Додаток 3

до Рекомендацій щодо створення,

охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР

**Примірна форма ліцензійного договору**[[1]](#footnote-1)[[2]](#footnote-2)

Цей договір укладено між:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*найменування наукової установи*) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далі – Ліцензіар, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*найменування підприємства*) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далі – Ліцензіат, що діє на підставі Статуту, з іншого боку (разом Сторони).

Беручи до уваги, що:

***Варіант 1. Для об’єктів промислової власності***

Ліцензіар є власником патенту(ів) України на винахід (корисну модель, промисловий зразок) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вказується номер та назва патенту), ліцензіат бажає придбати на умовах цього договору ліцензію з метою виробництва, використання та продажу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ продукції (вказується назва продукції), що створюється з застосуванням винаходу (корисної моделі, промислового зразку).

Перелік винаходів (корисних моделей, промислових зразків), на використання яких надається ліцензія, та копії охоронних документів на зазначені об’єкти інтелектуальної власності наведено у додатку 1.

***Варіант 2. Для ноу-хау, що становить зміст заявки на отримання охоронних документів на винахід, корисну модель, промисловий зразок***

Ліцензіаром подано заявку на отримання охоронного документу на винахід (корисну модель, промисловий зразок)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вказується номер заявки, дата подачі заявки, назва заявки). Зміст заявки становить ноу-хау, на які Ліцензіар має виключні права[[3]](#footnote-3).

Ліцензіат бажає придбати на умовах цього договору ліцензію з метою виробництва, використання та продажу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ продукції (вказується назва продукції), що створюється з застосуванням ноу-хау.

Перелік заявок на отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, зміст яких становить ноу-хау; документація щодо змісту заявок, на використання яких надається ліцензія, наведено у додатку 2.

***Варіант 3. Для ноу-хау***

Ліцензіар має виключні майнові права на ноу-хау \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вказується назва ноу-хау).

Ліцензіаром не подано заявок на отримання охоронних документів на винаходи (корисні моделі, промислові зразки) на технічні рішення, що складають ноу-хау.

Ліцензіат бажає придбати на умовах цього договору ліцензію з метою виробництва, використання та продажу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ продукції (вказується назва продукції), що створюється з застосуванням ноу-хау.

Перелік ноу-хау, документація щодо опису ноу-хау, на використання яких надається ліцензія, наведено у додатку 3.

**1. Визначення термінів**

1.1. Терміни:

«**винахід», «корисна модель»** визначаються відповідно дост. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;

**«промисловий зразок»** визначається відповідно дост. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»;

**«ноу-хау»** визначається відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»;

**«об’єкти права інтелектуальної власності» (ОІВ)** – об’єкти права інтелектуальної власності, на використання яких Ліцензіаром надається ліцензія за цим договором;

**«продукція за ліцензією»** (продукція, що вироблятиметься на основі ліцензії)― \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наводиться назва продукції).

**«спеціальне обладнання»** ― (і) обладнання, (іі) дослідні зразки, необхідні для освоєння виробництва продукції за ліцензією, що належать Ліцензіару та надаються у використання Ліцензіату на умовах цього Договору.

Перелік спеціального обладнання наведено у додатку 4.

**«спеціальні матеріали»** ― матеріали, вузли, деталі, що необхідні для виготовлення продукції за ліцензією, які поставляються Ліцензіаром Ліцензіату на умовах цього Договору.

**«документація»** ― (і) документація, назва якої наведена у Преамбулі цього Договору, (іі) інша документація, необхідна для випуску продукції за ліцензією, перелік якої наведено у додатку 5.

**«конфіденційна інформація»** ― зміст документації, що передається за цим договором, за винятком охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, а також інша інформація, що стосується виробництва Продукції за ліцензією, яка передається іншій Стороні Договору з відміткою «Конфіденційно».

**«конфіденційність»** ― дотримання заходів із запобігання розголошення конфіденційної інформації, що передається за цим Договором.

**«звітний період»** ― період діяльності Ліцензіата, за який надається інформація про виконання цього договору, що становить: (*варіанти:* кожен квартал, кожен місяць, або календарний рік з 1 січня по 31 грудня).

**«сфера використання»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вказати назву ОІВ, ноу-хау) ― конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права.

**«територія»** ― територія України.

**«ціна продажу»** ― ціна продажу одиниці продукції за ліцензією, на базі якої встановлюється розмір роялті.

**2. Предмет Договору**

***Варіант 1. Об’єкти права інтелектуальної власності та ноу-хау***

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії цього договору та за винагороду, яка виплачується Ліцензіатом,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(виключну/одиничну/невиключну)

ліцензію на використання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вказується назва винаходу, корисної моделі, промислового зразку, ноу-хау).

2.2. За цим договором Ліцензіату з врахуванням вимог статті 1108 Цивільного кодексу України надається право:

*Варіанти підпункту 2.2:*

***при невиключній ліцензії:***

― на використання \_\_\_\_(ОІВ, ноу-хау) для виробництва, продажу продукції за ліцензією. При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право як за межами, так і в межах визначеної цим договором сфери використання, та передавати його іншим особам.

У разі надання іншій особі невиключної ліцензії на використання прав, що є об'єктом цього договору, Ліцензіар зобов'язаний повідомити про це Ліцензіата.

***при одиничній ліцензії:***

― на використання \_\_\_\_\_(ОІВ, ноу-хау) для виробництва, продажу продукції за ліцензією. При цьому Ліцензіар не має права видачі ліцензій іншим особам на використання ОІВ, ноу-хау у сфері використання, визначеної цим Договором; має право сам використовувати ОІВ, ноу-хау у зазначеній сфері використання, а також за її межами.

***при виключній ліцензії****:*

― на використання \_\_\_\_\_\_ (ОІВ, ноу-хау) для виробництва, продажу продукції за ліцензією. При цьому Ліцензіар не може використовувати сам, а також передавати іншим особам вказані права у визначеній цим договором сфері використання.

Ліцензіат не має право на надання субліцензій на ОІВ, ноу-хау, що визначені у п.2.1. цього ліцензійного договору третім особам.

2.3. Технічна сфера використання. Способи використання

2.3.1. Ліцензія надається на наступні технічні сфери використання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.3.2. Способи використання ­­­\_\_\_\_\_\_(ОІВ, ноу-хау), на які надано ліцензію, становлять (вказуються конкретні способи використання ОІВ, ноу-хау, зокрема):

― для випуску, продажу, пропонування для продажу, зберігання Ліцензіатом Продукції за ліцензією.

2.4. Територія ліцензії

Надані відповідно до пункту 2.2 цього Договору права поширюються на територію України[[4]](#footnote-4).

2.5. Строк надання ліцензії

Права, надані відповідно до пунктів 2.1―2.4, надаються на строк\_\_\_\_\_ років, починаючи з дня підписання цього Договору Сторонами[[5]](#footnote-5).

Зазначений строк може бути продовжений Сторонами у порядку, визначеному у ст.\_\_\_\_\_ цього Договору.

***Варіант 2. Заявки на отримання охоронних документів, зміст яких становить ноу-хау***

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії цього Договору та за винагороду, яка виплачується Ліцензіатом, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(виключну/одиничну/невиключну)

ліцензію на використання ноу-хау \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вказується назва ноу-хау), що становить зміст заявки на отримання охоронного документу на винахід (корисну модель, промисловий зразок) (вказується дата та номер заявки).

2.2. За цим договором Ліцензіату з врахуванням вимог статті 1108 Цивільного кодексу України надається право:

Варіанти підпункту 2.2:

***при невиключній ліцензії:***

― на використання ноу-хау для виробництва, продажу продукції за ліцензією. При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право як за межами, так і в межах визначеної цим договором сфери використання, та передавати його іншим особам.

У разі надання іншій особі невиключної ліцензії на використання прав, що є об'єктом цього договору, Ліцензіар зобов'язаний повідомити про це Ліцензіата.

***при одиничній ліцензії:***

― на використання ноу-хау для виробництва, продажу продукції за ліцензією. При цьому Ліцензіар не має права видачі ліцензій іншим особам на використання ОІВ, ноу-хау у сфері використання, визначеної цим Договором; Ліцензіар має право сам використовувати ОІВ, ноу-хау у зазначеній сфері використання, а також за її межами.

***при виключній ліцензії****:*

― на використання ноу-хау для виробництва, продажу продукції за ліцензією.

При цьому Ліцензіар не може використовувати сам, а також передавати іншим особам вказані права у визначеній цим договором сфері використання.

Ліцензіат не має право на надання субліцензій третім особам на ОІВ, ноу-хау, що визначені у п.2.1 цього ліцензійного договору.

2.3. Технічна сфера використання. Способи використання

2.3.1. Ліцензія надається на наступні технічні сфери використання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.3.2. Способи використання ноу-хау, на яку надано ліцензію, становлять (вказуються конкретні способи використання ОІВ, ноу-хау, зокрема):

― для випуску, продажу, пропонування для продажу, зберігання Ліцензіатом Продукції за ліцензією.

2.4. Територія ліцензії

Права, надані відповідно до пункту 2.2 цього Договору поширюються на територію України[[6]](#footnote-6).

2.5. Строк надання ліцензії

Права, надані відповідно до пунктів 2.1–2.4, надаються на строк\_\_\_\_\_ років, починаючи з дня підписання цього Договору Сторонами.

Зазначений строк може бути продовжений Сторонами у порядку, визначеному у п. 13 цього Договору.

2.6. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього договору йому нічого не відомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням ліцензій відповідно до цього Договору.

2.7. При отриманні Ліцензіаром охоронного документу на винахід (корисну модель, промисловий зразок), зміст заявки на який становить ноу-хау, зазначене у п. 2.1, Ліцензіар надає Ліцензіату ліцензію на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразку) на умовах, визначених у пунктах 2.1–2.5 цього договору.

З дня видачі ліцензії, вказаної у п. 2.7, термін дії ліцензії на використання ноу-хау, зазначеної у п. 2.1, припиняється.

**3. Документація**

3.1. Ліцензіар передає Ліцензіату Документацію для виробництва продукції за ліцензією, що міститься у додатках 1–3 до цього Договору.

Документація передається Ліцензіаром уповноваженому представникові Ліцензіата у строк \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_(адреса місця передачі) з дня підписання цього Договору.

3.2. При передачі Документації складається акт приймання-передачі з підписами уповноважених представників обох сторін.

Датою передачі Документації є дата, вказана у акті приймання - передачі.

3.3. Якщо Ліцензіат при передачі чи протягом 3 (трьох) місяців після отримання ним Документації встановить неповноту чи неправильність отриманої від Ліцензіара документації, то Ліцензіар зобов'язаний протягом трьох тижнів після надходження письмової рекламації передати документацію, якої не вистачає, або виправити часткові недоліки та передати відкориговану документацію Ліцензіату.

У цьому разі датою передачі документації вважатиметься дата передачі документації, якої не вистачало, що засвідчується актом приймання - передачі.

3.3. Ліцензіат зобов’язаний здійснювати заходи з нерозголошення конфіденційної інформації відповідно до розділу 8 цього ліцензійного договору.

**4. Якість продукції за ліцензією**

4.1. Ліцензіат повинен виготовляти Продукцію за ліцензією відповідно до якісних характеристик, викладених у Додатку 4. Продаж продукції, що не відповідає цим якісним характеристикам, заборонено.

4.2. Ліцензіар має право перевіряти за місцем виробництва якість Продукції за ліцензією, яку виготовляє Ліцензіат, та може, у відповідних випадках, в письмовому повідомленні встановлювати часові рамки для забезпечення Ліцензіатом якості продукції, що відповідає характеристикам, викладеним у Додатку 4.

Якщо Ліцензіат в окреслені в повідомленні строки не забезпечує належної якості продукції, Ліцензіар має право припинити дію даного Договору.

**5. Удосконалення та поліпшення**

5.1. Протягом строку дії цього договору Сторони зобов'язуються негайно інформувати одна одну про всі проведені ними удосконалення, що стосуються ОІВ, ноу-хау, на які надано ліцензії.

5.2. Сторони зобов'язуються в першу чергу пропонувати одна одній всі вищевказані удосконалення. Умови передачі цих удосконалень узгоджуватимуться Сторонами додатково.

5.3. У разі відмови будь-якої із Сторін чи неотримання відповіді на пропозицію, що стосується використання удосконалень протягом \_\_\_\_\_\_\_, Сторони мають право пропонувати удосконалення чи поліпшення третім особам.

**6. Технічна допомога в освоєнні продукції за ліцензією**

6.1. Ліцензіар надає Ліцензіату технічну допомогу в освоєнні виробництва продукції за ліцензією.

6.1.1. На прохання Ліцензіата Ліцензіар відряджає на підприємство Ліцензіата необхідну кількість спеціалістів.

Ліцензіат повідомляє Ліцензіара про своє прохання за \_\_\_\_ днів до дати передбачуваного виїзду спеціалістів.

6.1.2. На прохання Ліцензіата Ліцензіар може надавати у користування на певний термін Спеціальне обладнання на час освоєння виробництва продукції за ліцензією.

Умови та терміни надання спеціального обладнання Сторони узгоджують у Додатковій угоді до цього ліцензійного договору.

6.2. Для здійснення випуску продукції Ліцензіар може поставляти Ліцензіату спеціальні матеріали. Умови поставки спеціальних матеріалів Сторони узгоджують окремим договором.

6.3. Фінансування витрат на відрядження працівників Ліцензіара здійснюється Ліцензіатом, що визначається додатковою угодою до цього ліцензійного договору.

**7. Платежі та порядок розрахунків**

7.1. За надання прав використання ОІВ, ноу-хау, передбачених цим договором, Ліцензіат виплачує Ліцензіару платежі (роялті) відповідно до таких варіантів:

***Варіант 1***

7.1.1. Платіж у розмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(цифрами та прописом) дол. виплачується протягом \_\_\_\_\_\_\_\_\_ днів з дня підписання цього договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Наступні платежі у розмірі \_\_\_\_ % доходу від *продажу* Продукції за ліцензією, виготовленою та реалізованою Ліцензіатом за Звітний період \_\_\_\_\_\_ (квартал, місяць, календарний рік);

*або*

Наступні платежі у розмірі \_\_\_\_ % *ціни виготовлення[[7]](#footnote-7)* Продукції за ліцензією, виготовленою та реалізованою Ліцензіатом за Звітний період \_\_\_\_\_\_ (квартал, місяць, календарний рік);

*або*

Наступні платежі виплачуються Ліцензіару у розмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (цифрами та прописом) дол. за одиницю (штуку, кілограм і т.п.) Продукції за ліцензією[[8]](#footnote-8), виготовленою та реалізованою Ліцензіатом за Звітний період \_\_\_\_\_(квартал, місяць, календарний рік) .

***Варіант 2***

7.1.1. Платіж у розмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (цифрами та прописом) дол., з яких:

– сума у розмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (цифрами та прописом) дол. виплачується протягом \_\_\_\_\_ днів від дати набрання цим договором сили;

– сума в розмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (цифрами та прописом) дол. виплачується протягом \_\_\_\_\_ днів після передання Документації, зазначеної у п. 3 цього Договору.

Наступні платежі у розмірі \_\_\_\_ % від ціни продажів Продукції за ліцензією (або ціни виготовлення[[9]](#footnote-9)), виготовленою та реалізованою Ліцензіатом за Звітний період \_\_\_\_\_\_\_ (квартал, місяць, календарний рік), або фіксовані наступні платежі у розмірі \_\_\_ гривень за \_\_\_\_\_ (квартал, місяць, календарний рік).

7.1.2. Мінімальні платежі

Незалежно від продажу або виробництва, фактично здійснюваних Ліцензіатом, роялті, що виплачуються Ліцензіару, не повинні бути меншими, ніж:

за перший рік від моменту підписання даного Договору \_\_\_\_\_,

за другий рік \_\_\_\_\_,

за третій і кожен наступний рік дії даного Договору \_\_\_\_\_.

Якщо дію даного Договору припинено протягом такого року, мінімальні роялті повинні зменшитися відповідно.

Мінімальні роялті, визначені у цьому пункті для певного року, виплачуються Ліцензіару рівними частками після закінчення звітного періоду (квартал, місяць, календарний рік).

7.2. Платежі (роялті) перераховуються Ліцензіатом Ліцензіару протягом 10 днів, що настають за Звітним періодом.

7.3. Валюта платежів

Виплати Ліцензіатом Ліцензіару повинні здійснюватися у доларах США,

З метою визначення вартості реалізації Продукції за ліцензією в цілях визначення платежів за п. 6 та звітних даних згідно п. 7 цього Договору – суми за реалізацію Продукції за ліцензією за звітний період (квартал, місяц, рік) мають перераховуватися у долари США за курсом, що встановлено Народним банком Китаю на останній банківський день звітного періоду.

7.4. При отримання роялті Ліцензіар виплачує винагороду працівникам Ліцензіара – творцям об’єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, визначених у пунктах 1.1. та 2.1. цього Договору, відповідно до договорів, що укладаються між Ліцензіаром та ними.[[10]](#footnote-10)

7.5. Після припинення строку дії цього Договору, його положення застосовуються доти, доки не будуть остаточно врегульовані платежі, зобов'язання за якими виникли у період його дії.

**8. Інформація та звітність**

8.1. Ліцензіат зобов’язується вести спеціальні записи, в яких він буде заносити такі дані щодо Звітного періоду:

– кількість одиниць Продукції за ліцензією, що виготовлено Ліцензіатом;

– кількість одиниць Продукції за ліцензією, реалізованих Ліцензіатом;

– ціна реалізації одиниці Продукції за ліцензією, проданої у звітний період;

– сума коштів, отриманих від реалізації Продукції за ліцензією у звітний період;

– інші дані, що мають значення для розрахунку роялті.

8.2. Ліцензіар має право здійснювати перевірку даних, вказаних у п. 7.1, бухгалтерської та іншої документації Ліцензіата, що стосується виготовлення та продажу Продукції за ліцензією через представника, уповноваженого Ліцензіаром.

Витрати на таку перевірку буде нести Ліцензіар.

Ліцензіат зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки.

8.3. Ліцензіат протягом 10 днів, наступних за Звітним періодом, надсилає Ліцензіару дані, зазначені у п. 7.1. цього Договору.

**9. Забезпечення конфіденційності**

9.1. Сторони беруть на себе зобов'язання із збереження Конфіденційної інформації, що передається за цим Договором, у конфіденційності, та гарантують її невикористання способами та в обсягах інших, ніж визначено цим Договором. У тому числі забороняється використання Конфіденційної інформації, що надана однією з сторін, іншою стороною з метою комерційного використання ***власними силами***, а також її передання ***третім сторонам.***

Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для того, щоб попередити повне чи часткове розголошення вказаної інформації.

При передачі Ліцензіаром інформації, яку віднесено до конфіденційної, на носії інформації має бути зроблена відмітка «Конфіденційно».

9.2. Ліцензіат зобов’язується, що з Конфіденційною інформацією будуть ознайомлені тільки ті працівники підприємства Ліцензіата, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції за ліцензією.

Ліцензіат зобов’язується передбачити зобов’язання вказаних осіб з нерозголошення Конфіденційної інформації та укласти з ними договір про нерозголошення та невикористання конфіденційної інформації, а також надати Ліцензіару список працівників, які допущені до Конфіденційної інформації.

Ліцензіат зобов’язується, що на технічні рішення, які містяться у Конфіденційній інформації, не можуть бути подані заявки на отримання охоронних документів на винаходи, корисні моделі та інші об’єкти промислової власності.

Ліцензіат зобов’язується не передавати Конфіденційну інформацію третій стороні без письмової згоди Ліцензіара.

9.3. У разі:

– розголошення Ліцензіатом конфіденційної інформації та/або

– використання Ліцензіатом Конфіденційної інформації способами та в обсягах інших, ніж визначено цим Договором,

Ліцензіат відшкодує Ліцензіару завдані ним у зв'язку з цим збитки. Таку саму відповідальність несе Ліцензіар.

9.4. Зобов'язання Ліцензіата із збереження конфіденційності Конфіденційної інформації та її невикористання зберігають свою силу і після закінчення строку дії цього Договору чи у випадку його дострокового розірвання.

9.5. При закінченні Договору або його розірванні Ліцензіат має передати Ліцензіару носії інформації, що містять конфіденційну інформацію, протягом 20 календарних днів з дня розірвання Договору, що оформлюється актом приймання-передачі.

**10. Захист прав, що передаються**

10.1. Якщо після укладення цього ліцензійного договору будь-які інші особи подадуть заявки на отримання патентів або їм будуть видані патенти на території України, що можуть позбавити Ліцензіара або Ліцензіата права повністю або частково використовувати об’єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, на які надано ліцензії за цим Договором, Сторони негайно після того, як їм стане про це відомо, будуть здійснювати спільні дії щодо захисту прав ОІВ і, у разі необхідності, з оспорювання чинності заявок чи патентів інших осіб.

10.2. У разі, якщо до Ліцензіата будуть пред'явлені претензії чи позов з приводу порушення ним прав інших осіб у зв'язку з використанням ліцензії за цим Договором, Ліцензіат повідомляє про це Ліцензіара. Ліцензіат та Ліцензіар зобов'язуються спільно врегулювати такі претензії.

**11. Відповідальність сторін**

11.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього договору йому нічого не відомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

11.2. Ліцензіар заявляє, що Документація, що передається Ліцензіату, є комплектною та містить необхідні відомості для використання ОІВ та ноу-хау.

11.3. Ліцензіат зобов'язується виготовляти продукцію у відповідності з отриманою Документацією та інструкціями Ліцензіара.

11.4. Сторона, що не виконала вищевказаних умов, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні понесені нею у зв'язку з цим невиконанням збитки.

11.5. За порушення строків передачі Документації, визначених у розділі 3 цього ліцензійного договору, Ліцензіар виплачує Ліцензіарові штраф у розмірі \_\_\_\_ грн.

11.6. При порушенні Ліцензіатом строків надання даних щодо виробництва та реалізації Продукції за ліцензією відповідно до п. 7.3 цього Договору, Ліцензіат сплачує ліцензіару штраф у сумі \_\_\_\_ грн.

11.7. Ліцензіат несе відповідальність за порушення строку сплати платежів (роялті), передбаченого цим договором, у вигляді сплати Ліцензіару за кожний день такого прострочення пені в розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаних Ліцензаром роялті.

11.8. Розмір відшкодування збитків та штрафів, про які одна Сторона може заявити через різні порушення умов цього договору, не може перевищувати отриманих (належних для отримання) чи виплачених (які потрібно виплатити) за розділом 7 цього ліцензійного договору сум, якщо Сторони не домовилися про інше.

11.9. У разі невиконання Ліцензіатом зобов’язань, визначених у п. 7.1, 7.2 протягом трьох місяців; у випадку невиконання п. 7.3 цього Договору Ліцензіар має право достроково розірвати даний Договір.

**12. Реклама**

12.1. Ліцензіат зобов'язується вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а також на продукції за ліцензією та спеціальній продукції, що випускається на його підприємстві, що ця продукція виробляється за ліцензією Ліцензіара.

12.2. Питання про використання Ліцензіатом торговельної марки Ліцензіара Сторони врегульовують окремою угодою.

**13. Вирішення суперечок та тлумачення договору**

13.1. У разі виникнення спорів між Ліцензіаром та Ліцензіатом щодо застосування і тлумачення норм цього договору Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів між собою.

13.2. Сторони погоджуються сумлінно проводити консультації та переговори з метою спробувати вирішити будь-який спір, розбіжність або претензію, що виникають внаслідок або стосовно цього Договору. Жодна сторона не повинна вдаватися до формальної процедури вирішення спорів, якщо тільки і доки керівники кожної сторони не спробували провести особисту зустріч для досягнення їхнього мирного вирішення.

13.3. Якщо така зустріч не мала місце впродовж \_\_\_\_\_ днів після отримання однією стороною письмового прохання про проведення переговорів від іншої сторони, будь-яка сторона має право передати спір до арбітражу.

***Варіант 1***

13.2. Цей договір повинен регулюватися та тлумачитися, а всі спори, що виникають внаслідок цього Договору або у зв’язку з ним (або внаслідок його предмета чи у зв’язку з ним), повинні вирішуватися у відповідності до законодавства України.

***Варіант 2[[11]](#footnote-11)***

13.2. Цей договір повинен регулюватися та тлумачитися, а всі спори, що виникають внаслідок цього Договору або у зв’язку з ним (або внаслідок його предмета чи у зв’язку з ним), повинні вирішуватися у відповідності до законодавства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*назва країни*) за виключенням наступних питань, що мають вирішуватися за законодавством України:

(і) подання заявки та видача охоронного документу в Україні на будь-який об’єкт права інтелектуальної власності;

(іі) спори стосовно використання на території України будь-якого права інтелектуальної власності, що можуть виникнути між Сторонами договору.

**14. Арбітражне застереження**

14.1. Будь-які спори, розбіжності, суперечності або претензії, що виникають внаслідок або стосовно цього договору і не були вирішені шляхом переговорів, включаючи без обмежень будь-які питання, що стосуються його існування, укладення, дійсності, придатності до виконання у примусовому порядку або припинення (надалі – «Спір»), повинні бути вирішенні на підставі остаточного та обов’язкового до виконання арбітражного рішення у відповідності до діючого арбітражного регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгівельній палаті України *(або інший міжнародний комерційний арбітраж)*. .

Місцем проведення арбітражного засідання є Україна *(або інша країна)*, м. Київ *(інше місто у випадку іншого міжнародного комерційного арбітражу)*. Арбітражний процес повинен проводитися українською мовою *(або іншою мовою)* та трьома арбітрами. Два арбітри, які призначаються сторонами, повинні мати знання й досвід у галузях, пов’язаних з предметом цього Договору.

Арбітражне рішення може бути виконано будь-яким судом, що має для цього відповідну юрисдикцію.

**15. Строки дії договору**

15.1. Цей договір укладено на \_\_\_\_\_ років[[12]](#footnote-12), Договір набуває сили з дати його підписання.

15.2. Цей договір за взаємною згодою Сторін може бути продовжено на умовах, спільно узгоджених між Сторонами.

15.3. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати цей договір шляхом письмового повідомлення, якщо інша Сторона не виконає будь-яку умову з розділів 3–8 цього Договору.

15.4. Якщо цей договір буде достроково розірвано через невиконання Ліцензіатом своїх зобов'язань, то він позбавляється права виробляти, використовувати і продавати продукцію за ліцензією, так само як використовувати ОІВ, ноу-хау, на які за цим договором надано ліцензію, і зобов'язаний повернути Ліцензіарові всю Документацію протягом 20 календарних днів з дня розірвання договору.

**16. Форс-мажор**

16.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки у виконанні або невиконання своїх зобов’язань, встановлених цим Договором, якщо такі затримка або невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

16.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) відповідно до цього Договору вважаються повені, епідемії, епізоотії, землетруси й інші природні і штучні (техногенні) катастрофи і стихійні лиха, повстання, ембарго, війни або військові дії будь-якого виду, окупація, мобілізація, порушення громадського порядку, страйки, дії антидемпінгових обмежень або будь-які інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, що відбулися після дати підписання цього Договору та не дають одній зі Сторін можливість належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором.

16.3. Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили (форс-мажору), зобов’язана негайно (наскільки це дозволяють обставини, але не пізніше п’яти календарних днів із моменту їх виникнення) повідомити іншу Сторону про виникнення, характер і можливу тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору). Невиконання Стороною вимог цього пункту 16.3 позбавляє її права посилатися на зазначені обставини непереборної сили (форс-мажору) як на причину невиконання нею зобов’язань за цим Договором.

16.4. Якщо будь-яка з обставин форс-мажору безпосередньо вплинула на здатність будь-якої зі Сторін своєчасно виконати свої зобов’язання за цим Договором, то строк виконання відстрочується на час, протягом якого діють такі обставини форс-мажору. Якщо обставини форс-мажору триватимуть більше сорока п’яти календарних днів, виконання незавершених договірних зобов’язань виноситься на обговорення Сторін.

16.5. Сторони не будуть нести відповідальність за будь-яку шкоду, збитки, претензії або інші витрати, які можуть виникнути в результаті обставин форс-мажору та їх наслідків.

16.6. Наявність обставин непереборної сили і їхній характер повинні бути підтверджені шляхом надання відповідною Стороною письмової довідки, виданої Торгово-промисловою палатою країни, де такі обставини виникли, або іншою компетентною організацією.

**17. Інші умови**

17.1. Права та обов'язки кожної зі Сторін за цим договором не можуть передаватися іншій фізичній чи юридичній особі без письмового на те дозволу іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

17.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору мають бути здійснені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те особами, а також схвалені компетентними органами, якщо таке схвалення необхідне.

17.3.Згадані у цьому договорі додатки № \_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ аркушах є його невід’ємною частиною.

17.4. Цей договір укладений у м. \_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ \_\_\_р. у двох примірниках, по одному для кожній із сторін.

**18. Адреси, банківські реквізити и підписи сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ліцензіар** | **Ліцензіат** |

**Додатки до договору:**

Додаток 1. Перелік винаходів (корисних моделей, промислових зразків), на використання яких надається ліцензія, копії охоронних документів на зазначені об’єкти інтелектуальної власності.

Додаток 2. Перелік заявок на отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності; документація щодо змісту заявок, на використання яких надається ліцензія.

Додаток 3. Перелік ноу-хау, документація щодо опису ноу-хау, на використання яких надається ліцензія.

Додаток 4. Вимоги щодо якісних показників продукції за ліцензією

Додаток 5. Перелік спеціального обладнання.

Додаток 6. Календарний план

Додаток 7. Інша документація, необхідна для випуску продукції за ліцензією.

1. Примірна форма ліцензійного договору розроблена для винаходів, корисних моделей, промислових зразків; заявок на отримання патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки; ноу-хау. При складанні ліцензійного договору слід використовувати лише ті положення Договору, що стосуються ОІВ, ноу-хау, стосовно яких Сторонами укладається ліцензійний договір. [↑](#footnote-ref-1)
2. Наведено Примірну форму ліцензійного договору, затвердженого постановою Президії НАН України від 13.12.2017 № 340, з уточненням ст. 8 «Забезпечення конфіденційності» та доповненням ст. 12 «Вирішення суперечок та тлумачення договору» та ст. 13 «Арбітражне застереження». [↑](#footnote-ref-2)
3. Вказане ноу-хау є чинним до дати публікації відомостей про заявку. [↑](#footnote-ref-3)
4. Зазначена територія України для охоронних документів, що видані в Україні. У випадку охоронних документів, виданих в інших країнах, вказується теріторія інших країни. [↑](#footnote-ref-4)
5. Строк надання ліцензії не може бути більшим, ніж термін дії охоронного документу. Строк надання прав для ноу-хау рекомендується встановлювати на строк до 10 років та не більше терміну дії охоронних документів на ОІВ. [↑](#footnote-ref-5)
6. Зазначена територія України для охоронних документів, що передбачається отримати в Україні. У випадку охоронних документів, які передбачається отримати в інших країнах, вказується теріторія інших країни. [↑](#footnote-ref-6)
7. Для випадку, коли Продукція за ліцензією не продається, а використовується для власного використання Ліцензіатом або надається у лізінг, або передається безоплатно. [↑](#footnote-ref-7)
8. З урахуванням особливостей виробництва Продукції за ліцензією, Сторони можуть домовитися про періодичні платежі у вигляді роялті без першого разового платежу. [↑](#footnote-ref-8)
9. Дивись попередній коментар. [↑](#footnote-ref-9)
10. Примірна форма договору про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та додаткової угоди, затверджена розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 №15 (із змінами). [↑](#footnote-ref-10)
11. У випадку застосування права іншої країни [↑](#footnote-ref-11)
12. Строк дії ліцензійного договору для винаходів, корисних моделей, промислових зразків не повинен перевищувати строку чинності виключних майнових прав на визначений у договорі ОІВ. [↑](#footnote-ref-12)