

УДК 347.77/78

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ**

**Писєва О.В.**, провідний фахівець відділу промислової власності, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, фахівець інтелектуальної власності, магістр з правознавства

**Писєва О. В. Загальна характеристика особливостей ліцензійних договорів про використання об'єктів промислової власності у будівництві.**

Використання принципово нових прогресивних технологій, методів, підходів та засобів при здійсненні будівельних робіт, які на сьогоднішній день активно впроваджуються на всіх рівнях та етапах будівництва, та, безумовно, включають або ґрунтуються на об'єктах промислової власності, обумовлює необхідність загального аналізу такого виду договору на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, як ліцензійний договір про використання об'єктів промислової власності при будівництві та/або проведенні будівельних робіт, який, наразі, є одним з найбільш затребуваних способів впровадження результатів інтелектуальної діяльності у виробничі процеси. Проблематика даного виду ліцензійного договору ґрунтується на специфіці будівельної галузі, однією з найбільш характерних ознак договірних відносин якої є система генерального підряду з можливістю залучення третіх осіб (субпідрядників), що автоматично породжує питання про можливість видачі субліцензій на використання об'єктів промислової власності з метою запобігання незаконного використання предмету ліцензії. Визначення всіх об'єктів промислової власності, що можуть бути використані у процесі будівництва є головною умовою дотримання прав власника на об'єкти промислової власності. Враховуючи особливості, що притаманні будівельній галузі при укладанні ліцензійного договору про використання об'єктів промислової власності при здійсненні будівельних робіт, необхідно правильно визначити та врегулювати зокрема такі істотні умови, як: предмет ліцензії з встановленням корисного ефекту від його використання при будівництві, сферою застосування, обсягом робіт, кількістю учасників, що залучаються до виконання за договором субпідряду, можливістю укладення субліцензійних договорів, остаточної ціни ліцензії, конфіденційність та ін. Метою даного дослідження особливостей ліцензійних договорів про використання об'єктів промислової власності у будівництві є встановлення концептуальних відмінностей та специфіки умов вказаного договору у будівельній галузі.

**Piseva O. General description of features of licence contracts about the use of objects of industrial property in building.**

By applying of innovative advanced technologies, methods, approaches and tools in the implementation of construction works, which are currently being actively implemented at all levels and stages of construction, and, of course, include or are based on industrial property necessitates a general analysis of this type of contract to dispose of intellectual property rights as a license agreement on the use of industrial property in the construction and / or construction work, which is by far one of the most popular ways to implement the results of intellectual activity in the industrial processes. Problems of this type of licensing agreement based on the specifics of the construction industry, one of the most characteristic features of the contractual relationship which is a system of general contract with the possibility of the involvement of third parties( subcontractors ) that automatically generates the possibility of issuance of sublicenses for use of industrial property in order to prevent illegal use of the subject license. Identification of all objects of industrial property that can be used in the construction is the main condition for the rights of the owner of the industrial property rights. Installation of all objects of industrial property that can be used in the construction

is the main condition for the owner of the industrial property rights. Given the peculiarities inherent in the construction industry at the conclusion of a license agreement on the use of industrial property in the implementation of construction work, it is necessary to properly identify and resolve including such important conditions as the license subject to the establishment of the beneficial effects of its use in construction, scope, scope of work, the number of participants involved in the execution of the contract subcontract, the possibility of a sub - license agreement, the total price of the license, confidentiality, etc. The purpose of the study characteristics license agreements for use of industrial property in the construction is to establish the conceptual differences and the specific terms of the treaty in the construction industry.

**Писева О. В. Общая характеристика особенностей лицензионных договоров об использовании объектов промышленной собственности в строительстве.**

Использование принципиально новых прогрессивных технологий, методов, подходов и средств при осуществлении строительных работ, которые на сегодняшний день активно внедряются на всех уровнях и этапах строительства, и безусловно, включают или основываются на объектах промышленной собственности, обуславливает необходимость общего анализа такого вида договора на распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности, как лицензионный договор об использовании объектов промышленной собственности при строительстве и / или проведении строительных работ, который является одним из самых востребованных способов внедрения результатов интеллектуальной деятельности в производственные процессы. Проблематика данного вида лицензионного договора основывается на специфике строительной отрасли, одной из наиболее характерных признаков договорных отношений которой является система генерального подряда с возможностью привлечения третьих лиц (субподрядчиков) что автоматически порождает вопрос о возможности выдачи sublicензий на использование объектов промышленной собственности с целью предотвращения незаконного использования предмета лицензии. Установление всех объектов промышленной собственности, которые могут быть использованы в процессе строительства является главным условием соблюдения прав собственника на объекты промышленной собственности. Учитывая особенности, присущие строительной отрасли при заключении лицензионного договора об использовании объектов промышленной собственности при осуществлении строительных работ, необходимо правильно определить и урегулировать в частности такие существенные условия, как: предмет лицензии с установлением полезного эффекта вот эго использования при строительстве, сфере применения, объемом работ, количеством участников, привлекаемых к выполнению по договору субподряда, возможностью заключения sublicензионных договоров, окончательной цены лицензии, конфиденциальность и др. Целью данного исследования особенностей лицензионных договоров об использовании объектов промышленной собственности в строительстве является установление концептуальных различий и специфики условий указанного договора в строительной отрасли.

**Постановка проблеми.** В умовах інноваційного розвитку суспільства, який характеризується застосуванням принципово нових прогресивних технологій, переходом до випуску високотехнологічної продукції, інтелектуалізації всієї виробничої діяльності використання об'єктів промислової власності на основі ліцензійних договорів у тому числі в будівництві наразі є одним з найбільш затребуваних способів впровадження результатів інтелектуальної діяльності, як такої. Новітні методики та технології будівництва набувають все більшої популярності як серед споживачів (замовників) так і серед безпосередніх виконавців (підрядників), так як більшість з них спрямовано на екологічність, стійкість та мінімізацію затрат при будівництві. На даний час у будівельній галузі одним з основних напрямів інноваційного розвитку є нові технології, що впроваджуються при будівництві, наприклад, легкі сталеві тонкостінні конструкції для каркасного будівництва, 3D-панелі,

методики екологічного будівництва та інші, до складу яких включені об'єкти промислової власності, що охороняються відповідно до законодавства України [3].

Тому, **метою** дослідження є визначення специфіки та особливостей ліцензійних договорів про використання об'єктів промислової власності у вказаній галузі.

**Аналіз останніх досліджень та публікацій.** У науковій літературі є чимало робіт присвячених проблемам та особливостям регулювання відносин в рамках ліцензійного договору, як одного з видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, але особливості що притаманні використанню вказаного договору у будівельній галузі залишаються не висвітленими, що підкреслює актуальність даного дослідження.

**Виклад основних положень.** Відповідно до законодавства України, відносини, що виникають у процесі виконання будівельних робіт регулюються положеннями Господарського кодексу України (далі – ГК України), Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та рядом інших спеціальних нормативних актів.

У ч. 1 ст. 317 ГК України вказано, що будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підяду [2]. Враховуючи практику використання договорів підяду у будівельній галузі, та згідно з ст. 838 ЦК України, - будь-які підрядні роботи, в основному виконуються чи можуть виконуватись з залученням третіх осіб, якщо інше не передбачено домовленістю між сторонами [1]. Так, однією з найбільш характерних ознак договірних відносин у будівельній сфері є система генерального підяду, за якою замовник укладає договір з однією підрядною будівельною організацією – генеральним підрядником, який для виконання окремих комплексів робіт може залучати інші спеціалізовані організації на підставі договору субпідяду, тобто субпідрядників [1, ст. 838].

На сьогоднішній день не має типових, примірних чи зразкових договорів, де б прописувались основні умови використання об'єктів промислової власності при проведенні нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції будівель, споруд та при виконанні інших будівельних робіт, тому за основу беруться загальні положення, що регулюють відносини при розпорядженні майновими правами інтелектуальної власності, з урахуванням особливостей притаманних будівельній галузі.

Отже, при спорудженні будь-якого будівельного об'єкту, згідно з проектно-кошторисною документацією, перш за все необхідно визначити всі об'єкти промислової власності, що можуть бути використані у процесі будівництва, та відповідно отримати дозвіл та таке використання, тобто укласти ліцензійний договір з власником патенту на відповідний об'єкт промислової власності. Питання щодо особи, на яку покладається обов'язок отримати відповідну ліцензію на використання запатентованого об'єкту залежить від домовленості сторін у кожному окремому випадку, але аналізуючи загальну практику можна стверджувати, що в основному цим питанням безпосередньо займається компанія-забудовник, тобто генеральний підрядник. У більшості випадків саме компанія-забудовник укладає ліцензійні договори з власником певного патенту на використання відповідного об'єкту промислової власності у будівництві, та надалі пропонує послуги забудівлі з використанням предмету ліцензії, вартість якої та умови використання можуть відобразитись у проектно-кошторисній та проектній документації відповідного договору підяду. Право генерального підрядника (компанії-забудовника) самостійно залучати субпідрядників до виконання будівельних робіт з використання предмету ліцензії може бути обмежено безпосередньо у ліцензійному договорі про використання об'єктів промислової власності, та у договорі на будівельний підряд. Тому у ліцензійному договорі про використання об'єктів промислової власності при будівництві від правильності визначення його істотних умов, ґрунтовного аналізу та зазначення обсягу прав, та інших умов, на яких

передається предмет ліцензії у користування, фактично залежить як дійсність договору так і подальша доля відповідного об'єкту промислової власності.

Відповідно до ст. 1109 ЦК України: «За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням цього Кодексу та іншого закону» [1, ст. 1109]. У доктрині цивільної науки та у загальній юридичній практиці щодо правової природи та форми укладення ліцензійних договорів на об'єкти промислової власності виділяють такі істотні умови, як визначення сторін договору, предмету договору, обсягу переданих прав, терміну та територія дії договору, розміру винагороди. Питання щодо сторін даного договору, як істотна умова, частково розглядалось вище, та загалом не потребує роз'яснення так, як є достатньо врегульованим на рівні законодавчих актів, та висвітленим у багатьох наукових та науково-практичних роботах. Визначення предмету договору, що надається у користування, та встановлення так званого корисного ефекту, що очікується від використання даного об'єкта при будівництві, є не лише однією з істотних умов, але й визначає особливість ліцензійного договору про використання об'єктів промислової власності у даній сфері. Предметом ліцензійного договору в будівельній сфері, в основному, є винаходи, промислові зразки, ноу-хау та виняткові права на використання зазначених предметів. Так безпосереднім предметом ліцензії може бути: будь-яка розробка конструктивного, технологічного характеру; склад матеріалу; методи пошуку та розробки корисних копалин; методики розрахунків (включаючи засоби математичного забезпечення та комп'ютерні програми); відомості організаційного, фінансового, управлінського характеру, як ті, що містять винаходи, так й ті, що їх не мають, а також товарні знаки, промислові зразки, авторські права.

При цьому предмет ліцензії повинен мати патентну чистоту, в даному випадку мова йде про використання об'єкту без порушення прав третіх осіб. Так, наприклад у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в п. 2 ст. 28 зазначено: «Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів»[5, ст. 28].

У ліцензійному договорі можуть мати місце умови, які конкретизують спосіб та сферу використання предмету ліцензії, а також може вказуватись інформація щодо технічної документації, яка необхідна і достатня для належного використання об'єкта промислової власності, який надається у користування. Разом з тим, зазначаються умови та підстави інформування сторін щодо удосконалення предмету ліцензії, про участь сторін у захисті прав власника предмету ліцензії проти незаконних дій третіх осіб.

Умова ліцензійного договору відносно наданого обсягу прав ліцензіату за ліцензією, як вже вказувалось є однією з істотних та найбільш вагомих, так як, загальним правилом, право власності на предмет ліцензії зберігається за ліцензіаром, а обсяг прав, залежить від виду наданої ліцензії. Беручи до уваги особливість правовідносин у будівельній галузі, в основному використовується невиключна ліцензія, що породжує право видачі субліцензій, а тому бажано чітко встановити умови та порядок укладення субліцензійних договорів, саме у ліцензійному договорі або визначити додатковою угодою. Отже, у ліцензійному договорі може передбачати право ліцензіата видавати (укладати) субліцензійні договори, за якими субліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності [1, ст. 1109 ч.2]. Істотною умовою ліцензійного договору є строк його дії та територія, на якій ліцензіар може використовувати предмет ліцензії за призначенням. Відповідно до ст. 1110 ЦК ліцензійний договір укладається на строк, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, та згідно ч.7 ст.1109 ЦК у разі не зазначення території дії договору, дія ліцензії поширюється на територію України[1, ст. 1109, ст. 1110].

Отже, враховуючи вищезазначене, та інтереси ліцензіара, у ліцензійному договорі має чітко зазначатись територія на якій ліцензіат має право на використання предмету ліцензії,

ця умова є доречною у тому випадку, коли є об'єктивна можливість дотримання цієї умови та суб'єктивна необхідність у її зазначенні, для забезпечення на захисту прав ліцензіара.

Визначення розміру, порядку і строків виплати плати за використання об'єктів промислової власності у ліцензійному договорі, встановлюється за домовленістю сторін, зважаючи на притаманне, практично кожному об'єкту промислової власності «моральне старіння та зношування». Крім того, ще однією обов'язковою умовою ліцензійного договору про використання об'єктів промислової власності у будівництві є конфіденційність, відповідно до якої сторони беруть на себе зобов'язання із збереження конфіденційності технічної документації та інформації, що стосуються предмета за ліцензією та інших відомостей, що визначаються за домовленістю сторін як конфіденційні

Умова щодо визначення місця і порядку розгляду спору, що може виникнути у процесі виконання договору, та яка у цивілістиці віднесена до істотних умов ліцензійних договорів, визначається за домовленістю сторін. Законодавчо ліцензійні договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації, проте на вимогу ліцензіара або ліцензіата такі договори можуть бути зареєстровані у Державній службі інтелектуальної власності України. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензійним договором, та інших прав на відповідний об'єкт, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права. [6, с. 321]

**Висновки.** Отже, проведений аналіз дає можливість зробити висновок, що особливість ліцензійних договорів про використання об'єктів промислової власності у будівництві зумовлена: визначенням безпосереднього предмету договору та корисного ефекту від його використання; видом ліцензії, - враховуючи специфіку галузі, як правило надаються невиключні ліцензії на використання об'єкту промислової власності; можливістю ліцензіата видавати субліцензії; умовою стосовно удосконалення і поліпшення предмета ліцензії; визначенням територіальності, тобто встановлення права ліцензіата на використання предмета договору тільки на визначеній ліцензіаром території; конфіденційність; та інші умови, що обумовлені видом об'єкту промислової власності, який передається відповідно до ліцензійного договору.

#### Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV: станом на 28.03.2014р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV станом на 28.03.2014р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15>
3. Електронний ресурс .– Режим доступу до ресурсу: <http://blokbud.lviv.ua/novi-tehnologiji-v-bydivnutsyvi.html>
4. Постанова Кабінет Міністрів України «[Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві](#)» від 01.08.2005 № 668: станом на 19.01.2012 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF>
5. Закон України «[Про охорону прав на винаходи і корисні моделі](#)» від 15.12.1993 № 3687-XII: станом на 05.12.2012 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>
6. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності: навч. посіб. — 2-е вид., перероб. і допов. / В.В.Луць. — К.: Юрінком Інтер, 2008. - 576 с. - Бібліогр.: с. 572-573.
7. 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.

**Ключові слова:** ліцензія, будівництво, використання, об'єкти промислової власності, підряд, субліцензія.

**Ключевые слова:** лицензия, строительство, использование, объекты промышленной собственности, подряд, сублицензия.

**Keywords:** license, construction, use, industrial property, contract, sub-license.