

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

УДК 347.779

DOI <https://doi.org/10.32782/2408-9257-2025-5-5>

Булат Є. А.,

*доктор юридичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник
Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій
Національної академії наук України
<https://orcid.org/0000-0002-1143-909X>*

ДО ПИТАННЯ УКЛАДЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

TO THE ISSUE OF CONCLUDING LICENSE AGREEMENTS IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY

Стаття присвячена аналізу особливостей укладення ліцензійних договорів, що є одним із елементів системи трансферу технологій. В умовах інноваційного розвитку економіки, в тому числі, через ліцензійні договори забезпечується механізм комерціалізації результатів наукових досліджень. Розглянуто основні елементи ліцензійних договорів, підкреслено, що до істотних умов договору належать усі умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Особливу увагу приділено специфіці укладення ліцензійних договорів у наукових установах, зокрема щодо об'єктів, створених за рахунок коштів державного бюджету. Обґрунтовано доцільність переважного використання невиключних або одиничних ліцензій, що дозволяє зберегти можливість подальшого використання об'єкта інтелектуальної власності іншими організаціями; у той час, як використання виключної ліцензії, навпаки, може обмежувати дослідницьку діяльність, викладання, тощо.

На основі аналізу норм чинного законодавства і практики укладення ліцензійних договорів визначено строки дії ліцензій, умов ефективного використання результатів досліджень та забезпечення ліцензійних платежів, зокрема, надходжень у вигляді роялті, паушальних платежів. Визначено, що оптимальним підходом в наукових установах вважається встановлення дворічного терміну дії наданої за договором ліцензії із можливістю продовження, за умови виконання ліцензіатом запланованих заходів з виготовлення та реалізації продукції.

Наведено типологізацію груп ліцензійних договорів за різними критеріями, що дозволяє систематизувати різновиди договірної практики і урахувати специфіку договорів у зазначеній сфері, визначити їх правову природу, сутність і зміст. Визначено, що урахування визначених підходів до укладення ліцензійних договорів сприятиме підвищенню ефективності використання наукових результатів, стимулюватиме інноваційну активність та забезпечуватиме більш збалансовану і визначену взаємодію між сторонами договору.

Ключові слова: ліцензійний договір, інтелектуальна власність, трансфер технологій, види ліцензій, роялті, комерціалізація.

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of concluding license agreements, which constitute one of the elements of the technology transfer system. In the context of the innovative development of the economy, including through license agreements, a mechanism for the commercialization of research results is ensured.

The main elements of license agreements are considered and it is emphasized that the essential terms of the agreement include all terms on which, upon the application of at least one of the parties, agreement must be reached.

Special attention is paid to the specifics of concluding license agreements in research institutions, especially concerning objects created with public budget funds. The expediency of predominantly using non-exclusive or sole licenses is substantiated, as it allows for the continued use of the intellectual property object by other organizations, whereas the use of an exclusive license, on the contrary, may limit research activities, teaching, and related uses.

Based on the analysis of current legislation and the practice of concluding license agreements, the terms of licenses, the conditions for the effective use of research results, and the provision of license payments—particularly revenues in the form of royalties and lump-sum payments—have been determined. It is established that the optimal approach in research institutions is to set a two-year term for the license granted under the agreement, with the possibility of extension, provided that the licensee fulfills the planned measures for manufacturing and commercialization.

A typology of groups of license agreements according to various criteria is presented, which makes it possible to systematize the types of contractual practices, take into account the specifics of agreements in the given field, and determine their legal nature, essence, and content. It is defined that taking into account the identified approaches to concluding license agreements will contribute to increasing the efficiency of the use of scientific results, stimulate innovative activity, and ensure more balanced and defined interaction between the parties of the agreement.

Key words: *license agreement, intellectual property, technology transfer, types of licenses, royalties, commercialization.*

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку інтелектуальної власності інновації стають одним з ключових чинників у формуванні і подальшому розвитку економіки, а трансфер технологій відіграє одну з ключових ролей у подальшій комерціалізації відповідних прав на об'єкти інтелектуальної власності. Через ліцензійні договори відбувається упорядкована передача прав на об'єкти інтелектуальної власності. Разом з тим, такі договори мають свою специфіку залежно від виду ліцензій, які ними надаються, наукові установи, державні і недержавні структури і підприємства, що їх укладають. Зазначене зумовлює необхідність типізації таких договорів з урахуванням специфіки сфери, в якій вони укладаються і підтверджується міжнародною практикою з врегулювання договірних відносин.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню ліцензійних договорів присвячені праці відомих правників і дослідників, зокрема, Ю. М. Капіци, О. В. Жилінкової, В. М. Коссака, В. М. Крижної, В. В. Луця, О. І. Харитоновой, І. Є Якубівського, К. С. Шахбазян, Д. С. Махновського, тощо. Разом з тим, з огляду на різноманіття ліцензійних договорів та їх широке застосування виникає потреба у визначенні особливостей їх укладення саме в наукових установах, з огляду на їх специфіку.

Відповідно, **метою** статті є дослідження особливостей укладення ліцензійних договорів у сфері трансферу технологій в наукових установах, з їх типізацією на групи і урахуванням міжнародної практики у зазначеній сфері.

Виклад основного матеріалу. В Україні до ліцензійних договорів застосовуються загальні положення Цивільного кодексу України щодо порядку укладення договорів. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України договір вважається укладеним у разі, якщо сторони в належній формі досягли згоди щодо всіх істотних умов. Істотними визнаються умови, які визначають предмет договору, а також ті,

що прямо встановлені законом як істотні або є необхідними для договорів певного виду. Крім того, до істотних належать усі умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди [1].

Тобто, у процесі укладення ліцензійного договору особливого значення набуває визначення його істотних умов, оскільки саме їх узгодження і забезпечує його юридичну чинність і визначеність. Крім того, ч. 3 ст. 1109 Цивільного кодексу України визначаються наступні умови, які сторони можуть вважати за доцільне включити в ліцензійний договір:

- вид ліцензії;
- сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо);
- розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- а також інші умови [1].

Ст. 19 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» визначено, що якщо предметом ліцензійного договору є технологія або її складові, необхідно врахувати це при укладенні ліцензійного договору і, у цьому випадку, мають бути враховані істотні умови та особливості договору про трансфер технологій; водночас, ст. 21 закону зазначено про обмеження, які також обов'язково мають бути враховані при укладенні договорів у зазначеній сфері [2]. Сторонами договору може бути визначено, що до укладання ліцензійних договорів на використання ноу-хау будуть застосовуватися положення глави 75 ЦК України «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» [1].

Існує також і певна специфіка стосовно укладення ліцензійних договорів у наукових установах. Так, враховуючи той факт, що в наукових установах деякі об'єкти інте-

лектуальної власності створюються за рахунок загального фонду державного бюджету, у практиці їх діяльності рекомендується застосовувати не всі види ліцензій. Згідно з ч. 3 ст. 1108 Цивільного кодексу України 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 сфері [1].

Застосування виключної ліцензії, таким чином, забороняє науковій установі у сфері ліцензії використовувати об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі документацію, ноу-хау при проведенні подальших наукових досліджень, викладанні тощо. Стосовно винаходів та корисних моделей відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» їх використання можливо без комерційної мети, з науковою метою або в порядку експерименту, за надзвичайних обставин, тощо [3]. У зв'язку з зазначеним рекомендується в ліцензійному договорі передбачати замість виключної надання невиключної або одиначної ліцензії. Згідно з ч. 3 ст. 1108 Цивільного кодексу України одиначна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері [1].

У разі створення у наукових установах об'єктів у сфері безпеки і оборони, при вирішенні питань щодо визначення виду ліцензій стосовно цих об'єктів, необхідно враховувати низку умов, які можуть на це впливати. Так, згідно п. 2.2.1 «Рекомендацій з застосування примірного ліцензійного договору» для результатів наукових здобутків і розробок наукових установ у сфері обороноздатності і безпеки держави рекомендується надавати невиключну ліцензію [4, с. 94]. Це зумовлено необхідністю задоволення можливих потреб державних замовників та уникнення випадків, коли ліцензіат не здійснив зобов'язань, передбачених в договорі щодо виготовлення продукції та використання об'єктів права інтелектуальної власності,

і наукова установа не може до моменту розірвання ліцензійного договору надати ліцензію на використання об'єктів інтелектуальної власності іншій організації або структурі.

П. 2.2.2 «Рекомендацій з застосування примірного ліцензійного договору» вказується на особливості строків залежно від видів ліцензій, які надаються. Так, у випадку надання одиначної ліцензії рекомендується її надання на термін до двох років з можливістю подальшого продовження строку дії договору [4, с. 94].

У випадках, коли ліцензіат має реальну спроможність у визначений строк здійснити комплекс заходів, пов'язаних із виготовленням і реалізацією продукції, а також забезпечити належне перерахування ліцензіару ліцензійних платежів у формі роялті, загальна сума яких за певний період перевищуватиме витрати на проведення наукових досліджень, розробок і створення об'єктів інтелектуальної власності, доцільним є надання одиначної ліцензії. В подібних випадках надання такої ліцензії буде відповідати як економічним інтересам сторін, так і загальним завданням державної політики щодо стимулювання інноваційної діяльності та трансферу технологій.

Зміст ліцензійних договорів щодо трансферу технологій має структуру, що включає, як правило, вид та обсяг ліцензії, положення щодо освоєння, відповідальності за комерційну реалізацію; якість продукції; зміни та покращення предмету ліцензії; технічну допомогу, ліцензійні платежі [5, с. 36]. Узагальнення практики укладення ліцензійних договорів з урахуванням міжнародного досвіду дозволяє вказати на такі умови договору, які мають особливе значення для сторін:

- визначення предмету ліцензійного договору (які права на об'єкти інтелектуальної власності передаються);
- права та обов'язки ліцензіата за договором (включаючи вид ліцензії, що надається, визначення території, особливостей предмета ліцензії, строк її дії);
- визначення ліцензійних платежів;
- визначення обов'язків та відповідальності сторін;
- строк дії і припинення договору;
- гарантії забезпечення зобов'язань за договором [6].

Ліцензійні платежі, що здійснюються ліцензіатом на користь ліцензіара, є однією з істотних умов договору і, одночасно, ключовим елементом забезпечення фінансових взаємовідносин сторін у його межах. До структури таких виплат зазвичай входять паушальні (разові) платежі, а також періодичні та мінімальні платежі.

Розмір ліцензійних платежів визначається комплексом чинників як правового, так і економічного характеру. До них належать вид об'єкта права інтелектуальної власності, щодо якого надається дозвіл на використання, обсяг переданих за договором прав (виключна чи невиключна ліцензія), рівень правової охорони об'єкта, ступінь його технічного опрацювання та промислового впровадження. Додаткове значення мають умови щодо можливості надання субліцензій, можливість подальшої комерціалізації технології, а також перспектива отримання ноу-хау. Загалом, на думку науковців, розмір періодичних платежів може складати 3-7 та більше відсотків вартості реалізованої продукції. Або визначається фіксована сума платежів за одиницю виробленої продукції [7, с. 57].

Аналіз практики укладення ліцензійних договорів дозволяє типізувати їх за певними групами. Відносно:

– **місцезнаходження юридичної особи – ліцензіата:** договори з резидентами або нерезидентами;

– **суб'єктів, які укладають ліцензійні договори:** залежно від організаційно-правової форми – державні і недержавні; національні і іноземні; фізичні і юридичні особи. У цьому випадку, укладання ліцензійних договорів залежить від волі їх суб'єктів і залежить від мети, що вони її прагнуть досягти. У кожному конкретному випадку укладення ліцензійного договору буде залежати від намірів, мети, і завдань, які сторони визначають у ньому.

– **об'єктів, на які надаються ліцензії:** може мати місце надання ліцензії на використан-

ня певного об'єкта інтелектуальної власності або групи однакових за правовим режимом об'єктів інтелектуальної власності, наприклад, творів або винаходів, або передбачення у комплексних ліцензійних договорах надання ліцензій на декілька різних видів об'єктів (винаходи, ноу-хау, документація, торговельні марки тощо);

– **прав інтелектуальної власності, на які надається ліцензія;**

– **виду ліцензії:** (невиключна, одинична, виключна);

– **сфери використання ліцензійних договорів:** наприклад, виробництво побутових товарів, харчових продуктів, біомедичній галузі, ІТ-технології, наукомісткого виробництва, промисловості, цифрового та електронного сектору, медицини, агропромислового комплексу та інших галузей.

Висновки. Таким чином, розглянуті особливості укладення ліцензійного договору в наукових установах, його основні елементи. Визначено, що з огляду на специфіку трансферу технологій в наукових установах, необхідно надавати невиключну (одиничну) ліцензію за ліцензійним договором у разі, якщо об'єкти інтелектуальної власності були створені за рахунок спеціального фонду державного бюджету, а також у сфері безпеки і оборони. Визначено, що оптимальним підходом є встановлення дворічного терміну дії наданих ліцензій із можливістю продовження, за умови виконання ліцензіатом запланованих за договором заходів з виготовлення та реалізації продукції. Відзначено, що до структури ліцензійних платежів входять паушальні (разові) платежі, а також періодичні (роялті) та мінімальні платежі. З огляду на різноманіття ліцензійних договорів і аналізу міжнародної договірної практики наведено їх певні групи з урахуванням специфіки зазначеної сфери, що дозволило висвітлити правову природу ліцензійних договорів, їх сутність і зміст.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення 14.10.2025)
2. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text> (дата звернення 10.10.2025)

3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 23.12.93 р. № 3769-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення 17.10.2025)

4. Нормативні акти з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій. Ч. 1. Акти НАН України. Загальні питання / Ю.М. Капіца, І.І. Хоменко (упорядкування); 13 вид., доповнене. Київ : Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України. 2024. 261 с. / (Рекомендації з застосування примірного ліцензійного договору (на використання об'єктів права інтелектуальної власності з національними організаціями та підприємствами) URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19

5. Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах / 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.

6. Renaud Laliberté. Top 6 elements for a Licensing Agreement. URL: <https://sjlaliberte.com/license-agreement-review/top-6-elements-for-a-licensing-agreement/>

7. Капіца Ю.М., Аралова Н.І. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій. *Наука та інновації*. 2015. № 2. С. 55–74.

Дата першого надходження рукопису до видання: 23.10.2025

Дата прийнятого до друку рукопису після рецензування: 25.11.2025

Дата публікації: 19.12.2025