

Національна академія наук України  
Центр інтелектуальної власності  
та передачі технологій

## Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах



**Національна академія наук України  
Центр інтелектуальної власності та передачі технологій**

**Centre of Intellectual Property and Technology Transfer  
of the National Academy of Sciences of Ukraine**

**ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ  
ТА ОХОРОНА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ**

**Technology Transfer  
and Intellectual Property Protection  
in the Research Organisations**

**Київ – 2015**

УДК 347.77/.78:658.149.3]:061(477)  
ББК 67.9(4)404.3  
К 20

**Капіца Ю.М.**

К 20 **Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах:** монографія / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци. – К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. – 431 с.

ISBN 978-966-02-7631-4.

Видання містить рекомендації щодо основних етапів передачі технологій, підготовки договорів про трансфер технологій, у тому числі ліцензійних договорів, договорів про передання ноу-хау, технічного сприяння, інжинірингу, виконання проектів «під ключ», визначення ставок роялті при укладанні договорів з іноземними та національними партнерами.

Публікуються акти Національної академії наук України з питань створення, охорони й використання об'єктів права інтелектуальної власності в наукових установах та акти органів державної влади щодо трансферу технологій, обліку об'єктів права інтелектуальної власності.

Видання спрямовано на науковців, керівний склад наукових установ, фахівців підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

УДК 347.77/.78:658.149.3]:061(477)  
ББК 67.9(4)404.3

**Technology transfer and intellectual property protection in the research organisations** / Editor-in-chief Dr. Yuriy Kapitsa: authors: Yuriy Kapitsa, Karina Shakhbazjan, Dmitriy Makchnovsky, Irina Khomenko. – Kiev: Centre of Intellectual Property and Technology Transfer of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2015. – 431 p.

The monograph presents analysis and guidance on the main stages of technology transfer, preparation of technology transfer agreements, including licensing agreements, agreements on transfer of know-how, technical assistance contracts, engineering contracts, turnkey contracts, determination of royalty rates at conclusion of agreements with foreign and domestic partners.

In this monograph there are published acts of the National Academy of Sciences of Ukraine on creation, protection and use of intellectual property and state authorities on technology transfer.

The monograph is addressed to researchers, academic institutions managing staff, specialists from offices of technology transfer, innovation and intellectual property.

*Рекомендовано до друку ухвалою Вченої ради  
Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України  
№ 6 від 12.12.2014.*

Охороняється авторським правом України та міжнародним авторським правом

ISBN 978-966-02-7631-4

© Центр інтелектуальної власності  
та передачі технологій НАН України, 2015

## ЗМІСТ

<b>Передмова</b> .....	10
<b>Розділ I. Основні етапи передачі технологій</b> .....	12
1. Ідентифікація об'єкту трансферу та забезпечення його охорони.....	12
2. Ідентифікація осіб, які мають права на технологію.....	15
3. Вивчення ринку.....	17
4. Розробка ліцензійної стратегії.....	19
5. Пошук, оцінка набувача технології.....	20
6. Оцінка вартості прав на технологію.....	22
7. Вибір способу передачі технологій.....	23
8. Аналіз податкової ефективності угоди.....	26
9. Маркетинг технологій.....	26
10. Проведення переговорів.....	26
12. Підготовка договорів про передачу технологій.....	28
13. Бухгалтерський облік нематеріальних активів.....	31
Висновки.....	31
<b>Розділ 2. Укладання договорів про трансфер технологій</b> .....	34
1. Види договорів про трансфер технологій.....	34
2. Регулювання укладання договорів про трансфер технологій.....	38
3. Рекомендації з застосування положень нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» від 02.10.12, що стосуються договорів про трансфер технологій.....	43
3.1. Вступ .....	43
3.2. Визначення.....	44
3.3. Договори про трансфер технологій .....	46
3.4. Обмеження щодо укладання договорів про трансфер технологій.....	49
3.5. Укладання договорів про трансфер технологій змішаного типу.....	50
3.6. Особливості укладання зовнішньоекономічних договорів про передачу технологій.....	52
3.7. Реєстрація технологій .....	53
3.8. Реєстрація договорів про передання виключених майнових прав інтелектуальної власності.....	53
3.9. Передача прав на технологію юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам-іноземцям чи особам без громадянства .....	54
Висновки .....	54

<b>Розділ 3. Окремі види договорів про трансфер технологій</b> .....	56
3.1. ЛІЦЕНЗІЙНІ ДОГОВОРИ.....	56
1. Законодавство, що регулює укладання ліцензійних договорів.....	56
2. Загальні питання укладання ліцензійних договорів.....	61
3. Істотні умови.....	62
4. Основні умови.....	63
4.1. Обов'язки ліцензіара.....	64
4.2. Обов'язки ліцензіата.....	65
4.3. Використання раніше отриманих результатів.....	66
4.4. Передання ноу-хау в межах ліцензійних угод.....	66
4.5. Питання охорони конфіденційності.....	67
4.6. Ліцензійні платежі.....	67
4.7. Освоєння предмету ліцензії.....	67
4.8. Відповідальність за комерційну реалізацію.....	68
4.9. Наслідки незадовільної якості продукції, виробленої за ліцензією.....	68
4.10. Покращення предмету ліцензії.....	69
Додаток. Структура примірнього ліцензійного договору.....	70
Література.....	72
3.2. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАННЯ НОУ-ХАУ.....	75
1. Законодавство, що регулює укладання договорів.....	75
2. Види договорів. Форма їх укладання.....	80
3. Істотні умови.....	81
4. Основні умови.....	82
4.1. Надання технічної допомоги. Навчання.....	82
4.2. Відповідальність за виготовлення та використання.....	83
4.3. Покращення ноу-хау.....	84
4.4. Платежі та звітність.....	85
4.5. Питання охорони конфіденційності.....	87
4.6. Строк дії договору.....	88
Додаток. Структура примірнього договору про передання ноу-хау.....	88
Література.....	90
3.3. ДОГОВОРИ ПРО НЕРОЗГолошення конфіденційної ІНФОРМАЦІЇ.....	93
1. Види інформації з обмеженим доступом та особливості її охорони.....	93
1.1. Конфіденційна інформація.....	93
1.2. Ноу-хау.....	95
1.3. Комерційна таємниця.....	96
1.4. Службова інформація.....	97
1.5. Таємна інформація.....	97
2. Відмінності охорони конфіденційної інформації від інших видів інформації з обмеженим доступом.....	98
2.1. Конфіденційна інформація та комерційна таємниця.....	98

2.2. Конфіденційна інформація та ноу-хау .....	101
2.3. Конфіденційна інформація та службова інформація .....	102
3. Законодавство, що регламентує укладання договорів .....	102
4. Види договорів .....	102
5. Істотні умови .....	104
6. Основні умови .....	104
6.1. Обов'язки сторін договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації .....	104
6.2. Зобов'язання сторін при закінченні дії або розірванні договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації .....	107
6.3. Охорона конфіденційної інформації в ліцензійних договорах, договорах на передання ноу-хау, договорах на виконання НДДКР .....	107
Висновки .....	109
Додаток. Структура примірнього договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації .....	109
3.4. ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ ....	113
1. Поняття інжинірингових послуг, технічного сприяння та виконання проектів «під ключ» .....	113
2. Законодавство, що регулює укладання договорів інжинірингу .....	115
2.1. Регулювання укладання договорів інжинірингу нормами міжнародного «м'якого» права .....	115
2.2. Регулювання укладання договору інжинірингу за законодавством України .....	116
3. Види договорів .....	116
4. Форма укладання договору .....	118
5. Істотні умови .....	118
6. Основні умови .....	122
6.1. Договір консультативного інжинірингу .....	122
6.2. Здійснення технічного сприяння в рамках надання інжинірингових послуг .....	126
6.3. Основні умови договору підряду за законодавством України .....	126
7. Питання охорони прав інтелектуальної власності в договорах інжинірингу .....	128
Додаток. Ключові положення договору консультативного інжинірингу ..	130
Література .....	133
3.5. ДОГОВОРИ ТЕХНІЧНОГО СПРИЯННЯ	136
1. Законодавство, що регулює укладання договорів .....	139
1.1. Законодавство України .....	139
1.2. Міжнародно-правові документи .....	140
2. Істотні умови та форма договорів .....	141
3. Структура договорів .....	141
4. Основні умови .....	142

4.1. Рекомендації міжнародно-правових документів.....	142
4.2. Умови договору технічного сприяння (міжнародна практика) .....	143
Додаток 1. Структура договору технічного сприяння .....	149
Додаток 2. Структура примірною договору технічного сприяння центру транснаціональних корпорацій ООН.....	155
Література .....	156
<b>3.6. ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ «ПІД КЛЮЧ».....</b>	<b>159</b>
1. Законодавство, що регулює укладання договорів .....	160
2. Види договорів .....	164
3. Істотні умови .....	168
4. Форма та порядок укладання договору .....	171
5. Основні умови .....	171
5.1. Контракти FIDIC .....	171
5.2. Трансфер технологій та охорона прав інтелектуальної власності у договорах про виконання проектів «під ключ».....	175
Додаток. Структура примірною договору виконання проектів .....	182
«під ключ».....	182
Література .....	187
<b>Розділ 4. Вирішення спорів щодо виконання договорів про трансфер технологій, укладених з нерезидентами.....</b>	<b>190</b>
1. Загальні питання.....	190
2. Вибір права, що застосовується до договору про трансфер технологій.....	190
3. Способи вирішення суперечок.....	193
3.1. Вирішення спорів шляхом переговорів .....	193
3.2. Вирішення спорів у судовому порядку.....	194
3.3. Вирішення спорів в арбітражному порядку .....	195
Висновки .....	198
Додаток. Примірний зразок пунктів контракту, що визначають право, яке застосовується до договору та порядок вирішення спорів .....	199
Література .....	201
<b>Розділ 5. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій.....</b>	<b>202</b>
Вступ.....	202
1. Види ставок роялті.....	204
2. Фактори, що впливають на визначення ставки роялті.....	207
3. Визначення ставок роялті як частини прибутку ліцензіату.....	208
3.1. Правило 25% .....	208
3.2. Визначення частки ліцензіара у прибутку, що генерується технологією .....	211
4. Стандартні ставки роялті.....	212

4.1. Середні ставки роялті для ліцензійних угод в іноземних країнах.....	213
4.2. Ставки роялті для ліцензійних угод, що укладаються українськими організаціями та підприємствами .....	215
5. Визначення ставок роялті на підставі показників економічної діяльності підприємства .....	217
6. Визначення ставок роялті на підставі аналізу конкретних угод (порівняльний метод).....	218
7. Застосування даних судової практики визначення ставок роялті.....	219
Висновки.....	220
Додаток. Рекомендації щодо укладання розділів ліцензійного договору стосовно виплати роялті .....	221
<b>Нормативні акти у сфері трансферу технологій та охорони інтелектуальної власності.....</b>	<b>237</b>
<i>Акти Національної академії наук України</i>	
Розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 р. № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України від 01.03.2013 р. № 142, від 30.10.2008 р. № 622, від 15.06.2015 р. № 430).....	237
Типове положення «Про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України» (додаток 1).....	240
Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України (додаток 2).....	251
Примірні договори про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та примірний договір між творцями об'єктів права інтелектуальної власності.....	279
Розпорядження Президії НАН України від 15.06.2015 № 430 «Щодо обліку нематеріальних активів».....	304
Розпорядження Президії НАН України від 01.03.2013 р. № 142 «Про внесення змін до розпоряджень Президії НАН України від 16.01.08 № 15 та від 30.10.08 № 622».....	309
Розпорядження Президії НАН України від 30.10.2008 р. № 622 «Про внесення змін і доповнень до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15» .....	310
Постанова Президії НАН України від 30.06.2006 № 188 «Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об'єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України» в 2005 році (витяг).....	312

Постанова Президії НАН України від 8.06.2005 № 124 «Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об'єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України» в 2004 році (витяг).....	313
Постанова Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 «Про проведення в Національній академії наук України конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні і використанні об'єктів інтелектуальної власності в установах НАН України та за звання «Винахідник року Національної академії наук України».....	314
Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України, затверджене постановою бюро Президії НАН України від 14.12.2012 № 258) (витяг).....	330
Розпорядження Президії НАН України № 571 від 10.08.2004 «Про внесення змін до «Положення про порядок формування цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України».....	334
Розпорядження Президії НАН України від 09.02.2015 № 61 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій».....	337
Лист Президії НАН України від 17.11.2014 р. № 58/2079-8 щодо Рекомендацій з застосування положень нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» від 02.10.2012, що стосуються договорів про трансфер технологій.....	342
Лист Президії НАН України від 23.06.2014 р. № 58/1186-8 щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів.....	343
Лист Президії НАН України від 12.05.2008 р. № 58/949-8 щодо реєстрації установ НАН України як неприбуткових та сплати патентних зборів.....	346
Лист Президії НАН України № 58/841-8 від 22.04.2008 р. щодо збільшення зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та пільгових ставок зборів для наукових установ - неприбуткових організацій.....	348
Лист Президії НАН України № 58/512-8 від 06.03.2008 р. щодо бухгалтерського обліку витрат на виконання науково- дослідних робіт, примірників звітів та дисертацій.....	350

## *Акти органів державної влади*

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у редакції закону № 5407-VI від 02.10.2012.....	353
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 520 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер».....	378
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 300 «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету».....	381
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 472 «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності».....	384
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 351 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових».....	388
Національне положення (Стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (із змінами).....	390
Наказ Міністерства фінансів України № 732 від 22.11.2004 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» .....	401
Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (із змінами) (витяг).....	414
Наказ Державного комітету статистики України від 10.08.2004 № 469 «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення».....	415
Лист Державної казначейської служби України від 7.05. 2014 № 17-04/441-10983 щодо формування у бухгалтерському обліку бюджетних установ інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво.....	428
<b>Contents</b> .....	430
<b>Summary</b> .....	431

## ПЕРЕДМОВА

У виданні публікуються рекомендації, нормативні акти Національної академії наук України, державних органів у сфері трансферу технологій, охорони інтелектуальної власності.

Мета рекомендацій – надати інформацію щодо основних етапів трансферу технологій, вимог законодавства України та іноземних країн з укладання договорів про трансфер технологій, а також, враховуючи практику укладання договорів науковими установами НАН України, навести практичні поради з підготовки:

- ліцензійних договорів;
- договорів про передання ноу-хау;
- договорів про нерозголошення конфіденційної інформації при укладанні договорів про трансфер технологій;
- договорів технічного сприяння;
- договорів інжинірингу;
- договорів щодо виконання проектів «під ключ».

Інформація стосовно окремих видів договорів включає відомості про законодавче регулювання їх укладання, істотні та основні умови договору, бібліографічні джерела, а також структуру відповідного договору.

Наводяться рекомендації з визначення: права, що застосовується до договорів про трансфер технологій, укладених з нерезидентами; судової юрисдикції; місця вирішення суперечок та способу їх вирішення.

Також публікуються рекомендації з визначення ставок роялті в міжнародних договорах про трансфер технологій. У цих рекомендаціях узагальнено підходи до використання ставок роялті, що застосовуються університетами та науковими установами у США, низці європейських країн, а також в Україні.

Аналіз договорів у сфері трансферу технологій, що укладаються науковими організаціями в Україні, свідчить, що в багатьох випадках сторонами не враховуються вимоги стосовно істотних та інших умов договорів, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», а також вимоги актів, що визначають особливості укладання зовнішньоекономічних договорів. Крім того при укладанні договорів змішаного типу сторони часто не беруть до уваги вимоги, визначені для відповідних частин таких договорів Цивільним та Господарським кодексами України.

Вказане може призвести до суперечок щодо визнання таких правочинів недійсними.

Практика роботи з проектами в галузі трансферу технологій свідчить про наявність та актуальність урахування основних етапів трансферу технологій. Це включає: ідентифікацію об'єкта трансфера, забезпечення його охорони, вивчення ринку, розробку ліцензійної стратегії, вибір способу передачі технологій, проведення переговорів, підготовку договорів тощо. Практичні рекомендації щодо їх здійснення обговорювалися на Міжнародному семінарі Всесвітньої організації інтелектуальної власності, НАН України, Міжнародної асоціації академій наук «Передача технологій: укладання договорів та маркетинг» і публікуються в доповненому виді.

Досвід діяльності наукових установ та університетів ЄС, США, а також країн СНД, свідчить про актуальність прийняття в цих організаціях керівництва, політики щодо здійснення охорони інтелектуальної власності, трансферу технологій, вироблення модельних типів договорів, а також про особливу роль підрозділів цих установ, що займаються охороною прав інтелектуальної власності та ліцензуванням.

У Національній академії наук України розпорядженням «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» № 15 від 16.01.2007 з метою підвищення рівня охорони об'єктів права інтелектуальної власності в установах НАН України, а також забезпечення маркетингу результатів наукових розробок та розширення їх впровадження, було затверджено:

- Типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України;
- Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України;
- Примірні договори про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та між творцями об'єктів права інтелектуальної власності.

Указані документи доповнювались у зв'язку із змінами законодавства та практикою їх застосування. Разом з іншими актами, що визначають особливості охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій, обліку нематеріальних активів наукових установ, вони публікуються в цьому виданні.

Видання розраховано на науковців, керівний склад наукових установ, фахівців підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, творців об'єктів права інтелектуальної власності.

*Ю.М. Каниця*

## **РОЗДІЛ І.**

### **ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ<sup>1</sup>**

Досвід роботи Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України з комплексної підтримки міжнародних та внутрішніх проектів трансферу технологій свідчить, що за всього різноманіття форм передачі технологій можна виділити основні етапи їх передачі. Це не означає, що ці етапи обов'язково потрібно проходити послідовно. Як правило, робота ведеться одразу в декількох напрямках. Важливим, однак, є системне опрацювання контракту, що передбачається; це значно посилює позиції ліцензіару, успіх контракту.

У подальшому під технологією ми будемо розуміти «сукупність систематизованих знань про процес виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг<sup>2</sup>».

#### **1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТУ ТРАНСФЕРУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ОХОРОНИ**

Незважаючи на те, що поняття «передача технологій» є загальноприйнятим як на законодавчому, так і на практичному, договірному рівнях, прав у цілому на технологію як на окремий об'єкт не існує.

##### **1.1. Розукомплектування технології**

Перший крок при передачі технологій – її розукомплектування, що включає ідентифікацію об'єктів права інтелектуальної власності, науку, зразків, обладнання, інших засобів, у яких технологію втілено.

---

<sup>1</sup>Наведено доповнені матеріали Міжнародного семінару Всесвітньої організації інтелектуальної власності, НАН України, Міжнародної асоціації академії наук «Передача технологій: заключення договорів и маркетинг», 2002 р.: Капица Ю.М. Основные этапы передачи технологий // Материалы международного семинара «Передача технологий: заключение договоров и маркетинг». – К.: Академперіодика, 2002. – С. 46–56.

<sup>2</sup>Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology.– UN, N.Y., 1985.– 31 p.

## **1.2. Відбір об'єктів, права на які передаються**

Так, процес виробництва може включати процеси чи продукти, для яких передбачається отримати або отримано патентну охорону; торгівельну марку, з якою продукт пропонується на ринку; ноу-хау; креслення, комп'ютерну програму, що охороняються авторським правом; на стадії дослідного виробництва – дослідний зразок з можливою охороною як об'єкту права власності, ноу-хау.

Передача технології може передбачати надання послуг з її адаптації до умов конкретного підприємства, поставку обладнання, його наладку, навчання персоналу, забезпечення вихідними матеріалами, нагляд, обслуговування тощо.

Відбір та передача не всіх, а лише частини об'єктів, що складають технологію, прив'язка ліцензіату через поставку комплектуючих, реагентів тощо, проведення діагностики, технічна допомога своїм персоналом може допомогти в контролі за випуском ліцензіатом продукції, виплатою роялті. Це особливо актуально для ринку країн СНД та Східної Азії з розвинутим піратством і складністю судового захисту прав.

## **1.3. Аналіз існуючої правової охорони об'єктів. Вибір способу охорони**

Якщо розкриття ноу-хау за технічним реінжинірингом маловірогідно або незнання конкурентами всього ноу-хау значно збільшить вартість їх продукції, то оптимальною схемою є організація власного виробництва, маркетинг продукції відповідними дилерами на основі дистриб'юторських угод. У цьому випадку спосіб, пристрій, речовина охороняється як ноу-хау без додаткових витрат. Для цього важливо здійснити комплекс правових і технічних заходів щодо захисту конфіденціальної інформації, реалізувати політику збереження та зацікавленості ключового персоналу. Вказана система охорони не є абсолютною. Якщо не вдасться довести, що конфіденційна інформація була вкрадена конкурентами, випуск аналогічної конкурентної продукції неможливо буде зупинити.

Інший варіант, що дозволяє ефективно контролювати виробництво ліцензіату, а також полегшує правовий захист, – отримання патенту й одночасно свідоцтва на торгівельну марку. Наприклад, якщо торгівельна марка буде співпадати з назвою ліків, на які отримано дозвіл органів охорони здоров'я, це дозволить відслідковувати збут, здійснити легко сприйнятний судами захист від піратської продукції;

приймати основні рішення стосовно маркетингу, навіть якщо патент отримано дослідницькою організацією разом із заводом-виробником. Важливим за такої схеми є випуск (нехай у невеликих об'ємах) продукції з торгівельною маркою або інше використання торгівельної марки власними силами, що дозволить уникнути позовів про визнання її недійсною в силу невикористання.

Найбільш складним і коштовним є отримання правової охорони винаходів, у яких втілено технологію, закордоном. Для продукції, яка вперше постачається на закордонний ринок, це реально на умовах кооперації із закордонним партнером. Умови таких контрактів зазвичай є не вигідними для української організації, часто вимагають передачу суттєвого обсягу прав на винахід контрагенту.

Якщо організація не передбачає здійснювати впровадження винаходу самостійно й у неї відсутня можливість або зацікавленість у доведенні винаходу до рівня дослідного виробництва та наступному ліцензуванні на більш вигідних умовах, наведемо (як певну реперну точку у взаємовідносинах з контрагентом) підхід British Technology Group (BTG), що застосовується для університетів Великої Британії, де винаходи здебільшого знаходяться на рівні ідеї, рідко прототипу.

Після ретельного відбору потенційно комерційно привабливих винаходів (біотехнологія, інформатика, ряд інших сфер) BTG отримує патенти на ці винаходи у Великій Британії та, за необхідністю, в інших країнах, самостійно проводить роботу з їх реклами, ліцензування. Роялті поділяються між BTG та університетом порівну. Крім того, з сум роялті повертаються витрати BTG на патентування, що може складати 80 й більше тис. фунтів стерлінгів.

Якщо в організації досить фінансів або передбачається їх швидке повернення, то витрати на отримання патенту на винахід середньої складності та його підтримку впродовж перших трьох років (з урахуванням витрат на місцевого патентного повіреного) можуть складати 3000 – 4000 євро в країнах Європи, 7500 – у США, 9600 – у Японії. Вартість європейського патенту для восьми країн оцінюється в 40 тис. євро. Патентування за системою РСТ приводить до додаткових, порівняно з національною процедурою, витрат в 2100 євро (або 3800, якщо проводиться експертиза), однак дає додатковий час для вибору країни патентування та низки інших переваг. При цьому окремим питанням є вибір системи патентування – традиційна процедура (пряме патентування в тій або іншій країні), ви-

користання системи РСТ або (у випадку європейських країн) отримання європейського патенту, що визначається метою патентування, очікуваними строками отримання охоронних документів, часом для прийняття рішення про доцільність патентування в тій чи іншій країні, фінансовими витратами тощо<sup>3</sup>.

## **2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВА НА ТЕХНОЛОГІЮ**

Ця процедура складає центральну ланку передачі технологій. Залежно від того, як вирішено питання про розподіл майнових прав на ОІВ між їх творцем (спеціалістом, ученим) та установою (підприємством), чи створено механізм взаємодії працівника та роботодавця, який об'єднує ці дві сторони в намірі реалізації винаходу, ноу-хау, а не призведе до конфліктів, визначається успіх або невдача в передачі технологій.

У країнах СНД додатковою проблемою є неврегульованість майнових прав при фінансуванні НДДКР відомствами, що відлякує закордонні компанії, звиклі до «правової чистоти» придбаної інтелектуальної власності.

### **2.1. Службові правовідносини**

За кордоном винахідникові зазвичай виплачують за кожний винахід премії, бонуси, які часто бувають більшими за його річну зарплату, йому можуть бути передані акції компанії. При цьому, наприклад, у США, якщо в контракті прямо не вказано, що права на винахід переходять до роботодавця, вони належать робітникові. У державних лабораторіях США винахідник отримує 15 % роялті із загальною сумою виплат на рік до 150 тис. доларів. В університетах є поширеним розподіл доходу на три частини. Одну третину отримує університет, другу – факультет, підрозділ, де працює винахідник, і третю – автор винаходу. Наприклад, при щорічному потоці роялті у Стенфордському університеті в 40 млн дол. винахідники отримують понад 13 млн доларів. Розмір виплат не обмежено.

Законодавство про службові винаходи в Україні направлено проти винахідника. Договір з винахідником про виплату винагоро-

---

<sup>3</sup>Див. розділ «Підходи до надання патентної охорони українським винаходам у Європі» // Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. – К.: Слово, 2006. – С. 223–239.

ди роботодавець, згідно ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», має заключати лише після створення винаходу і повідомлення про нього роботодавцю. При цьому, автор при створенні винаходу не знає ні розміру, ані порядку виплати винагороди, що призводить до незацікавленості у винахідництві.

Ситуація змінилася з прийняттям нового Цивільного кодексу України, статтею 429 якого встановлено, що «майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором».

Ця норма вимагає комплексного врегулювання питань між працівником-творцем та роботодавцем, розвитку договірних відносин з передачі працівником роботодавцю прав на подання заявки на отримання охоронного документу і прав на його отримання, визначення принципів виплати роботодавцем винагороди робітникам за використання об'єктів права інтелектуальної власності.

На вирішення вказаних питань спрямовано «Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України», затверджене розпорядженням Президії НАН України «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» від 16.01.2008 № 15 (із змінами), яким встановлено систему виплат винахідникові, автору в розмірі не менше 30% від отриманих роялті, інших надходжень від використання об'єктів права інтелектуальної власності, а також затверджено примірні договори про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання і примірний договір між творцями об'єктів права інтелектуальної власності.

## **2.2. Об'єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів**

Для українських відомств характерним є включення в контракт на проведення НДДКР положень про набуття всіх прав на результати робіт відомствами (стосовно цивільних досліджень, від такої моделі давно відмовились закордоном). Реально органи управління не мають ані фінансових, ані адміністративних можливостей здійснювати патентування, маркетинг, комерціалізацію технології. Крім того, такі контракти не враховують права на об'єкти

права інтелектуальної власності, що створені раніше і використувались під час виконання НДДКР. Ще більш незрозумілою є ситуація, коли результати науково-дослідних робіт, що фінансуються з бюджету, використовуються повністю або частково в інших дослідженнях.

У таких випадках передача технологій надто ускладнюється, інколи заходить у безвихідь, виникає необхідність спеціальної роботи з «очищення» прав, врегулювання, наскільки це можливо, питань з відомствами.

У той же час у Європейському Союзі і США права на створені в рамках державних контрактів об'єкти інтелектуальної власності закріплюються переважно за виконавцем НДДКР. На необхідність зміни законодавства України з цього питання вказувалось неодноразово<sup>4</sup>. Але лише в 2012 р. за пропозицією НАН України, Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (при прийнятті Закону в новій редакції) до статті 11 «Порядок передачі майнових прав на технології, створені за бюджетні кошти» були введені європейські стандарти з використання об'єктів права інтелектуальної власності, створених за рахунок бюджетних коштів, з закріпленням майнових прав на технологію та/або її складові за організаціями-виконавцями НДДКР (більш детально ці питання розглянуто в Розділі 2.3).

### **3. ВИВЧЕННЯ РИНКУ**

#### **3.1. Необхідна інформація**

Корисним є аналіз таких типів інформації: загальна інформація про ринок; про компанії, що виробляють аналогічну продукцію; дослідження та існуючі технології, які можуть призвести до появи конкурентного продукту в майбутньому; ліцензійна практика щодо аналогічних продуктів.

Загальна інформація включає розрахунок обсягу ринку, аналіз частки аналогічних видів продукції; технічні характеристики, ціни конкуруючої продукції, її слабкі та сильні сторони; розподіл покупців на групи залежно від їхнього галузевого напрямку, потенційної купівельної спроможності, способів використання продукції або інших критеріїв.

---

<sup>4</sup> Капица Ю.М. Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства / Инновационный центр НАН Украины. – К., 1995. – 57 с.

Інформація про компанії включає дані про їхнє місцезнаходження, фінансові показники діяльності, стратегію просування продукції на ринок, використані технології.

У результаті для кожного виду продукції має бути підготовлений список конкуруючих виробів, способів виробництва з позначенням частки ринку, технічних характеристик, цін.

### **3.2. Джерела інформації**

Для акціонерних компаній відкритого типу отримання інформації за кордоном, як правило, не представляє складності і є можливим з щорічних звітів компаній та форм 10-K (США). У випадку компаній закритого типу, для яких звіти про діяльність не публікуються, інформацію отримують з рекламних листів, інших розповсюджених фірмою матеріалів. Можливим є отримання відомостей від продавців, що торгують конкуруючою продукцією. Якщо на виробі вказано номер патенту, можна отримати відповідні відомості про об'єкт промислової власності.

За кордоном широке поширення отримало користування послугами спеціалізованих компаній, таких як Dun & Bradstreet, Dialog, America On-Line, ComputerSelect, які здійснюють аналіз окремих компаній.

Можливим є пошук технологій, що пропонуються для ліцензування в базі даних CorpTech та ін. Для попередньої локалізації компаній, або продуктів чи технологій, використовують пошукові сервери [www.google.com](http://www.google.com), [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) тощо.

Аналізуючи патентну інформацію, можна отримати безкоштовну реферативну інформацію про патенти, що видаються більше ніж у 50 країнах світу, а також повний опис патентів США, Великої Британії, Австрії, ФРН, інших провідних країн, патентів, виданих Європейським патентним відомством, а також за Договором про патентну кооперацію (РСТ), через систему [esp@senet](mailto:esp@senet), інші бази даних Інтернету.

Необхідні дані отримують з журналів торговельної тематики, у торгових асоціаціях, державних агентствах, на виставках. Так, у США інформація про технології, створені державними лабораторіями, які пропонуються для ліцензування, поширюється Консорціумом федеральних лабораторій з трансферу технологій.

### **3.3. Використання ринкової інформації**

Для різних ліцензійних сценаріїв оцінюється: кількість потенційних ліцензіатів; обсяг продажів продукції, виготовленої за тех-

нологією; суми паушальних платежів і роялті впродовж низки років. Це дозволяє також визначити вартість технології в цілому.

#### **4. РОЗРОБКА ЛІЦЕНЗІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ**

Для університетів іноземних країн з нерозвинутою в загальному випадку конструкторською і дослідно-виробничою базою характерним є укладання ліцензійних угод із залученням фірмою-ліцензіатом спеціалістів університету до подальшого доопрацювання технології. Складнощі з виплатою роялті зазвичай відсутні через зацікавленість у довготривалому співробітництві фірм з університетом, існуючі традиції правового суспільства. Другий варіант – створення вченими венчурного підприємства, де університет за рахунок переданих підприємству прав інтелектуальної власності володіє часткою статутного фонду, подальше залучення ризикового капіталу для освоєння технології.

В Україні заклики до закордонного ліцензування не мають, на наш погляд, якихось підстав (див. розділ 8). Оптимальним, на наш погляд, є

##### ***для національного ринку:***

- забезпечення захисту винаходу, а також торговельної марки національними охоронними документами; організація інститутом власного дослідного виробництва продукції;

- інший варіант – надання ліцензії заводу-виробнику з максимально можливим контролем за виробництвом та звітністю за продажами. Також можливим є варіант організації під перспективний напрямок приватної виробничої фірми з наданням фірмі ліцензії на виробництво продукції та відрахуванням інституту відповідних роялті;

##### ***для закордонного ринку:***

- поставка готової продукції, яка (у силу цінових показників, а також того, що винаходи, які охороняються в Україні, СРСР, вже склали рівень техніки) може бути реалізована за кордон і без відповідної патентної охорони у країні покупця;

- укладання договору про кооперацію з виробництва певного виду виробів з відомою закордонною фірмою із забезпеченням витрат на патентну охорону цієї фірмою;

- передання ноу-хау щодо процесу виробництва на умовах договору технічного сприяння, поставки та налаштування обладнання, навчання, нагляду;

- отримання патенту на винахід за кордоном спільно вітчизняною організацією та закордонною фірмою при фінансуванні витрат фірмою з наступною спільною реалізацією винаходу та розподілом доходів.

У переговорах про передачу технології варто з пакету технологій найбільш нову залишити до часу, коли буде можливість з перших власних грошових надходжень забезпечити її патентний захист за кордоном.

## **5. ПОШУК, ОЦІНКА НАБУВАЧА ТЕХНОЛОГІЇ**

*Національний партнер.* Перелік національних підприємств, які потенційно можуть бути зацікавлені в тій чи іншій технології, є зазвичай відомим, багато з них фінансували дослідження в наукових організаціях десятки років. Особливість цього часу – збитковість підприємств або вирішення питань їхнього розвитку новими власниками, що орієнтуються на придбання готового обладнання або технологій з-за кордону.

Також має місце недобророзумність у відносинах наукових організацій та підприємств, які намагаються приховати прибутки, передати технологію, отриману від інституту, дочірнім фірмам, не виплачують або виплачують з затримкою роялті.

Оптимальною в українських умовах була б схема розвитку інноваційного підприємництва з об'єднанням прав інтелектуальної власності наукових організацій та фінансових можливостей інвесторів. Незважаючи на створення в НАН України понад 200 таких підприємств у 1998 – 2002 рр. та успішні показники роботи більшості з них упродовж перших 2–3 років роботи, у цілому особливого зростання їхніх фінансових показників не відбулося (автор багато років проводив моніторинг діяльності малих підприємств в НАН України). Основні причини – безперспективність збільшення обсягів робіт в умовах край ускладненого, непередбачуваного, карального податкового законодавства, а також складність охорони прав інтелектуальної власності. Так, перші науково-технічні кооперативи Академії були ліквідовані через запровадження оподаткування прибутків кооперативів в Україні податком, у 5 разів більшим за податок, встановлений на той час для малих підприємств. Отримання патенту на винахід з проведенням експертизи на світову новизну вимагало в Україні в 90-х роках 5 і більше років.

Прийняття 2006 р. Закону України «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V призвело до ліквідації господарських товариств, створених бюджетними науковими організаціями. В Україні, таким чином, на відміну від інших країн СНД (Казахстан, Білорусь, РФ), а також держав-членів ЄС, фактично стало неможливим створення науковим інститутом інноваційних підприємств і залучення відповідних інвестицій. Зауважимо, що новою редакцією проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (нова редакція)» від 19.09.2014 № 5093, внесеною депутатами, передбачалося спрощений порядок створення господарських товариств науковими організаціями та вищими учбовими закладами для комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності.

*Закордонний партнер.* Ще більш ускладнюється пошук покупця технологій за кордоном. Діяльність чисельних посередницьких закордонних та українських фондів, організацій не призвела до створення якогось перевіреного часом механізму трансферу, часто вона була спрямована лише на збирання технічної інформації. Державні органи, на жаль, не слідували прикладу ФРН, Японії, США, РФ, інших держав у просуванні замовлень національних підприємств за кордон. Успіх окремих проектів передачі технологій наукових інститутів переважно залежав від власних зусиль і базувався на зв'язках з закордонними партнерами з наукових досліджень, відомими ще з часів СРСР.

Проблемою є отримання маркетингової інформації про закордонні ринки. Відсутні кошти для патентування винаходів за кордоном, що відразу ставить українську організацію в невігідне положення при переговорах. Технічно важко для адміністрації інститутів використати кошти, отримані за міжнародними контрактами, у зв'язку із затримками платежів Державною казначейською службою України. Не розвинута система реклами результатів НДДКР на закордонні ринки з використанням таких механізмів, як Європейська мережа підприємств (EEN) або, на національному рівні – як система регіональних центрів ANVAR у Франції (спеціалізована державна організація з оцінки та передачі технологій). Через відсутність коштів практично нереально вести судові справи за кордоном.

Але й закордонні організації вкрай обережні у придбанні прав на об'єкти інтелектуальної власності в країнах СНД у зв'язку зі стереотипом беззаконня стосовно інтелектуальної власності в цих країнах.

Тим не менше, окремі позитивні приклади проектів трансферу технологій, не дивлячись на всі складнощі, мають місце.

Щодо потенційного покупця технології за кордоном, інформацію про нього можна отримати в торгівельних асоціаціях, торгівельних палатах, банківських установах, у незалежних консультантів, від закордонних партнерів з наукових досліджень. Більш детальну інформацію про фінансове положення компанії в багатьох країнах можливо одержати в органах, що контролюють сферу цінних паперів (U.S. Securities and Exchange Commission, США).

Оцінка партнера зазвичай здійснюється за такими критеріями:

- технічний і функціональний досвід (наприклад, досвід дистрибуції);
- можливість представити план освоєння технології;
- наявність досвідченого керуючого персоналу, фінансових ресурсів;
- досвід маркетингу та продажів;
- можливість здійснити виробництво ліцензійного продукту або його елементів;
- наявність прозорої фінансової звітності.

## **6. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПРАВ НА ТЕХНОЛОГІЮ**

Технологія вартує стільки, за скільки її вдасться продати.

Однак ліцензіат має намагатися отримати дані про мінімальну вартість реалізації та ринкову вартість технології, що дозволяє більш вільно почувати себе в час переговорів та бачити перспективу.

Мінімальна вартість включає витрати на розробку технології плюс прибуток, що можливо встановити, перерахувавши витрати на поточні ціни. На вартість технології впливає низка факторів – чим вищим є рівень правової охорони (наприклад, технологія запатентована у провідних країнах), а також чим ближче вона опрацьована для серійного випуску продукції, тим її вартість вища.

У випадку, якщо технологія розроблена на замовлення закордонної фірми з наступною передачею їй усіх майнових прав і при цьому не використовуються результати, отримані науково-дослідницьким інститутом раніше, найпростіше застосувати розрахунок, скільки вартувала б технологія, якби її розробку доручили університету чи лабораторії за кордоном. Так, для дворічного проекту з 5 виконавцями витрати склали б не менше 500 – 600 тис. доларів.

Широко відомі середні роялті для винаходів, використаних у різних галузях промисловості. При виплаті інституту фіксованої суми, яка дозволить окупити витрати на розробку технології, а також зобов'язаннях виплачувати відповідні роялті, можна вважати, що контракт укладено успішно (більш детально питання встановлення ставок роялті розглянуто в Розділі 5).

Більш тонкі методи оцінки включають використання методів капіталізації прибутку, дисконтування чистих грошових потоків, звільнення від роялті, порівняння продажів тощо<sup>5</sup>, що проводиться спеціалістами-оцінювачами. Досвід Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України з оцінки вартості майнових прав<sup>6</sup> свідчить, що вартість технології можна встановити з достатньою вірогідністю для інвестиційних проектів, створення господарських товариств, – там, де пропонується випуск продукції на основі об'єктів права інтелектуальної власності, а також для ліцензійних угод, якщо відомий ринок збуту, передбачувана вартість ліцензійної продукції, наявна інформація про продукти-аналоги. При цьому визначається досить широкий діапазон вартості залежно від вихідних припущень і сценаріїв розвитку проекту. До уваги, як правило, приймається нижня межа вартості або вартість, що відповідає найвірогіднішому сценарію.

При разових ліцензіях з невідомими обсягами виробництва продукції основною складністю є пошук ліцензійних угод-аналогів, що, все ж таки, можливо здійснити.

## **7. ВИБІР СПОСОБУ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ**

Трансфер технологій є можливим із застосуванням різних підходів, включаючи: надання ліцензій, створення венчурного підприємства, придбання компанії, створення спільного підприємства, формування стратегічного альянсу, продаж прав інтелектуальної власності, надання технічного сприяння, будівництво підприємства «під ключ» тощо. Кожний підхід несе в собі пев-

---

<sup>5</sup> Капіца Ю.М., Мальчевський І.А., Федченко Л.Ю., Аралова Н.Я. Рекомендації з оцінки інтелектуальної власності. – К., 2001. – 40 с.

<sup>6</sup> Центр є експертною установою, що здійснює оцінку вартості майнових прав відповідно до Закону України «Про науково-технічну експертизу» та «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а також сертифікату суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України.

ний ризик, а також відрізняється прибутками від комерціалізації нововведення.

**1. Створення власного підприємства** є найризикованішим, пов'язано зі значними витратами на створення і просування продукції (маркетинг). Однак у випадку успіху стає можливим отримання найбільших прибутків. При цьому зберігається повний контроль за бізнесом.

**2. Придбання компанії**, виробничої лінії, через яку можливо випускати продукцію з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, є не набагато менш ризикованим, вимагає фінансових витрат.

**3. Створення господарського товариства**, як правило, використовується при об'єднанні зусиль фірм, що мають майнові права на технологію, підприємства, де є можливим організувати виробництво продукції, та/або фінансуючої організації. Ризик є невеликим. Зменшення прибутків пов'язано з їхнім поділом між засновниками.

При венчурному фінансуванні можливим є створення господарського товариства науковою установою та венчурним фондом. Щодо наукових установ – їх внесок зазвичай становлять права інтелектуальної власності, що переміщує основні ризики діяльності підприємства до фінансового інвестора.

**4. Ліцензування** ще більш знижує ризик для ліцензіара, оскільки ризик освоєння продукції і виплат (у випадку затримки з випуском продукції) лежить переважно на ліцензіаті. Проте в цьому випадку суми роялті можуть значно поступатися раніше вказаним варіантам. Проблемаю (за недобросовісного або географічно віддаленого ліцензіата) є контроль за випуском продукції за ліцензією та прибутками ліцензіату від її реалізації.

При укладанні ліцензії вирішуються питання: чи будуть передані права на об'єкти технології в повному обсязі на весь строк охорони прав, чи обмежується спосіб застосування, територія, строк, видається проста ліцензія або виключна.

Відоме положення, що за виключної ліцензії ліцензіар отримує більші роялті з підтримкою ціни на ліцензійну продукцію на більш високому рівні, застосовується не в усіх випадках. За ліцензування, наприклад, методу діагностики, способу, речовини, що використовуються при виробництві інших продуктів, можливим є надання

великої кількості невиключних ліцензій з низькими ставками роялті, однак у зв'язку з широким застосуванням такий підхід може привести до значних прибутків. Так, з початку пропозиції простих ліцензій на використання рекомбінант DNA технології в серпні 1982 р. упродовж того року Стенфордський університет уклав 73 угоди з різними компаніями з загальним об'ємом роялті понад 1.4 млн доларів.

Окрім того, виключна ліцензія виправдана лише тоді, коли ліцензіат може забезпечити насичення відповідного ринку ліцензійною продукцією.

Укладання ліцензійної угоди не свідчить, що маркетинг (у тому числі і продаж) ліцензійної продукції здійснює лише ліцензіат. Права інтелектуальної власності можуть бути передані третій стороні для виробництва продукції, яка потім буде поширюватись ліцензіаром. Така стратегія ефективна, коли ліцензіат виробляє продукт з більш низькою собівартістю.

Така система отримала широке поширення з винесенням виробництва до країн з низькою вартістю виробництва, що супроводжується поставкою обладнання, вихідних матеріалів, комплектуючих, навчанням, контролем якості, придбанням продукції за фіксованими цінами.

Можливою є видача ліцензій лише на дистриб'юцію виробленої продукції, що дозволяє без додаткових витрат на маркетинг та побудову власної мережі продажів вийти на нові ринки.

**5. Стратегічний альянс.** Компанія може об'єднатися з іншими фірмами, працюючи на основі угод про спільну діяльність, промислову кооперацію з розподілом функцій щодо виробництва або маркетингу продукції і розподілом ризику.

**6. Продаж.** Найменшим є ризик при переданні всіх прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Однак, оскільки в цьому випадку, на відміну від ліцензування, відсутній подальший зв'язок покупця та продавця і весь ризик освоєння лежить на покупцеві, ціна угоди може бути мінімальною.

**7. Укладання договору технічного сприяння і будівництво підприємства «під ключ».** Ініціатором угоди виступає сторона, яка купує технологію. Технічне сприяння здебільше включає поставку обладнання, його наладку, введення в дію; передачу прав інтелектуальної власності, навчання. Будівництво підприємства «під

ключ» відрізняється масштабністю – вводиться у дію виробничий комплекс.

## **8. АНАЛІЗ ПОДАТКОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УГОДИ**

Означений аналіз ні науковими установами, ані підприємствами-ліцензіатами, як правило, не проводиться, що призводить до неочікувано низьких, після виплати всіх податків та відрахувань, сум, отриманих як ліцензіаром, так і авторами технології. Як краще передати технологію в рамках ліцензійної угоди або в рамках договору про проведення НДДКР, що супроводжується ліцензійною угодою? Якими будуть наслідки, якщо роялті отримує наукова установа, зареєстрована або незареєстрована як неприбуткова організація? За якими угодами краще виплачувати винагороду – трудовими (через надбавки, премії) або ж цивільно-правовими чи угодами з фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності? Чи є і який саме зміст угод про уникнення подвійного оподаткування між країною ліцензіата та країною ліцензіара? Ретельний аналіз цих та інших питань може зекономити понад 50 відсотків отриманих роялті.

## **9. МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГІЙ**

Просування технології передбачає рекламу в інформаційних мережах, направлення пропозицій потенційним ліцензіатам. Основним на цьому етапі – при демонструванні результативності технології – є збереження конфіденційності ноу-хау, яке складає її основу. Позитивною є можливість показати дієвість технології на тому чи іншому підприємстві, що, тим не менше, для стадії прототипу або ідеї не так необхідно і впливає на визначення ціни на технологію.

## **10. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ**

Суттєвим є:

- застосування процедур, що дозволяють запобігти розголошенню конфіденційної інформації;
- уточнення обсягу майнових прав, які пропонується передати (надати право користування);
- встановлення умов доступу до удосконалень технології, отриманих сторонами в час дії угоди;
- гарантії ліцензіара щодо патентної чистоти технології, можливості досягнення технологічних показників тощо;

- аналіз антимонопольного, експортно-імпортного законодавства, що має відношення до угоди, необхідності отримання дозволів, проведення випробувань продукції тощо;
- уточнення зобов'язань сторін при реалізації угоди, у тому числі порядку захисту прав інтелектуальної власності.

Перед початком переговорів сторони, як правило, обмінюються та аналізують інформацію щодо об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ), на які передбачається надати (передати) ліцензію. Суттєвим для цього є: аналіз кроків протилежної сторони з забезпечення охорони інтелектуальної власності (з'ясування процедури подачі заявки, що мала місце, охорони конфіденційної інформації), а також легітимності придбання прав на ці об'єкти, особливо, якщо об'єкт права інтелектуальної власності було створено третьою стороною; аналіз існуючих або потенційних претензій стосовно порушення прав третіх осіб; перевірка того, чи були раніше укладені угоди, що обмежують обсяг прав, які пропонується передати (ліцензіар), або можливість їхнього використання (ліцензіат); аналіз, наскільки широкий захист пропонує формула патенту.

## **11. ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ**

У час переговорів сторони обмінюються конфіденційною інформацією, що дозволяє уточнити комерційну привабливість винаходу або ноу-хау. Досвід показує, що навіть ретельно підготовлена угода про збереження конфіденційності не дозволяє бути впевненим у нерозголошенні інформації, особливо якщо передбачається разова угода з участю маловідомого партнера-посередника. Укладання таких угод з великими компаніями або спеціалізованими, що мають високу репутацію, фірмами з трансферу технологій, що супроводжується довгостроковим співробітництвом, дає більші гарантії.

Враховуючи відмінність у визначенні понять комерційна таємниця, конфіденційна інформація в різних країнах, важливо ідентифікувати в угоді вичерпний перелік відомостей, для яких встановлюється режим конфіденційності, передбачити санкції за розголошення інформації. Зауважимо, що для об'єктів, які не задовольняють критерії охорони комерційної таємниці, можливою є охорона конфіденційності на основі контракту. Отримання конфіденційної інформації (документів, зразків тощо) має кожен раз посвідчуватися відповідним повідомленням сторони-отримувача, що отримано

відомості, які складають комерційну таємницю або іншу конфіденційну інформацію.

## **12. ПІДГОТОВКА ДОГОВОРІВ ПРО ПЕРЕДАЧУ ТЕХНОЛОГІЙ**

Передача технологій зазвичай передбачає укладання основної угоди (про технічне сприяння, створення господарського товариства, угоди про кооперацію тощо), що відповідає тому чи іншому способу передачі, і ряду супутніх угод – ліцензії на використання винаходу та інших об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, договору про навчання персоналу, договору про кооперацію у проведенні наукових досліджень тощо. Їх підготовка можлива лише за впевненості, що угоди з авторами технологій є легітимними, дозволяють забезпечити як захист технології від розголошення, так і зацікавленість авторів у впровадженні технології; забезпечується також режим охорони конфіденційності на підприємстві-ліцензіаті.

Центром інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України готується комплект угод, що включає договори про спів-авторство, виплату винагороди, збереження конфіденційності між винахідниками і науковою установою, договори для персоналу ліцензіату, що має доступ до технології, тощо.

### **12.1. Види угод**

Основні види угод про передачу технологій включають:

1. Угоду про передання виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
2. Ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торгівельних марок, сортів рослин.
3. Угоду про передання ноу-хау.
4. Угоду технічного сприяння, яка в залежності від умов може включати поставку обладнання, інжинірингові послуги, послуги з введення обладнання в дію, інсталяцію, обслуговування та управління, забезпечення керівними кадрами, проведення науково-дослідних робіт, технічні, маркетингові та інформаційні послуги.
5. Угоду про збереження конфіденційності, опційні угоди.
6. Угоду про поставку обладнання, інших основних засобів.
7. Угоду про поставку вихідних матеріалів, комплектуючих.
8. Інвестиційні угоди, договори про створення спільних підприємств тощо.

9. Угоду про будівництво підприємства «під ключ», яка супроводжується іншими угодами (їх може бути понад 10) про синдичне кредитування, забезпечення сировиною та іншими ресурсами, страхування, контрактами з ключовим персоналом тощо.

10. Угоди дистрибуції, агентські договори.

11. Угоди про виробництво та придбання продукції.

## **12.2. Урахування особливостей регулювання передачі технологій у різних країнах**

На відміну від України, яка дозволяє імпортувати технології, а також здійснювати іноземні технологічні інвестиції без якихось вимог щодо новизни технологій, їх позитивного впливу на економіку країни, законодавство багатьох країн такі вимоги містить.

Для держав-членів Європейського Союзу, Японії, США угоди про передачу технологій мають задовольняти вимоги антимонопольного законодавства. Китай, Південна Корея, Індія, багато латиноамериканських країн, раніше й Японія, застосовують дозвільний порядок передачі технологій або тих технологій, для яких передбачаються податкові пільги. Для більшості країн також необхідною є відповідність продукції технічним стандартам цих країн; фармацевтичні вироби потребують отримання відповідних дозволів. Дистрибуція і агентські угоди зазвичай регламентовані у країні ліцензіара. Передача технологій може бути пов'язана з законодавством про цінні папери, правом про корпорації та товариства, про якість продукції, банкрутство тощо.

Угоди про передачу технологій повинні враховувати як вимоги вказаних актів, так і визначати, хто несе витрати з отримання необхідних дозволів.

## **12.3. Основні умови угод**

Наведемо лише деякі важливі, з нашої точки зору, положення<sup>7</sup>.

**Роялті.** Для країн СНД суттєвою є прив'язка виплат роялті не до прибутку, якого може й не бути, а до доходу, отриманого ліцензіатом від реалізації продукції або за одиницю випущеної продукції. Ставки можуть бути досить точно встановлені, якщо відома собівартість ліцензійної продукції та купівельна вартість.

<sup>7</sup> Структуру договорів про передачу технологій, а також дані щодо правового регулювання трансферу технологій у різних країнах, наведено в кн.: Капица Ю.М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование. – К.: «Интергид», 2000. – 111 с., а також у розділі 3 цього видання.

Об'єктивним обмеженням розміру ставок буде гранична ціна продукції, можлива для пропозиції на ринку. Суб'єктивним – намагання ліцензіата максимізувати свій власний прибуток за рахунок зменшення ставок роялті при переговорах.

Досвід укладення ліцензійних угод показує, що в основному ставки роялті складають 3–9% від отриманого доходу (фармацевтика: ставки роялті – 10–20% при виключній ліцензії та 4–7% – при невиключній; програмне забезпечення – 5–15%, електроніка – 3–12%). Однак вони можуть сягати в окремих випадках 20 та більше відсотків. Паушальний платіж за кордоном складає в середньому \$100 000 – \$300 000 із загальним діапазоном \$5 000 – \$1 000 000.

Часто іноземна сторона фінансує в Україні доопрацювання української технології до умов свого підприємства з подальшою передачею прав. У цьому випадку потрібно уникати виплат лише за проведення досліджень та розробок, що зазвичай намагається нав'язати контрагент. Для університетської науки за кордоном прийнята в таких проектах подальша участь університету у прибутках з виплатою додаткових роялті, які можуть бути меншими за прийняті, але все ж мати місце. Це є добре знайомим іноземним фірмам, що розраховують зекономити на виконавцях робіт з країн СНД.

У якості прикладу наведемо виключну ліцензію, укладену Interline Resources Corp. на застосування технології переробки нафти з Gadgil Western Corp. (1995 р.). Паушальний платіж складає 1 млн дол., роялті – 2 центи з галону. Технологію передбачалося використати на двох заводах з рафінування нафти в Бахрейні (82 млн гал.) та Сінгапурі (165 млн гал.), що повинно було дати потік роялті 6 млн дол. на рік.

**Порядок розгляду суперечок.** У випадку ліцензійної угоди з іноземною фірмою, що передбачає в подальшому самостійне використання технології та має разовий характер, зрозумілим є намагання наукової організації визначити Україну, іншу країну СНД місцем розгляду суперечок. За значних інвестицій закордонного партнера у країну ліцензіара та при довгостроковому співробітництві, ретельно підготовлених угод між сторонами, вибір такого місця не є принциповим.

У той же час не слід переоцінювати можливість судового захисту чи то національним судом, чи то судом країни ліцензіата, якщо ліцензійний продукт виробляється або спосіб застосовується у кра-

їнах третього світу (Китай, Південна Корея тощо). Більші гарантії дає імпорт готового ліцензійного продукту в ці країни або виробництво найважливіших елементів продукції в Україні та їх подальша поставка ліцензіату. З практики переговорів з китайськими фірмами зауважимо, що як тільки пропонується вказана вище модель, незважаючи на попередню гарячу зацікавленість закордонної сторони у технології, ентузіазм відразу проходить.

Включенню в угоду гарантій і рекламацій відводиться суттєва частина переговорів, враховуючи, що їх уточнення дозволяє розділити ризик, а також формалізувати інформацію, отриману перед початком переговорів. Зокрема це стосується декларації ліцензіата про надійність охоронних документів; про відсутність порушень прав третіх осіб; про невідомість порушень прав охоронних документів; про виконання всіх вимог з отримання та підтримки в силі охоронних документів; про забезпечення охорони переданої конфіденційної інформації; про те, що продукція, виготовлена за ліцензією, буде відповідати певним технічним вимогам тощо.

### **13. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ**

Такий облік є обов'язковим як для наукової організації, так і для підприємства, якому передається технологія, що дозволить ще раз підтвердити права інституту на технологію, а також уникнути невідповідності з податковим обліком виплати та отримання роялті.

#### **Висновки**

Вихідна ситуація у розробників технології може бути різною: відсутність чи наявність коштів для патентного захисту, проведення дослідно-конструкторських робіт, вивчення ринку; наявність або відсутність підтримки комерціалізації з боку держави, наявність покупця технології тощо.

Наш досвід, а також знайомство з діяльністю закордонних офісів технологічного ліцензування свідчить, що основним у передачі технологій є:

- хороша ідея;
- ясність ситуації, кому належать права інтелектуальної власності та хто в якому обсязі отримає винагороду;
- наявність інвестора, покупця;
- юридична (патентна) підтримка.

Для американського ринку, спрямованого на сприйняття нового, з розвиненою інфраструктурою ризикового капіталу, статусом винахідника часто як найціннішого «нематеріального активу», порівняно невеликою по відношенню до середньої зарплати вартістю патентування, традиціями і вмінням судового захисту майнових прав, передача технології – це питання більше хорошої ідеї та правової підтримки.

В Україні передача технологій пов'язана з ризиками та складнощами, однак може бути інтенсифікована. При цьому можливі два варіанти.

1. Держава сприяє передачі технологій.

У цьому випадку держава створює умови для зацікавленості автора у винахідництві та впровадженні; стимулює розвиток фондів ризикового фінансування; розвиває інфраструктуру трансферу технологій, створює можливість отримання кон'юнктурної інформації, забезпечує видачу надійних охоронних документів та доступ до сучасної патентної інформації; встановлює податкові стимули для інновацій; контролює і спрямовує іноземні технологічні інвестиції та імпорт технологій у важливих для національної економіки галузях; надає фінансову, кредитну, податкову підтримку проектам трансферу технологій.

За таких умов можливим є значне збільшення обсягів впровадження розробок. Основне при цьому – встановлення балансу інтересів винахідника, наукової організації, інвестора, а також професійне юридичне забезпечення проекту.

2. Інший варіант: держава проти інновацій. Основна роль відводиться «ринковому регулюванню». Зауважимо, що історія жодної з розвинених країн світу такого підходу не знає.

У цьому випадку поступово ринок монополізується іноземними правласниками. Авторам технологій і науковим установам доводиться діяти у край не вигідних конкурентних умовах. Можливими є окремі успішні проекти в самій країні. Щодо міжнародної передачі технологій, то тут можливості зменшуються до виконання НДДКР за замовленнями закордонних фірм, кооперації із закордонними партнерами у комерціалізації технології.

При цьому можливим є організація на основі розробок наукової установи виробництва продукції в Україні з її експортом закордон.

**Центром інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України**, створеним у 1996 р., реалізовано значну кількість проектів з передачі технологій, які включали комплекс робіт з розробки договірної забезпечення, підтримки проведення переговорів, патентування, оцінки вартості прав інтелектуальної власності, аналізу податкової ефективності угоди. У той же час, на жаль, багато хто звертається в Центр при порушенні прав, неплатежах роялті. Надані при цьому документи тільки іноді витримують критику.

Незважаючи на складні фінансові умови, багато наукових установ зберегли спеціалістів-патентознавців, що знімає більшу частину питань забезпечення патентної охорони. Актуальним є усвідомлення необхідності професійного юридичного консалтингу, що дозволяє захистити інтереси всіх сторін – автора, наукової установи, інвесторів, уникнути конфліктів, максимізувати фінансові надходження від комерціалізації технології.

## РОЗДІЛ 2.

# УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

### 1. ВИДИ ДОГОВОРІВ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

У міжнародній практиці поширено укладання договорів про передачу (трансфер) технологій, де під технологією, за визначенням спеціалізованої установи ООН – ЮНКТАД, розуміються *«систематизовані знання для випуску відповідної продукції, для застосування відповідного процесу або надання відповідних послуг»*<sup>8</sup>.

Негативна практика, що склалася при передачі технологій (коли трансфер застосовується фірмами розвинутих країн як важіль впливу, дискримінації, виплати неадекватної винагороди), призвела до розробки в рамках ООН *Міжнародного кодексу поведінки в галузі передачі технологій*. Проект Кодексу містив рекомендації з проведення переговорів, укладання договорів, а також перелік положень, які є неприпустимими і не мають включатись до договорів<sup>9</sup>.

У Кодексі виділялися такі види договорів про трансфер технологій:

а) передача, продаж або надання за ліцензією всіх форм промислової власності, за виключенням торговельних марок, знаків обслуговування і комерційних найменувань у тих випадках, коли вони не є частиною угод про трансфер технологій;

б) надання ноу-хау і технічного досвіду у вигляді техніко-економічних обґрунтувань, планів, діаграм, моделей, інструкцій, посібників, формул, базових чи докладних інженерних креслень, специфікацій і навчального обладнання, послуг, які стосуються технічних консультантів і керівних кадрів, підготовки кадрів;

---

<sup>8</sup> Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology. – UNCTAD. – 1985.

<sup>9</sup> Проект кодексу див. у виданні: Капица Ю.М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование / НАН Украины, Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий. – К., 2000. – 106 с.

в) передача технологічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації і функціонування підприємства та обладнання, а також виконання проектів „під ключ”;

г) надання технологічних знань, необхідних для придбання, монтажу і використання машин, обладнання, проміжних товарів і/або сировинних матеріалів, придбаних шляхом закупівель, оренди або яким-небудь іншим шляхом;

д) передача технічного змісту угод про промислове і технічне співробітництво.

Указаний підхід до виділення певних видів договорів про трансфер технологій зберігається установами ООН і до цього часу<sup>10</sup>. Положення проекту Кодексу увійшли до законодавства Китаю, Південної Кореї, Франції, Греції, Індії, Польщі та інших країн<sup>11</sup>.

Інший підхід виокремлення видів договорів про трансфер технологій застосовується Європейською комісією в регламентах щодо «блокових вилучень» стосовно договорів про трансфер технологій.

У 2014 р. Європейською комісією прийнято нову редакцію Регламенту № 772/2004 – Регламент Комісії (ЄС) № 316/2014 від 21 березня 2014 р. про застосування статті 101 (3) Договору про функціонування ЄС до деяких категорій договорів з трансферу технологій<sup>12</sup>.

За Регламентом угода про передачу технологій означає:

- угоду про ліцензування прав на технологію, який укладається між двома особами в цілях виробництва ліцензіатом або його суб-контрактором продукції;

- угоду про передання прав на технологію, яка укладається між двома особами в цілях виробництва продукції, де частка ризику, пов’язаного з використанням технології залишається у сторони, що передає права (ст. 1).

При цьому права на технологію включають права на ноу-хау, а також права, що окремо чи в поєднанні стосуються патентів, кори-

---

<sup>10</sup> Див., наприклад, *Transfer of Technology*. UNCTAD Series on issues in international investment agreements, 2001. – 135 р.

<sup>11</sup> Капица Ю. М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование / НАН Украины, Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий. – К., 2000. – 106 с.

<sup>12</sup> Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements.

сних моделей, промислових зразків, топографій напівпровідникових виробів, додаткових сертифікатів захисту для медичних або інших виробів, для яких може бути отримано додатковий сертифікат захисту, сертифікатів сортів рослин, програмного забезпечення (ст. 1 Регламенту).

Таким чином, у ЄС використовується більш вузьке трактування видів договорів про трансфер технологій, що обмежується наданням ліцензії на використання або передачу майнових прав інтелектуальної власності. Указані договори відповідають типам договорів (а), (б) проекту Міжнародного кодексу поведінки в галузі передачі технологій.

В Україні Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у редакції 2006 р. у ст. 17 визначалися наступні види договорів про трансфер технологій, за якими, зокрема, він може здійснюватися:

- про поставку промислової технології; укладається з метою набуття знань, досвіду та придбання технологічного обладнання;

- про технічно-промислової кооперації; укладається з метою набуття знань та одержання послуг для виробництва промислової продукції, напівфабрикатів, обладнання і комплектуючих, що відповідають умовам застосування технології, та інших складових, необхідних для її застосування;

- про надання технічних послуг; стосується надання послуг з планування, розроблення програми досліджень та проектів, а також здійснення або надання спеціальних послуг, потрібних для виробництва певної продукції;

- інжинірингу; стосується виконання робіт і надання послуг, у тому числі: складання технічного завдання; проведення допроектних робіт, зокрема техніко-економічних обстежень та інженерно-розвідувальних робіт, пов'язаних з будівництвом виробничих, складських та інших приміщень, що використовуються у технологічному процесі виробництва продукції; проведення наукових досліджень; розроблення проектних пропозицій, технічної і конструкторської документації стосовно технологій та їх складових; надання консультацій і здійснення авторського нагляду в час монтажу складових технологій та пусконаладжувальних робіт; надання консультацій економічного, фінансового чи іншого характеру, пов'язаних із застосуванням технологій та із зазначеними роботами і послугами;

- про створення спільних підприємств; складається у випадку часткової передачі майнових прав на технології та їх складові;
- про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання;
- комерційної концесії (франчайзингу).

Указаний перелік певною мірою розширює види договорів, визначені у проекті Кодексу ЮНКТАД (створення спільних підприємств, надання в оренду або лізинг, франчайзинг).

У 2012 р. прийнято нову редакцію Закону «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Статтею 20 «Особливості укладення договорів про трансфер технологій» визначено, що під час передачі (трансферу) технологій укладаються договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, визначені ЦК України, з урахуванням вимог Закону щодо істотних та обов'язкових умов договорів про трансфер технологій (ст. 19).

Таким чином з попередньої редакції Закону було виключено перелік договорів про трансфер технологій для окремих сфер господарських відносин з акцентом уваги, як і у випадку Регламенту ЄС № 316/2014, на правових механізмах розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (надання права використання або передача виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, наукові та науково-прикладні результати).

На наш погляд, указані підходи не виключають один одного, а використовують різну методологію виокремлення видів договорів.

У міжнародній практиці передачі технологій найчастіше укладаються види договорів, визначені саме ЮНКТАД. Такі договори, головним чином, є змішаними договорами, де визначається широке коло питань: постачання обладнання, надання консультацій, налагодження виробництва, навчання; у тому числі, зазначаються умови надання ліцензій або передачі майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, що складають технологію.

Регламент ЄС № 316/2014 та Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у чинній редакції розглядають лише аспекти надання ліцензій або передачі майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності та ноу-хау, що, звичайно, зазначається як окремий розділ у договорах про трансфер технологій змішаного типу.

У практиці роботи наукових установ визначення виду договору про трансфер технологій, що передбачається укласти, має суттєве значення як у зв'язку з необхідністю врахування істотних умов, визначених законодавством України для певних видів договорів, так і у зв'язку з впливом на укладання договору законодавства щодо трансферу технологій держави контрагента.

## **2. РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ**

Законодавство різних країн, що визначає особливості укладання договорів про трансфер технологій, розподіляється на акти, що стосуються:

- антимонопольних аспектів укладання таких договорів (переважна частина країн);
- цивільно-правових питань укладання договорів (Україна, РФ, Китай, деякі держави-члени ЄС, В'єтнам тощо);
- особливостей укладання угод щодо комерціалізації та передачі прав на технології, створені частково чи повністю за бюджетні кошти (Україна, США, РФ, ЄС);
- експортного контролю укладання договорів (Україна, США, Китай, РФ, держави-члени ЄС тощо);
- контролю імпорту технологій.

Відповідно до цілей цього дослідження, особливу увагу приділено законодавчим актам, що стосуються цивільно-правових питань укладання договорів про трансфер технологій, а також, враховуючи суттєвий вплив антимонопольного законодавства, – певним аспектам антимонопольного регулювання їх укладання.

Слід зазначити, що в Україні та багатьох іноземних країнах існує досить розвинуте законодавство з укладання окремих видів договорів про трансфер технологій (ліцензійні договори, договори про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, договори про передання ноу-хау тощо). Регулювання укладання таких договорів переважно здійснюється цивільним законодавством, включаючи відповідні розділи цивільних кодексів; законами щодо охорони винаходів, корисних моделей, інших об'єктів права інтелектуальної власності. Інформація стосовно законодавчого регулювання укладання окремих видів договорів про трансфер технологій наводиться в Розділі 3.

З урахуванням суттєвого значення при здійсненні іноземних інвестицій договорів технічного сприяння, інжинірингу, виконання проектів «під ключ», міжнародними та національними організаціями розроблено керівництва щодо укладання вказаних видів договорів. Такі керівництва, підготовлені установами ООН, становлять так зване «м'яке право» і широко застосовуються у практиці укладання договорів.

Антимонопольні аспекти укладання договорів про трансфер технологій в іноземних країнах головним чином регламентуються законами щодо антимонопольної діяльності. Проте в деяких країнах (США, Японія, Південна Корея тощо), а також Європейському Союзі, прийнято спеціальні підзаконні акти, що визначають особливості укладання таких договорів.

Нижче наводяться окремі національні та міжнародні акти та документи, що стосуються цивільно-правових та антимонопольних аспектів укладання договорів про трансфер технологій:

*Документи установ ООН та інших міжнародних організацій*

Керівництво зі складання міжнародних договорів на консультативний інжиніринг, включаючи пов'язані з цим аспекти технічного сприяння, підготовлене Європейською економічною комісією ООН (далі ЄЕК) (1982 р.)<sup>13</sup>.

Керівництво зі складання міжнародних договорів на послуги, пов'язані з матеріально-технічним обслуговуванням, ремонтом та експлуатацією промислових та інших споруд, ЄЕК ООН (1987)<sup>14</sup>.

Керівництво зі складання договорів про міжнародну передачу ноу-хау в машинобудуванні, ЄЕК ООН (1970)<sup>15</sup>.

Керівництво зі складання договорів на будівництво великих промислових об'єктів, ЄЕК ООН (1973)<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Guide for drawing up international contracts on consulting engineering including some related aspects of technical assistance // Economic Commission for Europe, N.-Y.: United Nations, 1982.

<sup>14</sup> Guide on drawing up international contracts for services relating to maintenance, repair and operation of industrial and other works // Economic commission for Europe, N.-Y.: United Nations, 1987 – 36 p.

<sup>15</sup> Guide for use in drawing up contracts relating to the international transfer of know-how in the engineering industry. UNECE (TRADE/222/Rev.1), 1970.

Зазначимо, що у виданні: Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. – М.: Прогресс, 1976. – 376 с. – “know-how” перекладено як «виробничий досвід і знання».

<sup>16</sup> Guide on drawing up contracts for large industrial works. UNECE (ECE/TRADE/117), 1973.

Керівництво зі складання міжнародних договорів про промисло-ву співпрацю, ЄЕК ООН (1976)<sup>17</sup>.

Керівництво для підготовки міжнародних контрактів між сторонами, що задіяні у виконанні певного проєкту, ЄЕК ООН (1978)<sup>18</sup>.

Правове керівництво зі складання міжнародних контрактів на будівництво промислових об'єктів, ЮНСІТРАЛ (1987)<sup>19</sup>.

Аналіз контрактів на надання консультаційних послуг з питань інжинірингу та технічного сприяння, виконаний Центром міжнародних корпорацій ООН (1986)<sup>20</sup>.

Принципи Світового банку, що регулюють будівництво промислових об'єктів (1985).

Загальні умови договорів підяду і постачання, виконання яких фінансується Європейським фондом розвитку (1972) тощо.

### ***Україна***

Статті 11, 19–21 Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» (2006).

Статті 1107–1114 ЦК України (2003).

### ***Європейський Союз***

Регламент Комісії (ЄС) № 316/2014 від 21 березня 2014 р. про застосування статті 101 (3) Договору про функціонування ЄС до деяких категорій договорів з трансферу технологій (2014)<sup>21</sup>.

(Названий Регламент є вже третьою редакцією (першу та другу редакцію було прийнято в 1996 р. та 2004 р.) акту, що стосується договорів про трансфер технологій, який замінив діючі до 1996 року регламенти Комісії (ЄЕС) № 2349/84 про застосування статті 85(1) Римського договору до деяких категорій угод з ліцензування патентів 1984 р.<sup>22</sup> та № 556/89 про застосування статті 85(1) Римсь-

<sup>17</sup> Guide on drawing up international contracts on industrial co-operation. UNECE (ECE/TRADE/124), 1976.

<sup>18</sup> Guide for drawing up international contracts between parties associated for the purpose of executing a specific project. UNECE (ECE/TRADE/131), 1978.

<sup>19</sup> Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, UNCITRAL, 1987.

<sup>20</sup> Analysis of Engineering and Technical Assistance Consultancy Contracts. United Nations, Centre of Transnational Corporations, 1986.

<sup>21</sup> Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements.

<sup>22</sup> Commission Regulation (EEC) N 2349/84 of 23 July 1984 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of patent licensing agreements // Official Journal L 219. – 16/08/1984. – P. 15.

кого договору до деяких категорій угод з ліцензування ноу-хау 1988 р.<sup>23</sup>).

Повідомлення Комісії щодо Правил про застосування статті 101 Договору про функціонування ЄС до угод з трансферу технологій (2014/C 89/03) (2014)<sup>24</sup>.

### ***США***

Антимонопольне керівництво щодо ліцензування прав інтелектуальної власності Міністерства юстиції США та Федеральної торговельної комісії (1995)<sup>25</sup>.

### ***Японія***

Керівництво, що стосується використання прав інтелектуальної власності відповідно до Антимонопольного акту Комісії зі справедливої торгівлі Японії (2007)<sup>26</sup>.

### ***Китай***

Глава 18 «Технологічні договори» Закону КНР «Про договори» (1999)<sup>27</sup>.

### ***Південна Корея***

Закон про справедливу торгівлю та регулювання монопольної діяльності (1980)<sup>28</sup>.

Оглядове керівництво щодо недобросовісного використання прав інтелектуальної власності Комісії зі справедливої торгівлі Кореї (2010)<sup>29</sup>.

---

<sup>23</sup> Commission Regulation (EEC) N 556/89 of 30 November 1988 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of know-how licensing agreements //Official Journal L 61. – 4/03/89. – P. 1.

<sup>24</sup> Communication from the Commission Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements 2014/C 89/03.

<sup>25</sup> Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. Issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, April 6, 1995.

<sup>26</sup> Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act. The Japan Fair Trade Commission, 2007.

<sup>27</sup> Contract Law of the People's Republic of China (adopted by the National People's Congress on March 15, 1999, and promulgated by the Presidential Order No. 15).

<sup>28</sup> The Korea Monopoly Regulation and Fair Trade Act, Law No. 3320, December 31, 1980, with amendments.

<sup>29</sup> The Korea Fair Trade Commission (KFTC) promulgated the Review Guidelines on Unfair Exercise of Intellectual Property Rights (IPRG), as amended in March 2010.

## **РФ**

Глава 77 «Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии» Гражданского кодекса РФ (2006 г.).

Федеральный закон РФ «О передаче прав на единые технологии» (2008 г.)<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Федеральный закон «О передаче прав на единые технологии» РФ від 25.12.2008 № 284-ФЗ.

Зазначимо, що статтею 10 закону «Договоры о передаче прав на единые технологии» передбачено такі істотні умови договору про передачу прав на єдині технології, що мають, у зв'язку з особливістю сфери застосування єдиної технології, значною мірою публічно-правову специфіку:

«1) описание единой технологии, передача права на которую осуществляется, перечень охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав единой технологии, сроки действия документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (патентов, свидетельств);

2) план реализации единой технологии, обеспечивающий практическое применение единой технологии на территории Российской Федерации и достижение определенных экономических или иных показателей в результате ее практического применения;

3) порядок и сроки представления отчетности о выполнении плана реализации единой технологии лицом, приобретшим право на единую технологию;

4) обязанность лица, приобретшего право на единую технологию по договору об отчуждении права на единую технологию, выдать безвозмездную простую (неисключительную) лицензию субъекту, указанному лицом, осуществляющим от имени Российской Федерации распоряжение правом на единую технологию, если впоследствии возникнет необходимость применения единой технологии для обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации».

### 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ” ВІД 02.10.12, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОГОВОРІВ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ<sup>31</sup>

#### 3.1. Вступ

1.1. У наукових установах НАН України найпоширенішим є укладання наступних договорів з комерціалізації результатів досліджень:

- **про передачу науково-технічної продукції.** Якщо при цьому надається дозвіл на використання винаходу, іншого об’єкту права інтелектуальної власності (ОІВ) або ноу-хау, до договору додаються додатки – ліцензійний договір про надання дозволу на використання винаходу, іншого об’єкту права інтелектуальної власності, договір про надання права використання ноу-хау тощо;

- **ліцензійні**, за якими надається дозвіл на використання винаходу, іншого ОІВ, ноу-хау відповідно до положень статей 1107–1111 Цивільного кодексу України;

- **змішані договори**, що передбачають обмін науковими або науково-технічними результатами, поставку обладнання та налагодження виробництва, кооперацію у виготовленні наукоємної продукції тощо.

1.2. У міжнародній практиці поширено укладання договорів про передачу (трансфер) технологій.

Зазначені договори включають:

- передачу, продаж або надання за ліцензією всіх форм промислової власності, за виключенням товарних знаків, знаків обслуговування і комерційних найменувань, у тих випадках, коли вони не є частиною угод про трансфер технологій;

- надання ноу-хау і технічного досвіду у вигляді техніко-економічних обґрунтувань, планів, діаграм, моделей, інструкцій, посібників, формул, базових чи докладних інженерних креслень, специфікацій і навчального обладнання, послуг, які стосуються технічних консультантів і керівних кадрів, підготовки кадрів;

---

<sup>31</sup> Направлено науковим установам НАН України листом НАН України № 58/2079-8 від 17.11.2014.

- передачу технологічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації і функціонування підприємства та обладнання, а також виконання проектів «під ключ»;
- надання технологічних знань, необхідних для придбання, монтажу і використання машин, обладнання, проміжних товарів і/або сировинних матеріалів, придбаних шляхом закупівель, оренди або яким-небудь іншим шляхом;
- передачу технічного змісту угод про промислове і технічне співробітництво.

При цьому під технологією розуміють *«систематизовані знання для випуску відповідної продукції, для застосування відповідного процесу або надання відповідних послуг»*<sup>32</sup>.

1.3. В Україні укладання договорів про трансфер технологій регламентується Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 № 143-V (надалі Закон), Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

Закон у редакції від 14 вересня 2006 р. містив перелік договорів, за яким може здійснюватись трансфер технологій.

Законом України від 02.10.2012 № 5407-VI «Про внесення змін до Закону України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”» затверджено нову редакцію Закону, у якому вимоги щодо укладання договорів про трансфер технологій було змінено.

Так, ст. 20 Закону зазначає, що під час передачі (трансферу) технологій укладаються договори, визначені Цивільним кодексом України, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності з урахуванням вимог статті 19 цього Закону.

Новим є визначення Законом 7 істотних умов договорів про трансфер технологій та 10 умов, включення яких до договорів про трансфер технологій є обов’язковим.

## 3.2. Визначення

2.1. За Законом, *трансфер технологій* – це передача технології, що оформляється шляхом укладання між фізичними та/або

<sup>32</sup> United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (1985). “Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology, as at the close of the sixth session of Conference on 5 June 1985” (Geneva: United Nations), United Nations. Document, No.TD/CODE TOT/47, 20 June.

юридичними особами двостороннього або багатостороннього договору, яким устанавлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов'язки щодо технології та/або її складових (ст. 1 Закону).

Відповідно до визначення, сторонами договору про трансфер технологій можуть виступати фізична (фізичні) та юридична (юридичні) особи.

**Технологія**, за Законом, – результат науково-технічної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок і послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг (ст. 1 Закону).

2.2. Розрізняють «Складову технології» та «Об'єкт технології»

**Об'єкт технології** визначається як наукові та науково-прикладні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп'ютерні програми, комерційні таємниці), ноу-хау, у яких відображено перелік, строки, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг (ст. 1 Закону).

**Складовою технології** є частина технології, де відображено окремі елементи технології у вигляді наукових та науково-прикладних результатів, об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау (ст. 1 Закону).

Так, наприклад, певну технологію зварювання може бути втілено в одному об'єкті технології, а саме:

- у винаході (об'єктом технології є винахід);
- у ноу-хау (об'єктом технології є ноу-хау),
- або у творі науково-технічного характеру (об'єктом технології є твір, виражений у документації, кресленні; науково-технічній документації).

Тобто технологія повністю втілена в одному визначеному об'єкті.

З іншого боку, певна технологія розпізнавання образів може являти собою декілька винаходів чи корисних моделей, ноу-хау, науково-технічну документацію. Тобто технологія розкомплектується на певні складові, кожна з яких містить окремі елементи технології.

Таким чином, при підготовці договорів про трансфер технологій у предметі договору має бути чітко визначено, у якому об'єкті втілено технологію або на які складові технологія розподіляється.

2.3. Закон визначає *ноу-хау* як технічну, організаційну або комерційну інформацію, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка:

- не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій;
- є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг;
- є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності (ст. 1 Закону)<sup>33</sup>.

### 3.3. Договори про трансфер технологій

3.1. За Законом, *договір про трансфер технологій* – це договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складові (ст. 1 Закону). При проведенні переговорів до укладання договору про трансфер технологій сторонам бажано укласти протокол про наміри та угоду про нерозголошення конфіденційної інформації, у якій фіксуються наміри сторін та умови передачі і збереження інформації.

3.2. Разом з договором про трансфер технологій відповідно до ст. 20 Закону можуть укладатися договори про:

- гарантії осіб, які передають технології та їх складові, стосовно можливості досягнення економічних показників і виробництва продукції із застосуванням цих технологій та складових;
- гарантії осіб, які передають технології та їх складові, стосовно конфіденційності та нерозголошення інформації третім особам;
- проведення комплексу інженерних, екологічних або інших робіт, необхідних для застосування технологій та їх складових;
- обслуговування обладнання.

---

<sup>33</sup> Закони України містять також інші визначення «ноу-хау» (ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність», підпункт 14.1.225 Податкового кодексу України), проте для договорів про передачу технологій має застосовуватися визначення ноу-хау, закріплене Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», який є спеціальним законом для відносин у сфері трансферу технологій.

3.3. Відповідно до ст. 20 Закону укладання договору про трансфер технологій означає укладання одного з визначених гл. 75 ЦК України договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (перелік договорів наведено у ст.1107 ЦК України), а саме:

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- ліцензійний договір тощо.

3.4. При цьому у випадку укладання ліцензійного договору обов'язковим є врахування істотних умов щодо ліцензійного договору, визначених ст. 1109 ЦК України.

Істотні умови включають:

- вид ліцензії;
- сферу використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта);
- територію;
- строк, на який надаються права;
- розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

3.5. Також Закон (ст. 20) вимагає, що додатково до умов, визначених для договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (див. п. 3.4), договір про трансфер технологій має враховувати істотні та обов'язкові умови, визначені ст. 19 Закону.

3.6. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства (частина 1 ст. 628 ЦК України). Договір є укладеним, якщо Сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди (ч. 1 ст. 628 ЦК України).

Закон визначає *наступні умови*, що мають бути включені до договорів про трансфер технологій (істотні та обов'язкові умови договору відповідно до ст.19 Закону):

Таблиця 1

	<b>Істотні умови договору про трансфер технологій, визначені ст. 19 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»</b>
1.	перелік складових технологій, що передаються (з визначенням їх функціональних властивостей та гарантованих показників)
2.	ціна технологій чи розмір плати за їх використання
3.	строки, місце та спосіб передачі технологій та/або їх складових
4.	умови передачі технічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації та забезпечення функціонування обладнання, придбання чи оренди, монтажу і використання машин, обладнання, комплектувальних частин та матеріалів
5.	розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технологій, а також вид виплат (разові платежі – паушальні, періодичні відрахування – роялті або інші види виплат)
6.	відповідальність сторін за порушення умов договору
7.	порядок вирішення спірних питань стосовно виконання умов договору
	<b>Обов'язкові умови договору про трансфер технологій, визначені ст. 19 Закону</b>
8.	ліцензії та її умови на використання технологій та їх складових
9.	територіальні обмеження (заборона використовувати передану за договором технологію, її складові на території, не передбаченій у договорі)
10.	обмеження галузі застосування технологій та їх складових
11.	порядок надання субліцензій на складові технології третім особам (у разі потреби включення третіх осіб у технологічний процес виробництва продукції), крім випадків передачі прав на використання знаків для товарів і послуг, комерційних (фірмових) найменувань, з визначенням обмежень права на використання технологій та її складових, включаючи обмеження кола осіб, яким дозволено використовувати складові технологій і мати доступ до інформації про них
12.	передача прав на ноу-хау, техніко-економічні обґрунтування, плани, інструкції, специфікації, креслення та інші інформаційні матеріали про технології та їх складові, необхідні для ефективного їх використання, включаючи обмеження, пов'язані з умовами збереження конфіденційності інформації про технології та їх складові в час їх використання
13.	проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення
14.	надання консультацій та послуг з проектування, асистування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію технологій, і управлінського персоналу особи, якій передаються права на технологію та її складові
15.	страхування технологій та їх складових
16.	порядок компенсації витрат, пов'язаних з трансфером технологій, включаючи пристосування технологій та їх складових до умов підприємства, наукової установи, організації та вищого навчального закладу, де вони будуть використовуватися, навчання персоналу;
17.	обмеження, що стосуються діяльності сторін у разі закінчення строку дії договору, його розірвання або виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

3.7. При укладанні договору про трансфер технологій можуть виникнути складнощі, пов'язані з тим, що Закон визначає 17 умов, які обов'язково необхідно включити до договору, однак сторони можуть укласти договір, який не може включати в себе всі зазначені умови.

У такій ситуації *рекомендуємо* при підготовці угоди узгоджувати і детально прописувати в договорі ті з 17 умов, визначених ст. 19 Закону, які впливають з суті та предмету зобов'язання. Інші умови, визначені ст. 19 Закону, декларуються сторонами в договорі.

Наприклад, сторони укладають договір, предметом якого є проведення наукових досліджень та надання права користування (ліцензії) на винахід, у якому втілено технологію. У цьому випадку сторони детально прописують у договорі умови, визначені ЦК України, Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», іншими нормативними актами, які випливають з предмету договору.

Якщо ж сторони, наприклад, не передбачають страхування технологій та їх складових (п. 15 табл. 1), у договорі це відображається наступним чином: «Сторони не передбачають страхування отриманих результатів. У разі необхідності питання страхування отриманих результатів Сторонами буде узгоджено окремою угодою».

3.8. До договорів про трансфер технологій може бути віднесено ліцензійний договір про надання дозволу на використання винаходу, іншого об'єкту права інтелектуальної власності, якщо вказані об'єкти становлять технологію у значенні Закону, проте відповідний винахід, інший об'єкт права інтелектуальної власності не визначений у договорі як об'єкт чи складова технології.

### **3.4. Обмеження щодо укладання договорів про трансфер технологій**

Законодавство України містить норми, спрямовані на захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції (гл. 3 Господарського кодексу України, Закон України «Про захист економічної конкуренції»), проте вони носять загальний характер.

Ст. 21 Закону визначено, що «не допускається укладення договорів про трансфер технологій», які передбачають наступні умови:

- здійснення виплат, що значно перевищують ціну технології та її складових;

- встановлення зобов'язань щодо придбання в особи, яка передає технологію та/або її складові, сировини, напівфабрикатів, обладнання та його комплектуючих, що не застосовуються під час виробництва відповідної продукції;
- встановлення зобов'язань щодо переважного продажу продукції, виготовленої із застосуванням технології, покупцям, визначеним особою, яка передає цю технологію, та використання визначеного нею персоналу;
- право особи, яка передає технологію, визначати ціну продажу або реекспорту продукції, виготовленої із застосуванням цієї технології;
- встановлення необґрунтованих обмежень обсягу виробництва продукції;
- встановлення обмежень, які суперечать законодавству, стосовно використання майнових прав на технології та їх складові;
- заборону використання аналогічних або більш досконалих технологій та їх складових;
- заборону або обмеження експорту продукції, виготовленої із застосуванням технології;
- встановлення зобов'язань щодо використання запатентованого об'єкта права інтелектуальної власності, який не використовується у процесі застосування технологій.

Вказані положення включено до Закону з метою наближення до вимог проекту Кодексу ООН та Регламенту Європейського Союзу №772/2004.

Тобто включення до договору положень, зазначених у ст. 21 Закону веде відповідно до статей 215, 217 ЦК України *до недійсності* правочину або його окремої частини.

### **3.5. Укладання договорів про трансфер технологій змішаного типу**

У реальній практиці відсутньо укладання «чистих» договорів про трансфер технологій, змістом яких є, наприклад, тільки надання дозволу на використання винаходу чи іншого об'єкту права інтелектуальної власності.

Звичайним є укладання договорів, які передбачають, крім надання права користування об'єктом (об'єктами) права інтелектуальної власності, що є об'єктом або складовими технології, також поставку обладнання, навчання, умови щодо технічно-промислової кооперації, надання послуг інжинірингу тощо.

Такі договори за ЦК України визначаються як змішані.

Таблиця 2

<b>Види договорів, які можуть застосовуватись як елементи змішаного договору про трансфер технологій.</b>	<b>Норми ЦК та ГК України, якими регулюються відповідні договірні зобов'язання</b>
<b>Договори про поставку промислової технології</b>	Ст. 712 ЦК України. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не впливає з характеру відносин сторін
<b>Договори технічно-промислової кооперації, спільної діяльності</b>	Статті 1130, 1131 ЦК України Частина 4 ст. 176 ГК України
<b>Договори інжинірингу</b> – про виконання робіт і надання послуг, у тому числі: складання технічного завдання; проведення допроектних робіт, зокрема техніко-економічних обстежень та інженерно-розвідувальних (пошукових) робіт, пов'язаних з будівництвом виробничих, складських та інших приміщень, що використовуються у технологічному процесі виробництва продукції,  проведення наукових досліджень,  розроблення проектних пропозицій, технічної і конструкторської документації стосовно технологій та їх складових,  надання консультацій і здійснення авторського нагляду в час монтажу складових технологій та пусконаладжувальних робіт, надання консультацій економічного, фінансового чи іншого характеру, пов'язаних із застосуванням технологій та із зазначеними роботами і послугами	Параграф 4 гл. 61 ЦК України  Гл. 62 ЦК України Ст. 331 ГК України  Параграф 4 гл. 61 ЦК України  Статті 901- 907 гл. 63 ЦК України
<b>Договори про створення підприємницького товариства</b>	Глави 7, 8 ЦК України
<b>Договори про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання</b>	Статті 806 – 809 ЦК України Ст. 292 ГК України Закон України „Про фінансовий лізинг”
<b>Договори комерційної концесії (франчайзингу)</b>	Статті 1115 – 1129 ЦК України Глава 36 ГК України

Згідно зі ст. 628 ЦК України, сторони мають право укласти договір, у якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не впливає із суті змішаного договору.

У випадку укладання змішаних договорів для розділів договорів, що присвячені поставці обладнання, комплектуючих, технічно-промислової кооперації, інжинірингу, надання в оренду обладнання тощо застосовуються положення Цивільного та Господарського кодексів України стосовно укладання вказаних видів договорів.

Таким чином, у випадку укладання договорів змішаного типу рекомендується взяти до уваги вимоги щодо укладання вказаних договорів, наведені в табл. 2.

### **3.6. Особливості укладання зовнішньоекономічних договорів про передачу технологій**

У випадку укладання зовнішньоекономічних договорів про передачу технологій слід враховувати, що умови такого договору мають відповідати вимогам Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201.

Укладання цих договорів здійснюється згідно з національним законодавством країн-сторін договору з урахуванням вимог міжнародних договорів, які стосуються трансферу технологій, учасниками яких є сторони договору.

При підготовці договорів доцільно також брати до уваги керівництва та рекомендації з укладання таких договорів, підготовлені установами ООН<sup>34</sup>, іншими міжнародними організаціями<sup>35</sup>, положення проекту Міжнародного кодексу поведінки в галузі передачі технологій, що містить рекомендації з проведення переговорів, ук-

---

<sup>34</sup> Зокрема, Guide for drawing up international contracts on consulting engineering, including some related aspects of technical assistance// ECE/TRADE/145 83.II.E.83 - 1983.

UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, 1987.

<sup>35</sup> Turnkey Contract - Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects, First Edition, prepared by International Federation of Consulting Engineers; FIDIC:1999. – 100 p.

ладання договорів, перелік положень, що є неприпустимими і не мають включатись до договорів<sup>36</sup>.

При укладанні договорів беруть до уваги спеціальне законодавство щодо таких договорів, прийняте в деяких країнах, а також у Європейському Союзі. Укладання договорів про трансфер технологій в ЄС, США, Японії в основному регламентується законодавством про антимонопольну діяльність. В ЄС, зокрема, вимоги щодо укладання договорів про трансфер технологій визначаються Регламентом Комісії (ЄС)<sup>37</sup> № 316/2014 від 21.03.14 р. про застосування статті 81(3) договору про заснування Європейського співтовариства до категорій договорів про передачу технологій.

### **3.7. Реєстрація технологій**

Відповідно до статей 7 та 16 Закону підприємства державної форми власності, що створюють або закуповують технології або їх складові, реєструють їх з метою визначення можливості їх використання в Україні. Порядок реєстрації визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності» від 03.07.13 № 472. Реєстрація здійснюється уповноваженим органом з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій.

### **3.8. Реєстрація договорів про передання виключених майнових прав інтелектуальної власності**

Згідно з ч. 2 ст. 1114 ЦК України, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Ко-

---

<sup>36</sup> Проект кодексу див. у виданні: Капица Ю. М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование / НАН Украины, Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий. – К., 2000. – 106 с.

<sup>37</sup> Commission regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements// Official Journal of the European Union L 93, 28.3.2014. – P. 17 – 23.

дексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата в порядку, встановленому законом.

Таким чином, якщо трансфер технологій передбачає укладання договору про передання виключних майнових прав на винахід, корисну модель, то договір про передачу прав реєструється відповідно до 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), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 № 521.

### **3.9. Передача прав на технологію юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам-іноземцям чи особам без громадянства**

Якщо суб'єктами трансферу передбачається передача технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам-іноземцям або особам без громадянства, відповідно до ст. 15. Закону уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій після отримання висновку державної експертизи приймає рішення щодо погодження трансферу технології, її складових та вносить дані про технологію та її складові до Державного реєстру переданих технологій.

Погодження трансферу технологій, реєстрація технологій, їх складових та здійснення державної експертизи не повинні перевищувати тридцяти днів з дня отримання матеріалів для проведення експертизи.

Положення ст. 15 Закону не поширюються на експорт технологій та/або їх складових, що регламентуються Законом України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».

### **Висновки**

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» визначає, що трансфер технологій відбувається за договорами, до укладання яких встановлено певні вимоги.

Закон не передбачає застосування примірного чи типового договору про трансфер технологій. Мається на увазі, що трансфер

технологій здійснюється за допомогою різних договорів, предметом яких є трансфер технологій.

Законом визначено істотні та обов'язкові умови договорів про трансфер технологій, які обов'язково слід включати у відповідні договори. Крім того, вказані договори мають відповідати нормам цивільного та господарського законодавства, що поширюються на ці види договорів.

Законом визначено обмеження щодо укладання договорів про трансфер технологій, визначено відповідний перелік обмежень. Включення до договору умов, зазначених у ст. 21, Закону, веде до недійсності правочину або його частини.

Таким чином, при підготовці договорів, предметом якого є передача майнових прав на технологію або її складові, рекомендується:

1. Визначити вид договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, за яким будуть передаватися майнові права на технологію.

2. Передбачити істотні умови договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за ЦК України.

3. Передбачити істотні та обов'язкові умови, що визначені для договорів про передачу технологій Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

4. Проаналізувати проект договору щодо відсутності умов, включення яких при укладанні договору про трансфер технологій не допускається відповідно до ст. 21 Закону.

5. У випадку укладання змішаного договору про трансфер технологій передбачити у ньому істотні умови інших договорів, які включено у змішаний договір відповідно до вимог ЦК України та ГК України.

6. У випадку укладання зовнішньоекономічних договорів про трансфер технологій врахувати вимоги Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201.

## РОЗДІЛ 3.

# ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

### 3.1. ЛІЦЕНЗІЙНІ ДОГОВОРИ

#### 1. Законодавство, що регулює укладання ліцензійних договорів

Основними законодавчими актами, що визначають особливості укладання ліцензійних договорів в **Україні** є Цивільний кодекс України (глава 52 «Поняття та умови договору» та глава 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності»). У статтях 627 – 638 гл. 52 надається визначення понять: договору, свободи договору, змісту договору, укладення договору. У статтях 1107–1111 гл. 75 міститься визначення видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, форми їх укладання, визначення понять ліцензії, ліцензійного договору, істотних умов ліцензійного договору тощо.

До законодавчих актів, що регламентують укладання ліцензійних договорів, відноситься також Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (статті 19, 20, 21), якщо ліцензійний договір або ліцензія стосується технології або її складових.

У **ФРН** законодавчими актами щодо укладання ліцензійних договорів є Патентний закон ФРН (PatG)<sup>38</sup>, Закон ФРН про захист прав на промислові зразки (GeschmMG)<sup>39</sup>, Цивільний кодекс ФРН (BGB)<sup>40</sup>, Закон про недобросовісну конкуренцію (UWG)<sup>41</sup>,

---

<sup>38</sup> Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1) : [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste\\_translations.html](http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste_translations.html)

<sup>39</sup> Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114; 2009 I S. 3850) : [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste\\_translations.html](http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste_translations.html).

<sup>40</sup> Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738) : [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste\\_translations.html](http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste_translations.html).

<sup>41</sup> Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 254) : [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste\\_translations.html](http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste_translations.html).

а також Закон про заборону обмежень конкуренції (GWB)<sup>42</sup>.

Суттєве значення має судова практика з укладання договорів.

Нормативні акти ФРН не містять визначення поняття «ліцензія», проте застосовуються терміни: *ліцензія*, *виключна ліцензія*, *невиключна ліцензія*, *примусова ліцензія*, зміст яких визначається судовою практикою. Також відсутнє визначення поняття «ліцензійний договір», його суттєвих умов, крім окремих параграфів Патентного закону ФРН (PatG) та Закону ФРН про захист прав на промислові зразки (GeschmMG), якими окреслено певні права ліцензіара та ліцензіата стосовно надання ліцензій або їх скасування. Патентний закон визначає, що патентні права у повному обсязі або частково можуть бути предметом виключних або невиключних ліцензій (друга частина § 15). Таким чином законом прямо закріплена принципова можливість надання ліцензій.

Проте щодо видів ліцензійних договорів та істотних умов законодавчі приписи у праві ФРН відсутні, у зв'язку з чим важливу роль у практиці укладання договорів відіграють типові ліцензійні угоди, судова практика, правова доктрина.

У **Франції**<sup>43</sup> основними законодавчими актами щодо укладання ліцензійних договорів є Кодекс законів про інтелектуальну власність, у якому згадується ліцензія на патент<sup>44</sup>, проте не наводиться її визначення. За доктриною договір про надання ліцензії – це договір, за яким патентовласник надає третій особі повністю або частково його право на використання об'єкту ліцензії за виплату відраховань<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114; 2009 I S. 3850), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 62 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist. [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.gesetze-im-internet.de/ Teilliste\\_ translations.html](http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste_translations.html)

<sup>43</sup> Особливості регулювання укладання ліцензійних договорів у Франції, Великобританії, Італії наведено з використанням матеріалів: Фаренвальд А. Сравнительная таблица формы лицензионного договора в английском, французском и итальянском праве // Матеріали міжнародного семінару «Ліцензійні договори та договори про передачу прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі та Україні: правове регулювання та практика», проєкт ЄС: «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання іновачій в Україні» EuropeAid/127694C/SER/UA,2009-2011». – Київ 22 – 24 листопада 2010р.

<sup>44</sup> Див. наприклад: Article L.613-8(2) Code de la propriété intellectuelle : [Електрон. ресурс]. - URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>

<sup>45</sup> Burst J.J., on "Licence De Brevets. Nature Et Qualification Juridique. Formation Et Validité Du Contrat", Juris-Classeur Brevets, Fascicule 490 (1990) p. 2; Roubier, Paul, on "Le Droit De La Propriété Industrielle", vol. II, Paris 1954, p. 260.

Кодекс визначає можливість надавати виключні й невиключні ліцензії<sup>46</sup>.

У Франції більшістю фахівців у галузі права<sup>47</sup>, а також у значній мірі судовою практикою<sup>48</sup> допускається, що патентовласник, який надає виключну ліцензію, тим не менше зберігає за собою право на використання винаходу. Переважаюча думка французької юридичної теорії<sup>49</sup> є та, що особа, яка видає виключну ліцензію, є власником патенту. Таким чином, не передбачається само собою, що власник патенту відмовиться від своїх персональних прав на використання винаходу, якщо в договорі про це не йдеться.

Така точка зору співпадає із загальними принципами французького законодавства, за яким відмова від прав не передбачається само собою<sup>50</sup>.

За статтею 1.613-8 (2) Кодексу ліцензії на патент може бути надана на всі способи або частину способів використання винаходу на всій території країни або окремого регіону, а також на певний період дії патентного захисту чи на весь період строку чинності охоронного документу, на повне або обмежене використання. Конкретний тип ліцензійного договору повинен бути точно визначений. Як зазначено в рішенні суду міста Париж від 12.10.1965<sup>51</sup>, якщо особа відмовилась від своїх прав, як це відбувається у випадку надання ліцензії на патент, то це не означає, що вона відмовилась від більшого об'єму прав, ніж вона відкрито заявила.

---

<sup>46</sup> Див. Article L.613-8(2) of the French Intellectual Property Code.

<sup>47</sup> Burst J.J., on "Breveté Et Licencié. Leurs Rapports Juridiques Dans Le Contrat De Licence", Paris 1970, 117 to 122 at 121; Joliet R., on "Le Contrat De Licence De Brevet En Droit Civil Belge Et Français", Rev.Comm. 1982,177; Mathély P., on "Le Droit Français Des Brevets D'Invention", Paris 1974, p. 388; Pouillet E., on "Traité Théorique Et Pratique Des Brevets D'Invention", 6th ed., Paris 1915, p. 343; Roubier P., on "Le Droit De La Propriété Industrielle" vol. II, Paris 1954, p. 266: "The licence is exclusive, when the patentee renounces the right to grant further licences".

<sup>48</sup> Paris 01.05.1902, A. 1903,258; Paris 07.03.1912, A. 1912,299; Trib.com. Seine 21.12.1917 and Paris 07.11.1919, A. 1920,50; T.G.I. Paris 18.12.1985, PIBD 1986, III,175.

<sup>49</sup> Див. Burst J.J., on "Licence De Brevets. Nature Et Qualification Juridique. Formation Et Validité Du Contrat", in: Juris-Classeur Brevets, Fascicule 490 (1990) p. 10; and on "Licence De Brevets. Effets Du Contrat De Licence", Juris-Classeur Brevets, Fascicule 491 (1990) p. 8 with further references.

<sup>50</sup> Burst J.J., on "Licence De Brevets. Nature Et Qualification Juridique. Formation Et Validité Du Contrat", in: Juris-Classeur Brevets, Fascicule 490 (1990), p. 11.

<sup>51</sup> Paris, 12.10.1965, A. 1966,32.

Право особи, що видає ліцензію, на територіальне обмеження дії ліцензії, визнається французькою судовою практикою<sup>52</sup>.

В Італії Кодекс промислової власності 2005 р. у ст. 23 «Трансфер торгівельних марок» зазначає, що власник торгівельної марки може надати невиключну ліцензію на використання торгівельної марки на умовах, що визначають територію, спосіб використання, а ліцензіат зобов'язується використовувати торгівельну марку виключно в межах і спосіб, визначених ліцензією.

У випадку порушень ліцензіатом положень ліцензії щодо території, строків, способу використання торгівельної марки, зміни груп товарів або характеру послуг, для яких застосовується торгівельна марка, а також при невідповідній якості товарів і послуг, ліцензіар має право скористатися належним йому виключним правом заборонити використання торгівельної марки. Ст. 23 також містить положення щодо введення в оману. Наявність такого факту є підставою для визнання ліцензійного договору недійсним. Проте Кодекс не надає визначення самому терміну ліцензія<sup>53</sup> і не містить положень, що відносяться до виключних або невиключних патентних ліцензій.

Італійська теорія права проводить відмінність між ексклюзивною (виключною), невиключною та одиночною (sole) ліцензіями (остання являє собою випадок, за яким ліцензіар може конкурувати з ліцензіатом („licenza semplice”)<sup>54</sup> або одноосібною виключною ліцензією<sup>55</sup>.

У Великій Британії поняття ліцензії та особливості укладання ліцензійних договорів визначаються в основному судовою практикою. Так, у справі *Hear проти Heartley*<sup>56</sup> патентна ліцензія визначається як «не що інше, як дозвіл патентовласника ліцензіату здійснювати дії у відношенні патенту, які без його згоди склали б порушення патенту».

Таким чином, у юридичному контексті слово «ліцензія» прийняло значення дозволу робити те, що у протилежному випадку бу-

<sup>52</sup> Cass.com. 25.04.1968, D. 1968,Som.103; Roubier P., on "Le Droit De La Propriété Industrielle" vol. II, Paris 1954, p. 269.

<sup>53</sup> Art. 23. Codice della proprietà industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>.

<sup>54</sup> Frignani A., on "Factoring, Franchising, Concorrenza", Torino 1979, p. 192.

<sup>55</sup> Mangini V., on "Delle Invenzioni Industriali, Dei Modelli Di Utilità E Dei Disegni Ornamentali", 1st ed. of "Commentario Del Codice Civile", ed. by Scialoja and Branca, "Libro Quinto - Del Lavoro", Bologna-Rome 1998, p. 108.

<sup>56</sup> *Hear v Heartley* (1889) RPC 495, 500.

ло б забороненим, інакше кажучи, дозволу, що робить правомірною дію, яка без цього була б неправомірною<sup>57</sup>.

Закон про патенти 1977 р. не дає вичерпного визначення терміну «ліцензія», однак у ст. 130 «Виключна ліцензія» визначає виключну ліцензію як ліцензію, надану патентовласником чи заявником патентної заявки, що надає ліцензіату або йому та особам, ним уповноваженим, за виключенням всіх інших осіб (включно з патентовласником або заявником), будь-яке право у відношенні винаходу, до якого відноситься патент чи заявка.

Під «одиначною ліцензією» у Великобританії розуміють ліцензію, що не забороняє ліцензіару використання запатентованого винаходу на території дії ліцензії, однак зобов'язує його не надавати нових ліцензій третім особам<sup>58</sup>.

За відсутності в договорі обмежень ліцензія відноситься до всіх способів використання запатентованого винаходу на всій території, на яку поширюється виданий патент та впродовж строку дії патенту<sup>59</sup>. Ліцензія може обмежуватися лише певними способами застосування винаходу, як, наприклад, виготовлення<sup>60</sup>, або певним районом території дії патенту<sup>61</sup>, або певною частиною строку дії патенту<sup>62</sup>.

У **Російській Федерації** вимоги щодо укладання ліцензійних договорів визначено *Гражданским кодексом РФ* (надалі ГК РФ).

ГК РФ визначає право особи, що має виключне право, розпоряджатися належним йому правом у будь-який спосіб, що не суперечить закону, у тому числі шляхом надання права користування іншій особі відповідними результатами інтелектуальної діяльності на умовах, визначених договором (ліцензійний договір)<sup>63</sup>. ГК РФ містить визначення ліцензійного договору, його істотних умов, фор-

---

<sup>57</sup> Див. *Thomas v Sorrell* (1673) Vaugh. 351.

<sup>58</sup> Cornish W.R., on "Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights", 2nd ed., London 1989, p. 185, fn. 68; Melville W.R., on "Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing. Patents for Inventions", 3rd ed., New York 1984, § 3.13; p. 3–22.

<sup>59</sup> *Dunlop Pneumatic Tyre v North British Rubber* (1904) RPC 161.

<sup>60</sup> *Basset v Graydon* (1897) RPC 701.

<sup>61</sup> *S.A. des Manufactures de Glaces v Tilghman's Patent Sand Blast* (1883) L.R. 25 Ch.D. 11; *National Phonograph of Australia v Menck* (1911) RPC 229,247.

<sup>62</sup> Frost R., on "Treatise on the Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions", vol. II, 4th ed., London 1912, p. 190.

<sup>63</sup> Ст. 1233 ГК РФ : [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79\\_1.html#p134](http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p134).

ми укладання договору (ст. 1235), видів ліцензійних договорів (ст. 1236), поняття виконання ліцензійного договору (ст. 1237), а також субліцензійного договору (ст. 1238), тощо.

У **Європейському Союзі** укладання ліцензійних договорів має відповідати Регламенту Комісії (ЄС) № 316/2014 від 21.03.14 про застосування ст. 81(3) договору про заснування Європейського співтовариства до категорій договорів про передачу технологій<sup>64</sup>.

Регламент встановлює правила, що визначають обмеження при укладанні договорів, залежно від того, чи є ліцензіат та ліцензіар конкуруючими суб'єктами, чи конкуренція між ними відсутня.

Зазначимо, що Регламентом Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27.04.04, що діяв до 2014 р., зокрема, заборонялося включати до ліцензійних договорів такі умови:

- будь-яке пряме або опосередковане зобов'язання ліцензіата надати виключну ліцензію ліцензіару або третій стороні, визначеній ліцензіаром, на свої власні покращення ліцензованої технології або на свої власні нові її застосування;

- будь-яке пряме або опосередковане зобов'язання ліцензіата уступити повністю або частково ліцензіару або третій стороні права на свої власні покращення ліцензованої технології або на свої власні нові її застосування;

- будь-яке пряме або опосередковане зобов'язання ліцензіата не оспорювати чинність прав інтелектуальної власності, які ліцензіар має на спільному ринку, без шкоди для можливості передбачити припинення дії угоди про передачу технологій, у разі коли ліцензіар оспорує чинність одного або декількох ліцензованих прав інтелектуальної власності тощо.

## **2. Загальні питання укладання ліцензійних договорів**

Згідно зі ст. 1107 ЦК України, ліцензія та ліцензійний договір є окремими видами договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Ці договори мають укладатися в письмовій формі<sup>65</sup>.

Цивільний кодекс України визначає ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності як повноваження, письмово

---

<sup>64</sup> Commission regulation №316/2014 of 21 March 2014: [Електрон. ресурс]. – URL: [http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_2014.093.01.0017.01.ENG](http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_2014.093.01.0017.01.ENG).

<sup>65</sup> Ч. 2 ст. 1107 ЦК України.

надане особою, що має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій юридичній або фізичній особі, яке дозволяє використання об'єкта права інтелектуальної власності в певній обмеженій сфері<sup>66</sup>. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору (ст. 1108).

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 вимог Цивільного кодексу та іншого закону<sup>67</sup>.

Законодавство України дає наступний невичерпний перелік ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності: виключна, одиначна, невиключна, а також іншого виду, що не суперечить закону<sup>68</sup>.

Види ліцензійних договорів загалом збігаються з видами ліцензій, наведеними вище.

### **3. Істотні умови**

На ліцензійні договори розповсюджуються загальні положення ЦК України щодо укладення договору (ст. 638). Так, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Крім того ст. 1109 ЦК України визначаються наступні умови, які є необхідними для ліцензійних договорів:

- вид ліцензії,
- сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо),
- розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності,
- а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

---

<sup>66</sup> Ч. 1 ст. 1108 ЦК України.

<sup>67</sup> Ст. 1109 ЦК України.

<sup>68</sup> Ч. 3 ст. 1108 ЦК України.

Кодексом визначено також низку обмежень щодо укладання ліцензійних договорів. Так, предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені в ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату тощо.

На зміст ліцензійних договорів впливають положення статей 19 та 21 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», якщо предметом ліцензійного договору є технологія або її складові. У такому випадку при складанні ліцензійного договору слід враховувати істотні та обов'язкові умови договору про трансфер технологій, зазначені у ст. 19 Закону, та обмеження щодо укладання договорів, зазначені у ст. 21.

Якщо стороною ліцензійного договору є іноземний контрагент, при укладанні ліцензійного договору мають бути враховані вимоги Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.01 № 201.

Національне законодавство переважної частини держав-членів ЄС не містить вимог щодо істотних умов ліцензійних договорів. Сторони договору визначають істотні умови на власний розсуд з урахуванням обмежень законодавства, ділової та судової практики.

На відміну від законодавства держав-членів ЄС законодавство Російської Федерації визначає істотні умови ліцензійного договору, а також містить низку обмежень, що стосуються його положень (ст. 1235 ГК РФ).

#### **4. Основні умови**

Основними умовами ліцензійного договору є насамперед наступне: предмет договору, технічна сфера застосування, вид ліцензії, субліцензії, територія договору, реєстрація ліцензії, технічна документація, відповідальність за вимогами третіх осіб, новизна, освоєння, відповідальність за комерційну реалізацію, якість продукції за ліцензією, наслідки поганої якості продукції, яка випускається за ліцензією, покращення та зміни предмету ліцензії, технічна допомога та навчання, зміни та покращення, здійснені ліцензіатом, платіж при передачі документації, вартість ліцензії та мінімальні платежі, момент виникнення права на ліцензійні платежі, марку-

вання, облік і звітність, зобов'язання використання ліцензії, припинення збуту, зобов'язання закупівель у ліцензіара, підтримання патенту, охорона патентних прав, позови у зв'язку з порушенням патентних прав, анулювання патенту, його вплив на договір, строк дії договору, розірвання договору, повернення документації, завершення зобов'язальних відносин з клієнтами; право, яке застосовується до договору; арбітраж<sup>69</sup>.

Нижче наведено інформацію щодо окремих умов ліцензійного договору.

#### ***4.1. Обов'язки ліцензіара***

До обов'язків ліцензіара, що існують у доктрині, належить надання ліцензіату технічної та виробничої документації, яка необхідна для використання предмета ліцензії.

Виходячи з цього, у ліцензійних договорах зазначають положення, згідно з якими ліцензіар зобов'язується надати технічну і виробничу документацію, що стосується предмета ліцензії, надавати ліцензіату технічну допомогу. Її надання, як правило, здійснюється за рахунок ліцензіата.

При укладанні ліцензійних договорів на запатентовані винаходи ліцензіар відповідає за те, що на момент укладання договору існує патентний захист і він уповноважений представляти права за ліцензією.

Згідно з усталеною практикою, у випадку укладання ліцензійного договору ліцензіар має піклуватися, щоб права інтелектуальної власності на предмет ліцензії не були порушені третьою стороною. Ліцензіат має повідомляти ліцензіара про відомі випадки порушення зазначених прав. У випадку виключної ліцензії зазвичай ліцензіат порушує справу проти порушника. За невиключної ліцензії ліцензіат сам вирішує, чи буде порушена справа. Ведення в цьому випадку судової справи ліцензіатом зазвичай є можливим лише при наданні дозволу ліцензіаром.

Обов'язок ліцензіара повідомляти ліцензіата про покращення предмету ліцензії може виникати лише у випадку, якщо сторони договору домовились про це.

Важливим обов'язком ліцензіара, який, зазвичай, вказується в ліцензійному договорі, є гарантування технічного та промислового здійснення предмету ліцензії. Проте зобов'язання та ризики з освоєння предмету ліцензії покладаються в договорі на ліцензіата.

<sup>69</sup> Див. Додаток. Структура примірного ліцензійного договору.

## **4.2. *Обов'язки ліцензіата***

Обов'язками ліцензіата у загальному випадку є: виплата винагороди ліцензіару за використання предмету ліцензії; обов'язок освоєння предмету ліцензії, зобов'язання у зв'язку з внесенням покращень до предмету ліцензії; обов'язки щодо зберігання конфіденційної інформації щодо предмету ліцензії в час дії договору та після спливу цього терміну тощо.

Обов'язок освоєння впливає з зацікавленості ліцензіара в реалізації ліцензії та випуску продукції з застосуванням предмету ліцензії. Тому за загальною практикою в ліцензійних договорах визначають положення, що зобов'язують ліцензіата здійснювати освоєння предмету ліцензії.

Питання покращення предмету ліцензій актуально у зв'язку з тим, що часто предмет ліцензії є новим і раніше не здійснювався випуск продукції з його застосуванням. Тому вірогідність внесення покращень на етапі налагодження промислового випуску є дуже високою. У цьому випадку можливою є зміна предмету ліцензії, що створює ризики для ліцензіара – адже можливе погіршення якості продукції за ліцензією або у ліцензіата може з'явитись підстава не виконувати зобов'язань щодо виплат за ліцензією. Тому в ліцензійному договорі зазвичай ліцензіату або забороняється здійснювати покращення предмету ліцензії, або, у випадку здійснених ним покращень, вимагається від нього надавати права з їх використання ліцензіару.

Обов'язок ліцензіата стосовно збуту в першу чергу є пов'язаний з дотриманням вимог щодо території дії ліцензійного договору. Ліцензіат зобов'язаний здійснювати збут продукції, виготовленої за ліцензією, лише на визначеній у ліцензійному договорі території, на яку поширюються надані права.

Загальною практикою є зазначення в договорі, що ліцензіат зобов'язується на всіх одиницях продукції, що виготовляються ним згідно з ліцензійним договором, ставити порядкові номери та закріплювати табличку із зазначенням: «Виготовлено за ліцензією (вписують найменування ліцензіару)», а також вимагати того ж від своїх субліцензіатів. Це маркування не слід плутати з використанням торговельної марки або нанесенням на продукцію найменування Ліцензіата.

Після закінчення терміну дії ліцензійного договору ліцензіат зобов'язаний припинити використання патентних прав. Але якщо

після закінчення цього строку продовжує діяти патентний захист, то, як свідчить судова практика, ліцензіат повинен мати право реалізувати продукцію, створену в час дії договору, яка була в наявності на момент закінчення терміну його дії. Це має бути передбачено у договорі. Також договір має визначати обов'язок ліцензіату зберігати в конфіденційності передані йому ліцензіаром ноу-хау після закінчення дії договору.

У відповідності до частини другої ст. 1109 ЦК України ліцензіат має право надавати субліцензії тільки за письмовим дозволом ліцензіара, тому, якщо передбачається надання ліцензіату права надавати субліцензії, це має бути передбачено в договорі. Ліцензіат, надавши субліцензії, відповідає перед ліцензіаром за дії субліцензіатів; він зобов'язаний також здійснювати відрахування від субліцензійних платежів на користь ліцензіара.

### ***4.3. Використання раніше отриманих результатів***

Якщо для застосування замовником результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських або інших робіт, що замовляються у науковій установі, потрібно використання об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, створених ліцензіаром до дати укладання договорів, то ці «Раніше отримані результати» мають бути зазначені в договорі та у звітній документації за договором.

Використання раніше отриманих результатів є можливим на умовах надання ліцензіаром ліцензіату оплатної чи безоплатної ліцензії на їх використання відповідно до вимог статей 1108–1110 Цивільного кодексу України. Особливості використання раніше отриманих результатів зазвичай наводяться в окремому розділі договору.

Використання раніше отриманих результатів ліцензіатом збільшує вартість договору.

### ***4.4. Передання ноу-хау в межах ліцензійних угод***

Досить часто в рамках ліцензійного договору здійснюється передання ноу-хау, що стосується предмету ліцензії. У зв'язку з тим, що для ноу-хау патентний захист є відсутній і комерційна цінність напряму залежить від того, наскільки інформація, що становить ноу-хау, відповідає критеріям незагальновідомості, передача ноу-хау в межах ліцензійних угод має певні особливості.

Так, у ліцензійному договорі або окремо укладеному договорі про передання ноу-хау зазначаються умови конфіденційності при

передачі ноу-хау та відповідальність ліцензіата за його розголошення. Також зазначаються положення щодо збереження ноу-хау в конфіденційності після закінчення дії договору на визначений сторонами термін.

#### ***4.5. Питання охорони конфіденційності***

Договором можуть бути визначені зобов'язання ліцензіара та ліцензіата зі збереження в конфіденційності інформації, що передається за договором. Зазвичай визначаються: порядок передачі конфіденційної інформації, відповідальність за її розголошення, порядок поводження з такою інформацією після закінчення терміну дії договору. У зв'язку з тим, що вже при підготовці до укладання ліцензійного договору сторони часто обмінюються інформацією, що має конфіденційний характер, рекомендується укладання сторонами договору про нерозголошення конфіденційної інформації ще на етапі переговорів.

#### ***4.6. Ліцензійні платежі***

Платежі, які здійснює ліцензіат на користь ліцензіара, складаються з паушальних платежів, періодичних платежів та можливих разових платежів за надання технічної документації. На розмір платежів впливає багато чинників (див. Розділ 5), а саме: вид об'єкта права інтелектуальної власності, на який надається право користування, обсяг прав, що надаються, рівень захисту та промислового освоєння, можливість надання субліцензій, становище на ринку, можливість отримання інформації про покращення, рівень вигоди ліцензіата тощо<sup>70</sup>. Загалом, розмір періодичних платежів може складати 3–7% вартості реалізованої продукції. Або визначається фіксована сума платежів за одиницю виробленої продукції.

Слід зазначити, що при наданні виключних (ексклюзивних) ліцензій у договорі зазвичай наводяться положення про мінімальні обов'язкові періодичні платежі, які ліцензіат має сплачувати незалежно від того, чи здійснює він випуск продукції, чи ні.

#### ***4.7. Освоєння предмету ліцензії***

Як зазначалося вище, обов'язок освоєння впливає з зацікавленості ліцензіара в реалізації ліцензії. Проте ліцензіар не може надати гарантій, що ліцензіат зможе здійснити освоєння предмету

<sup>70</sup> Штумпф Г. Договір о передаче ноу-хау. – М.: Прогресс, 1976. – С. 81.

ліцензії, а відтак ризик освоєння цілком лягає на ліцензіата. Тому за загальною практикою в ліцензійних договорах застосовують положення, які зобов'язують ліцензіата здійснювати освоєння предмету ліцензії.

Як правило, у розділі «Освоєння предмету ліцензії» сторони зазначають, що ліцензіар не несе відповідальності за будь-які невдалі спроби або неможливість промислового чи комерційного використання предмету ліцензії, а також вказують на обов'язок ліцензіата здійснити випуск продукції за ліцензією (або розпочати надання послуг із застосуванням предмету ліцензії) у вказаний у договорі термін. У випадку порушення строків ліцензіар має право розірвати ліцензійний договір.

#### ***4.8. Відповідальність за комерційну реалізацію***

Положення щодо відповідальності за комерційну реалізацію передбачають обов'язок ліцензіата здійснювати продаж продукції, виготовленої за ліцензією, у спосіб та на умовах визначених ліцензійним договором, зокрема, здійснювати продаж продукції на території, визначеній ліцензійним договором. Положення ліцензійного договору можуть передбачати випадок, коли комерційна реалізація виготовленої ліцензіатом продукції здійснюється ліцензіатом або іншим контрагентом.

#### ***4.9. Наслідки незадовільної якості продукції, виробленої за ліцензією***

Положення ліцензійного договору щодо якості продукції за ліцензією передбачаються, коли вже існує певний «стандарт» якості продукції, що відображається в ліцензійному договорі. Ліцензіар зацікавлений у випуску ліцензіатом продукції належної якості, тому у ліцензійному договорі прописуються положення, які передбачають право ліцензіара здійснювати контроль якості продукції, виробленої за ліцензією, з можливістю заборони поставки продукції неналежної якості.

Сторони ліцензійного договору можуть визначити термін, упродовж якого ліцензіат зобов'язується розпочати випуск продукції належної якості, і зазначити в договорі, що у випадку порушення ліцензіатом зобов'язання розпочати випуск продукції у встановлений строк ліцензіар має право припинити дію договору без права ліцензіата вимагати відшкодування збитків.

#### **4.10. Покращення предмету ліцензії**

ЦК України визначає, що права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату (ст. 1109).

Тобто право здійснювати покращення предмету ліцензії необхідно зазначити у ліцензійному договорі, як одну з умов, на яких надається ліцензія. Тому відсутність такого положення в ліцензійному договорі є прямою заборонаю ліцензіату здійснювати покращення предмету ліцензії. Аналогічні положення містяться у ГК РФ.

Правові доктрини ФРН, Франції, Італії та Великобританії фактично об'єднують право на використання об'єкта права інтелектуальної власності з правом на здійснення покращень предмету ліцензії. Тобто особа, яка надає ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності разом з тим надає дозвіл на здійснення покращень предмету ліцензії. У випадку, коли у ліцензійному договорі відсутні положення щодо покращення предмету ліцензії ліцензіатом, ліцензіар не може заборонити ліцензіату здійснювати покращення, а у ліцензіата відсутній прямий обов'язок повідомляти ліцензіара про здійсненні покращення<sup>71</sup>. До того ж, якщо в ліцензійному договорі відсутні положення щодо покращення предмету ліцензії, для ліцензіара існує ризик, що ліцензіат буде мати змогу «уникнути» зобов'язань за ліцензійним договором.

Практика свідчить, що ініціатива щодо здійснення покращень предмету ліцензії, може виходити як від ліцензіата, так і від ліцензіара.

Покращення (удосконалення) предмету ліцензії економічно може бути вигідним в одних випадках обом сторонам ліцензійного договору, в інших – якійсь одній стороні. Якщо ліцензіару економічно не вигідно здійснювати покращення предмету ліцензії, він може заборонити ліцензіату здійснювати таку діяльність, обов'язково виклавши заборону у відповідних положеннях договору.

---

<sup>71</sup> Фаренвальд А. Сравнительная таблица формы лицензионного договора в английском, французском и итальянском праве // Матеріали міжнародного семінару «Ліцензійні договори та договори про передачу прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі та Україні: правове регулювання та практика», проект ЄС: «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання іновачій в Україні» EuropeA-1d/127694C/SER/UA,2009-2011». – Київ 22 – 24 листопада 2010 р. – 203 с.

Положення щодо покращення предмету ліцензії зазвичай у ліцензійному договорі відображаються як окремі зобов'язання ліцензіара та ліцензіата.

Так, у договорі можуть бути передбачені положення, що ліцензіар зобов'язується повідомляти ліцензіата про всі здійснені покращення (удосконалення) предмету ліцензії, які були зроблені впродовж дії ліцензійного договору, і надавати їх для використання ліцензіату без збільшення вартості ліцензії. У випадку, коли покращення предмету ліцензії складає винахід і передбачається отримання патенту, вартість ліцензії може бути збільшена.

Зобов'язання ліцензіата щодо здійснення покращення предмету ліцензії залежать від конкретних умов та цілей договору й у різних договорах вони мають різний характер та обсяг. Загалом зобов'язання ліцензіата визнаються як:

- обов'язок повідомляти ліцензіара про здійснення покращення предмету ліцензії;
- зобов'язання передавати ліцензіару інформацію щодо покращення предмету ліцензії без додаткової оплати або за окрему плату у випадку, якщо таке покращення становить винахід.

## Додаток

### Структура примірного ліцензійного договору

Зважаючи на велику кількість різновидів ліцензійних договорів і на те, що кожний окремий ліцензійний договір, крім істотних умов, визначених законодавством, має особливості, структура ліцензійного договору (патентної ліцензії), що наводиться нижче, є орієнтовною і, з урахуванням рекомендацій ORGALIME, має такий вигляд<sup>72</sup>:

1. Преамбула
2. Визначення
3. Предмет договору
4. Конфіденційність
5. Ліцензія
  - 5.1. Сфера технічного застосування
  - 5.2. Вид ліцензії
  - 5.3. Субліцензії
6. Територія договору

---

<sup>72</sup> Примірний договір патентної ліцензії ORGALIME (Європейська асоціація машинобудівної промисловості) // Штумпф Г. Лицензионный договор. – М.: Прогресс 1988. – С. 414–433

7. Реєстрація ліцензії
  8. Креслення і документація
  9. Відповідальність за порушення патентних прав третіх осіб
  10. Новизна
  11. Освоєння
  12. Відповідальність за комерційну реалізацію
  13. Якість продукції
  14. Наслідки поганої якості продукції, виробленої за ліцензією
  15. Зміни та покращення предмету ліцензії, здійснені ліцензіаром
  16. Зміни та покращення предмету ліцензії, здійснені ліцензіатом
  17. Технічна допомога
  18. Платежі
    - 18.1. Платіж за передачу технічної документації
    - 18.2. Вартість ліцензії
    - 18.3. Мінімальні платежі
    - 18.4. Момент виникнення права на платежі
  19. Податки і збори
  20. Маркування
  21. Облік і звітність
  22. Розрахунки і платежі
  23. Обов'язок використання ліцензії
  24. Припинення збуту
  25. Обов'язок закупівель у ліцензіара
  26. Підтримання патенту
  27. Охорона патентних прав
  28. Захист патентних прав у випадку їх порушення зі сторони третіх осіб
  29. Анулювання патенту: його вплив на договір
  30. Строк дії договору
  31. Розірвання договору
  32. Повернення документації
  33. Завершення зобов'язальних відносин з клієнтами
  34. Право, яке застосовується до договору
  35. Вирішення суперечок та арбітраж
  36. Листування
  37. Реквізити сторін.
- Додаток І. Специфікація
- Додаток ІІ. Назви, описи, креслення та технічні характеристики продукції за ліцензією

Додаток III. Допомога, що надається ліцензіаром  
Додаток IV. Інші документи

## Література

### Нормативні акти України

1. Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 № 435-IV із змінами.
2. Закон України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» у редакції від 02.10.2012 № 5407-VI.
3. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994 № 4002-XII із змінами.
4. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV із змінами.
5. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201.

### *Нормативні акти Російської Федерації*

6. Гражданский кодекс Российской Федерации: [Електрон. ресурс]. – URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148685>.

### *Нормативні акти ФРН*

7. Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1): [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste\\_translations.html](http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste_translations.html).
8. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114; 2009 I S. 3850) : [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste\\_translations.html](http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste_translations.html).
9. Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738) : [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste\\_translations.html](http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste_translations.html)
10. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 254) : [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste\\_translations.html](http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste_translations.html).
11. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114; 2009 I S. 3850), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 62 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist : [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste\\_translations.html](http://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste_translations.html).

### *Нормативні акти Франції*

12. Code de la propriété intellectuelle : [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>.

*Нормативні акти Італії*

13. Codice della proprietà industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>.

*Нормативні акти Великобританії*

14. Patents Act 1977 : [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37>.

**Монографії та статті**

15. Богуславський М.М., Воробьева О.В., Светланов А.Г. Международная передача технологий. Правовое регулирование / Отв. ред. М.М. Богуславский. – М.: Наука, 1985. – 280 с.
16. Глава 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» Цивільного кодекса України // Цивільний кодекс України, науково-практичний коментар т. 6 Право інтелектуальної власності / За редакцією проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х. : ФО-П Лісяк Л.С., 2011 – С. 547–582.
17. Капица Ю.М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование / НАН Украины, Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий. – К., 2000. – 106 с.
18. Капица Ю.М. Основные этапы передачи технологий // Материалы международного семинара «Передача технологий: заключение договоров и маркетинг». – К.: Академперіодика, 2002. – С. 46–56.
19. Модель Міжнародного договору про ліцензування технологій // Матеріали міжнародного семінару «Ліцензійні договори та договори про передачу прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі та Україні: правове регулювання та практика», проєкт ЄС: «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання іновачій в Україні» EuropeAid/127694C/SER/UA,2009-2011». – Київ 22 – 24 листопада 2010 р. – 203 с.
20. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. – 1104 с.
21. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 1104 с.
22. Передача технологий: заключение договоров и маркетинг // Материалы IV Международного семинара для ученых и специалистов по вопросам охраны интеллектуальной собственности, организованного ВОИС, международной ассоциацией академий наук, Национальной академией наук Украины Киев, 17–19 мая 2000г. / Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий. – К., 2002. – 90 с.

23. Фаренвальд А. Сравнительная таблица формы лицензионного договора в английском, французском и итальянском праве // Матеріали міжнародного семінару «Ліцензійні договори та договори про передачу прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі та Україні: правове регулювання та практика», проект ЄС: «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні» EuropeAid/127694C/SER/UA,2009-2011». – Київ, 22 – 24 листопада 2010.
24. Чоботюк О.І. Ліцензія як головна форма міжнародного науково-технічного обміну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.79–82. – (Економіка. Вип. 48)
25. Штумпф Г. Лицензионный договор Пер. с нем. А.К. Кудряшова, В.В. Драгунова; Под ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. М.: Прогресс, 1988. – 478 с.
26. Якубівський І. Ліцензійний договір за новим Цивільним кодексом України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Вип. 41. – Львів, 2005. – С. 204–205.
27. Burst J.J. "Licence De Brevets. Nature Et Qualification Juridique. Formation Et Validité Du Contrat", Juris-Classeur Brevets, Fascicule 490 (1990).
28. Burst, J.J. "Brevet Et Licencié. Leurs Rapports Juridiques Dans Le Contrat De Licence", Paris, 1970.
29. Cornish, W.R. "Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights", 2nd ed., London, 1989.
30. Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations. Chapter 5. Know-How and Trade Secrets Rights. Steven Z. Szczepanski, Updated by David M. Epstein, 1997–2001.
31. Frignani A. "Factoring, Franchising, Concorrenza", Torino, 1979.
32. Frost R. "Treatise on the Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions", vol. II, 4th ed., London, 1912.
33. Joliet R. "Le Contrat De Licence De Brevet En Droit Civil Belge Et Français", Rev.Comm., 1982.
34. Greco and Vercellone "Le Invenzioni E I Modelli Industriali", vol. XI-2 of "Trattato Di Diritto Civile Italiano", ed. by Vassalli, Torino, 1968.
35. Mangini V. "Delle Invenzioni Industriali, Dei Modelli Di Utilità E Dei Disegni Ornamentali", 1st ed. of "Commentario Del Codice Civile", ed. by Scialoja and Branca, "Libro Quinto - Del Lavoro", Bologna-Rome, 1998.
36. Marchetti and Ubertazzi "Commentario Breve Alla Legislazione Sulla Proprietà Industriale. Brevetti Per Invenzioni", Padova, 1987.
37. Roubier P. "Le Droit De La Propriété Industrielle" vol. II, Paris, 1954.

## 3.2. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАННЯ НОУ-ХАУ

### 1. Законодавство, що регулює укладання договорів

Поняття ноу-хау прийшло з торгівельної і підприємницької практики і визначається в більшості країн за юридичною доктриною та судовою практикою. На законодавчому рівні вимоги щодо укладання договору про передання ноу-хау як в Україні, так і в багатьох країнах на цей час ще не закріплені.

Передання ноу-хау в міжнародній практиці розуміється як надання ліцензії (виключної, невиключної) на використання ноу-хау або, в обмежених випадках, – як передання виключних майнових прав на ноу-хау. У подальшому в цьому розділі використовується прийнята за міжнародним звичаєм назва договору – «договір про передання ноу-хау», під яким ми будемо розуміти ліцензійний договір про надання ліцензії на використання ноу-хау.

В **Україні** договір про передання ноу-хау застосовують переважно в зовнішньоекономічній діяльності. На цей час не існує єдиного підходу до визначення правової природи такого договору.

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», ноу-хау визначається як «сукупність технічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для організації певного виду виробництва, але не запатентованих» (ст. 1).

Згідно з Податковим кодексом України, ноу-хау визначається як інформація щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ст. 14.1.225).

Сучасне визначення ноу-хау надано в Законі України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій». За Законом, ноу-хау – це технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності (ст. 1).

Наведене визначення відповідає визначенню ноу-хау, наведеному у Регламенті Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27 квітня 2004 р. про застосування ст. 81(3) Договору до категорій договорів про пе-

редачу технологій та Регламенту № 316/2014 від 21 березня 2014 р.

Світовою практикою торгівлі ліцензіями напрацьовано керівництва, де визначаються принципові питання надання прав на використання ноу-хау. До них належать: Керівництво з правових аспектів проведення переговорів та підготовки ліцензій для об'єктів промислової власності та угод про передачу технологій для країн, що розвиваються ВОІВ, 1977 р.<sup>73</sup>, Керівництво з підготовки контрактів з міжнародної передачі ноу-хау в машинобудуванні Європейської економічної комісії ООН, 1970 р.<sup>74</sup>, Керівництво з підготовки договору про передачу ноу-хау Європейської асоціації машинобудівної промисловості (European Engineering Industries Association – ORGALIME) 1972 р.<sup>75</sup>, Модель з укладання міжнародного договору про передачу технологій ORGALIME 2006 р.<sup>76</sup>, Керівництво з питань ліцензійної практики Міжнародного ліцензійного товариства 2002 р.<sup>77</sup> тощо.

У РФ особливості укладання договору про передання ноу-хау визначається гл. 75 ЦК РФ «Право на секрет виробництва (ноу-хау)», де визначено, що терміни «секрет виробництва» та ноу-хау є синонімами. Ст. 1468 ЦК РФ врегульовує відносини щодо укладання договорів про відчуження виключного права на секрет виробництва (ноу-хау), а ст. 1469 – щодо ліцензійного договору про надання права використання секретом виробництва Відповідно до ст. 1465 ЦК РФ<sup>78</sup> «секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим

<sup>73</sup> Licensing guide for developing countries. A Guide on the legal aspects of the negotiations and preparation of industrial property licenses and technology transfer agreements appropriate to the needs of developing countries. WIPO, Geneva. –1977. – 184 p.

<sup>74</sup> Guide for use in drawing up contracts relating to the international transfer of know-how in the engineering industry. UNECE (TRADE/222/Rev.1), 1970.

<sup>75</sup> Know-how: Practical Guide for Preparing a Contract: a Study by the Working Group on Legal Affairs of ORGALIME, 1972. – 46 p.

<sup>76</sup> Model for an international technology licensing agreement. (For use outside the European Union/ European economic area only) ORGALIME. June 2006. – 21 p.

<sup>77</sup> Licensing Best Practices: The LESI Guide to Strategic Issues and Contemporary Realities, John Wiley & Sons, 2002. – 528 с.

<sup>78</sup> Гражданский кодекс РФ. 4 часть, опубликован: Российская газета, N 289, 22.12.2006, вступил в силу с 01.01.2008, в ред. Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ.

лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны».

ЦК РФ надає визначення ліцензійного договору про надання права використання секрету виробництва (ноу-хау), визначає, зокрема, процедуру відмови від договору, якщо в ньому відсутній термін його укладання; визначено зобов'язання зберігати конфіденційність секрету виробництва ліцензіаром упродовж строку дії ліцензійного договору, а ліцензіатом – до припинення дії виключного права на секрет виробництва (ст. 1469).

У праві **ФРН** відсутня охорона «ноу-хау» у силу прямих норм закону. Ноу-хау охороняється на підставі договорів про передання ноу-хау та інших договорів.

Закон ФРН про недобросовісну конкуренцію (*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*) визначає відповідальність за розголошення комерційних (*Geschäftsgeheimnis*) та промислових (*Betriebsgeheimnis*) секретів, проте не надає їх визначення (ст. 17).

Закон ФРН про заборону обмежень конкуренції (*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen*) визначає промислові секрети<sup>79</sup> як «не захищені законодавчим шляхом винаходи, методи виробництва, дизайн, інші досягнення з вдосконалення технології, досягнення з вдосконалення вирощування рослин у галузі селекції рослин, оскільки вони представляють промислові секрети» (ст. 18)<sup>80</sup>.

Однак, у судовій практиці суди не розділяють поняття комерційних та промислових секретів і розглядають їх як комерційну таємницю<sup>81</sup>.

Загальну точку зору юристів ФРГ на зміст поняття «ноу-хау» відображає думка західнонімецької групи Міжнародної торгової палати, визначена на засіданні 27–28 травня 1958 р.: «Поняття «ноу-хау», по суті, може відповідати визначенню, наявному в § 18 Закону про заборону обмежень конкуренції», також ноу-хау іноді включає в себе як технічні, так і комерційні відомості. Слід зазначити, що в пра-

---

<sup>79</sup> Німецькою мовою промисловий секрет – *Betriebsgeheimnis*, англійською – *industrial secrets*.

<sup>80</sup> Act against Restraints on Competition (*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB*). In the version promulgated on 26 August 1998 (*Federal Gazette I p. 2546*). Translation has been established jointly by the law firm of Hengeler Mueller Weitzel Wirtz and the Federal Cartel Office.

<sup>81</sup> MacLaren T. *Worldwide Trade Secrets Law*. (St Paul: 1993, last updated 2001), at B11.02.

вовій доктрині, а також у судовій практиці ФРН відсутня єдина термінологія для позначення «ноу-хау», проте у визначенні суті «ноу-хау» простежується однаковість, оскільки під ним розуміється досвід і знання виробничого та комерційного характеру.

У ФРН договір про передання ноу-хау розглядають як договір особливого виду. Він не вписується в межі будь-якого певного типу договору й може містити різні правові елементи. При укладанні договору про передання прав на ноу-хау можуть застосовуватися положення договору купівлі-продажу, договору-доручення, договору підяду, договору оренди. Існують договори про передання ноу-хау на винятковій основі та договори про передачу простого ноу-хау.

Для договорів про передання ноу-хау застосовується судова практика, яка існує щодо ліцензійних договорів<sup>82</sup>.

В ЄС антимонопольні аспекти використання ноу-хау були визначені Регламентом Комісії (ЄС) № 556/89 від 30 жовтня 1988 року про застосування статті 85(3) Договору до певних категорій угод з ліцензування ноу-хау<sup>83</sup> та його пізнішими редакціями – Регламентом Комісії (ЄС) № 240/96 від 31 січня 1996 року про застосування статті 85(30) Договору до деяких категорій договорів з трансферу технологій<sup>84</sup>, а також Регламентом Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27 квітня 2004 року такої ж назви<sup>85</sup>.

Регламент Комісії (ЄС) № 772/2004 р. надав визначення ноу-хау: ноу-хау означає сукупність незапатентованої практичної інформації, яка отримана завдяки досвіду та випробуванням і є:

- (i) секретною, тобто незагальновідомою чи легкодоступною;
- (ii) істотною, тобто важливою та корисною для виробництва контрактної продукції, та
- (iii) визначеною, тобто описаною в достатньо вичерпний повний спосіб для того, щоб було можна перевірити її відповідність критеріям секретності та істотності».

<sup>82</sup> Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. – М.: Прогресс, 1976. – 376 с.

<sup>83</sup> Commission Regulation (EEC) N 556/89 of 30 November 1988 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of know-how licensing agreements. Official Journal L61. – 4/03/89.0151 – P.I.

<sup>84</sup> Commission Regulation (EC) N 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements. Official Journal L 031.- 09/02/1996.-P. 0002-0013.

<sup>85</sup> Commission Regulation (EC) N 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements. Official Journal L 123.- 27/04/2004. – P. 0011.

Останньою редакцією Регламенту Комісії (ЄС)<sup>86</sup> № 316/2014 від 21 березня 2014 року про застосування статті 101 (3) Договору про функціонування ЄС до деяких категорій договорів з трансферу технологій було уточнено визначення ноу-хау, зокрема, знято слово «незапатентована».

Повідомленням Комісії щодо Правил про застосування статті 81 Договору ЄС до угод з трансферу технологій (2004/С 101/ 02) було уточнено, що ноу-хау розповсюджується і на інформацію щодо практичних знань, яка передається при навчанні працівників Ліцензіата в усній формі<sup>87</sup>. В останній редакції Повідомлення Комісії<sup>88</sup> щодо Правил про застосування статті 101 Договору про функціонування ЄС до угод з трансферу технологій (2014/С 89/ 03) додатково зазначається, що до угоди про трансфер технологій має бути наведено загальний опис ноу-хау та список працівників, які будуть залучені до передання ноу-хау ліцензіату.

В **Україні** слід враховувати особливості укладання різних видів договорів, у рамках яких можуть передаватися права на ноу-хау.

ЦК України главою 62 «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт» регламентовано укладання договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, результатом виконання якого може стати й інформація, що може становити зміст ноу-хау.

У випадку передання ноу-хау, що супроводжує поставку обладнання і матеріалів, крім основного договору, як правило, укладають окремий ліцензійний договір на передання ноу-хау або договір про передання виключних майнових прав на ноу-хау. Інший підхід – включення умов щодо передачі ноу-хау як окремого розділу договору поставки. Такий договір відповідно до частини другої ст. 628 ЦК України розглядається як змішаний.

У випадку, коли ноу-хау складає результат, що може бути віднесено до об'єкту права інтелектуальної власності, укладання до-

---

<sup>86</sup> Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements.

<sup>87</sup> Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За редакцією Ю.М. Капіци. – К.: Слово, 2006. – С.380.

<sup>88</sup> Communication from the Commission Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements 2014/C 89/03.

говору про передання ноу-хау має здійснюватися відповідно до вимог, встановлених ЦК України для договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, ліцензійного договору (статті 1108 – 1110) або договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113).

Якщо ноу-хау передається в рамках договору комерційної концесії, мають бути враховані особливості укладання цього договору відповідно до гл. 76 ЦК України.

Якщо ноу-хау складає технологію або її складові, у цьому випадку особливості укладання договору про передання майнових прав на ноу-хау (надання дозволу на використання) регламентується статтями 19 і 21 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

Важливо, що на відміну від запатентованої інформації, ноу-хау не можна використовувати, не отримавши відповідний опис ноу-хау від власника в повному обсязі<sup>89</sup>. Звідси випливає, що недостатньо одного тільки дозволу власника права на ноу-хау на використання ноу-хау як інформації, а необхідно також і його фактичне передання.

## **2. Види договорів. Форма їх укладання**

У міжнародній практиці застосовують договори про відчуження виключних майнових прав на ноу-хау або укладають ліцензійні договори про надання ліцензії на використання ноу-хау.

В Україні у випадку віднесення ноу-хау до об'єктів права інтелектуальної власності застосовують норми гл. 75 ЦК України «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності». Надання права на використання ноу-хау за ліцензійним договором може бути здійснено через надання одиничної, виключної або невиключної ліцензії, визначення яких наведено у ст. 1108 ЦК України.

У міжнародній практиці звичайним є укладання договорів про передання прав на ноу-хау в письмовій формі.

Відповідно до ч. 2 ст. 1107 ЦК України, форма договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності має бути письмовою. Сторони договору можуть посвідчити його нотаріально.

Відповідно до ст. 216 ЦК України, недодержання письмової форми договору зумовлює його нікчемність з відповідними наслідками.

---

<sup>89</sup> Зенин И.А. Лицензионный договор на изобретение и «ноу-хау» / И.А. Зенин // Сов. государство и право. – 1983. – № 6. – С. 54–59.

### 3. Істотні умови

Міжнародними угодами та законодавством України не визначені істотні умови договору про передання ноу-хау. Однак, якщо ноу-хау є результатом творчої діяльності, то на укладання ліцензійного договору на надання права на використання ноу-хау розповсюджуються вимоги щодо істотних умов ліцензійних договорів (ст. 1109 ЦК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 1109 ЦК України, у ліцензійному договорі визначається вид ліцензії, сфера використання ОПІВ (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання ОПІВ, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

Щодо держав-членів ЄС, їх цивільне законодавство переважно не визначає істотні умови договорів про передачу ноу-хау. При укладанні угод враховують національну судову практику. Так, у ФРН судами вироблені певні вимоги до зазначених договорів, що включають:

- не передавати набуті знання і досвід третій стороні впродовж терміну дії договору і в середньому до 5 років після закінчення його терміну дії;
- вказувати в рекламних документах або на продукції, яка випускається, що вона виготовлена за ліцензією іншої фірми;
- не надавати субліцензії на ноу-хау, оскільки це може спричинити його втрату.

Відповідно до практики ФРН, у першу чергу укладається платна попередня (опціонна) угода, за якою ліцензіат зобов'язується не повідомляти, не розголошувати та не використовувати до моменту укладання договору відомості конфіденційного характеру. Ліцензіар, у свою чергу, упродовж того ж часу зобов'язується не проводити переговори з іншими можливими покупцями. При укладанні договору має застосовуватися право країни продавця ноу-хау. Покупець ноу-хау повинен виплачувати відрахування, передбачені договором<sup>90</sup>.

Для договору про передання ноу-хау характерні особливі вимоги щодо предмету договору, що охоплює не лише права на використання ноу-хау, але й певну інформацію – саме ноу-хау. Важливою умовою договору є обов'язок сторін щодо збереження конфіденційності інформації, що складає зміст ноу-хау, оскільки це забезпечує як формальну, так і практичну охороноздатність ноу-хау.

<sup>90</sup> Штумпф Г. Договір о передаче ноу-хау. – М.: Прогресс, 1976. – 376 с.

Враховуючи існуючу практику договірних відносин, важливо детально визначити у договорі не лише розмір винагороди, але й порядок її встановлення (наприклад, з авансом чи без нього, мінімальна ціна, від якої розраховується роялті, тощо); по друге, переконатися, що в договорі чітко прописано порядок та строки виплати винагороди.

Виходячи з правової природи договору про передання права ноу-хау, до його необхідних умов, незалежно від того, на якій основі укладається договір, фахівці відносять предмет, встановлення режиму збереження конфіденційності ноу-хау, спосіб передання, ціну, порядок розрахунків<sup>91</sup>.

#### **4. Основні умови**

За міжнародною практикою, як правило, у договорі про передання ноу-хау визначають: вид ліцензії, територію договору; способи використання, права щодо надання субліцензій, питання технічної допомоги, надання персоналу та навчання працівників ліцензіата; відповідальність за претензіями третіх осіб, за виготовлення, використання та комерційну реалізацію; якість продукції за ліцензією, наслідки поганої якості продукції, поліпшення та зміна предмету ліцензії; зміни та поліпшення, що здійснюються ліцензіатом; платежі при передачі документації, вартість ліцензії, мінімальні платежі, момент виникнення права на ліцензійні платежі, податки та збори, маркування, облік та звітність, розрахунки; зобов'язання з використання ліцензії; умови щодо виробництва конкуруючих виробів, припинення збуту, закупівель у ліцензіара; секретність, термін дії договору, право, що застосовується, правовий захист, арбітраж тощо.

Нижче наводиться характеристика окремих умов за Примірним договором про передання ноу-хау, 1972 р., а також за Моделлю з укладання міжнародного договору про передання технологій, 2006 року ORGALIME.

##### ***4.1. Надання технічної допомоги. Навчання***

Зазвичай у договорі передбачається, що ліцензіар зобов'язується повідомляти ліцензіату всі відомості щодо предмету ліцензії, передавати свій досвід, а також інформацію про методи, що застосовує, включаючи опис технології та секрети виробництва для того, щоб те-

---

<sup>91</sup> Бєгова Т.І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передання: монографія. – Харків: Право, 2009. – 160 с. – 113 с

хнічний спеціаліст середньої кваліфікації після деякого часу, витраченого на освоєння, зміг би сам виготовити виріб за ліцензією.

Враховуючи важливість технічної допомоги, у договорі, як правило, визначають відповідальність щодо її надання.

Умови передачі документації, що містить ноу-хау, та документації, яка не є конфіденційною і надається в рамках технічної допомоги, можуть бути викладені наступним чином: *«ліцензіар передає ліцензіату впродовж \_\_ після підписання договору та виплати йому передбачених договором коштів документацію, що містить опис ноу-хау, іншу документацію, яка необхідна для виготовлення та використання виробу, перелік якої визначається у додатку до договору, а також повідомляє його про можливі допуски»*.

Зазначена інша документація може містити дані про матеріали, необхідні для виробництва, переклад технічних термінів, перерахунок одиниць виміру, умови перевірки, розрахункові документи, контрольні документи, монтажні схеми тощо.

Інший варіант договору може передбачати, що крім документації, що містить ноу-хау, ліцензіар поставляє речі, необхідні для виготовлення виробу за ліцензією: калібри, моделі, матриці, спеціальний інструмент, установки тощо.

У договорі зазначається, що документацію та речі, надані ліцензіату, не дозволяється використовувати в інших цілях, крім передбачених договором, і лише за дозволом ліцензіара.

Якщо ноу-хау відноситься до специфічної галузі виробництва, а в ліцензіата відсутній достатній досвід, сторони домовляються, що ліцензіар буде здійснювати навчання працівників ліцензіата. У такому випадку в договорі визначають умови навчання, місце, час та тривалість, кількість учнів та інструкторів, кваліфікацію останніх, вжиття заходів з метою уникнення розголошення конфіденційної інформації; умови платежів, інші питання, що можуть впливати з суті предмету договору.

#### **4.2. Відповідальність за виготовлення та використання**

Рекомендується у договорі визначити зобов'язання ліцензіата щодо строку, коли ліцензіат має розпочати використання ноу-хау та способи використання.

У випадку, коли Ліцензіат має здійснити заходи щодо налагодження випуску продукції з застосуванням ноу-хау, має бути визначений строк початку виробництва продукції.

У договорі може бути передбачено зобов'язання ліцензіата зазначати на продукції, що вона вироблена на підставі ліцензії, наданої ліцензіаром, з зазначенням його імені.

Щодо ліцензіара, окрім надання документації та технічної допомоги, він не несе відповідальності за ризик технічного виготовлення та використання предмету ліцензії. Відповідальність за освоєння предмету ліцензії лежить на ліцензіаті. У договорі, як правило, наводиться заява ліцензіата, що він ознайомлений з предметом ліцензії та зобов'язується здійснювати виробництво виробів за договором. Зазначається, що у випадку, коли впродовж періоду, встановленого в договорі, виробництво не розпочато, ліцензіар може анулювати договір шляхом простого письмового повідомлення, а також має право на відшкодування збитків.

### ***4.3. Покращення ноу-хау***

Регламентація питань використання вдосконалень ноу-хау, здійснених як ліцензіаром, так і ліцензіатом має суттєве значення.

Зазвичай у договорі зазначають правовий режим використання покращень предмету ліцензії, здійснених як ліцензіаром, так і ліцензіатом. При цьому визначаються права ліцензіата та ліцензіара з використання покращень, їх безоплатного чи оплатного використання, прав інтелектуальної власності на такі покращення.

Так, може бути встановлено, що ліцензіар зобов'язується повідомляти ліцензіата про всі зміни й покращення, що ним були здійснені впродовж дії договору стосовно предмета ліцензії, а також передати їх в його розпорядження з отриманням збільшеної суми роялті з огляду на збільшену вартість технології за ліцензією. Умови виплати роялті за передані ліцензіату зміни та покращення визначаються окремою угодою. Права ліцензіата щодо використання покращень здебільшого відповідають умовам договору щодо використання ноу-хау.

Стосовно прав ліцензіара використовувати покращення, зроблені ліцензіатом, як правило, передбачається, що:

- ліцензіар має право безкоштовно використовувати зміни та покращення, які здійснив ліцензіат, або
- ліцензіар має право використовувати зміни та покращення, які здійснив ліцензіат за умови сплати йому винагороди, що встановлюється сторонами. Останнє особливо стосується патентоспроможних технічних рішень.

Щодо прав ліцензіата використовувати вдосконалення та покращення, ним зроблені, то при виробництві виробу за ліцензією можливі три варіанти:

- необхідно отримати письмову згоду ліцензіара або
- можливим є використання змін та покращень без дозволу ліцензіара, однак за умови обов'язкового зазначення, що за такі зміни та покращення відповідальність несе лише ліцензіат або
- використання змін та покращень предмету ліцензії можуть бути здійснені ліцензіатом без дозволу ліцензіара, однак про них він повинен повідомити ліцензіара.

При здійсненні покращень ліцензіатом виникає питання щодо прав інтелектуальної власності ліцензіата та ліцензіара стосовно таких покращень. Здебільшого в цьому випадку застосовують такий підхід:

Якщо впродовж строку дії договору якась із сторін подає заявку на патент на будь-яку модифікацію або вдосконалення ноу-хау, що розроблені нею і мають пряме або опосередковане відношення до продукції за ліцензією, то ця сторона повинна невідкладно поінформувати іншу про подання заявки. На вимогу іншої сторони, сторона, що подає заявку на патент, повинна за розумну плату надати іншій стороні невиключну ліцензію на використання модифікацій або вдосконалень, що охороняються патентом.

#### ***4.4. Платежі та звітність***

Якщо ноу-хау є об'єктом права інтелектуальної власності, обов'язковим є врахування істотних умов ліцензійного договору стосовно наведення розміру, порядку і строків виплати плати за використання ноу-хау (ст. 1109 ЦК України).

Крім того слід врахувати істотні умови щодо договору про передачу технологій відповідно до ст. 16 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», до яких відноситься визначення розміру, порядку та умов виплати винагороди за використання технологій, а також зазначення виду виплат (разові платежі – паушальні, періодичні відрахування – роялті або інші види виплат).

Виплата винагороди за використання ноу-хау може здійснюватися грошами або товарами. Також договір може містити вказівки щодо інших платежів, постачання деяких товарів, надання технічної допомоги тощо.

Якщо оплата здійснюється грошами, сторони зазвичай обумовлюють, де, в якій валюті і яким чином буде здійснюватися ця оплата.

Рекомендується брати до уваги ризику, що можуть виникнути у зв'язку з валютними операціями, валютним контролем, валютним курсом, оподаткуванням тощо. Можуть здійснюватися паушальні (разові) і періодичні (наприклад, роялті) платежі або мати місце їх комбінація<sup>92</sup>.

*Паушальні платежі.* Паушальні платежі можуть складатися зі сплати разової суми або сплачуватися частками у формі заздалегідь встановлених сум – незмінних, зростаючих або таких, що зменшуються. У договорі можуть міститися уточнення щодо умов цих паушальних платежів і, зокрема, їх дати або часу здійснення.

*Періодичні платежі.* Слід враховувати, що відповідно до підпункту 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів у володіння або розпорядження чи власність особи, якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України.

Таким чином, якщо ліцензійним договором передбачається право оприлюднення переданого ноу-хау або передача ноу-хау у формі продажу або відчуження в інший спосіб третій стороні (тобто передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на ноу-хау третій стороні), то платежі за використання ноу-хау не будуть вважатися роялті у значенні податкового законодавства і, відповідно, не будуть застосовуватися особливості оподаткування при перерахуванні таких платежів.

Особливості сплати роялті та визначення ставок роялті наведено в Розділі 5.

У договорі слід дати точне визначення бази, від якої нараховуються роялті. Такою базою може бути ціна реалізації продукції або обсяг виробництва (ціна виготовлення). Указаним або іншим показникам слід дати точне визначення, оскільки ці поняття розрізняються в різних країнах. Сума виручки за реалізовані товари може зменшуватися за рахунок знижок, вилучень тощо.

<sup>92</sup> Руководство по выработке договоров о международной передаче производственного опыта и знаний в машиностроении // Штумпф Г. Лицензионный договор. – М.: Прогресс, 1988. – С. 291.

Рекомендується зазначити в договорі мінімальні платежі, що здійснюються, якщо ліцензіат у визначений строк не розпочав випуск продукції або якщо обсяг реалізації продукції є незначним. Слід зазначити у договорі дату, починаючи з якої мають сплачуватися платежі (наприклад, з моменту виготовлення продукції за допомогою переданого ноу-хау), терміни перерахування коштів (наприклад: у момент поставки покупцю продукції або оплати покупцем продукції; або впродовж календарного року; або у визначені певні строки: щоквартально – до 30 числа останнього місяця кварталу тощо).

Суттєвим питанням є визначення у договорі форми звітності ліцензіару з боку ліцензіата та механізм перевірки ліцензіаром цієї звітності.

У договорі слід навести зобов'язання ліцензіата вести спеціальні книги, в яких він буде заносити точну кількість предметів, виготовлених ним відповідно до ліцензійного договору, порядковий номер, нанесені на вироби та всі інші дані, що мають значення для розрахунку вартості ліцензії, включаючи дані щодо найменувань замовників, дат і сум рахунків, наданих знижок тощо. Можливо також передбачити направлення ліцензіару копій рахунків, які ліцензіат виставляє своїм замовникам.

У договорі мають бути визначені права ліцензіара щодо перевірки діяльності ліцензіата з метою визначення розміру належних платежів, зокрема, зазначених вище реєстраційних книг, фінансової звітності.

#### ***4.5. Питання охорони конфіденційності***

Зобов'язання щодо нерозголошення конфіденційності ноу-хау є одними з основних положень договору про передачу прав на ноу-хау.

Важливо зосередити увагу на узгодженні та чіткому відображенню в договорі наступних питань:

- визначення інформації, що має зберігатися у конфіденційності;
- зміст та обсяг зобов'язань зі збереження конфіденційності;
- відповідальність ліцензіата за дії його працівників з розголошення конфіденційної інформації;
- дозвіл на створення копій, обсяг, випадки їх здійснення;
- тривалість зобов'язань зі збереження конфіденційності;
- штрафні санкції за розголошення конфіденційної інформації.

Хоча зобов'язання зберігати конфіденційність ноу-хау стосується перш за все ліцензіата, ліцензіат зацікавлений, щоб зо-

бов'язання щодо збереження конфіденційності ноу-хау виконував також і ліцензіар, що зазначається в договорі.

Якщо сторони договору передбачають надання субліцензій третім особами, мають бути визначені зобов'язання ліцензіата передбачити відповідні положення щодо збереження конфіденційності у вказаних угодах.

#### **4.6. Строк дії договору**

У договорі передбачають строк набуття договором чинності та строк його дії. При закінченні дії договору визначають зобов'язання ліцензіата повернути передану йому для виробництва й використання технічну та виробничу документацію, що містить інформацію про ноу-хау. Для уникнення непорозумінь щодо змісту та обсягу зобов'язань з повернення документації слід передбачити надання ліцензіатом письмового підтвердження, що ним не зберігаються і не були передані третім особам документація, креслення, носії інформації, що містять опис ноу-хау.

Сплив строку дії договору призводить до припинення права ліцензіата з користування переданим ноу-хау. Рекомендується включати до договору однозначну заборону ліцензіату: використовувати ноу-хау після закінчення строку дії договору та повідомляти її третім особам – і визначити його відповідальність при порушенні цих вимог.

При цьому, звичайно, передбачається право ліцензіата впродовж певного періоду після закінчення строку дії договору здійснювати реалізацію виробленої раніше продукції з використанням ноу-хау (продукти що перебувають на складі). У випадку, коли договір розірвано через порушення ліцензіатом його умов, це положення не передбачається.

### **Додаток**

#### **Структура примірної договору про передання ноу-хау**

Наведено структуру примірної договору про передання ноу-хау<sup>93</sup>, розробленого ORGALIME.

1. Преамбула
2. Визначення термінів

---

<sup>93</sup> Примірний договір про передачу ноу-хау// Штумпф Г. Лицензионный договор. – М.: Прогресс, 1988. – С. 315 – 335 с., Model for international technology licensing agreement. ORGALIME, June 2006. – 21 p.

- 3.1. Обсяг ліцензії
- 3.2. Вид договору
- 3.3. Субліцензія
- 4.1. Територія договору
- 4.2. Технічна допомога
5. Надання персоналу
6. Навчання робочої сили ліцензіата
- 7.1. Відповідальність у зв'язку з претензіями третіх осіб
- 7.2. Відповідальність за виготовлення та використання
- 7.3. Відповідальність за комерційну реалізацію
- 8.1. Якість продукції по ліцензії
- 8.2. Наслідки поганої якості продукції, виготовленої по ліцензії
9. Поліпшення та зміни предмета ліцензії
10. Зміни та поліпшення, що здійснюються ліцензіатом
11. Платежі при передачі документації
12. Вартість ліцензії
13. Мінімальні платежі
14. Момент виникнення права на ліцензійні платежі
15. Податки та збори
16. Маркування
17. Облік та звітність
18. Розрахунки та платежі
- 19.1. Зобов'язання використання ліцензії.
- 19.2. Виробництво конкуруючих виробів
- 19.3. Припинення збуту
20. Зобов'язання закупівель у ліцензіара
21. Секретність
22. Позов проти третьої особи
23. Термін дії договору
24. Розірвання договору з серйозних підстав
25. Завершення зобов'язальних відносин з клієнтами
26. Право, що застосовується
27. Правовий захист. Арбітраж
- Додаток I. Специфікація
- Додаток II. Назви, описи, креслення та технічні характеристики продукції за ліцензією
- Додаток III. Допомога, що надається Ліцензіаром
- Додаток IV. Інші документи

## Література

### Нормативні акти

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112.
2. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14 вересня 2006 р. № 143-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст. 434.
3. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. № 1560-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.

### Монографії та статті

4. Акопян А.А. Гражданско-правовое регулирование отношений в области передачи ноу-хау: диссертация ... канд. юрид. наук : 12.00.03. – Москва, 2008. – 158 с.
5. Амелина К. Ноу-хау в материалах заявки на выдачу патента // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2006. – № 4. – С. 14.
6. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – Монография. – К.: Издательский дом “Ин Юре”, 2000. – 400 с.
7. Бегова Т.І. Поняття «ноу-хау» та договір про його передачу: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 20 с.
8. Бегова Т.І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передавання : монографія. – Х. : Право, 2009. – 160 с.
9. Воробьев Л.Ю. Ноу-хау в договоре франчайзинга (коммерческой концессии) // Информационное право: научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 31-35.
10. Вуттке Т. Укладання договору ноу-хау в державах-членах ЄС // Матеріали міжнародного семінару «Ліцензійні договори та договори про передачу прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі та Україні: правове регулювання та практика», проект ЄС: «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання іновачій в Україні» EuropeAid/127694C/SER/ UA,2009-2011». – Київ, 22 – 24 листопада 2010 р. – 203 с.
11. Добрынин О. В. Особенности правовой регламентации «ноу-хау»: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., 2003. – 22 с.
12. Івченко Т.В. Деякі питання правового регулювання поняття «ноу-хау» / Т.В. Івченко // Держава і право: юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 34. – С. 260-265.
13. Кавеладзе И.Т. Практика защиты коммерческой тайны в США. Руководство по защите вашей деловой информации. – М., 1992.

14. Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю // Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. Том. 6. Право інтелектуальної власності / за ред. І.В. Спасибо-Фатеевої. – Харків: Видавництво «Страйд», 2011. – 522 – 546.
15. Капіца Ю.М. Проблеми співвідношення конфіденційної інформації, ноу-хау та комерційної таємниці в праві України // Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права: четверті цивілістичні читання, присвячені пам'яті професора О.А. Підпригори, 25 березня 2010 р.: зб. наук. доп. та ст. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 86–99.
16. Капіца Ю.М. Проблеми правової охорони комерційної таємниці, ноу-хау та конфіденційної інформації в Україні// Реферативний огляд чинного законодавства України, Київський регіональний центр Академії правових наук України. –К., 2000. – С. 175–199.
17. Карташян К. Ноу-хау в системе права США // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2006. – № 12. – С.41–45.
18. Князев С. Проблеми правового використання «ноу-хау» в Україні // Юридичний журнал. – 2007. – № 2. – С.26–29.
19. Коммерческая тайна (поиск, суждения, размышления, предложения). Творческий коллектив «Секрет» объединения «Гал-приз». Изд. второе, дополн. – Львов: Типография объединения «Гал-приз», 1991. – 286 с.
20. Ларионова И. И. Юридические особенности договора на передачу «ноу-хау» // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – Луганськ, 2002. – №4. – С.119–122.
21. Лищишин О. Управління науково-технічним прогресом через ліцензії, винаходи та ноу-хау / О. Лищишин, М. Лищишин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПРН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 153–156.
22. Модель з укладання міжнародного договору про передачу технологій // Матеріали міжнародного семінару «Ліцензійні договори та договори про передачу прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі та Україні: правове регулювання та практика», проєкт ЄС: «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні» EuropeAid/127694C/SER/UA,2009-2011». – Київ 22 – 24 листопада 2010 р. – 203 с.
23. Назарова Ю. Вопросы правового регулирования внесения прав на коммерческую тайну (ноу-хау) в уставный фонд хозяйственного общества // Підприємництво, госп-во і право. – 2002. – № 10. – С.19–23.
24. Носік Ю. Правові проблеми захисту прав на комерційну таємницю в боротьбі з недобросовісною конкуренцією в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 5. – С.30–38.

25. Очерки международного частного права / Под ред. проф. А. Довгерта. – Х: ООО «Одисей», 2007. – 816 с. (Капица Ю.М. Глава 15. Вопросы гармонизации законодательства Украины об охране конфиденциальной информации с международно-правовыми нормами. – С. 370–397).
26. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капиці: кол. авторів: Ю.М. Капица, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. - К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 1104 с.
27. Петров Є.В. Правова природа договору про передачу «ноу-хау» // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2007. – №1. – С. 212–227.
28. Прахов Б. Чи є ноу-хау об'єктом інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. – №5. – С.22–25.
29. Рузакова О. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2002. – №5.
30. Ситдииков Р. Ноу-хау как альтернатива патентно-правовой охране // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2009. – №10. – С. 40.
31. Судова експертиза прав інтелектуальної власності: збірник питань / За ред. П.П. Крайнева. – К.: НДЦСЕПІВ, 2006. – 16 с.
32. Черкашин В., Ступинский Я. Правовой режим и охрана ноу-хау как разновидности коммерческой тайны // Юрид. практика. – 2008. – 20 мая (№21). – С. 14–15.
33. Чобот О.А. «Ноу-хау» та договір на його передачу: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Університет внутрішніх справ. – Х., 1994. – 24с.
34. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. – М.: Прогресс, 1976. – 376 с.
35. Budden M.C. Protecting Trade Secrets Under the Uniform Trade Secrets Act: Practical Advice for Executives. – Greenwood Publishing Group, 1996. – 178 p.
36. Dobrusin E.M. , Krasnow R.A. Intellectual Property Culture: Strategies to Foster Successful Patent and Trade Secret Practices in Everyday Business. – “Oxford University Press, USA”, 2008. – 392 p.
37. Field D.M. Suing for secrets. (CPA firm and banks' confidentiality agreements) //The Tax Adviser, April 1, 1998, American Institute of CPA's, V. 29, Issue № 4, P.: 260(2).
38. Glenn D. J. Protecting company secrets // Fairfield County Business Journal, October 14, 2002, Vol.: 41, P.: 4(2).
39. Securing Intellectual Property: Protecting Trade Secrets and Other Information Assets (Information Security)// ed. by J.Z. Thopson, “Butterworth-Heinemann”, 2008. – 288 p.

### **3.3. ДОГОВОРИ ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ**

Названі договори, як правило, укладаються перед укладанням договорів про трансфер технологій з метою забезпечення конфіденційності матеріалів, якими сторони обмінюються, розглядаючи можливість підписання договору про трансфер технологій. Також такі договори можуть укладатися як розділ певного договору про трансфер технологій або як самостійна угода, що підписується разом з підписанням договору про трансфер технологій.

Ураховуючи, що в зовнішньоекономічних та внутрішніх угодах про трансфер технологій часто використовують різну термінологію щодо інформації з обмеженим доступом, а також існують відмінні види такої інформації (конфіденційна, таємна, нерозкрита, службова інформація, ноу-хау, комерційна таємниця тощо), інколи з відсутністю чітких правових меж, що відрізняють один вид інформації від іншої<sup>94</sup>, у цьому розділі наводяться дані щодо видів інформації з обмеженим доступом, що може передаватися під час трансферу технологій; розглядається відмінність конфіденційної інформації від інших видів інформації з обмеженим доступом, а також аналізуються умови укладання договорів про нерозголошення конфіденційної інформації.

#### **1. Види інформації з обмеженим доступом та особливості її охорони**

##### ***1.1. Конфіденційна інформація***

Відповідно до Закону України «Про інформацію», інформація поділяється на загальнодоступну та на інформацію з обмеженим доступом.

До інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна, таємна та службова інформація<sup>95</sup>.

Закон не дає прямого визначення конфіденційної інформації, проте у частині другій ст. 21 зазначається, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої

<sup>94</sup> Капіца Ю.М. Проблеми співвідношення конфіденційної інформації, ноу-хау та комерційної таємниці в праві України // Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права: четверті цивілістичні читання, присвячені пам'яті професора О.А. Підпригори, 25 березня 2010 р.: зб. наук. доп. та ст. – К.: Київський університет, 2011. – С. 86–99.

<sup>95</sup> Ст. 21 Закону України «Про інформацію».

обмежено фізичною або юридичною особою, а в ч. 4 ст. 21 міститься перелік інформації, яку забороняється відносити до інформації з обмеженим доступом.

Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) власника, який визначає порядок та умови її поширення, а також в інших випадках, визначених законом.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» надає таке визначення конфіденційної інформації: це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, і яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов<sup>96</sup>. Закон визначає публічну інформацію як інформацію, відображену та задокументовану будь-якими засобами і на будь-яких носіях, що була отримана або створена у процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом<sup>97</sup>.

Тобто, за законом суб'єкти владних повноважень не можуть створювати конфіденційну інформацію але можуть нею володіти як розпорядники й поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до такої інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини<sup>98</sup>.

Конфіденційна інформація за змістом поділяється:

- на інформацію про особу, яка у свою чергу поділяється на інформацію, що визначається законодавством як персональні дані (визначаються, захищаються та поширюються у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних»), та на інформацію про особу, яка не входить до персональних даних;
- інша за змістом інформація (у тому числі науково-технічна), яку власник визначив конфіденційною і обмежив до неї доступ.

На підставі вищевказаного можливо виокремити наступні ознаки конфіденційної інформації за правом України:

- *суб'єктність* – конфіденційну інформацію створюють, володіють і поширюють фізичні та юридичні особи. Особи владних по-

<sup>96</sup> Ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

<sup>97</sup> Ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

<sup>98</sup> Ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

вноважень можуть володіти такою інформацією і бути її розпорядниками<sup>99</sup>;

- *конфіденційність* – закон визначає право юридичної та фізичної особи здійснювати певними способами й у певному обсязі обмеження доступу до інформації, яка є їх власністю; здійснювати заходи, що не суперечать чинному законодавству України та спрямовані на унеможливлення несанкціонованого розголошення шляхом запровадження процедур допуску та користування інформацією, затвердження відповідних інструкцій, укладання відповідних договорів з іншими особами.

У межах цього дослідження під *конфіденційною інформацією* буде розумітися:

- інформація науково-технічного, виробничого та комерційного характеру,
  - власником якої є юридична або фізична особа,
  - яка має вказану вище ознаку конфіденційності.

## **1.2. Ноу-хау**

Ноу-хау – це найменш законодавчо врегульований інститут інформаційного та цивільного права України. Поняття ноу-хау визначено в Законі України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» та Податковому кодексі України. За зазначеним законом «ноу-хау це технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності»<sup>100</sup>.

Тобто закон досить вузько трактує ноу-хау, визначаючи його похідною та невід’ємною частиною технології. Ще менш повне визначення надає Податковий кодекс України: ноу-хау – це інформація щодо промислового, комерційного або наукового досвіду, яка не є розголошеною<sup>101</sup>. Виходячи з цих визначень, інформація, яку відносять до ноу-хау, має наступні ознаки:

<sup>99</sup> Ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію».

<sup>100</sup> Ст. 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій».

<sup>101</sup> Підпункт 14.1.225. пункту 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.

- не є загальновідомою чи легкодоступною;
- отримана завдяки досвіду та випробуванням;
- істотна;
- визначена;
- технічна, організаційна або комерційна за змістом.

### **1.3. Комерційна таємниця**

У праві України комерційна таємниця віднесена до об'єктів права інтелектуальної власності. Цивільний кодекс України визначає комерційну таємницю як інформацію, що є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з чим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці<sup>102</sup>.

Господарський кодекс України дає дещо інше визначення комерційної таємниці: відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону<sup>103</sup>.

На комерційну таємницю розповсюджуються наступні майнові права інтелектуальної власності:

- право на використання комерційної таємниці;
- виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;
- виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;
- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комер-

<sup>102</sup> Ст. 505 ЦК України.

<sup>103</sup> Ст. 36 ГК України.

ційною таємницею, якщо інше не встановлено договором. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці, встановлених частиною першою ст. 505 Цивільного кодексу України, а саме: *секретності* (в розумінні ст. 505 ЦК України) та пов'язаної з нею *комерційної цінності*; *наявності адекватних заходів які забезпечують невідомість інформації*; *змісту інформації*<sup>104</sup>. Ще одну ознаку комерційної таємниці додає Господарський кодекс України – *інформацію створено у процесі господарської діяльності її власника*.

#### **1.4. Службова інформація**

У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації», до службової може належати така інформація:

- що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрішню службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою прямої діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

- зібрана у процесі оперативно-розшукової, контррозвідальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування».

#### **1.5. Таємна інформація**

Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Таєм-

---

<sup>104</sup> Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю // Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. Том. 6. Право інтелектуальної власності / за ред. І.В. Спасибо-Фатеевої. – Харків: Страйд, 2011. – 522 – 546.

ною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю<sup>105</sup>.

Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

## **2. Відмінності охорони конфіденційної інформації від інших видів інформації з обмеженим доступом**

### ***2.1. Конфіденційна інформація та комерційна таємниця***

Законодавство України розділяє конфіденційну інформацію та комерційну таємницю на два окремі правові інститути з різним режимом правового захисту.

Як зазначалось вище, комерційну таємницю віднесено до об'єктів права інтелектуальної власності. Особливості охорони та використання комерційної таємниці визначено у гл. 46 ЦК України. Особа, якій належать майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю, має: 1) право на використання комерційної таємниці; 2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці; 3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Особливості правової охорони та використання конфіденційної інформації визначає Закон України «Про інформацію» та Закон України «Про доступ до публічної інформації». Законодавство України не відносить конфіденційну інформацію до об'єктів права інтелектуальної власності. Відповідно, стосовно такої інформації не виникають майнові права інтелектуальної власності за виключенням ситуації, коли конфіденційну інформацію можливо віднести до результатів творчої діяльності.

За змістом інформація, яка відноситься до комерційної таємниці, це – відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Тобто за змістом вона збігається з інформацією яка відноситься до конфіденційної інформації, проте існує суттєва відмінність. Інформація, що

---

<sup>105</sup> Ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

визначається, як комерційна таємниця, повинна бути створена у ході господарської діяльності її власника<sup>106</sup>.

Тому, на підставі ст. 506 ЦК України та ч. 1 ст. 36 ГК України, можливо зробити висновок, що обов'язковою ознакою особи, яка правомірно визначає інформацію комерційною таємницею і є її власником, є здійснення господарської діяльності. Власником комерційної таємниці є також особа, яка правомірно володіє комерційною таємницею на підставі договору.

Щодо власників конфіденційної інформації законодавство не наводить обов'язкових ознак, наявність яких визначає особу, яка правомірно визначає інформацію конфіденційною, проте законодавством визначено, що суб'єкти владних повноважень не можуть бути власниками конфіденційної інформації.

Комерційна таємниця та конфіденційна інформація, як зазначалось вище, відносяться до інформації з обмеженим доступом, проте за цією ознакою вони мають суттєві відмінності. Так, до комерційної таємниці застосовується такі поняття, як *секретність* і пов'язана з нею *комерційна цінність*, яка є похідною від секретності.

*Секретність* передбачає, що інформація яка визначена комерційною таємницею, є невідомою в цілому чи в певній формі та сукупності її складових, не є легкодоступною для осіб, які мають справу з видом інформації, до якого вона належить, була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Визначений законом обов'язковий чинник *невідомість* вказує на те, що інформація, яку відносять до комерційної таємниці, повинна бути створена «власноруч» суб'єктом господарської діяльності і щодо неї в обов'язковому порядку ним були здійснені адекватні заходи стосовно збереження її секретності під час або в момент створення цієї інформації, які діють і в подальшому<sup>107</sup>.

*Конфіденційність* не передбачає обов'язкову комерційну цінність інформації. Власник інформації може визначити її як конфіденційну в будь який час на власний розсуд. Законодавство України не застосовує поняття *секретності*, визначене щодо комерційної таємниці ст. 505 ЦК України, до конфіденційної інформації. Тобто зміст поняття *секретність* конфіденційної ін-

<sup>106</sup> Ч. 1 ст. 36 ГК України.

<sup>107</sup> Тобто вона не може існувати поза межами того, хто її створив, що стримує її використання у цивільному та господарському обороті.

формації визначається особою, що є власником інформації, а не законом.

Власники конфіденційної інформації та комерційної таємниці розпоряджаються ними у відповідності до цивільного та господарського законодавства України і мають право передавати або надавати дозвіл на використання конфіденційної інформації та комерційної таємниці на підставі договорів.

Передача конфіденційної інформації може здійснюватися її власником на підставі різних договорів, які розглядаються у наступних розділах. Проте особа, що має майнові права на комерційну таємницю, здійснює передачу комерційної таємниці лише на підставі договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності<sup>108</sup> або змішаного договору<sup>109</sup>. Набувач комерційної таємниці, як і її власник, має здійснити заходи щодо збереження її секретності. В іншому випадку можливим є визнання нечинним права інтелектуальної власності на інформацію, що складає комерційну таємницю, яку він отримав.

Захист порушеного права власності на конфіденційну інформацію здійснюється шляхом цивільно-правового захисту, а у випадку визнання здійсненого порушення права власності недобросовісною конкуренцією – засобами адміністративно-правового захисту<sup>110</sup>.

Захист прав власності на комерційну таємницю здійснюється в межах цивільного законодавства України, законодавства України з протидії недобросовісній конкуренції та кримінального законодавства. Крім того, на органи державної влади покладено обов'язок охороняти від недобросовісного комерційного використання інформацію, яка є комерційною таємницею, створення якої потребує значних зусиль і яка надана їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов'язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки<sup>111</sup>.

Ця інформація охороняється органами державної влади також від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо її охорони від недобросовісного комерційного використання. Таким чином, захист порушеного права власності на комерційну таємницю

---

<sup>108</sup> Ст. 1107 ЦК України.

<sup>109</sup> Ч. 2 ст. 628 ЦК України.

<sup>110</sup> Ст. 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

<sup>111</sup> Ст. 507 ЦК України.

здійснюється шляхом цивільно-правового, адміністративно-правового, кримінально-правового захисту.

Враховуючи наведене вище, слід зазначити, що конфіденційна інформація за законодавством України може включати за змістом більше видів інформації, ніж комерційна таємниця. Законодавство України не визначає особливих критеріїв та вимог, що розкривають поняття конфіденційної інформації. Особа, яка володіє інформацією, яка визначена нею як конфіденційна, сама обирає ступінь секретності інформації (невідома, незагальновідома), на відміну від комерційної таємниці; також до конфіденційної інформації не застосовується такий критерій, як комерційна цінність.

На підставі вище наведеного можливо зробити висновок, що правовий інститут комерційної таємниці в законодавстві України є більш розвинутий і передбачає більш високий рівень захисту прав. Проте вказане вимагає від особи, що визначає інформацію як комерційна таємниця, обов'язкового дотримання вимог, визначених законодавством України, що певним чином звужує застосування учасниками цивільних відносин цього правового інституту в цивільному обігу інформації на відміну від правового інституту конфіденційної інформації.

## **2.2. Конфіденційна інформація та ноу-хау**

Правові інститути конфіденційної інформації та ноу-хау за більшістю своїх ознак (суб'єктність, зміст, обмеженість доступу до інформації), а також за рівнем правового захисту співпадають. Проте ноу-хау має ознаки, які відрізняють його від конфіденційної інформації, це:

- *отримана завдяки досвіду та випробуванням;*
- *істотна*, тобто важлива та корисна для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг;
- *визначена*, тобто описана достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності.

Щодо конфіденційної інформації, законодавство України не встановлює обов'язковості таких ознак. Власник ноу-хау розпоряджається ним відповідно до цивільного законодавства України і здійснює передачу інформації, що становить ноу-хау, на підставі договору про передавання ноу-хау або шляхом укладання змішаного договору.

У цивільному та господарському обігу інформації правовий інститут ноу-хау застосовується широко, як і правовий інститут кон-

фіденційної інформації. Проте вони не виключають, а взаємно доповнюють один одного.

### **2.3. Конфіденційна інформація та службова інформація**

Службова інформація, як зазначалось вище, це особливий вид інформації з обмеженим доступом, яка створюється суб'єктом владних повноважень. Виходячи з положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», службова інформація не є об'єктом цивільного або господарського обігу на відміну від конфіденційної інформації.

Визначення інформації як службової та обмеження доступу до неї здійснюється суб'єктом владних повноважень у відповідності до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

## **3. Законодавство, що регламентує укладання договорів**

### **Україна**

За законодавством України договір щодо нерозголошення конфіденційної інформації має цивільно-правову природу, проте законодавством не визначені особливості його укладання. Підґрунтям укладання договору є ч. 1 ст. 6 ЦК України, за якою сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства.

Слід додати, що маючи цивільно-правову природу, договір щодо нерозголошення конфіденційної інформації може укладатись і в таких сферах, де превалює регулювання, притаманне іншим галузям права, наприклад, у сфері трудових відносин.

### **Держави-члени ЄС, США**

У праві держав-членів Європейського Союзу договір щодо нерозголошення конфіденційної інформації відноситься переважно до договорів *sui generis*. У Великобританії, США, Канаді такий договір відноситься до фідучіарних договорів.

## **4. Види договорів**

Основною метою договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації є збереження інформації у конфіденційності отримуючою стороною, а також, у випадку несанкціонованого розголошення або неправомірного використання конфіденційної інформації, покласти на винну в порушенні сторону обов'язок відшкодувати збитки.

Договори щодо збереження конфіденційної інформації можливо розділити на дві групи договорів. Першу групу складають дого-

вори, що укладаються власником інформації і його працівником стосовно збереження конфіденційної інформації на підприємстві власника інформації. Такі договори, як правило, є додатками до трудових контрактів і їх укладання здійснюється з урахуванням вимог трудового, цивільного та адміністративного законодавства.

Іншу групу складають договори щодо нерозголошення конфіденційної інформації між суб'єктами цивільних правовідносин.

Їх умовно можливо поділити на два типи, що розрізняються за характером обов'язків та відповідальністю сторін.

За першим типом договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації одна сторона (конфіденціал) зобов'язується забезпечити та виконувати режим обмеженого доступу до інформації, яку отримано від другої сторони (конфідента) або доступ до якої надано нею. Тобто договір носить одноосібний характер, обов'язок збереження інформації та відповідальність лягає виключно на отримуючу сторону.

Договори такого типу можливо визначити окремим видом опціонного договору (попереднього договору), що укладається, коли одна сторона передає на умовах такого договору іншій стороні конфіденційну інформацію, на підставі якої отримуюча сторона приймає рішення стосовно укладання основного контракту (договору на виконання НДДКР, ліцензійного договору, договору на передачу ноу-хау тощо).

Особливістю такого договору є те, що термін його дії припиняється на дату підписання основного контракту або волевиявлення сторони про відмову від укладання основного контракту, а термін збереження отриманої конфіденційної інформації за договором на умовах конфіденційності зазвичай складає п'ять чи більше років. Слід зазначити, що основний контракт містить відповідні розділи щодо конфіденційної інформації, які відносяться до істотних умов договору, якщо контракт є договором на виконання НДДКР або договором на передачу ноу-хау.

За другим типом, договору про нерозголошення конфіденційної інформації сторони приймають взаємні зобов'язання щодо обміну конфіденційною інформацією, яка їм належить, та/або щодо збереження конфіденційності інформації, яка буде створена сторонами спільно. Сторони несуть відповідальність одна перед іншою у випадку неправомірного розголошення або використання вказаної конфіденційної інформації.

## 5. Істотні умови

Істотні умови договорів щодо нерозголошення конфіденційної інформації законодавством не визначено. За загальною практикою, як правило, у договорі прописуються наступні положення: загальні положення; визначення понять; захист конфіденційної інформації; обов'язок розголошуючої сторони; обов'язок отримуючої сторони; інформація, на яку не поширюється дія договору; гарантії; засоби захисту прав; заборона розголошення; часові терміни; строк дії договору; уступка прав та поновлення чинності; підпорядкування законодавству; розгляд суперечок тощо.

## 6. Основні умови

### ***6.1. Обов'язки сторін договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації***

*Обов'язки сторони, що отримує інформацію.*

При розгляді обов'язків сторін договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації слід відзначити особливість договірних відносин, які виникають між сторонами при укладанні та виконанні такого договору, а саме, що сторона, яка передає (розкриває) конфіденційну інформацію, знаходиться в більш вразливому становищі ніж сторона, яка її отримує.

Виходячи з цього, тягар відповідальності за недотримання умов договору не розподіляється між сторонами рівно, а зміщено в бік сторони, що отримує конфіденційну інформацію. Тому, як зазначалось вище, метою договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації є:

- збереження інформації у конфіденційності отримуючою стороною,
- у випадку несанкціонованого розголошення або неправомірного використання отримуючою стороною конфіденційної інформації покладання на таку сторону обов'язку щодо компенсації збитків іншої сторони.

Наслідком цього є те, що в договорі щодо нерозголошення конфіденційної інформації головним чином наводяться обов'язки сторони, що отримує конфіденційну інформацію. Аналіз відповідних договорів свідчить, що навіть у випадку, коли сторони мають на меті обмін конфіденційною інформацією і, відповідно, відповідальність за порушення умов договору розподілена між сторонами рівно, обов'язки отримуючої сторони в договорі виписані значно детальніше ніж обов'язки сторони, що передає (розкриває) конфіденційну інформацію.

Відповідно до практики укладання договорів щодо нерозголошення конфіденційної інформації обов'язком отримуючої сторони є збереження отриманої від розголошуючої сторони конфіденційної інформації в суворій таємниці. Отримуюча сторона повинна використовувати таку інформацію лише й виключно для цілей договору або у випадках, коли це дозволено договором. Як правило, у договорах обов'язок отримуючої сторони викладається у вигляді зобов'язання не порушувати встановлені договором заборони, наприклад:

*«Отримуюча сторона не повинна без попередньої письмової згоди розголошуючої сторони використовувати для власної вигоди, публікувати або іншим чином розголошувати іншим або дозволяти використовувати іншим для їхньої вигоди чи на шкоду розголошуючій стороні будь-яку конфіденційну інформацію розголошуючої сторони.*

*Отримуюча сторона не повинна у будь-який спосіб на шкоду інтересам розголошуючої сторони здійснювати використання отриманої конфіденційної інформації для подання будь-якої патентної заявки, що стосується такої конфіденційної інформації, для забезпечення повторного розгляду будь-якої патентної заявки (або перешкоджання їй), яку було подано чи буде подано розголошуючою стороною і яка стосується конфіденційної інформації, а також не буде її використовувати для зміни будь-якої патентної формули в будь-якій патентній заявці, що розглядається, з метою розширення патентної формули для включення або охоплення будь-якого винаходу (незалежно від того, чи підлягає він патентуванню), розголошеного в такій конфіденційній інформації».*

Отримуюча сторона зобов'язана повідомляти розголошуючу сторону про будь-яке фактичне або можливе несанкціоноване використання або розголошення конфіденційної інформації розголошуючої сторони, про яке отримуюча сторона має відповідні відомості. Як правило, обов'язком отримуючої сторони є співпраця з розголошуючою стороною при розслідуванні та судовому переслідуванні за фактом такого несанкціонованого використання або розголошення.

*Обов'язки сторони, що розголошує конфіденційну інформацію.*

Зазвичай сторона, що розголошує (передає) конфіденційну інформацію, у преамбулі договору зазначає свій намір передати за договором інформацію, що їй належить, яка на момент укладання договору є конфіденційною і відносно якої здійснюються заходи зі збереження конфіденційності.

Обов'язки сторони, що розголошує (передає) конфіденційну інформацію, полягають в тому, що вона «визначає» конфіденційну інформацію, яка розголошується (передається) за договором. Тобто розголошуюча сторона зобов'язана надати чітке визначення терміну конфіденційна інформація, що застосовується для цілей договору, вказати ознаки конфіденційності цієї інформації, надати перелік інформації, яка визначається як конфіденційна, перелік конфіденційної інформації, що передається за договором, а також навести перелік інформації, яка не є конфіденційною.

При визначенні конфіденційної інформації та складанні переліків розголошуюча сторона повинна дотримуватись вимог конкурентного та торговельного законодавства для уникнення звинувачень у обмеженні конкуренції та торгівлі<sup>112</sup>, а також забезпечити, зі своєї сторони, захист від розголошення інформації, що передається за договором на умовах, визначених договором.

Обов'язком розголошуючої сторони є передати інформацію отримуючій стороні у спосіб та з відповідними відмітками на носіях інформації, види яких визначені сторонами в договорі.

Наприклад:

*«Визначення Конфіденційної інформації.»*

*У межах цього Договору «Конфіденційна інформація» включає всю інформацію або матеріали, які мають чи можуть мати комерційну цінність або іншу користь у діяльності, якою займається розголошуюча сторона і які передаються отримуючій стороні письмово або усно. У випадку, коли Конфіденційна інформація передається розголошуючою стороною у письмовій формі, вона повинна мати відмітку «Конфіденційно» або відповідні штамп на носіях чи мати іншу відповідну засторогу. У випадку, коли Конфіденційна інформація надається в усній формі, розголошуюча сторона повинна негайно надати письмове повідомлення із зазначенням того, що таке усне повідомлення є Конфіденційною інформацією.*

*Інформація яка не є Конфіденційною.*

*Зобов'язання отримуючої сторони за цією Угодою не поширюються на інформацію, яка: (а) була відомою широкому загалу на момент розкриття за цією Угодою або стає загальновідомою після цього не з вини сторони, яка отримує інформацію; (б) була ви-*

---

<sup>112</sup> Trade Secrets & Confidentiality Agreements: [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.ucalgary.ca/biztechlaw/node/192>.

найдена або створена стороною, яка отримує інформацію, до моменту розкриття стороною, яка розголошує інформацію; або (в) будь-яким іншим чином стає відома стороні, яка отримує інформацію, з використанням законних засобів, крім як від сторони, яка розголошує інформацію, або будь-якої особи, яка пов'язана зі стороною, що розголошує інформацію»<sup>113</sup>.

### **6.2. Зобов'язання сторін при закінченні дії або розірванні договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації**

Як зазначалось вище, особливістю договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації є те, що термін дії режиму конфіденційності переданої інформації є довший, ніж термін дії договору. Виходячи з аналізу договорів щодо нерозголошення конфіденційної інформації, термін дії режиму секретності переданої конфіденційної інформації, як правило, складається з терміну дії договору та певної кількості років після закінчення терміну його дії. Або встановлюється, що отримуюча сторона має зберігати інформацію у конфіденційності безстроково<sup>114</sup>.

При закінченні дії договору або достроковому розірванні договору отримуюча сторона зобов'язана повернути розголошуючій стороні всі примірники носіїв конфіденційної інформації, які вона отримала від розголошуючої сторони, та утримуватись від дій стосовно отриманої інформації протягом визначеного в договорі терміну.

### **6.3. Охорона конфіденційної інформації в ліцензійних договорах, договорах на передачу ноу-хау, договорах на виконання НДДКР**

Договір щодо нерозголошення конфіденційної інформації зазвичай є попереднім і укладається на період проведення переговорів та підготовки ліцензійного договору, договору на передачу ноу-хау, договору на виконання НДДКР. Вказані основні договори, як правило, містять положення або застереження, які стосуються конфіденційності.

---

<sup>113</sup> Sample Agreements For Protecting the Intellectual Property Of Scientific Organizations Translated into Ukrainian and Russian Version: [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.stcu.int/documents/reports/distribution/newsletter/CD/Sample\\_Agreements\\_ENG\\_RUS.pdf](http://www.stcu.int/documents/reports/distribution/newsletter/CD/Sample_Agreements_ENG_RUS.pdf) с. 17.

<sup>114</sup> Sample Agreements For Protecting the Intellectual Property Of Scientific Organizations Translated into Uk rainian and Russian Russian Version. – С. 17: [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.stcu.int/documents/reports/distribution/newsletter/CD/Sample\\_Agreements\\_ENG\\_RUS.pdf](http://www.stcu.int/documents/reports/distribution/newsletter/CD/Sample_Agreements_ENG_RUS.pdf).

Так, у ліцензійному договорі та договорі на передачу ноу-хау надається визначення конфіденційної інформації, а в розділах щодо конфіденційності зазначається:

- обов'язок ліцензіата щодо збереження отриманої від ліцензіара конфіденційної інформації у таємниці;
- обов'язок ліцензіата використовувати отриману конфіденційну інформацію у відповідності до умов договору;
- відповідальність ліцензіата перед ліцензіаром за неправомірне розголошення конфіденційної інформації та його зобов'язання відшкодувати збитки ліцензіару за неправомірне розголошення отриманої від нього конфіденційної інформації;
- у випадку надання субліцензій зазначається, що положення стосовно використання та збереження конфіденційної інформації, отриманої від ліцензіара, розповсюджується і на субліцензіатів. При цьому ліцензіат відповідає перед ліцензіаром за неправомірне розголошення або використання конфіденційної інформації у неналежний спосіб субліцензіатом;
- термін дії умов щодо збереження конфіденційності<sup>115</sup>.

Після укладання основного договору дія попереднього договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації припиняється. Проте, якщо сторони бажають зберегти свої взаємовідносини в конфіденційності, дія договору продовжується на термін дії основного договору. У цьому випадку сторони повинні узгодити, яка конфіденційна інформація не розголошується відповідно до договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації, а яка – у відповідності до ліцензійного договору або договору про передання ноу-хау.

ЦК України містить диспозитивну норму стосовно обов'язку замовника та виконавця робіт за договором на виконання НДДКР забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, ходу його виконання та одержаних результатів<sup>116</sup>. Тому договори на виконання НДДКР містять положення або застереження, які стосуються конфіденційності, основною метою яких є зобов'язати сторони зберігати конфіденційну інформацію в таємниці та відшкодувати збитки у випадку неправомірного розголошення конфіденційної інформації винною стороною.

<sup>115</sup> Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. – М.: Прогресс, 1976. – С. 331.

<sup>116</sup> Ст. 895 ЦК України.

## Висновки

Договір щодо нерозголошення конфіденційної інформації має цивільно-правову природу. В Україні законодавством не визначені особливості його укладання. Підґрунтям укладання договору є ч. 1 ст. 6 ЦК України, за якою сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства.

У праві держав-членів Європейського Союзу договір щодо нерозголошення конфіденційної інформації відноситься переважно до договорів *sui generis*. У Великобританії, США, Канаді такий договір відноситься до фідуціарних договорів.

Міжнародною діловою практикою вироблено умови, що включаються до договорів щодо нерозголошення конфіденційної інформації, які стосуються: визначення терміну «конфіденційна інформація»; видів конфіденційної інформації, що передається за договором, способу її передачі та позначення, а також інформації, на яку не поширюється дія договору; захисту конфіденційної інформації; обов'язків розголошуючої сторони та обов'язків отримуючої сторони; гарантій; засобів захисту прав; заборони розголошення; часових термінів, зобов'язань сторін щодо збереження у конфіденційності інформації, яка була передана за договором, тощо.

При визначенні конфіденційної інформації та складанні її переліків розголошуюча сторона повинна дотримуватись вимог конкурентного та торговельного законодавства для уникнення звинувачень у обмеженні конкуренції та торгівлі. Важливою є вимога щодо забезпечення розголошуючою стороною конфіденційності інформації, яка передається.

## Додаток

### Структура примірнього договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації

1. Преамбула
2. Визначення
  - 2.1. Визначення конфіденційної інформації
  - 2.2. Визначення інформації, на яку не поширюється дія договору
3. Предмет договору
4. Заборона розголошення
  - 4.1. Обов'язки отримуючої сторони
  - 4.2. Обов'язки розголошуючої сторони

5. Часові терміни
  - 5.1. Строк дії договору
  - 5.2. Строк дії зобов'язань сторін щодо збереження в конфіденційності інформації, яка була розголошена (передана) за договором
6. Розірвання договору
7. Повернення документації
8. Право, що застосовується до договору
9. Вирішення суперечок та арбітраж
10. Інші положення
  - 10.1. Екземпляри договору
  - 10.2. Повнота угоди
  - 10.3. Зміни та доповнення до договору
  - 10.4. Повідомлення
  - 10.5. Реквізити сторін

## **Література**

### **Нормативні акти**

1. Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 № 435-IV із змінами.
2. Господарський кодекс України від 16. 01.2003 № 436-IV із змінами.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-X із змінами.
5. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII із змінами.
6. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI із змінами.
7. Закон України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» в редакції від 02.10.2012 № 5407-VI.
8. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV із змінами.

### **Монографії та статті**

9. Дідук А.Г. Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/ Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2008. – 21 с.
10. Зразок Угоди про нерозголошення інформації про конфіденційну технологію // Матеріали міжнародного семінару «Ліцензійні договори та договори про передачу прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі та Україні: Правове регулювання та практика». Проект ЄС: «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні» EuropeAid/127694C/SER/UA,2009-2011». – Київ, 22-24 листопада 2010 р.

11. Капіца Ю.М. Проблеми співвідношення конфіденційної інформації, ноу-хау та комерційної таємниці в праві України // Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права: четверті цивілістичні читання, присвячені пам'яті професора О.А. Підпригори, 25 березня 2010 р.: зб. наукових доповідей та статей. – К.: Видовничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 86–99.
12. Кохановська О.В. Актуальні теоретичні проблеми співвідношення інформаційних прав і прав інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №8. – С. 99 – 105.
13. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци: кол. Авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. - К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006.
14. Фаренвальд А. Конфіденційність у договорах про передачу технологій // Матеріали міжнародного семінару «Ліцензійні договори та договори про передачу прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі та Україні: Правове регулювання та практика». Проект ЄС: «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання іновацій в Україні» EuropeAid/127694C/SER/ UA,2009-2011». – Київ, 22–24 листопада 2010 р. – 67 с.
15. Харченко В. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності, пов'язані із конфіденційністю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 86–93.
16. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. – М.: Прогресс, 1976. – 376 с.
17. Confidentiality Agreement (important elements, sample agreement, alternative sources) // Internet resource on technology and intellectual property law: [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.bitlaw.com/forms/nda.html>.
18. Confidentiality Agreement (sample) : [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.articlebliss.com/Art/426330/53/Confidentiality-agreement.html>.
19. Drafting Confidentiality Agreements. – Mark Anderson Publisher: The Law Society, April 25, 2003. –128 p.
20. Engle A.K. Confidentiality and noncompete agreements: do they pass the reasonableness test// Fairfield County Business Journal. – Westfair Communications, Inc. – July 31, 2005.
21. Guideline for Northwestern University's Non-Disclosure Agreements (Security Policies, Network Policies,Hardware Policies,Software Policies,Residential Network Policies,E-mail Policies,External Vendor Policies) : [Електрон. ресурс]. – URL:<http://www.it.northwestern.edu/policies/nda.html>.

22. Madinger J. Confidential Informant: Law Enforcement's Most Valuable Tool. – CRC Press; 1 ed., 1999. – 352 p.
23. Miller F.P., Vandome A.F., McBrewster J. Confidentiality: Confidential (disambiguation), Cryptosystem, Information Security, Ethics, Bank Secrecy, Data Protection Act 1998, Integrity, Non-disclosure Agreement, Physician-patient Privilege. - “Alphascript Publishing”. – 2009. – 116 p.
24. Quinn Gene. What is a Confidentiality Agreement, Confidentiality After Filing a Patent Application // “IPWatchdog” : [Електрон. ресурс]. – URL: <http://ipwatchdog.com/tradeseecret/confidentiality-agreements/>
25. Radack D.V. Understanding Confidentiality Agreements: [Електрон. ресурс]. – URL:<http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9405.html>.
26. Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market: [Електрон. ресурс]. – URL: <http://ec.europa.eu/i>.
27. Sample Agreements For Protecting the Intellectual Property Of Scientific Organizations Translated into Ukrainian and Russian Russian Version: [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.stcu.int/documents/reports/distribution/newsletter/CD/Sample\\_Agreements\\_ENG\\_RUS.pdf](http://www.stcu.int/documents/reports/distribution/newsletter/CD/Sample_Agreements_ENG_RUS.pdf).
28. Trade Secrets & Confidentiality Agreements: [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.ucalgary.ca/biztechlaw/node/192>.
29. University of Texas at San Antonio NON-DISCLOSURE AGREEMENT : [Електрон. ресурс]. – URL: [http://research.utsa.edu/files/contracts/NDA%20%20\(UTSA%20Disclosing\)%20September%202010.doc](http://research.utsa.edu/files/contracts/NDA%20%20(UTSA%20Disclosing)%20September%202010.doc).
30. University Of North Texas Mutual Nondisclosure Agreement: [Електрон. ресурс]. – URL: [http://research.unt.edu/ors/documents/UNT\\_NDA.pdf](http://research.unt.edu/ors/documents/UNT_NDA.pdf).

### 3.4. ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ

#### 1. Поняття інжинірингових послуг, технічного сприяння та виконання проєктів «під ключ»

*Інжиніринг*, як самостійний вид послуг, передбачає надання на основі договору інжинірингу однією стороною іншій стороні комплексу чи окремих видів інженерно-технічних послуг, пов'язаних з проєктуванням, будівництвом<sup>117</sup>, введенням об'єкта в експлуатацію, з розробкою нових технологічних процесів на підприємстві замовника, з удосконаленням наявних виробничих процесів аж до введення розробки у виробництво<sup>118</sup>.

Інжиніринг, як вид зовнішньоторгових операцій, має свої специфічні особливості:

- його результат може бути втілений у речовій формі – такій, як проєктна, технічна документація, графіки, креслення тощо – або може не мати її – як проведення навчання, здійснення управління тощо;
- послуги виробничого характеру (як будівництво) не входять до складу інжинірингу;
- інжиніринг, як правило, не передбачає надання ліцензій на використання ОІВ, ноу-хау, пов'язаних з виробництвом продукції, обладнанням і безпосередньо пов'язаний з управлінням з метою реалізації промислового проєкту<sup>119</sup>.

Одним з поширених видів інжинірингу є комплексний інжиніринг, що передбачає надання на основі договору інжинірингу повного обсягу (комплексу) послуг для створення нового об'єкта, а також поставку обладнання<sup>120</sup>.

<sup>117</sup> Мається на увазі «будівельний інжиніринг(інжиніринг «констракшн»), який охоплює весь комплекс робіт, пов'язаних з будівництвом промислових та інших об'єктів, включаючи постачання і монтаж технологічного обладнання та здачу об'єкта в експлуатацію». Детальніше див.: Забродин Ю.Н., Курочкин В.В. Управление инжиниринговой компанией: Справочник для профессионалов. – М.: ОМЕГА-Л, 2010. – С. 7–9.

<sup>118</sup> Детальніше див. визначення термінів: UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, 1987 – P. 2–3.

Степанов С. Понятие «инжиниринг» // «Строительный эксперт» No 4 (95), 2001. – С. 3.

<sup>119</sup> Відповідно до визначення Керівництва для складання міжнародних договорів на консультативний інжиніринг, включаючи аспекти технічного сприяння СЕК ООН, термін "проєкт" означає загальну ідею про роботу, яка має бути здійснена

<sup>120</sup> Світовий ринок послуг: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко. Киев. екон. ін-т менеджменту. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 128–134.

Він включає надання трьох видів інженерно-технічних послуг, кожна з яких може бути предметом самостійного виду договору: консультативний інжиніринг, технологічний інжиніринг, будівельний інжиніринг та/або загальний.

**Технічне сприяння** є послугою або низкою послуг, наданих у ході здійснення проекту та (або) після його завершення. Міжнародна практика показує, що технічне сприяння зазвичай включає передачу технології і стосується використання, експлуатації і ремонту промислового об'єкту, а також включає професійну підготовку персоналу замовника.

Технічне сприяння здійснюється генеральним підрядником або постачальником технології, або консультантом. У тих випадках, коли надання послуг технічного сприяння здійснюється генеральним підрядником (що переважно має місце) або постачальником технології, консультант надає консультаційні послуги замовнику й іноді є його агентом.

**Виконання проектів «під ключ».** При виконанні будівельних робіт можуть виникати правовідносини двоякого роду. У першому випадку будівельні роботи здійснюються переважно фірмами країни, де здійснюється будівництво. Іноземний підрядник може залучатися лише для виконання окремих видів робіт.

У другому випадку іноземний підрядник бере на себе будівництво підприємства або спорудження об'єкта в цілому аж до введення його в експлуатацію. Таке виконання робіт називають будівництвом «під ключ». Указані роботи підрядник може здійснювати самостійно або залучати для цього національні будівельні організації та контрагентів з третіх країн.

Практика будівництва «під ключ» широко поширена. У міжнародній практиці застосовуються Типові умови договору про будівництво, розроблені Міжнародною федерацією інженерів-конструкторів, а також Керівництво зі складання міжнародних контрактів на будівництво промислових об'єктів, підготовлене робочою групою ЮНСІТРАЛ. Обидва ці документи, що носять рекомендаційний характер, розраховані на використання при будівництві з іноземною участю.

## 2. Законодавство, що регулює укладання договорів інжинірингу

### 2.1. Регулювання укладання договорів інжинірингу нормами міжнародного «м'якого» права

Міжнародна практика на основі уніфікації і стандартизації загальних умов різних видів договорів, що укладаються інженерними фірмами, виробила численні варіанти типових договорів на виконання інжинірингових послуг (далі – договори інжинірингу). Такі договори розробляються національними та міжнародними асоціаціями інженерних фірм, Європейською економічною комісією ООН, окремими великими фірмами.

Найчастіше в міжнародній торговельній практиці використовують «Керівництво зі складання міжнародних договорів на консультативний інжиніринг, включаючи пов'язані з цим аспекти технічного сприяння», розроблене Комітетом з розвитку торгівлі ЄЕК ООН і прийняте на 21-й сесії Групи експертів з міжнародних договорів на поставку промислової продукції Комітету з розвитку торгівлі ЄЕК ООН (1982 р.)<sup>121</sup>.

Керівництво надає визначення понять «інжиніринг» та «технічне сприяння», наводить види інжинірингу, поділяє договори з консультативного інжинірингу на договір по проекту в цілому і договір щодо частини проекту; пов'язує зміст відносин між замовником і консультантом зі способом впровадження проекту; містить контрольний перелік договірних положень; а також перелік та опис умов, необхідних для включення в договір.

Також у Посібнику розглядаються деякі аспекти договірної забезпечення технічного сприяння.

---

<sup>121</sup> Guide on drawing up international contracts for services relating to maintenance, repair and operation of industrial and other works // Economic commission for Europe, N.-Y.: United Nations, 1987. – 36 p.

Це Керівництво є одним із серії взаємозв'язаних керівництв, підготовлених під егідою Європейської економічної комісії, включаючи Керівництво зі складання міжнародних договорів на послуги, пов'язані з матеріально-технічним обслуговуванням, ремонтом та експлуатацією промислових та інших споруд, Керівництво зі складання договорів про міжнародну передачу ноу-хау в машинобудуванні, Керівництво зі складання договорів на споруду великих промислових об'єктів, Керівництво зі складання міжнародних договорів про промислову співпрацю, Керівництво для підготовки міжнародних контрактів між сторонами, що задіяні у виконанні певного проекту, тощо.

Крім того, при укладанні міжнародних договорів інжинірингу керуються «Міжнародним зразком форми договору між замовником і інженером-консультантом» і «Міжнародними загальними умовами договору між замовником і інженером-консультантом», які розроблені Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC)<sup>122</sup>. Названі документи містять детальну регламентацію взаємних прав та обов'язків між замовником і інжиніринговою фірмою, яка надає консультативні послуги і, фактично, від імені замовника контролює весь процес побудови об'єкта.

## ***2.2. Регулювання укладання договору інжинірингу за законодавством України***

Укладання договорів інжинірингу між українськими організаціями або між українською та іноземною фірмою, якщо за договором з нерезидентом чи відповідно до вимог законодавства України застосовується право України, має відповідати:

- Цивільному кодексу України. Оскільки договір про надання інжинірингових послуг належить до договорів підяду, до нього мають застосовуватися відповідні норми ЦК України, зокрема, гл. 61 «Підряд»;
- Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підяду в капітальному будівництві» від 1 серпня 2005 р. № 668, у якій визначено порядок укладення та виконання договорів підяду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств, а також комплексів і видів робіт, пов'язаних із капітальним будівництвом об'єктів. Дію цих Умов поширено на договори підяду в капітальному будівництві за участю іноземних суб'єктів господарювання;
- Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», якщо договір інжинірингу є договором змішаного типу й включає положення щодо передачі технологій.

## **3. Види договорів**

У залежності від характеру й обсягу інжинірингових послуг, що надаються, на практиці використовуються різні види договорів.

Найбільш поширеними видами договорів є:

---

<sup>122</sup> Client/Consultant Model Services Agreement (White Book) 4th Ed, 2006. FIDIC Book Collections: Compilation and Collection <http://fidic.org/bookshop/collections>.

а) договір консультативного інжинірингу (consulting engineering), пов'язаний, головним чином, з наданням інтелектуальних послуг, що здійснюються при проектуванні об'єктів, розробці планів будівництва і контролю за проведенням робіт. Послуги полягають в управлінні реалізацією проекту, вони не охоплюють будь-яких будівельних робіт, надання ліцензій або передачі технології.

б) договір технологічного інжинірингу (process engineering) (або договір технічного сприяння), який визначає умови передачі замовнику технологій, необхідних для будівництва промислових об'єктів та їх експлуатації (може включати передачу виробничого досвіду й знань (ноу-хау), розробку проектів з енергопостачання, водопостачання, транспортного забезпечення тощо);

в) договір на надання послуг будівельного або загального інжинірингу (constructing engineering), що полягає, головним чином, у постачанні обладнання, техніки або монтажу устаткування з виконанням при необхідності інженерних робіт. Зазначимо, що кожен із цих видів інженерно-технічних послуг може бути предметом окремого договору.

Положення зазначених договорів можуть бути об'єднані в договір комплексного інжинірингу, що передбачає надання комплексу послуг для створення нового об'єкта, а також поставку обладнання.

Застосовується також договір реінжинірингу, що передбачає надання інженерно-консультаційних послуг з метою перебудови системи управління виробничою, торгівельною й інвестиційною діяльністю господарського об'єкта в цілях підвищення його конкурентоздатності та фінансової стійкості. Реінжиніринг поділяється на два види: кризовий і реінжиніринг розвитку<sup>123</sup>.

---

<sup>123</sup> Детальніше щодо видів договорів див.: Международный инжиниринг: Понятие и виды инжиниринга. Основные группы инжиниринговых услуг, определение их стоимости. Документальное оформление предоставления инженерно-строительных и инженерно-консультационных услуг, доминирующее положение компаний развитых стран в их экспорте. [http://otherreferats.allbest.ru/international/00005448\\_0.html](http://otherreferats.allbest.ru/international/00005448_0.html). Степанов С. Договоры на консультационный инжиниринг // «Строительный эксперт», № 4 (95), февраль 2001 г.

Ковальский М. И. Управление строительством: опыт США, Японии, Великобритании, ФРГ, Канады. – М.: Стройиздат, 1994. – 330 с.

## 4. Форма укладання договору

Гл. 61 «Підряд» ЦК України не містить спеціальних положень щодо регулювання форми договору підряду, відтак, цей договір має укладатися відповідно до загальних вимог про форму правочину (статті 205–209 ЦК України) з укладанням договорів підряду між юридичними особами, між юридичною та фізичною особою у письмовій формі. Зазначені вимоги є загальними й для договорів технічного сприяння та виконання проектів «під ключ».

## 5. Істотні умови

### 5.1. Міжнародно-правове регулювання

Згідно з нормами «м'якого» міжнародного права для міжнародного договору консультативного інжинірингу визначаються певні важливі положення, які рекомендується визначити у договорі. Поняття «істотні умови договору» в міжнародній практиці відсутнє, відповідні умови можуть бути визначені національним законодавством.

Керівництвом зі складання міжнародного договору на консультативний інжиніринг, враховуючи пов'язані з цим аспекти технічного сприяння» ЄЕК ООН, важливими (essential) визнані такі пункти договору з надання інжинірингових послуг:

- преамбула (яка зазвичай містить огляд проекту і визначає наміри й зацікавленість сторін у проекті). Сторони повинні усвідомлювати, що положення преамбули мають юридичне значення;
- визначення термінів, що використовуються в договорі;
- предмет і сфера дії (важливо точно визначити характер, обсяг, місце і завдання проекту, а також надати визначення сфери дії контракту);
- визначення, на яку зі сторін і за які саме дії покладено відповідальність за порушення умов договору (чи буде відповідальність індивідуальна, чи спільна або солідарна);
- терміни початку і завершення надання послуг (якщо передбачається надання послуг у декілька етапів, терміни для кожного етапу варто узгоджувати окремо);
- графік проведення робіт.

Відтак, можливо зауважити, що в міжнародній практиці закріплено принцип визначення предмету договору – характеру, масштабу, місця і мети надання послуг за проектом, а також територіальної та суб'єктної сфери дії договору.

До найбільш важливих положень договору інжинірингу належать норми щодо прав та обов'язків консультанта. Також до важливих умов відносять обов'язки замовника щодо:

- невідкладної передачі інструкцій
- надання в користування консультанта документації, передача спеціальних знань, надання приміщень і обладнання;
- надання інформації про місцевезаконодавство з виробничих та соціальних питань, співпраці з консультантом тощо.

У договорі вказується відповідальність сторін за порушення його умов, яка може мати фінансові та інші наслідки.

До важливих умов договору належить визначення оплати послуг консультанта з зазначенням методів розрахунку його винагороди.

Крім документів міжнародних організацій, певний вплив на укладання договорів міжнародного інжинірингу здійснюють угоди, укладені ще в період існування Ради економічної взаємодопомоги, що включають:

- Загальні умови монтажу і надання послуг, пов'язаних з поставками машин і устаткування 1973 (ОУМ, у ред. 1991 р.);
- Загальні умови технічного обслуговування машин і устаткування (ОУТОМО, у ред. 1991 р.);

Ці угоди продовжують діяти щодо ряду держав (обов'язкові для Росії, В'єтнаму, Монголії, Куби). У відносинах з юридичними та фізичними особами інших держав (Польщі, Болгарії, Угорщини, Чехії та Словаччини) вони є рекомендаційними.

ОУМ 1973 р. містить уніфіковані правила щодо істотних положень, які становлять зміст договору підяду, які стосуються: порядку підготовки і проведення монтажних робіт; порядку помісячного приймання робіт та розрахунків; умов відрядження фахівців підрядника у країну, де здійснюються роботи; правил, що стосуються гарантій якості, гарантійних строків і термінів пред'явлення претензій та позовів.

З низки питань, пов'язаних з відповідальністю сторін, зокрема щодо умов звільнення від відповідальності, а також стосовно порядку укладання договору, ОУМ і ОУТОМО відсилають до Загальних умов поставок<sup>124</sup>.

---

<sup>124</sup> Нормативні акти, що регулюють відносини між господарськими організаціями різних соціалістичних держав, пов'язані із здійсненням зовнішньоторговельних поставок. Між країнами-членами РЕВ з 1 січня 1969 р. діють ОУП РЕВ 1968.: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/115404/>

## **5.2. Істотні умови договору інжинірингу за законодавством України**

Оскільки відносини сторін у договорі інжинірингу за більшою частиною умов договору є підрядними, до них застосовуються вимоги ЦК України щодо істотних умов договору, у тому числі договору підряду.

Норми ЦК України, зокрема, гл. 61 «Підряд»: пар. 1 «Загальні положення про підряд» та пар. 4 «Підряд на проєктні та пошукові роботи», включають перелік відповідних істотних умов.

До істотних умов договору підряду ЦК України відносить умови про предмет договору (ст. 638); у випадку виконання роботи з матеріалу замовника – встановлення норм витрат матеріалів, строків повернення їх залишків та основних відходів, а також відповідальності підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків (ст. 840); умови про ціну роботи (ст. 843); строки виконання роботи або її окремих етапів (ст. 846); випадки, обсяг, порядок сприяння підрядникові у виконанні роботи зі сторони замовника (ст. 850).

Слід звернути увагу, що зазначені істотні умови встановлені саме для договорів підряду. Оскільки договір інжинірингу часто має змішаний характер, при його укладанні слід враховувати наступні особливості:

- *якщо в договорі інжинірингу передбачається передача технології* (договори технологічного інжинірингу або технічного сприяння), слід також враховувати істотні та обов'язкові умови договору про передачу технологій, визначені статтями 19–21 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (див. підрозділ 2.3);

- *якщо договір інжинірингу укладається з незрезидентом*, він має відповідати вимогам Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201 (із змінами). Положенням визначено, що до умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), якщо сторони такого договору (контракту) не погодилися про інше і така домовленість не позбавляє договір предмета, об'єкта, мети та інших істотних умов, без погодження яких договір може вважатися таким, що не укладений, або його може бути визнано недійсним унаслідок

недодержання форми згідно з чинним законодавством України, відносяться:

1.1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення.

1.2. Преамбула.

1.3. Предмет договору (контракту).

1.4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг).

1.5. Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг).

1.6. Ціна та загальна вартість договору (контракту).

1.7. Умови платежів.

1.8. Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг)

1.9. Упаковка та маркування.

1.10. Форс-мажорні обставини.

1.11. Санкції та рекламації.

1.12. Урегулювання спорів у судовому порядку.

1.13. Місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні реквізити сторін.

• *якщо договір інжинірингу, у тому числі договір технічного сприяння, стосується будівництва, умови такого договору також визначаються пар. 3 «Будівельний підряд» ЦК України, статтями 318–322 ГК України та Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (із змінами), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 (див. розділ 3.6).*

### **5.3. Істотні умови договорів підряду в законодавстві країн СНД**

Наявність істотних умов договору підряду характерна для права країн – колишніх радянських республік, країн Східної Європи.

З ч. 1 ст. 432 ЦК РФ випливає, що для укладення договору сторонам достатньо досягти угоди лише з істотних умов, не беручи до уваги другорядні. Істотними умовами договору підряду є конкретизований предмет і терміни, у які підрядник повинен виконати роботи. Без визначення цих даних договір підряду не буде вважатися укладеним.

Відповідно до п. 1 ст. 703 ЦК РФ, предметом договору підряду є виготовлення чи переробка (обробка) речі або інша робота, що має результат у матеріальній формі. Підрядник зобов'язаний за завданням замовника виконати певну роботу і здати її результат. У свою

чергу, замовник повинен прийняти й оплатити результат роботи. Роботи, які повинні бути виконані, необхідно докладно описати, інакше суд визнає договір не укладеним відповідно до ст. 432 ЦК РФ. До істотних умов відноситься також строк договору підяду. Відповідно до ст. 708 ЦК РФ в договорі підяду необхідно вказати початковий і кінцевий терміни виконання роботи. Якщо сторонам не вдалося дійти згоди про початковий і кінцевий термін, то договір визнається неукладеним.

Істотні умови договору будівельного підяду в РФ та Білорусі розглянуто в розділі 3.6 (3).

## **6. Основні умови**

### ***6.1. Договір консультативного інжинірингу***

Міжнародний договір консультативного інжинірингу, як один з найпоширеніших видів договорів інжинірингу, включає такі основні умови: визначення сторін договору, предмету і сфери його дії, термінів початку і закінчення надання консультаційних послуг; положення щодо передачі прав і обов'язків консультанта, зобов'язань консультанта, зобов'язань замовника, наслідків невиконання договірних зобов'язань сторонами, звільнення від відповідальності за наслідки невиконання договірних зобов'язань (обставини форс-мажор); методи розрахунку винагороди консультанта, оподаткування, зборів і мита, положення щодо інтелектуальної власності та інформації, вступу договору в силу, припинення дії договору, технічних стандартів, права, що застосовується, тощо<sup>125</sup>.

Договори консультативного інжинірингу можуть торкатися «всього кола послуг» або «неповного кола послуг» залежно від того, чи доручається консультанту вся сукупність завдань, що відносяться звичайно до сфери його компетенції, чи лише деякі з них, наприклад, загальне проектування і загальні плани або контроль за кількістю чи якістю.

---

<sup>125</sup> Наведено положення згідно з такими міжнародно-правовими документами, підготовленими в рамках ООН:

Analysis of Engineering and Technical Assistance Consultancy Contracts, prepared by the UN Centre of Transnational Corporations - ST/CTC/58: United Nations, N.-Y., 1986. – 590 p.

United Nations Economic Commission for Europe, Guide for drawing up international contracts on consulting engineering including some related aspects of technical assistance. 1983.

Усі завдання і послуги, доручені консультанту, мають бути чітко описані в договорі (як правило, у додатках до нього). Чим точніше вказано завдання і послуги, тим простіше визначити юридичні наслідки їх невиконання або незадовільного виконання.

У договорі визначається відповідальність сторін за порушення його умов.

Договори консультативного інжинірингу можуть доповнюватися елементами співпраці, наприклад щодо здійснення спільних наукових досліджень, організації дослідного виробництва, проведення маркетингових робіт або підготовки кадрів. Під час роботи над проектом паралельно з договорами консультативного інжинірингу можуть укладатися інші угоди, пов'язані з виконанням проекту<sup>126</sup>. Хоча угоди між консультантом і його замовником є незалежними від цих договорів, часто створюється ситуація, коли замовник є однією із сторін у цілій низці угод, які формують те, що називається проектом<sup>127</sup>.

Залежно від предмету договору, розрізняють<sup>128</sup>:

*а) Договір консультативного інжинірингу з виконання проекту*

Цей вид договору на здійснення всього проекту передбачає надання послуг, пов'язаних з реалізацією всіх етапів проекту. Іноді буває важко передбачити обсяг послуг, який може бути потрібен на пізніших стадіях виконання проекту. У зв'язку з цим передбачається, що обов'язки консультанта можуть бути уточнені на подальших стадіях здійснення проекту. Надання консультаційних послуг найчастіше ставлять у залежність від певних умов. Так,

---

<sup>126</sup> Див.: «Керівництво зі складання міжнародних договорів про промислову співпрацю» (ECE/TRADE/124, п. 3); «Керівництво зі складання договорів про міжнародну передачу ноу-хау в машинобудуванні» (ECE/TRADE/222, гл. V) і «Керівництво зі складання договорів на споруду великих промислових об'єктів» (ECE/TRADE/117, п. 22–24, 25–30, 36–37).

<sup>127</sup> Консультант може відігравати особливу роль у цих договірних угодах, які укладаються, як правило, у вигляді типових контрактів. Широко використовуються типові контракти Міжнародної федерації інженерів-консультантів (МФІК), яка є міжнародною професійною організацією із штаб-квартирою в Гаазі. Федерацією розроблено декілька типових форм договорів на будівництво, а також на надання консультативних послуг, зокрема ICRA (Загальні міжнародні правила укладення угод між замовником і консультантом). Останнє видання ICRA (1979) охоплює такі три зведення міжнародних правил Передінвестиційне дослідження (Р. 1), Проектування будівельних робіт і керівництво ними (Р&Б), Керівництво проектом (Р.М.).

<sup>128</sup> Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 172 с.

надання послуг за наступним етапом проекту здійснюється, якщо консультантом задовільно виконані зобов'язання за попереднім етапом.

*б) Договір консультативного інжинірингу з виконання частини проекту*

Договори консультативного інжинірингу можуть укладатися для кожного з етапів проекту окремо. При цьому в договорі передбачається, що кожна зі сторін має право відмовитися від укладання договору на подальшу стадію проекту.

До Угоди між замовником і консультантом звичайно додаються документи, якими слід керуватися при здійсненні договору. Так, до договору консультативного інжинірингу як правило додається:

- перелік консультативних послуг з їх детальним описом для кожної стадії проекту
- загальні умови технічного характеру, що стосуються замовника, консультанта, кредитуючого банку й уряду країни, де здійснюється проект;
- така документація, як техніко-економічні обґрунтування, початкові дані для планування тощо.

#### *б.1.1. Послуги консультанта*

Згідно з «Керівництвом зі складання міжнародних договорів на консультативний інжиніринг» ЄЕК ООН, до переліку, що надається консультантом, входить:

- проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і досліджень, пов'язаних із загальним проектуванням;
- планування і підготовка креслень і кошторисів витрат;
- основне планування і складання програми фінансування;
- підготовка попередніх ескізів;
- підготовка проектної документації креслень і специфікацій
- призначення торгів;
- оцінка пропозицій щодо устаткування;
- консультування замовника стосовно всіх заявок на підряди, визначення ціни;
- проведення оцінки здійснених робіт, контролю за монтажем устаткування і його підключенням
- забезпечення провідних вказівок і інструкцій для підрядника, повідомлення про помилки і недогляд в інструкціях замовника;
- набір персоналу в залежності від того, чи буде консультант виконувати свої завдання самостійно або разом зі своїми співробітниками

ками, чи ж він може доручити виконання цих завдань іншим особам або фірмам;

- координація діяльності інших учасників проекту;
- технічне сприяння (у тій мірі, в якій воно включає послуги в рамках консультативного інжинірингу);
- передача замовнику по завершенні проекту звітів про виконану роботу.

На стадії будівництва консультант може виконувати обов'язки, пов'язані з контролем за виконанням проекту та управлінням, наприклад, він може віддавати розпорядження, дозволяти здійснення платежів, а також видавати свідоцтва про завершення робіт. У тих випадках, коли консультант займається контролем за здійсненням проекту, важливо передбачити в договорі процедури інформування замовника з боку консультанта та одержання від замовника інструкцій і дозволів.

Іноді сторони домовляються, що консультант виділяє одного чи декількох фахівців, які постійно мають займатися проектом і надавати додаткові послуги: здійснення техніко-економічних обґрунтувань та інших досліджень, проектування установок, систем і устаткування, постачання яких не передбачається в рамках проекту тощо. За виконання таких послуг консультанту виплачується додаткова компенсація.

Особливої уваги потребує підготовка розділу договору, що стосується обов'язків консультанта. У ньому дається опис завдань консультанта на різних стадіях здійснення проекту і визначаються його повноваження. У договорі обов'язково містяться положення про надання послуг консультантом кваліфіковано, зі всією передбачливістю, сумлінністю і ефективністю виконання всіх його завдань у відповідності до професійних норм.

Оплата послуг консультанта включає в себе покриття його витрат, що можуть включати заробітну плату технічного персоналу, витрати, пов'язані з адміністративним персоналом, витрати на обладнання, офісні приміщення, податки та інші витрати. Як правило, витрати, пов'язані з інжинірингом, указуються в додатку до договору.

Розрахунок витрат здійснюється на основі одного чи в поєднанні кількох наступних методів:

- врахування часу, вартості робочої сили, накладних витрат;
- визначення оплати консультанта в сумі певного відсотку вартості будівництва тощо.

При розробці договору важливим є звернення уваги на положення щодо сплати податків, інших стягнень, мита; визначається сторона, яка здійснює вказані платежі.

В обов'язки замовника щодо відносин з консультантом, серед іншого, входить:

- термінова передача інструкцій,
- надання в користування документації, спеціальних знань, приміщень, учасників і обладнання;
- надання інформації про місцеве законодавство в галузі промислових і соціальних відносин, співпраця з консультантом тощо.

### ***6.2. Здійснення технічного сприяння в рамках надання інжинірингових послуг***

Як зазначалось, такий вид інженерно-технічних послуг, як допомога замовнику в отриманні технологій необхідних для будівництва промислових об'єктів і їх експлуатації, може бути предметом окремого виду договору – договору технічного сприяння або складовою договору технологічного інжинірингу (process engineering).

Якщо основна мета співробітництва стосовно конкретного проекту між замовником і консультантом полягає у професійній підготовці консультантом персоналу замовника в ході розробки, здійснення й експлуатації об'єкта та/або в допомозі передачі технології і торкається використання, експлуатації та ремонту об'єкта, укладається договір технічного сприяння.

Детально умови договору технічного сприяння розглянуто в розділі 3.5 «Договори технічного сприяння».

### ***6.3. Основні умови договору підряду за законодавством України***

Як зазначалось вище, переважна частина положень договору інжинірингу відноситься до договору підряду. Відповідно до ст. 837 ЦК України, «за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу». ЦК України виокремлює три види таких договорів: побутовий підряд, будівельний підряд і підряд на проектні та пошукові роботи.

Наведені три найбільш поширені види договорів інжинірингу (консультативного інжинірингу, технологічного інжинірингу, технічного сприяння) та надання послуг будівельного або загального інжинірингу мають регулюватися нормами ЦК України щодо під-

ряду на проектні та пошукові роботи та будівельного підряду. Останнє, зокрема, стосується договору будівельного інжинірингу.

Однак, незалежно від предмету та виду договору інжинірингу, положення договорів мають відповідати загальним умовам договору підряду, визначеним ЦК України, що стосуються, зокрема, прав генерального підрядника і субпідрядників (ст. 838), умов виконання робіт з матеріалу підрядника та з матеріалу замовника (ст. 839–840); визначення ціни роботи (ст. 843) та складання кошторису робіт (ст. 844), строків виконання робіт (ст. 846), прав замовника під час виконання роботи (ст. 849), наслідків невиконання замовником обов'язків за договором (ст. 851), обов'язку замовника прийняти роботу, виконану підрядником (ст. 853), порядку оплати роботи (ст. 854), відповідальності підрядника за неналежну якість роботи (ст. 858), надання підрядником гарантії якості роботи (ст. 859) тощо.

ЦК України у гл. 61 «Підряд» також визначає правила передачі інформації між замовником та виконавцем. За ст. 861 підрядник зобов'язаний передати замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених договором, є неможливим.

ЦК України також регламентовано питання дотримання конфіденційності одержаної сторонами інформації: якщо сторона в договорі підряду внаслідок виконання договору одержала від другої сторони інформацію про нові рішення та технічні знання, у тому числі й такі, що не захищаються законом, а також відомості, що можуть розглядатися як комерційна таємниця, вона не має права повідомляти їх іншим особам без згоди другої сторони (ст. 862).

ЦК України визначає терміни позовної давності, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи – один рік, а щодо будівель і споруд – три роки від дня прийняття роботи замовником (ст. 863).

Оскільки міжнародні договори найчастіше мають своїм предметом регулювання будівництва об'єкта, то до таких відносин застосовуються норми ЦК України щодо договору будівельного підряду (див. підрозділ 3.6). Поширеним у сфері міжнародного інжинірингу видом діяльності є проведення проектних та пошукових робіт. ЦК України такі роботи віднесено до договорів підряду, детально відповідні положення розглянуто в розділі 3.5.

## **7. Питання охорони прав інтелектуальної власності в договорах інжинірингу<sup>129</sup>**

Суттєвим питанням договору інжинірингу є врегулювання відносин щодо охорони прав інтелектуальної власності та конфіденційності документації.

Сторони визначають, чи може технічна документація другий раз використовуватися замовником або консультантом для інших проєктів. Якщо надання консультативних послуг пов'язано з наданням прав на використання винаходів, визначається сторона, яка несе витрати, пов'язані з підтриманням охоронних документів у силі та сплатою ліцензійних платежів. Сторони в договорі вирішують питання щодо прав замовника використовувати розробки, на які консультант подає заявку на отримання охоронного документу. Також у договорі можуть визначатися вимоги щодо конфіденційності переданої документації та іншої інформації.

### **7.1. Законодавство України**

У тому випадку, якщо договором на надання інжинірингових послуг передбачається передача прав на технологію та /або її складові, слід врахувати істотні та обов'язкові умови такого договору, а також інші вимоги до договору, що визначені статтями 19–21 Закону «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (див. розділ 2.3).

### **7.2. Міжнародно-правове регулювання**

У Керівництвах міжнародних організацій питанням охорони прав інтелектуальної власності в договорах інжинірингу приділено окрему увагу.

Зокрема, Керівництво ЄЕК ООН зі складання міжнародних договорів на консультативний інжиніринг, включаючи пов'язані з цим аспекти технічного сприяння, містить розділ «Інтелектуальна власність і запатентована інформація»<sup>130</sup>, що визначає наступні питання використання ОІВ та документації за проєктом:

---

<sup>129</sup> Детальніше див.: Шахбазян К.С. Договірне забезпечення трансферу технологій // Матеріали XVII міжнародної научно-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки, г. Алушта, 10–15 вересня 2012 г.: (НАН України, Центр досліджень науко-технічного потенціала і історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України і др.). – Симферополь: АРИАЛ, 2012. – С. 380–386.

<sup>130</sup> Пункт 18 контрольного переліку обов'язкових пунктів договору на консультативний інжиніринг Керівництва.

А. Використання документів, наданих консультантом для завершення проекту.

В інтересах замовника одержати проект на умовах повної можливості використовувати його для проведення робіт. Тому, якщо консультант з тих або інших причин не доводить виконання проекту до стадії керівництва будівництвом або пусковими роботами, замовник не повинен бути позбавлений можливості з метою завершення проекту використати всі відповідні документи, що стосуються проекту, надані консультантом.

Б. Повторне використання технічної документації

Сторони мають вирішити, чи може технічна документація повторно застосовуватися будь-якою стороною для інших проектів або для розширення проекту у випадку письмової згоди на те сторін й після виплати належної компенсації розробнику. Оскільки повторне використання може бути також пов'язане з програмами ЕОМ та з іншими аналогічними елементами, сторонам варто визначити в договорі, чи має консультант авторські права на програми для ЕОМ. Сторонам варто зазначити обмеження для використання комп'ютерної програми, розробленої консультантом, замовником (наприклад, тільки для вивчення, без права повторного використання або передачі третім сторонам тощо).

Оскільки не всі креслення розробляються тільки для одного проекту, сторони можуть, якщо мова йде про просту технічну документацію, призначену для використання в декількох проектах, передбачити в договорі умови для повторного застосування такої документації.

в) Патенти й ліцензії

Якщо надання консультативних послуг пов'язано з наданням прав на використання ОІВ, сторони мають врегулювати це питання у договорі, зокрема, зробити застереження, хто несе витрати, пов'язані з використанням того чи іншого патенту або ліцензії.

г) Винаходи й удосконалення

Сторони мають досягти домовленості про право замовника використовувати розробки, відносно яких іншою стороною подається заявка на отримання патенту.

Якщо замовнику необхідно використати результати, отримані консультантом у ході виконання їм своїх обов'язків, він повинен мати право застосовувати ці результати безоплатно тільки для безпосереднього забезпечення функціонування об'єкта, при ремонті й

обслуговуванні. Це право також залежить від вимог законодавства й має бути спеціально зазначене у договорі.

д) Таємність

Договір має передбачати заборону замовнику і консультанту розголошувати конфіденційну інформацію. Остання включає інформацію, що стосується предмета договору як технічного, так і комерційного характеру (умови договору, ціни), за винятком загальновідомих відомостей. Замовник і консультант мають забезпечувати збереження конфіденційності всіма особами, що беруть участь у здійсненні проекту. Сторони мають домовитися, упродовж якого періоду варто зберігати конфіденційність, таємність, у тому числі після закінчення терміну договору. Часто передбачають збереження конфіденційності на необмежений період.

У договорі може бути досягнута домовленість, що при порушенні конфіденційності винна сторона зобов'язана буде сплатити заздалегідь оцінені збитки. У договорі також має бути визначено, чи має постраждала сторона право на відшкодування дійсних збитків, крім відшкодування заздалегідь оцінених збитків.

## Додаток

### Ключові положення договору консультативного інжинірингу

Центром транснаціональних корпорацій ООН у 1986 р. здійснено аналіз контрактів інжинірингу та технічного сприяння і підготовлено рекомендації щодо укладання контрактів, визначено ключові положення для договору консультативного інжинірингу та ключові положення, спільні для договорів консультативного інжинірингу й контрактів технічного сприяння.

### Ключові положення договору консультативного інжинірингу<sup>131</sup>

1. Права та обов'язки консультанта.
  - 1.1. Обсяг послуг, обов'язок неупередженості: загальні положення, взаємозв'язок між сторонами, конфлікт інтересів.
  - 1.2. Конфіденційність і умови передачі інформації.
  - 1.3. Стандарти виконання обов'язків консультанта: стандарти надання послуг, обмеження відповідальності консультанта, відпо-

---

<sup>131</sup> Analysis of Engineering and Technical Assistance Consultancy Contracts, prepared by the UN Centre of Transnational Corporations - ST/CTC/58: United Nations, N.-Y., 1986 – P. 2–232.

відальність консультанта за незадовільний вибір персоналу, відповідальність за недотримання умов контракту, спеціальні стандарти.

1.4. Страхування: ризики та їх покриття, страхування від втрат чи шкоди, заповідної устаткуванню, страхування професійної відповідальності, інші випадки страхування з боку консультанта).

2. Права та обов'язки консультанта: персонал та тренування.

2.1. Повноваження щодо персоналу.

2.2. повноваження щодо третіх сторін, навчання персоналу країни, де здійснюються роботи).

3. Іноземний персонал консультанта.

4. Права та обов'язки замовника.

4.1. Право на проведення перевірок, відповідальність за розробку кінцевого проекту, затвердження договору.

4.2. Дозволи, митні збори, стягнення, оподаткування, ліцензії.

4.3. Доступ до будівельного майданчику.

4.4. Положення, що стосуються місцевого персоналу, устаткування та послуг: транспорт, офіси, проживання, комунікації тощо.

4.5. Отримання даних та прийняття рішень: документація та інструкції, включаючи повідомлення, збір даних, збереження конфіденційності; адміністративна допомога консультанту; співпраця з консультантом.

5. Структура виплат та фінансові положення.

5.1. Виплати консультанту (структура виплат).

5.2. Структура виплат для міжнародних контрактів: разові виплати, виплати за певними періодами.

6. Процедури виплат та статті, що стосуються питань обміну валют.

6.1. Процедури виплат та механізми захисту інтересів замовника: затримання кінцевих виплат, право замовника на аудит, гарантії успішного використання, розклад виплат.

6.2. Процедури виплат та механізми захисту інтересів консультанта щодо отримання вчасних та повних виплат: авансові платежі, захист від запізнь у виплатах, визначення обмежень на суми стягнень з консультанта, розклад виплат консультанту.

6.3. Положення щодо валютних курсів та умов вивезення валюти у контрактах з міжнародного консультативного інжинірингу.

## **Ключові положення, спільні для договорів консультативного інжинірингу та договорів технічного сприяння<sup>132</sup>**

1. Загальні положення.
- 1.2. Право, що застосовується до договору.
- 1.3. Вибір мови договору.
- 1.4. Правонаступництво.
2. Чинність договору.
- 2.1. Ефективність.
- 2.2. Термін дії.
- 2.3. Продовження дії.
- 2.4. Відтермінування.
- 2.5. Внесення змін до договору.
- 2.6. Тлумачення договору.
3. Вирішення суперечок по договору.
- 3.1. Вирішення суперечок позасудовими засобами.
- 3.2. Передарбітражний або досудовий механізми розгляду суперечок.
- 3.3. Сторона, яка ініціює арбітражний розгляд суперечок.
- 3.4. Процедури з ініціювання арбітражного розгляду суперечок.
- 3.5. Положення договору щодо арбітражного розгляду суперечок.
4. Призупинення, припинення дії договору, обставини «форс-мажор».
- 4.1. Випадки відсутності статті в договорі щодо призупинення дії.
- 4.2. Положення договору, дію яких може призупинити лише консультант.
- 4.3. Положення договору, дію яких може призупинити лише власник.
- 4.4. Положення договору, дію яких може призупинити будь-яка сторона контракту.
- 4.6. Положення договору, дію яких може припинити лише власник.
- 4.7. Положення договору, дію яких може припинити будь-яка сторона контракту.
- 4.8. Обставини «форс-мажор».
- 4.8.1. Визначення обставин «форс-мажор» (типові/нетипові). Випадки відсутності даної статті в договорі.
- 4.8.2. Умови визначення обставин «форс-мажор».
- Положення для договору технічного сприяння.
- Положення для договору консультативного інжинірингу.

---

<sup>132</sup> Analysis of Engineering and Technical Assistance Consultancy Contracts, prepared by the UN Centre of Transnational Corporations - ST/CTC/58: United Nations, N.-Y. 1986.– P. 390–511.

- Стандарти, згідно з якими визначається зв'язок між настанням обставин «форс-мажор» та перериванням робіт.

4.8.3. Хто може вимагати запровадження процедур визначення настання обставин «форс-мажор».

4.8.4. Процедури повідомлення.

4.8.5. Призупинення виконання договору.

4.8.6. Статті щодо припинення дії договору.

- Типи положень щодо припинення дії договору (через неможливість виконання зобов'язань, через продовження терміну призупинення договору, припинення через процедуру повідомлення).

- Компенсації.

## Література

### Нормативні акти та міжнародні документи

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами від 06.11.14).
2. Господарський кодекс України, від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами).
3. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 18.03.2004 № 1618-IV (із змінами).
4. Закон України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 № 143-16 у редакції закону від № 5407-VI від 02.10.2012.
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підядру в капітальному будівництві» від 1 серпня 2005 р. N 668.
6. Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по составлению международных контрактов на строительство промышленных объектов. Нью-Йорк: ООН, 1988.
7. Analysis of Engineering and Technical Assistance Consultancy Contracts, prepared by the UN Centre of Transnational Corporations // ST/CTC/58, United Nations, New York. 1986. – 590 p.
8. Client/Consultant Model Services Agreement (White Book) 4th Ed, 2006. FIDIC Book Collections: Compilation and Collection [Електрон. ресурс]. – URL: <http://fidic.org/bookshop/collections>.
9. Guide on drawing up international contracts for services relating to maintenance, repair and operation of industrial and other works. UNECE, New York, 1987. – 36 p.
10. Legal guide on drawing up international contracts for the construction of industrial works. UNCITRAL, 1988. – 346 p.
11. Guide for drawing up international contracts on consulting engineering including some related aspects of technical assistance// Economic Commission for Europe, New York: United Nations, 1982.

## Монографії, статті

12. Атаманова Ю.Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави: монографія. – Харків: «ФІНН», 2008. – 264 с.
13. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические святы. Учеб-ное пособие, М.: Финансы и статистика , 2000. – 512 с.
14. Богуславский М. М. Международная передача технологии: правовое регулирование / М. М. Богуславский, О. В. Воробьева, А. Г. Светланов. М.: Наука, 1985.
15. Давидюк О.М. Технологія як об'єкт господарсько-правового регулювання: монографія. – Харків: «ФІНН», 2010. – С. 36.
16. Договорные положения, касающиеся контрактов на поставку и строительство крупных промышленных объектов: доклад Рабочей группы по новому международному экономическому порядку о работе ее второй сессии, состоявшейся в Вене 9–18 июня 1981 г.: док. ООН A/CN.9/198 // Организация Объединенных Наций. – [Электрон. ресурс]. – URL: <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL8/102/68/PDF/NL810268.pdf?OpenElement>.
17. Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 172 с.
18. Забродин Ю.Н., Курочкин В.В. Управление инжиниринговой компанией: Справочник для профессионалов / Забродин Ю.Н., Курочкин В.В. – М.: ОМЕГА-Л., 2010. – С. 7–9.
19. Ковальский М. И., Управление строительством: опыт США, Японии, Великобритании ФРГ, Канады. – М.: Стройиздат, 1994. – 330 с.
20. Международный инжиниринг: Понятие и виды инжиниринга. Основные группы инжиниринговых услуг, определение их стоимости. Документальное оформление предоставления инженерно-строительных и инженерно-консультационных услуг, доминирующее положение компаний развитых стран в их экспорте [Электрон. ресурс]. – URL: [http://otherreferats.allbest.ru/international/00005448\\_0.html](http://otherreferats.allbest.ru/international/00005448_0.html).
21. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологии. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 336 с.
22. Операції з торгівлі інженерно-технічними послугами [Електрон. ресурс]. – URL : [http://pidruchniki.ws/1556080751113/ekonomika/v\\_chomu\\_polyagaye\\_sutnist\\_mizhnarodnogo\\_dogovoru\\_konsultativniy\\_inzhiniring](http://pidruchniki.ws/1556080751113/ekonomika/v_chomu_polyagaye_sutnist_mizhnarodnogo_dogovoru_konsultativniy_inzhiniring).
23. Переговоры по международному кодексу поведения в области передачи технологии: консультации, проведенные в 1992 г.: доклад Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию: док. ООН TD/CODE TOT/58. ООН: Нью-Йорк, 1992.

24. Рекомендації з застосування положень Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій», що стосуються договорів про трансфер технологій // Нормативні акти з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій / Ю.М. Капіца, І.І. Хоменко (упорядкування), 2 вид., доповнене. – К.: Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України, 2008. – С. 55.
25. Світовий ринок послуг: гнавч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.П.Румянцев, Ю.О. Коваленко; Киев. екон. ін-т менеджменту. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 128–134.
26. Степанов С. Договори на консультационный инжиниринг// «Строительный эксперт», No 4 (95), февраль 2001 г. [Електрон. ресурс]. – URL: <http://spbpower.narod.ru/ing.htm>.
27. Шахбазян К.С. Договірне забезпечення трансферу технологій // Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки, м. Алушта, 10–15 вересня 2012 г. : (Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України і др.). – Симферополь: ІТ «АРИАЛ», 2012.– С. 380–386.
28. Broome J.C., Hayes R.W. A comparison of the clarity of traditional construction contracts and of the New Engineering Contract International Journal of Project Management, Volume 15, Issue 4, P. 255–261.
29. Contract types: common engineering and construction contracts – [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.engineeringtoolbox.com/contract-types-d\\_925.html](http://www.engineeringtoolbox.com/contract-types-d_925.html).
30. Engineering Contract Strategies. – [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.ecs.co.za>.
31. Engineering Contract Documents (Canadian experience) – [Електрон. ресурс]. – URL : <http://cms.burlington.ca/Page541.aspx#.U6GxyVJbzTo> ;
32. FIDIC Book Collections: Compilation and Collection [Електрон. ресурс]. – URL: <http://fidic.org/bookshop/collections>.
33. General conditions of sale and standard clauses drawn up under the auspices of the UNECE [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/leginstr/Annex.pdf>.
34. Gutterman A. S. Technology development and transfer: the transactional and legal environment / A. S. Gutterman, J. N. Erlich. Westport: Quorum Books, 1997.
35. Koksal T. The Process for Drawing up and Implementation of International Construction Contracts// International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 5; May 2011 – [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.ijhssnet.com/journals/Vol\\_1\\_No\\_5\\_May\\_2011/21.pdf](http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_1_No_5_May_2011/21.pdf).
36. Sample contract for engineering and technical services – [Електрон. ресурс]. – URL: [https://ded.mo.gov/upload/engineering\\_technical\\_services.pdf](https://ded.mo.gov/upload/engineering_technical_services.pdf).

### 3.5. ДОГОВОРИ ТЕХНІЧНОГО СПРИЯННЯ

Поняття «технічне сприяння» з'явилося як позначення специфічної за предметом сукупності цивільно-правових відносин, що виникають у зовнішньоекономічній сфері. Контракт на надання послуг технічного сприяння за своїм змістом є комплексним типом договору, що включає купівлю-продаж товарів (зовнішньоторговельну поставку машин, матеріалів, механізмів та обладнання), договори доручення (агентства), замовлення, виконання роботи, надання послуг підряду. Однак на практиці сторони в таких комплексних договорах продовжують іменуватися підрядниками (постачальниками) і замовниками.

Такий договір укладається при наданні послуг з технічного сприяння в будівництві об'єктів: здебільшого, підприємств, об'єктів інфраструктури, що будуються за кордоном, встановленні, налагодженні, пуску виробничих ліній, виконанні пошукових геологорозвідувальних та інших робіт, передачі науково-технічних знань (технологій), що стосуються конкретних виробничих процесів.

Невід'ємною рисою надання технічного сприяння, яка обумовлює його специфіку, є відрядження фахівців і навчання персоналу замовника як на місці будівництва об'єкта, так і в країні підрядника. Відрядження і навчання фахівців може входити до контракту як складова частина зобов'язань. Воно може бути предметом самостійного договору.

Для цього в договорі здійснюється застереження щодо умов надання послуг, місця надання допомоги (на будівельному об'єкті чи в іншому місці), її тривалості, кількості та кваліфікації тих, кого передбачається навчати, та інструкторів; умов навчання у зв'язку з роботою підприємства; конфіденційності інформації; умов праці, житлових умов, умови переїзду і страхування відповідного персоналу; винагороди інструкторів; робочих мов; відповідальності; арбітражу та інших питань.

Поняття договору технічного сприяння сформувалось у міжнародній практиці завдяки наданню міжнародної технічної допомоги через міжнародні урядові організації, зокрема, програми ООН, такі як UNDP (Програма розвитку ООН<sup>133</sup>), UNIDRUA (Міжнародний інститут уніфікації приватного права)<sup>134</sup>, UNICEF, у рамках між-

<sup>133</sup> UN Development Programme <http://www.undp.org/content/undp/en/home.html>

<sup>134</sup> International Institute for the Unification of Private Law: <http://www.unidroit.org/>

державного науково-технічного та економічного співробітництва, зокрема, країн ЄС<sup>135</sup>. Крім того договір технічного сприяння розвивався як зовнішньоекономічний договір між двома господарюючими суб'єктами, що укладається з метою здійснення комплексу інженерних, інших робіт, необхідних для застосування науково-технічних результатів.

Україна бере участь у договорах технічного сприяння ще з часів СРСР – у якості як підрядника, так і замовника<sup>136</sup>. Поширення на цей час набули договори про виконання в Україні будівельних робіт іноземними підрядниками, переважно зі зведенням великих промислових і побутових об'єктів або щодо їх капітального ремонту (договори підряду).

В Україні цей договір застосовувався у сфері міжнародних операцій з передачі науково-технічних знань, що передбачало передачу іноземному партнеру на комерційній основі результатів науково-технічних знань, що стосуються конкретних виробничих процесів. Такі операції одержали назву міжнародного обміну технологіями.

Визначення такого виду договору існує лише в юридичній, зокрема міжнародно-правовій, доктрині і найчастіше визнається різновидом договору про надання інжинірингових послуг. На законодавчому рівні вимоги щодо укладання договору технічного сприяння як в Україні, так і в багатьох країнах на даний момент часу не закріплені. Так само відсутній єдиний підхід до визначення правової природи даного договору.

Міжнародною практикою вироблено вимоги до укладання зовнішньоекономічного договору технічного сприяння між двома господарюючими суб'єктами, що укладається з метою здійснення комплексу інженерних, інших робіт, необхідних для застосування науково-технічних результатів. Так, Walkley G.<sup>137</sup> визначає такі

---

<sup>135</sup> General Rules, applicable to the Technical Assistance of the European Communities (signed with Russia in July 1997).

<sup>136</sup> Договір про надання технічного сприяння разом з зовнішньоторговельною поставкою (купівлю-продажем) традиційно становили найбільш поширені види зовнішньоекономічних договорів у сфері міжнародного економічного співробітництва, здійснюваного Україною в період існування СРСР в іноземних державах, переважно в країнах, що розвиваються, і соціалістичних країнах, шляхом спорудження об'єктів за допомогою вітчизняних фахівців, здійснення поставок та монтажу обладнання, а також сприяння його технічній експлуатації за кордоном.

<sup>137</sup> Walkley G., Byrne B. *Negotiating Technical Assistance Agreements and Technology Licences* (International Business Negotiating Guides), NY: Sweet & Maxwell, 1997. – 452 p.

характерні риси такого договору. Договір укладається для допомоги:

- у встановленні або здійсненні експлуатації нового обладнання або

- у виробництві та продажу нового асортименту продукції, або

- у застосуванні нової технології, що передається ліцензіаром.

Для цього ліцензіар погоджується повідомити ліцензіату всю необхідну інформацію щодо технології ліцензіара, її використання, а також передати відповідні права інтелектуальної власності (надати ліцензію).

Договір технічного сприяння та договір про надання ліцензії на використання технології близькі за метою, проте для договорів технічного сприяння характерним є надання не окремої ліцензії на використання певного винаходу, а передача повного обсягу наукової та технічної інформації (пакету ліцензій на ОІВ та ноу-хау), поставка обладнання, акцент на здійсненні докладного навчання персоналу замовника, допомозі налагодження та пуску виробничої лінії (іншого об'єкту), наданні консультації, допомозі щодо всіх аспектів проектування й будівництва нових виробничих потужностей, купівлі сировини та компонентів, необхідних для виробництва, стосовно маркетингу та просування продукції, бізнес-планування.

Важливо, що для максимізації свого фінансового прибутку від використання технології ліцензіар, як правило, накладає зобов'язання на ліцензіата, спрямовані на забезпечення ефективного використання технології та активного розвитку ринку товарів і послуг, які виробляються (надаються) на її основі. З цим пов'язане й здійснення ліцензіаром контролю за якістю такої продукції та послуг.

На зміст угоди технічного сприяння впливає значна кількість різноманітних факторів:

- характер і складність технології;

- досвід ліцензіара в застосуванні технології;

- інженерно-технологічний рівень ліцензіата та досвід у галузі технології, що передається; наявність виробничих потужностей у ліцензіата, які підходять для застосування технології; обсяги допомоги та навчання, які ліцензіат потребуватиме для освоєння технології; чи необхідно будівництво нових об'єктів тощо;

- наявність ресурсів, які сторони договору готові надати для передачі та освоєння технології.

## 1. Законодавство, що регулює укладання договорів

### 1.1. Законодавство України

Правовою основою договору технічного сприяння є договір підряду. ЦК України визначає його як договір, згідно з яким одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи й оплатити його (ст. 702 ЦК України).

Безпосереднє відношення до технічного сприяння має договір підряду за участю іноземного елемента, так званий договір міжнародного підряду, коли суб'єктний склад договірних відносин значно ускладнений і слід враховувати не тільки підпорядкованість суб'єктів правовідносин нормам національного права, але й вплив на правовідносини нормативно-правових актів інших держав, а також міжнародних угод. Відносини з міжнародного підряду регулюються нормами національного права (головним чином колізійними і цивільно-правовими), нормами міжнародних договорів та звичаями міжнародного ділового обороту, що склалися у сфері підрядних відносин.

Відносини стосовно технічного сприяння з іноземним елементом регулюються в Україні низкою законів і підзаконних актів, зокрема:

- ЦК України, гл. 61 «Підряд»;
- Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Зокрема, у ст. 20 визначено договори про проведення комплексу інженерних, екологічних або інших робіт, необхідних для застосування технологій та їх складових; договори про обслуговування обладнання, що можуть укладатися при проведенні робіт з технічного сприяння;
- Закон України про «Про міжнародне приватне право» визначає право, яке застосовується до приватноправових відносин з іноземним елементом;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»<sup>138</sup>, у якій визначено порядок укладення та

<sup>138</sup> Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві».

виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств. Дію цих Умов поширено на договори підряду в капітальному будівництві за участю іноземних суб'єктів господарювання.

## *1.2. Міжнародно-правові документи*

Міжнародна торговельна практика на основі уніфікації умов різних видів договорів, які укладаються інженерними фірмами, виробила численні варіанти типових контрактів на виконання інжинірингових послуг, що досить широко використовуються при здійсненні таких операцій. Типові контракти розробляються національними асоціаціями, що поєднують інженерні фірми окремих країн, міжнародними асоціаціями інженерних фірм, установами ООН, а також окремими великими фірмами.

Серед типових контрактів на надання інженерно-консультаційних послуг, у тому числі послуг технічного сприяння, найчастіше використовують «Керівництво зі складання міжнародних договорів на консультативний інжиніринг, включаючи пов'язані з цим аспекти технічного сприяння», розроблене Комітетом з розвитку торгівлі Європейської економічної комісії ООН<sup>139</sup>.

У Керівництві розглядаються питання консультативного інжинірингу і деякі аспекти технічного сприяння. Наводиться контрольний перелік розділів, що стосуються основних положень договорів. Метою документу є надання допомоги при укладанні міжнародних договорів у цій галузі. Воно використовується в тому числі для розробки загальних умов, типових форм, посібників, норм професійної етики і кодексів етики професійними асоціаціями інженерів-консультантів та іншими організаціями.

Керівництво є одним із серії взаємозв'язаних керівництв, що підготовлені під егідою Європейської економічної комісії, включаючи «Керівництво зі складання договорів про міжнародну передачу ноу-хау у машинобудуванні», «Керівництво зі складання міжнародних договорів про промислову співпрацю» і «Керівництво зі складання міжнародних договорів між сторонами, які об'єднуються для здійснення конкретного проекту». Інші міжнародні документи

---

<sup>139</sup> Guide for drawing up international contracts on consulting engineering including some related aspects of technical assistance// Economic Commission for Europe, N.-Y: United Nations, 1982.

включають «Міжнародний зразок форми договору між замовником і інженером-консультантом» та «Міжнародні загальні умови договору між замовником і інженером-консультантом», розроблені Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC)<sup>140</sup>.

Слід зазначити, що до консультативних послуг, що надаються в рамках договорів технічного сприяння, не входить будівництво. Воно відноситься до виробничо-технічного співробітництва і регламентується іншими документами, розробленими установами ООН, а саме: Керівництво зі складання договорів на будівництво великих промислових об'єктів, Керівництво зі складання міжнародних договорів на послуги, пов'язані з матеріально-технічним обслуговуванням, ремонтом та експлуатацією промислових та інших споруд 1982 р. СЕК ООН, Правове керівництво зі складання міжнародних контрактів на будівництво промислових об'єктів, ЮНСІТРАЛ.

## **2. Істотні умови та форма договорів**

Договори технічного сприяння утворено міжнародною практикою, а особливості їх укладання, звичайно, визначаються національним законодавством сторін. Такий договір може містити різні правові елементи, зокрема, елементи договорів купівлі-продажу, підряду, про передачу технологій, надання послуг тощо. Інформацію щодо істотних умов договору технічного сприяння як одного з видів договорів інжинірингу наведено в підрозділі 3.4 (5). Найчастіше договори технічного сприяння мають ознаки договору підряду. Такі правочини між юридичними особами, між юридичною та фізичною особою укладаються в письмовій формі (ст. 208 ЦК України, див. підрозділ 3.4 (4)).

## **3. Структура договорів**

Договори технічного сприяння істотно різняться за своїм змістом, а відтак, можуть мати різну структуру. Надалі аналізуються та наведено в додатках до розділу: структура міжнародного договору технічного сприяння між суб'єктами господарювання та договору, підготовленого Центром транснаціональних корпорацій ООН. Наведемо, як приклад, перелік розділів, що мають входити до договору технічного сприяння згідно з Загальними правилами,

---

<sup>140</sup> Типовий контракт FIDIC на надання послуг між замовником і консультантом («Біла книга 2006») – Client / Consultant Model Services Agreement: White Book - <https://ru.scribd.com/doc/169861270/FIDIC-Белая-книга-2006>.

які застосовуються до технічного сприяння, яке надають Європейські співтовариства<sup>141</sup>:

- фінансування заходів (фінансові обов'язки сторін договору, порядок виплат);
- умови поставок (загальні положення, країни походження поставок, субпідряди, консорціуми, умови участі в контрактах за поставками);
- забезпечення умов (привілеї для іноземних громадян-працівників за контрактом, умови оформлення виїзду їх до країни, де надаються послуги, та проживання);
- порядок ввезення та вивезення устаткування; оподаткування та митні збори; процедури проведення платежів;
- інформаційна підтримка та співпраця між сторонами контрактів та урядами держав замовників і виконавців;
- перевірки та ревізії; заходи подальшого розвитку: контроль за експлуатацією побудованого об'єкту тощо;
- загальні і заключні положення (процедури проведення консультацій, процедура розгляду суперечок); повідомлення, адреси.

#### **4. Основні умови**

Нижче наведено основні умови договорів технічного сприяння, визначені міжнародно-правовими документами, а також, які застосовуються у практиці укладання міжнародних договорів технічного сприяння між господарюючими суб'єктами.

Основні умови договору підряду за законодавством України наведено в підрозділі 6.3 розділу 2.4.

##### ***4.1. Рекомендації міжнародно-правових документів***

Відповідно до документу «Аналіз контрактів інжинірингу та технічного сприяння», Центру транснаціональних корпорацій ООН, до основних умов договору технічного сприяння (див. Додаток 2 до розділу) відноситься:

- визначення обов'язків та відповідальності консультанта;
- визначення інформації, що становить ноу-хау, та об'єктів права інтелектуальної власності, права на які передаються, закріплення вимог щодо збереження інформації в конфіденційності;
- обсяг та порядок забезпечення навчання персоналу ліцензіата;

---

<sup>141</sup> General Rules applicable to the Technical Assistance of the European Communities (signed with Russia in July 1997).

- структура виплат та порядок фінансових розрахунків тощо.

При наданні технічного сприяння консультанти організують професійну підготовку майстрів і (або) інженерів, а також можуть здійснювати набір провідних фахівців. Для цього в договорі застережується обсяг послуг з навчання; місце надання допомоги (на будівельному об'єкті або в іншому місці); тривалість; кількість учнів та інструкторів (їх кваліфікація); умови навчання у зв'язку з роботою підприємства, на якому проводиться навчання; заходи з нерозголошення конфіденційної інформації; умови праці, житлові умови; умови переїзду і страхування інструкторів, їх винагорода; робочі мови; відповідальність і інші пов'язані з цим питання.

Рекомендації щодо передачі технологій за договорами технічного сприяння висвітлено в розділі 2 зазначеного документу Центру транснаціональних корпорацій, а також у пп. 117–124 Керівництва зі складання міжнародних договорів на консультативний інжиніринг, включаючи пов'язані з цим аспекти технічного сприяння, ЄЕК ООН (див. розділ 3.4 (7.2)).

#### ***4.2. Умови договору технічного сприяння (міжнародна практика)***

Керівництвом з переговорів з міжнародного бізнесу «Проведення переговорів з укладання договорів технічного сприяння та ліцензійних договорів» (Walkley G., Sweet & Maxwell, 1997)<sup>142</sup> надано примірний договір про надання технічної допомоги, окремі положення якого обговорюються нижче. Структуру договору наведено в Додатку до цього розділу.

##### **Передача технологій**

Згідно з цим договором, ліцензіар погоджується передати ліцензіату ноу-хау, пов'язані з виробництвом, розподілом і постачанням певної продукції. Крім того, ліцензіату надається право використання ОІВ, на які отримано патенти, у тому числі торговельних марок.

Ліцензіар погоджується також надавати технічну допомогу ліцензіату а) для створення на заводі виробничої лінії з виготовлення продукції, б) для виробництва, розподілу та збуту ліцензіатом цієї продукції. Технічна допомога включає надання певних ноу-хау, здійснення навчання, поставку спеціального оснащення та компонентів.

---

<sup>142</sup> Walkley G., Byrne N.J. Negotiating Technical Assistance Agreements and Technology Licences (International Business Negotiating Guides), N.-Y.: Sweet & Maxwell, 1997. – 452 p.

З іншого боку, у ліцензіата повинні бути гарантії, що він матиме право вимагати від ліцензіара надати всю необхідну допомогу і послуги, яких він потребує, маючи на увазі існуючий рівень його технічних знань і досвіду.

Ліцензіат має сам здійснити заходи з встановлення на заводі відповідного обладнання, його випробування та введення в експлуатацію, а також здійснити необхідні для цього проектні роботи, і несе всі витрати, пов'язані з роботами. Зобов'язання ліцензіара полягають у наданні порад і допомоги з боку його співробітників та у здійсненні нагляду за діяльністю ліцензіата.

Ліцензіар має ретельно визначити обсяг консультацій, допомоги та нагляду, що він буде зобов'язаний надати, щоб ліцензіат не міг вимагати допомоги в більшому обсязі, ніж ліцензіар готовий надати. Як правило, ліцензіар буде надавати консультації та допомогу тільки стосовно виробничих потужностей, а не щодо промислового об'єкта ліцензіата в цілому (хоча, звичайно, встановлення виробничої лінії може мати більш широкі наслідки, пов'язані з усім заводом в цілому). Ліцензіар здебільшого намагається обмежити ресурси, які він зобов'язаний витратити на виконання вказаних зобов'язань. Наприклад, він може обмежити свої обов'язки наданням послуг своїми конкретними фахівцями впродовж певного терміну.

В ідеалі, більша частина інформації, яку ліцензіар надає в рамках договору, має бути повністю документована з урахуванням будь-яких змін, які необхідні для конкретних обставин ліцензіата.

У певних випадках ліцензіат потребує допомоги у виборі та купівлі устаткування. Він також може мати недостатньо знань чи досвіду щодо останніх нововведень, які можуть бути використані для застосування технології ліцензіара, ефективної промислової експлуатації, щодо вимог стосовно виробничих площ, інтеграції виробничих ліній та професійного рівня персоналу.

За винятком особливих обставин ліцензіар, як правило, неохоче бере на себе фінансову відповідальність за устаткування, адже тоді він несе ризики невиконання ліцензіатом умов зі сплати вартості устаткування, хоча це часто може бути покрито гарантіями банку або страхуванням. До ліцензіара в цьому випадку також можуть висуватися претензії щодо непостачання, затримки в доставці, поломок, втрат у дорозі і дефектів у обладнанні та устаткуванні. Ліцензіар повинен виключити всі умови й гарантії зі

свого боку, пов'язані з роботою обладнання. Сторони мають домовитися, що ліцензіар передає ліцензіату гарантії, надані первісним постачальником.

У договорі зазначається термін, до якого ліцензіат має завершити роботи з введення виробничої лінії в експлуатацію. Слід зауважити, що за договором, що наводиться, початковий ліцензійний платіж підлягає сплаті безпосередньо після дати, коли виробнича лінія в повному обсязі починає виробництво ліцензійної продукції.

### **Проектування та встановлення виробничої лінії**

Ліцензіар та ліцензіат мають здійснювати співробітництво з проектування та встановлення виробничої лінії.

До зобов'язань ліцензіара входить:

- надання допомоги та консультацій з проектування виробничої лінії, визначення вимог до обладнання;
- виступаючи представником ліцензіата та за його рахунок, придбати необхідне обладнання та доставити його на підприємство;
- здійснювати нагляд за встановленням виробничої лінії та за її випробуванням.

З цією метою ліцензіар визначає в договорі кількість та кваліфікацію свого персоналу, що виконує зазначену роботу та кількість робочих днів його праці на підприємстві ліцензіата.

Ліцензіат зі свого боку є відповідальним за встановлення обладнання, його підключення до мереж енерго-, водопостачання тощо, за проведення випробування. Ліцензіат зобов'язується здійснити кращі зусилля з налагодження виробничої лінії у строки, визначені договором.

У договорі визначаються технічні характеристики виробничої лінії, обсяги виробництва, які гарантуються ліцензіатом для виробництва впродовж визначеного терміну (12 місяців) та після нього. Визначаються трудові (кількість та кваліфікація персоналу) та технічні ресурси, що потрібні для роботи лінії з максимальною ефективністю.

До зобов'язань ліцензіата входить:

- застосування виробничої лінії у відповідності до переданого ноу-хау;
- утримання обладнання в робочому стані відповідно до рекомендацій постачальників обладнання та ліцензіара;
- забезпечення виробництва працівниками в кількості та з кваліфікацією, визначеною ліцензіаром;

- забезпечення наявності необхідної кількості компонентів, сировини, що забезпечують можливість виробництва продукції у визначених договором річних запланованих обсягах;

- забезпечення енерго- та іншого постачання для виробництва продукції у встановленому річному обсязі.

Перед пред'явленням претензій до ліцензіара щодо роботи виробничої лінії ліцензіар має надати ліцензіату змогу впродовж 6 місяців здійснювати виробництво на виробничій лінії з застосуванням власних менеджерів та обслуговуючого персоналу.

### **Спеціальні комплектуючі**

У договорі визначається детальна регламентація порядку поставки ліцензіатом комплектуючих для виробництва продукції. Указані компоненти можуть виготовлятися на дуже високому технічному рівні, і поза можливостей ліцензіата буде освоїти їх виробництво; їх виробництво може бути також пов'язано з використанням запатентованих винаходів ліцензіара чи методів, процесів, формул, які ліцензіар не бажає розкривати. Відтак, іноді економічно вигідніше для ліцензіата придбати комплектуючі в Ліцензіара, аніж шукати місцеве джерело їх постачання.

### **Оснащення**

Передбачається, що ліцензіар надає оснащення ліцензіату безкоштовно. Право власності на технологічне оснащення залишається в ліцензіара. Як правило, це є вузькоспеціалізований інструмент, який не є загальнодоступним, наприклад, ливарні форми, ріжуче або прес-обладнання, бурові і монтажні установки, які були виготовлені спеціально для виробництва продукції.

Ліцензіат може також вимагати від ліцензіара поставок програмного забезпечення, яке потрібно в якійсь частині виробничого процесу або яке необхідно для управління обладнанням. Ліцензіат зобов'язаний придбати оснащення або інше устаткування, яке могло бути амортизоване впродовж терміну дії договору.

### **Надання технічної допомоги ліцензіаром**

Положення договору, що стосуються обсягів і видів технічної допомоги ліцензіара, мають бути сформульовані якомога точніше. Ліцензіат повинен мати право вимагати від ліцензіара забезпечити достатню технічну допомогу, що дозволить ліцензіату виробляти, поширювати й ефективно продавати продукцію. З іншого боку, ліцензіар не повинен надавати більше допомоги, ніж було визначено в час переговорів за угодою. Характерним є очікування ліцензіата-

ми набагато ширшої технічної допомоги від своїх ліцензіарів, ніж ліцензіари мають намір надати.

У зв'язку з цим до підписання договору технічного сприяння доцільним є укласти докладні протоколи, що стосуються обсягу надання послуг ліцензіаром, форми їх надання, розкладу надання послуг та розподілу витрат між сторонами у зв'язку із здійсненням технічної допомоги.

Технічна допомога може мати різні форми, але, загалом можливо виокремити два її окремих види:

- надання документальної та іншої інформації щодо виробництва, маркетингу, розподілу і продажу продукції (ноу-хау);
- демонстрація виробництва продукції й застосування інших методів у поєднанні з проведенням навчання на заводі ліцензіата або в приміщенні ліцензіара, чи в обох місцях (шоу-хау).

Рівень технічної допомоги повинен бути орієнтований на існуючий рівень технічних можливостей ліцензіата. Ліцензіат повинен мати право вимагати у ліцензіара забезпечити достатню технічну допомогу, що дозволить ліцензіату виробляти продукцію, еквівалентну рівню продукції, яку виробляє ліцензіар, поставляти її, поширювати і продавати однаково ефективно. Ліцензіар повинен бути впевнений, що він має необхідний досвід і ресурси для забезпечення технічної допомоги відповідно до договору. Тому обсяг технічної допомоги буде варіюватися від випадку до випадку. Переважно технічна допомога включає:

- консультації з налаштування виробничих потужностей для виготовлення продукції;
- поради про обладнання, необхідне для виробництва та допомогу у його закупівлі;
- постачання ліцензіаром обладнання, оснащення, програмного забезпечення;
- консультації щодо технології виробництва;
- допомогу в пошуку матеріалів для виробництва продукції;
- поставку специфікацій, креслень, діаграм, малюнків, конструкцій, конструкційних деталей та іншої інформації, що відноситься до виробництва продукції;
- постачання ліцензіаром певних комплектуючих, сировинних матеріалів;
- консультації щодо стандартів і процедур контролю якості (що особливо важливо там, де продукти будуть продані під торговими марками ліцензіара);

- консультації з маркетингу та стимулювання збуту, постачання зразків рекламних і маркетингових матеріалів;
- консультації з підготовки виробництва, продажів, маркетингу й бізнес-планів, моніторинг і контроль виконання планів; навчання персоналу.

Угода має містити докладні положення, що стосуються навчання персоналу ліцензіата. Навчання може бути надане на підприємстві ліцензіата або на підприємстві ліцензіара чи в обох місцях. Треті сторони можуть залучатися до навчання, наприклад, що стосується використання обладнання або матеріалів, які вони поставляють.

Навчання як вид зобов'язань ліцензіара має бути зазначено у вимірних величинах з вказівкою кількості людино-днів, кваліфікації інструкторів, кількості працівників, що проходять навчання, їх кваліфікації.

У договорі зазначаються суми, порядок виплат за надання технічної допомоги. Певну частину технічної допомоги ліцензіат може здійснювати безкоштовно за рахунок майбутніх роаялті.

Конкретні положення договору, що розглядається, включають зобов'язання ліцензіара надати ліцензіату всі ноу-хау в галузі виготовлення, маркетингу, упаковки, презентації, поставок і реклами продукції та передати ліцензіату один повний комплект технічної документації. Такі ноу-хау та документація мають включати вичерпну інформацію щодо:

- виробництва продукції, стандартів контролю; системи та способів її упаковки, маркування та оздоблення;
- методів оцінки ефективності виробництва;
- підготовки планів закупівлі сировини, виробництва, а також системи моніторингу фактичних результатів у порівнянні з запланованими.

Ліцензіар також надаватиме рекомендації щодо джерел поставок матеріалів для виробництва, обробки, пакування та маркування продукції і здійснюватиме всі розумні зусилля, щоб організувати співробітництво потенційних постачальників з ліцензіатом; також надаватиме допомогу ліцензіату в отриманні вигідних умов поставки.

Вся технічна документація, що надається, і всі її копії, зроблені ліцензіатом, залишаються власністю ліцензіара. Ліцензіат визнає, що авторське право на документацію належить і залишається за ліцензіаром. Ліцензіар надає дозвіл ліцензіату на вироблення такої кількості копій технічної документації (або будь-якої її частини), яку обгрунтовано потребуватиме ліцензіат для виконання умов договору.

**Структура договору технічного сприяння<sup>143</sup>****1. Сторони**

Зазначається:

- назви Ліцензіата та Ліцензіара, адреси, країни розташування;
- чи мають акціонери Ліцензіата узгодити виконання договору;
- чи укладено угоду про збереження конфіденційності щодо технології, на яку надається ліцензія, Ліцензіатом зі своїми працівниками, акціонерами, у разі необхідності – Ліцензіаром;
- чи є достатніми заходи Ліцензіата зі збереження конфіденційності щодо технології, ліцензія на яку надається Ліцензіаром.

**2. Продукція**

Надається опис продукції, яка буде виготовлятися за Угодою.

Визначається:

- чи надасть Ліцензіар зразки та технічні характеристики продукції, зазначається досвід Ліцензіара у виробництві ліцензійної продукції;
- чи є патенти чи заявки на винаходи та корисні моделі, промислові зразки, свідоцтва та заявки на торговельні марки, що стосуються ліцензійної продукції. Чи передбачається використання будь-яких ОІВ, на які видано патенти, при виробництві продукції. Якщо так, у договорі зазначається інформація щодо всіх патентів та патентних заявок, свідоцтв, що стосуються території, на яку надається ліцензія;
- чи потребує продукція модифікації для задоволення конкретних правових вимог на ліцензійній території? Хто буде відповідати за ці зміни і як будуть розподілені витрати;
- хто буде відповідати за дотримання вимог законодавства на ліцензійній території, які стосуються упаковки, маркування продукції тощо?
- які правові вимоги існують на ліцензійній території стосовно маркування продукції або упаковки з наведенням інформації щодо патентів, свідоцтв, патентних заявок, об'єктів авторського права.

---

<sup>143</sup> Надається скорочений вигляд структури договору технічного сприяння, наведений у виданні Walkley G., Byrne N.J. *Negotiating Technical Assistance Agreements and Technology Licences* (International Business Negotiating Guides), N.-Y.: Sweet & Maxwell, 1997. – 452 p.

### **3. Права, що надаються**

Зазначається:

- які з прав інтелектуальної власності Ліцензіат уповноважений використовувати: щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, авторського права, ноу-хау, торговельних марок;

- інформація щодо всіх охоронних документів та заявок на ОІВ, на які надаються ліцензії;

- на якій території Ліцензіату дозволяється використовувати права? Чи матиме Ліцензіат такі ж самі права на всіх територіях або вказані права відрізняються;

- чи є положення, що стосуються скорочення або розширення території за певних обставин?

- чи надаватимуться Ліцензіату виключні / невиключні ліцензії?

- способи використання ОІВ, зокрема, що стосуються виробництва, продажу, власного використання, маркетингу. Чи матиме Ліцензіат право використовувати ОІВ у всіх галузях застосування чи тільки у визначених областях і яких саме?

- які права Ліцензіат матиме у відповідності з законами території, на яку надано ліцензії, щодо подання судового позову на порушників прав інтелектуальної власності Ліцензіара? Чи можуть вказані права бути виключені з Договору;

- яка сторона несе відповідальність за відновлення прав інтелектуальної власності впродовж терміну дії ліцензії? Яка сторона сплачує мито за відновлення, патентні збори, здійснює оплату патентних повірених з реєстрації торговельних марок тощо.

### **4. Термін дії ліцензії**

Визначається:

- дата початку дії ліцензії;

- термін дії ліцензії;

- чи матиме Ліцензіат право продовження терміну дії ліцензії? Якщо так, то які умови повинні бути виконані (особливо у зв'язку з виконанням першої ліцензії)?

- на яких умовах Ліцензія буде поновлюватись, зокрема, у зв'язку з новими зобов'язаннями Ліцензіата щодо мінімальних роялті чи мінімальних продажів?

- чи потрібне включення спеціальних статей щодо припинення дії чи розірвання Договору?

## **5. Попередні умови**

• які згоди або дозволи повинні бути отримані на території, на яку надається ліцензія, у країні, де Ліцензіар є резидентом, для укладання цього Договору.

## **6. Передача технології**

Наводиться:

- опис технології, що має бути передана Ліцензіату, з зазначенням, які саме складові технології (якщо такі є) запатентовано;
- список технічної документації, яку має бути передано;
- визначення способу передачі технології:
  - а) надіслання керівництв і документації;
  - б) співпраця з персоналом Ліцензіара,
  - в) демонстрація технології персоналом Ліцензіара.

- визначення галузей, у яких Ліцензіар буде надавати консультації, допомогу, а також надавати послуги Ліцензіату.

Наприклад:

- а) проектування та монтаж виробничих об'єктів;
  - б) закупівля машин та обладнання;
  - в) тестування та введення в експлуатацію виробничих об'єктів;
  - г) поставка спеціальних пристроїв, устаткування та оснащення;
  - д) закупівля сировини та компонентів і забезпечення зв'язку з постачальниками;
  - е) технології виробництва;
  - ж) визначення цін продукції;
  - з) бізнес-планування;
  - і) маркетинг продукції.
- визначення, чи надаватиме Ліцензіар:
    - а) інформацію щодо особливостей зразків ліцензованої продукції;
    - б) зразки ліцензійної продукції.

Якщо так, то в договорі визначається, з якою періодичністю і на яких умовах.

• визначення, чи буде Ліцензіар здійснювати підготовку персоналу Ліцензіата:

- а) у приміщенні Ліцензіата чи
- б) у приміщеннях Ліцензіара.

Надається розклад навчання.

Обмеження на обсяги навчання повинні бути надані, наприклад, з точки зору кількості людино-днів або кількість співробітників, що мають пройти підготовку.

- чи буде Ліцензіар отримувати гонорари за здійснення навчання та інших послуг, крім роялті. Якщо так, то визначається, яка плата обчислюється і коли та яким чином має сплачуватися.

- визначення порядку здійснення витрат на відрядження, проживання та добові. Визначається порядок страхування при відрядженні осіб, що беруть участь у підготовці кадрів та передачі технології. Зазначається, чи будуть надаватись послуги перекладу, якщо це буде потрібно.

## **7. Обов'язки та гарантії**

Визначається:

- чи зобов'язаний Ліцензіат досягнути будь-яких конкретних цільових показників, наприклад, за річним рівнем продажів у кількісному вираженні. Якщо так, то які цілі і які наслідки їх невиконання: наприклад, припинення дії ліцензії, зміна виключної ліцензії на невиключну, зменшення території, на яку надається ліцензія. Наводиться порядок запровадження цих заходів;

- чи зобов'язаний Ліцензіар гарантувати можливість реалізації технології (щоб Ліцензіат був у змозі досягти конкретних результатів). Які критерії освоєння технології мають бути досягнуті. Упродовж якого часу та в якому обсязі;

- які умови повинен задовольняти Ліцензіат для здійснення тестування застосування технології і визнання тестування таким, що відбулось. Яка сторона має проводити випробування застосування технології. Хто несе витрати по тестуванню?

- які фінансові чи інші наслідки порушення умов гарантій, наданих Ліцензіатом;

- чи зобов'язаний Ліцензіар гарантувати потужність і продуктивність будь-яких виробничих об'єктів, що повинні бути встановлені Ліцензіатом за порадою Ліцензіара?

- стосовно кожної категорії прав інтелектуальної власності, на яку має бути надано ліцензію, які саме гарантії надаватиме Ліцензіар щодо:

- прав інтелектуальної власності на технологію;

- звільнення від мит (зборів);

- чинності охоронних документів;

- подання заявок на отримання патенту;

- звільнення від заперечень, претензій щодо недійсності тощо;

- що Ліцензіар не надавав попередніх ліцензій на території, на яку надається ліцензія за цим договором;

- що використання Ліцензіатом прав не буде порушувати прав третіх осіб.

## **8. Контроль якості**

Визначається:

- чи матиме Ліцензіар право контролювати якість ліцензійної продукції і яким чином;
- чи вимагатиметься від Ліцензіата надавати зразки продукції, що виробляється за ліцензією.

## **9. Вдосконалення**

Визначається:

- чи зобов'язаній Ліцензіат розкривати Ліцензіару зроблені ним удосконалення;
- чи є в Ліцензіара право на їх використання;
- чи дозволено Ліцензіару розкривати вдосконалення, зроблені Ліцензіатом, третім особам і чи дозволено їм використовувати ці вдосконалення;
- чи є в Ліцензіара право на використання поліпшень Ліцензіата після закінчення терміну дії Договору;
- чи потрібно або не потрібно сплачувати роялті за використання вдосконалень Ліцензіара,
- хто несе відповідальність і витрати на патентування чи інший спосіб захисту вдосконалень технології, якщо вони визнані патентоспроможними;
- чи є у Ліцензіара зобов'язання передавати вдосконалення технології, ним зроблених, Ліцензіату та дозволяти Ліцензіату їх використання;
- чи має Ліцензіат бути обмежений у використанні вдосконалень, що їм зроблені, відповідно до закону про конкуренцію. Хто саме повинен мати права на вдосконалення, зроблені Ліцензіатом.

## **10. Ліцензійні платежі та роялті**

Визначається:

- чи має Ліцензіат сплачувати фіксовані (паушальні) платежі, якщо так, чи слід їх врахувати як роялті, які виплачуються за договором; коли та якими частинами сплачуються такі платежі;
- яка є ставка роялті у відсотках;
- чи сплачується роялті в залежності від (I) кількості продуктів, які вироблені чи продаються, або (II) в залежності від обороту коштів;
- чи сплачуються послуги щодо технічної допомоги окремо;
- які ставки роялті, імовірно, будуть прийнятні;
- чи будуть ставки роялті розраховуватися за шкалою, що змінюється: тобто будуть зменшуватись коли обсяги продажів збільшуватимуться;

- чи буде сплачуватися мінімальне роялті; які є мінімальні обсяги виробництва на рік чи в інші терміни;
- чи передбачається індексація мінімуму роялті; якщо так, то необхідно визначити ці індекси;
- у разі продажу або інших видів постачання ліцензійної продукції Ліцензіатом до його дочірніх і асоційованих компаній, чи буде роялті розраховуватись на основі ціни продажу незалежному покупцеві, чи на основі цін трансферу всередині групи,
- в якій валюті будуть обчислюватись роялті та в якій валюті вони здійснюються; як буде розраховуватися курс валют і в які дати мають здійснюватися розрахунки курсу валют;
- в які часові терміни мають сплачуватися роялті, наприклад, щомісячно, щоквартально, раз на півроку або раз на рік; упродовж скількох днів після кожного періоду мають перераховуватися роялті;
- які звіти зобов'язаний надати Ліцензіат: щодо виробництва, запасів ліцензійної продукції, кількісних обсягів продажу, обороту тощо;
- які терміни надання звітів;
- чи вимагає Ліцензіар аудиторської звітності;
- чи буде Ліцензіар перевіряти фінансову документацію Ліцензіата та яким чином;
- як здійснюється оподаткування роялті; чи має Ліцензіат сплачувати додаткові платежі (компенсацію) у зв'язку з оподаткуванням роялті.

### **11. Законодавство про конкуренцію**

Визначається, чи існують законодавчі акти, що застосовуються на ліцензійній території, які стосуються угод, що містять обмеження конкуренції, або які спрямовані на контроль діяльності, що обмежує конкуренцію.

### **12. Реклама і просування**

Визначається, яка сторона відповідатиме за рекламу і маркетинг ліцензійної продукції на ліцензійній території.

### **13. Перехідні положення**

Визначаються питання:

- право якої країни застосовується до Договору,
- чи мають спори розглядатись у арбітражному порядку,
- який суд та якої країни має розглядати спори у зв'язку з виконанням Договору.

## Структура примірного договору технічного сприяння центру транснаціональних корпорацій ООН

Структура договору наведена згідно з документом «Аналіз контрактів інжинірингу та технічного сприяння», підготовленим Центром транснаціональних корпорацій ООН «Перелік ключових положень, спільних для контрактів консультативного інжинірингу та контрактів технічного сприяння» (1986 р.). Структура, яку наведено нижче, включає положення, які є ключовими саме для договору технічного сприяння<sup>144</sup>:

Перелік ключових положень договору технічного сприяння:

1. Обов'язки та відповідальність консультанта.

1.1. Загальний огляд.

1.2. Обсяг послуг, що надаються:

- вступ;

- передача інформації (передача технологій, як першочергове завдання сторін, навчання персоналу замовника, передача інформації щодо ноу-хау – патентні ліцензії та торговельні марки, порушення патентних прав, авторські права та право власності на документацію, конфіденційність та захист прав на технології, що передаються; інформація, яку отримано від третіх сторін; збереження комерційної таємниці в час та після закінчення дії контракту);

- зобов'язання неупередженості.

2. Розвиток та використання людських ресурсів приймаючої сторони.

2.1. Навчання персоналу: загальні положення.

2.2. Навчання поза майданчиком ведення робіт.

2.3. Навчання на робочому майданчику.

2.4. Перехідні положення щодо навчання.

2.5. Подальше використання людських ресурсів приймаючої країни (залучення консультанта до рекрутингу персоналу, правила комунікації між персоналом замовника та консультантом; положення щодо надання допомоги).

2.6. Права та обов'язки представника замовника в контракті.

---

<sup>144</sup> Analysis of Engineering and Technical Assistance Consultancy Contracts, prepared by the UN Centre of Transnational Corporations - ST/CTC/58: United Nations, N.-Y. 1986. – P. 242 – 381.

3. Іноземний персонал консультанта в контракті з надання технічної допомоги (у т.ч. роль замовника у відборі та наймі персоналу консультантів).

4. Структура виплат та фінансові положення в контрактах з надання технічної допомоги.

4.1. Загальний огляд.

4.2. Структура виплат, виплати готівкою, разові платежі, виплата роялті.

4.3. Оплата продукцією.

4.4. Оплата через обмін ноу-хау.

4.5. Оплата послуг, пов'язаних з передачею інформації, схеми оплати відшкодувань.

4.6. Ліцензії, які необхідні для закупівлі сировини та устаткування та комісійні виплати; механізм ціноутворення в контрактах технічного сприяння та ліцензійних контрактах.

5. Процедури виплат та положення щодо захисту учасників, які пов'язані з виконанням контракту.

5.1. Розклад та метод виплат, закріплені в положеннях контракту: разові виплати та виплати роялті – методи, розклади, засоби захисту.

5.2. Визначення валютних курсів при розрахунках у міжнародних контрактах.

5.3. Положення щодо сплати податків при здійсненні виплат.

## Література

### **Нормативні акти України та документи міжнародних організацій**

1. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 18.03.2004 № 1618-IV (із змінами).
2. Закон України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» у редакції від 02.10.2012 № 5407-VI.
3. Цивільний кодекс України, прийнятий Законом України від 16.01.2003 № 435-IV.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві».
5. Протокол між Урядом України та Урядом Словацької Республіки від 16.02.1994 до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про співробітництво в будівництві на території Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд від 24 вересня 1986 р.

6. Протокол між Урядом України й Урядом Румунії про продовження співробітництва в будівництві Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд від 05.05.94 р.
7. Закон Российской Федерации от 23 декабря 1998 г. «О ратификации общих правил, применимых к техническому содействию Европейских сообществ, подписанных 18 июля 1997 года».
8. General conditions of sale and standard clauses drawn up under the auspices of the UNECE [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/leginstr/Annex.pdf>.
9. Guide on drawing up international contracts for services relating to maintenance, repair and operation of industrial and other works // Economic commission for Europe, New York: United Nations, 1987. – 36 p.
10. Guide for drawing up international contracts on consulting engineering, including some related aspects of technical assistance // ECE/TRADE/145 83.II.E.83, 1983.

#### **Монографії, статті**

11. Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. М.: Юрист, 2005. – 450 с.
12. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II. – 1996. – 26 янв. – № 14.
13. Дмитриева Г.К. Международное частное право // Проспект. – 2004. – 450 с.
14. Давидюк О.М. Технологія як об'єкт господарсько-правового регулювання: монографія. – Харків: «ФІНН», 2010. – 176 с.
15. Иссад М. Международное частное право: Пер. с фр. – М.: Чешир Дж, 1997. – 380 с.
16. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров: Учебное пособие. М.: Книжный мир, 2003. – 460 с.
17. Махновський Д.С. Проблеми вдосконалення закону України «про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» // Матеріали міжнародного симпозиуму «Інноваційна політика та законодавство в ЄС та Україні: формування, досвід, напрямки наближення» (2–3 червня 2011 р.). – К.: Фенікс, 2011. – С.58–59.
18. Капіца Ю.М. Закон про трансфер технологій: проблеми прийняття та складності реалізації // Інтелектуальна власність. – 2006. – №10. – С. 62–70.
19. Международное частное право. В 3-х томах. / Ануфриева Л.П. – М.: Изд-во БЕК; Т1. – 2002 г. – 288 с.
20. Новоселова А. Существенные условия договора подряда в арбитражной практике, 11.03.2013 – [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.lex-pravo.ru/ru-3554.html>.

21. Основы внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / Е.А. Ковшар. – Минск: БГУ, 2010. – 350 с.
22. Письмо ЦБ РФ «О Рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов» от 15.07.1996 N 300.
23. Рекомендації з застосування положень Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій», що стосуються договорів про трансфер технологій / Ю.М. Капіца, Д.С. Махновський // Наука та інновації. – 2007. – 3, № 4. – С. 66–73.
24. Шахбазян К.С. Договірне забезпечення трансферу технологій // Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки, м. Алушта, 10–15 сентября 2012 г.: (Национальная академия наук Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины и др.). – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 380–386.
25. Analysis of Engineering and Technical Assistance Consultancy Contracts, prepared by the UN Centre of Transnational Corporations - ST/CTC/58: United Nations, New York. 1986. – P. 242–381.
26. Abramowitz A.J. Architect's Essentials of Contract Negotiation, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002.
27. Bockrath J.T. Contracts and the Legal Environment for Engineers and Architects, McGraw-Hill, New York, 1999.
28. Clark J.R. Commentary on Agreements for Engineering Services and Construction-Related Documents (EJCDC No.1910-9, 1993 Edition.
29. Engineering Contract Strategies. – [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.ecs.co.za>.
30. Managing Risk Through Contract Language, Victor O.Schinnerer & Company, Inc., Chevy Chase, MD, 2001.
31. Sample contract for engineering and technical services. – [Електрон. ресурс]. – URL: [https://ded.mo.gov/upload/engineering\\_technical\\_services.pdf](https://ded.mo.gov/upload/engineering_technical_services.pdf)
32. Victor O. Schinnerer Contracts for professional services. – [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.schinnerer.com/risk-mgmt/Documents/UnprotectedFiles/AIA-Members/vcp2-1.pdf>.

### 3.6. ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ «ПІД КЛЮЧ»

Як визначалося в попередніх розділах, інжиніринг може охоплювати всі етапи якого-небудь проекту або обмежуватися якимось одним етапом, наприклад передінвестиційним.

Комплексний (системний) інжиніринг складає сукупність інжинірингових послуг, що забезпечують можливість виконання проектів «під ключ». Якщо в 50–70 рр. ХХ ст. інжиніринг обмежувався в основному тільки наданням технічних консультацій, а всі будівельні роботи виконували будівельні фірми-підрядники, то для 80–90 рр. та в подальшому характерним є розвиток інженерно-будівельних послуг, безпосередньо пов'язаних із створенням об'єктів «під ключ».

Правовою основою виконання проектів «під ключ» головним чином є договір підяду, що може охоплювати широке коло зобов'язань підрядника.

Як правило, мова йде про спорудження об'єктів. Найбільш поширеним такий вид договору є у сфері будівництва, хоча типові форми контракту для проектів, виконуваних «під ключ», призначені не тільки для проектів типу “Engineering, Procurement and Construction” («інжиніринг – закупівлі/постачання – будівництво») (EPC) або великих проектів “Build-Operate-Transfer” («побудуй – експлуатуй – передай») (BOT) чи аналогічних, але й для великої кількості інших проектів: з виконання електромонтажних робіт, робіт з монтажу механічного устаткування, а також інших проектів, що передбачають поставку й монтаж технологічного обладнання тощо<sup>145</sup>.

Договір на виконання проектів «під ключ» – це договір на зведення та введення в експлуатацію об'єкта, а також передачу його замовнику повністю в робочому стані. Такі договори, як правило,

---

<sup>145</sup> Як це зазначено у формах контракту Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC): «Загальні Умови. Керівництво з підготовки Спеціальних умов «Контракту на проектування, будівництво і здачу об'єктів «під ключ». Форми Оферти, Договору підяду та Угоди про врегулювання спорів: передмова до першого відання», 1995 р. (Conditions of Contract for EPC/Turnkey Contracts (First Ed. 1999). For Building and Engineering Works designed by the Employer. General Conditions; Guidance for Preparation of Particular Conditions; Forms of Tender.

Huse J.A. Understanding and Negotiating Turnkey and EPC Contracts/Sweet & Maxwell, 2002. – 935 p.

передбачають проектування, виконання проектних та інженерних робіт, передачу технічного досвіду, постачання конструкцій будівель та обладнання, зведення споруд та монтаж обладнання, пуск в експлуатацію, навчання персоналу, а іноді й усунення недоліків після пуску підприємства<sup>146</sup>.

Центральним положенням договорів підряду «під ключ» виступає регулювання обов'язків підрядника зі здачі об'єкта замовнику. Підрядник зобов'язаний виконати взяті на себе зобов'язання «на свій страх і ризик» відповідно до вимог контракту в межах визначеної цим контрактом ціни та інших умов.

При укладанні договору підряду на умовах «під готову продукцію» підрядник відповідає не тільки за передачу готового об'єкта замовникові, але й за пуск його в експлуатацію, організацію виробництва, підготовку персоналу, доведення продукції, що випускається на даному об'єкті, до певних технічних показників. При укладанні договору на умовах «під реалізацію готової продукції» підрядник, крім перерахованих вище обов'язків, забезпечує також збут готової продукції в певних обсягах<sup>147</sup>.

Надання інженерно-консультаційних послуг супроводжується зазвичай наданням технічного сприяння, що, зокрема, полягає в передачі технології, допомозі з використання, експлуатації, ремонту відповідного об'єкта.

### **1. Законодавство, що регулює укладання договорів**

Широке розповсюдження практики спорудження об'єктів на умовах «під ключ» та особливості трансферу технологій для такого виду конструкторсько-будівельних робіт призвело до розробки міжнародними організаціями низки документів, які містять регламентацію цієї діяльності.

Міжнародно-правове регулювання укладання договорів на виконання проектів «під ключ» (далі – договори «під ключ») здійснюється шляхом використання норм «м'якого» права.

Широко застосовуються Керівництва міжнародних організацій, що регулюють питання будівництва промислових та цивільних об'єктів, такі як Типові контракти Міжнародної федерації інжене-

<sup>146</sup> Большой экономический словарь / под. ред. А.Н. Азрилияна. – 4-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики. 1997. – 1248 с.

<sup>147</sup> Внешнеэкономический толковый словарь / Ред. И.П. Фаминский. – М.: Инфра-М, 2001.

рів-консультантів (FIDIC)<sup>148</sup>, Правове керівництво ЮНСІТРАЛ зі складання міжнародних контрактів на будівництво промислових об'єктів, 1988 р.<sup>149</sup>, Технічне керівництво щодо особливостей та питань укладання договорів «під ключ» у країнах, що розвиваються, Центру транснаціональних корпорацій ООН, 1983 р.<sup>150</sup> тощо.

Зокрема, у згаданому Технічному керівництві увагу зосереджено на ознаках та основних умовах договорів про виконання робіт «під ключ»; також надається характеристика договорів на управління будівництвом та проведення проектно-будівельних робіт.

У Правовому керівництві ЮНСІТРАЛ розглядаються питання про дії покупця (інвестора) перед укладанням контракту, способи укладання контракту, вибір підрядника, загальні вимоги до проекту контракту, опис об'єкта та гарантії якості, трансфер технологій, платежі та порядок їх здійснення, постачання обладнання та матеріалів, будівництво, консультації, субпідряд, перевірку та випробування, прийняття результатів робіт, ризики, передачу права власності, страхування, гарантії, дефекти та інші недоліки, збитки та неустойку, обмеження відповідальності, перешкоди, зупинення та припинення договору, постачання запасних частин та обслуговування після будівництва, передачу прав та обов'язків, право, яке застосовується до договору, вирішення спорів.

Крім того, типові контракти та рекомендації розроблено Міжнародною європейською федерацією будівництва, Міжнародною федерацією об'єднаних підрядників Азії та Західного узбережжя Тихого океану, Міжамериканською федерацією промислового будівництва тощо.

---

<sup>148</sup> FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів) була заснована в 1913 р. Основна діяльність FIDIC – розробка типових форм контрактів для будівництва. На цей час FIDIC є найбільшою міжнародною організацією в галузі будівельного консультування, що об'єднує 75 національних асоціацій інженерів-консультантів у всьому світі. FIDIC розроблено типові контракти на створення об'єктів цивільного будівництва, електромонтажні роботи та роботи з монтажу механічного обладнання, проектування, будівництво та здавання об'єктів «під ключ» – усього більше 40 видань. Асоціація інженерів-консультантів України є членом цієї організації.

<sup>149</sup> UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, 1988.

<sup>150</sup> Features and issues in turnkey contracts in developing countries: a technical paper/ United Nations Centre on Transnational Corporations. – United Nations, N.-Y., 1983. – 156 p.

Найбільше розповсюдження отримали загальні умови і типові положення контрактів на здійснення будівельних та інжинірингових робіт, розроблені FIDIC, зокрема документ «Умови контракту на проектування, будівництво і здачу об'єктів «під ключ» у редакціях 1987 та 1993 рр. («Помаранчева книга») та 1999 р. («Срібна книга»<sup>151</sup>), які рекомендовані для загального застосування з метою проектування й будівництва об'єктів при проведенні міжнародних тендерів. Федерацією розроблено дев'ять типових форм контрактної документації.

Хоча типові форми рекомендовано, насамперед, для проведення міжнародних тендерів на будівництво, але вони можуть застосовуватися і на національному рівні. При цьому такі форми переважно адаптують у відповідності з національним законодавством.

На цей час контракти FIDIC в обов'язковому порядку застосовуються в проектах, що носять міжнародний характер і фінансуються міжнародними фінансовими та кредитними установами (Світовий банк, ЄБРР, Азіатський банк реконструкції та розвитку тощо), урядами зарубіжних країн, міжнародними фондами та іншими фінансовими установами. Крім того, контракти FIDIC набувають поширення у сфері державного замовлення, а також використовуються недержавними замовниками. Потреби в такого роду документах визначаються передусім відмінностями в законодавстві держав. Ці відмінності стосуються найчастіше сутності договорів<sup>152</sup>.

В Україні укладання договорів у сфері будівництва регламентується нормами гл. 61 ЦК України «Підряд», у т.ч. пар. 3 – «Будівельний підряд», ст. 318 Господарського кодексу України,

---

<sup>151</sup> International Federation of Consulting Engineers, Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects (First Edition, 1999).

<sup>152</sup> Наприклад, цивільне право Франції для подібних відносин використовує конструкцію договору купівлі-продажу нерухомості, яка підлягає спорудженню (ст. 1601-1), а також розрізняє «зобов'язання щодо засобів виконання» і «зобов'язання досягнення результату» (ст. 1147 Кодексу Наполеона). Законодавство ж Марокко відносить договір підряду до контрактів виробництва робіт (Королівський Декрет № 209-65 від 19 жовтня 1965). За змістом цивільно-правових норм ряду східно-європейських країн - Угорщини (§ 389 ЦК), Росії (ст. 702 ЦК РФ) – підрядом є виконання за завданням однієї сторони (замовника) іншою стороною (підрядником) певної роботи і здача її результатів замовнику (Действующее международное право: В 3 т. Т. 2 / Сост. Ю.М. Колосов, Э .С. Кривчикова. – М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1997. – С. 307).

а також вимогами щодо укладання договорів, що містяться в Загальних умовах укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668 (дію постанови поширено на договори підряду в капітальному будівництві за участю іноземних суб'єктів господарювання) та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно зі ст. 875 ЦК України, за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель, споруд, виконання монтажних, пусконаладжувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.

Пар. 3 ЦК України «Будівельний підряд» визначаються вимоги щодо проектно-кошторисної документації; забезпечення будівництва та оплати робіт; передання та прийняття робіт, відповідальності підрядника та замовника; гарантій якості тощо (статті 876–886).

Загальними умовам укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві визначені істотні умови договору підряду у сфері будівництва, порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств, а також комплексів і видів робіт, пов'язаних із капітальним будівництвом об'єктів.

Якщо однією зі сторін договору є резидент України, міжнародні умови чи типові (модельні) міжнародні договори мають використовуватись з урахуванням положень національного законодавства. У випадку, якщо положення типових контрактів не відповідають законодавству України, слід вносити до них відповідні зміни.

## 2. Види договорів

В останні кілька десятиліть міжнародною практикою було вироблено різні види договорів на виконання проектів «під ключ», які розрізняються в залежності від обсягу зобов'язань підрядника. Зокрема, контракти на умовах «під ключ» включають контракти на умовах «готової продукції» та на умовах «збут готової продукції». Зауважимо, що контракти можуть мати найрізноманітніші найменування, наприклад: «продакшн шеарінг» (“production-sharing”), «на обслуговування» (“service contracts”), «на управління» (“management contract”), «під ключ» (“turn-key contracts”), «на умовах готової продукції» (“product-in-hand contracts”), «на умовах реалізації» (“market-in-hand agreements”) тощо<sup>153</sup>.

Важливо підкреслити, що в таких договорах підрядник бере на себе зобов'язання звести об'єкт (або іншим чином реалізувати свої зобов'язання з виконання проекту) і передати його замовнику в готовому для експлуатації вигляді. Підрядник зобов'язаний виконати взяті на себе зобов'язання «на свій страх і ризик» відповідно до вимог контракту в межах визначеної цим контрактом ціни та інших умов. Контракти генерального підряду, як правило, містять формулу: «час є істотною умовою договору».

Центральними положеннями договорів підряду «під ключ» виступає регулювання обов'язків підрядника зі здачі об'єкта замовнику. Об'єкт проходить спочатку тимчасове приймання за умови, що досягнуті задовільні показники роботи об'єкта (устаткування), упродовж певного терміну, встановленого в контракті, робота об'єкта здійснюється без аварій або із заздалегідь передбаченим відсотком аварій. При укладанні контракту «на умовах готової продукції» (“product-in-hand contracts”) підрядник зобов'язаний, крім завершення будівництва об'єкта, передати замовнику технологічний та інший досвід для його експлуатації, а також гарантувати відповідність об'єкта узгодженим показникам (обсяги випуску продукції, споживання сировини, ресурсів).<sup>154</sup>

Як зазначалось, найчастіше договори «під ключ» укладаються на здійснення будівельних та інжинірингових робіт, особливо в міжнародній практиці, де найбільше розповсюдження отримали загальні умови й типові положення контрактів, розроблені FIDIC.

<sup>153</sup> Ануфрієва Л.П. Міжнародне приватне право: У 3-х т. Том 2. Особлива частина, 2000.

<sup>154</sup> Див: Гетьман-Павлова І.В. Міжнародне приватне право. – М., 2008. – 639 с.

З невеликими змінами вказані контракти придатні також для застосування між резидентами однієї країни<sup>155</sup>.

<sup>155</sup> FIDIC розроблено п'ять основних форм контрактів:

- Умови контракту на будівництво об'єктів цивільного будівництва, або «Червона книга» (Conditions of Contract for Works in Civil Engineering Construction) (Red Book);

- Умови субконтрактів на будівництво об'єктів цивільного будівництва (Conditions of Subcontract for Works in Civil Engineering Construction);

- Типовий договір між замовником і консультантом на надання послуг, або «Біла книга» (Client / Consultant Model Services Agreement) (White Book);

- Умови контракту на проектування, будівництво і здачу об'єктів «під ключ», або «Помаранчева книга» (Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey (Orange Book);

- Умови контракту на електромонтажні роботи та роботи з монтажу механічного устаткування, або «Жовта книга» (Conditions of contract for Electrical and Mechanical Works) (Yellow Book).

У 1999 р. розроблено ще чотири форми:

- Умови контракту на будівництво, (нова Червона книга) (Conditions of Contract for Construction: Conditions for building and engineering works designed by the employer) – рекомендуються при проведенні будівельних або інженерних робіт відповідно до проекту, розробленого замовником. Однак обсяг робіт може передбачати й елементи інженерно-інфраструктурних, механічних, електричних та/або будівельних робіт (об'єктів), спроектованих підрядником.

- Умови контракту на поставку обладнання, проектування і будівництво (нова Жовта книга) (Conditions of Contract for Plant and Design-Build) – рекомендуються при поставці та монтажі електричного та/або механічного обладнання, а також при розробці проекту та виконанні будівельних чи інженерних робіт. У рамках звичайного контракту такого типу підрядник розробляє проєкт і, відповідно до вимог замовника, здійснює монтаж обладнання та/або інші види робіт, які можуть включати будь-яку комбінацію інженерно-інфраструктурних, механічних, електричних та/або будівельних робіт.

- Умови контракту для проєктів, які виконуються під ключ (Condition for Contract for EPC Turnkey, First Edition) – можуть застосовуватися для будівництва «під ключ» повністю обладнаного і готового до експлуатації заводу, електростанції, об'єкта інфраструктури або іншого аналогічного об'єкта, де, по-перше, важлива точність оцінки кінцевої вартості об'єкта і термінів його виконання, і, по-друге, підрядник несе всю повноту відповідальності за розробку проєкту та здійснення робіт з мінімальною участю замовника.

Коротка форма контракту (Зелена книга) (Short Form of Contract, First Edition, 1999) рекомендується при виконанні будівельних та інженерних робіт з відносно малим обсягом інвестицій. Залежно від виду робіт ця форма може бути також застосована для контрактів зі значними інвестиціями для відносно простих, повторюваних або короткострокових видів робіт.

Нові Червона та Жовта книга покликані замінити відповідні типові контракти, випущені до 1999 р., проте в міжнародному будівництві зараз використовуються і «старі», і «нові» контракти FIDIC.

У рамках звичайного контракту на проектування та будівництво підрядник відповідає за проектування і будівництво об'єктів відповідно до вимог замовника, що може передбачати будь-яку комбінацію інженерних і будівельних робіт. На відміну від цих проектів, терміни «спроектуй і побудуй», «під ключ» та інші, які використані в типових контрактах FIDIC, мають на увазі повну відповідальність підрядника за проектування, будівництво, інженерне забезпечення та монтаж обладнання. Замовнику передається повністю обладнаний і готовий до експлуатації об'єкт.

Крім того, контракт може передбачати експлуатацію об'єктів підрядником – упродовж періоду введення в експлуатацію (виконання пусконаладжувальних робіт) тривалістю в кілька місяців або впродовж декількох років у рамках контракту на будівництво, експлуатацію та передачу об'єкта замовнику. Таке збільшення відповідальності виконавця може бути вигідним замовнику, але перевага такого підходу має наслідком зменшення контролю замовника за процесом проектування і ускладнення пред'явлення ним різних вимог.

За критерієм наявності подальшої співпраці між замовником і виконавцем, контракти «під ключ» підрозділяються на «легкі» та «важкі»<sup>156</sup>.

До перших належать контракти, в яких після передачі об'єкта замовнику не передбачається передання виробничого досвіду, до других – контракти, в яких передбачається продовження співпраці у вигляді управлінського контракту або договору на передання «ноу-хау».

---

У 2006 р. було підготовлено ще одну форму контракту – Типовий контракт на надання послуг між замовником і консультантом (Біла книга 2006) (Client/Consultant Model Services Agreement: White Book), що визначає відносини між замовником та призначеним ним Консультантом.

Термін «прокьюрімент» (буквально: «закупівлі») часто використовується в типових формах FIDIC – це організація закупівель робіт, послуг і товарів для цілей виконання будівельного проекту, а також пов'язані з закупівлями контрактні відносини. Види «прокьюрімента», залежно від виду таких закупівель, включають: закупівлі робіт (будівельний підряд, будівельний субпідряд); закупівлі послуг (проектування, послуги інженера, управління проектом, управління будівництвом, послуги консультантів); закупівлі товарів (поставки і монтаж обладнання, поставки матеріалів, поставки інших товарів).

Умови FIDIC регулюють відносини сторін також на переддоговірній стадії.

<sup>156</sup> Строительство «под ключ» – <http://new.ecm.ru/info/stroitelstvo-pod-kljuch>.

Також виділяють контракти «під ключ» для проектів типу «інжиніринг – «прокьюрімент» (закупівлі/постачання) – будівництво (ПС)».

Вони рекомендуються для будівельних проектів, що є частиною іншого великого проекту, з метою мінімізації ризиків, фінансових та інших невдач виконання будівельного проекту. На підрядника в цьому випадку за рахунок збільшення ціни контракту покладається додаткова відповідальність щодо врахування ризиків, таких, як несприятливі або несподівані геологічні умови; велика ймовірність того, що виконання вимог, підготовлених замовником, не призведе до досягнення поставленої мети проекту тощо. Така форма контракту сприяє впевненості сторін у незмінності ціни контракту і терміну здійснення робіт.

Перевагою такої моделі є коротші терміни реалізації проекту. Для початку будівництва не обов'язково повністю завершити проектні роботи, їх можна вести паралельно, оскільки для початку будівельного етапу іноді достатньо 25% проектних робіт. ЕРС-контракт застосовується для проектів промислового будівництва, в яких задіяно перевірені технології, а узгодження кінцевої вартості захищає інвесторів і замовників від більшості інвестиційно-будівельних ризиків<sup>157</sup>.

Слід також зазначити, що виділяються два основні методи<sup>158</sup> встановлення договірних відносин на будівництво промислових об'єктів:

- укладення єдиного контракту на виконання проекту в цілому;
- укладення кількох контрактів для окремих етапів робіт (наприклад, згідно Загальних міжнародних правил укладення угод між замовником і консультантом FIDIC - ICRA, 1979 р. можливо виділити три етапи і, відповідно, укласти окремі договори на Р.І – Передінвестиційне дослідження, Р&S – Проектування будівельних робіт і керівництво ними, Р.М. – Керівництво проектом<sup>159</sup>).

---

<sup>157</sup> Данилов Е.А., Славински В.А. Снижение рисков при организации поставок оборудования и пусконаладочных работ на промышленных предприятиях // Вестник ЮРГТУ (НПИ). 2011. № 4.

<sup>158</sup> Сучасне право міжнародних договорів. У 2 тт. Т. 2. Дія міжнародних договорів. – М., Волтерс Клувер, 2006. – 496 с.

<sup>159</sup> Report of the Joint UNDP/World Bank Energy Sector Management Assistance Program, 1986.

Останнє видання ICRA (1979) охоплює саме такі три зведення міжнародних правил.

### 3. Істотні умови

При застосуванні міжнародних типових (модельних) контрактів слід урахувати в них вимоги законодавства України щодо істотних умов укладання договорів підряду, у тому числі: положення гл. 61 ЦК України, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» від 1.08.2005 № 668.

Істотні умови договору «під ключ» закріплено також у документах міжнародних організацій, таких як FIDIC: EPC/Turnkey Contract General Condition (1999 Silver Book) тощо. Указані істотні умови Silver Book включають:

1. Положення стосовно ціни контракту, зокрема, умова про незмінність ціни контракту і (часто) терміну завершення робіт,

Замовники проектів «під ключ» готові заплатити значно більше, щоб бути впевненими, що остаточна ціна не перевищить заявлену. До таких проектів відносяться, зокрема, проекти, що фінансуються з коштів приватних фондів, де кредитори ставлять перед замовником більш жорсткі умови щодо незмінності ціни контракту, ніж передбачено традиційними формами контрактів FIDIC.

2. Визначення ризиків підрядника. Щоб сприяти впевненості в незмінності остаточної ціни, підрядник часто враховує в ціні контракту такі ризики, як можливість виникнення несприятливих або несподіваних геологічних умов, ризик того, що виконання вимог, підготовлених замовником, може не привести до виконання мети проекту.

3. Визначення ризиків замовника. Замовник несе такі ризики, як ризик виникнення військових дій, актів тероризму та інші ризики, пов'язані з дією непереборних сил. У випадках укладання контрактів типу «побудуй – експлуатуй – передай» ("Build-Operate-Transfer", BOT), які зазвичай включають у себе пакет контрактів, умови розподілу ризиків у ході контракту «під ключ» (що є частиною такого пакета) можуть бути надалі змінені з метою врахування остаточного розподілу ризиків між сторонами всіх контрактів, що складають пакет.

4. Визначення прав підрядника. Підряднику має бути надана свобода виконувати роботи так, як він вважає за потрібне, за умови, що їх результат відповідає функціональним вимогам замовника.

5. Права замовника. Замовник готує спеціальні «Вимоги замовника»: у них повинні міститися функціональні вимоги до об'єктів і обладнання і відповідним чином підготовлені дані та передпроектні напрацювання. До offerenta в такому випадку висувається вимога (і дається відповідний дозвіл) перевірити представлені дані і, за необхідності, провести власні дослідження. Offerenti також повинні здійснити необхідні роботи з проектування та визначити номенклатуру інженерного та технологічного обладнання, яке вони мають намір запропонувати.

6. Визначення дій замовника. Замовник має здійснювати лише обмежений контроль за роботою підрядника і, як правило, не повинен втручатися в його діяльність. Вказане включає відслідкування ходу виконання робіт, чи проводяться вони з належною якістю і чи дотримуються інші вимоги, визначені у «Вимогах замовника».

7. Визначення порядку випробування по завершенні робіт. Підрядник має продемонструвати працездатність і надійність змонтованого інженерного та технологічного обладнання. Випробування можуть проводитися впродовж тривалого часу. Їх успішне завершення є обов'язковою умовою отримання підрядником Акту здачі-приймання об'єкту.

Істотні умови договорів підряду за ЦК України, а також вимоги щодо укладання зовнішньоекономічних договорів наведено в розділі 3.4 (5.2).

Крім зазначених вимог, що поширюються й на договори будівельного підряду, капітального будівництва, законодавство України містить істотні умови саме для вказаних типів договорів. Статтею 318 ГК України визначається, що договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати: найменування сторін; місце і дату укладення; предмет договору (найменування об'єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом); строки початку і завершення будівництва, виконання робіт; права і обов'язки сторін; вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт); порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення будівництва; режим контролю якості робіт і матеріалів замовником; порядок прийняття об'єкта (робіт); порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки; страхування ризиків, фінансові гарантії; відповідальність сторін (відшкодування збитків); врегулювання спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору. ЦК України до істотних умов договору будівельного підряду

відносить: умови про предмет договору (ст. 638), склад і зміст проектно-кошторисної документації, а також має бути визначено, яка зі сторін і в якій строк зобов'язана надати відповідну документацію (ст. 877).

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» від 1.08.2005 № 668 істотними умовами договору підряду в капітальному будівництві є: найменування та реквізити сторін; місце і дата укладення договору підряду; предмет договору підряду; договірна ціна; строки початку та закінчення робіт (будівництва об'єкта); права та обов'язки сторін; порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду; умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва; порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами; порядок залучення субпідрядників; вимоги до організації робіт; порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів; умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт; джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта); порядок розрахунків за виконані роботи; порядок здачі-приймання закінчених робіт (об'єкта будівництва); гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва); порядок усунення недоліків; відповідальність сторін за порушення умов договору підряду; порядок врегулювання спорів; порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання.

У договорі підряду сторони можуть передбачати інші важливі для регулювання взаємовідносин умови.

У РФ істотними умовами договору будівельного підряду є: предмет договору (п. 1 ст. 432 ГК РФ), строк (п. 1 ст. 740) та ціна (ст. 709). Згідно зі ст. 743, будівництво та пов'язані з ним роботи мають здійснюватися відповідно до технічної документації та кошторису.

У Білорусі істотні умови договору будівельного підряду визначені Правилами укладання та виконання договорів (контрактів) будівельного підряду від 15.09.1998 р.<sup>160</sup> і включають: найменування сторін і необхідні реквізити; предмет договору підряду (найменування і місце розташування об'єкта будівництва, види будівельних робіт); терміни (місяць і рік) початку і завершення будівництва об'є-

<sup>160</sup> Правила укладання та виконання договорів (контрактів) будівельного підряду, затверджені постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 15.09.1998 № 1450 (із змінами).

кта, виконання видів будівельних робіт; договірну (контрактну) ціну об'єкта, вид будівельних робіт, що встановлюється за результатами проведення підрядних торгів; порядок розрахунків за виконані роботи; джерела фінансування; розподіл функцій між замовником і підрядником щодо забезпечення об'єкта конструкціями, матеріалами, виробами, обладнанням, інвентарем, а при необхідності – і щодо проектування об'єкта; обов'язки замовника і підрядника при виконанні договору підряду; порядок контролю замовником якості виконуваних підрядником робіт і конструкцій, матеріалів, виробів, обладнання та інвентарю, які він поставляє.

#### **4. Форма та порядок укладання договору**

Щодо форми укладання договору підряду, див. Розділ 3.4 (4).

Для укладення договору будівельного підряду сторони попередньо мають отримати: замовник – дозвіл на будівництво, підрядник – ліцензію (дозвіл) на здійснення будівництва. Договір може бути укладено шляхом: прямих переговорів між сторонами; відкритих або закритих торгів<sup>161</sup>.

Учасникам переговорів, які домовилися укласти договір, доцільно укладати попередній договір, відповідно до якого вони беруть зобов'язання укласти договір у подальшому на умовах, що передбачено попереднім договором.

#### **5. Основні умови**

Вимоги щодо сторін договору будівельного підряду, капітального будівництва визначено § 4 «Будівельний підряд» ЦК України та ст. 318 ГК України.

##### **5.1. Контракти FIDIC**

Загальні умови Контракту FIDIC для проектів типу «ІПС» (інжиніринг-прокьюрімент-будівництво) і для проектів «під ключ» включають Загальні умови та Умови для особливого застосування. Останні можуть змінюватися з урахуванням конкретних обставин, що стосуються того чи іншого контракту. Перелік назв загальних та спеціальних умов наведено у Додатку до цього розділу. Нижче наведено окремі положення зазначеного Контракту.

---

<sup>161</sup> Детальніше див. Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» від 01.08.2005 р. № 668 (із змінами).

### **Загальні умови.**

*Загальні положення.* Визначаються терміни, зокрема, термін «Контракт» позначає Договір підряду, Загальні Умови, Вимоги замовника, Тендерну пропозицію і додаткові документи (якщо такі є), зазначені в Договорі підряду. Термін «Вимоги замовника» означає документ, де вказано мету, обсяг робіт та/або критерії проектування, та/або інші технічні критерії для даних об'єктів. Якщо є варіанти Контракту або якоїсь його частини, складені на різних мовах, то варіант, складений основною мовою, зазначеною в Особливих Умовах, має пріоритет.

Документи, що складають Контракт, повинні прийматися як такі, що взаємно доповнюють один одного. З метою інтерпретації встановлюється наступна пріоритетність документів: (а) Договір підряду, (б) Особливі Умови, (в) Загальні Умови, (г) Вимоги замовника, (д) Тендерна пропозиція і будь-які інші документи, що є частиною Контракту.

Визначаються також питання переуступки прав на виконання всього Контракту чи якоїсь його частини або право на отримання будь-якого прибутку.

У питаннях, пов'язаних з виконанням Контракту, підрядник зобов'язаний керуватися чинним законодавством (ст.1).

- *Замовник.* Замовник зобов'язаний надати підряднику право користування всім будівельним майданчиком та доступу до нього в зазначений у Особливих Умовах термін (терміни) (ст. 2).

- *Права та обов'язки Підрядника.* Підрядник зобов'язаний спроектувати, збудувати і завершити Об'єкти відповідно до Контракту і усунути в них всі недоліки. По завершенню робіт Об'єкти повинні повністю відповідати своїм цільовим призначенням, визначеним Контрактом. Підрядник несе відповідальність за відповідність вимогам, безперервність виконання та безпеку всієї діяльності на будівельному майданчику, усіх методів будівництва та всіх Об'єктів. Підрядник зобов'язаний на вимогу замовника надати докладні відомості про організацію і методи, пропонувані підрядником для виконання робіт на об'єкті.

- *Проектування* (ст. 5). Вважається, що підрядник до настання Базової дати уважно вивчив Вимоги замовника (включаючи вимоги до проектування і розрахунки, якщо вони є). Підрядник несе відповідальність за проект і за точність цих Вимог замовника (включаючи, вимоги до проектування та розрахунки).

• *Персонал і робоча сила* (ст. 6). Якщо Вимогами замовника не визначено інше, підрядник зобов'язаний самостійно організувати найм усього персоналу та робочої сили з місцевих або інших ресурсів і оплату їх праці, а також їх розміщення, харчування та перевезення.

• *Випробування по завершенні робіт* (ст. 9). Підрядник зобов'язаний провести випробування по завершенні робіт.

• *Ціна Контракту і оплата* (ст. 14). Якщо інше не передбачено в Особливих Умовах, оплата робіт проводиться на основі паушальної Ціни Контракту. У статті також визначаються платежі, які замовник повинен перерахувати підряднику (авансові, проміжні, графік платежів, порядок здійснення платежів, випадки затримки платежів, виплати сум утримання, фінансові звіти, кінцевий платіж, припинення відповідальності замовника, валюта платежів).

• *Розірвання контракту* (ст.ст. 15, 16). У разі невиконання підрядником будь-якого зі своїх зобов'язань за Контрактом, замовник має право дати вказівку підряднику виправити будь-який недолік і усунути будь-який дефект у межах встановленого розумного строку. Визначаються причини для розірвання контракту замовником. Якщо замовник порушує положення щодо фінансових зобов'язань Порядку здійснення платежів, то підрядник вправі, повідомивши замовника не пізніше, ніж за 21 день, призупинити виконання робіт. Визначаються причини розірвання контракту підрядником.

**Умови для особливого застосування** за своєю структурою повністю відповідають Загальним умовам Контракту і містять певні уточнення тих статей і пунктів, які цього потребують в залежності від законодавства, згідно з яким регулюється даний Контракт, та конкретних обставин даного проекту.

Так, у Загальних Положеннях (ст. 1) повинен бути вказаний Термін завершення робіт і повинна бути визначена тривалість Гарантійного періоду. Має бути зазначено: а) законодавство, яким регулюється Контракт, б) основна мова (якщо яка-небудь частина Контракту виконана іншою мовою і перекладена).

У розділі Порядок проведення випробувань (ст. 12.1) має міститися детальний опис випробувань, проведення яких необхідно замовнику після приймання Об'єктів для перевірки їх відповідності гарантійним експлуатаційними показниками, які були визначені в тендерних пропозиціях. У розділі Обмеження відповідальності (ст. 17.6) визначається, що повна відповідальність підрядника перед

замовником по Контракту не повинна перевищувати визначену в Контракті суму.

У деяких випадках договір виконання проектів «під ключ» включає в себе додаткові положення про надання технічної допомоги щодо експлуатації, навчання персоналу або інші види співробітництва. Положення такого роду можуть також передбачатися шляхом укладення окремих угод. Указані додаткові положення мають на меті допомогти замовнику самому правильно експлуатувати промисловий об'єкт.

Умови Контракту для проектів типу ППС і проектів «під ключ» не призначені для використання в наступних обставинах:

- коли підрядник не має достатньої кількості часу і необхідного обсягу інформації, щоб вивчити і зрозуміти вимоги замовника; якщо підрядник обмежений у часі при здійсненні проектування, оцінці ризиків та вартісної оцінки проекту;

- якщо проектом передбачається виконання великих обсягів підземних робіт або існує велика ймовірність виникнення необхідності в інших роботах, які підрядник не має можливості передбачити;

- якщо замовник має намір здійснювати детальний контроль за роботою підрядника, або вносити зміни в креслення об'єктів;

FIDIC рекомендує використовувати в таких ситуаціях Умови контракту на поставку обладнання, проектування і будівництво для виконання робіт за проектом, який виконує підрядник або особа від його імені.

FIDIC також розроблена Угода з інженером-консультантом (Типовий контракт на надання послуг між замовником і консультантом («Біла книга 2006») – Client / Consultant Model Services Agreement: White Book<sup>162</sup>), яка, зокрема, рекомендована для використання при укладанні договору з інженером при спорудженні об'єктів «під ключ» із залученням іноземних інвестицій.

У Білій книзі розглядаються такі обов'язки інженера-консультанта, як: управління проектом; надання консультативної допомоги замовнику; вибір підрядників; організація передпроектних робіт і розробка завдання на проектування; супровід проектування об'єкта; управління будівництвом; юридичний супровід; підготовка документів для укладання контрактів; оформлення догово-

---

<sup>162</sup> Типовой контракт на оказание услуг между заказчиком и консультантом FIDIC Белая книга, 2006.

рів на поставку комплектуючих виробів; складання календарних планів; виконання функцій технічного нагляду; контроль вартості, строків та якості будівництва; проведення всякого роду експертиз; вирішення проблемних ситуацій; введення об'єкта в експлуатацію.

## ***5.2. Трансфер технологій та охорона прав інтелектуальної власності у договорах про виконання проектів «під ключ»***

Нижче надаються рекомендації щодо трансферу технологій та охорони інтелектуальної власності в Типових формах FIDIC «Контакт на проектування, будівництво і здачу об'єктів «під ключ», «Умови контракту на будівництво» (нова Червона книга), «Умови контракту на поставку обладнання, проектування і будівництво» (нова Жовта книга)<sup>163</sup> та у Правовому керівництві ЮНСІТРАЛ зі складання міжнародних контрактів на будівництво промислових об'єктів, 1988 р.

### ***(а) Контракти FIDIC***

У контрактах FIDIC питання охорони інтелектуальної власності розглядається в п. 17.5 «Права інтелектуальної та промислової власності».

У відносинах між двома Сторонами авторське право на документацію Підрядника, а також інші права на об'єкти права інтелектуальної власності, що містяться в документації Підрядника та іншій проектній документації, підготовленій Підрядником (або від його імені), залишається власністю Підрядника.

Підрядник зобов'язаний надати Замовнику невиключний дозвіл без сплати роялті на право зняття копій, використання і передачу зазначених документів, включаючи право на внесення змін. Такий дозвіл:

(а) дійсний упродовж усього фактичного або передбачуваного терміну експлуатації (залежно від того, який термін довший) відповідних частин Об'єктів;

(б) надає право будь-якій особі, у чиему законному веденні знаходиться відповідна частина Об'єктів, множити, використовувати і передавати документацію підрядника з метою спорудження, експлуатації, обслуговування, внесення змін, коригування, ремонту та знищення Об'єктів, а також:

---

<sup>163</sup> Детальне порівняння статей цих трьох видів договорів див.: The FIDIC Contracts Guide Conditions of Contract for Construction Conditions of Contract for Plant and Design-build Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects First Edition 2000.

(в) у разі, якщо документація підрядника є у вигляді комп'ютерного файлу чи іншої програми, дозволяє їх використання на будь-якому комп'ютері на будівельному майданчику і в інших місцях, передбачених Контрактом, включаючи право заміни комп'ютерів, наданих підрядником.

Без схвалення підрядника замовник не має права множити, використовувати або передавати третій стороні документацію підрядника та іншу проектну документацію, підготовлену підрядником (або від його імені), для цілей, відмінних від зазначених вище.

### ***(б) Правове керівництво ЮНСІТРАЛ***

Керівництво зі складання міжнародних контрактів на будівництво промислових об'єктів ЮНСІТРАЛ 1988 р. містить розділ «Трансфер технологій», у якому детально розглянуто такі питання, як загальні питання трансферу технологій; положення контрактів, спільні для ліцензійних договорів і договорів про передання ноу-хау; положення, що стосуються договорів про передання ноу-хау (конфіденційність); навчання персоналу; вимоги щодо документації.

Керівні положення щодо трансферу технологій розроблялися ЮНСІТРАЛ відповідно до Керівництва з ліцензування для країн, що розвиваються, ВОІВ, 1977 р., Керівних принципів оцінки угод про передачу технології ЮНІДО, 1979 р., Посібника з придбання технології країнами, що розвиваються ЮНКТАД, 1978 р., а також Керівництва зі складання контрактів, що стосуються міжнародної передачі ноу-хау в машинобудівній промисловості ЄЕК ООН<sup>164</sup>. Нижче обговорюються окремі положення щодо передачі технологій Керівництва ЮНСІТРАЛ.

### **Загальні зауваження**

1. У Керівництві зазначається, що на об'єкті, який передбачається побудувати, можуть використовуватися різні технологічні процеси виготовлення продукції. У більшості випадків замовник бажає одержати знання щодо цих процесів та їх застосування. За-

---

<sup>164</sup> World Intellectual Property Organization, Licensing Guide for Developing Countries (WIPO publication No. 620(E), 1977).

Guidelines for Evaluation of Transfer of Technology Agreements, Development and Transfer of Technology Series, No. 12 (10/233, 1979). UNIDO.

Guide for Use in Drawing Up Contracts Relating to the International Transfer of Know-How in the Engineering Industry (United Nations publication, Sales No. E.70.11.E.15). UN European Economic Commission.

The Handbook on the Acquisition of Technology by Developing Countries (UNCTAD/TT/AS/5,1978).

мовник також бажає придбати технічну інформацію і інформацію щодо виробничих навичок, необхідних для експлуатації та обслуговування об'єкта. Навіть у тих випадках, коли замовник у цілому має можливість здійснити окремі обсяги будівництва (спорудження будівель тощо), йому можуть знадобитися знання спеціальних технічних процесів, необхідних для такого будівництва. Передачу замовнику цих знань називають передачею технології.

2. У контракті можуть бути передбачені різні підходи щодо передачі технології. Так, замовник може вибрати підрядника, який зобов'язується поставити технологію, а також побудувати об'єкт або ту його частину, де використовується ця технологія. У якості альтернативи замовник може укласти окремий контракт на поставку технології та один або декілька контрактів на будівництво об'єкта, де передбачається використовувати цю технологію.

3. Передача технології може здійснюватися різними способами, зокрема через надання ліцензій на об'єкти промислової власності. Деякі промислові процеси свідомо можуть не патентуватися. Передача інформації в цьому випадку здійснюється за договорами про передання ноу-хау.

Одним із шляхів забезпечення повноти та постійності передачі замовнику технології є створення підрядником та замовником спільного підприємства для експлуатації промислового об'єкта.

Інформація та виробничі навички, необхідні для експлуатації обслуговування об'єкта, можуть передаватися підрядником через професійну підготовку персоналу замовника або через надання документації.

4. При формулюванні положень контракту сторонам слід брати до уваги правові норми, що регламентують передачу технологій у країнах замовника і підрядника. Так, законодавство може передбачати положення, які забороняють або обмежують передачу деяких видів сучасної технології. У деяких випадках договори про передачу технологій мають бути схвалені чи на їх укладання потрібен дозвіл урядової установи. Наприклад, несхвалення контракту може мати місце, якщо існує місцева технологія, рівноцінна тій, передача якої передбачалась.

### **Загальні положення, що стосуються ліцензійних договорів та договорів про передання ноу-хау**

1. *Опис технології.* У деяких випадках може виникнути необхідність включити в контракт детальний опис технології. Наприклад, у тому випадку, коли замовник укладає декілька контрактів:

з однією фірмою на поставку технології, поставку та монтаж обладнання. З іншими фірмами укладаються контракти на виконання робіт з підготовки проекту, проведення інженерних або будівельних робіт.

2. *Умови, що обмежують використання технології.* Іноді підрядник готовий надати технологію лише на умовах обмежень у її використанні замовником або обмеження використання виробів, вироблених за цією технологією.

У деяких договорах підрядник намагається включити положення, що замовник не може змінювати технологію або вносити до неї нові елементи, побоюючись, що такі зміни можуть знизити якість продукції тощо. З іншого боку замовник, можливо, спробує пристосувати технологію до місцевих умов або внести нові елементи, що знижують виробничі витрати. Одним з положень, яке може узгодити інтереси сторін, може бути, наприклад, положення про те, що замовник не вправі змінювати технологію або вносити до неї нові елементи без згоди підрядника, якщо товари, що вироблятимуться на об'єкті, будуть використовувати торговельну марку підрядника.

Підрядник може наполягати на включення до контракту положення, що замовник зобов'язаний повідомляти підряднику про будь-які удосконалення технології. Таке положення може мати певні недоліки для замовника, наприклад, перешкоджати замовнику конкурувати з підрядником в галузі даної технології, оскільки рівень технологічних знань підрядника не знижуватиметься в порівнянні з рівнем знань замовника. Якщо удосконалення мають повідомлятися підряднику безкоштовно, то підрядник буде отримувати вигоду за рахунок замовника.

Оскільки кожна зі сторін при передачі технології, як правило, зацікавлена в отриманні інформації про вдосконалення, внесені в цю технологію іншою стороною, то в контракті може передбачатися, що кожна сторона зобов'язана повідомляти іншій стороні про вдосконалення, внесені нею в технологію, а та сторона, яка отримує інформацію про ці вдосконалення, повинна, у свою чергу, бути зобов'язана сплатити розумну винагороду. Ще однією можливістю пов'язати інтереси замовника та підрядника є проведення спільних досліджень з метою вдосконалення технології.

Підрядник, можливо, буде прагнути включити положення, що обмежують право замовника експортувати продукцію, вироблену

за рахунок використання цієї технології у країні, зазначені в контракті. Це може мати місце в тих випадках, коли раніше він уже надав ноу-хау підприємствам у будь-яких конкретних країнах і взяв перед ними зобов'язання, що надалі при наданні ноу-хау іншим сторонам він забезпечить, щоб ці інші сторони не склали конкуренцію в даних конкретних країнах. Крім того, підприємства в певних країнах, до яких підрядник не належить, може мати права промислової власності на таку ж технологію. Експорт замовником продукції в ці країни може привести до виникнення судового розгляду за позовом проти підрядника.

Замовник сам може бути, у принципі, зацікавлений в експортних обмеженнях, оскільки він, можливо, забажає, щоб підрядник обмежив право інших сторін на експорт у країну замовника конкуруючої продукції, виготовленої із застосуванням тієї ж технології. З іншого боку, замовник може бути зацікавлений у тому, щоб використати можливості експорту після того, як ринкові можливості його власної країни будуть вичерпані.

У той же час слід зазначити, що обмеження експорту може суперечити законодавству країни замовника щодо антиконкурентної діяльності<sup>165</sup>.

*Гарантії.* У тому випадку, коли укладається контракт під ключ і зобов'язання підрядника полягає головним чином у будівництві об'єкта, який після введення в експлуатацію дозволить досягти зазначених експлуатаційних параметрів, може бути відсутня необхідність окремої гарантії на технологію, оскільки гарантії, що стосуються роботи об'єкта, вимагатимуть поставки підрядником відповідної технології. Разом з тим, у випадку, коли укладається кілька окремих контрактів, постачальник технології, можливо, не захоче дати гарантію на роботу об'єкта, оскільки робота об'єкта відповідно до зазначених параметрів буде залежати також від належного виконання своїх зобов'язань щодо будівництва іншими підприємствами. У таких випадках постачальника технології можна зобов'язати надати гарантію того, що застосування технології буде забезпечувати роботу об'єкта відповідно до визначених параметрів за умови, що об'єкт буде побудований відповідно до встановлених

---

<sup>165</sup> Зокрема, в Україні, відповідно до ст. 21 Закону України «про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», не допускається укладання договорів про трансфер технологій, які передбачають «заборону або обмеження експорту продукції, виготовленої із застосуванням технологій».

поставником технології умов (наприклад, при застосуванні певних методів будівництва, стандартів, компонентів і сировинних матеріалів; при використанні певного проекту для об'єкта; при виконанні деяких експлуатаційних умов).

*Платежі.* Платежі за передану технологію зазвичай здійснюються у формі паушального платежу та/або у формі роялті. Роялті визначаються як частка вартості реалізованої або виготовленої продукції або як частка прибутку від використання технології.

Кожен метод підрахунку ціни може мати певні переваги і недоліки в залежності від економічних обставин, пов'язаних з контрактом. Якщо, наприклад, роялті підлягають виплаті впродовж тривалого часу, економічні обставини за цей період можуть змінитися і негативно вплинути на обсяг продажів і, отже, на розміри платежів.

*Позови третіх осіб.* До контракту може бути включено положення про зобов'язання підрядника, що застосування технології не призведе до виникнення проти замовника позовів будь-якої третьої особи, чії права промислової власності можуть бути порушені таким застосуванням.

Порушення прав може виникати, наприклад, унаслідок використання переданого виробничого процесу або в результаті продажу виробленої продукції, або ж у результаті самого будівництва об'єкта.

У контракті, як правило, визначають процедуру, якої дотримуються сторони у випадку подання позову будь-якої третьою особою, що її права промислової власності були порушені, або що передані за контрактом права промислової власності не є дійсними.

На кожну зі сторін можна покласти обов'язок повідомити іншу сторону про будь-який позов відразу ж після того, як вона дізнається про його наявність. У разі судового розгляду проти замовника, на підрядника можна покласти обов'язок надавати допомогу при захисті в суді за рахунок, наприклад, оплати витрат з такого захисту чи надання доказів щодо дійсності прав промислової власності постачальника.

Сторони можуть передбачити, що у випадку задоволення позовних вимог третьою особою підрядник має повернути виплачені йому роялті, відшкодувати збитки. Можливо, можуть бути покладені зобов'язання щодо надання технології із змінами, які викликають порушення прав третіх осіб.

## **Положення, що стосуються договорів про передавання ноу-хау**

Підрядник, як правило, вимагає дотримання конфіденційності наданого ним ноу-хау.

Передача конфіденційної інформації може здійснюватися впродовж двох етапів. По-перше, вона може бути надана замовнику в час переговорів для вирішення питання, чи буде контракт укладатися, а також для надання підряднику своїх пропозицій стосовно умов контракту. По-друге, при укладенні контракту підрядник може зажадати дотримання конфіденційності для ноу-хау щодо технології, яка передається.

Для вирішення цих питань у деяких правових системах може виникнути необхідність до початку переговорів укласти угоду, за якою замовник зобов'язується дотримуватися конфіденційного характеру наданого в ході переговорів ноу-хау. Якщо в результаті переговорів передбачається укласти контракт, положення, що стосуються конфіденційності, мають включатися до контракту на будівництво.

Питання про те, якою мірою положення контракту можуть накладати на замовника обов'язки щодо конфіденційності, може регулюватися правовими нормами країни замовника. Положення контракту щодо конфіденційності ноу-хау можуть включати: точне визначення ноу-хау, період, упродовж якого має зберігатися конфіденційність; ступінь допустимого розкриття інформації (для певних обставин або стосовно певних осіб, наприклад інженера, який здійснює керівництво будівництвом).

У деяких випадках може виникнути необхідність покласти зобов'язання про збереження конфіденційності на підрядника (наприклад, коли підряднику повідомляються удосконалення, внесені до технології замовником).

## **Підготовка персоналу**

Основним методом передачі замовнику технічної інформації та навичок, необхідних для належної експлуатації та обслуговування об'єкта, є підготовка персоналу замовника. У контракті доцільно вказати кваліфікаційний рівень, а також чисельність персоналу, що має бути підготовлений, тривалість навчання. На підрядника може бути покладено обов'язок представити програму підготовки персоналу, що дозволить особам, які проходять підготовку, отримати інформацію і виробничі навички, необхідні для належного здійснення своїх функцій з експлуатації та обслуговування об'єкта.

## Передача документації

Технічна інформація та інформація про навички, необхідні для експлуатації та обслуговування об'єкта, можуть також міститися в технічній документації, яка включає плани, креслення, формули, керівництва з експлуатації та обслуговування, інструкції з безпеки тощо. Доцільно в контракті перерахувати документи, що мають бути передані. Контрактом може бути передбачено зобов'язання підрядника здійснити демонстраційний показ операцій, зазначених у документації, якщо ці операції неможливо зрозуміти без такого показу. Визначають термін представлення документації. Зокрема, може передбачатися подання всієї документації до моменту завершення будівництва.

Також можливо визначити, що будівництво не вважається завершеним, доки не буде представлена вся необхідна за контрактом документація. Доцільно передбачити, що підрядник несе відповідальність за компенсацію збитків, завданих замовнику в результаті будь-яких помилок або упущень у документації.

## Додаток

### Структура примірного договору виконання проєктів «під ключ»

Відповідно до рекомендацій FIDIC контракт «під ключ» має наступну структуру<sup>166</sup>:

<b>I. Загальні умови контракту</b>	<b>11. Відповідальність за недоліки</b>
Загальні положення	11.1. Завершення незакінчених робіт та усунення недоліків
1.1. Визначення	11.2. Витрати по усуненню недоліків
1.2. Інтерпретація	11.3. Продовження Гарантійного періоду
1.3. Повідомлення	11.4. Неусунення недоліків
1.4. Законодавство і мова спілкування	11.5. Видалення робіт неналежної якості
1.5. Пріоритетність документів	11.6. Подальші випробування
1.6. Договір підряду	11.7. Право доступу

<sup>166</sup> FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects, 1 Ed., 1999.

- 1.7. Переуступка прав
- 1.8. Зберігання та надання документації
- 1.9. Конфіденційність
- 1.10. Використання Замовником документів Підрядника
  - 1.11. Використання Підрядником документів Замовника
  - 1.12. Конфіденційна інформація
  - 1.13. Дотримання законодавчих і нормативних актів
  - 1.14. Солідарна відповідальність
- 2. Замовник**
  - 2.1. Право доступу на будівельний майданчик
  - 2.2. Дозволи, ліцензії або погодження
  - 2.3. Персонал Замовника
  - 2.4. Фінансові зобов'язання Замовника
  - 2.5. Претензії Замовника
- 3. Адміністрація Замовника**
  - 3.1. Представник Замовника
  - 3.2. Інший персонал Замовника
  - 3.3. Особи, яким делеговані обов'язки чи повноваження
  - 3.4. Розпорядження
  - 3.5. Прийняття рішень
- 4. Підрядник**
  - 4.1. Загальні зобов'язання Підрядника
  - 4.2. Забезпечення виконання Контракту
  - 4.3. Звернення за Проміжними платежами
  - 4.4. Графік платежів
- 11.8. З'ясування причин недоліків підрядником
- 11.9. Свідоцтво про виконання контракту
- 11.10. Невиконані зобов'язання
- 11.11. Очищення будівельного майданчика
- 12. Випробування після завершення робіт**
  - 12.1. Порядок проведення випробувань
  - 12.2. Затримка у проведенні випробувань
  - 12.3. Повторні випробування
  - 12.4. Невдалий результат випробувань після завершення робіт
- 13. Зміни і коригування**
  - 13.1. Право на внесення змін
  - 13.2. Функціонально-вартісний аналіз
  - 13.3. Порядок внесення змін
  - 13.4. Оплата у прийнятних видах валют
  - 13.5. Резервні суми
  - 13.6. Погодинна робота на основі денних розцінок
  - 13.7. Коригування у зв'язку із змінами в законодавстві
  - 13.8. Коригування у зв'язку із змінами у вартості
- 14. Ціна договору та оплата**
  - 14.1. Ціна контракту
  - 14.2. Авансові платежі
  - 14.3. Звернення за Проміжними платежами
  - 14.4. Графік платежів

- 4.3. Представник Підрядника
- 4.4. Субпідрядники
- 4.5. Призначені субпідрядники
- 4.6. Спільна робота
- 4.7. Розмітка об'єктів
- 4.8. Техніка безпеки
- 4.9. Забезпечення якості
- 4.10. Дані про будівельному майданчику
- 4.11. Достатність ціни контракту
- 4.12. Непередбачені труднощі
- 4.13. Права на проїзд та допоміжні засоби
- 4.14. Уникнення втручань
- 4.15. Під'їзні шляхи
- 4.16. Доставка товарів
- 4.17. Обладнання підрядника
- 4.18. Охорона навколишнього середовища
- 4.19. Електрика, вода і газ
- 4.20. Устаткування та матеріали, надані замовником
- 4.21. Звіти про виконання робіт
- 4.22. Охорона будівельного майданчика
- 4.23. Дії Підрядника на будівельному майданчику
- 4.24. Копалини
- 14.5. Обладнання та матеріали, призначені для об'єктів
- 14.6. Проміжні платежі
- 14.7. Порядок здійснення платежів
- 14.8. Затримка оплати
- 14.9. Сплата суми утримання
- 14.10. Фінансовий звіт по завершенні робіт
- 14.11. Звернення за остаточним платежем
- 14.12. Виконання зобов'язань
- 14.13. Остаточний платіж
- 14.14. Припинення відповідальності Замовника
- 14.15. Валюти платежу
- 15. Розірвання контракту замовником**
- 15.1. Вказівка про усунення недоліків
- 15.2. Розірвання контракту замовником
- 15.3. Оцінка на дату розірвання контракту
- 15.4. Оплата після розірвання контракту
- 15.5. Право замовника на розірвання контракту
- 16. Призупинення робіт та розірвання контракту підрядником**
- 16.1. Право підрядника призупинити виконання робіт
- 16.2. Розірвання контракту підрядником
- 16.3. Припинення робіт та видалення обладнання підрядника
- 16.4. Оплата після розірвання контракту

## **5. Проектування**

- 5.1. Загальні зобов'язання по проектуванню
- 5.2. Документація Підрядника
- 5.3. Зобов'язання Підрядника
- 5.4. Технічні норми і стандарти
- 5.5. Навчання
- 5.6. Виконавчі документи
- 5.7. Управління технічним обслуговуванням і експлуатацією
- 5.8. Помилки у проекті

## **6. Персонал і робоча сила**

- 6.1. Найм персоналу та робочої сили
- 6.2. Ставки заробітної плати та умови праці
- 6.3. Працівники Замовника
- 6.4. Закони про працю
- 6.5. Робочий час
- 6.6. Приміщення для персоналу та робочої сили
- 6.7. Охорона праці
- 6.8. Керівництво виробництвом робіт з боку підрядника
- 6.9. Персонал підрядника
- 6.10. Облік персоналу та обладнання підрядника
- 6.11. Порушення громадського порядку

## **17. Ризики та відповідальність**

- 17.1. Гарантії захисту
- 17.2. Забезпечення Підрядником збереження об'єктів
- 17.3. Ризики Замовника
- 17.4. Наслідки ризиків Замовника
- 17.5. Права на інтелектуальну і промислову власність
- 17.6. Обмеження відповідальності

## **18. Страхування**

- 18.1. Загальні вимоги до страхування
- 18.2. Страхування об'єктів та обладнання підрядника
- 18.3. Страхування відповідальності за заподіяння шкоди фізичним особам або майну
- 18.4. Страхування працівників підрядника
- 19. Обставини непереборної сили
  - 19.1. Визначення обставин непереборної сили
  - 19.2. Повідомлення про настання обставин непереборної сили
  - 19.3. Обов'язок мінімізувати затримку виконання контракту
  - 19.4. Наслідки обставин непереборної сили
  - 19.5. Вплив зобов'язань непереборної сили на субпідрядника
  - 19.6. Розірвання Контракту на розсуд, оплата і звільнення від зобов'язань
  - 19.7. Звільнення від виконання зобов'язань відповідно до законодавства

## **20. Позови, спори та арбітраж**

## **7. Обладнання, матеріали і якість робіт**

7.1. Метод виробництва робіт

7.2. Зразки

7.3. Огляд

7.4. Випробування

7.5. Відмова

7.6. Усунення недоліків

7.7. Володіння обладнанням і матеріалами

7.8. Роялті

## **8. Початок, затримки і призупинення робіт**

8.1. Початок робіт

8.2. Термін завершення робіт

8.3. Календарний план виконання робіт

8.4. Продовження терміну завершення робіт

8.5. Затримки, викликані органами влади

8.6. Хід робіт

8.7. Відшкодування заздалегідь оцінених збитків, викликаних затримкою

8.8. Призупинення робіт

8.9. Наслідки припинення робіт

8.10. Плата за обладнання та матеріали в разі припинення робіт

8.11. Тривалі призупинення робіт

8.12. Відновлення робіт

20.1 Претензії підрядника

20.2 Призначення Ради з врегулювання спорів

20.3 Непризначення члена Ради з врегулювання спорів

20.4 Отримання рішення Ради з врегулювання спорів

20.5 Мирне врегулювання суперечок

20.6 Арбітраж

20.7 Невиконання рішення Ради з врегулювання спорів

20.8 Закінчення повноважень Ради з врегулювання спорів

### **Додатки:**

Загальні умови договору про врегулювання спору

Порядок і правила роботи

## **II. Особливі умови контракту**

Вступ

1. Зауваження з підготовки конкурсної документації

2. Загальні положення

3. Замовник

4. Адміністрація замовника

5. Підрядник

6. Проектування

7. Персонал і робоча сила

8. Обладнання, матеріали та якість робіт

9. Початок, затримки і припинення робіт

<b>9. Випробування по завершенню роботи</b>	10. Випробування по завершенні робіт
9.1. Зобов'язання підрядника	11. Приймання об'єктів замовником
9.2. Затримка проведення випробувань	12. Відповідальність за недоліки
9.3. Повторні випробування	13. Випробування після завершення робіт
9.4. Невдалий результат випробувань по завершенні робіт	14. Зміни та коригування
<b>10. Приймання об'єктів замовником</b>	15. Ціна контракту і оплата
10.1. Приймання об'єктів і їх частин	16. Розірвання контракту замовником
10.2. Приймання частини об'єктів	17. Призупинення робіт і розірвання контракту підрядником
10.3. Перешкоди проведення випробувань по завершенні робіт	18. Ризик і відповідальність
	19. Страхування
	20. Обставини непереборної сили
	21. Позови, спори та арбітраж
	<b>Додаток</b>
	Форми гарантій

## Література

### Нормативні акти та міжнародні документи

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами).
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами).
3. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 18.03.2004 № 1618-IV (із змінами).
4. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 № 143-16 у редакції закону № 5407-VI від 02.10.2012.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві».
6. Типовий контракт на надання послуг між замовником і консультантом («Біла книга 2006») - Client / Consultant Model Services Agreement: White Book. – [Електрон. ресурс]. – URL: <https://ru.scribd.com/doc/169861270/FIDIC-Белая-книга-2006>.

7. Guide to the Use of FIDIC Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey (1996). The Orange Book. – [Електрон. ресурс]. – URL: <http://fidic.org/books/design-build-and-turnkey-1995-orange-book-guide-1st-ed-1996#sthash.wmMqsVFu.dpuf>.
8. International Federation of Consulting Engineers, Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects (First Edition, 1999). – [Електрон. ресурс]. – URL: <http://fidic.org/books/epcturnkey-contract-1st-ed-1999-silver-book#sthash.flisMeQ6.dpuf>, <http://fidic.org/books/epcturnkey-contract-1st-ed-1999-silver-book>.
9. Legal guide on drawing up international contracts for the construction of industrial works. UNCITRAL, 1988. – 346 p.
10. World Intellectual Property Organization, Licensing Guide for Developing Countries (WIPO publication No. 620(E), 1977). – [Електрон. ресурс]. – URL: [ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo\\_pub\\_620\(e\).pdf](ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_620(e).pdf).
11. Guidelines for Evaluation of Transfer of Technology Agreements, Development and Transfer of Technology Series, No. 12 (10/233, 1979). – [Електрон. ресурс]. – URL: [http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1983-e/yb\\_1983\\_e.pdf](http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1983-e/yb_1983_e.pdf).
12. Guide for use in drawing up contracts relating to the international transfer of know-how in the engineering industry. UNECE (TRADE/222/Rev.1), 1970.
13. Handbook on the Acquisition of Technology by Developing Countries (UNCTAD/TT/AS/5, 1978).

### **Монографії, статті**

14. Ануфрієва Л.П. Міжнародне приватне право: У 3-х т. Том 2. Особлива частина, 2000 - [Електрон. ресурс]. – URL: <http://yport.inf.ua/mejdunarodnoe-chastnoe-pravo-tom-osobennaya.html>.
15. Данилов Е. А., Славински В. А., Снижение рисков при организации поставок оборудования и пусконаладочных работ на промышленных предприятиях // Вестник ЮРГТУ (НПИ). 2011. № 4. – [Електрон. ресурс]. – URL: [http://vestnik-npi.info/upload/information\\_system\\_15/4/1/3/item\\_413/information\\_items\\_property\\_830.pdf](http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/4/1/3/item_413/information_items_property_830.pdf).
16. Действующее международное право: В 3-х т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т.1. М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 2002.
17. Звекон В.П. Коллизии законов в международном частном праве. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФА, 2008 – 495 с.
18. Как вести строительные проекты по стандартам FIDIC – [Електрон. ресурс]. – URL: <http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/3/13/85433.htm>.

19. Кринська Л. І. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій / Одеса: АО Бахва, 2006. – 248 с.
20. Лукашук И. И. Современное право международных договоров. В 2 томах. Том 1. Заключение международных договоров. – М., 2008. – 942 с.
21. Сальникова Л. В. Договоры в строительстве с комментариями. – М., 2009. – 394 с.
22. Современное право международных договоров. В 2 тт. Т. 2. Действие международных договоров. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 496 с.
23. Современный прокьюримент и использование контрактов ФИДИК// Британский консультационный строительный центр <sup>167</sup>, StPCP. – [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.sro72.ru/upload/news/1.pdf>.
24. Цивільне право. Том 2 Підручник / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К., 2007. – 280 с.
25. Условия контракта для проектов типа «ИПС» и проектов, выполняемых «под ключ». – [Електрон. ресурс]. – URL: [www.sudru.com/нормативная-база/фидик/471444-условия-контракта-для-проектов-типа-ипс-и-проектов-выполняемых-под-ключ](http://www.sudru.com/нормативная-база/фидик/471444-условия-контракта-для-проектов-типа-ипс-и-проектов-выполняемых-под-ключ).
26. Шахбазян К.С. Особливості трансферу технологій через укладання договорів на будівництво промислових об'єктів «під ключ» // Матеріали Міжнародного симпозіуму «Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення», м. Київ, 2-3 червня 2011 р. – Київ, Фенікс, 2011 – С. 109–111.
27. Huse J. A. Understanding and Negotiating Turnkey and EPC Contracts/Sweet & Maxwell, 2002. – 935 p. – [Електрон. ресурс]. – URL: [http://books.google.ru/books/about/Understanding\\_and\\_negotiating\\_turnkey\\_an.html?id=XiaDaNHhtBEC](http://books.google.ru/books/about/Understanding_and_negotiating_turnkey_an.html?id=XiaDaNHhtBEC).
28. Marsh P. D. V. Contracting for Engineering and Construction Projects/Gower Publishing, Ltd., 2000. – 230 p.
29. Features and issues in turnkey contracts in developing countries: a technical paper/ United Nations Centre on Transnational Corporations. United Nations, New York, 1983. – 156 p.

---

<sup>167</sup> Британській будівельний центр (філія британської консультативної компанії "European Construction Ventures Ltd.) є навчальним центром Міжнародної Федерації інженерів-консультантів (ФІДІК) в країнах СНД та Балтії, консультантом щодо використання і адаптації типових контрактів ФІДІК, офіційним перекладачем Типових будівельних контрактів ФІДІК і ексклюзивним розповсюджувачем контрактів ФІДІК російською мовою в країнах СНД <http://www.stpcr.pl.ru/>.

## **РОЗДІЛ 4.**

# **ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ, УКЛАДЕНИХ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ**

### **1. Загальні питання**

За законодавством України, зокрема відповідно до Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201 (із змінами) (*далі – Положення*), умови щодо врегулювання спорів між сторонами мають передбачати визначення назви суду, який вирішуватиме спори з приводу тлумачення договору про трансфер технологій, невиконання й неналежного виконання договірних зобов'язань, або чітких критеріїв визначення такого суду будь-якою зі сторін залежно від предмета й характеру спору, а також погоджений сторонами вибір матеріального і процесуального права, яке застосовуватиме цей суд із зазначенням правил процедури судового врегулювання. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», однією з обов'язкових умов договору про трансфер технологій є визначення порядку вирішення спірних питань стосовно виконання умов договору. Таким чином, законодавство України передбачає обов'язкове узгодження та відображення в договорі про трансфер технологій сторонами договору наступних положень:

- *вибір права, що застосовується до договору про трансфер технологій,*
- *визначення способу вирішення спору,*
- *визначення місця розгляду спору з наданням відповідному суду компетенції вирішувати суперечки між сторонами.*

### **2. Вибір права, що застосовується до договору про трансфер технологій**

У законодавстві України, держав-членів ЄС, США, питання вибору сторонами договору права, згідно з яким мають тлумачитись умови до-

говору та вирішуватись спори, коли одна або дві сторони є нерезидентами, у загальному випадку вирішується таким чином: право, що застосовується до договору, обирається сторонами договору і цей вибір фіксується у відповідних положеннях договору (автономія волі). Проте, якщо законодавством визначено, що правовідносини, виникаючі на підставі договору, регулюються правом, визначеним законом, то сторони договору мають обирати визначене законом право.

У випадку відсутності в договорі визначення права, що має застосовуватися, таке право обирає суд або арбітраж на підставі норм і правил, що містяться в міжнародних угодах або визначені законодавством країн-сторін договору.

Законодавство України встановлює певні вимоги до сторін договору у випадку самостійного вибору права. Так ст. 5 Закону України «Про міжнародне приватне право» визначається, що у випадках, передбачених законом, сторони правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин (автономія волі).

Вибір права має бути явно вираженим сторонами або прямо впливати з дій сторін договору, умов договору, які розглядаються в їх сукупності, якщо інше не передбачено законом. Вибір права може бути здійснений щодо договору в цілому або його окремої частини. Вибір права щодо окремих частин договору повинен бути явно вираженим.

Вибір права або зміна раніше обраного права можуть бути здійснені сторонами в будь-який час, зокрема, при укладанні договору, на різних стадіях його виконання тощо. Вибір права або зміна раніше обраного права, які зроблені після укладання договору, мають зворотню дію і є дійсними з моменту укладання договору, але не можуть:

1) бути підставою для визнання правочину недійсним у зв'язку з недодержанням його форми;

2) обмежити чи порушити права, які набули треті особи до моменту вибору права або зміни раніше обраного права<sup>168</sup>.

*Особливості, які потрібно враховувати при обранні права у договорах про трансфер технологій, що укладаються з нерезидентами.*

До договорів про трансфер технологій відносяться: ліцензійний договір, договір про передання ноу-хау, договір інжинірингу, технічного сприяння, договір виконання проектів «під ключ» тощо.

---

<sup>168</sup> ст. 5 Закону України «Про міжнародне приватне право».

При обранні права до ліцензійного договору, згідно з яким будуть тлумачитись його умови та вирішуватись спори, слід враховувати наступне: ст. 77 Закону України «Про міжнародне приватне право» встановлено, що *підсудність судам України є виключною*, якщо спір є пов'язаним з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні<sup>169</sup>.

Відповідно, якщо договір передбачає отримання охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності в Україні, то в договорі слід зазначити, що умови статей договору, в яких зафіксовано положення щодо отримання патенту (свідоцтва) в Україні, а також спори які виникають з указаних правовідносин, мають тлумачитись і вирішуватись за правом України.

Договори інжинірингу, технічного сприяння та будівництва «під ключ» зазвичай містять ознаки договору підряду і є змішаними договорами, а до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не впливає із суті змішаного договору<sup>170</sup>.

При обранні права до договорів інжинірингу, технічного сприяння та будівництва «під ключ» слід враховувати, положення постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» від 01.08.2005 № 668 (із змінами), де зазначено, що в час укладання зовнішньоекономічних договорів підряду сторони мають право використовувати міжнародні звичаї та рекомендації міжнародних організацій.

Також порядок укладення та виконання і форма зовнішньоекономічного договору підряду, права та обов'язки сторін, вимоги до

---

<sup>169</sup> ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне право» визначає іноземний елемент як ознаку, яка характеризує приватноправові відносини, що регулюються цим Законом, та виявляється в одній або кількох з таких форм:

- хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою;
- об'єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави;
- юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави.

<sup>170</sup> ст. 628 ЦК України.

робіт, матеріалів, конструкцій, устаткування, порядок приймання-передачі робіт та інші договірні умови визначаються правом країни, на території якої виконуються роботи, якщо сторони не домовились про інше. Умови зовнішньоекономічного договору підряду можуть визначатися на основі примірних чи типових текстів зовнішньоекономічних договорів підряду, раніше укладених договорів (ст. 121). Зовнішньоекономічний договір підряду викладається однією або кількома мовами (ст. 123). Якщо будівництво здійснюється за рахунок державних коштів України, визначальним є текст українською мовою. Крім того умови придбання матеріалів, устаткування шляхом імпорту можуть визначатися сторонами з урахуванням міжнародних правил купівлі-продажу товарів, передбачених офіційними правилами тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (ст. 125).

### **3. Способи вирішення суперечок**

Світова комерційна практика передбачає два способи вирішення спорів, що виникають у процесі реалізації договору про трансфер технологій:

- *вирішення спорів шляхом переговорів,*
- *судове провадження або арбітражний розгляд.*

Зазначені способи не виключають один одного, тому в договорі передбачається етапність вирішення спору, де першим етапом є вирішення спору шляхом переговорів (досудовий етап вирішення спору); у випадку, коли сторони не змогли вирішити спір шляхом переговорів, то вирішення спору здійснюється в судовому або арбітражному провадженні (судовий етап вирішення спору).

#### ***3.1. Вирішення спорів шляхом переговорів***

Сторони договору про трансфер технологій самі визначають порядок і процедуру проведення переговорів щодо врегулювання спору.

Зазначимо, що типовими договорами на будівництво промислових об'єктів, будівництва «під ключ», які розроблені FIDIC, пропонується особливий порядок розгляду суперечок на досудовому етапі<sup>171</sup>.

Так, сторонам контракту для врегулювання спорів пропонується спільно створити Раду з урегулювання спорів (Dispute Adjudication

---

<sup>171</sup> Пітснер Піп. Умови контрактів FIDIC. Будівельні роботи, проектування і будівництво. Проект "Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні" EuropeAid/125234/C/SER/UA.– С. 72–74.

Board, надалі DAB). DAB складається з однієї або трьох осіб, які мають професійний досвід, а також досвід тлумачення контрактної документації. Зазначається, що DAB діє не в якості суду чи міжнародного комерційного арбітражу. DAB розглядає всі спори та суперечки, які виникають між сторонами при здійсненні контракту за процедурою, визначеною у відповідних розділах контракту.

Рішення DAB є обов'язковими для сторін, проте при незгоді з рішенням DAB сторони повинні провести переговори для досягнення мирової угоди. Якщо мирової угоди не досягнуто, то спір передається на розгляд до міжнародного комерційного арбітражу або до суду<sup>172</sup>.

### **3.2. Вирішення спорів у судовому порядку**

Якщо сторони обирають вирішення спорів у судовому порядку, вони повинні визначити місце судового розгляду – країну де буде відбуватись судовий розгляд.

На підставі процесуального законодавства країни, де буде відбуватись судовий розгляд, сторони обирають суд, до компетенції якого входить розгляд спору. Місце розгляду спору та визначення суду, до компетенції якого входить розгляд спору, сторони мають зафіксувати у відповідних положеннях договору. При зверненні до суду сторони діють відповідно до процесуального законодавства країни, де відбувається судовий розгляд.

При вирішенні справ у судовому порядку в судах України слід врахувати наступне.

У відповідності до пунктів 1–3 ч. 1 ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право» суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у таких випадках:

- якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у ст. 77 цього Закону;
- якщо на території України відповідач у справі має місце проживання або місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи-відповідача;

---

<sup>172</sup> The FIDIC Contracts Guide conditions of contract for construction, conditions of contract for plant and design-build, conditions of contract for epc/turnkey projects. First Edition, 2000.

• у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України.

Господарським процесуальним кодексом України встановлено (ст. 124) компетенцію господарських судів у справах за участю іноземних підприємств і організацій. У ній, зокрема, зазначено, що господарські суди розглядають справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо місцезнаходження відповідача – на території України. Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних підприємств і організацій визначається за правилами, встановленими статтями 12–17 указанного Кодексу.

Господарські суди мають право також розглядати справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо: місцезнаходженням філії, представництва, іншого відособленого підрозділу іноземного підприємства чи організації є територія України; іноземне підприємство чи організація має на території України нерухоме майно, щодо якого виник спір.

### **3.3. *Вирішення спорів в арбітражному порядку***

Альтернативою судовому вирішенню спорів, пов'язаних із виконанням договорів про трансфер технологій, укладених з нерезидентами, є вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражі.

*Міжнародний комерційний арбітраж* – це третейській суд, якій відрізняється від інших третейських судів<sup>173</sup> тим, що у спорах, які він вирішує, бере участь іноземна сторона або спір вирішується між іноземними сторонами (сторони не є резидентами країни, де відбувається арбітражний розгляд). За законодавством України арбітражний розгляд спорів з цивільних та господарських правовідносин, якщо хоча б одна зі сторін спору є нерезидентом України, вирішується виключно в міжнародному комерційному арбітражі<sup>174</sup>.

Міжнародні комерційні арбітражі поділяються за терміном їх дії. Виділяють постійно діючі (інституціональні) арбітражі та арбітражі “*ad hoc*” (ізолювані), які створюються сторонами для розгляду окремого спору і після винесення рішення по ньому припиняють дію.

---

<sup>173</sup> Ст. 2 Закону України «Про третейські суди» визначає третейський суд як недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

<sup>174</sup> Ст. 6 Закону України «Про третейські суди» та частина друга ст. 1 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж».

Серед найбільш відомих постійно діючих міжнародних комерційних арбітражів слід назвати Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгівельної палати м. Париж (МТП, ICC), Лондонський міжнародний арбітражний суд (LCIA), Американська арбітражна асоціація, Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати. В Україні постійно діючий міжнародний комерційний арбітраж (Міжнародний комерційний арбітражний суд) створено Торгово-промисловою палатою України.

Регулювання діяльності міжнародного комерційного арбітражу здійснюється на двох рівнях: міжнародному та національному.

До міжнародних актів належать:

- *конвенції* – Нью-Йоркська конвенція про визнання та приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р., Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р., Конвенція про вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами (Вашингтонська конвенція 1965 р.), Європейська конвенцію про одноманітний закон про арбітраж 1966 р, Московська конвенція про вирішення арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, що виникають з відносин економічного і науково-технічного співробітництва 1972 р.;

- *міждержавні угоди*: Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності (укладена між державами членами СНД) 1992 р, Договір до Європейської енергетичної хартії. Міжнародні акти ненормативного характеру: Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 1976 р, Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародний комерційний арбітраж 1985 р. тощо.

Регулювання діяльності міжнародного комерційного арбітражу в Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж».

*Переваги міжнародного комерційного арбітражу*: нейтральність та незалежність від державних та судових установ країни, де він знаходиться; можливість формувати склад арбітражу, зважаючи на компетентність арбітрів; застосування права, обраного сторонами спору<sup>175</sup>; конфіденційність арбітражного процесу; процесуальна гнучкість.

---

<sup>175</sup> Так, відповідно до ст. 33 Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ, арбітражний суд застосовує право, яке сторони погодили як таке, що підлягає застосуванню при вирішенні спору по суті. При відсутності такого погодження сторін арбітражний суд застосовує право у відповідності з колізійними нормами, які він вважає прийнятними.

За умови дотримання положень Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» сторони можуть на свій розсуд домовитися про процедуру розгляду справи Арбітражним судом. При відсутності такої угоди Арбітражний суд може з дотриманням положень Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» вести арбітражний розгляд так, як вважає за належне. Повноваження, надані Арбітражному суду, включають повноваження на визначення допустимості та належності будь-якого доказу<sup>176</sup>; можливість обирати мову та місце проведення арбітражу; рішення міжнародного комерційного арбітражу є остаточними і надають можливість примусового виконання рішення в судовому порядку.

*Компетенція та юрисдикція міжнародного комерційного арбітражу.*

Міжнародний комерційний арбітраж наділяється компетенцією розглянути спір за наявності двох умов: спір має підпадати під юрисдикцію арбітражу; існує дійсна арбітражна угода.

Юрисдикція (предметна компетенція) визначається в загальній формі в національному арбітражному законодавстві країн.

Зокрема в ч. 2 ст. 1 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» зазначається, що до міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися: спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї зі сторін знаходиться за кордоном, а також спори між підприємствами з іноземними інвестиціями та міжнародними об'єднаннями й організаціями, створеними на території України, спори між їх учасниками, а також їх спори з іншими суб'єктами права України.

*Арбітражна угода або арбітражне застереження* є однією з умов, яка наділяє арбітраж компетенцією розглянути спір. Так, ч. 1 ст. 2 Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгівельній палаті України визначено, що МКАС приймає до розгляду спори за наявності письмової угоди (домовленості) між сторонами про передачу йому всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між сторонами у зв'язку з будь-якими конк-

---

<sup>176</sup> Ст. 4.2. Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України

ретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні.

Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в договорі або у вигляді окремої угоди. Арбітражна угода укладесться в письмовій формі. Арбітражне застереження, що є частиною договору, повинно трактуватися як угода, що не залежить від інших умов договору.

Арбітражна угода або арбітражне застереження повинні бути правильно сформульовані, оскільки від їх змісту залежить компетенція арбітражу при розгляді спору, і містити такі складові: визначення виду арбітражу, місця його проведення; мови, якою має вестися спір; зазначення того, що арбітражне застереження стосується всіх спорів, що можуть виникнути в майбутньому за договором; зазначення норм процесуального та матеріального права певної країни, яке буде застосовуватися при вирішенні спору.

### **Висновки**

Договори про трансфер технологій мають містити положення, що визначають право, за яким будуть тлумачитись умови договору та вирішуватись спори.

Світова комерційна практика передбачає наступні способи вирішення спорів, що виникають у процесі реалізації договору про трансфер технологій: переговори сторін, судовий або арбітражний розгляд.

При обранні судового розгляду слід враховувати, що підсудність судам України є виключною у таких справах з іноземним елементом, якщо спір є пов'язаним з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні.

У випадку обрання сторонами арбітражного розгляду спору арбітражне застереження в договорі повинно містити наступні складові: визначення виду арбітражу; місце проведення арбітражу; мова, якою має вестися спір; вказівка на те, що арбітражне застереження стосується всіх спорів, які можуть виникнути в майбутньому за договором; вказівка на норми процесуального та матеріального права певної країни, яке буде застосовуватися при вирішенні спору.

**Примірний зразок пунктів контракту, що визначають право, яке застосовується до договору та порядок вирішення спорів**

***Право, що застосовується до договору***

*У випадку застосування права України*

Цей Договір повинен регулюватися та тлумачитися, а всі спори, що виникають унаслідок цього Договору або у зв'язку з ним (або внаслідок його предмета чи у зв'язку з ним), повинні вирішуватися у відповідності до законодавства України.

*У випадку застосування права іншої країни*

Цей Договір повинен регулюватися та тлумачитися, а всі спори, що виникають унаслідок цього Договору або у зв'язку з ним (або внаслідок його предмета чи у зв'язку з ним), повинні вирішуватися у відповідності до законодавства \_\_\_\_\_ (назва країни) за виключенням наступних питань, що мають вирішуватися за законодавством України:

(і) подання заявки та видача охоронного документу в Україні на будь-який об'єкт права інтелектуальної власності;

(ii) спори стосовно використання на території України будь-якого права інтелектуальної власності, що можуть виникнути між Сторонами договору.

***Переговори***

Сторони погоджуються сумлінно проводити консультації та переговори з метою спробувати вирішити будь-який спір, розбіжність або претензію, що виникають унаслідок або стосовно цього Договору. Жодна сторона не повинна вдаватися до формальної процедури вирішення спорів, якщо тільки і доки керівники кожної сторони не спробували провести особисту зустріч для досягнення їхнього мирного вирішення.

Якщо така зустріч не мала місце впродовж десяти днів після отримання однією стороною письмового прохання про проведення переговорів від іншої сторони, будь-яка сторона має право передати спір до арбітражу.

Нижче наводиться зразок арбітражного застереження для розгляду спору в Міжнародному комерційному арбітражному суду.

***Арбітражне застереження***

Будь-які спори, розбіжності, суперечності або претензії, що виникають унаслідок або стосовно цього Договору і не були вирішені шляхом переговорів, включаючи без обмежень будь-які пи-

тання, що стосуються його існування, укладення, дійсності, придатності до виконання у примусовому порядку або припинення (надалі – «Спір»), повинні бути вирішені на підставі остаточного та обов'язкового до виконання арбітражного рішення у відповідності до діючого арбітражного регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгівельній палаті України (*або назвати інший міжнародний комерційний арбітраж*).

Цей Договір повинен регулюватися та тлумачитися, а всі спори, що виникають унаслідок цього Договору або у зв'язку з ним (або внаслідок його предмета чи у зв'язку з ним), повинні вирішуватися у відповідності до законодавства України (*у випадку застосування права України*).

Арбітражне рішення може бути виконано будь-яким судом, що має для цього відповідну юрисдикцію. Місцем проведення арбітражного засідання є Україна (*або назвати іншу відповідну країну*). Арбітражний процес повинен проводитися українською мовою (*або визначити іншу мову*) та трьома арбітрами. Два арбітри, які призначаються сторонами, повинні мати знання й досвід у сфері ліцензування технологій та, якщо це можливо, у галузях, пов'язаних з предметом цього Договору.

#### ***Особливий регламент***

Сторони цим обумовлюють, що будь-який арбітражний процес за цим Договором має здійснюватися з урахуванням наступних положень: а) арбітри не можуть присуджувати або визначати суму штрафних збитків, яку повинна сплатити будь-яка сторона; та б) кожна сторона повинна нести свої власні видатки і витрати на проведення арбітражу та сплатити 1/2 (половину) винагороди арбітрів і вартості їхніх послуг, за умови, що арбітри вповноважені на власний розсуд присуджувати всі зазначені обґрунтовані видатки, витрати і винагороди стороні, яка виграла справу.

#### ***Конфіденційна інформація***

Сторони зобов'язуються, в якості загального принципу, зберігати конфіденційність усієї інформації, що стосується арбітражного процесу, усіх рішень, винесених у цьому арбітражному процесі, усіх матеріалів провадження, які було створено або використано з метою проведення арбітражного процесу, а також усіх матеріалів і інформації, які було створено впродовж арбітражного процесу (надалі – «Конфіденційна арбітражна інформація») і не є відомими широкому загалу, за винятком випадків, коли розголошення такої інформації

може бути обов'язковим для будь-якої сторони на підставі її юридичного обов'язку, для захисту або реалізації законного права на забезпечення виконання у примусовому порядку або на скасування будь-якого арбітражного рішення в сумлінному судовому провадженні в будь-якому компетентному суді. Кожна сторона повинна одержати й передати арбітрам підписане зобов'язання щодо збереження конфіденційності від її незалежних експертів і консультантів, яке стосується Конфіденційної арбітражної інформації.

## Література

### Нормативні акти

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.
2. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV.
3. Закону України «Про третейські суди» від 11.05.2004 № 1701-IV.
4. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994 № 4002-XII.
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» від 01.08.2005 № 668 (із змінами).
6. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201 (із змінами).
7. Роз'яснення Президії Вищого господарського Суду України «Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій» від 31.05.2002 № 04-5/608 (із змінами).

### Монографії, статті, документи

8. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар. За ред. А.С. Довгерта.– Харків :ТОВ «Одісей», 2008. – 352 с.
9. Міжнародне приватне право: підручник / за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. – 2 вид. – К.: Алерта, 2014. – 656 с.
10. Пітснер Піп. Умови контрактів FIDIC. Будівельні роботи, проектування і будівництво. Проект “Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні” EuropeAid/125234/C/SER/UA 1р. : [Електрон. ресурс]. – URL: [www.ard.crimea.ua/.../Investments\\_appraisal\\_SSRD\\_ua.pdf](http://www.ard.crimea.ua/.../Investments_appraisal_SSRD_ua.pdf).
11. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України: [Електрон. ресурс]. – URL: <http://www.ucci.org.ua/arb/icac/ru/icac.html>.
12. The FIDIC Contracts Guide conditions of contract for construction, conditions of contract for plant and design-build, conditions of contract for epc/turnkey projects First Edition 2000 : [Електрон. ресурс]. – URL: [fidic.org/.../FIDIC.RICS%20CPD%20Event%20Singapore%202012.ppt](http://fidic.org/.../FIDIC.RICS%20CPD%20Event%20Singapore%202012.ppt).

## **РОЗДІЛ 5.**

### **ВИЗНАЧЕННЯ СТАВОК РОЯЛТІ У МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРАХ ПРО ПЕРЕДАЧУ ТЕХНОЛОГІЙ \***

Визначення ставок роялті за використання винаходів та інших об'єктів права інтелектуальної власності є одним з найбільш складних питань укладання договорів про трансфер технологій. Практика укладання договорів про трансфер технологій наукових установ НАН України з фірмами США, Франції, Канади, Китаю, Кореї та інших країн свідчить про різні підходи та складнощі визначення початкових ставок для проведення переговорів.

Центром інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України відповідно до розпорядження Президії НАН України № 593 від 17.09.2012 узагальнено підходи щодо визначення ставок роялті, які застосовуються науковими установами та університетами США та ряду європейських країн, а також установами НАН України та підготовлені рекомендації з застосування ставок роялті у міжнародних договорах про трансфер технологій.

Метою Рекомендацій є розглянути існуючі підходи визначення ставок роялті, надати їх аналітичні узагальнення та виробити рекомендації щодо порядку визначення ставок роялті при укладанні договорів науковими установами з фірмами іноземних країн та України.

#### **Вступ**

Роялті за законодавством України визначається як «будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи

---

\* Розділ підготовлено Ю.М. Капіцею, к.ю.н., Н.І. Араловою, к.т.н., оцінювачем, с.н.с. ЦВІПТ НАН України.

торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)»<sup>177</sup>.

У міжнародній практиці застосовують такі підходи до визначення ставок роялті<sup>178</sup>:

1. Застосування стандартних ставок роялті, узагальнених для певних сфер промисловості.

2. Визначення ставок роялті як частини прибутку ліцензіата (правило 25%).

3. Визначення ставок роялті на підставі показників економічної діяльності підприємства.

4. Визначення ставок роялті на підставі аналізу конкретних угод (порівняльний метод).

5. Застосування даних судової практики визначення ставок роялті.

Узагальнення ставок роялті в понад 600 міжнародних та внутрішніх договорів про передачу технологій, укладених у 1990 – 2000 рр. компаніями США, переважно для винаходів різних напрямків техніки, здійснене в роботі *Royalty Rates of Technology*<sup>179</sup>, свідчить про наступні межі ставок роялті:

- 33 % ставок роялті є меншими або дорівнюють 3 %,
- 36 % ставок роялті є меншими або дорівнюють 4 %,
- 56 % ставок роялті є меншими або дорівнюють 5 %,
- 61 % ставок роялті є меншими або дорівнюють 6 %,
- 66 % ставок роялті є меншими або дорівнюють 7 %,
- 72 % ставок роялті є меншими або дорівнюють 8 %,
- 74 % ставок роялті є меншими або дорівнюють 9 %,
- 90 % ставок роялті є меншими або дорівнюють 10 %.

Аналіз здійснювався на підставі інформації про договори, що уклалися в таких галузях: автомобілебудування, хімічна промисловість, електроніка, електротехніка, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво комп'ютерів та програмне забезпечення, медична промисловість тощо.

<sup>177</sup> Податковий кодекс України Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13–14.

<sup>178</sup> Parr R. *Royalty Rates for Licensing Intellectual Property*. John Wiley & Sons, Inc., 1 edition. – April 6, 2007. – 240 p.

<sup>179</sup> *Royalty Rates for Technology*. Second Edition. Intellectual Property Research Associates (IPRA). — 2000. — 187 p.

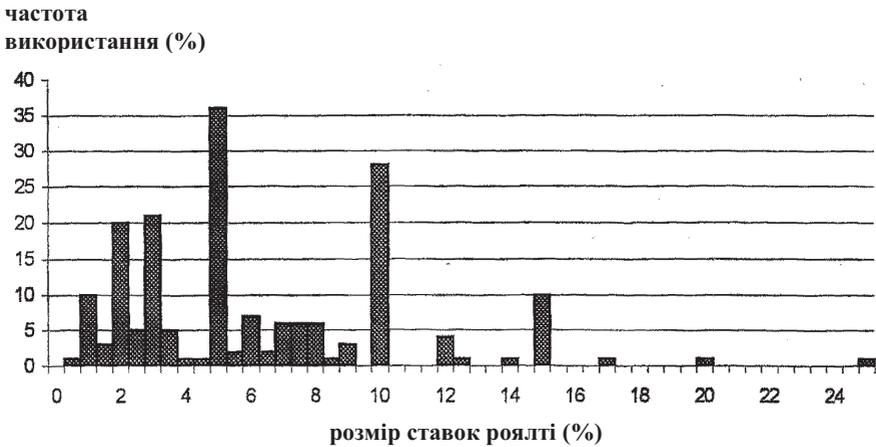


Рис. 1. Частота використання ставок роялті в угодах про трансфер технологій<sup>180</sup>

Наведена статистика дозволяє зробити висновок про переважне застосування ставок роялті до 10% (90 відсотків ставок роялті). Проте, як показано нижче, у конкретних випадках, особливо, якщо це не стосується серійного випуску продукції, ставки роялті можуть бути більшими.

### 1. Види ставок роялті<sup>181</sup>

У сучасній практиці укладання договорів про трансфер технологій застосовуються такі види роялті, як паушальний платіж, періодичні роялті, мінімальні роялті, роялті зі змінною ставкою.

#### 1.1. Паушальний платіж

Паушальний платіж є фіксованою сумою і може сплачуватися як *одноразово, так і частками*, але переважно на початковій стадії дії ліцензійного договору.

Зазвичай у договорах про передачу технологій платежі можуть визначатися лише у вигляді паушального платежу або лише у вигляді періодичного роялті (роялті зі змінною ставкою, мінімального роялті), або разом у вигляді паушального платежу та періодичного роялті (чи інших видів роялті).

<sup>180</sup> Там само, с. 2.

<sup>181</sup> Lee W.M. "Determining Reasonable Royalty" // Les Nouvelles.-September, 1992. – P. 124–128.

Дослідження *S. Dognan* та *C. Horton* свідчать, що біля 60% ліцензійних договорів передбачають виплату паушальних платежів<sup>182</sup>.

Сплату лише паушального платежу застосовують у випадках, коли ліцензіатом є фірма, невідома на ринку, і є сумніви, чи вдасться їй налагодити успішний випуск та комерційну реалізацію ліцензійної продукції, а також у випадках, коли вкрай складно проконтролювати обсяг випуску ліцензійної продукції (наприклад є ризик неотримання ліцензіаром даних щодо випуску продукції).

Сплата разом паушального платежу та періодичного (інших видів роялті) є найбільш поширеним підходом. При цьому розмір паушального платежу, за даними *J.P. Friedenson*<sup>183</sup>, як правило, знаходиться в межах 5 000 дол. – \$ 1 млн дол., а найчастіше 100 000 – 300 000 дол., і сплачується до або після (чи частками – до та після) передачі документації, зразків приладів, налагодження обладнання тощо.

Для розрахунку обґрунтованого розміру виплат роялті у вигляді лише паушального платежу може використовуватися така формула:

$$P = V \times R,$$

де  $P$  – розмір паушального платежу,  $V$  – вартість (об'єм, кількість тощо) продукції, що потенційно може бути вироблена ліцензіатом,  $R$  – стандартна ставка роялті. Таким чином грошовий потік роялті перераховується в суму фіксованого платежу. У вказаному випадку відсутнє врахування зміни вартості грошей у часі, що розраховується з застосуванням спеціальних методів оцінки (дохідного, звільнення від роялті тощо<sup>184</sup>), і отримується завищений розмір паушального платежу. Проте ця досить проста оцінка може визначити певні початкові цифри для подальших переговорів.

---

<sup>182</sup> Dognan S., Horton C. A survey of licensed royalties // *Les Nouvelles*. – June, 1997. – P. 91–96.

<sup>183</sup> Friedenson J.P. Reason to license and not to license technology and patents // *Practicing Law Institute Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook*. – January-February, 1991.

<sup>184</sup> Рекомендації з оцінки вартості інтелектуальної власності // Капіца Ю.М., Мальчевський І.А., Федченко Л.Ю., Аралова Н.І. – К., 2001. – 40 с.

У випадку комбінування сплати паушального платежу та періодичних роялті сума паушального платежу зменшується з урахуванням потоку роялті, що передбачається отримати.

Звичайно, якщо за ліцензійним договором передбачається виготовлення прототипу, придбання обладнання, то вказані витрати враховуються окремо.

### ***1.2. Періодичні роялті***

Найбільш поширеним є вид платежу, що визначається як відсоток від:

- ціни продажу продукції або чистої ціни продукції, що визначається як ціна продажу продукції без вартості податків, перевезення, страхування та інсталяції;
- прибутку до оподаткування або чистого прибутку;
- числа виробів, вироблених за ліцензією;
- загального обсягу продукції, що вироблена ліцензіатом (кілограми вироблених матеріалів, літри красителів, кілометри оптоволокна тощо);
- вартості виробів, виготовлених за ліцензією.

У випадку ліцензування процесу для бази роялті найчастіше застосовується обсяг виробництва, що наводиться через вагу, об'єм, квадратні метри, погонні метри, тощо<sup>185</sup>.

### ***1.3. Мінімальні роялті***

Це – нижня межа ставки роялті, що відповідає мінімальній розрахунковій ціні ліцензії, на яку може погодитися ліцензіар, щоб покрити витрати, пов'язані з розробкою ОІВ та створенням об'єктів права інтелектуальної власності, продажем ліцензії, у тому числі витрати на проведення маркетингових досліджень, виплату винагороди авторам ОІВ, ноу-хау, право використання яких надається ліцензіату.

Мінімальні роялті застосовуються передусім як застереження при неосвоєнні предмету ліцензії ліцензіатом у строк та невипуску продукції з застосуванням ОІВ. При цьому як альтернатива розірванню договору на певний строк може встановлюватися можливість сплати ліцензіатом мінімальних роялті.

---

<sup>185</sup> Martin S. L. Buy law, sell high: a practical guide on the pricing and presentation of patents and technical information // Journal of Proprietary Rights, May 1996. – 10 p.

#### **1.4. Роялті зі змінною ставкою**

Такі роялті використовуються для різних обсягів виробництва та продажу продукції з застосування ОІВ<sup>186</sup>. При їх збільшенні ставка роялті, як правило, зменшується.

#### **2. Фактори, що впливають на визначення ставки роялті**

Найбільш високі ставки роялті застосовуються, якщо предмет ліцензії надійно захищений пакетом охоронних документів у різних країнах світу Продаж незапатентованої розробки, як правило, знижує ставку роялті, адже зберегти в таємниці незахищену інформацію, враховуючи реінжиніринг, досить важко. У зв'язку з цим ліцензія на «ноу-хау» у світовій практиці найчастіше лише доповнює ліцензію на використання винаходу, іншого ОІВ, для якого отримано охоронний документ.

На визначення ставки роялті впливають вид та строк дії ліцензійного договору. Більш високі ставки роялті (більші на 1–2%) застосовують для виключних ліцензій порівняно з невиключними. При цьому відсоток відрахувань тим менше, чим більше строк дії ліцензійного договору.

Також існують об'єктивні межі змін роялті, в яких угода є взаємовигідною. Конкретні розміри роялті коригують, аналізуючи такі фактори<sup>187</sup>:

- територія дії угоди;
- обсяг правової охорони (відсутність патенту знижує величину роялті);
- умови угоди про взаємний обмін (платний чи безоплатний) удосконаленнями;
- ступінь залежності ліцензіата від ліцензіара;
- наявність конкуруючих пропозицій;
- обсяг технічної документації, що передається (при передачі лише технічної документації розмір роялті може зменшуватися на 30 %);
- розмір необхідних капіталовкладень;
- можливі витрати ліцензіата на власні альтернативні НДДКР;

<sup>186</sup> Рекомендації з оцінки вартості інтелектуальної власності //Капіца Ю.М., Мальчевський І.А., Федченко Л.Ю., Аралова Н.І. – К., 2001. – 40 с.

<sup>187</sup> Пузыня Н.Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов. – СПб.: Питер, 2005. – 352 с.

- технологічні можливості ліцензіата отримати прибуток від використання ОІВ;
- репутаційні можливості ліцензіата отримати прибуток від використання ОІВ;
- обсяг випуску ліцензійної продукції у ліцензіата;
- частка доходу, що створюється у ліцензіата завдяки використанню ОІВ тощо.

### 3. Визначення ставок роялті як частини прибутку ліцензіату

#### 3.1. Правило 25%

При визначенні ставок роялті при можливості оцінити прибуток ліцензіата широко використовується, у тому числі в судовій практиці іноземних країн, «правило 25%»<sup>188</sup>.

Розподіл прибутку між ліцензіаром та ліцензіатом вважається справедливим, коли виплата прибутку ліцензіара становить 25 % від прибутку ліцензіата, а ліцензіату залишається 75% прибутку, тобто вважається, що використання ОІВ генерує 25% прибутку, що є часткою ліцензіара.

Розвиток правила 25% досліджувався в роботі *R. Goldscheider та J. Jarosz*<sup>189</sup>. Застосування вказаного підходу пов'язується з практикою укладання міжнародних ліцензійних угод та угод між компаніями США, коли при ставці роялті 5% та прибутку від обсягу продаж 20% частка прибутку, що відповідає зазначеній 5%-й, ставці обчислювалася в 25%. Проте вказаний підхід існував і раніше.

Так, у 1938 р. у справі визначення справедливої ставки роялті, що розглядалася Шостим окружним апеляційним судом США, зазначалося, що, звичайно, право на роялті має становити право на певну частку прибутку, отриманого виробником. Така частка дорівнює від 10 до 30 % чистого прибутку, що визначається у кожному конкретному випадку.

Такий розподіл прибутку пояснюється витратами, що головним чином здійснюються ліцензіатом, а саме на:

- доведення технології до рівня застосування на виробництві;
- купівлю, установку та перевірку обладнання;
- виготовлення дослідних партій продукції або виготовлення дослідного зразку;

<sup>188</sup> Goldscheider J., Jarosz J., Mulhern C. Use of the 25 Percent Rule in the Valuing IP // *Les Nouvelles*. – December 2002. – P. 123–133.

<sup>189</sup> Там само.

- виробництво та підтримання запасу готових виробів;
- створення спеціалізованих виробів під конкретні вимоги клієнтів;
- маркетинг продукції;
- продаж продукту;
- постачання та розподіл продукту (склади);
- обробку повернень та компенсацію;
- підготовку та надання звітності, виплату роялті тощо.

Наведений підхід відображає погляд на те, що розробка технології є одним з чотирьох кроків до виведення продукції на ринок (інші кроки – пристосування технології до серійного виробництва, вироблення продукції, її продаж).

Таким чином, якщо прибуток, наприклад, складає від 10 до 40 % вартості продукції, то, застосовуючи правило 25 %, маємо наступні розрахунки розміру роялті:

*Таблиця 1*

**Розрахунок розміру роялті за правилом 25%**

<b>Частка прибутку від обсягу продаж (%)</b>	<b>Частка ліцензіару у прибутку за правилом 25%</b>	<b>Розрахований відсоток роялті від вартості продукції (%)</b>
10	25	2.5%
20	25	4%
30	25	7.5%
40	25	10%

Існує також “правило 33 %”<sup>190</sup>, застосовне для випадку, коли технологія вже готова до стадії виробництва. Тоді вважається, що з трьох кроків (розробка технології, виробництво, продаж) розробці технології відповідає одна третина прибутку, що отримується від виробництва продукції. Тобто об’єкти права інтелектуальної власності, в яких втілено технологію, генерують одну третину прибутку. Так, якщо прибуток становить 20 % від вартості реалізації продукції і частка ліцензіара становить 33%, то це дорівнює ставці роялті 6,6 %.

<sup>190</sup> Razgaitis R.C. Early-Stage Technologies: Valuation and Pricing. N.-Y.: John Wiley & Sons, Inc. 1999. – 320 p.

Емпіричні дослідження ставок роялті та прибутку компаній, здійснені *R. Goldscheider* та *J. Jarosz*<sup>191</sup> наведено нижче. Для аналізу ставок роялті використовувалися дані за 1533 ліцензійними угодами, укладеними у 1980–2000 роках, що увійшли в базу даних *Royalty-Source.com*.

Таблиця 2

**Ставки роялті  
ліцензійних угод компаній США (1980–2000 рр.)**

Промисловість	Кількість ліцензій, шт.	Мінімальна ставка роялті, %	Максимальна ставка роялті, %	Середня ставка роялті, %
Автомобільна	35	1,0 %	15,0 %	4,0 %
Хімічна	72	0,5 %	25,0 %	3,6 %
Комп'ютери	68	0,2 %	15,0 %	4,0 %
Товари споживання	90	0,0 %	17,0 %	5,0 %
Електроніка	132	0,5 %	15,0 %	4,0 %
Енергія та оточення	86	0,5 %	20,0 %	5,0 %
Їжа	32	0,3 %	7,0 %	2,8 %
Товари для охорони	280	0,1 %	77,0 %	4,8 %
Інтернет	47	0,3 %	40,0 %	7,5 %
Машини/Інструменти	84	0,5 %	25,0 %	4,5 %
Медіа / розваги	19	2,0 %	50,0 %	8,0 %
Фармація та біотехно...	328	0,1 %	40,0 %	5,1 %
Напівпровідники	78	0,0 %	30,0 %	3,2 %
Програмне забезпе-	119	0,0 %	70,0 %	6,8 %
Телекомунікації	63	0,4 %	25,0 %	4,7 %
Разом	1,533	0,0 %	77,0 %	

Крім того, за даними бази даних *Bloomberg* було узагальнено інформацію про розмір прибутку компаній США та вибрано 347 компаній, що уклали вказані угоди. Порівняння середніх ставок роялті (табл. 2), середнього прибутку та розміру роялті як відсотку від прибутку наведено в таблиці 3.

<sup>191</sup> Goldscheider J., Jarosz J., Mulhern C. Use of the 25 Percent Rule in the Valuating IP // *Les Nouvelles*. – December 2002. – P. 123–133.

## Ставки роялті та прибуток компаній США (1980 – 2000 рр.)

Промисловість	Середня ставка роялті, %	Середній розмір прибутку, %	Роялті як відсоток від прибутку, %
Автомобільна	5,0 %	6,3 %	79,7 %
Хімічна	3,0 %	11,6 %	25,9 %
Комп'ютери	2,8 %	8,0 %	34,4 %
Товари споживання	5,0 %	16,2 %	30,8 %
Електроніка	4,5 %	8,8 %	51,3 %
Енергія та оточення	3,5 %	6,6 %	52,9 %
Їжа	2,3 %	7,9 %	28,7 %
Товари для охорони здоров'я	4,0 %	17,8 %	22,4 %
Інтернет	5,0 %	1,0 %	492,6 %
Машини/Інструменти	3,4 %	9,4 %	35,8 %
Медіа	9,0 %	- 304,5 %	-3,0 %
Фармація та біотехнології	4,5 %	24,5 %	17,7 %
Напівпровідники	2,5 %	29,3 %	8,5 %
Програмне забезпечення	7,5 %	33,2 %	22,6 %
Телекомунікації	5,0 %	14,1 %	35,5 %
Разом	4,3 %	15,9 %	26,7 %

Таким чином, дані емпіричних досліджень свідчать, що середній ставці роялті за всіма галузями промисловості в 4.3% відповідає, при середньому прибутку 15.9%, частка роялті у прибутку компаній у розмірі 26.7%.

Проте є певні галузі, де ця частка становить 79.7% прибутку (автомобільна промисловість), 52.9% (енергетика та навколишнє середовище), 51,3% (електроніка) тощо.

### 3.2. Визначення частки ліцензіара у прибутку, що генерується технологією

Інший підхід передбачає визначення частки ліцензіара в прибутку, що генерується технологією, як добуток трьох коефіцієнтів<sup>192</sup>:

$$D = K_1 \times K_2 \times K_3,$$

<sup>192</sup> Цыбулев П.Н., Денисюк В.А. Оценка интеллектуальной собственности. – К.: УкрИНТЭИ. – 2002. – 216 с.

де

$K_1$  - коефіцієнт досягнутого результату;

$K_2$  - коефіцієнт складності розв'язаної технічної задачі;

$K_3$  - коефіцієнт новизни.

Значення коефіцієнтів наведено в Додатку 8.

Слід зауважити, що авторами, які наводять цей підхід, не зазначено співвідношення ставок роялті, отримуваних за таким підходом, з емпіричними даними стосовно ставок роялті.

#### 4. Стандартні ставки роялті

Іншим підходом до визначення ставок роялті є використання середніх табличних даних роялті для різних сфер промисловості<sup>193,194</sup>. Існує значна кількість оглядів ставок роялті в ліцензійних угодах щодо передачі технологій<sup>195</sup>. Проте вони містять дані, що стосуються деякої обмеженої галузі або сегменту ринку і здебільшого використовують інформацію про ліцензійні угоди, укладені в певний період часу.

Насправді у структурі ліцензійної угоди міститься значна кількість змінних параметрів, що впливають на ставку роялті.

Сторони можуть домовитись про різні варіанти оплати, у тому числі про різні ставки роялті в різні періоди дії ліцензійної угоди, відмінні послідовності розрахунків, попередні виплати, чи, навпаки, про відстрочку виплат. Можуть укладатися перехресні ліцензії (обидві сторони надають одна одній ліцензії на використання ОІВ, права на які їм належать), які передбачають знижені ставки роялті.

Можуть існувати інші аспекти угоди, наприклад, щодо поставки обладнання, яке має суттєве значення для ліцензіара. Зазвичай, вони гарантують низькі ставки роялті або їх повну відсутність. При цьому відсутність роялті можлива як у випадку, коли ліцензіат виробляє і поставляє ліцензійні товари ліцензіару, так і у випадку, коли ліцензіат продає товари ліцензіара під іменем ліцензіара. І в тому, і в іншому випадку відсутність роялті компенсується змінами в ціні товару.

Крім того, низькі ставки роялті у певних галузях пов'язані з ліцензуванням ОІВ усередині транснаціональних корпорацій, «сім'ї»

<sup>193</sup> Крайнев П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 448 с.

<sup>194</sup> Рекомендації з оцінки вартості інтелектуальної власності // Капіца Ю.М., Мальчевський І.А., Федченко Л.Ю., Аралова Н.І. – К., 2001. – 40 с.

<sup>195</sup> Licensing Economics Review. New Jersey, AUS Consultants // <http://www.ausinc.com/publications.html>.

корпорацій і зрідка – з ліцензуванням для третіх сторін. Це стосується, зокрема, хімікатів для сільського господарства.

Тому розгляд ставки роялті як такої, окремо від інших умов ліцензійної угоди, має умовне значення, проте широко використовується як початкова інформація для переговорів.

Так, зокрема, за даними *M.S. Landis*, найзагальніша ставка роялті для всіх галузей промисловості США становить 5%. Проте при виключній ліцензії, яка, як правило, включає право на судовий захист прав, ставки роялті збільшуються. Те ж саме стосується одиночної ліцензії, коли ліцензіар залишає право виробляти продукцію також у себе, проте погоджується не надавати ліцензії іншим фірмам<sup>196</sup>.

#### ***4.1. Середні ставки роялті для ліцензійних угод в іноземних країнах***

##### ***Ліцензування винаходів***

4.1.1. *D. McGavock*<sup>197</sup>, *S. Degnan*<sup>198</sup> (1992) було підготовлено огляди сучасних ліцензійних угод з точки зору факторів, які впливають на їх вартість, а також отримано відомості про ставки роялті. Інформацію було отримано шляхом розсилки запитань фахівцям, що займаються ліцензійною практикою, переважно у США. *D. McGavock* отримав і узагальнив 118 повідомлень, *S. Degnan* – 428. Узгальнені ставки роялті, отримані авторами, наведено в Додатку 1.

4.1.2. В огляді *S. Degnan, C. Horton*<sup>199</sup> (1992) на підставі вивчення ліцензійних договорів фірм, що купують ліцензії, та фірм, що їх продають, було досліджено зв'язок ставок роялті з творчим рівнем отриманого результату інтелектуальної діяльності. Автори огляду розробили таку тривірневу «шкалу творчості»:

*Революційний рівень* – задовольняє давно відчуту потребу чи створює цілком нову галузь промисловості.

*Головне удосконалення* – дає значну перевагу у виробництві існуючого продукту чи в обслуговуванні.

*Незначне удосконалення* – створює деякі переваги у виробництві існуючого продукту чи в обслуговуванні.

---

<sup>196</sup> Martin S. L. Buy law, sell high: a practical guide on the pricing and presentation of patents and technical information // Journal of Proprietary Rights, May 1996. – 10 p.

<sup>197</sup> McGavock D., Haas D., Patin M. Factors Affecting Royalty Rates// Les Nouvelles, June 1992. – P. 107.

<sup>198</sup> Degnan S., Horton C. A Survey of Licensed Royalties// Les Nouvelles, June 1992. – P. 91.

<sup>199</sup> Degnan S., Horton C. A Survey of Licensed Royalties// Les Nouvelles, June 1992. – P. 91.

Кожному рівню творчості відповідає діапазон значень середньої ставки роялті і діапазон значень медіани роялті. Узагальнені ставки роялті наведено в Додатку 2.

#### 4.1.3. Ставки роялті для медичних препаратів

A. T. Kiley узагальнив ставки роялті та запропоновані стандартні ставки для певних фармацевтичних галузей США (1990) (для rDNA designates recombinant DNA та MAb monoclonal antibody)<sup>200</sup>, див. Додаток 3.

В. У аналізі ставок роялті фармацевтичної галузі США 2001 р., проведеному H.A. Meyer III, звертається увага на збільшення ставок роялті з наближенням виробу до стадії виробництва (в%)<sup>201</sup>:

- подана заявка на патент та сильний бізнес-план ~ 1%
- виданий патент > 1–2%
- лікарські засоби з доклінічними дослідженнями 2–3%
- лікарські засоби з клінічними дослідженнями 3–4%
- сертифікований лікарський засіб з дозволом US FDA 5–7%
- лікарський засіб з часткою на ринку 8–10%

С. Середні ставки роялті для ліцензій, що надаються університетами США в медичній сфері для технологій ранньої стадії розробки (1991)<sup>202</sup> наведено в Додатку 3(1).

4.1.4. L. Nelsen (офіс трансферу технологій Масачусетського інституту технологій) для Асоціації менеджерів з питань технологій університетів США було представлено аналіз ставок роялті, які готові заплатити фірми, що купують технології у інституту (1989)<sup>203</sup>. Ставки роялті для матеріалів, медичного обладнання, напівпровідників, біотехнологій тощо наведено в Додатку 4.

4.1.5. Ставки роялті для різних видів технологій, США (2005) наведено в Додатку 5<sup>204</sup>.

---

<sup>200</sup> Kiley T. IPH Newsbrief, April 1990, published in Licensing Economics Review, September 1990. – P 4.

<sup>201</sup> Royalties on patents for health care inventions. H.A. Meyer III, from Novelint, March 2001 // <http://www.cptech.org/ip/health/royalties>.

<sup>202</sup> Corey D.G., Kahn E. “Biomedical Royalty Rates: Some Approaches”, Genetic Engineering News, July-August 1991. – P. 4.

<sup>203</sup> Lita Nelsen Paper for the Association of University Technology Managers (AUTM). Massachusetts Institute of Technology, 1989.

<sup>204</sup> Fundamentals of intellectual property valuation. A Primer for Identifying and Determining Value. The American Bar Association, Chicago, 2005. – P. 154.

4.1.6. Зведені середні ставки роялті для різних видів продукції наведено в Додатку 6.

#### ***Ліцензування торговельних марок***

4.1.7. *M. Brockstein* та редакцією *The Licensing Letter, EPM Communications of the New York City* були узагальнені ставки роялті при ліцензуванні торговельних марок для різних галузей промисловості США за 2002 – 2003 рр., що наведені в Додатку 7<sup>205</sup>.

#### ***4.2. Ставки роялті для ліцензійних угод, що укладаються українськими організаціями та підприємствами***

4.2.1. Відповідно до ст. 22 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 520 затверджено такі мінімальні ставки винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер, що сплачуються підприємствами та організаціями за надання ліцензій на використання технологій та їх складових (табл. 4).

Таблиця 4

#### **Мінімальні ставки винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер<sup>206</sup>**

<b>Продукція (товари, що виготовляються, і послуги, що надаються з використанням нової технології)</b>	<b>Мінімальна ставка винагороди, відсотків доходу, одержаного від реалізації продукції</b>
1. Продукція масового виробництва	0,5
2. Продукція індивідуального виробництва (спеціального призначення для обмеженого кола споживачів)	1
3. Продукція з унікальними ознаками та властивостями (товари, що виготовляються, та послуги, що надаються, виходячи з нагальних потреб економіки або для невідкладного забезпечення безпеки держави та охорони життя і здоров'я людей; обсяги такої продукції обмежені, її споживачі визначені в установленому порядку, а освоєння технології потребує безпосередньої участі її автора (авторів)	3

<sup>205</sup> Fundamentals of intellectual property valuation. A Primer for Identifying and Determining Value. The American Bar Association, Chicago, 2005. – P. 153-154.

<sup>206</sup> Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер» від 4 червня 2008 р. № 520.

Відповідно до вказаної Постанови, мінімальна ставка винагороди визначається у відсотках доходу, одержаного від реалізації продукції, у тій частині, отримання якої обумовлено застосуванням нової технології або її складових згідно з умовами договору про трансфер цієї технології. У випадку коли технологія містить складові, які у процесі виготовлення продукції використовуватимуться лише частково (зокрема, у час освоєння технології, для виконання налагоджувальних робіт, здійснення контрольних випробувань та визначення характеристик продукції), тобто які можуть тимчасово не використовуватися, але необхідні для здійснення процесу виготовлення товарів і надання послуг, порядок та умови виплати винагороди за їх використання встановлюються в договорі про трансфер технології.

Зазначимо, що згідно з наведеним вище Законом та постановою Кабінету Міністрів України, обов'язок сплачувати винагороду за використання технологій та складових поширюється на установи, організації та підприємства, незалежно від форми власності, у тому числі на іноземні організації, з якими українські організації укладають договори про трансфер технологій.

Визначені ставки є мінімальні і, якщо сторони не домовились про застосування більш високих ставок, такі ставки мають бути передбачені в договорах, які стосуються ліцензування об'єктів права інтелектуальної власності, що є технологією або її складовою.

Аналіз ставок, що застосовуються у практиці укладання ліцензійних договорів з іноземними організаціями та національними компаніями, свідчить, що ставки роялті є, зазвичай, вище наведених ставок (див. додатки 1–6).

4.2.2. *Ю.С. Зайцевим* (2001) рекомендується використовувати поправку на відмінність економічних умов у країнах СНД від країн, де були отримані стандартні ставки роялті<sup>207</sup>.

У цьому випадку стандартна ставка роялті множить на коефіцієнт, що характеризує співвідношення рівня рентабельності продукції в даній галузі до відповідного рівня рентабельності в розвинених західних країнах:

---

<sup>207</sup> Зайцев Ю.С. Поправка к стандартным ставкам роялти на различие уровней рентабельности продукции лицензиатов и производителей в странах-источниках этих ставок// Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – М., 2001. – № 5. – С. 50–51.

$$R = R_c \times \frac{K}{K_c},$$

де

$R$  – ставка роялті що розраховується для даної ліцензійної угоди;

$R_t$  – ставка роялті, що сформована на основі аналізу міжнародної практики укладання ліцензійних угод;

$K$  – рівень рентабельності в даній галузі у країні СНД,

$K_t$  – рівень рентабельності в даній галузі в розвинених західних країнах.

4.2.3. Авторами видання «Управління інтелектуальною власністю» (2005)<sup>208</sup> наведено інформацію про розміри ставок роялті в залежності від рівня технології та обсягів продажу виробів (в %):

- |  |       |
|--|-------|
| • революційна технологія               | 7–13% |
| • якісне значне поліпшення             | 4–8%  |
| • невелике поліпшення старого продукту | 2–5%  |
| • обсяг продажів, мільйонів на рік     | 1%    |
| • продаж сотень тисяч одиниць на рік   | 2–3%  |
| • продаж десятків тисяч одиниць на рік | 3–7%  |
| • продаж спеціалізованого товару       | 8–10% |

## 5. Визначення ставок роялті на підставі показників економічної діяльності підприємства

Якщо стандартна ставка роялті для окремого виду продукції відсутня, можливим є використання методики її розрахунку на підставі показників економічної діяльності підприємства, зокрема рентабельності<sup>209</sup>. Указаний підхід є близький до правила 25% (див. розділ 3.1).

При цьому ставка роялті визначається, як:

$$R = \frac{\text{Рент.} \times Д}{(1 + \text{Рент})},$$

<sup>208</sup> Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суїні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П.М. Цибульова. – К.: «К.І.С.», 2005. – 448 с.

<sup>209</sup> Новосельцев О. Оценка интеллектуальной собственности. Методы расчета цены лицензии / 8-я Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности». – К.: УкрЦИПИП, 2004. – С. 92–110.

де  $R$  – ставка роялті, що розраховується, визначається як відношення добутку рентабельності ( $Рент.$ ) та частки ліцензіара ( $Д$ ) у прибутку від виробництва та реалізації продукції до  $(1 + Рент)$  – суми одиниці та значення рентабельності ( $Рент.$ ) виробництва та реалізації продукції (послуг) за договором.

Виходячи з цієї формули, можна стверджувати, що чим більшим буде внесок ліцензіара в розробку нововведення та забезпечення ефективного функціонування бізнесу ліцензіата, тим більшою має бути його частка ( $Д$ ) у прибутку від виробництва та реалізації продукції (послуг) за договором.

Наведемо приклад: припустимо, що рентабельність випуску продукції складає 30 %, а частка ліцензіара у прибутку – 25 %. Отже,

$$R = \frac{0,3}{1,3} \cdot 25 \approx 5,77.$$

Таким чином, ставка роялті складає 5,77 %.

При оцінці частки прибутку, що припадає на ліцензіара, див. розділ 3.1.

## **6. Визначення ставок роялті на підставі аналізу конкретних угод (порівняльний метод)**

Компанії, що спеціалізуються на консалтингу з ліцензування та фірми, які здійснюють ліцензування, постійно збирають інформацію щодо конкретних умов ліцензійних договорів у відповідних сферах промисловості. Їх джерелом є відкрита інформація про певні типи угод у США, зокрема, про угоди у сфері фармакології та біотехнології<sup>210</sup>.

Крім того, існують платні бази ставок роялті та ліцензійних договорів<sup>211, 212, 213</sup>, комерційні видання<sup>214</sup>, журнали<sup>215</sup> та інші інформаційні джерела стосовно таких договорів.

<sup>210</sup> Royalty Rates for Pharmaceuticals & Biotechnology. 7<sup>th</sup> Edition. Published by IPRA, Inc., Yardley, Pennsylvania. – 360 p.

<sup>211</sup> Royalty Range. European Royalty Database // <http://www.royaltyrange.com>.

<sup>212</sup> ktMINE database of License Agreements, Royalty & Market Rates, Patents & Assignments etc. // <http://www.ktmine.com/company>.

<sup>213</sup> Royalty Source // <http://www.royaltysource.com>.

<sup>214</sup> Royalty Rates for Technology. Second Edition. Published by Intellectual Property Research Associates. – 2001. – 187 p.

<sup>215</sup> Licensing Economics Review. New Jersey, AUS Consultants. U.S. // <http://www.ausinc.com/publications.html>.

Огляд джерел інформації щодо ліцензійних договорів та ставок роялті, зокрема, наведено *R.C. Razgaitis (2009)*<sup>216</sup>. Джерелами інформації слугували журнали, бази даних ліцензійних договорів та ставок роялті, звіти; опубліковані ліцензійні угоди; інформація з офісів ліцензування університетів США, Великобританії та інших країн; умови придбання/продажу ліцензій та їх вартість, що пропонуються різними установами та організаціями; узагальнення фахівців з виробництва ліків та методів діагностики; судові рішення тощо.

Приклади опису фінансових умов ліцензійних угод для окремих сфер промисловості наведено *Intellectual Property Research Associates (IPRA, Inc.), США (2010)* і стосуються пластикових матеріалів, технології виробництва елементів живлення; медичної сфери: системи тестування алергії, протибактеріальної технології, тестування наявності згустків у крові тощо; переробки відходів (переробка відходів з алюмінію, переробка нафтопродуктів, відновлення компонентів з нафтошламів; переробка шин тощо).<sup>217</sup>

Уявляється доцільним поступове накопичення підрозділами з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ відповідної інформації щодо ставок роялті та інших умов ліцензійних договорів за профілем установи, що може отримуватися фахівцями установ при їх роботі в бібліотеках іноземних університетів та наукових організацій та з іноземними інформаційними джерелами.

## **7. Застосування даних судової практики визначення ставок роялті**

З узагальнень судової практики визначення ставок роялті відомою є практика судів США.

*R.L. Parr*<sup>218</sup> проаналізовані судові рішення місцевих судів США 1990–2004 рр. Аналіз 107 судових рішень дозволив зробити висновок щодо переважно більших ставок роялті, які визначаються судами, порівняно з середніми фактичними ставками роялті. Відповідні середні ставки, визначені судами, становлять для всіх галузей у середньому

---

<sup>216</sup> Razgaitis R.C. *Valuation and Dealmaking of Technology-Based Intellectual Property: Principles, Methods and Tools*, 2nd Edition: Wiley, 2009. – P. 81–125. (З розділами цього видання можна ознайомитися за допомогою ресурсу Google books та інших сайтів у мережі Інтернет).

<sup>217</sup> *Royalty Rates for Technology*. 4th Edition. Sample report. Published by Intellectual Property Research Associates. – March 2010. – 21 p.

<sup>218</sup> Russell P. *Royalty Rates for Licensing Intellectual Property* Publisher: Wiley, 1 edition, April 6, 2007. – 240 p.

11%, зокрема для хімічної галузі – 9,9 %, комп’ютерної та електронної індустрії – 10,2%, електротехніки – 12,9 %, виробництва машин та механізмів – 12,3 %, обладнання для транспорту – 11,7% тощо.

### **Висновки**

Аналіз підходів до визначення ставок роялті при укладанні ліцензійних угод та інших угод про трансфер технологій свідчить про такі можливі кроки щодо визначення ставки роялті:

*Для угод, що укладаються з іноземними фірмами.*

1. Визначення прибутку ліцензіата від виробництва продукції за ліцензією з розрахунком частини, що припадає на ліцензіара, та визначення, відповідно, ставки роялті за наявності інформації щодо можливих цін продажу та собівартості продукції.

2. Визначення стандартних ставок роялті, що застосовуються у відповідній галузі або для відповідних виробів, процесів з урахуванням усіх джерел інформації.

3. Урахування положень постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок нагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер» від 4 червня 2008 р., № 520.

4. Збір інформації щодо ліцензійних угод відповідної галузі промисловості (застосування об’єкту ліцензії).

5. Урахування досвіду сплати паушальних платежів, а також мінімальних ставок роялті, що сплачуються незалежно від виробництва продукції за ліцензією або при неосвоєнні об’єкта ліцензії у строк. Укладання ліцензійних угод на строк до 3–10 років з можливістю продовження дії разом з переглядом фінансових умов сплати роялті.

*Для угод, що укладаються з вітчизняними компаніями.*

1. Урахування положень постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок нагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер» від 4 червня 2008 р., № 520.

2. Здійснення кроків, визначених вищезгаданими пунктами 1 – 5, а також оцінка, за наявності інформації, можливих ставок роялті на підставі показників економічної діяльності підприємств (розділ 5). Приведення ставок роялті, що застосовуються в іноземних країнах, до умов ринку СНД (див. Розд. 4).

## Додатки

### Додаток 1

#### Ставки роялті у промисловості США, 1992 р.<sup>219</sup>

Галузі	Ставки роялті %						
	0–2%	2–5%	5–10%	10–15%	15–20%	20–25%	Більше
Аерокосмічна		40	55	5			
Автоматика	35	45	20				
Хімія	18	57,4	23,9	0,5			0,1
Комп'ютери	42,5	57,5					
Електроніка		50	45	5			
Енергетика		50	15	10		25	
Споживчі товари	12,5	62,5	25				
Обробна промисловість	21,3	51,5	20,3	2,6	0,8	0,8	2,6
Державні університети	7,9	38,9	36,4	16,2	0,4	0,6	
Медичне устаткування	10	10	80				
Фармацевтика	1,3	20,7	67	8,7	1,3	0,7	0,3
Телекомунікації				100			
Інше	11,2	41,2	28,7	16,2	0,9	0,9	0,9

### Додаток 2

#### Зв'язок ставок роялті з творчим рівнем отриманого результату інтелектуальної діяльності, 1992 р.<sup>220</sup>

Для ліцензійних угод, укладених фірмами, які купують ліцензії

	Революційний рівень	Головне удосконалення	Незначне удосконалення
Середнє значення	7–13 %	4–8 %	2–5 %
Медіана	5–10 %	3–7 %	1–4 %

Для ліцензійних угод, укладених фірмами, що продають ліцензії

	Революційний рівень	Головне удосконалення	Незначне удосконалення
Середнє значення	7–14 %	5–9 %	3–6 %
Медіана	5–10 %	4–8 %	2–5 %

<sup>219</sup> McGavock D., Haas D., Patin M. Factors Affecting Royalty Rates// Les Nouvelles, June 1992. – P. 107.

<sup>220</sup> Degnan S., Horton C., A Survey of Licensed Royalties// Les Nouvelles, June 1992. – P. 91.

**Додаток 3**

**Стандартні ставки, що пропонуються  
для певних фармацевтичних галузей, 1990 р.  
(rDNA designates recombinant DNA та MAb monoclonal antibody)<sup>221</sup>**

Стандартна ставка роялті	Виключна ліцензія	Невиключна ліцензія
Розвиваючий препарат rDNA	7–10 %	3–4 %
Підтримуючий препарат rDNA	12–15 %	5–8 %
Терапевтичний препарат MAb	5–7 %	3–4 %
Діагностичний препарат MAb	3–4 %	1–2 %
Компонент поставки препарату	2–3 %	0,5–2 %

**Додаток 3(1)**

**Середні ставки роялті для ліцензій, що надаються університетами  
США у медичній сфері, для технологій ранньої стадії розробки,  
1991 р.<sup>222</sup>**

Технології/промисловість	Роялті
Реагенти / Процес	1–3 %
Реагенти / Набори	2–10 %
Діагностика / In Vitro	2–6 %
Діагностика / In Vivo	3–8 %
Терапія	4–12 %
Медичний інструментарій	4–10 %

<sup>221</sup> Kiley T., IPH Newsbrief, April 1990, published in Licensing Economics Review, September 1990. – P 4.

<sup>222</sup> Corey D.G., Kahn E. “Biomedical Royalty Rates: Some Approaches”, Genetic Engineering News, July-August 1991. – P. 4.

**Додаток 4****Ставки роялті, за якими купуються технології Масачусетського інституту технологій, 1989 р.<sup>223</sup>**

<b>Продукт</b>	<b>Роялті</b>	<b>Коментар</b>
Матеріали, процеси	1–4 %	0,1–1 % для матеріалів 0,2–2% для процесів
Медичне обладнання	3–5 %	
Програмне забезпечення	5–15 %	
Напівпровідники	1–2 %	Розробка мікросхем
Фармацевтика	8–10 %	Склад препаратів
	12–20 %	З клінічним випробуванням
Діагностика	4–5 %	New entity
	2–4 %	Новий метод / Old entity
Біотехнології	0,25–1,5 %	Процес / Невиключна ліцензія
	1–2 %	Процес / Виключна ліцензія

**Додаток 5****Ставки роялті для різних видів технологій, США, 2005 р.<sup>224</sup>**

<b>Промисловість</b>	<b>Діапазон</b>
Аерокосмічна	2–15 %
Хімічна	1–10 %
Обладнання для охорони здоров'я	5–10 %
Електроніка	3–12 %
Медичне обладнання	3–5 %
Програмне забезпечення	5–15 %
Напівпровідники	1–12 %
Фармацевтика	8–20 %
Діагностика	2–5 %

<sup>223</sup> Lita Nelsen Paper for the Association of University Technology Managers (AUTM). Massachusetts Institute of Technology. – 1989.

<sup>224</sup> Fundamentals of intellectual property valuation. A Primer for Identifying and Determining Value. The American Bar Association, Chicago, 2005. – P. 154.

## Середні ставки роялті для різних видів продукції

№	Галузь чи вид продукції	Ставка
1.	2.	3.
1	Підйомно-транспортне устаткування	4,0–6,0
2	Ливарне устаткування	1,5–2
3	Устаткування для цементних заводів	3–5
4	Устаткування для металургійної промисловості	4–6
5	Устаткування для хімічної промисловості	3–5
6	Устаткування для харчової промисловості	1
7	Устаткування для очищення води	5
8	Холодильне устаткування	1–4
9	Нагрівальні системи	4–6
10	Печі	4–6
11	Казани	5
12	Повітряні кондиціонери	3–4
13	Клапани, вентилятори	3–6
14	Котельне устаткування	3–5
15	Компресори, насоси	5–7
16	Мотри промислового призначення	4–5
17	Устаткування для текстильної промисловості	6–7
18	Металеві конструкції	2–4
19	Устаткування для текстильної промисловості	3–5
20	Поліграфічне устаткування	4
21	Електротехнічне устаткування	4–7
22	Реле-апаратура	4–6
23	Сигнальне устаткування	1–1,5
24	Електричні контрольно-вимірювальні прилади	3–5
25	Електронне устаткування	4–8
26	Напівпровідники	1–2
27	Радіолампи	3–4
28	Акумулятори	3–4
29	Електрокабелі	2–4
30	Ліфти	4–5
31	Верстати металообробні	4–6

<sup>225</sup> Максимальні значення ставки роялті доцільно приймати для ліцензійної продукції, виробництво якої носить малосерійний та індивідуальний характер, мінімальні – для продукції масового виробництва. Дані взято з джерел [1, 3, 4].

32	Інструменти, оснастка	5–7
33	Зварювальне устаткування	3,5–5
34	Приводи	5
35	Фото, кінотовари	3–5
36	Медичне устаткування та прилади	4-7
37	Вимірювальні прилади	5–7
38	Канцелярське устаткування	3
39	Автомотори та їх складові	2–4
40	Автозапчастини	2–3
41	Буксири	1–2
42	Велосипеди	3–5
43	Залізничне устаткування	3–5
44	Сільськогосподарські машини	2–5
45	Скобяні вироби	2–3
46	Ручний інструмент	3
47	Бритви, ножі	1–2
48	Металеві меблі	3
49	Напівфабрикати	1,5–2
50	Лиття	3–5
51	Будівельні машини	3–5
52	Добрива	1,5–2
53	Добрива-хімікати	1
54	Барвники	3
55	Ароматичні речовини	3
56	Продукти органічної хімії	3
57	Фармацевтичні товари	2–4
58	Вироби з каучуку	2–4
59	Вироби зі скла	3–3,5
60	Фарби	2–4
61	Клеї	2–3
62	Фототовари, хімреактиви	1–3
63	Мінеральні олії	2–3
64	Текстильні волокна	2–3
65	Тканини для пошиття одягу	3
66	Тканини для промислових цілей	3–4
67	Трикотаж, білизна	2–4
68	Взуття	1–2,5
69	Шкіри	3

70	Дерев'яні меблі	2–3
71	Папір	1–2
72	Пакування паперове та з картону	2–3
73	Копіювальний папір	1–2
74	Книги, друкарські видання, ігри (без авторських прав)	3–6
75	Спорттовари	1–3
76	Парфуми	2–5
77	Платівки	2–5
78	Вироби з пластмаси	3
79	Судна, суднове устаткування	3–5
80	Будматеріали	1–2
81	Літаки, озброєння	6–10
82	Продовольчі товари	1–2
83	Корм для худоби	2–3
84	Напої	2–5
85	Холодильне устаткування для промислових цілей	4–6
86	Верстатобудівна промисловість	4,5–7,5
87	Автомобільна промисловість	1–3
88	Хімічне машинобудування	4–7
89	Радіоелектроніка:	
90	Хімічна промисловість	1–3,5
91	Фармацевтична промисловість	4–7
92	Конвесри	3,5–6
93	Матеріали, способи	4–8
94	Інженерні розробки	8–15
95	Матеріальне забезпечення	20–25
96	Паперова, текстильна промисловість	1–2
97	Споживчі товари тривалого користування	0,5–5,0
98	Ставки ліцензій на знак для товарів з ціни, якою	1–10
99	Реагенти для дослідницьких цілей	1–6
100	Діагностична продукція	5–8
101	Терапевтична продукція	5–10
102	Вакцини	5–10
103	Продукти на основі тваринної сировини	3–6
104	Продукція рослин	3–5

**Середні ставки роялті при ліцензуванні торгівельних марок у США  
за категоріями виробів, 2002–2003 роки<sup>226</sup>**

Категорія продукту	Середні роялті 2002 р.	Середні роялті 2003 р.	Діапазон
Акcesуари	8,9 %	8,6 %	5–13 %
Одяг	8,8 %	7,1 %	5–14 %
Послуги	7,3 %	5,0 %	3–12 %
Електроніка	5,0 %	6,5 %	2,5–9 %
Продукти харчування / напої	5,7 %	6,9 %	4–8 %
Взуття	10,0 %	5,3 %	7–12 %
Меблі / все для дому	7,0 %	6,6 %	2,5–14 %
Подарунки/новинки	8,3 %	8,7 %	5–15 %
Здоров'я / краса	7,4 %	8,7 %	5–12 %
Товари для дому	7,0 %	6,6 %	3–14 %
Товари для немовлят	N/A	N/A	N/A
Музика / відео	7,0 %	N/A	3–10 %
Публікації	10,6 %	10,2 %	5–18 %
Спортивні товари	8,8 %	N/A	7–15 %
Канцтовари / папір	10,0 %	7,8 %	5–15 %
Іграшки / ігри	8,4 %	9,3 %	3–12 %
Відеоігри/програмне забезпечення	4,2 %	8,2 %	3–6 %
У середньому	8,4 %	8,3 %	2,5–18 %

<sup>226</sup> Fundamentals of intellectual property valuation. A Primer for Identifying and Determining Value. The American Bar Association, Chicago, 2005. – P. 153–154.

Таблиця 1

## Коефіцієнт досягнутого результату

№ п/п	Досягнутий результат	Значення $K_1$
1	Досягнення заданих другорядних характеристик, що не є визначальними для конкретної продукції (технологічного процесу)	0,2
2	Досягнення технічних характеристик, підтверджених документально в актах, технічних умовах, паспортах, кресленнях	0,3
3	Досягнення основних технічних характеристик, що є визначальними для конкретної продукції (технологічного процесу), підтверджених документально	0,4
4	Досягнення якісно нових основних технічних характеристик продукції (технологічного процесу), підтверджених документально	0,6
5	Отримання нової продукції (технологічного процесу), що має високі основні технологічні характеристики серед відомих аналогічних видів	0,8
6	Отримання нової продукції (технологічного процесу), уперше освоєної у виробництві та такої, що містить якісно нові технічні характеристики	1

Таблиця 2

## Коефіцієнт складності розв'язаної технічної задачі

№ п/п	Складність розв'язаної технічної задачі	Значення $K_2$
1	Задача розв'язана за допомогою конструктивного виконання однієї простої деталі, зміни одного параметра простого процесу, однієї операції процесу, одного інгредієнта рецептури.	0,2
2	Задача розв'язана за допомогою конструктивного виконання складної чи збірної деталі, неосновного вузла, механізму, зміни двох або більше неосновних параметрів нескладних процесів, зміни двох або більше неосновних операцій технологічного процесу, зміни двох або більше неосновних інгредієнтів рецептури.	0,3
3	Задача розв'язана за допомогою конструктивного виконання одного основного чи декількох неосновних вузлів, механізмів, частини (неосновної) процесів, частини (неосновної) рецептури	0,4
4	Задача розв'язана за допомогою конструктивного виконання кількох основних вузлів, основних технологічних процесів, частини (основної) рецептури	0,5

<sup>227</sup> Цыбулев П.Н., Денисюк В.А. Оценка интеллектуальной собственности. – К. : УкрИНТЭИ. – 2002.– 216 с.

5	Задача розв'язана за допомогою конструктивного виконання машини, станка, приладу, апарату, споруди, технологічних процесів, рецептури тощо	0,7
6	Задача розв'язана за допомогою конструктивного виконання машини, станка, приладу, апарату, споруди зі складною кінематикою, апаратурою контролю, з радіоелектронною схемою, силових машин, двигунів, агрегатів, комплексних технологічних процесів, складних рецептур тощо	0,9
7	Задача розв'язана за допомогою конструктивного виконання машини, станка, приладу, апарату, споруди зі складною системою контролю автоматичних поточних ліній, що складаються з нових видів обладнання, системи управління і регулювання, складних, комплексних технологічних процесів, рецептур особливої складності тощо.	1,1
8	Задача розв'язана за допомогою конструктивного виконання технологічних процесів та рецептур особливої складності, які головним чином відносяться до нових розділів науки і техніки	1,25

Таблиця 3

### Коефіцієнт новизни

№ п/п	Новизна	Значення $K_3$
1	Задача розв'язана за допомогою винаходу, що полягає у використанні відомих засобів за новим призначенням	0,25
2	Задача розв'язана за допомогою винаходу, що полягає в сукупності відомих рішень, що забезпечують заданий технічний результат	0,3
3	Задача розв'язана за допомогою винаходу, що має прототип, що співпадає з новим рішенням по більшості основних ознак	0,4
4	Задача розв'язана за допомогою винаходу, що має прототип, що співпадає половиною основних ознак з новим рішенням	0,5
5	Задача розв'язана за допомогою винаходу, що має прототип, що співпадає з новим рішенням по меншому числу основних ознак	0,6
6	Задача розв'язана за допомогою винаходу, що характеризується сукупністю суттєвих відмінностей, що не мають прототипу	0,8

**Рекомендації щодо укладання розділів ліцензійного договору стосовно виплати роялті<sup>228</sup>**

У рекомендаціях наведено примірні положення щодо здійснення платежів, обліку та звітності договору про надання ліцензій на використання винаходу та ноу-хау (для ноу-хау, втіленого в технічній документації), які містять порядок виплати паушального платежу за передачу документації тощо, порядок перерахування періодичних платежів (роялті), мінімальних платежів, обліку та звітності та сплати податків тощо.

Указані положення можуть бути адаптовані, доповнені до умов кожного окремого випадку укладання договору. Деякі статті містять варіанти (позначаються літерами А, В та С), що можуть бути вибрані в залежності від реальної ситуації.

**Примірні положення ліцензійного договору стосовно виплати роялті**

**Стаття 1. Платіж за передачу технічної документації**

Ліцензіат повинен перерахувати на визначений Ліцензіаром банківський рахунок суму в розмірі \_\_\_<sup>229</sup> не пізніше \_\_\_\_\_ днів від дати вступу договору в силу, що визначена у ст. \_\_\_ Договору.

Ліцензіар не зобов'язаний передавати технічну документацію, про яку йдеться у статті \_\_\_, до моменту, поки на його рахунок не надійде повна сума платежу.

**Стаття 2. Ліцензійні платежі**

**Варіант А**

Ліцензіат зобов'язується сплачувати Ліцензіару за продажу/орендовану/або надану ним у лізинг Продукцію за ліцензією роялті в розмірі \_\_\_ відсотків, що розраховуються з ціни Продукції без ура-

---

<sup>228</sup> Примірні положення з виплати роялті підготовлені Ю.М. Капіцею, к.ю.н., та Д.С. Махновським з використанням таких джерел:

Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау/ Под ред. и со вступ ст. М. Богуславского. – М.: Прогресс, 1988. – С. 478; Model for an international technology licensing agreement. (For use outside the European Union / European economic area only) ORGALIME. June 2006. – 21 p.

<sup>229</sup> Якщо Сторони не домовляються про фіксовану суму, вона повинні вписати “0”.

хування будь-яких додаткових нарахувань, таких як пакування, транспортування, страхування, податки або мита будь-якого виду.<sup>230</sup>

### **Варіант В**

Ліцензіат зобов'язується сплачувати Ліцензіару за кожен продану/ореновану/або надану ним в лізинг одиницю Продукції за ліцензією суму в розмірі \_\_\_\_\_.

### **Варіант С**

Ліцензіат зобов'язується сплачувати Ліцензіару за кожен одиницю виробленої ним або за його дорученням Продукції за ліцензією суму в розмірі \_\_\_\_\_.

## **Стаття 2. Порядок сплати роялті**

1. Ліцензіат зобов'язується впродовж \_\_\_\_\_ днів по завершенні кожного кварталу надсилати Ліцензіару звіт про будь-які суми, що стосуються Ліцензіара. Сплата роялті має бути здійснена впродовж тридцяти днів, що відліковуються з першого дня, наступного за звітним кварталом.

### **2. Варіант А**

Ліцензіат зобов'язується сплачувати Ліцензіару у валюті або валютах, в яких розраховуються роялті<sup>231</sup>.

### **Варіант В**

Оплата повинна здійснюватися в \_\_\_\_\_ (валюта).

Обмінний курс валюти платежу, у якій (яких) здійснюється виплата роялті, та валюти, у якій здійснюється продаж/оренда/або надання в лізинг Продукції, відповідає курсу останнього банківського дня країни Ліцензіара відповідного звітнього кварталу, за виключенням випадку простроченого платежу, коли Ліцензіар має право обирати між зазначеним курсом та курсом, що є дійсним на момент здійснення платежу<sup>232</sup>.

<sup>230</sup> У деяких випадках правильним може бути розрахунок суми роялті на основі вартості, яка, у свою чергу, розраховується будь-яким узгодженим методом. Це може бути особливо доречним, коли Ліцензіат виробляє продукцію виключно для свого використання.

<sup>231</sup> Застосування цього Варіанту може заборонятися законами та нормативними актами деяких країн.

<sup>232</sup> Це положення стосується випадку, коли ліцензіат здійснює продаж продукції за ліцензією в іншій валюті, ніж виплата роялті. У Договорі слід визначити курс обміну валют, що застосовується (при продажу, купівлі або середнє значення), та назву органу (установи), що визначає курс валют.

3. У разі простроченого платежу Ліцензіар має право на отримання \_\_\_ відсотків річних від простроченої суми.

### **Стаття 3. Мінімальні платежі**<sup>233</sup>

1. Незалежно від продажу або виробництва, фактично здійснюваних Ліцензіатом, роялті, що виплачуються Ліцензіару, не повинні бути меншими, ніж:

- \_\_\_ за перший рік від моменту підписання даного Договору,
- \_\_\_ за другий рік,
- \_\_\_ за третій і кожен наступний рік дії даного Договору<sup>234</sup>.

2. Якщо дію цього Договору припинено впродовж року, розмір мінімального роялті за рік, у якому було припинено дію договору, розраховується пропорційно до фактичного терміну дії договору в рік припинення його дії.

### **Стаття 4. Облік та звітність**

1. Ліцензіат повинен вести окремий журнал обліку, куди він вноситиме інформацію щодо кількості виготовленої (або проданої/орендованої/наданої у лізинг) Продукції за ліцензією згідно цього Договору, серійні номери, нанесені на цю продукцію, та будь яку іншу інформацію, необхідну для визначення розміру роялті<sup>235</sup>. Ліцензіар має право надавати розпорядження щодо перевірки даного журналу та його відповідності загальній звітності Ліцензіата ревізору, уповноваженому Ліцензіаром та погодженому з Ліцензіатом.

Ліцензіат зобов'язаний забезпечити ревізору, уповноваженому Ліцензіаром, вільний доступ до даного журналу та звітності Ліцензіата, на підставі якої вносяться дані до журналу.

2. У випадку надання субліцензій, Ліцензіат повинен передбачити в кожному субліцензійному договорі, що субліцензіат нестиме таке ж зобов'язання перед Ліцензіаром, як і Ліцензіат згідно пункту 1 цієї статті.

---

<sup>233</sup> Зобов'язання сплачувати мінімальні роялті може, на додаток до інших цілей, спонукати Ліцензіата фактично використовувати Ліцензію.

<sup>234</sup> При виробництві одиниць продукції різної вартості можна взяти певну кількість найпоширеніших типів як основу для розрахунку мінімальних роялті.

<sup>235</sup> Така інформація може включати в себе назву компанії-замовника, дату та суму рахунку, будь-які знижки, тощо. Ліцензіар також може зобов'язати Ліцензіата надати йому копії рахунків, виставлених замовнику.

3. Ліцензіар матиме право призначати ревізора, уповноваженого Ліцензіаром та погодженого з Ліцензіатом для перевірки даного журналу та його відповідності загальній звітності будь-яких субліцензіатів, зокрема на предмет їхньої відповідності загальній звітності Ліцензіата, як це зазначено в пункті 1 цієї статті, і, у відповідних випадках, загальній звітності субліцензіата.

Витрати на таке інспектування та перевірки покриваються Ліцензіаром. Вони, однак, повинні відшкодуватись Ліцензіатом у випадку подовженої або повторної перевірки з причини неточних або неповних даних щодо звітності Ліцензіата чи субліцензіатів, або у випадку, коли в результаті перевірки необхідно сплатити додаткові виплати роялті, що перевищують \_\_\_ % від сум, нарахованих та/або сплачених Ліцензіатом. У випадку субліцензії, цей відсоток розраховуватиметься на основі сум, нарахованих та/або сплачених Ліцензіатом за цю субліцензію.

#### **Стаття 4. Податки**<sup>236</sup>

##### **1. Варіант А**

Прямі податки, що сплачуються у країні Ліцензіата на підставі платежів, які здійснюються Ліцензіаром згідно умов даного Договору, повинен сплачувати Ліцензіат.

Якщо закон країни Ліцензіата зобов'язує Ліцензіата відраховувати податки, що стягуються з Ліцензіара, а існуюча конвенція про уникнення подвійного оподаткування між країнами Ліцензіара та Ліцензіата допускає це, Ліцензіат повинен відраховувати означені податки з виплат, за умови, що Ліцензіат оперативно надає Ліцензіару всі податкові квитанції або інші підтвердуючі документи у формі, прийнятній для податкових установ Ліцензіара.

##### **Варіант В**

Прямі податки, що сплачуються у країні Ліцензіата на підставі платежів, які здійснюються Ліцензіаром згідно умов даного Договору, повинен сплачувати Ліцензіар.

Якщо закон країни Ліцензіата зобов'язує Ліцензіата відраховувати податки, що стягуються з Ліцензіара, а існуюча конвенція про уникнення подвійного оподаткування між країнами Ліцензіара і

---

<sup>236</sup> У деяких країнах формальності щодо сплати ПДВ вимагатимуть певних витрат, отже Сторонам рекомендовано визначити, хто нестиме ці витрати.

Ліцензіата допускає це, Ліцензіат повинен відраховувати означені податки з виплат, за умови, що Ліцензіат оперативно надає Ліцензіару всі податкові квитанції або інші підтверджуючі документи у формі, прийнятній для податкових установ Ліцензіара.

2. Всі інші податки, мита чи збори, які стягуються згідно умов даного Договору, у силу своєї природи або в результаті діяльності в країні Ліцензіата, повинні сплачуватися Ліцензіатом.

3. У разі, коли законодавство країни Ліцензіата вимагає, щоб податки сплачував Ліцензіар, Ліцензіат повинен надавати Ліцензіару підтримку, необхідну для виконання ним усіх відповідних зобов'язань та формальностей.

### Література

1. Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов. – М.: Институт профессиональной оценки, 2006. – 400 с.
2. Зайцев Ю.С. Поправка к стандартным ставкам роялти на различие уровней рентабельности продукции лицензиатов и производителей в странах-источниках этих ставок // Московский оценщик. – 2001. – № 1.
3. Капіца Ю.М., Мальчевський І.А., Аралова Н.І., Федченко Л.Ю. Оцінка вартості інтелектуальної власності в наукових організаціях // Вісник НАН України. – 2002. – № 7. – С. 38–45.
4. Козырев А.Н., Макаров В. Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. – М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. – 368 с.
5. Крайнев П.П. Интеллектуальна економіка: управління промисловою власністю. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 448 с.
6. Новосельцев О. Оценка интеллектуальной собственности. Методы расчета цены лицензии / 8-я Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности». – К.: УкрЦИПИП, 2004. – С.92–110.
7. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13–14.
8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок нагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер» від 4 червня 2008 р., № 520.
9. Пузыня Н.Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов. – СПб.: Питер, 2005. – 352 с.

10. Рекомендації з оцінки вартості інтелектуальної власності // Капіца Ю.М., Мальчевський І.А., Федченко Л.Ю., Аралова Н.І. – К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2001. – 40 с.
11. Цыбулев П.Н., Денисюк В.А. Оценка интеллектуальной собственности. – К.: УкрИНТЭИ. – 2002. – 216 с.
12. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суїні Ю. Управління інтелектуальною власністю // За ред. П.М. Цибульова. – К.: «К.І.С.», 2005. – 448 с.
13. Consumer Project on Technology (CIP) page on Royalties on patents for health care inventions// <http://www.cptech.org/ip/health/royalties>.
14. Corey D.G., Kahn E. “Biomedical Royalty Rates: Some Approaches”, Genetic Engineering News, July–August 1991, p. 4, Published in Licensing Economics Review, December 1990. — P. 13.
15. Degnan S., Horton C., A Survey of Licensed Royalties// Les Nouvelles, June 1992. – P. 91.
16. Friedenson Jay P. Reason to license and not to license technology and patents //Practicing Law Institute Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook, January-February, 1991.
17. Fundamentals of intellectual property valuation. A Primer for Identifying and Determining Value. The American Bar Association, Chicago 60610, 2005.
18. Goldscheider J., Jarosch J., Mulhern C. Use of the 25 Percent Rule in the Valuating IP // Les Nouvelles, December 2002. – P. 123–133.
19. Kiley T., IPH Newsbrief, April 1990, published in Licensing Economics Review, September 1990. – P. 4.
20. Landis M.S. Buy low, sell high: a practical guide on the pricing and presentation of patents and technical information // Journal of Proprietary Rights, May 1996. –10 p.
21. Lee W.M. Determining Reasonable Royalty // Les Nouvelles. – September, 1992. – P.124–128.
22. Licensing Economics Review. New Jersey, AUS Consultants. U.S. // <http://www.ausinc.com/publications.html>
23. McGavock D., Haas D., Patin M. Factors Affecting Royalty Rates // Les Nouvelles, June 1992. – P. 107.
24. Parr R.L. “Advanced Royalty Rate Determination Methods” in Technology Licensing: Corporative Strategies for Maximizing Value, Toronto, John Wiley & Sons, 1996.
25. Parr R. Royalty Rates for Licensing Intellectual Property. Wiley; 1 edition (April 6, 2007). –240 p.