Додаток 8

до Положення про використання

об’єктів права інтелектуальної власності

в НАН України

**Рекомендації**

**з застосування примірного ліцензійного договору**

(на використання об’єктів права інтелектуальної власності з українськими організаціями та підприємствами)

**1. Загальні положення**

1.1. Примірний ліцензійний договір, затверджений цим розпорядженням (далі – Ліцензійний договір), має ряд відмінностей від форм ліцензійних договорів, які були раніше затверджені розпорядженнями Президії НАН України або доведені до установ НАН України в якості рекомендацій, а саме:

- примірного ліцензійного договору, форма якого затверджена 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;

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

- примірного ліцензійного договору, 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:

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 обʼєктів 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 обʼєктів промислової власності, ноу-хау у заявках на винаходи (корисні моделі), обʼєктів 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 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.

2. Ліцензійний договір розроблено з врахуванням вимог статей 1107-1110 глави 75 “Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності“ Цивільного кодексу України.

**2. Особливості укладання ліцензійного договору**

2.1. Рекомендації щодо основних етапів передачі технологій, підготовки договорів про трансфер технологій, у тому числі ліцензійних договорів, договорів про передання ноу-хау, технічного сприяння, інжинірингу, виконання проектів «під ключ», визначення ставок роялті при укладанні договорів з іноземними та національними партнерами наведені у виданні [Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах](https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=606) / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с.

**2.2. Вид ліцензії**

2.2.1. Для результатів розробок наукових установ у сфері обороноздатності і безпеки держави рекомендується надавати ***невиключну ліцензію*** з врахуванням необхідності задоволення можливих потреб державних замовників у застосуванні таких результатів та уникнення випадків, коли Ліцензіат не здійснив заходи, передбачені Планом виготовлення Продукції та використання об’єктів права інтелектуальної власності (далі – План), та наукова установа не може до моменту розірвання ліцензійного договору надати ліцензію на використання ОІВ іншій організації.

***У випадку надання одиничної (виключної) ліцензії*** рекомендується їх надання на термін до 2 років з можливість подальшого продовження строку дії договору залежно від результатів виконання Ліцензіатом Плану та розірвання договору при невиконанні Плану Ліцензіатом.

Надання ***одиничної (виключної) ліцензії*** рекомендується здійснювати у випадках реальної можливості Ліцензіата в термін, визначений Планом, здійснити заходи з виготовлення та реалізації Продукції та забезпечити перерахування Ліцензіару платежі у вигляді роялті, які в сумі за певний період будуть перевищувати витрати на проведення досліджень та розробок та створення ОІВ.

2.2.2. При укладанні ліцензійних договорів з іншими субʼєктами господарювання рекомендується надання ліцензій на термін до 3-5 років з можливістю подальшого продовження терміну дії договору за умови виконання Ліцензіатом Плану виготовлення Продукції та використання об’єктів права інтелектуальної власності.

При цьому особливу увагу слід приділити контролю за виконання Ліцензіатом Плану у випадку надання виключної та одиничної ліцензії з розірванням договору при невиконанні Ліцензіатом зазначеного Плану.

**2.3. Обʼєкти права інтелектуальної власності, на які надаються ліцензії**

2.3.1. Обʼєкти права інтелектуальної власності, зазначені у Ліцензійному договорі, можуть бути уточнені залежно від результатів досліджень та розробок та створених в рамках цих досліджень ОІВ.

**2.4. План виготовлення Продукції та використання об’єктів права інтелектуальної власності**

2.4.1. Визначення зобовʼязань Ліцензіата з виконання Плану виготовлення Продукції та використання об’єктів права інтелектуальної власності є прийнятою практикою при укладанні ліцензійних договорів науковими установами та університетами в державах-членах ЄС, США, а також рекомендується Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.[[1]](#footnote-1)

При цьому до визначеної у Плані 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.

Основна мета передбачення Плану у договорі - надати можливість Сторонам договору визначити конкретні заходи комерціалізації ОІВ та зобовʼязання Ліцензіата з їх здійснення.

Договір у випадку невиконання Ліцензіатом Плану може бути Ліцензіаром розірваний.

Також, при недотриманні обсягів випуску продукції згідно Плану Ліцензіат сплачує встановлені договором мінімальні роялті.

**2.5. Платежі та порядок розрахунків**

2.5.1. Договором відповідно до практики укладання ліцензійних договорів науковими установами та університетами в ЄС та США та рекомендацій ВОІВ передбачено виплата Ліцензіатом Ліцензіару:

- початкового платежу протягом певної кількості днів з дня підписання договору;

- платежу після передачі матеріалів (опис ноу-хау, документація тощо), перелік яких наведено у додатку до договору;

- проміжних платежів, що сплачуються у встановлені терміни, починаючи з кварталу наступного за кварталом, в якому мала місце передача Матеріалів, до запланованої дати випуску дослідної партії продукції;

- періодичних платежів, що сплачуються з моменту виготовлення дослідної партії продукції;

- мінімальних платежів, які сплачуються незалежно від виготовлення або реалізації продукції у випадку, коли Ліцензіатом не здійснено у передбачений термін виготовлення (продаж) продукції або дохід, отриманий від реалізації продукції менший ніж суми мінімальних платежів;

2.5.2. Якщо Ліцензіат бере на себе зобовʼязання із здійснення заходів щодо виготовлення продукції та використання ОІВ проте на дату підписання Ліцензійного договору не має можливості деталізувати такі заходи у Плані, рекомендується:

- обмежитися у Плані найбільш істотними заходами з зазначенням дат їх здійснення;

- передбачити можливість уточнення Плану через певний період після укладання договору;

- надати Ліцензіату невиключну ліцензію на використання ОІВ;

- у випадку одиничної (виключної) ліцензії передбачити її надання на мінімальний термін (наприклад, до 2 років) із передбаченням розірвання договору при невиконанні Ліцензіатом Плану.

**2.6. Технічна допомога**

2.6.1. Рекомендації щодо особливості надання технічної допомоги в рамках ліцензійних договорів наведені у розділі 3.5 “Договори технічного сприяння“ видання [Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах](https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=606). К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с.

2.6.2. Перелік послуг технічної допомоги з освоєння ОІВ, розробки, виробництва та реалізації продукції додається до договору та може бути уточнений Сторонами.

2.6.3. Визначення термінів надання послуг технічної допомоги та фінансування Ліцензіатом витрат з їх здійснення визначається додатковою угодою до Ліцензійного договору.

**2.7.** **Захист інформації з обмеженим доступом від розголошення**

2.7.1. У договорі зазначаються особливості захисту інформації з обмеженим доступом, що становить комерційну таємницю, службову інформацію, державну таємницю.

2.7.2. Забезпечення захисту від розголошення службової інформації та передача носіїв інформації, що містять службову інформацію, здійснюється Сторонами договору з дотриманням Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.10. 2016 № 736 (зі змінами) та науковими установами НАН України з дотриманням Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджену розпорядженням Президії НАН України від 12.01.2017 № 18.

Забезпечення захисту державної таємниці та передача носіїв інформації, що становить державну таємницю, здійснюється лише особам, що мають право провадити діяльність, повʼязану з державною таємницею, та у порядку, визначеному Законом України “Про державну таємницю“.

2.7.3. Забезпечення захисту комерційної таємниці здійснюється установами НАН України з врахуванням вимог розділу 9 “Захист комерційної таємниці, конфіденційної інформації від розголошення“ [Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України](https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19), затвердженого розпорядженням НАН України від 16.01.08 № 15 (зі змінами).

2.7.4. У випадку укладання ліцензійного договору на використання ноу-хау, а також передання в рамках договору конфіденційної інформації іншої ніж службова інформація та державна таємниця, кожна із Сторін договору має здійснити заходи з запровадження у себе режиму захисту комерційної таємниці, а також, у випадку, якщо такий режим запроваджено, віднести інформацію, що складає ноу-хау, іншу конфіденційну інформацію до комерційної таємниці.

2.7.5. У випадку віднесення винаходів (корисних моделей) до секретних винаходів (секретних корисних моделей) укладання ліцензійного договору на використання таких винаходів (корисних моделей) здійснюється з врахуванням вимог законодавства України щодо захисту державної таємниці.

2.7.6. При розірванні договору або закінченні строку його дії Ліцензійним договором передбачено, що Ліцензіат повинен протягом встановленого терміну після дати розірвання або закінчення строку дії договору:

- повернути будь-які Матеріали, що передані йому Ліцензіаром, включаючи Матеріали, інформацію в яких віднесено до інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці, службової інформації, державної таємниці),

- знищити копії інформації з обмеженим доступом в електронному вигляді в інформаційно-комунікаційних системах Ліцензіата.

Підписаний Ліцензіатом акт про знищення зазначеної інформації передається Ліцензіару разом з вказаними Матеріалами.

**2.8. Врегулювання використання об’єктів права інтелектуальної власності у договорі на виконання науково-технічних (експериментальних) розробок**

2.8.1. У випадку зацікавленості Ліцензіата у виконанні Ліцензіаром науково-технічних (експериментальних) розробок (далі – Розробки), потрібних для виконання Ліцензійного договору Ліцензіар та Ліцензіат перед укладанням Ліцензійного договору можуть провести переговори щодо укладання між ними договору на виконання Розробок (далі – Договір).

2.8.2. При укладанні договору на виконання Розробок сторони беруть до уваги розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 343 “Про врегулювання питань охорони, розподілу та використання прав інтелектуальної власності у договорах наукових установ НАН України на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та договорах про співробітництво з проведення наукових досліджень з національними та іноземними організаціями та підприємствами”, Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (зі змінами) (далі – Положення), та рекомендації, затверджені розпорядженням Президії НАН України від 05.07.2023 № 343, що містять примірні договори, застереження щодо виконання досліджень та розробок та охорони прав інтелектуальної власності під час виконання таких договорів,

2.8.3. Згідно п. 4 Положення у договорі на виконання Розробок сторонами зазначається: Раніше створена інтелектуальна власність (ІВ), яка використовується при виконанні договору та результатів робіт за договором, а також Нова інтелектуальна власність, що створюється під час виконання договору, права на які належать Ліцензіару.

2.8.4. Права на використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ надаються Ліцензіаром Ліцензіату на ліцензійних засадах з врахуванням вимог зазначеного Положення.

2.8.5. Договором на виконання Розробок передбачаються фінансування Ліцензіатом витрат Ліцензіара на виконання Розробок. У випадку, якщо договором на виконання Розробок передбачено використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ виключно для виготовлення продукції, що виготовляється за Ліцензійним договором, рекомендується, що:

- на використання Раніше створеної ІВ Ліцензіату надається невиключна ліцензія;

- на використання Нової ІВ – ліцензія, вид якої передбачено у п. 2.1 Ліцензійного договору,

з включенням періодичних платежів за використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ у суми платежів, визначені п. 9.4 Ліцензійного договору.

2.8.6. Якщо Сторонами на підставі переговорів визначено, що Ліцензіат може використовувати Раніше створену ІВ та Нову ІВ в інших цілях ніж випуск продукції, яка виготовляється за Ліцензійним договором, рекомендується передбачити у договорі на виконання Розробок умови сплати в цьому випадку платежів, що сплачується Ліцензіатом Ліцензіару окремо від сплати платежів, визначених пунктом 9 Ліцензійного договору

1. WIPO. Model Agreements. Version July 25, 2018. URL: <https://www.wipo.int/documents/d/universities/docs-en-ip-toolkit-model_agreements.docx> [↑](#footnote-ref-1)