

ОСОБЛИВІ ПІДСТАВИ НАБУТТЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Басай О. В. – к.ю.н., доцент, докторант кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ «Одеська юридична академія»

У Концепції розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009–2014 роки [1] зазначається про те, що щорічно зростає кількість заявок на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності. В середньому за рік надходить близько 35 тис. заявок (в тому числі близько 15% від іноземних заявників) та видається понад 25 тис. охоронних документів. Значним досягненням стало істотне скорочення строків розгляду заявок на винаходи, корисні моделі, торговельні марки.

Такий прояв активності суб'єктів права інтелектуальної власності свідчить про декілька позитивних змін у сфері інтелектуальної власності. По-перше, це усвідомлення суб'єктами права інтелектуальної власності необхідності належного захисту результатів інтелектуальної, творчої діяльності. По-друге, формування ринку продукції інтелектуальної діяльності. По-третє, зацікавленість у розповсюдженні в нашій державі результатів інтелектуальної діяльності іноземних творців, про що свідчить подання ними заявок на отримання охоронних документів в Україні. Збільшення довіри до національної системи охорони результатів інтелектуальної діяльності є важливою умовою розвитку міжнародних відносин у сфері інтелектуальної власності, суттєвим кроком на шляху визнання нашої держави повноправним учасником міжнародного ринку інтелектуальної власності.

Отримання охоронного документу на об'єкти промислової власності надає суттєві переваги його власнику. І в першу чергу, це обмеження можливості використання запатентованого об'єкту промислової власності третіми особами без згоди патентовласника. Однак така «монополія» на використання об'єктів промислової власності не завжди добросовісно використовується власниками патентів. Зокрема, це може знаходити прояв у відмові патентовласників надавати дозвіл на використання об'єктів промислової власності третім особам, коли поважні причини для цього відсутні.

Не слід також залишати поза увагою ту обставину, що тотожні результати інтелектуальної власності можуть з'являтися внаслідок діяльності різних винахідників. Кожний із них має цілковите право на використання результатів інтелектуальної діяльності, однак патентна система охорони об'єктів промислової власності надає переваги особам, які отримали патент.

Специфіка інтелектуальної діяльності обумовлюють необхідність пошуку компромісів та узгодження інтересів патентовласників та інших користувачів об'єктів промислової власності.

З метою узгодження інтересів патентовласників та користувачів об'єктів промислової власності, як у міжнародному, так і національному законодавстві передбачені спеціальні випадки виникнення права на використання результатів інтелектуальної власності. До таких підстав слід віднести використання винаходів, корисних моделей та промислових зразків на праві попереднього користувача, а також видача примусових ліцензій за рішенням уповноважених органів державної влади.

Необхідність закріплення на законодавчому рівні спеціальних підстав набуття права на використання об'єктів промислової власності обумовлена тим, що власники патентів, отримуючи виключні права, зловживають ними, неправомірно обмежуючи права інших осіб на користування результатами інтелектуальної діяльності.

Як зазначено у Концепції розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009–2014 роки [1] зростаюча щороку кількість виданих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, підвищення активності правовласників щодо захисту своїх прав паралельно спричиняють збільшення кількості судових справ у цій сфері.

У зв'язку з зазначеним, актуального значення набуває дослідження питання спеціальних підстав набуття права на використання об'єктів промислової власності.

Питання набуття прав на об'єкти промислової власності були предметом досліджень: О.В. Жилінкової, А.В. Кирилюк, В.М. Коссака, О.П. Орлюк, О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького та ін. Окремі аспекти примусового ліцензування висвітлювались у працях В.С. Дмитришина, М.Я. Епштейн, О.П. Сергєєва. Разом з тим проблемні питання примусового ліцензування не отримали широкого висвітлення та потребують відповідного дослідження.

Таким чином, метою цієї статті є дослідження спеціальних підстав набуття права на використання об'єктів промислової власності за законодавством України, а також законодавством окремих зарубіжних країн.

Важливою умовою використання об'єктів права інтелектуальної власності є отримання згоди від правовласника. Разом з тим, чинним законодавством передбачені випадки, в яких таке використання може відбуватись без згоди творця або його правонаступників. Такі випадки можуть бути поділені на дві категорії:

По-перше, це правомірне використання об'єктів права інтелектуальної власності способами та в межах, визначених у законодавстві.

По-друге, це отримання дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності за рішенням компетентних органів державної влади (отримання примусової ліцензії).

Відмінність між вказаними підставами правомірного використання об'єктів промислової власності полягає в тому, що в першому випадку використання відбувається на підставі приписів закону, тоді як у другому випадку необхідно отримувати дозвіл на використання винаходів та корисних моделей від уповноважених органів державної влади.

Так, однією із спеціальних підстав набуття права на використання об'єктів промислової власності на підставі приписів закону є так зване право попереднього користувача. Відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [2] та ч.1 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [3] не визнається порушенням прав патентовласника використання винаходів, корисних моделей та промислових зразків на праві попереднього користувача.

Право попереднього користувача це право особи, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на

безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою.

Використовуючи об'єкти промислової власності на праві попереднього користувача слід враховувати, що об'єм прав, який надається попередньому користувачу, є вужчий, ніж перелік прав, закріплених за власником патенту.

По-перше, відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» право попереднього користувача обмежується тим обсягом використання об'єкта, тотожного заявленому винаходу, корисній моделі, який мав місце на дату подання заявки.

По-друге, на відміну від володільця патенту попередній користувач не може заборонити третім особам використовувати тотожний об'єкт права інтелектуальної власності.

По-третє, обмежене розпорядження правами на об'єкт інтелектуальної власності, а саме право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель або промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Іншою спеціальною підставою набуття права на використання об'єктів промислової власності, є отримання примусової ліцензії. На відміну від права попереднього користувача, примусова ліцензія видається за рішенням органів державної влади.

Примусова ліцензія – дозвіл, видаваний зацікавленій особі компетентним державним органом на експлуатацію винаходу, який не був використаний самим патентовласником у встановлені законом терміни без поважних причин. Примусова ліцензія може бути витребувана в тому випадку, якщо патентовласник відмовляється від видачі ліцензії, або висуває неприйнятні для ліцензіата умови за розмірами оплати тощо [4].

Вислів «примусова ліцензія» використовується для позначення явища, протилежного добровільній ліцензії. Володільць добровільної ліцензії має право здійснювати такі дії, які охоплюються виключним правом, з дозволу власника патенту. Такий дозвіл називають звичайно ліцензійним контрактом. Він укладається між власником патенту і володільцем ліцензії [5].

Відповідно до статті 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності законодавчі заходи, що передбачають видачу примусових ліцензій, можуть прийматись для запобігання зловживанням, що можуть виникнути внаслідок здійснення виключного права, що надається патентом,

наприклад, у випадку невикористання винаходу. Примусова ліцензія не може вимагатися з приводу невикористання чи недостатнього використання до закінчення чотирирічного строку, відраховуючи від дати подання заявки на патент, чи трьох років від дати видачі патенту, причому має застосовуватися строк, що закінчується пізніше; у видачі примусової ліцензії буде відмовлено, якщо патентовласник доведе, що його бездіяльність була зумовлена важливими причинами. Така примусова ліцензія є невиключною ліцензією і може передаватися навіть у формі видачі субліцензії, але лише разом з частиною промислового чи торговельного підприємства, що використовує цю ліцензію [6].

Відповідно до законодавства України дозвіл на використання об'єктів права промислової власності без згоди патентовласника може бути отримано за рішенням суду або Кабінету Міністрів України.

Згідно із ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 23 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» власника патенту може бути зобов'язано надати дозвіл на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка за рішенням суду, якщо буде встановлено, що винахід, корисна модель, промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка було припинено, а власник патенту відмовляється від укладання ліцензійного договору з особою, яка виявила бажання використовувати винахід, корисну модель або промисловий зразок. Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.

Стаття 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [5] передбачає випадки, в яких може бути видано дозвіл на використання винаходу чи корисної моделі без згоди власника патенту. Слід зазначити, що назва статті «Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель)» потребує уточнення у зв'язку з невідповідністю її змісту. Відчуження прав передбачає повний перехід прав на постійній основі від патентовласника до нового суб'єкта, тоді як чинне законодавство встановлює саме надання права на використання зазначених об'єктів, для якого характерно строковість, оплатність та обмежене

право розпорядження. Як зазначено в Паризькій конвенції про охорону промислової власності позбавлення прав на патент може бути передбачене лише у випадку, коли видача примусових ліцензій виявиться недостатньою для запобігання цим зловживанням. Жодна дія по позбавленню прав чи по скасуванню патенту не може статися до закінчення двох років з моменту видачі першої примусової ліцензії.

Відповідно до ст. 1362 Цивільного кодексу Російської Федерації якщо винахід або промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується патентовласником протягом чотирьох років з дня видачі патенту, а корисна модель - протягом трьох років з дня видачі патенту, що приводить до недостатньої пропозиції відповідних товарів, робіт або послуг на ринку, будь-яка особа, має бажання і готова використовувати такі винахід, корисну модель або промисловий зразок, при відмові патентовласника від укладення з цією особою ліцензійного договору на умовах, відповідних ustalеній практиці, має право звернутися до суду з позовом до патентовласника про надання примусової простої (невиняткової) ліцензії на використання на території Російської Федерації винаходу, корисної моделі або промислового зразка. В позовній заяві ця особа повинна вказати пропонувані умови надання їй такої ліцензії, у тому числі об'єм використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка, розмір, порядок і строки платежів. Якщо патентовласник не доведе, що невикористання або недостатнє використання ним винаходу, корисної моделі або промислового зразка обумовлено поважними причинами, суд ухвалює рішення про надання примусової ліцензії і про умови її надання. Дія примусової простої (невиключної) ліцензії може бути припинена в судовому порядку за позовом патентовласника, якщо обставини, що зумовили надання такої ліцензії, перестануть існувати і їх виникнення знову малоімовірне. В цьому випадку суд встановлює строк і порядок припинення примусової простої ліцензії і прав, які виникли у зв'язку з отриманням цієї ліцензії [7].

Відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки» при невикористанні або недостатньому використанні патентовласником винаходу протягом п'яти років, а корисної моделі, промислового зразку протягом трьох років з дати опублікування інформації про патент, зацікавлена у використанні особа у разі відмови патентовласника укласти ліцензійний договір може звернутись до суду з заявою про надання йому примусової ліцензії [8].

Для прийняття рішення про надання примусової ліцензії повинні виконуватися наступні умови:

- невикористання або недостатнє використання запатентованого рішення протягом строку, визначеного у законодавстві;
- недостатня пропозиція відповідних товарів і послуг на ринку;
- недостатнє використання запатентованого об'єкту як причина недостатньої пропозиції товарів і послуг;
- невідповідність усталеній практиці умов надання ліцензії, які висуває патентовласник [9].

Відповідно до частини 3 статті 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» дозвіл на використання винаходів та корисних моделей без згоди власника патенту (у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу, корисної моделі) може бути надано Кабінетом Міністрів України. Умови надання дозволу Кабінетом Міністрів України на використання винаходу, корисної моделі встановлено в Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 8 [10].

Відповідно до статті 32 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 [11] однією з умов використання об'єкта патенту без дозволу власника прав, включаючи використання урядом або третіми сторонами з дозволу уряду, є прийняття запропонованим користувачем до такого використання всіх зусиль з метою отримання дозволу від власника прав на прийнятних комерційних умовах і що такі зусилля не мали успіху у прийнятний період часу. Член може тимчасово відмовитися від цієї вимоги у випадку надзвичайної ситуації в країні чи інших обставин крайньої необхідності або у випадках некомерційного використання в інтересах суспільства. Однак у випадках надзвичайної ситуації в країні або інших обставин крайньої необхідності власник прав повинен якомога швидше, наскільки це практично можливо, бути поінформований про це. У випадку некомерційного використання в інтересах суспільства, коли уряд або підрядник, не здійснюючи патентного пошуку, знає або має очевидні підстави, щоб знати, що чинний патент використовується або буде використовуватися урядом чи для уряду, власник прав повинен бути негайно поінформований про це.

Дозвіл на використання надається з метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства. При цьому:

дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин; обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу державної влади; дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту права надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі); право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання; використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку; про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим; дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано; власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) [10].

Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Таким чином особливість примусової ліцензії, яка дозволяє виокремити її серед інших видів ліцензій на використання об'єктів права промислової власності, полягає у такому:

По-перше, видається беззгоди правовласника;

По-друге, відповідно до умов, визначених у законодавстві при відмові патентовласника укласти ліцензійний договір;

По-третє, видається за рішенням уповноваженого органу державної влади;

По-четверте, є невиключною оплатною ліцензією;

По-п'яте, видається з метою досягнення позитивного соціального ефекту, розвитку виробництва, запровадження нових технологій тощо;

По-шосте, використовується щодо конкретно визначених об'єктів права інтелектуальної власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, топографія інтегральних мікросхем).

Таким чином, використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка може здійснюватися без отримання згоди правовласника але за умови дотримання всіх вимог законодавства.

Чинне законодавство передбачає випадки, в яких використання об'єктів промислової власності

без отримання спеціального дозволу патентовласника не визнається порушенням його прав інтелектуальної власності. Такі випадки можуть бути поділені на дві категорії залежно від порядку набуття права на використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка та платності такого використання.

Основні відмінності між правом попереднього користувача та примусовою ліцензією полягають у наступному:

По-перше, право попереднього користувача виникає в силу приписів закону, тоді як примусова ліцензія видається за рішенням уповноважених органів державної влади.

По-друге, право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного

заявленому винаходу, корисної моделі вирішення, яким воно було на дату подання заявки. Тоді як при отриманні примусової ліцензії способи використання визначаються виходячи з мети, яка має бути досягнута, та в межах обумовлених потребами особи, яка звертається за отриманням такої ліцензії.

По-третє, використання об'єктів промислової власності на праві попереднього користувача є безкоштовним, тоді як особа, яка здійснює використання об'єктів промислової власності на підставі примусової ліцензії, повинна сплачувати власнику патенту адекватну компенсацію відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі), промислового зразка.

ЛІТЕРАТУРА

1. Концепція розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009–2014 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.sdip.gov.ua>
2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України 15.12.1993 № 3687-XII// Відомості Верховної Ради України. — 1994. — N 7. — ст. 32.
3. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 № 3688-XII/// Відомості Верховної Ради України. — 1994. — N 7. — ст. 34.
4. Трахтенгерц Л.А. Патентное законодательство. Нормативные акты и комментарий. М.,1994. // Режим доступу : <http://www.colecta.su>
5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 864 с.
6. Паризька конвенція про охорону промислової власності // Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/>
7. Гражданский кодекс Российской Федерации // Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
8. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы : Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. / Режим доступа: [lexpatent.by>docs/patent_law.doc](http://lexpatent.by/docs/patent_law.doc)
9. Эпштейн М.Я. Принудительная лицензия: не слишком ли жесткие условия? // Режим доступа: <http://www.rbis.su/article.php?article=44>
10. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 8 // Урядовий кур'єр. — 2004 — № 15.
11. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 <http://zakon1.rada.gov.ua>