

## **ПОНЯТТЯ РОЯЛТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИПЛАТИ В ЛІЦЕНЗІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ**

В умовах розвитку цифрової економіки, інноваційної діяльності та активної комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності ліцензійні правовідносини набувають дедалі більшого значення як ефективний механізм передачі прав на використання результатів інтелектуальної творчості. Одним із ключових елементів таких правовідносин виступає роялті, яке є основною формою винагороди правоволодільця за надання права використання об'єкта інтелектуальної власності.

Попри широке застосування роялті у договірній практиці, питання його правової природи, порядку визначення розміру, способів нарахування та особливостей виплати залишаються дискусійними як у науці цивільного права, так і в правозастосовній діяльності. Додаткової актуальності дослідженню надає наявність різних підходів до визначення поняття роялті у цивільному, податковому та міжнародному праві, що нерідко спричиняє труднощі при укладенні та виконанні ліцензійних договорів. Водночас процес гармонізації законодавства України з європейськими стандартами зумовлює необхідність переосмислення правового регулювання виплати роялті у сфері інтелектуальної власності. Усе це обумовлює актуальність комплексного дослідження поняття роялті та особливостей його виплати в ліцензійних правовідносинах.

Метою дослідження є аналіз правової природи роялті як форми винагороди у сфері інтелектуальної власності, визначення його місця в системі ліцензійних правовідносин та дослідження особливостей виплати роялті за ліцензійними договорами. Для досягнення поставленої мети слід виконати наступні завдання дослідження:

1. Проаналізувати поняття та правову природу роялті у національному законодавстві, міжнародних актах і науковій доктрині, а також визначити його співвідношення з іншими формами винагороди у сфері інтелектуальної власності;
2. Дослідити місце роялті у структурі ліцензійних правовідносин, з'ясувавши його значення як істотного елемента економічного механізму реалізації майнових прав інтелектуальної власності;
3. Охарактеризувати особливості визначення, нарахування та виплати роялті за ліцензійними договорами, а також виявити проблеми правового регулювання та напрями його вдосконалення з урахуванням європейського досвіду.

Переходячи до аналізу поняття роялті, слід відзначити, що законодавство України не містить його легального визначення у сфері цивільно-правового регулювання інтелектуальної власності. Ані положення Книги четвертої Цивільного кодексу України, ані спеціальні закони у сфері інтелектуальної власності не розкривають змісту цього поняття та не визначають його правової природи. Водночас термін «роялті» активно використовується у договірній практиці як один із найпоширеніших способів винагороди за надання права

використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Легальне визначення роялті закріплено лише у податковому законодавстві. Зокрема, відповідно до пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, роялті розглядається як платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема творів, комп'ютерних програм, об'єктів суміжних прав, патентів, торговельних марок, дизайну, ноу-хау та інших подібних об'єктів [1]. Однак наведене визначення має насамперед податково-правове значення і не вирішує питання цивільно-правової природи роялті у ліцензійних правовідносинах.

Така ситуація свідчить про наявність прогалини у цивільному законодавстві, оскільки роялті фактично використовується при укладенні та виконанні ліцензійних договорів, однак його ознаки, правова природа та місце в системі цивільно-правових платежів залишаються нормативно невизначеними. За таких умов важливого значення набувають доктринальні підходи до розуміння цієї категорії.

Ю. М. Капіца розглядає роялті як форму ліцензійної винагороди, що сплачується за використання винаходів та інших об'єктів права інтелектуальної власності протягом строку дії ліцензійного договору. При цьому роялті характеризується як періодичний платіж, розмір якого залежить від обсягів використання відповідного об'єкта [2, с. 56]. Д. В. Бойко наголошує на цивільно-правовій природі роялті, оскільки ця категорія безпосередньо пов'язана з договорами щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Науковець обґрунтовано критикує суто податковий підхід до визначення роялті та підкреслює необхідність його осмислення з позицій цивільного права та права інтелектуальної власності [3].

Отже, у доктрині роялті переважно розглядається як різновид винагороди за надання права використання об'єкта інтелектуальної власності, що виплачується періодично та залежить від економічних результатів такого використання. На відміну від паушального платежу, який має одноразовий характер, роялті забезпечує участь правоволодільця в доходах, отриманих ліцензіатом від використання відповідного об'єкта.

У міжнародній практиці поняття роялті також найчастіше розкривається через механізми оподаткування та ліцензування прав інтелектуальної власності. Зокрема, у ст. 12 Типової конвенції ОЕСР про уникнення подвійного оподаткування роялті визначається як платежі будь-якого виду, що сплачуються як винагорода за використання або за право використання авторських прав, патентів, торговельних марок, креслень, моделей, секретних формул, процесів, а також інформації щодо промислового, комерційного чи наукового досвіду [4].

Ключовою ознакою роялті у міжнародній практиці є саме надання права використання об'єкта інтелектуальної власності, а не остаточне відчуження майнових прав. У разі повної передачі прав відповідні платежі, як правило, розглядаються не як роялті, а як плата за відчуження активу [5]. Подібний підхід простежується й у практиці ВОІВ, де роялті розглядається як винагорода ліцензіара за надання ліцензіату права використання об'єкта інтелектуальної власності, що часто обчислюється у відсотках від обсягу продажів або іншого економічного результату використання ліцензованого об'єкта [6].

Міжнародна договірна практика не встановлює єдиної моделі визначення розміру роялті. Найбільш поширеними є роялті у вигляді відсотка від обсягу продажів, відсотка від прибутку, фіксованих періодичних платежів або комбінованих схем, що поєднують паушальний платіж і подальші періодичні виплати [7]. Це підтверджує, що роялті є гнучким економіко-правовим інструментом комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності.

У структурі ліцензійних правовідносин роялті займає особливе місце, оскільки саме через механізм винагороди забезпечується економічна реалізація майнових прав інтелектуальної власності. Якщо ліцензійний договір є юридичною підставою надання дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності, то роялті виступає інструментом отримання праволодільцем економічної вигоди від такого використання.

Відповідно до ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України, за ліцензійним договором одна сторона ліцензіар надає другій стороні - ліцензіату дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною згодою сторін [8]. Хоча законодавець прямо не визначає роялті як істотну умову ліцензійного договору, питання винагороди на практиці є одним із центральних елементів таких правовідносин, адже відображає економічний інтерес сторін.

Роялті виконує компенсаційну, стимулюючу та комерціалізаційну функції. Воно компенсує праволодільцю надання дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності, створює матеріальну зацікавленість у подальшій творчій та інноваційній діяльності, а також забезпечує трансформацію нематеріального активу в джерело регулярного доходу. На відміну від одноразової винагороди, роялті дозволяє праволодільцю брати участь у розподілі економічних вигод, які виникають у процесі використання ліцензованого об'єкта.

Особливості визначення, нарахування та виплати роялті зумовлені тим, що чинне законодавство України не встановлює єдиного порядку його обчислення. Тому сторони ліцензійного договору, керуючись принципом свободи договору, самостійно визначають механізм формування винагороди залежно від характеру об'єкта інтелектуальної власності, сфери його використання та економічних інтересів учасників правовідносин.

Найпоширенішим способом визначення роялті є встановлення його у вигляді відсотка від доходу, прибутку або обсягу реалізації продукції, виготовленої чи реалізованої з використанням ліцензованого об'єкта. Поряд із цим можуть застосовуватися фіксовані періодичні платежі або комбіновані моделі, які поєднують паушальний платіж із подальшою сплатою роялті залежно від результатів комерційного використання об'єкта.

Важливою особливістю роялті є його триваючий характер. Воно сплачується протягом певного періоду використання об'єкта права інтелектуальної власності та, як правило, залежить від фактичних результатів діяльності ліцензіата. Тому істотного значення набувають визначення бази для нарахування роялті, порядок звітності ліцензіата та механізми контролю за достовірністю відомостей, на підставі яких здійснюється розрахунок винагороди.

Проблемами правового регулювання роялті в Україні є відсутність його цивільно-правового визначення, нечіткість критеріїв відмежування від інших

видів ліцензійної винагороди, а також різне розуміння цієї категорії у цивільно-правовому та податковому аспектах. З урахуванням європейського досвіду доцільним є закріплення цивільно-правового поняття роялті, визначення його основних ознак, співвідношення з паушальним платежем та іншими формами винагороди, а також розвиток договірних механізмів звітності, аудиту й контролю за правильністю його нарахування.

Отже, роялті є однією з основних форм винагороди у ліцензійних правовідносинах, яка забезпечує економічну реалізацію майнових прав інтелектуальної власності. Незважаючи на широке практичне застосування цього механізму, відсутність його належного цивільно-правового регулювання зумовлює необхідність подальшого вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного та європейського досвіду.

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
2. Ю.М. Капіца, Н.І. Аралова. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій. *Nauka innov.* 2015, 11(2): 55-74.
3. Д. В. Бойко. Категорія «роялті» у податковому праві: до проблеми визначення. *Право та інновації.* 2020/ № 5. <https://pti.org.ua/ndipzir/en/article/download/155/131/507>
4. Model Tax Convention on Income and on Capital FULL VERSION (as it read on 21 November 2017). [https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/04/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-version\\_g1g972ee/g2g972ee-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/04/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-version_g1g972ee/g2g972ee-en.pdf)
5. INTM440180 - Transfer pricing: Types of transactions: intangibles: royalties. <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm440180>
6. Офіційний сайт ВОІВ. <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>
7. IP Licensing Basics: Financial Terms. <https://www.sfu.ca/technology-licensing/Resources/Resources/ip-licensing-basics--financial-terms.html>
8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2003, №№ 40-44, ст.356