

***Роль ліцензійних договорів у забезпеченні інноваційного розвитку***

У глобальному вимірі питання правового регулювання передачі технологій і знань набуває все більшої значущості через прискорену цифровізацію, міжнародну конкуренцію та інтенсифікацію науково-технічного прогресу. Ліцензійні договори виступають ключовим інструментом комерціалізації результатів науково-дослідних робіт (далі - НДР), розповсюдження інновацій і побудови ефективних ланцюгів створення вартості між університетами, стартапами, підприємствами та транснаціональними корпораціями.

Правильна правова конструкція ліцензійних угод стимулює інвестування в дослідження, знижує бар'єри для впровадження технологій і сприяє швидшому поширенню інновацій у різних секторах економіки. У міжнародному контексті ліцензії регулюють передання інтелектуальної власності між юрисдикціями, захищають права власників та одночасно забезпечують механізми доступу до технологій для країн з різним рівнем розвитку. Відтак, вивчення ролі ліцензійних договорів має два виміри – глобальний (для формування політик інноваційного розвитку, для моделювання партнерських відносин «університет — бізнес — держава» та для підвищення ефективності трансферу технологій у міжнародних ризикованих і конкурентних умовах) та державний (для прискореного відновлення економіки, модернізації промисловості та інтеграції в європейські наукові й ринкові простори).

Аналізуючи роль ліцензійних договорів у забезпеченні інноваційного розвитку конкретно України, слід зазначити, що національна економіка має значний науковий потенціал (університети, наукові інститути, ІТ-сектор), але його реалізація часто ускладнюється неузгодженістю правового регулювання, слабкою культурою комерціалізації результатів НДР і недосконалими механізмами захисту інтелектуальної власності. Ліцензійні договори можуть стати практичним містком між науковими розробками та ринком: вони дають змогу формалізувати передачу прав, встановити винагороди для авторів і інвесторів, забезпечити умови для масштабування технологій.

Особливо важливими для України є такі аспекти: (1) модернізація національного законодавства та практик ліцензування у відповідності до європейських стандартів для сприяння інвестиціям і співпраці; (2) розвиток інституцій трансферу технологій (ТТО) при університетах і дослідницьких центрах; (3) створення стимулів для малого й середнього бізнесу щодо ліцензійного використання наукоємних рішень; (4) забезпечення балансів між захистом прав власників і широким доступом до критичних технологій у періоди реконструкції та цифровізації.

Таким чином, дослідження ролі ліцензійних договорів сприяє практичним рекомендаціям для державної політики, покращенню процедур комерціалізації НДР в Україні та підвищенню конкурентоспроможності національної економіки на міжнародній арені.

Усвідомлюючи яку роль відіграють ліцензійні договори в інноваційному розвитку нашої держави, проаналізуємо ті проблеми, що наявні у правотворчій

та правозастосовчій сферах стосовно ліцензійних договорів і запропонуємо можливі шляхи їх вирішення.

Отож, проблеми у правотворчій сфері можна сформулювати за наступними блоками:

Відсутність єдиного узгодженого підходу до термінології, структури та порядку укладення договорів для різних об'єктів інтелектуальної власності. Так, норми стосовно такого виду договорів наявні в нормах Цивільного кодексу України [1], Законів України «Про авторське право і суміжні права» [2], «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [3], «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [4] тощо. Проте аналіз вказаних законодавчих актів дозволяє стверджувати про достатньо різні підходи до встановлення норм щодо ліцензійних договорів в різних законодавчих актах: якщо Закон України «Про авторське право і суміжні права» доволі ґрунтовно висвітлює усі аспекти ліцензійних договорів на використання об'єкта авторського права або об'єкта суміжних прав, присвячуючи їм цілих дві статті 50-51 закону, то в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» лише п. 8 ст. 28 вказує, що «Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами» [3]. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у п. 8-9 ст. 16 встановлює, що «8. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

9. Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами» [4].

Тож як бачимо, підходи законодавця до правового визначення положень стосовно ліцензійних договорів у законах доволі різні. Усвідомлюючи, що глава 75 ЦК України достатньо ґрунтовно описує всі способи розпорядження правами інтелектуальної власності, то вважаємо, що доцільним був би уніфікований підхід, при якому в законах містились би відсилочні норми стосовно загальних положень про ліцензійні договори, а прописувались деталізовано в законах положення, які відрізняються через особливість того чи іншого об'єкту.

Також існує проблема недостатньої уніфікації з правом Європейського Союзу. Хоча Україна задекларувала імплементацію європейських стандартів у сфері ІВ, законодавча гармонізація відбувається повільно. Зокрема, не повною мірою враховані положення директив ЄС щодо передачі технологій, конкурентного права в ліцензійних угодах та регулювання відкритих ліцензій.

Наведемо кілька конкретних прикладів, що ілюструють, яким чином у правотворчій практиці України не повною мірою враховані положення Regulation (EU) No 316/2014 (а раніше Regulation (EC) No 772/2004) — тобто правил ЄС щодо угод з трансферу технологій — а також суміжні положення конкурентного права та режимів відкритих ліцензій. У ЄС Regulation (EC) No

772/2004 та потім Regulation (EU) No 316/2014 встановлювали рамки для технологічних трансферних угод між підприємствами: зокрема, правила про «блокове звільнення» (block exemption), де дозволено автоматично не повідомляти чи не отримувати схвалення, якщо поєднана частка на ринку сторонами не перевищує певних порогів, і якщо договори не містять так званих «hard-core» обмежень (наприклад, розподіл ринків, заборона на R&D, встановлення мінімальних цін тощо). В той час як в Україні Антимонопольний комітет України (АМКУ) у 2018 р. прийняв «Типові вимоги до координаційних практик суб'єктів господарювання, які стосуються договорів технологічного трансферу» (Guidelines) — що мали імплементувати ці блокові звільнення. Однак у цьому документі вказано, що «Guidelines ... ще не застосовувались» (у звіті зазначено: *“At the same time, the Guidelines have not yet been applied so far.”*) Отже, попри те, що принцип імплементації є, але механізм ще не працює. Це означає, що бізнес-угоди з трансферу технологій в Україні не мають ясної правової безпеки на кшталт блокового звільнення, як у ЄС. До того ж, в українському законодавстві не відображено всі категорії обмежень, які в ЄС вважаються «hard-core», або не прописані наслідки їх застосування/не застосування однаково чітко. Наприклад, в українських «Типових вимогах» перелік обмежень є, але практика їх контролю і роз'яснення недостатня.

Такий стан породжує правову невизначеність — укладачам договорів важче передбачити, чи їхня ліцензійна/технологічна угода буде прирівняна до антиконкурентної чи потрапить під «звільнення».

Стосовно трансферу технологій, в ЄС угоди технологічного трансферу включають передачу прав інтелектуальної власності (IPR), передачу ноу-хау, ліцензії на використання технологій, зокрема з обмеженням на територію, строки, способи використання та з положеннями про R&D чи підряд. В Україні в той час діє Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» № 143-V від 14.09.2006 [6] не містить повного переліку форм трансферу, не визначає всі категорії, які інтегровані в європейські підходи. Наприклад, як зауважено в наукових дослідженнях — «поточне законодавство України містить вужчий підхід до визначення сутності трансферу технологій» [7]. Зокрема, не всі форми трансферу, які визнає ЄС (наприклад, передачі у рамках державних закупівель, грантових схем, вклад у статутний капітал) враховані. Крім того, згідно з аналітикою, відсутній системний підхід — законодавчі акти щодо трансферу технологій в Україні мають фрагментарний характер і не забезпечують весь цикл: від створення технології, її ліцензування, комерціалізації, захисту прав до моніторингу використання.

Таким чином, нормативна база України ще не охоплює всі види та механізми, які передбачені в ЄС, і це створює пропуски в правовому регулюванні ліцензійних договорів, особливо у випадках міжнародного трансферу технологій.

Також наявною є проблема неврегульованості питань електронних і міжнародних ліцензійних угод. Так, в умовах цифровізації виникають нові форми ліцензування (наприклад, для програмного забезпечення, цифрового контенту, патентів на ІТ-рішення), але українське законодавство не містить чітких положень щодо укладення таких договорів у електронній формі чи через платформи міжнародного трансферу технологій.

а. Серед основних проблеми у правозастосовчій практиці, слід назвати наступні:

1. Наявною є обмежена практика укладання ліцензійних договорів в науковій і промисловій сферах. Більшість українських розробників і університетів віддають перевагу одноразовому відчуженню прав замість ліцензування, через складність процедур і брак юридичної підтримки.

2. Недостатня кваліфікація юристів та експертів у сфері ІВ, особливо на регіональному рівні, що призводить до помилок при визначенні предмету, території, строку чи роялті.

3. Суперечливою є і судова практика, адже судові органи по-різному тлумачать поняття «невиключна» та «виключна» ліцензія, порядок передачі прав, а також критерії порушення ліцензійних умов. Відсутня узагальнена практика Верховного Суду щодо ліцензійних спорів.

4. Присутній низький рівень культури комерціалізації об'єктів ІВ. Бізнес і наукові установи часто не розглядають ліцензійні договори як інструмент довгострокового партнерства чи джерело доходу, а неформальні домовленості залишаються поза правовим полем.

Практичними кроками для вирішення означених проблем в правозастосовчій сфері могли б бути наступні: Урядовий орган державного управління у сфері інтелектуальної власності міг би підготувати типові форми ліцензійних договорів з адаптацією під різні об'єкти і забезпечив їх відкритий доступ через офіційний портал ІВ; законодавчо могли б бути запроваджені грантові і податкові стимули для ліцензування, зокрема для компаній, які отримують ліцензії від українських розробників або університетів могли б запровадити податкові пільги; Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій міг би методично підтримувати розвиток інституцій трансферу технологій на базі університетів, проте ініціатива їх створення мала б іти таки від самих університетів тощо.

Підводячи підсумок варто сказати, що проблематика правового регулювання ліцензійних договорів в Україні полягає у розриві між формальними нормами права та реальною практикою їх застосування. Необхідна системна модернізація нормативної бази у відповідності до *acquis* ЄС, уніфікація судової практики, а також розвиток інституцій трансферу технологій і професійна підготовка юристів у сфері ІВ. Лише комплексне усунення цих проблем дозволить перетворити ліцензійні договори на дієвий інструмент інноваційного розвитку.

#### **Список використаних джерел:**

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2003, №№ 40-44, ст.356.

2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 01.12.2022 № 2811-IX. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2023, № 57, ст.166.

3. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1994, № 7, ст. 32

4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1994, № 7, ст. 36.

5. Mayer Brown. New rules for licence and other technology transfer agreements in the EU. New rules for licence and other technology transfer agreements in the EU - Lexology

6. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» № 143-V від 14.09.2006. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2006, № 45, ст.434

7. Давидюк О. М. Дослідження напрямів уніфікації трансферу технологій в Україні із регулюванням європейського союзу. *Право та інновації*. 2024. № 3 (47). С. 14–19.