

# ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**Недогібченко Є.Г.**  
*Науковий співробітник, ВУЕСП  
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України  
м. Київ*

В сучасних умовах співробітництва між юридичними особами з'являються договори на передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Одні з найоб'ємніших за змістом прав та обов'язків – є договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Відповідно до ЦК України, зокрема у ст. 1107, зазначені види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності: «1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» [1].

Зазначений перелік є невичерпний, що дає змогу фізичним та юридичним особам, в рамках закону та з дотриманням прав та обов'язків, укласти інші договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності.

На практиці, частіше передається лише право користування об'єктом промислової власності за ліцензійним договором.

Поняття «ліцензія» у тлумачному словнику української мови: «Ліцензія – ї, ж. 1) Дозвіл, що надається на здійснення видів діяльності, які відповідно до діючого законодавства підлягають ліцензуванню. 2) Дозвіл, що надається державними органами на право торговельного і т. ін. обміну між країнами. 3) Дозвіл на право використання технічного досягнення, що надається на підставі

ліцензійного договору або судового чи адміністративного рішення компетентного державного органу» [2].

Різниця між ліцензією та ліцензійним договором полягає в тому що ліцензія – це документ, який дозволяє ліцензіату використовувати об'єкт промислової власності *в певній обмеженій сфері*, та може існувати незалежно від наявності ліцензійного договору, а от *предметом ліцензійного договору є ліцензія на право використання об'єкта інтелектуальної власності* ліцензіату на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦК України та інших законів.

За цим же словником ліцензії поділяються на 4 види: безпатентна ліцензія, валютна ліцензія, патентна ліцензія та разова або індивідуальна ліцензія [2].

Безпатентна ліцензія – це ліцензія, яку видають на результат науково-технічного досягнення, тобто об'єкт інтелектуальної власності людини, який з тих чи інших причин незапатентований або взагалі не підлягає патентному захисту, наприклад, ноу-хау або комерційна таємниця [3].

Патентна ліцензія – це ліцензія, яка видається на об'єкт промислової власності, який має відповідний охоронний документ – патент або свідоцтво, наприклад, винахід або корисна модель [4].

Разова (індивідуальна) ліцензія – це разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення конкретної операції конкретним суб'єктом. Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», така ліцензія застосовується для здійснення експортної (імпортної) операції [4].

Банківська ліцензія – документ, який видає Національний банк України в установленому порядку відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» і «положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів» та на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність [5].

Серед зазначених видів ліцензій до об'єктів права інтелектуальної власності стосується лише два: *патентна та безпатентна*. Проте, ЦК України не дає визначення поняття ліцензія, а лише, визначає сторони та передбачає їх права і обов'язки [1].

Переважає частина ліцензійних договорів припадає на *безпатентні ліцензії*, оскільки придбання «чистого патенту», як правило, вимагає додаткових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, також витрат на впровадження у виробництво. При цьому ліцензіату необхідно мати розвинену технологічну базу. Все це пов'язано з комерційними ризиками і може виявитися економічно неефективним і технологічно важкодоступним.

За останні десятиліття, у світі спостерігається тенденція до скорочення обсягу продажів безпатентних ліцензій, так як в розвинених країнах патентуються нові технічні рішення, винаходи і товари, вироблені за новою технології, що забезпечує ринок патентними ліцензіями на нові об'єкти права інтелектуальної власності.[6]

У світовій практиці все частіше використовуються ліцензійні угоди, які передбачають комплексну передачу декількох патентів і пов'язаного з ними ноу-хау. Найчастіше це застосовується в інжинірингу при організації ліцензійного виробництва, що супроводжується поставками обладнання, сировини і комплектуючих вузлів. У таких угодах ліцензіар, щоб захистити себе від конкуренції ліцензіатів, передбачає право експорту ліцензійної продукції [3].

Ліцензіат ж, щоб найбільш ефективно використовувати предмет ліцензії протягом усього терміну, обумовлює зобов'язання ліцензіара надавати інформацію про удосконалення предмета ліцензії.

Найбільш характерними при передачі технології є ліцензійні угоди на придбання ноу-хау в поєднанні з контрактом на технічне сприяння і на промислове і комерційне використання патенту, за контрактом на інженерно-консультаційні послуги, використання товарного знаку і технологічне сприяння.

Провідне місце в ліцензійній торгівлі займають промислово розвинені країни, на частку яких припадає понад 70% від середнього обсягу сукупної торгівлі. За оцінками експертів, в цілому оборот по ліцензійної торгівлі становив у 90-х рр. близько 30 млрд. дол. у рік, але значимість його визначається тим фактом, що вартість продукції, що випускається в різних країнах світу іноземним ліцензіями, становить 350-400 млрд. дол. щорічно. Лідируюче становище в експорті ліцензій займають США, на частку яких припадає більше 65% надходжень капіталістичних країн від експорту ліцензій; на другому місці – країни Західної Європи [7].

Ліцензійна торгівля економічно ефективна і для експортерів, і для імпортерів та наповнює бюджет країни за рахунок податків на ліцензійні платежі. За продаж ліцензій виплачується ліцензійні платежі, найбільш поширеними видами якого є: *періодичні відрахування (роялті)* від доходу покупця протягом усього періоду дії угоди, що дозволяють встановити пряму залежність розміру винагороди від економічного ефекту використання предмета ліцензії; *одноразові платежі*, що встановлюються заздалегідь на основі експертних оцінок. Ці платежі не пов'язані у часі з фактичним використанням ліцензії.

Періодичні відрахування визначаються як виплата відсотка від обороту, вартості чистих продажів ліцензійної продукції або встановлюються розрахунку на одиницю продукції. Рівень роялті визначається в межах від 2 до 10%, але найбільш часто зустрічаються ставки в 3-5%. [7].

Крім того, зниження обсягів ліцензійної торгівлі, на сьогодні, пов'язано з тим, що більший розвиток отримує продаж знань без патентного захисту – «*ноу-хау*».

«*Ноу-хау*» дозволяє передавати технічні знання, практичний досвід у всіх аспектах людської діяльності, якщо він представляє комерційну цінність і застосовується у виробничій і професійній практиці. «*Ноу-хау*» може включати в себе комерційні секрети, незапатентовані технологічні процеси, що будь-яку

інформацію виробничого і торгового характеру, недоступну для широкої громадськості.

Однією з основних ознак «ноу-хау» – є конфіденційність інформації. Саме тому, продаж «ноу-хау» найчастіше здійснюється спільно з укладенням ліцензійних угод. Вона може передбачатися в договорах про технічне інвестиційне співробітництво, надання консалтингових та інших послуг. Продаж «ноу-хау» завжди сприяє збільшенню доходів продавця і прискоренню освоєння предметів угоди покупцем [7].

Розглянуті види передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності мають велике значення як джерела нарощування експортного потенціалу України та виходу на світовий ринок.

#### **Перелік використаних джерел**

1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003 — № 40 — Ст. 356
2. Український тлумачний словник зовнішньоекономічну діяльність – Електронний ресурс // [режим доступу]: [http://ukrainian\\_explanatory.academic.ru/79408/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F](http://ukrainian_explanatory.academic.ru/79408/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F)
3. Дмитришин В. С. Правова природа та класифікація ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності // В. С. Дмитришин, к.ю.н., заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності – АДВОКАТ – № 6 (117) – 2010 – с. 18-23
4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» – Електронний ресурс // [режим доступу]: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12/page>
5. НБУ Глосарій – Електронний ресурс // [режим доступу]: [http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art\\_id=123135](http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123135)
6. Статистичні данні ВОІВ – Електронний ресурс // [режим доступу]: <http://www.wipo.int/ipstats/ru/>
7. Зобов'язальне право: теорія і практика // навч. посіб. за ред. д.ю.н., проф. О.В. Дзери. – Київ – Юрінком Інтер – 1998.