

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025

УДК 347

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА ЗВО ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ ПІД ЧАС ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ

Д.С. Махновський

старший науковий співробітник Центру досліджень інтелектуальної
власності та трансферу технологій НАН України

<https://orcid.org/0009-0005-0656-3183>

PECULIAR FEATURES OF LICENSE AGREEMENTS CONCLUSION BY SCIENTIFIC INSTITUTIONS AND HEIs DURING TECHNOLOGY TRANSFER

Makhnovskiy Dmytro S.

Center for Intellectual Property Researches and Technology Transfer, National
Academy of Sciences of Ukraine, Senior Research Fellow

Анотація: Доповідь присвячена дослідженню особливостей укладання науковими установами, ЗВО ліцензійних договорів під час передачі технологій, які стосуються: об'єкту ліцензії, сфери використання ОІВ, комерціалізації, гарантій та заяв.

Ключові слова: Ліцензійний договір, трансфер технологій, комерціалізація, гарантії та заяви.

Abstract: The report is devoted to the study of the features of conclusion of license agreements by scientific institutions and HEIs during technology transfer process, relating to: the object of the license, the scope of use of the IPR, commercialization, guarantees and statements.

Keywords: License agreement, technology transfer, commercialization, guarantees and statements.

Ліцензійні договори на використання винаходів (корисних моделей), ноу-хау, що розроблені та укладаються науковими установами та провідними

університетами США та країн ЄС (до них також відносяться договори розроблені державними агенціями для використання науковими установами) мають особливості, які стосуються: об'єкту ліцензії, сфери використання ОІВ, комерціалізації, гарантій та заяв. Зазначене пов'язано характером діяльності наукових установ та університетів, а саме наукова та учбова діяльність, впливають на зміст положень ліцензійних договорів.

Так особливості об'єкту ліцензії полягають у тому, що це створені науковою установою, ОІВ та ноу-хау, які ще не мають промислового чи комерційного впровадження, тому невідомо чи мають вони виробничу придатність (можливість використання з визначеною метою), мають високу вірогідність у необхідності здійснення покращень та доробок. Зазначене впливає на положення договору, а саме на зміст Гарантій та Заяв та обмежень щодо гарантій. Той факт, що ОІВ та ноу-хау створюються науковими установами та університетами за рахунок бюджетного чи грантового фінансування та, відповідно, щодо них держава може мати майнові права, також відображається у договорі, за звичай у вигляді застереження[1].

Характер діяльності наукових установ та університетів, а саме наукова та учбова діяльність, впливають на зміст положень щодо сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності у договорах на передання ноу-хау, що містять виключну ліцензію. Проблема полягає у тому, що виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері¹. Виключна ліцензія, у комерційній практиці, передбачає максимально розширену сферу використання ОІВ, як за конкретними правами так і за способами використання, що унеможливорює для ліцензіара (наукової установи, університету) використання результатів досліджень, що містять ОІВ права на які надано за виключною ліцензією для їх використання у подальших

¹ Частина 3 ст.1108 ЦК України

наукових дослідженнях або викладацькій діяльності. Тому положення договору щодо сфери використання ОІВ та ноу-хау, містять характерну відмінність, що не зустрічається у договорах де сторонами є господарюючі суб'єкти. Вона полягає у наступному: положення договору щодо сфери використання передбачають, що ліцензіат погоджується ексклюзивно користуватись наданими правами, у визначеній договором сфері, з метою комерційного використання ОІВ та ноу-хау, а з метою наукового та учбового використання спільно з ліцензіаром або у договорі розмежовуються сфери використання де за ліцензіатом закріплюється сфера комерційного використання, а за ліцензіаром наукового (навчального) використання, інші умови щодо виключності ліцензії залишаються не змінними[2, 3].

Головною цілю зазначених договорів є комерціалізація ОІВ та ноу-хау з метою отримання прибутку, тому вони містять положення щодо врегулювання правовідносин сторін, що пов'язані з впровадженням технології у промислове виробництво. В договорах зазначені положення викладаються у вигляді окремого застереження, яке містить план з комерціалізації продукції. При цьому до визначеної у плані з комерціалізації продукції дати початку випуску продукції Ліцензіат виплачує Ліцензіару роялті у вигляді фіксованих (паушальних) платежів. Після дати випуску Продукції – виплачуються періодичні платежі залежно від обсягів випуску продукції [3, 4].

Наявність плану з комерціалізації продукції у договорі це надати можливість сторонам договору визначити конкретні заходи з комерціалізації ОІВ та встановити зобов'язання ліцензіата щодо їх здійснення, передбачивши, що у випадку невиконання ліцензіатом плану з комерціалізації продукції договір може бути Ліцензіаром розірваний .

В ліцензійних договорах, що укладаються університетами та науковими установами США та країн ЄС застосовуються правові конструкції, які в комерційних угодах зазначаються як “Гарантії” та “Заяви” (Warranties and Representation). Де під Гарантіями розуміються умови, за якими одна сторона

договору заявляє та гарантує іншій стороні певні факти на момент укладання договору. Ці факти можуть стосуватись сторони договору, об'єкту договору, предмету договору, змісту договору, фактів пов'язаних з договором або фактів пов'язаних з діяльністю сторони договору [5]. За звичай під “Заявами” розуміються умови договору, що обмежують коло “Гарантій” за договором або відмову від Гарантій та відповідного відшкодування, яка прямо прописана у договорі [6].

Метою Гарантій та Заяв в комерційних угодах є:

1. Зменшення ризиків. Однією з головних цілей заяв і гарантій є мінімізація ризиків для обох сторін, залучених до комерційної угоди. З наведенням конкретних заяв про стан, якість або продуктивність продукту чи послуги, сторона, яка робить заяву чи гарантію, бере на себе відповідальність за будь-які неточності чи недоліки.

2. Встановлення довіри. Заяви та гарантії є важливими для встановлення довіри між сторонами комерційної угоди. Коли одна сторона надає вичерпну та точну інформацію через ці заяви, це демонструє прагнення до прозорості та чесності.

3. Розподіл відповідальності. Ще однією метою заяв і гарантій є розподіл відповідальності між сторонами у разі порушення. Якщо сторона порушує заяву або гарантію, інша сторона може мати доступні засоби правового захисту, наприклад право розірвати угоду або вимагати відшкодування збитків[7].

Проте, як зазначалось вище ОІВ та ноу-хау, на які надають ліцензії наукові установи чи університети не мають виробничої апробації (на відміну від договору комерційної концесії), відповідно Ліцензіар не може надати гарантій щодо можливості використання ОІВ та ноу-хау, ліцензованих продуктів з визначеною метою. Тому Ліцензіар максимально обмежує надання гарантій та свою гарантійну відповідальність. Досить часто відмова чи обмеження гарантій Ліцензіара супроводжується прямим погодженням Ліцензіата, що має відображення у положеннях договору[8].

Також характерним для договорів, що укладаються науковими установами (університетами) є наявність положень якими регулюються відносини між суб'єктами договору Ліцензіаром та Ліцензіатом, щодо наукових публікацій, взаємодії між винахідником (працівником Ліцензіара) та Ліцензіатом.

В НАН України поширена практика з укладання ліцензійних договорів на використання ноу-хау, а також змішаних ліцензійних договорів тому для наукових установ Центром досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України були розроблені наступні примірні форми ліцензійних договорів:

- примірний ліцензійний договір, затверджений розпорядженням Президії НАН України “Про впровадження результатів науково-дослідних робіт цільової науково-технічної програми НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави“ від 09.02.2017 № 119;

- примірний ліцензійний договір, що додається (додаток 3) до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проєктів установ НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України “Про Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проєктів установ НАН України“ № 340 від 13.12.17 (зі змінами, внесеними постановою від 11.07.2018 № 233);

- примірний ліцензійний договір, що додається (додаток 3) до Рекомендацій щодо створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР, направлених до наукових установ НАН України листом Президії НАН України від 19.11.2018 № 58/1763-8.

Останньою примірною формою є Примірний ліцензійний договір, затверджений розпорядженням Президії НАН України «Про внесення змін до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України щодо застосування примірного ліцензійного договору (на використання об'єктів права інтелектуальної власності з національними

організаціями та підприємствами) від 10.07.2024 № 399. Він має ряд відмінностей від попередніх форм ліцензійних договорів, які були раніше затверджені розпорядженнями Президії НАН України або доведені до установ НАН України в якості рекомендацій, а саме:

а) уточнені положення, що стосуються захисту комерційної таємниці, а також зазначені положення щодо захисту службової інформації та державної таємниці;

б) відповідно до практики ліцензійних договорів в ЄС – передбачено більш вимогливі умови стосовно перерахування платежів за використання об'єктів права інтелектуальної власності та зобов'язання Ліцензіата виконати заходи Плану виготовлення Продукції та використання об'єктів права інтелектуальної власності, що додається до договору. При невиконанні положень Плану у встановлений термін – договір може бути розірваний;

в) у договорі передбачені положення з надання ліцензії на використання крім винаходів, корисних моделей, ноу-хау - також інших об'єктів промислової власності, ноу-хау у заявках на винаходи (корисні моделі), об'єктів авторського права (документації).

Документація при цьому включає об'єкти авторського права (твори наукового, технічного характеру, креслення, ескізи тощо), що не містять ноу-хау. Розрізняються умови надання ліцензії на використання Раніше створеної документації, що розроблена до укладання ліцензійного договору та Нової документації - документів, які розроблені Ліцензіаром в рамках ліцензійного договору;

г) уточнено предмет ліцензії, що включає визначенням положень стосовно: способу використання; технічної сфери застосування; території використання; терміну використання; використання документації; субліцензування; інших умов.

д) уточнено, що у випадку надання Ліцензіату Ліцензіаром виключної ліцензії – Ліцензіар має право використовувати ОІВ та розпоряджатися

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025

майновими правами інтелектуальної власності на ОІВ у сфері іншій, ніж сфера використання ОІВ, визначена для Ліцензіата цим Договором, у тому числі, що стосується: проведення наукових (науково-технічних) робіт та використання в цілях викладання; без права розголошення інформації, що віднесена до інформації з обмеженим доступом.

є) уточнені положення щодо дотримання якості продукції, технічної допомоги, маркування та реклами, платежів та порядку розрахунків, захисту прав інтелектуальної власності; відповідальності сторін, дострокового розірвання договору; прикінцевих положень тощо.

Література

1. Sample Agreements For Protecting the Intellectual Property Of Scientific Organizations. STCU. 2009 142 p.

2. Sample License Agreement. Harvard Office of Technology development. website URL:
https://otd.harvard.edu/uploads/Files/Sample_Basic_Patent_Rights_Exclusive_License_Agreement.pdf (дата звернення: 21.03.2025)

3. The KTI Practical Guide Licence Agreements. KTI. URL:
<https://www.knowledgetransferireland.com/Model-Agreements/Practical-Guides/KTI-Practical-Guide-to-Licence-Agreements.pdf> (дата звернення: 11.03.2025)

4. WIPO model contracts for academic institutions. 2025. URL:
<https://www.wipo.int/ru/web/technology-transfer/agreements> (дата звернення: 11.03.2025)

5. What are warranties in contracts? Contractcounsel. website URL:
<https://www.contractscounsel.com/b/warranties> (дата звернення: 11.03.2025)

6. Uniform Commercial Code. Article2 - Sales (2-316 Warranty). Cornell law School. website URL: <https://www.law.cornell.edu/ucc/2> (дата звернення: 21.03.2025)

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025

7. The Purpose of Representations and Warranties in Commercial Agreements.

Faster Capital. website URL: <https://fastercapital.com/topics/the-purpose-of-representations-and-warranties-in-commercial-agreements.html> (дата звернення: 21.03.2025)

8. Dartmout College Intellectual Property license agreement. Lexamples.com.

2024. URL: <https://lexamples.com/exhibits/contents/Mzc3ODUwNg> (дата звернення: 21.03.2025)