



## ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА В БУДІВНИЦТВІ

**Василіса Писєва,**

*молодший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України*

У статті розглянуто питання встановлення належності сторін у ліцензійному договорі на використання об'єктів патентного права у будівництві, а також питання, що походить з практичної реалізації відповідної договірної конструкції на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в будівельній сфері, а саме визначення етапу будівництва, на якому доцільно укладати вказаний ліцензійний договір.

*Ключові слова:* договір, патентне право, будівництво

**Актуальність теми дослідження** зумовлена такими об'єктивними чинниками, як глобалізація інноваційного розвитку суспільства, що призводить до інтелектуалізації переважної більшості виробничих процесів; актуалізація та популяризація екологічного та енергоощадного способів будівництва з мінімізацією витрат при проведенні будівельних робіт, яке забезпечується шляхом впровадження принципово нових прогресивних технологій, методів, підходів і засобів при будівництві, що базуються на винаходах та корисних моделях; зацікавленість споживачів-замовників будівельних робіт у відповідності результату будівництва естетичним та ергономічним критеріям, тобто відображення сутності використання при будівництві промислових зразків.

Крім цього, дослідження питання варіативності та доцільності використання такої правової форми розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права, як ліцензійний договір, у будівельній галузі господарювання, зумовлене зростанням популярності застосування при проведенні будівельних робіт інноваційних

продуктів і способів, а також зацікавленістю патентовласників у гарантуванні належного використання за відповідну винагороду результатів їхнього інтелектуальної діяльності.

Отже, **метою дослідження** вказаного питання є вивчення й узагальнення нормативно-правових вимог чинного законодавства України, щодо особливостей укладення ліцензійного договору на використання об'єктів патентного права при проведенні будівельних робіт.

Питання характеристики ліцензійного договору, як однієї з правових форм розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права, висвітлюється у працях вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема: Г. Андрощука, О. Орлюк, Н. Мироненко, І. Коваль, Ю. Атаманової, Є. Гаврилової, Л. Работягової, В. Луць, Г. Гілленбранда та ін.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є нормативно-правові акти, що регламентують і регулюють відносини з приводу використання об'єктів патентного права, на основі ліцензійного договору в Україні, зокрема Цивільний кодекс України, правові акти, що утворюють спеці-



альне патентне законодавство, а саме норми законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», а також підзаконні правові акти, для прикладу Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 року № 521 [1–4].

У межах чинного законодавства України ліцензійний договір визначається як цивільно-правовий договір, за яким сторона, що володіє виключним правом на об'єкт патентного права (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта патентного права (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавчих актів [1, ст. 1109].

У доктрині цивілістичної науки та загальній юридичній практиці структуру ліцензійного договору визначають через його зміст, який, своєю чергою, ґрунтується на умовах, погоджених між сторонами договору, з метою встановлення їхніх взаємних прав і обов'язків.

Теоретики поділяють умови ліцензійного договору відповідно до їхніх правового навантаження та значення на істотні й факультативні, чи додаткові умови. Крім цього, істотні умови ліцензійного договору поділяють на дві групи: об'єктивні та суб'єктивні умови. До об'єктивних істотних умов належать встановлені законом або необхідні для договорів певного виду умови, до суб'єктивних — ті умови, котрі на вимогу будь-якої сторони мають бути узгоджені між сторонами [5, 252].

Слідуючи вказаному поділу умов ліцензійного договору, до об'єктивних істотних умов, тобто встановлених законом, належать: сторони у договорі; предмет договору; вид ліцензії; вар-

тість ліцензії, винагорода; строк чинності договору.

Суб'єктивними істотними умовами є: вступна частина договору (преамбула); територія чинності договору; технічна сфера застосування; субліцензії; креслення й інша технічна документація; якість продукції, виробленої за ліцензією; технічна допомога навчання фахівців; удосконалення; платежі за технічну документацію; момент виникнення права на ліцензію; платежі та розрахунки; податки і збори; облік та звітність; охорона патентних прав; таємність; гарантії виконання; правовий захист, розгляд спорів; розірвання договору у зв'язку з неможливістю виконання; завершення зобов'язальних відносин [5, 255].

Вищезазначений перелік істотних умов ліцензійного договору має теоретичне підґрунтя та заснований на законодавчо передбачених умовах та положеннях необхідних для визнання чинності вказаного договору, та має універсальний характер, але відповідно до сфери використання набуває специфічних ознак, притаманних відповідній галузі господарювання.

Зокрема, однією з найбільш характерних ознак будівельної сфери є організація будівельних робіт на основі умов договору генерального підряду. Відповідно до законодавчого визначення цієї договірної конструкції, замовник укладає договір з однією підрядною будівельною організацією — генеральним підрядником, який для виконання певних комплексів робіт може залучати інші спеціалізовані організації на підставі договору субпідряду — субпідрядників [1, ст. 838].

Тож специфікою будівельної галузі, що відображається на системі будівельних відносин, є застосування підрядних договірних конструкцій у процесі виконання будівельних робіт, які є універсальною договірною формою реалізації господарської діяльності у сфері будівництва, незалежно від виду та сфери будівельних робіт, відобра-



## ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

жає загальну характеристику будівельних відносин, що ґрунтується на взаємній підрядній залежності, та відповідно до обсягів будівництва представляється різною кількістю підрядних і субпідрядних зв'язків.

Крім цього комплексність будівельних правовідносин, що полягає в тому, що вони включають підрядні відносини щодо здійснення та виробництва вишукувальних і проектних робіт, відносини щодо будівельних підрядів, щодо будівельних поставок та надання послуг, пов'язаних з капітальним будівництвом та інші породжують багатоманітність суб'єктного складу учасників і, відповідно, множинність виконуваних робіт у межах одного будівельного процесу [6, 534–535].

З огляду на вищезазначену специфіку галузі будівництва, та вказаний перелік істотних умов, притаманних ліцензійному договору на використання об'єктів патентного права, першочерговим видається питання щодо коректності визначення сторін, а також питання, щодо практичної реалізації відповідної договірної конструкції на розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності в будівельній сфері, а саме визначення етапу будівництва, на якому доцільно укласти вказаний ліцензійний договір.

Отже, питання визначення сторін у ліцензійному договорі на використання об'єктів патентного права в будівництві набуває специфічних ознак, притаманних цій сфері господарювання, характеристик яких буде присвячено подальше дослідження.

Питання щодо сторони договору ліцензіара, тобто власника прав на відповідний об'єкт патентного права, полягає у встановленні належності правовому статусу патентовласника й узгодженості дій щодо розпоряджання об'єктом патентного права між власником патенту, автором/винахідником, іншими особами, що набули прав на винахід, корисну модель чи промисловий зразок за договором чи законом.

Досить поширеною є ситуація, коли автором об'єкта патентного права є декілька фізичних осіб, а власником патенту, що дає право розпоряджатись об'єктом є лише один з них або обидва (співвласники) чи третя особа.

У такому разі, для уникнення небажаних наслідків, які виникають у випадку протиправного використання об'єктів патентного права, до укладення ліцензійного договору на використання об'єктів патентного права для коректного визначення сторони договору ліцензіара доцільно визначити повний суб'єктний склад осіб, які безпосередньо стосуються об'єкта патентного права, що їх планується використовувати при проведенні будівництва.

Доречно зазначити, що відповідно до чинного законодавства України, питання надання ліцензій на використання об'єкта патентного права за відповідним патентом вирішується співвласниками разом і визначається угодою між ними, у разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) на власний розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди решти власників патенту [2, ст. 28].

Незважаючи на те, що законодавець не наділяє автора/винахідника об'єкта патентного права правовими важелями впливу на сферу розпоряджання правами щодо запатентованого об'єкта, неврахування його інтересів при укладенні ліцензійного договору на використання об'єкта патентного права при проведенні будівництва, а саме порядку виплати авторської винагороди за використання патенту, може стати предметом судового спору, за яким автор матиме право вимагати її виплати. При цьому авторська винагорода розраховується у процентному відношенні від загальної ринкової вартості зданого будівельного об'єкта. Відпо-



відно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 року № 520, мінімальна ставка винагороди становить для продукції масового виробництва 0,5 % доходу, отриманого від реалізації продукції [8].

Окремої уваги потребує питання щодо моніторингу наявності укладених раніше ліцензійних угод на використання відповідного об'єкта патентного права, при визначенні належного ліцензіара. Характерна особливість ліцензійного договору на використання об'єктів патентного права полягає в тому, що за ліцензіаром зберігаються всі права на об'єкт ліцензії, але обмежуються права щодо механізмів їх реалізації, залежно від яких законодавством України встановлено вид ліцензій, а саме виключна, невиключна та одинична.

Так, відповідно до ч. 3 п. 2 ст. 1108 ЦК України в разі надання виключної ліцензії, ліцензіар не має права використовувати об'єкт права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена ліцензією, та виключається можливість видачі іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта [1].

Отож визначення належного ліцензіара, а також встановлення автора/винахідника, та правовідносин між ними, які за загальним правилом регулюються за допомогою договорів і угод, для прикладу договору між патентовласниками про розподіл прибутку від використання патенту, в якому також можуть бути вирішені питання виплати авторської винагороди автору, чи договору між патентовласниками й автором про виплату авторської винагороди при використанні патенту, є необхідним етапом при укладенні ліцензійного договору на використання об'єктів патентного права, зокрема в будівництві.

Щодо питання визначення сторони ліцензіата в межах ліцензійного договору щодо використання об'єктів патентного права в будівництві та при проведенні будівельних робіт, варто

зазначити, що в системі будівельних правовідносин, суб'єктами господарювання, що здійснюють будівельну діяльність, і можуть бути стороною в ліцензійному договорі на використання об'єктів патентного права, є забудовник, замовник, підрядник (генпідрядник, підрядник) та інвестор.

З огляду на змінність суб'єктного складу учасників будівельних відносин залежно від виду проведення будівельних робіт, але керуючись основними функціональними характеристиками учасників будівельних відносин, можна визначити, що обов'язком урегулювати коректність і легальність використання об'єктів патентного права при проведенні будівельних робіт, покладається на замовника-збудовника (в разі їх поєднання) або на генерального підрядника будівництва.

Аналізуючи позицію кожного із суб'єктів будівельних правовідносин та виходячи з потреб сучасного будівельного процесу, віднесення забудовника та/чи замовника до сторони ліцензійного договору (ліцензіата), котра бажає отримати в користування об'єкт патентного права, зумовлена теоретичною основою функціонального призначення вказаного учасника будівельних відносин, серед яких: отримання технічних умов і архітектурно-планувального завдання й інших необхідних матеріалів для розробки проектно-кошторисної документації; підготовка завдання на проектування, передача його проектній організації; узгодження проектно-кошторисної документації з відповідними організаціями й установами (зокрема на містобудівній раді отримання дозволу в органах державного архітектурно-будівельного нагляду на виконання підготовчих робіт і будівельно-монтажних робіт); забезпечення проведення авторського й технічного нагляду в процесі будівництва; виконання функцій генерального підрядника в будівництві та ін.

Отже, забудовник може поєднувати в собі функції замовника будівництва,



генерального підрядчика (організатора практичного будівництва), інвестора, що зумовило виникнення інжинірингових компаній, котрі поєднують у своєму складі кілька великих підприємств, кожне з яких здійснює різну функцію: проектування, будівництво, постачання устаткування та його встановлення, монтажні роботи, ведення проекту, технічний нагляд, інженерний супровід інвестиційних проектів, подальші роботи (ремонт, сервіс, обслуговування тощо).

Зазначене вище твердження щодо визначення ліцензіатом генпідрядника ґрунтується на загально визначених обов'язках генпідрядника, до яких, зокрема, належать такі: передати субпідрядникам затверджену в обумовленому порядку проектно-кошторисну документацію на роботи, що підлягають виконанню; забезпечити будівельну готовність об'єкта, конструкцій і певних видів робіт для виконання субпідрядником подальших робіт; здійснювати контроль за відповідністю виконуваних підрядниками робіт робочим кресленням і будівельним нормам, правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій — державним стандартам та технічним умовам [7, 22].

Водночас, незалежно від правового статусу ліцензіата, чи то замовник, чи генпідрядник, єднальним елементом в аспекті договірної використання об'єктів патентного права в будівництві є декларування та врахування такого використання в межах проектно-кошторисної документації, що становить основу проведення будівельних робіт.

Щодо питання визначення етапу будівництва, на якому доцільно укласти ліцензійний договір на використання об'єктів патентного права, логічним видається зазначення етапу, що передує проведенню переважної більшості будівельних робіт, а саме на етапі виконання вишукувальних і проектних робіт, для підготовки проектно-технічної документації будівництва.

Тож вихідним етапом, на якому закладаються всі умови та варіанти здійснення будівельних робіт, з використанням певних технологій, способів, матеріалів, які охороняються нормами патентного законодавства, є етап розробки та подальшого затвердження комплексу проектно-кошторисної документації.

При складанні проектно-кошторисної документації для спорудження будь-якого будівельного об'єкта, доречно визначити всі об'єкти промислової власності, що можуть бути використані у процесі будівництва, та відповідно отримати дозвіл на таке використання, тобто укласти ліцензійний договір з власником патенту на відповідний об'єкт промислової власності.

Варто додатково зазначити, що у процесі будівництва досить поширеною є ситуація, за якої до проведення певних будівельних робіт залучаються підрядні та субпідрядні компанії, які у своїй діяльності можуть використовувати об'єкти патентного права. Але зважаючи на те, що згідно з чинним законодавством України будь-які будівельні роботи проводяться відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації [1, ст. 875, 877], у якій визначаються обсяг і зміст робіт, зокрема і спосіб їх виконання, питання правового оформлення використання об'єктів патентного права, незалежно від етапу залучення до будівництва, вирішується на етапі розробки та затвердження комплексу проектно-кошторисної документації.

Питання щодо особи, на яку покладається обов'язок отримати відповідну ліцензію на використання запатентованого об'єкта залежить від домовленості сторін у кожному окремому випадку, але аналізуючи загальну практику можна стверджувати, що переважно цим питанням безпосередньо займається компанія-забудовник, замовник або генеральний підрядник, як було вказано вище при характеристиці сторони ліцензіата.





Звертаючись до сучасної практики провадження будівельної діяльності, можна стверджувати, що в більшості випадків саме компанія-забудовник укладає ліцензійні договори з власником певного патенту на використання відповідного об'єкта патентного права в будівництві та надалі пропонує послуги забудівлі з використанням предмета ліцензії, вартість якої та умови використання послідовно відображаються у проектно-кошторисній та проектній документації відповідного договору підряду.

Тож для правомірного використання об'єктів патентного права при будівництві за загальним правилом, компанія-забудовник, до структурного складу якої входить спеціалізований проектний відділ, укладає ліцензійний договір про використання об'єктів промислової власності при будівництві та/чи проведенні будівельних робіт з власником прав на відповідний об'єкт промислової власності.

Загалом система правового регулювання відносин, які виникають у зв'язку з використанням об'єктів патентного права при проведенні будівельних робіт, покликана всебічно захистити власника прав на відповідний об'єкт патентного права від протиправного використання результату його інтелектуальної діяльності.

Тож умови ліцензійного договору, укладеного з власником прав на об'єкт інтелектуальної власності, що погір-

шують його становище порівняно зі становищем, передбаченим законом або типовим договором є нікчемними та замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом [1, ст. 1111].

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що при використанні об'єктів патентного права в будівництві, правове оформлення такого використання, а саме укладення ліцензійного договору з правласником відповідного об'єкта патентного права та визначення належних ліцензіара й ліцензіата, що в межах будівельної сфери господарювання ускладнюється комплексністю галузі та специфікою суб'єктного складу учасників, є необхідною передумовою для уникнення та мінімізації ризиків протиправного використання й порушення прав власника патенту. ♦

### Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV : станом на 28.03.2014 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 року № 3687-XII : станом на 05.12.2012 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.
3. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 року № 3688-XII : станом на 05.12.2012 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.



4. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)» від 16.07.2001 року № 521 : станом на 25.07.2011 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0644-01>.
5. Цивільне право України : підручник : у 2 кн. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — 2-е вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2005.
6. Вінник О. М. Господарське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Вінник. — 2-ге вид., змін. та доп. — К. : Правова єдність, 2009. — 766 с.
7. Миронець І. М. Поняття будівництва і капітального будівництва / І. М. Миронець // Вісник господарського судочинства. — 2009. — № 3.
8. Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер» від 04.06.2008 року № 520 : станом на 04.04.2013 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/520-2008-%D0%BF>.
9. Луць В. В. Контракти в підприємницькій діяльності : навч. посіб. / В. В. Луць. — 2-е вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 576 с.
10. Басін Ю. Г. Правові питання проектування в будівництві / Ю. Г. Басін. — М., 1962. — С. 55.

Надійшла до редакції 06.11.2014 року

**Писєва В. Некоторые особенности лицензионного договора на использование объектов патентного права в строительстве.** В статье рассмотрены вопросы установления сторон в лицензионном договоре на использование объектов патентного права в строительстве, а также вопрос практической реализации соответствующей договорной конструкции на распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности в строительной сфере, а именно определение этапа строительства, на котором целесообразно заключать указанный лицензионный договор.

*Ключевые слова:* договор, патентное право, строительство

**Pyseva V. Some features of the license agreement for use of patent law in the construction.** The article discusses the establishment of the parties to the license agreement the use of objects of patent law in the construction, as well as the question practical implementation of the relevant treaty on disposal of intellectual property rights in construction industry, namely the determination of the construction phase, in which it is advisable to enter into a specified license agreement.

*Key-words:* agreement, patent law, construction