

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ**

**КОРОГОД Н.П., НОВОРОДОВСЬКА Т.С.**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
до вивчення дисципліни  
«Моделювання процесів комерціалізації інтелектуальної  
власності» для студентів  
спеціальності 073 - менеджмент  
(магістерський рівень вищої освіти)  
(ОПП - Інтелектуальна власність)**

**Затверджено на засіданні кафедри  
Інтелектуальної власності та управління проектами НМетАУ  
Протокол № 3 від 2.06.2020р.**

**Дніпро НМетАУ 2020**

УДК 347.7:658

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Моделювання процесів комерціалізації інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 8.073 – менеджмент (магістерський рівень вищої освіти) (спеціалізація – інтелектуальна власність) / Укл.: Н.П. Корогод – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 43 с.

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання процесів комерціалізації інтелектуальної власності», наведено перелік рекомендованої літератури.

Призначена для студентів спеціальності 073– менеджмент (магістерський рівень вищої освіти) (ОПП – інтелектуальна власність) заочної та денної форм навчання.

Друкується за авторською редакцією

Укладачі: Н.П. Корогод, канд. пед. наук, доц.,  
Т.С. Новородовська, канд. біол. наук, доц.

Відповідальна за випуск Н.П. Корогод, канд. пед. наук, доц.

Рецензент К.Ф. Ковальчук, д-р екон. наук, проф. (НМетАУ)

Національна металургійна академія України  
49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

## ЗМІСТ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ.....	4
1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.....	5
2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.....	5
3. ПРОГРАМА І ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ.....	6
4. ОПРАЦЮВАННЯ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ, ЯКІ НЕ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА ЛЕКЦІЯХ.....	10
5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ .....	11
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.....	32
 Додатки .....	 33

## ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Моделювання процесів комерціалізації інтелектуальної власності» є вибірковою і входить до циклу дисциплін варіативної частини ОП.

**Мета вивчення дисципліни** – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для здійснення процесу комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ).

У результаті вивчення дисципліни студент повинен **знати:**

– теоретичні й законодавчі основи, загальні тенденції розвитку процесу комерціалізації інтелектуальної власності;

– особливості ринку інтелектуальної власності як складової системи економічних відносин із приводу купівлі-продажу об'єктів ІВ;

– основні способи й види моделей комерціалізації інтелектуальної власності; структуру та кваліфікацію ліцензійних угод у сфері ІВ;

**вміти:**

– в процесі комерціалізації ІВ використовувати портфель інтелектуальної власності суб'єкта господарської діяльності (підприємства, установи);

– проводити технологічний аудит, оцінку вартості об'єктів права ІВ й ціни ліцензії, розробляти моделі управління процесом комерціалізації, вести переговори й укладати договори щодо комерціалізації ІВ.

**Критерії успішності** – отримання позитивної оцінки при захисті індивідуальних завдань та складання контрольних робіт у тестовій формі.

**Засоби діагностики успішності навчання** – комплект тестових завдань, індивідуальних завдань.

**Зв'язок з іншими дисциплінами** – «Економіка інтелектуальної власності», «Маркетинг інтелектуальної власності», «Розпорядження правами інтелектуальної власності», «Управління інтелектуальною власністю».

Набуті знання і вміння використовуються для ефективного планування й реалізації процесу виведення на ринок об'єктів права інтелектуальної власності в залежності від їх специфіки на основі договірних відносин та розроблених моделей.

## 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Структуру вивчення дисципліни «Моделювання процесів комерціалізації інтелектуальної власності» наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

### Розподіл навчальних годин

	Усього (годин, денна / заочна)	Чверть		
		Денна ф.н		Заочна ф.н
		3	4	4
Усього годин за навчальним планом	120	30	90	120
у тому числі: аудиторні заняття	56 / 16	24	32	16
з них: лекції	32 / 8	16	16	32 / 8
лабораторні роботи	-	-	-	-
практичні заняття	24 / 8	8	16	24 / 8
семінарські заняття	-	-	-	-
Самостійна робота	64 / 104	64		104
Підсумковий контроль	Екзамен / диф.залік			

Робоча програма передбачає самостійну роботу, що контролюється викладачем та включає:

- підготовку до аудиторних занять;
- самостійне вивчення розділів дисципліни, що не викладаються на лекціях;
- підготовку до контролю знань.

## 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності. Конспект лекцій // Укл. Міняйло Л.А. –К.: ЗАТ «Ін-т. інтел. власн. і права», 2000 – 224с.

2. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суїні Ю. Управління інтелектуальною власністю. Монографія /За ред. П.М. Цибульова. – К.: «К.І.С.», 2005. – 448с.

3. Цибулев П.М. Маркетинг інтелектуальної власності. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2004. – 188 с.

4. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»

### 3. ПРОГРАМА І ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведені в таблицях 3.1, 3.2.

Таблиця 3.1

#### Лекційний курс

№№ з/п	Назва розділу/теми та її зміст	Тривалість (годин, денна / заочна)
1	2	3
1	<b>Сутність і механізм комерціалізації інтелектуальної власності</b> Термінологія, мета, завдання, особливості, способи й механізм комерціалізації інтелектуальної власності. Загальні тенденції розвитку процесу комерціалізації інтелектуальної власності	4 / 1
2	<b>Комерціалізація інтелектуальної власності як складова обігу інтелектуального капіталу</b> Об'єкти й суб'єкти права інтелектуальної власності в процесі комерціалізації інтелектуальної власності; суть обігу інтелектуального капіталу підприємства та його роль в процесі комерціалізації інтелектуальної власності	4 / 1
3	<b>Ринок інтелектуальної власності як система економічних відносин</b> Поняття ринку інтелектуальної власності, визначення системи економічних відносин з точки зору купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності; учасники взаємовідносин в процесі комерціалізації інтелектуальної власності; аналіз ризиків і конкурентів	4 / 1

4	<b>Ліцензійні угоди, їх структура та кваліфікація</b> Види ліцензійних угод, їх структура, кваліфікація й особливості використання. Передліцензійні угоди	4 / 1
5	<b>Економічна ефективність ліцензування</b> Умови та показники ефективності процесу комерціалізації інтелектуальної власності; облік, підходи й методи оцінки вартості об'єктів права інтелектуальної власності та їх роль в процесі комерціалізації інтелектуальної власності	4 / 1
6	<b>Комерціалізація в системі управління інтелектуальною власністю суб'єкта господарської діяльності (організації, підприємства, установи)</b> Комерціалізація як складова життєвого циклу управління інтелектуальною власністю, механізм стимулювання комерціалізації, функції офісу з комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій, технологічних менеджерів й брокерів, технологічні рішення й пропозиції	4 / 1
7	<b>Використання портфеля інтелектуальної власності суб'єкта господарської діяльності (підприємства, організації, установи) в процесі комерціалізації інтелектуальної власності</b> Особливості формування й використання портфелю інтелектуальної власності; технологічний аудит як передумова якісного процесу комерціалізації інтелектуальної власності; пошук партнерів, потенційних покупців об'єктів права інтелектуальної власності	2 / 1
8	<b>Види моделей комерціалізації інтелектуальної власності</b> Моделі комерціалізації об'єктів промислової власності, об'єктів авторського права	6 / 1

## Практичні заняття\*

№№ з/п	Тема заняття та її зміст	Тривалість (годин)
1	<p><b>Аналіз нормативно-правових документів, що регулюють процес комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності в Україні</b></p> <p>Основні положення Законів України: Закони України у сфері інтелектуальної власності, «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про інноваційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність»</p>	6 / 2
2	<p><b>Сучасні методи визначення ціни ліцензії</b></p> <p>Розрахунок вартості ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності: методи дохідного, ринкового й затратного підходів</p>	4 / 2
3	<p><b>Вивчення досвіду торгівлі ліцензіями</b></p> <p>Приклади практичного досвіду підприємства (установи, організації), що спеціалізується у сфері інтелектуальної власності й торгівлі ліцензіями</p>	4 / 1
4	<p><b>Організація переговорів щодо комерціалізації інтелектуальної власності</b></p> <p>Формування процесу організації переговорів щодо процесу комерціалізації інтелектуальної власності та його інформаційне забезпечення</p>	4 / 1
5	<p><b>Побудова моделей комерціалізації на основі договорів передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності</b></p> <p>Розробка моделей комерціалізації типових об'єктів права промислової власності, об'єктів авторського права; структура та зміст договорів передачі прав на об'єкти ІВ. Особливості передачі цих об'єктів у системі «ВНЗ – промисловість»</p>	6 / 2

\* - для студентів заочної форми навчання дозволяється вибір двох практичних занять.



## Питання для контролю

1. Визначення, мета, особливості комерціалізації інтелектуальної власності.
2. Об'єкти й суб'єкти права інтелектуальної власності в процесі комерціалізації інтелектуальної власності.
3. Способи комерціалізації інтелектуальної власності.
4. Розкрити механізм комерціалізації інтелектуальної власності.
5. Суть обігу інтелектуального капіталу підприємства та його роль в процесі комерціалізації інтелектуальної власності
6. Поняття ринку інтелектуальної власності.
7. Визначення системи економічних відносин з точки зору купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності.
8. Назвати учасників взаємовідносин в процесі комерціалізації інтелектуальної власності.
9. Особливості аналізу ризиків і конкурентів при комерціалізації інтелектуальної власності.
10. Види ліцензійних угод, їх структура, кваліфікація й особливості використання.
11. Умови та показники ефективності процесу комерціалізації інтелектуальної власності.
12. Облік, підходи й методи оцінки вартості об'єктів права інтелектуальної власності та їх роль в процесі комерціалізації інтелектуальної власності
13. Комерціалізація як складова життєвого циклу управління інтелектуальною власністю.
14. Механізм стимулювання комерціалізації.
15. Функції офісу з комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій.
16. Особливості формування й використання портфелю інтелектуальної власності.
17. Технологічний аудит як передумова якісного процесу комерціалізації інтелектуальної власності.

18. Особливості організації процесу пошуку партнерів, потенційних покупців об'єктів права інтелектуальної власності.

19. Організація переговорів щодо комерціалізації інтелектуальної власності

20. Типові моделі комерціалізації об'єктів промислової власності, об'єктів авторського права.

21. Назвати основні законодавчі акти, що регулюють процес комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності в Україні.

22. Сучасні методи визначення ціни ліцензії.

23. Характерні особливості та тенденції міжнародної торгівлі ліцензіями у сфері інтелектуальної власності

24. Основні етапи життєвого циклу управління інтелектуальною власністю (інноваційного товару) (продукції) та відмінності життєвих циклів об'єкта права та нового товару.

25. Роль інтелектуальної власності в управлінні сучасним університетом;

26. Особливості діяльності структурних підрозділів з питань комерціалізації інтелектуальної власності

#### **4. ТЕМИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ, ЩО НЕ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА ЛЕКЦІЯХ**

Теми розділів програми, призначені для самостійного опрацювання, наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

##### **Розподіл навчальних годин**

<b>№№ з/п</b>	<b>Назва теми та її зміст</b>	<b>Тривалість (годин, денна / заочна форма)</b>
<b>1</b>	<b>Міжнародна торгівля ліцензіями у сфері інтелектуальної власності</b> Характерні особливості та тенденції; відтворення новітніх технологій на базі ліцензій; ліцензії як правова форма	<b>6</b>

	реалізації виключного права об'єкта ІВ	
2	<b>Основні способи комерціалізації інтелектуальної власності</b> Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві; внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу; передача та уступка (продаж) прав на об'єкти інтелектуальної власності	6
3	<b>Життєвий цикл інноваційної продукції</b> Основні етапи життєвого циклу інноваційного товару (продукції); відмінності життєвих циклів об'єкта права інтелектуальної власності та нового товару; особливості маркетингу інноваційних товарів	3
4	<b>Комерціалізація інтелектуальної власності ВНЗ</b> Роль інтелектуальної власності в управлінні сучасним університетом; особливості діяльності структурних підрозділів з питань комерціалізації інтелектуальної власності; розпорядження правами на об'єкти інтелектуальної власності, що є результатами наукових досліджень	6

## 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМАТИЧНОГО ЗМІСТУ

### Тема 1. Сутність і механізм комерціалізації інтелектуальної власності

Майнові права інтелектуальної власності мають певну економічну цінність і в умовах ринкової економіки стають товаром, що реалізується на договірних засадах.

Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності - це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар.

Метою комерціалізації є отримання прибутку за рахунок використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві або продажу чи передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам.

Механізм комерціалізації - це процес відтворення руху інтелектуального капіталу з метою отримання прибутку, який в значній мірі залежить від успішного вибору й застосування форм і способів комерціалізації ОІВ.

Форма комерціалізації	Особливості способу комерціалізації
<b>Використання у власному виробництві</b>	<p>Винахід створено для власних цілей.</p> <p>До переваг способу можна віднести те, що він дозволяє уникнути витрачання коштів та часу на пошук покупця новації, дозволяє утримувати монополію на ринку, здатність контролю над виробництвом. Недоліки: значний строк окупності, потреба у значних матеріальних витратах для впровадження винаходу.</p>
<b>Інжиніринг</b>	<p>Інженерно-консультаційні послуги дослідницького, розрахунково-аналітичного характеру, підготовка техніко-економічного обґрунтування проектів, розробка рекомендацій щодо впровадження продукту. Можливо здійснювати паралельно з використанням у власному виробництві.</p>
<b>Лізинг</b>	<p>Це комплекс майнових та економічних відносин, коли об'єктом інтелектуальної власності є обладнання. Перевагою способу являється те, що він може приносити додатковий прибуток при використанні ОІВ у власному виробництві. При лізингу передбачається можливість викупу обладнання за остаточною вартістю після закінчення строку дії договору.</p>
<b>Франчайзинг</b>	<p>Головним об'єктом інтелектуальної власності є знак для товарів та послуг (бренд), паралельно можлива передача і інших об'єктів промислової власності. За рахунок розкрученості бренду, ділової репутації гарантується швидкий прибуток з невеликими витратами.</p>
<b>Промислова кооперація</b>	<p>Полягає в передачі прав на ОІВ в рамках спільного підприємства. Функція кооперації – зведення до мінімуму ризику та витрат виробництва. Перевагами являються можливість виходу на нові ринки, зменшення витрат.</p>
<b>Видача ліцензій</b>	<p>Найпоширеніша форма, яка забезпечує додатковий прибуток патентовласника від продажу ліцензії. Продаж дозволяє ліцензіару вирішити проблеми, коли попит на продукцію перевищує обсяги власного виробництва, коли потрібні кошти на вдосконалення виробництва.</p>

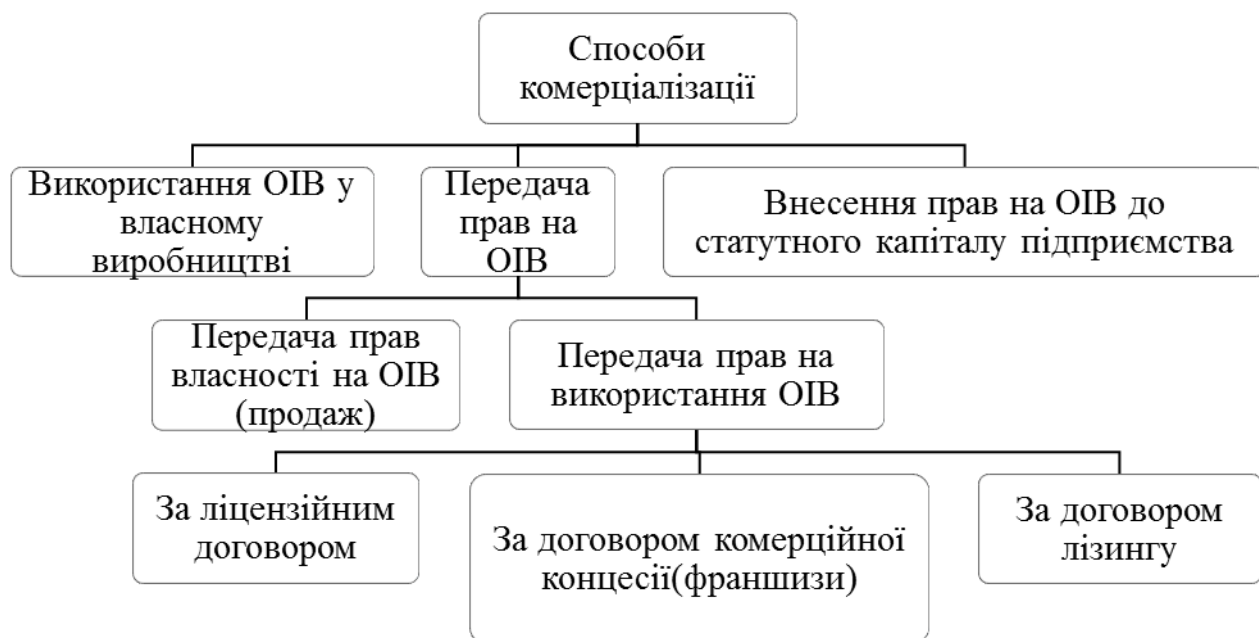


Рис. 5.1 - Способи комерціалізації інтелектуальної власності

Фактор, який варто враховувати при виборі способу комерціалізації управлінцю – це стан об’єкту господарської діяльності, тобто на якому етапі життєвого циклу знаходиться інноваційний продукт, оскільки існує залежність ймовірності успіху від ступеню готовності об’єкту. Важливо, що для прийняття управлінського рішення по об’єктам інтелектуальною власністю власникам інноваційного продукту не обов’язково зосереджуватися на одному із способів комерціалізації. Таким чином, форми комерціалізації можуть бути поєднані.

## Тема 2. Комерціалізація інтелектуальної власності як складова обігу інтелектуального капіталу

Процес відтворення руху інтелектуального капіталу з метою отримання прибутку є механізмом комерціалізації інтелектуальної власності. Інтелектуальний капітал має дві основні компоненти: людський капітал та інтелектуальні активи. Людський капітал чи інтелектуальна сила створюють інновації. Те, що можна описати і ідентифікувати, розглядаються як інтелектуальні ресурси.

Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах (стаття 425 Цивільного кодексу України).

Комерціалізація ІВ виникає при використанні результатів інтелектуальної діяльності на умовах укладання договорів, наприклад:

- між співавторами патенту;
- між власниками патенту й авторами в зв'язку з виплатою винагороди за використання об'єкту промислової власності;
- між власниками патенту під час комерційної реалізації інтелектуального продукту та інші.

Інтелектуальна власність може бути не тільки об'єктом продажу, але й оренди та інших угод, даючи власникові додатковий прибуток, як на внутрішньому ринку так і на зовнішньому під час проведення експортних операцій з іншими країнами, при умові патентного захисту вітчизняних товарів, та прогнозу кон'юнктури експортного ринку .

### **Тема 3. Ринок інтелектуальної власності як система економічних відносин**

Система ІВ являє собою особливу форму управління у зв'язку зі специфікою його об'єкта — людини. Це комплексна система, елементами якої є напрями, етапи, принципи, види і форми роботи з творчими людьми .

Відомо, що виділяють ринок товарів і послуг, ринок робочої сили, ринок цінних паперів, ринок інтелектуальної власності та ін. Можна визначити структуру ринку залежно від характеру економічних відносин між його суб'єктами:

- вільний ринок купівлі - продажу;
- ринок, орієнтований на невідомого споживача;
- регульований ринок купівлі продажу.

Варто відзначити, що в нинішніх умовах ринкової економіки в Україні загострюється також проблема вивчення мотивів, якими керуються споживачі при прийнятті рішень щодо купівлі того чи іншого товару. Ці та цілий ряд

піших функцій, які раніше централізовано виконували державні органи, сьогодні стали об'єктом управління самих підприємств, які забезпечуються інноваціями виробничої та збутової діяльності: створення нових товарів, технологій на використанні винаходів, промислових зразків, можливих ноу-хау, вдосконалення форм та методів виходу на нові ринки, стимулювання збуту, каналів товароруку та розширення рекламних заходів. Комплексне дослідження ринку включає: аналіз ринку; вивчення конкурентів; вивчення споживачів; вивчення фірмової та товарної структури ринку. У сучасних умовах довгостроковий результат можна отримати при використанні інтелектуальної власності в товарах, які пропонуються на ринку.

Комерціалізація ОПВ, на відміну від звичайного товару, може бути здійснена або по закінченню стадії - розробки, шляхом уступки прав чи передачі прав на користування, або у складі технології чи інноваційного товару, що виробляється за цією технологією. З економічної точки зору значно вигіднішим є другий варіант комерціалізації.

Конкуренція - основна відмінна риса ринкових відносин. В економіці - це суперництво економічних суб'єктів за кращу реалізацію своїх економічних інтересів. Як регулятор ринкової економіки, конкуренція ґрунтується на свободі вибору, формує ринкові ціни, урівноважує попит і пропозицію, стимулює зниження витрат виробництва та впровадження нової технології, об'єктів інтелектуальної творчості, забезпечує суверенітет споживача.

#### **Тема 4. Ліцензійні угоди, їх структура та кваліфікація**

Договори про передачу права власності, як зазначено чинним законодавством України, потрібно здійснювати у письмовій формі і зареєструвати у чинному порядку. Згідно чинного законодавства України про охорону прав інтелектуальної власності, комерційну реалізацію прав на результати інтелектуальної діяльності в повному обсязі або частково власник

охоронного документа здійснює шляхом передачі прав власності або видачі дозволу на його використання шляхом укладення ліцензійного договору.

За ліцензійною угодою за визначену винагороду дається право на виробництво і продаж механізмів, устаткування, приладів, а також на використання технологічних процесів чи способів, в основу яких покладені винаходи чи інші науково-технічні досягнення. Ліцензією називається сам дозвіл на використання винаходу.

Під ліцензійним договором варто розуміти договір, за яким одна сторона (ліцензіар) зобов'язана забезпечити іншій стороні (ліцензіату) таке положення, фактичне і правове, при якому ліцензіат практично може впровадити у виробництво і використовувати визначене технічне рішення на умовах і в межах, установлених договором, а інша сторона зобов'язана сплатити за це відповідну винагороду чи надати компенсацію в іншій формі.

За ліцензійним договором власник, наприклад, патенту (ліцензіар) надає своєму контрагенту (ліцензіату) право на використання патенту в зазначених межах своїх прав. Залежно від обсягу переданих прав розрізняють – договір виключної і не виключної ліцензії.

При наданні виключних прав застосовується тріада правочинностей “володіння, користування і розпорядження”. Враховуючи нематеріальний характер результатів інтелектуальної власності, ряд спеціалістів розглядають власність на об'єкти творчої діяльності не як класичну тріаду правочинностей власника, а в інших виключних правочинностях: “забороняти” і “дозволяти”. В такому разі буде присутня тільки правочинність лише з використання (розпорядження). Особливо це важливо враховувати, коли право на інтелектуальну власність є внеском до статутного капіталу в обмін на корпоративні права.

Коли укладається договір невиключної ліцензії, ліцензіату передаються права в обмежених рамках, і ліцензіар залишає за собою право подальшого використання винаходу або інше в повному обсязі на тій же території

Законодавство більшості країн не регламентує структури та змісту ліцензійного договору. Водночас ліцензійний договір є документом, що регулює права та обов'язки сторін щодо використання ОПІВ, взаємні



розрахунки сторін та їх матеріальну відповідальність. Тому в договорі необхідно намагатися якомога ширше та як найточніше відбивати правові, технічні й економічні аспекти, базуючись на взаємних інтересах. Ліцензійний договір має постатейну структуру й містить такі розділи: Преамбула, Визначення термінів, які використовуються в тексті, Предмет договору, Права та обов'язки сторін договору, Технічна документація, Гарантії та відповідальність, Платежі, Технічна допомога, Збори та податки, Конфіденційна інформація та документація, Інформація та звітність, Технічні вдосконалення та права на нові об'єкти, Захист прав, що передаються, Термін дії та умови розірвання договору, Наслідки припинення дії договору, Форс-мажорні обставини, Арбітраж (розв'язання спорів, умовна підсудність), Інші умови. Договір розпочинається з його назви, яка має вказувати на вид ліцензії, а також на об'єкт інтелектуальної власності, права на який передаються за договором.

Договори на передачу прав на технології або інші ОПІВ, як правило, супроводжуються іншими — про постачання обладнання, комплектації, сировини, надання інжинірингових послуг, передання ноу-хау тощо. Ці договори зазвичай можуть укладатися й без ліцензійних угод, але за наявності умов передання інтелектуальної власності виникають додаткові гарантії для обох сторін, що знижує ризики сторін, які укладають угоду.

Приклади договорів передачі прав ІВ наведено у додатку А.

## **Тема 5. Економічна ефективність ліцензування**

Вартість є однією з основних ознак товару. Щоб продати права на об'єкти ІВ чи використати їх у власному виробництві, необхідно визначити їхню вартість.

Права на об'єкти ІВ стають нематеріальними активами після того, як вони будуть поставлені на бухгалтерський облік. Для цього необхідно виконати дві умови: встановити ціну прав і термін їх служби.

Інтелектуальна власність в умовах господарської діяльності (комерціалізації), набуває головної ознаки – це спроможність за її рахунок отримати доход, приносити відповідний ефект при її використанні. Ефект – це

є прибуток або абсолютний розмір отриманого (очікуваного) результату при використанні ОІВ.

Іншим показником ефективності процесу комерціалізації інтелектуальної власності є ефективність – це рентабельність, яка визначається співвідношенням отриманого прибутку (результату) при використанні ОІВ до бази, якою може бути собівартість реалізованої продукції з використанням ОІВ або витрати підприємства на виготовлення і реалізацію продукції з використанням ОІВ.

Рентабельність продукції, отриманої з використанням ОІВ, визначається за формулою

$$P = PP/V \times 100$$

де

*P* - рентабельність продукції, отриманої з використанням ОІВ,%;

*PP* – прибуток або приріст прибутку, одержаного від реалізації продукції, виготовленої з використанням ОІВ, гривень;

*V* – витрати підприємства на виготовлення і реалізацію продукції, виготовленої з використанням ОІВ, гривень.

Вартість прав на придбання або продаж інтелектуальної власності враховує лише вартісну ціну придбання або продажу з урахуванням прибутку (рентабельності) і податкових відрахувань.

Обмежуючим фактором тут може стати розмір амортизаційних відрахувань покупця при використанні об'єктів інтелектуальної власності, які збільшують собівартість продукції, а також інвестиційні можливості покупця.

Застосування методів дохідного підходу здійснюється у випадку, коли можливо визначити розмір доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа, якій належать майнові права ІВ.

Використання порівняльного підходу здійснюється за наявності достовірної, доступної, достатньої за обсягом інформації про ціни продажу, ціни пропонування подібних об'єктів та умови подібних договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об'єкти.

Використання витратного підходу здійснюється за наявності можливості відтворення або заміщення об'єкта оцінки. Витратний підхід до оцінки ІВ

заснований на визначенні вартості витрат, необхідних для прямого відтворення або заміщення об'єкта оцінки, з урахуванням величини зносу. Розрахунок ціни ліцензії витратним підходом передбачає визначення витрат, пов'язаних зі створенням, правовою охороною та впровадженням ОПІВ у виробництво.

В оцінці ринкової вартості майнових прав ІВ дохідний підхід посідає пріоритетне місце як підхід, який найбільш достовірно відображає цінність об'єкта оцінки. Дохідний підхід базується на врахуванні принципів найбільш ефективного використання та очікування, відповідно до яких вартість об'єкта оцінки визначається як поточна вартість очікуваних доходів від найбільш ефективного використання об'єкта оцінки, включаючи дохід від його можливого перепродажу. Визначення вартості майнових прав ІВ здійснюється за допомогою методів дохідного підходу: методу непрямої капіталізації (дисконтування грошового потоку) та методу прямої капіталізації доходу.

Слід зазначити, що в основу дохідного підходу покладено прогнозування показників ефективності використання оцінюваного об'єкта, а саме: прибутку підприємства, рентабельності тощо.

Майбутні вигоди підприємства переводять у сьогоденну вартість ОПІВ методами прямої капіталізації прибутку від його використання, дисконтування чистих грошових потоків прибутків чи звільнення від роялті, які відображають послідовність одержання прибутків, їх зміну та відповідну норму віддачі.

Практичний інтерес має метод звільнення від роялті, який ґрунтується на припущенні, що ОПІВ, який використовує підприємство, нібито йому не належить, а додатковий прибуток, призначений для сплати у вигляді роялті власникам цього об'єкту як винагороди, залишається на підприємстві. При розрахунках визначають: розміри щорічних надходжень додаткового прибутку (роялті) як певний відсоток від планованих обсягів промислової реалізації ліцензійної продукції за гіпотетичною ліцензійною угодою; щорічні дисконтовані (капіталізовані) на дату оцінки грошові потоки додаткового прибутку (роялті); встановлюють як основу ціни гіпотетичної ліцензії ринкову вартість ОПІВ у вигляді їх суми.

$$PV = \sum_{t=1}^n C_t \cdot \frac{R_t}{100} \cdot DF, \quad (1)$$

де  $PV$  – вартість прав на об’єкт інтелектуальної власності, грн.;

$t$  – період (роки);

$C_t$  – прогнозований грошовий потік у період  $t$ , грн.;

$R_t$  – ставка роялті у період  $t$ , %;

$DF$  – коефіцієнт дисконтування.

Найчастіше в якості прогнозованого грошового потоку приймають об’єм продажів в період  $t$ , який визначають за формулою (2):

$$C_t = V_t \cdot Z_t, \quad (2)$$

де  $V_t$  – щорічний обсяг виробництва ліцензійної продукції у період  $t$ , од;

$Z_t$  – ціна одиниці ліцензійної продукції за гіпотетичною ліцензією у період  $t$ , грн.

Коефіцієнт дисконтування визначається за формулою (3):

$$DF = \frac{1}{(1 + i_t)^t}, \quad (3)$$

де  $i_t$  – ставка дисконту у період  $t$ .

З прийняттям Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 р. № 2658-III визначені правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання їх результатів.

## **Тема 6. Комерціалізація в системі управління інтелектуальною власністю суб'єкта господарської діяльності (організації, підприємства, установи)**

Комерціалізація є складовою життєвого циклу управління інтелектуальною власністю. Виділяють п'ять етапів життєвого циклу об'єкта права інтелектуальної власності (ОПІВ): творення ОПІВ, набуття прав на ОПІВ, використання (комерціалізація) прав на ОПІВ, захист прав інтелектуальної власності, утилізація ОПІВ.

Використання (комерціалізація) прав на об'єкти права інтелектуальної власності є найпродуктивнішим етапом його життєвого циклу. До цього етапу ОПІВ не приносив користі розробникам. Навпаки, витрачалися кошти на створення ОПІВ та забезпечення правової охорони. І тільки на етапі використання (комерціалізації) компенсуються попередні витрати, а також одержують прибуток — власне те, для чого в більшості випадків вони створюються.

Головною організаційною ланкою управління ОПІВ на підприємствах і організаціях є відділи (Центри, офіси) трансферу технологій і комерціалізації ОПІВ, які мають здійснювати аналітичну, експертну, правову, маркетингову і комерційну функції.

Для вирішення зазначених завдань, що стоять перед Центром, він повинен бути укомплектований фахівцями високої кваліфікації в області патентознавства (патентні повірені), економіки, передачі технологій (менеджери і маркетингологи), правового захисту, які могли б здійснювали комплекс дій по створенню ОПІВ, закріпленню прав на них, оцінці їх ринкової вартості, обліку, залученню до господарського обігу і захисту ІВ від несанкціонованого використання тощо.

Діяльність таких підрозділів повинна бути направлена на зміцнення конкурентних позицій підприємства чи організації на наявних і нових ринках, забезпечення йому конкурентного положення в розробці наукоємних товарів і

послуг в певних галузях науки і техніки шляхом придбання патентних та інших виняткових прав, створення і збереження ноу-хау, а також вмілого управління цією ІВ в цілях її ефективного використання.

Роль Центрів ІВ повинна полягати у всемірному сприянню розробникам в оцінці ІВ. При цьому при роботі може бути впроваджена система регулярної оцінки ІВ за участю співробітників Центру. Зручною формою проведення оцінки ІВ є використання різних форм, які включали б в себе оцінку таких чинників, як потенційний ринок, вплив ІВ на розвиток ринку, конкуруючі продукти і послуги, терміни виведення ІВ на ринок, можливі форми захисту ІВ та ін. Важливо, щоб розробники самостійно, або за допомогою співробітників Центрів проводив патентний пошук для визначення патентної чистоти, вивчав конкуренцію і проводив маркетингові дослідження. При цьому для розстановки пріоритетів і оцінки значимості ІВ в портфелі ОПІВ, необхідне вводити систему балів або систему ранжування ІВ.

Складність процесів відбору нових розробок, технологій, проектів, заснованих на позитивній оцінці можливостей комерціалізації ІВ, в портфель ОПІВ залежить від категорій цих розробок, проектів, комерціалізації технологій і від досвіду співробітників Центру по роботі з певними технологіями і проектами.

Управління портфелем технологій та ІВ відноситься до організаційно-юридичної та консультативної діяльності. В рамках цього напрямку діяльності завданнями Центрів є:

- проведення відбору і оцінки проектів комерціалізації технологій, що володіють високим комерційним потенціалом;
- створення портфеля технологій, призначених для комерціалізації, а також портфеля замовлень на наукові розробки, які потрібні ринку;
- надання послуг з організації проведенню патентних досліджень;
- надання послуг із забезпечення охорони різних видів ІВ і ноу-хау;

- забезпечення підготовки ліцензійних угод, контрактів з надання інженерно-консультаційних послуг, договорів про науково-технічну і виробничу співпрацю тощо;

- надання правової допомоги у разі порушення прав патентовласників і недобросовісної конкуренції.

Керівництво і співробітники Центрів повинні володіти методиками:

- відбору проектів комерціалізації технологій для включення в портфель технологій;

- визначення пріоритетних проектів комерціалізації технологій з метою забезпечення ефективної роботи;

- розподілу пріоритетів і ресурсів виконання проектів комерціалізації технологій.

## **Тема 7. Використання портфеля інтелектуальної власності суб'єкта господарської діяльності (підприємства, організації, установи) в процесі комерціалізації інтелектуальної власності**

Складність процесів відбору нових розробок, технологій, проектів, заснованих на позитивній оцінці можливостей комерціалізації ІВ, в портфель ОПІВ залежить від категорій цих розробок, проектів, комерціалізації технологій і від досвіду співробітників Центру ІВ по роботі з певними технологіями і проектами.

Процес управління формуванням портфелю ОПІВ включає в себе такі блоки: придбання об'єктів ІВ у сторонніх організацій чи осіб, систематизація власних інтелектуальних продуктів і оформлення їх як об'єктів інтелектуальної власності та формування портфелю ОПІВ.

В той же час при формуванні портфелю ОПІВ основне значення мають власні науково-технічні розробки, які необхідно систематизувати з метою визначення адекватного методу охорони та напрямів використання. Процес систематизації інтелектуальних продуктів включає такі підпроцеси: аналіз комерційного потенціалу розробки, визначення виду охорони (авторське право,

патент, ноу-хау) та оформлення прав інтелектуальної власності. При цьому якщо прийняте рішення про патентну охорону, необхідно провести аналіз патентоспроможності об'єкта і у випадку невідповідності умовам патентоспроможності розглянути можливість його засекречування.

Система формування портфеля ІВ ґрунтується на основі наступних даних щодо:

1) напрямків (ресурсозбереження, екологічний, нове устаткування та технології, використання відходів, направлений на потенційних інвесторів, нанотехнології, біотехнології).

2) щодо окремих ОПІВ: (назва, актуальність, етап розробки, галузь застосування, анотований опис, результат, який досягається, наявність охоронних документів на ОПІВ, необхідність в придбанні інших охоронних документів для реалізації даного ОПІВ).

Процес комерціалізації припускає застосування різних підходів для відбору ОПІВ, але будується на застосуванні трьох основних цілей управління портфелем ОПІВ:

- підвищення цінності портфеля ОПІВ за рахунок успішного досягнення мети окремих проектів;

- баланс портфеля ОПІВ. Найбільш поширеним методом встановлення балансу в рамках портфеля є:

1) баланс ризиків і вигід, що набувають власники ОПІВ;

2) баланс простоти виконання технології, проекту і їх привабливості з погляду інноваційних технологій, ринкового потенціалу і комерційної привабливості.

- зв'язок ОПІВ зі стратегією діяльності підприємства.

З позицій управління портфелем ОПІВ рекомендується враховувати, що науково-дослідні та інноваційні розробки, проекти можуть знаходитися на трьох окремих фазах, кожна з яких повинна створювати результат певного вигляду.



Рекомендується проводити відбір ОПВ і заснованих на них технологіях для включення їх в портфель на основі наступних параметрів:

- перевага розробки в якості та унікальність результатів;
- відповідність результатів розробки існуючому рівню науки і техніки;
- ринкова потреба в результатах розробки;
- економічні переваги, що створюються для кінцевих користувачів розробки;
- новизна результатів розробки;
- відповідність результатів розробки технологічним можливостям користувачів;
- конкурентоспроможність результатів розробки;
- широта можливостей застосування результатів розробки.

Операція об'єктивної оцінки потенціалу ОПВ як об'єкта комерціалізації й трансферу технологій є процедурою технологічного аудиту (ТА).

Метою ТА є виявлення всіх наявних інноваційних розробок (ОПВ) і порівняльна оцінка потенціалу комерціалізації та трансферу цих розробок для подальшого їх впровадження.

ТА проводиться зовнішніми консультантами – співробітниками підрозділу з питань ІВ (далі – Підрозділу) спільно з авторами розробки, а також незалежними експертами (не менше трьох експертів відповідної галузі). Перед проведенням експертизи експерти та дослідники/розробники підписують угоду про конфіденційність, згідно з якою експерти можуть отримувати інформацію про розробку у визначеному місці, у певному обсязі, від певних фахівців виконавця (науковий колектив) та зобов'язуються не розголошувати отриману інформацію.

Збір інформації для ТА здійснюється за допомогою документації, що стосується оцінюваної розробки, зустрічей експертів та співробітників Підрозділу з керівником та виконавцем проекту, а також власних досліджень експертів.

ТА складається з таких стадій:

- оцінка науково-технічного рівня розробки;
- оцінка охороноздатності об'єктів ІВ розробки.

Оцінка науково-технічного рівня розробки та оцінка об'єктів ІВ розробки здійснюється на основі показників, що відображають новизну, значимість для практики, якість, відповідність стандартам. Ступінь відповідності критеріям виражається через значення якісних показників, які можуть бути виражені кількісно з використанням умовних одиниць (балів, коефіцієнтів та ін.). Перелік застосовуваних показників визначається з урахуванням галузі науки (природничі, технічні та суспільні науки).

Оцінка науково-технічного рівня розробки здійснюється з метою визначення наявних розробок тих, що мають найбільш високий науковий рівень

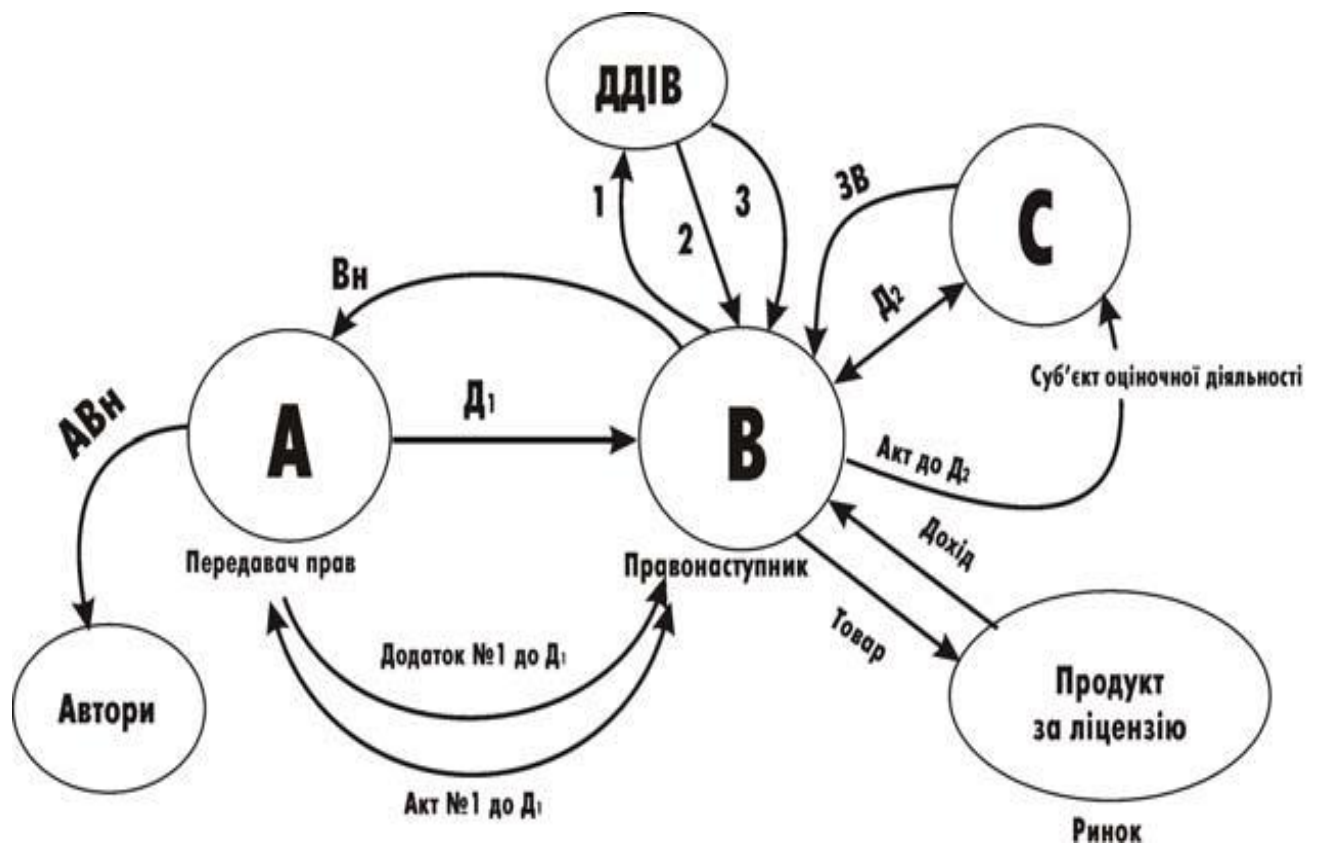
Оцінка охорони об'єктів ІВ розробки проводиться з метою аналізу майнових та правових аспектів:

- надається інформація щодо існування офіційно оформленого ІВ;
- зазначається власник прав ІВ розробки та джерело фінансування;
- надається інформація щодо оприлюднення даних про технологію;
- зазначається існування підписаних угод в сфері ІВ, фінансової та організаційної підтримки з боку сторонніх організацій;
- надається інформація щодо використання іншої ІВ у кінцевому продукті, створеному з використанням розробленої ІВ.

## **Тема 8. Види моделей комерціалізації інтелектуальної власності**

Для відтворення механізму комерціалізації інтелектуальної власності користуються типовими схемами (моделями) комерціалізації

Одну з типових моделей представлено на Схемі 1 - Продаж та придбання інтелектуальної власності, захищеної патентом, між юридичними особами



На цій схемі:

А – Патентовласник (власник патенту України № \_\_\_\_ по заявці \_\_\_\_ від \_\_р., опублікованого \_\_\_\_р. в Бюл. № \_\_\_\_), юридична особа

В – правонаступник, юридична особа

Д<sub>1</sub> – Договір № \_\_\_\_\_ про передачу права власності на винахід, що захищений патентом України № \_\_\_\_\_, від \_\_р. між Патентовласником (А) і правонаступником (В)

С – Суб'єкт оціночної діяльності, який здійснює оцінку майна або майнових прав

Д<sub>1</sub> – Договір № \_\_\_\_ від \_\_р. на проведення оцінки майна (майнових прав) між Замовником (В) і Суб'єктом оціночної діяльності (С)

ЗВ – Звіт про оцінку вартості майна (майнових прав)

Акт до Д<sub>2</sub> – Акт прийому-передачі Звіту про оцінку вартості майна (майнових прав)

Додаток № 1 до Д<sub>1</sub> - Укладення Dodatku № 1 від \_\_р. до Договору про

передачу права власності на винахід, що захищений патентом України № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_р., в якому затверджується (погоджуються) зі Звітом про оцінку вартості майна (майнових прав), враховується розмір платежів за передачу права власності на винахід та приймається сума винагороди

ДДІВ – Державний департамент інтелектуальної власності

1 – заява про реєстрацію Договору передачі права власності на винахід

2 – Проведення експертизи (перевірка умов охороноздатності)

3 – Видача Рішення щодо реєстрації Договору про передачу права власності на винахід, що захищений патентом України № \_\_\_\_, публікація в Бюлетені \_\_\_\_\_

Акт № 1 до Д1 – Акт прийому-передачі права власності на винахід, що захищений патентом України № \_\_ від \_\_р.

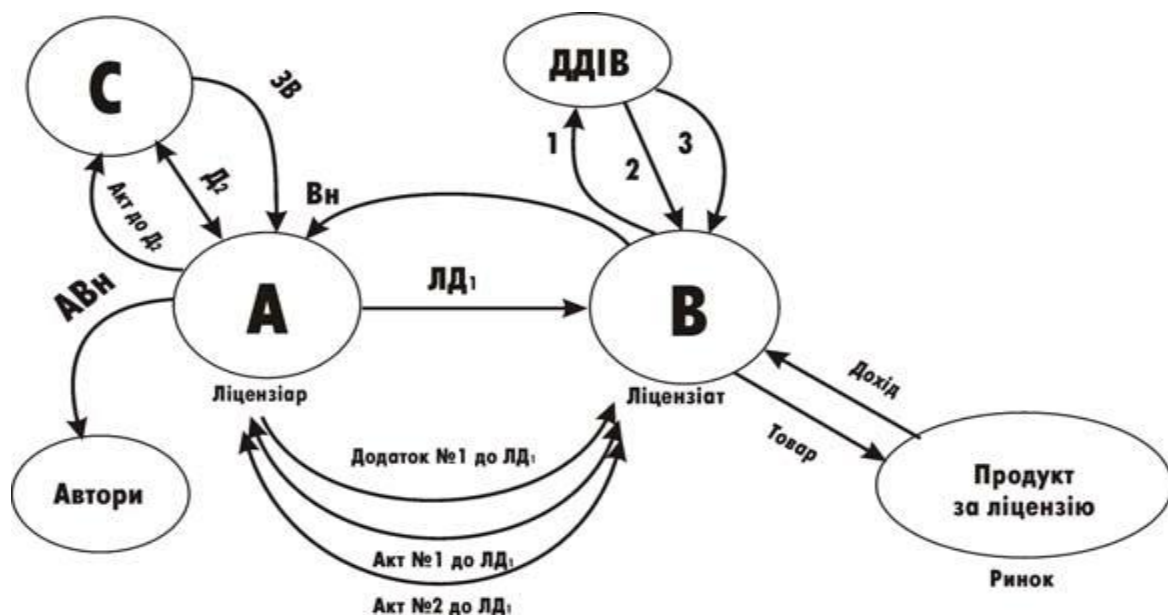
Вн – Винагорода за передачу права власності на винахід, що захищений патентом України № \_\_ від \_\_р.

АВн – Авторська винагорода за винахід, при умові укладання з ними угоди, або премія.

Додаток № 1 від \_\_\_\_\_р. до Договору про передачу права власності на винахід, що захищений патентом України, є прототипом Договору цивільно-правового характеру, за яким здійснюється купівля-продаж майнових прав на винахід, що захищений патентом України, за відповідною ціною (вартістю майна або майнових прав).

Акт прийому-передачі права власності на винахід, що захищений патентом України, з одного боку підтверджує факт передачі права і з другого боку фіксує завершення господарської операції передачі права (на майно або майнові права) за відповідною ціною для здійснення оподаткування.

**Схема 2** - Надання права на використання об'єкту інтелектуальної власності.



Де:

А – Ліцензіар, що є власником винаходу, що захищений патентом України № \_\_\_\_\_ від \_\_р., юридична особа

В – Ліцензіат, який бажає придбати на умовах Ліцензійного договору виключну ліцензію на використання винаходу, що захищений патентом України № \_\_\_\_, юридична особа

ЛД1 – Ліцензійний договір № \_\_\_\_\_ про надання права на використання об'єкта інтелектуальної власності від \_\_р. між Ліцензіаром (А) і Ліцензіатом (В)

С – суб'єкт оціночної діяльності, що здійснює оцінку майнових прав

Д2 - Договір № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_р. на проведення оцінки майнових прав між Замовником (А) і Суб'єктом оціночної діяльності (С)

ЗВ – Звіт про оцінку вартості майнових прав – права використання винаходу, що захищений патентом України № \_\_\_\_\_

Акт до Д2 – Акт № 1 прийому-передачі Звіту про оцінку вартості майнових прав від \_\_\_\_р

1 – Заява на реєстрацію Ліцензійного договору про надання права на використання об'єкта інтелектуальної власності

2 – Проведення експертизи (перевірки умов охороноздатності)

3 – Видача Рішення щодо реєстрації Ліцензійного договору про надання права на використання об'єкта інтелектуальної власності; публікація в Бюлетені №\_\_\_\_

Додаток № 1 до ЛД1 - Укладання Додатку № 1 від \_\_\_\_р до Ліцензійного договору № \_\_\_\_ про передачу права власності на винахід, що захищений патентом України № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_р., враховується розмір платежів (паушальний платіж, або паушальний платіж та роялті) за надання права на використання об'єкта інтелектуальної власності та приймається сума винагороди та приймається сума винагороди

Акт № 1 до ЛД1 – Акт № 1 прийому-передачі права на використання винаходу, що захищений патентом України № \_\_\_\_ від \_\_р., за яким передаються матеріали до винаходу та визначається сплата винагороди у вигляді паушального платежу (першочергова виплата за право використання винаходу).

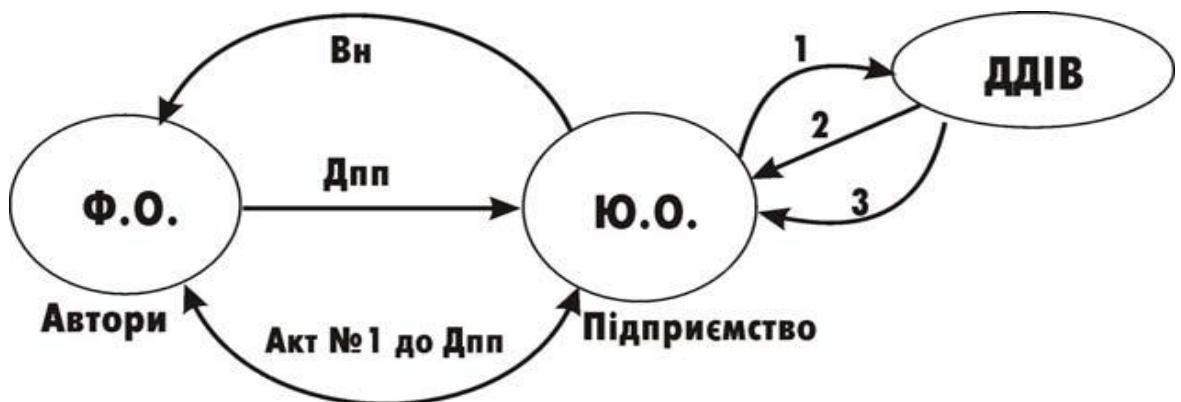
Слід зауважити, що розмір паушального платежу дорівнює вартості нематеріального активу Ліцензіата Акт № 2 до ЛД1 – Акт № 2 про використання винаходу, що захищений патентом України № \_\_ від \_\_р., за яким підтверджується обсяг фактичного використання винаходу при виготовленні і реалізації одиниці продукту за ліцензією та визначається сплата винагороди у вигляді роялті (періодичні платежі за право використання винаходу)

Вн – Винагорода у вигляді паушального платежу та роялті.

Зауважимо, Додаток № 1 до Ліцензійного договору про надання права на використання об'єкту інтелектуальної власності є прототипом Договору

цивільно-правового характеру, за яким здійснюється купівля-продаж наданих прав на використання об'єкту інтелектуальної власності. Акти прийому-передачі права на використання винаходу та про використання винаходу, що захищений патентом України, з одного боку підтверджують факт надання права на використання об'єкту інтелектуальної власності і з другого боку фіксують завершення господарської операції надання права за відповідними винагородами для здійснення оподаткування.

**Схема 3 - Одержання патенту на винахід шляхом поступку прав**



Де:

Ф.О. – Автори документації на винахід, фізичні особи

Ю.О. – Підприємство, якому здійснюють поступку права на одержання патенту на винахід, юридична особа

Дпп – Договір про поступку права на одержання патенту на винахід від \_\_р., між Авторами (Ф.О.) та Підприємством (Ю.О.)

Акт до Дпп – Акт № \_\_\_\_ від \_\_\_\_р. про приймання-здачу документації за Договором від \_\_р.

1 – Заява на отримання патенту України

2 – Проведення експертизи (перевірки умов охороноздатності)

3 – Видача Рішення щодо видачі патенту на винахід, отримання патенту, публікація в бюлетені № \_\_\_\_

Вн – Винагорода Авторам за надані Підприємству права

**Схема 4** - Одержання авторського права на твір та реєстрація договорів, що стосуються права автора на твір



Де:

Автор(и) – Автори твору, виконаного на замовлення Роботодавця.

Ю.О. – Юридична особа, Роботодавець, який є замовником авторського твору

УААСП – Українське агентство з авторського та суміжних прав, який здійснює реєстрацію авторського права роботодавця на службовий твір.

## 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Розробити модель процесу комерціалізації типового об'єкту права ІВ (конкретного) в умовах підприємницької діяльності на основі пропонованих у темі 8 схем.

План роботи:

- титульний лист (видається заочним деканатом зі штампом);
- зміст;
- основна частина:
  1. Теоретичні основи комерціалізації ІВ;
  2. Законодавче забезпечення комерціалізації ІВ;
  3. Розробка моделі процесу комерціалізації конкретного об'єкту права ІВ на прикладі взаємовідносин конкретних підприємств і організацій;
- перелік використаної літератури.

Обсяг роботи – 30 стор. Оформлювати роботу слід на аркушах А4, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал 1

5. Мова роботи – українська.



**ДОГОВІР**  
**між громадянином і/або юридичною особою**  
**про продаж/покупку невиключної/виключної ліцензії на**  
**використання винаходу**

---

(Прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

---

(його адреса або повна назва юридичної особи)  
іменуємий в подальшому "Ліцензіар", з однієї сторони і

---

(Прізвище, ім'я по батькові громадянина)

---

(його адреса, або повна назва юридичної особи)  
іменуємий в подальшому "Ліцензіат", з другої сторони, беручи до уваги, що:

1. Ліцензіар є власником патенту(ів) № \_\_\_\_\_ ,  
що стосується(ються) \_\_\_\_\_

2. Ліцензіат бажає придбати на умовах даного договору ліцензію на використання винаходу(ів), на який(і) одержано патент(и) №№ \_\_\_\_\_ з метою виготовлення, застосування, продажу, пропозиції до продажу та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі указанного винаходу(ів) і/або застосування способу, що охороняється патентом (в договорі може бути вказане будь-яке сполучення видів використання).

Домовились про наступне:

**1. Визначення термінів**

Наступні терміни, які використовуються в даному договорі, означають:

1.1. "Патенти" - патенти, що одержані Ліцензіаром, а також патенти, які будуть одержані по вже поданим в Держпатент України заявкам на винаходи (Додаток №1).

1.2. "Продукція за ліцензією" - продукція, яка буде вироблятися на основі ліцензії.

1.3. "Спеціальна продукція" - продукція, яка не підпадає під визначення, наведене в п.1.2 даного договору, додатково розроблена Ліцензіатом з використанням винаходу(ів), що охороняється(ються) патентом(ами).

1.4. "Спеціальне обладнання" - обладнання, що необхідне для виготовлення продукції за ліцензією (Додаток №2).

1.5. "Конфіденційність" - дотримання заходів по запобіганню випадкового або навмисного розголошення відомостей, що стосується (ються) патенту(ів), третім особам.

1.6. "Звітний період" - період діяльності Ліцензіара по виконанню умов цього договору протягом кожних \_\_\_\_\_ місяців від дати початку дії договору.

1.7. "Територія" - регіони у відповідності з політико-адміністративним розподілом , або галузь промисловості і т.п.

1.8. "Платежі нетто" - платежі, при яких всі можливі збори і податки сплачуються Ліцензіатом.

## **2. Об'єкт договору**

Загальні відомості про об'єкт техніки (технології), що ліцензується: застосування, сфера використання, короткий опис об'єкта\* .

## **3. Предмет договору**

### **Варіант 1**

(у випадку невиключної ліцензії)

3.1. Ліцензіар надає Ліцензіату на термін дії даного договору і за винагороду, яка сплачується Ліцензіатом, невиключну ліцензію на використання винаходу (дів), що охороняється(ються) патентом(ами)

№(№) \_\_\_\_\_

(назва винаходу(ів))

При цьому Ліцензіату надається право:

- на виготовлення, застосування, продаж, рекламу та інше введення в господарський оборот продукції за ліцензією і/або спеціальної продукції (зокрема, з використанням, при необхідності, спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей і сировини, що застосовуються Ліцензіаром на території).

При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вищевказаний винахід і продавати невиключні ліцензії на "Території" третім особам.

3.2. Ліцензіар передає Ліцензіату необхідну і достатню для використання винаходу по п 3.1 технічну та іншу документацію, здійснює надання технічної та іншої допомоги і , при необхідності, поставку зразків і матеріалів, а також спеціального обладнання.

### **Варіант 2**

(у випадку виключної ліцензії)

3.3. Ліцензіар надає Ліцензіату на термін дії даного договору і за винагороду, що сплачується Ліцензіатом, виключну ліцензію на використання винаходу, що охороняється(ються) патентом(ами)

№(№) \_\_\_\_\_

(назва винаходу(ів))

\* Примітка. Загальні відомості можуть бути доповнені іншою необхідною інформацією.

При цьому Ліцензіату надається право:

- на виготовлення, застосування, продаж, рекламу та інше введення в господарський оборот продукції за ліцензією і/або спеціальної продукції (зокрема, з використанням, при необхідності, спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей і сировини, що застосовуються Ліцензіаром на "Території").

Ліцензіат має право надавати субліцензії (невиключні ліцензії) іншим особам тільки у обсязі, переданих йому за договором прав\*.

При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вищевказаний(ні) винахід(и) тільки у частині, що не передається Ліцензіату за цим договором.

3.4. Ліцензіар передає Ліцензіату необхідну і достатню для використання винаходу по п.2.1. технічну та іншу документацію, здійснює надання технічної та іншої допомоги і, при необхідності, поставку зразків і матеріалів, а також спеціального обладнання.

### **Варіант 3 (у випадку повної ліцензії)**

3.5. Ліцензіар надає Ліцензіату на термін дії даного договору і за винагороду, що сплачується Ліцензіатом, виключну ліцензію на використання винаходу, що охороняється(ються) патентом(ами)

№(№) \_\_\_\_\_

(назва винаходу(ів))

При цьому Ліцензіату надається виключне право на виготовлення, застосування, продаж, рекламу та інше введення в господарський оборот продукції за ліцензією і/або спеціальної продукції (зокрема, з використанням, при необхідності, спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей і сировини, що застосовувалися Ліцензіаром).

Право на використання винаходу надається ліцензіату на весь строк дії патенту без будь-яких обмежень. При цьому ліцензіар не має право використовувати винахід у будь-який спосіб\*.

3.6 Ліцензіар передає Ліцензіату всю необхідну і достатню для використання винаходів по п. 2.1. технічну та іншу документацію, здійснює надання технічної та іншої допомоги і, при необхідності, поставку зразків і матеріалів, а також спеціального обладнання.

## **4. Технічна документація**

4.1. Вся технічна документація, що необхідна і достатня для виготовлення продукції за ліцензією (Додаток №3), передається Ліцензіаром

\*У цьому пункті можуть бути вказані умови, за якими ліцензіар дозволяє ліцензіату надавати субліцензії, наприклад, з його письмової згоди.

уповноваженому представнику Ліцензіата в

---

(адреса місця передачі)

на \_\_\_\_\_ мові у \_\_\_\_\_ примірниках протягом \_\_\_\_\_ від дати початку дії даного Договору.

4.2. Під час передачі технічної документації складається акт здачі-приймки за підписами уповноважених представників обох сторін. Якщо Ліцензіат або його уповноважений представник не з'явиться в термін, що встановлено для передачі, то Ліцензіар може передати документацію рекомендованою поштою на адресу і за рахунок Ліцензіата.

Датою передачі документації буде дата підписання акту здачі-приймання або дата поштового штемпеля на накладній відповідно.

4.3. Якщо Ліцензіат під час передачі або протягом 3 (трьох) місяців після одержання ним документації встановить неповноту або неправильність одержаної ним від Ліцензіара документації, то Ліцензіар зобов'язаний протягом 3 (трьох) тижнів після одержання письмової рекламації передати відсутню документацію або виправити часткові недоліки і передати відкориговану документацію Ліцензіату.

У цьому разі датою передачі документації буде рахуватись дата передачі відсутньої або відкоректованої документації у відповідності з положеннями абз. 2 п.4.2.

4.4. Ліцензіат може розмножувати документацію для своїх потреб, але при дотриманні зобов'язань по забезпеченню конфіденційності.

## **5. Удосконалення і поліпшення**

5.1. Протягом терміну дії цього договору сторони зобов'язуються негайно інформувати один одного про всі зроблені ними удосконалення і поліпшення, що стосуються патентів, продукції за ліцензією і спеціальної продукції.

5.2. Сторони зобов'язуються в першу чергу пропонувати один одному всі вищезгадані удосконалення і поліпшення. Умови передачі цих удосконалень і поліпшень будуть погоджуватись сторонами додатково.

Удосконалення і поліпшення, що захищені патентами або по відношенню до яких подано заявки в Держпатент України на отримання патентів, які створюються однією із сторін, вважаються такими, що належать їй.

У разі відмови будь-якої із сторін або неотриманні відповіді на пропозицію, що стосується використання удосконалень і поліпшень протягом \_\_\_\_\_ місяців, сторони мають право пропонувати удосконалення і поліпшення третім особам.

## **6. Зобов'язання і відповідальність**

6.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання даного Договору йому

нічого не відомо про права третіх осіб, які могли бути порушені наданням даної ліцензії.

6.2. Ліцензіар заявляє про технічну здійсненність виробництва продукції за ліцензією на підприємстві (ах) Ліцензіата і про можливість досягнення показників, що передбачаються даним договором, за умови повного дотримання Ліцензіатом технічних умов і інструкцій Ліцензіара \*.

Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією наводяться у Додатку №4 до цього договору.

6.3. Ліцензіар заявляє, що технічна документація та інші матеріали, що передаються Ліцензіату, будуть комплектні і якісно виготовлені у відповідності з діючими ДСТУ та іншими нормами (сторони можуть оговорити і другі вимоги до документації та іншої інформації).

6.4. Ліцензіат зобов'язується виготовляти продукцію за ліцензією у повній відповідності з технічною документацією і інструкціями, які отримані від Ліцензіара, в частині, що стосується винаходу.

6.5. Сторона, що не виконала вищевказані умови, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки, що понесені нею у зв'язку з цим невиконанням, у межах \_\_\_\_\_

6.6. За порушення термінів передачі технічної документації та іншої необхідної інформації, згідно до статті 4 даного договору, Ліцензіар сплачує Ліцензіату штраф, що розраховується у розмірі \_\_\_\_\_, але не вище \_\_\_\_\_.

6.7. Розмір відшкодування збитків і договірних штрафів, про які одна сторона може заявити через порушення умов даного договору, не може загалом перевищувати отриманих або сплачених по статті 8 договору сум, якщо сторони не домовились про інше.

## **7. Технічна допомога в освоєнні продукції за ліцензією**

7.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіату в освоєнні виробництва продукції за ліцензією, а також для навчання персоналу Ліцензіата методам і прийомам роботи, які відносяться до виготовлення і використання продукції за ліцензією, Ліцензіар на прохання Ліцензіата відряджає на підприємство (а) Ліцензіата необхідну кількість спеціалістів. Ліцензіат повідомить Ліцензіара про своє прохання за \_\_\_\_\_ місяців до очікуваної дати від'їзду спеціалістів.

\* Сторони за домовленістю можуть не включати цей пункт в текст договору.

7.2. Ліцензіат забезпечить спеціалістів Ліцензіара на час їх перебування на підприємстві (ах) Ліцензіата приміщеннями у готелях, транспортними засобами для проїзду до місця роботи і назад, телефоно-телеграфним зв'язком та іншими видами

обслуговування, за Домовленістю сторін.

7.3. Всі витрати, що пов'язані з відрядженням спеціалістів з метою надання необхідної технічної допомоги, включаючи оплату вартості залізничного квитка або авіаквитка з \_\_\_\_\_ до місця їх призначення і назад, провозу \_\_\_\_\_ кг багажу на одну людину, понад того, що вказується в авіаквитку, а також винагороду в залежності від кваліфікації спеціалістів несе Ліцензіат за такими ставками:

---

7.4. У разі звернення Ліцензіата до Ліцензіара з проханням про відвідання підприємств, що виробляють продукції за ліцензією з метою ознайомлення з її виробництвом і обладнанням на місці, Ліцензіар задовольнить таке прохання\*.

Всі витрати, що пов'язані з відвідуванням і перебуванням спеціалістів на підприємствах Ліцензіара, несе Ліцензіат (як варіант).

7.5. На прохання Ліцензіата та за його рахунок Ліцензіар поставить йому зразки продукції за ліцензією і матеріали, а також спеціальне обладнання, яке необхідне для виробництва продукції за ліцензією.

## **8. Платежі**

8.1. За надання прав, що передбачені даним договором, та за технічну документацію та іншу інформацію, що наведена в Додатку № 4, Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду у відповідності до наступного:

### **Варіант 1**

**(передбачає одноразові або поетапні виплати суми, які були обумовлені сторонами)**

а) сума у розмірі \_\_\_\_\_ (цифрою та прописом) гривень сплачується при поданні рахунку у трьох примірниках \_\_\_\_\_ (Банк Ліцензіара) протягом \_\_\_\_\_ днів віддати підписання Договору сторонами;

б) сума у розмірі \_\_\_\_\_ (цифрою та прописом) гривень сплачується при поданні рахунку у трьох примірниках \_\_\_\_\_ (Банк Ліцензіара) протягом \_\_\_\_\_ днів від дати підписання Договору сторонами\*\*;

в) сума у розмірі \_\_\_\_\_ (цифрою та прописом) гривень сплачується при поданні рахунку у трьох примірниках \_\_\_\_\_ (Банк Ліцензіара) і копії акту здачі-приймки або копії накладної, що передбачені

\*Якщо Ліцензіаром є фізичною особою, пп. 7.4. і 7.5. не застосовуються.

\*\*Сторони визначають, що вважається початком виробництва, серійного виробництва

п. 3.2 цього договору, протягом \_\_\_\_\_ днів з дати підписання акту здачі-приймки технічної документації;

г) сума у розмірі \_\_\_\_\_ (цифрою та прописом) гривень сплачується протягом \_\_\_\_\_ днів з дати початку виробництва (серійного виробництва).

## Варіант 2

### (передбачає одноразові або поетапні виплати і подальші поточні відрахування протягом терміну дії договору)

а) первісна виплата у розмірі \_\_\_\_\_ (цифрою та прописом) гривень сплачується протягом \_\_\_\_\_ днів від дати початку дії даного договору \_\_\_\_\_ (банк Ліцензіара);

Поточні відрахування (роялті) сплачуються Ліцензіару у розмірі \_\_\_\_\_% від продажної ціни продукції за ліцензією і \_\_\_\_\_% від продажної ціни спеціальної продукції, що виготовлена та реалізована Ліцензіатом.

Або поточні відрахування (роялті) сплачуються Ліцензіару у розмірі \_\_\_\_\_ (цифрою та прописом) гривень за одиницю (штуку, кг і т.п.) продукції за ліцензією і \_\_\_\_\_ (цифрою та прописом) за одиницю спеціальної продукції, що виготовлена та реалізована Ліцензіатом\* .

б) первісна виплата у розмірі \_\_\_\_\_ (цифрою та прописом) гривень сплачується при поданні рахунку у трьох примірниках \_\_\_\_\_ (Банк Ліцензіара) протягом \_\_\_\_\_ днів від дати початку дії даного договору (інкасо з негайною сплатою, з наступним акцептом і т.д.);

в) сума у розмірі \_\_\_\_\_ (цифрою та прописом) гривень сплачується протягом \_\_\_\_\_ днів після передачі технічної документації, що вказана у статті 4 даного договору. Оплата проводиться у тому ж порядку, з додатком до рахунку копії акта здачі-приймання або копії відправленої поштової накладної, як це передбачено п. 4.2.\*\*;

г) поточні відрахування (роялті) в % або у гривнях, як це передбачено у підпункті "а" варіанта 2.

8.2. Поточні відрахування (роялті) проводяться Ліцензіатом протягом \_\_\_\_\_ днів, що слідує за звітним періодом.

8.3. Всі виплати по цьому договору розуміються як платежі нетто на користь Ліцензіара.

8.4. Після припинення терміну дії даного договору його положення будуть застосовуватись до тих пір, поки не будуть остаточно врегульовані платежі, зобов'язання по яким виникли в період його дії.

\*З урахуванням специфіки предмета договору сторони можуть домовитись про платежі тільки у вигляді роялті, без первісної виплати .

\*\*У випадку, коли дія договору розпочинається не з дати підписання сторонами платежі тільки у вигляді роялті, без первісної виплати., наприклад, з дати його реєстрації у Держпатенті України.

## **9. Інформація і звітність**

9.1. Ліцензіат протягом \_\_\_\_\_ днів , що наступають за звітним періодом, надає Ліцензіару зведені бухгалтерські дані по обсягу виробництва і реалізації продукції за ліцензією і спеціальної продукції протягом звітного періоду, а також відомості про продажні ціни продукції за ліцензією і спеціальної продукції.

9.2. Ліцензіар має право проводити перевірку даних, що відносяться до обсягу виробництва і реалізації продукції за ліцензією і спеціальної продукції по зведеним бухгалтерським даним згідно з п. 1.6 цього договору. Ліцензіат зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки.

## **10. Забезпечення конфіденційності**

10.1. Сторони беруть на себе зобов'язання по збереженню конфіденційності отриманих від Ліцензіара технічної документації і інформації що відносяться до виробництва продукції за ліцензією і спеціальної продукції.

Сторони вживатимуть всі необхідні заходи для того, щоб запобігти повному або частковому розголошенню вказаних відомостей або ознайомлення з ними третіх осіб без взаємної домовленості.

10.2. З переданою документацією, інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з персоналу підприємств Ліцензіата та його партнерів по кооперації, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції за ліцензією.

10.3. У разі розголошення Ліцензіатом або його партнерами по кооперації відомостей, що містяться у наведеній документації і інформації, Ліцензіат відшкодує Ліцензіару понесені у зв'язку з цим збитки. Таку ж відповідальність несе Ліцензіар.

## **11. Захист прав, що передаються**

11.1. Протягом всього терміну дії даного договору Ліцензіат визнає і буде визнавати дійсність прав , що впливають з патентів Ліцензіара.

11.2. Ліцензіар зобов'язується підтримувати чинність дії патенту протягом всього терміну дії даного договору.

Якщо Ліцензіар має намір припинити підтримання дії патенту в силі, він завчасно інформує про це Ліцензіата і в цьому випадку врегульовує свої відносини, що витікають з даного договору, наступним чином

---

11.3. Про випадки протиправного використання третіми особами винаходів, які захищені патентами Ліцензіара на території, що стали відомими Ліцензіату, він негайно сповістить Ліцензіара.

У випадку, якщо Ліцензіату будуть пред'явлені претензії або позов з приводу порушення ним прав третіх осіб у зв'язку з використанням ліцензії по цьому договору, Ліцензіат сповістить про це Ліцензіара.



В обох випадках Ліцензіар зобов'язується врегулювати такі претензії або застосувати інші дії, що виключають виникнення витрат і збитків для Ліцензіата.

11.4. У разі, якщо Ліцензіат дійде висновку про доцільність патентування за кордоном винаходів Ліцензіара, по яким ще не отримано патенти, він доводить свою думку до відома Ліцензіара. Останній приймає рішення про доцільність правової охорони своїх винаходів за кордоном з урахуванням обґрунтування інтересів Ліцензіата.

Всі витрати, що пов'язані з таким патентуванням, розподіляються між сторонами за додатковою угодою.

11.5. У разі, якщо Ліцензіат дійде висновку про доцільність експорту за кордон продукції за ліцензією і / або спеціальної продукції, він повідомляє про це Ліцензіару.

Порядок і валюта виплат на користь Ліцензіара у цьому випадку будуть погоджені сторонами додатково.

## **12. Реклама**

Ліцензіат має право/зобов'язується вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а також на продукції за ліцензією і спеціальній продукції, що випускається на його підприємствах, що ця продукція виробляється за ліцензією Ліцензіара.

Питання про використання Ліцензіатом товарного знаку Ліцензіара сторони врегульовують окремою угодою.

## **13. Розв'язання спорів**

13.1. У випадку виникнення спорів між Ліцензіаром і Ліцензіатом з питань, що передбачені даним договором, сторони вживають всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів між собою.

13.2. У випадку неможливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів, вони повинні бути вирішені в \_\_\_\_\_ порядку (у разі якщо однією із сторін є громадянин - у судовому порядку, у разі якщо обидві сторони являються юридичними особами - у арбітражному суді).

## **14. Термін дії договору**

14.1. Даний договір укладено на \_\_\_\_\_ років і набуває чинності з:

Варіант 1. дати підписання договору сторонами;

Варіант 2. дати його реєстрації у встановленому порядку в Держпатенті України;

Варіант 3. дати передачі технічної документації.

14.2. Кожна із сторін має право достроково припинити дію даного договору шляхом направлення письмового повідомлення, якщо друга сторона не виконає умов по пп \_\_\_\_\_ даного договору. Однак стороні, що не виконала свого зобов'язання, буде надано \_\_\_\_\_ місяців для ліквідування порушення.

14.3. Якщо даний договір буде достроково припинено через невиконання Ліцензіатом своїх зобов'язань, то він позбавляється права використовувати винаходи по п. 3.1. у будь-якій формі і зобов'язаний повернути Ліцензіару всю технічну документацію.

14.4. У разі визнання патентів недійсними загалом або частково, або при достроковому припиненні дії патентів до закінчення терміну даного договору, або через невиконання Ліцензіаром своїх зобов'язань по пп. \_\_\_\_\_ даного договору, сторони врегулюють свої відносини наступним чином \_\_\_\_\_ (з урахуванням статей 6 і пп.11.1 і 1.2 даного договору).

14.5. По закінченню терміну дії даного договору Ліцензіат має право використовувати винахід(оди) по п.3.1. Ліцензіара у обсязі, що передбачений даним договором, безоплатно (як варіант).

## 15. Інші умови

15.1. Права і обов'язки кожної із сторін по даному договору не можуть бути переуступлені іншому громадянину або юридичній особі без письмового на те дозволу другої сторони, за виключенням випадків, що передбачені даним договором.

15.2. Всі зміни та доповнення до даного договору повинні бути здійснені у письмовій формі і підписані уповноваженими на це особами і ухвалені компетентними органами, якщо таке ухвалення необхідне.

15.3. У всьому іншому, що не передбачено даним договором, будуть застосовуватись норми цивільного і цивільно-процесуального права.

15.4. Згадані в даному договорі Додатки № 1-4 на \_\_\_\_\_ аркушах, складають його невід'ємну частину.

15.5. Даний договір здійснено у м. \_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. у двох екземплярах.

### Юридичні адреси сторін та банківські реквізити.

Ліцензіар \_\_\_\_\_

Ліцензіат \_\_\_\_\_

#### Додатки

Додаток №1 Перелік патентів.

Додаток №2. Перелік спеціального обладнання.

Додаток №3. Технічна документація.

Додаток №4. Технічні, технологічні та інші показники продукції за ліцензією.

Від імені Ліцензіара  
підпис  
дата

Від імені Ліцензіара  
підпис  
дата

**Навчальне видання**

Корогод Наталія Петрівна

Новородовська Тетяна Сергіївна

**Моделювання процесів комерціалізації інтелектуальної власності**

**Методичні рекомендації**

Підписано до друку 2.06.2020. Формат 60x84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид.арк. \_\_. Умов. друк. арк. \_\_. Тираж 43 пр. Замовлення № \_\_

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпро-5, пр. Гагаріна, 4

---

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ