

## Ліцензування то передавання технології.

### 5.1. Загальні положення.

Один із засобів розвитку національної економіки будь-якої держави - передача й придбання передових технологій, і передусім, на комерційній основі. Зазвичай технологіями можна обмінюватися і на некомерційній основі (обмін інформацією або її передавання; проведення науково-технічних конференцій, семінарів, відвідування виставок і ярмарків тощо), проте, якщо наявні знання недостатні, ефективно впровадити ці технології у сферу виробництва чи надання послуг навіть висококваліфікованим фахівцям досить важко.

Основні юридичні форми передавання й придбання технології на комерційній основі такі:

- передавання права власності на об'єкти інтелектуальної власності;
- ліцензування, тобто надання власником об'єкта інтелектуальної власності іншій фізичній або юридичній особі дозволу на здійснення на певній території {зазвичай на території певної держави) протягом певного часу дій, на які має права власник цього об'єкта;
- передавання ноу-хау.

Іншими формами передавання й придбання технологій на комерційній основі є продаж і придбання основних фондів; проекти «під ключ»; спільні підприємства; надання інжинірингових послуг; франчайзинг та ін.

Будь-яка форма обміну технологіями переслідує одну мету: реалізувати або придбати передові технології, щоб підвищити конкурентоспроможність продукції, що виготовляють на основі цих технологій. В умовах держави це дає змогу вітчизняним виробам певною мірою замінити імпорту продукцію, а також задовольнити потреби внутрішнього ринку з подальшим виходом на зовнішній ринок.

### 5.2. Передавання право власності на об'єкти інтелектуальної власності.

Передавання права власності на об'єкт інтелектуальної власності означає зміну власника цього об'єкта. Після цього сторона (фізична або юридична особа), що передала права на запатентоване технічне рішення, повністю їх втрачає, а сторона, яка стає власником цього рішення, набуває всіх виключних прав, що виникають у зв'язку з видачею охоронного документа на об'єкт інтелектуальної власності.

Юридичний документ, який засвідчує факт передавання прав, зазвичай називається «актом передачі прав» або «передачею прав» і підписується представниками обох сторін.

### 5.3. Ліцензійні договори.

Передавання прав на об'єкти інтелектуальної власності, реалізоване у формі купівлі-продажу ліцензій, на сьогодні - одна з найпоширеніших форм передавання технологій майже в будь-якій державі світу.

Зазвичай під ліцензійним договором (ліцензійною угодою) розуміють договір, відповідно до якого надається *ліцензія* -- право на використання об'єкта інтелектуальної власності.

Сторонами ліцензійного договору є *ліцензіар* (продавець) і *ліцензіат* (покупець).

Предметом ліцензійного договору може бути як запатентоване, так і не запатентоване технічне рішення. Отже, за своєю юридичною формою ліцензії можуть бути патентними й безпатентними. *Патентна ліцензія* - це ліцензія на використання об'єкта інтелектуальної власності, захищеного охоронним документом (залежно від типу об'єкта патентні ліцензії поділяють на ліцензії на винаходи, на

промислові зразки, на знаки для товарів і послуг тощо). *Безпатентна ліцензія* — це ліцензія на використання науково-технічних рішень, що не мають правової охорони (непатентоспроможні рішення або рішення, термін правової охорони яких закінчився, ноу-хау тощо).

За обсягом прав, що передаються згідно з ліцензійним договором, ліцензії поділяють на повні, виключні та невиключні (прості).

*Повна ліцензія* надає ліцензіату всіх прав на використання об'єкта інтелектуальної власності без обмеження території на весь строк його дії. Але, на відміну від передавання прав власності, якщо надають повну ліцензію, власник об'єкта залишається тим самим.

*Виключна ліцензія* надає ліцензіату право на узгоджених умовах і території протягом обумовленого строку використовувати предмет ліцензії на монопольних засадах. При цьому ліцензіар не має права використовувати предмет ліцензії на відповідній території, а також надавати ліцензії іншим особам.

*Невиключна ліцензія* надає ліцензіату право на узгоджених умовах і території протягом обумовленого строку використовувати предмет ліцензії. При цьому за ліцензіаром зберігається право використовувати предмет ліцензії, а також надавати ліцензії іншим особам.

У практиці ліцензійної торгівлі трапляються і *перехресні ліцензії* (крос-ліцензії), згідно з якими обидві сторони обмінюються ліцензіями, особливо в тому разі, якщо власники різних патентів не можуть здійснювати виробничу або комерційну діяльність, не порушуючи прав один одного.

Часто мають місце і *супровідні ліцензії*, які передбачають передавання прав на використання об'єктів інтелектуальної власності у складі інших комерційних угод, наприклад, на поставку комплектного обладнання, інжиніринг, надання технічної допомоги тощо. У цих випадках предмети ліцензії відіграють допоміжну, супровідну роль, а їх передають у рамках ліцензійних договорів, що є доповненнями до основних угод, або у вигляді окремих розділів контрактів за цими угодами.

За передані згідно з ліцензійним договором права на предмет цього договору ліцензіат виплачує ліцензіару певну суму (ліцензійну винагороду).

Ціна (вартість) ліцензії залежить від значної кількості чинників, але зазвичай вона становить третину від розміру очікуваного прибутку ліцензіата.

У ліцензійних договорах використовують дві основні форми платежів: паушальні платежі (внески) і роялті. *Паушальний платіж* - це одноразовий внесок за придбання ліцензії, який найчастіше сплачують у початковий період дії ліцензійного договору, а *роялті* - це періодичні відрахування ліцензіата на користь ліцензіара, здійснювані протягом усього терміну дії ліцензії; їх найчастіше встановлюють або у формі визначених відрахувань, або залежно від вартості виробленої за ліцензією продукції (розмір роялті зазвичай становить 15-20 % прибутку, одержаного ліцензіатом завдяки використанню предмета ліцензії),

Вибір форми платежу залежить від конкретних умов. Так, наприклад, паушальні платежі часто встановлюють тоді, коли ліцензіар не впевнений, що предмет ліцензії ефективно використовуватиметься ліцензіатом.

Ліцензійний договір найчастіше містить преамбулу із зазначенням сторін, що уклали договір; тлумачення використовуваних термінів; опис предмета договору; наміри й відповідальності сторін; надані права, зону їх поширення й обмеження; процес передавання предмета договору; обставини й гарантії; вид, суму й валюту платежів; обмін удосконаленнями предмета договору під час дії договору; методи вирішення суперечок й захисту від претензій третіх осіб; умови надання субліцензій\*;

наслідки виконання договору; форс-мажорні обставини; процедуру набрання чинності договору, термін його дії й умови розірвання договору сторонами; наслідки закінчення терміну дії договору; форми сплати податків; мову договору; автентичність текстів і юридичні адреси сторін, що уклали договір.

\* *Субліцеузія* - це надання ліцензіатом права на використання об'єкта інтелектуальної власності третім особам за згодою ліцензіара й на умовах, зумовлених переважно в основному ліцензійному договорі між ліцензіаром і ліцензіатом.

Відповідно до законодавства України щодо охорони прав на об'єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, топографії ІМС і сорти рослин - ліцензійний договір вважається дійсним, якщо його складено в письмовій формі й підписано всіма сторонами. При цьому договір набуває чинності щодо третіх осіб лише після його реєстрації в патентному відомстві. Неподання ліцензійного договору для реєстрації може призвести до визнання цього договору недійсним. Це робиться для того, щоб ліцензійні договори не накладали невиправданих обмежень на ліцензіата, у результаті яких договір у цілому може виявитися економічно недоцільним для держави-одержувача технології,

#### **5.4. Передавання ноу-хау.**

*Ноу-хау*, як уже було зазначено, - це конфіденційна інформація (наукова, технічна, виробнича, адміністративна, фінансова, комерційна або інша), яку застосовують у практичній діяльності юридична або фізична особи і яка ще не стала загальним надбанням.

Ноу-хау, як і охоронювані об'єкти інтелектуальної власності, може бути предметом ліцензійного договору, який складають зазвичай за принципом ліцензійного.

Ноу-хау можна передавати в матеріальній (речовій) формі: у вигляді документів, фотокарток, мікрофільмів тощо. У такій формі можна передавати архітектурні плани споруд, діаграми, схеми розміщення обладнання, креслення машин і апаратів, характеристики сировини й матеріалів, інструкції для технічного персоналу та спеціалістів тощо. Ноу-хау в матеріальній формі ще називають технічною інформацією або технічними даними.

Ноу-хау можна передавати також і в нематеріальній формі (наприклад, у вигляді пояснення процесів особою, що передає ноу-хау, особі-співробітнику одержувача ноу-хау). Таку форму ноу-хау іноді називають технічними послугами, технічною допомогою або управлінськими послугами.

великий ризик, пов'язаний з розкриттям конфіденційної суті ноу-хау до укладання договору, а також несанкціоноване передавання ноу-хау його одержувачем третім особам після укладання договору.

На відміну від охоронюваних об'єктів інтелектуальної власності ноу-хау в більшості держав не має прямого правового захисту. Проте для його охорони можна використати інші закони, наприклад, про захист від недобросовісної конкуренції.

#### **5.5. Інші форми передавання та придбання технологій на комерційній основі.**

Інжиніринг. Інжиніринг - це виконання різних інженерних робіт, а також надання інженерно-консультаційних послуг на комерційній основі. До них належать: проведення попередніх досліджень; підготовка техніко-економічних обґрунтувань проектів; консультації; будівельний, інвес-торський і технічний нагляди; розроблення нової технології; розроблення рекомендацій щодо організації виробництва й управління; умови експлуатації обладнання; реалізація продукції

тощо.

Часто надання інжинірингових послуг пов'язане з продажем обладнання великими фірмами. Контракт на інжинірингові послуги зазвичай потребує їх переліку, організаційних умов втконання, вартості і порядку оплати тощо.

На практиці види інжинірингу найчастіше поділяють на дві групи:

- 1) послуги, пов'язані з підготовкою виробничого процесу (передпроектні, проектні, післяпроектні та спеціальні послуги; до спеціальних послуг належать економічні дослідження, проблеми утилізації відходів, юридичні послуги тощо);
- 2) послуги, які забезпечують нормальний хід виробничого процесу й реалізації продукції (оптимізація процесів експлуатації обладнання й управління підприємством; підбір і підготовка кадрів; пропозиції щодо фінансової політики підприємства тощо).

Промислова кооперація. Значний обсяг технологій передається в процесі промислової кооперації. Розрізняють такі основні форми промислової кооперації:

- 1) постачання комплектного обладнання, ліній, ділянок, цехів, підприємств, зокрема проектів «під ключ»;
- 2) спільні виробництва, спільні підприємства;
- 3) спеціалізація у виробництві готової продукції.

Особливістю укладання коопераційних угод щодо передавання технології, є нарахування платежів зазвичай не від обсягу виготовленої продукції, а від одержаного прибутку або економії витрат як результат промислової кооперації.

Франчайзинг (комерційна концесія). Останнім часом у державах з розвиненою ринковою економікою значного поширення набув продаж товарів і технології, а також надання послуг на умовах франчайзингу (англ. ігапспізіп§).

Франчайзинг (у широкому розумінні - пільга, привілей, особливе право) позначає спосіб ведення бізнесу, за яким одна сторона (правовласник, франчайзер), яка володіє певною технологією, ноу-хау тощо, надає другій стороні (користувачу, франчайзі) право на здійснення певного виду господарської діяльності з використанням знака для товарів і послуг першої сторони. Крім того, франчайзер консультує франчайзі під час вибору сфери виробництва або послуг, організації торговельної мережі, проведення рекламної компанії, професійної підготовки персоналу тощо. Договори франчайзингу укладаються найчастіше між крупними фірмами з солідною репутацією й невеликими фірмами або приватними особами, які тільки починають бізнес.

Отже, франчайзинг можна розглядати як угоду, за якої виробник чи одноособовий розповсюджувач продукту або послуги, захищених товарним знаком, надає ексклюзивні права на розповсюдження на певній території цієї продукції чи послуги незалежним підприємцям в обмін на одержання від них платежів (роялті) за умови дотримання технологій виробничих і обслуговуючих операцій.

Наведемо декілька прикладів використання франчайзингової системи в бізнесі [6].

У сфері суспільного харчування Ларрі Аронсон одним з перших запропонував американцям піцу. 1956 р. він відкрив свій перший ресторан у Чикаго, який майже миттєво окупився. Отриманий прибуток дав змогу йому відкрити в наступні роки ще 28 подібних ресторанів. Натепер у Чикаго є понад 3500 ресторанів і кафе-піцерій, багато з яких входять до складу франчайзингової системи. Як приклад можна також навести етапи розвитку й розширення бізнесу на основі франчайзингу компанії «МакДональдс» з новою стратегією швидкого обслуговування клієнтів у

США і за кордоном.

В індустрії пляшкових безалкогольних напоїв компанії «Кока-Кола», «Пепсі» і «Севен-Ап» завдяки франчайзингу одержали можливість виготовляти концентрований сироп централізовано й поставляти його спеціалізованим на розлив місцевим заводам, власники яких у результаті ставали керуючими місцевого роздрібного продажу.

Найчастіше виділяють три основні види франчайзингу: виробничий, товарний і сервісний.

За *виробничого франчайзингу* франчайзер, який володіє технологією певного продукту, надає франчайзі сировину (зазвичай один чи декілька найважливіших інгредієнтів) для виробництва цього продукту, а також забезпечує франчайзі технічною інформацією і надає йому повноваження на виробництво і продаж товарів з товарним знаком франчайзера. Прикладами такого франчайзингу можуть бути, наприклад, ресторани й підприємства швидкого обслуговування.

За *товарного франчайзингу* франчайзі набуває право розповсюджувати товари франчайзера з його товарним знаком. Прикладами такого франчайзингу можуть бути, наприклад, продаж автомобільного палива, косметики або побутової техніки.

За *сервісного франчайзингу* франчайзер розробляє систему певних послуг, які за умовами договору франчайзі обов'язково надає своїм споживачам. Прикладами такого франчайзингу можуть бути, наприклад, послуги з техобслуговування й ремонту автомобілів або з обслуговування за кредитними картками Основні переваги, які отримують всі сторони франчайзингу:

— *франчайзер* набуває можливості одержувати вигоду від швидкого розширення свого бізнесу, не вдаючись до кредитів і не беручи на себе серйозних фінансових зобов'язань (відповідні витрати має франчайзі); франчайзеру успіх франчайзі може бути більш вигідний, ніж експлуатація власного підприємства або торговельної точки з менеджером, що не вклав власних коштів у справу; розширюється мережа розподілу власного товару (послуг), особливо з укладенням франчайзингових контрактів, за якими франчайзі зобов'язаний купувати у франчайзера потрібне обладнання та інгредієнти для виготовлення кінцевого товару; у випадку міжнародного франчайзингу франчайзер ближче ознайомлюється із закордонним законодавством і веденням бізнесу в місцевих умовах, тобто набуває знань, одержання яких іншими шляхами коштувало б йому набагато дорожче; - *франчайзі* набуває спеціальних знань за допомогою програм навчання і професійних консультацій з управління підприємством, які дають йому змогу конкурувати на ринку; використання відомого товарного знака або знака обслуговування франчайзера спрощує входження франчайзі в ринок (крім того, франчайзер провадить постійну рекламну кампанію на загальнонаціональному й місцевому рівнях у таких масштабах, які не під силу малій або середній фірмі; це дозволяє франчайзі повністю зосередитися на організації та роботі свого підприємства і не турбуватися про просування товару на ринку); франчайзі надається можливість придбання у франчайзера обладнання або інгредієнтів, потрібних для виробництва кінцевого товару або надання послуг, за цінами, нижчими за ринкові; одержати товари й послуги, які відповідають сучасному рівню; за рахунок надходження іноземних інвестицій створюються нові робочі місця на території розповсюдження товарів і надання послуг; створюються умови для надходження коштів від оподаткування до бюджету держави франчайзі, а також розвитку суміжних галузей промисловості.