

Управление на ресурси и разходи

Борисов, Б. и В. Борисова, 2015. Интелектуална собственост. София, ИК – УНСС.
(BorISOV, B. i V. Borisova, 2015. Intelektualna sobstvenost. Sofia, IK – UNSS)

Драганов, Ж., 2016. Обектите на интелектуална собственост. София, изд. „СибИ“.
(Draganov, Zh., 2016. Obektite na intelektualna sobstvenost. Sofia, izd. „Sibi“)

Интелектуална собственост

Саракинов, Г., 2009. Право върху търговска марка в Република България. София, изд. „СибИ“.
(Sarakinov, G., 2009. Pravo varhu targovska marka v Republika Bulgaria. Sofia, izd. „Sibi“)

Тодорова, С., 2020. Бизнес идентификатори. София, ИК – УНСС.
(Todorova, S., 2020. Biznes identifikatori. Sofia, IK – UNSS)