



Финансирано от  
Европейския съюз  
NextGenerationEU



**BiOrgaMST**

Биоактивни органични и неорганични  
авангардни материали и чисти технологии



МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
И НАУКАТА

## ТЕМА

**Прехвърляне на права. Видове лицензионни договори. Служебно изобретение/полезен модел право на справедливо възнаграждение на изобретателя. Спорове във връзка със създаването, закрилата и използването на изобретенията и полезните модели.**

## Прехвърляне на права

Съгласно чл. 4. от ЗМГО” Всички права, уредени от този закон, доколкото в него не е предвидено друго, могат да се прехвърлят.”

## Договорна лицензия. Видове лицензионни договори

Всяко заявеното или патентованото изобретение може да бъде предмет на лицензионен договор.

Чрез лицензионния договор може да се предостави **изключителна, неизключителна, пълна или ограничена лицензия.**

## Изключителна лицензия

Изключителната лицензия трябва да е изрично уговорена. **Лицензодателят** по договор за изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той има право сам да използва лицензираното изобретение **само ако това е изрично уговорено в договора.**

**Лицензополучателят** придобива **изключителното право за производство** (или друг вид реализация на обекта), както и правото да предоставя сам лицензи на трети лица при условия, непротиворечащи на първоначално сключения договор.

Има случаи, **когато за едно и също изобретение се продават два изключителни лиценза, предоставящи монополно право върху него на лицензополучателите, но за различни територии.** Следователно лицензополучателят придобива изключително право върху ползването на обекта на лиценза само на определена територия, разбира се, ако това е предвидено в договора.

### Неизключителна

Лицензодателят си запазва правото да произвежда сам обекта на лиценза респ. обекта на патента.

Лицензодателят си запазва правото да предоставя лицензии на различни лицензополучатели.

### Пълна лицензия

При този лицензионния договор патентоприитежателят губи всякакви права върху обекта на лиценза, но той остава собственик на патента и след изтичане на срока на действие на договора възстановява съответно и правата си върху изобретението.

Пълният лиценз е много близък по своята същност **до продажбата на самия патент**, но има **съществено различие** — при продажбата на самия патент става смяна на неговия собственик, докато при пълния лиценз патентоприитежателят остава собственик, но предоставя всички права, произтичащи от патентната закрила, на лицензополучателя при определени условия.

### Ограничителна лицензия

Ограничителните лицензии са тези при които има териториално ограничение с цел да не се допуска конкуренция. Такива лицензии могат да бъдат изключителната и неизключителната лицензия .

## Сублицензия

Този вид лицензия представлява договор, при който лицензополучателят от своя страна предоставя лиценз на трето лице за същия обект. За да има това право лицензополучателят трябва да е получил **пълна или изключителна лицензия**, тъй като неизключителната лицензия не му дава такова право.

Лицензионният договор има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър на патентите

## Принудителна лицензия

Когато **заинтересовано лице** е направило неуспешни опити да получи договорна лицензия от притежателя при справедливи условия, лицето може да поиска от Патентното ведомство да предостави в негова полза принудителна лицензия за използване на това изобретение, **ако е налице поне едно от следните условия:**

1. изобретението не е било използвано **в продължение на 4 години** от подаването на заявката за патент или на **три години от издаването на патента**, като се прилага срокът, който изтича по-късно;
2. в сроковете по т. 1 изобретението не е било използвано в достатъчна степен за задоволяване на националния пазар, освен ако притежателят докаже уважителна причина за това.

Молителят /заинтересовано лице / трябва да докаже, че е в състояние да използва изобретението в рамките на исканата принудителна лицензия.

Извън посочените по-горе случаи, принудителна лицензия може да се предостави, **когато общественият**

**интерес** налага това, без да са водени преговори с притежателя на права върху защитеното с патент изобретение.

Принудителна лицензия може да се предостави в полза на притежател, чието изобретение е предмет на по-късен патент и влиза в обхвата на друг по-ранен патент, ако притежателят на по-ранния патент отказва да предостави лицензия при справедливи условия, когато изобретението - предмет на по-късния патент, представлява важен технически прогрес от съществено икономическо значение в сравнение с изобретението - предмет на по-ранния патент. Притежателят на по-ранния патент има право на кръстосана лицензия при разумни условия за използване на изобретението, претендирано в по-късния патент.

Принудителната лицензия може да бъде **само неизключителна**. Тя може да бъде прехвърлена само заедно с предприятието, в което се използва изобретението - предмет на такава лицензия.

Принудителната лицензия може да бъде прекратена, ако получателят в едногодишен срок от предоставянето ѝ не е пристъпил към подготовка за използване на изобретението. Във всички случаи принудителната лицензия се прекратява, ако в двегодишен срок от предоставянето ѝ получателят не е започнал да използва изобретението.

Обхватът на принудителната лицензия се определя от целта, за която тя е предоставена.

Принудителна лицензия не се предоставя в полза на нарушител на патента.

В двустранни и многостранни договори, по които страна е Република България, могат да се предвидят и други условия за предоставяне на принудителна лицензия за патентоприетатели от държавите, участващи в такива договори.

Получателят на принудителна лицензия дължи на притежателя на патента възнаграждение.

Принудителната лицензия се прекратява, когато отпадне основанието за нея.

### **Принудителна кръстосана лицензия**

Когато селекционер не може да придобие или да ползва право върху сорт растение, без да наруши по-ранен патент, той може да поиска принудителна лицензия за неизключително използване на изобретението, защитено с патента, доколкото лицензията е необходима за използването на сорта растение за целите на правната му закрила, при условие че за това бъде заплатено съответно възнаграждение. Когато такава лицензия бъде предоставена, притежателят на патента има право да получи кръстосана лицензия за използване на защитения сорт при справедливи условия.

Когато притежател на патент за биотехнологично изобретение не може да го ползва, без да наруши по-ранно право върху сорт растение, той може да поиска принудителна лицензия за неизключително използване на защитения сорт растение, при условие че за това бъде заплатено съответно възнаграждение. Когато такава лицензия бъде предоставена, притежателят на защитения сорт има право да получи кръстосана лицензия за използване на изобретението при справедливи условия.

Лицето, поискало издаване на принудителна лицензия, трябва да докаже, че:

- е направило безуспешен опит да получи договорна лицензия от притежателя на патента или на сорта растение;

- сортът растение или изобретението представляват значителен технически прогрес от съществен икономически интерес в сравнение с изобретението - предмет на патента, или защитения сорт растение.

**Служебно изобретение/полезен модел право на справедливо възнаграждение на изобретателя.**

Изобретателят, който е създал служебно изобретение, има право да бъде посочен и право на справедливо възнаграждение, ако такова не е било предвидено в съответния договор. При определяне на възнаграждението се вземат предвид:

1. печалбата, реализирана от всички видове използване на изобретението по време на действието на патента;
2. ценността на изобретението;
3. приносът на работодателя, изразяващ се в инвестираните средства за създаване на изобретението, предоставеното оборудване, материали, знания, опит, персонал и друга помощ. Възнаграждението се дължи от работодателя, а когато той не е патентоприетел - от него и патентоприетеля солидарно.

Когато възнаграждението по предходната алинея, независимо дали е уговорено в договор или е определено съгласно посочените правила, е несправедливо с оглед на реално получената печалба и ценността на изобретението, то може да бъде увеличено по искане на изобретателя.

## Спорове във връзка със създаването , закрилата и използването на изобретенията и полезните модели.

### **Ред за разглеждане на споровете**

Споровете във връзка със създаването, закрилата и използването на изобретенията и полезните модели се разглеждат и решават по административен, по съдебен или по арбитражен ред.

### Административен ред

Пред специализирано звено в Патентното ведомство се обжалват следните решения:

Отказ за издаване на патент или прекратяване на производството по заявки за патент.

Прекратяване на производството по регистрация на полезен модел или отказ за регистрация на полезен модел.

Специализираното звено в Патентното ведомство разглежда и искания за:

1. обявяване недействителност на патент;
2. заличаване регистрацията на полезен модел;
3. предоставяне и прекратяване на принудителна лицензия.

Редът за разглеждане на споровете се определя с наредба на Министерския съвет.



### **Орган за разглеждане на споровете**

Споровете се разглеждат от специализирани състави по спорове, определени от председателя на Патентното ведомство за всеки конкретен случай .

Решенията по споровете по отказ за издаване на патент се вземат в състав от трима експерти, един от които е юрист, а решенията по споровете по прекратяване на производството по заявките за патент се вземат в състав от петима експерти, двама от които са юристи.

### **Производство по спорове**

Производство се образува в едномесечен срок от постъпването на жалбите.

Производството е с участието на заинтересованите страни. Допустими са писмени и устни доказателства. В случаите по прекратяване на производството по заявките за патент съставът по спорове изпраща копие от искането на притежателя, съответно на заинтересованите лица, като им предоставя тримесечен срок за отговор.

По жалбите по отказ за издаване на патент в 9-месечен срок от подаване на жалбата:

1. потвърждава решението ;
2. отменя изцяло или частично решението и връща заявката за ново разглеждане.

При разглеждане на исканията по прекратяване на производството по заявките за патент, назначеният състав в 9-месечен срок от събирането на всички доказателства по спора взема решение за:

1. отхвърляне на искането като неоснователно;
2. обявяване на пълна или частична недействителност на издадения патент;
3. предоставяне или прекратяване на принудителна лицензия;
4. изцяло или частично заличаване регистрацията на полезния модел.

В случаите на обявяване частична недействителност на издадения патент или на частично заличаване регистрацията на полезен модел , съответно свидетелство за регистрация се заменят с нови.

### **Съдебен контрол**

Страната недоволна от решението на състава по спорове в тримесечен срок от получаване на решението може да подаде жалба до Административния съд – град София по реда на административно процесуалния кодекс.

### **Спорове за установяване на действителния изобретател**

Споровете за установяване на действителния изобретател се решават от Софийския градски съд.

Въз основа на влязлото в сила съдебно решение Патентното ведомство вписва изобретателя/изобретателите в издадения патент или в свидетелството за регистрация.

### **Спорове относно служебния характер на изобретения и полезни модели и възнаграждения за тях**

Споровете дали изобретението или полезният модел са служебни по смисъла на чл. 15 от този закон се решават от Софийския градски съд.

Въз основа на влязло в сила съдебно решение правоимащият може в тримесечен срок да поиска издаване на патент или на свидетелство за регистрация на полезен модел на свое име.

Горепосочените исковете се предявяват най-късно **до една година** от узнаване за издаването на патента или свидетелството за регистрация.

Спорове за определяне на възнаграждението се разглеждат в от Софийския градски съд.

### **Спорове за право на заявяване**

Споровете за правото на заявяване се решават по съдебен или по арбитражен ред.

Когато споровете се решават по съдебен ред, компетентен е Софийският градски съд.

### **Спорове за право на преждеползване и послеползване**

Споровете за право на преждеползване и право на послеползване се решават по съдебен или по арбитражен ред.

Когато споровете се решават по съдебен ред, компетентен е Софийският градски съд.

### **Спорове за нарушаване на изключителното право**

Споровете за нарушаване на изключителното право се решават от Софийския градски съд.

Когато искът е предявен от заявителя преди издаване на патент или свидетелство за регистрация на полезен модел, производството се спира до вземане на решение от Патентното ведомство.

### **Спорове за установяване факта на внедряване**

Споровете за установяване факта на внедряването на патентовано изобретение или полезен модел се разглеждат по общия съдебен ред.

### **Спорове за размера на възнаграждения при принудителна лицензия**

Споровете за размера на възнагражденията при предоставяне на принудителна лицензия се решават от Софийския градски съд

### **Право на преждеползване**

Лице, което до датата на подаване на заявката за патент добросъвестно е използвало изобретението или е извършило необходимата подготовка за използването му, може да продължи да използва изобретението и след тази дата в същия обем.

### **Право на послеползване**

Лице, което след прекратяване действието на патента е използвало патентовано изобретение или е извършило необходимата подготовка за използването му, може да продължи да използва изобретението в същия обем и след възстановяване действието на патента при плащане на дължимата такса.

### **Прехвърляне правото на преждеползване и послеползване**

Правото на преждеползване и правото на послеползване могат да се прехвърлят само с предприятието или с част от предприятието, в което са възникнали, и могат да се упражняват, без да се разширява обемът на ползването извън това предприятие.

## **Нарушение на патентни права**

Всяко използване на изобретението, което влиза в обхвата на патентната закрила и е извършено без съгласието на патентоприитежателя, е нарушение на патента.

Лице, което предлага за продажба изделия - предмет на патент, произведени от други лица в нарушение на патента, или търгува, съхранява с цел използване, или използва такива изделия, отговаря за нарушение само ако е действало умишлено.

Патентоприитежателят и лицензополучателят на изключителна лицензия могат да предявяват иск за нарушение на патентни права, ако не е уговорено друго. В случаите, когато патентът е притежание на повече от едно лице, всеки съсобственик има право самостоятелно да предявява иск за нарушение на патентни права.

Лицензополучателят на лицензия по право /лицензионна готовност/ и на принудителна лицензия съгласно може да предявява иск за нарушение на патентни права, ако патентоприитежателят сам не упражни правото си на иск в шестмесечен срок от получаване на писмената покана от страна на лицензополучателя.

Всеки лицензополучател може да участва в процеса за нарушение на патентни права, когато искът е предявен от патентоприитежателя. Същото се отнася и за патентоприитежателя, когато искът е предявен от лицензополучателя .

Искът за нарушение на патентни права може да бъде предявяван и от заявителя преди издаването на патента, след като е направена публикация за заявката.

### **Искове за нарушение на патентни права**

Исковете за нарушение на патентни права могат да бъдат:

1. установителен иск за факта на нарушението;
2. иск за обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи;
3. иск за преустановяване от нарушителя на действия, нарушаващи патентни права.

(2) При уважаване на осъдителен иск по предходната алинея съдът може по искане на ищеца да постанови:

1. публикуване в два ежедневника на решението за сметка на нарушителя;
2. преработване или унищожаване предмета на нарушението, а при наличие на умисъл - и на средствата, с които е извършено нарушението

# ***БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО***

**инж. Силва Павлова  
Представител Индустириална Собственост  
Европейски Патентен Представител  
Европейски Представител Търговски Марки и Индустириален дизайн  
Павлова Лозанов ЕООД**