

Юрків Р. О.,
аспірант кафедри інтелектуальної власності,
інформаційного та корпоративного права
Львівського національного університету імені Івана Франка

ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ПРАВ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ) COMPULSARY TRANSFER OF RIGHTS TO AN INVENTION (UTILITY MODEL)

У статті досліджувалися теоретичні питання щодо правової природи примусової ліцензії на винахід, корисну модель та її види. Здійснено аналіз чинного законодавства щодо регулювання цих відносин. Проаналізовано теоретичні позиції з предмету дослідження. Встановлено, що примусову ліцензію на використання винаходу або корисної моделі можна отримати або в судовому, або в адміністративному порядку (за рішенням Уряду).

Ключові слова: інтелектуальна власність, ліцензія, винахід, корисна модель, суд.

В статье исследовались теоретические вопросы относительно правовой природы принудительной лицензии на изобретение, полезную модель и ее виды. Осуществлен анализ действующего законодательства по регулированию этих отношений. Проанализированы теоретические позиции по предмету исследования. Установлено, что принудительную лицензию на использование изобретения или полезной модели можно получить либо в судебном, либо в административном порядке (по решению Правительства).

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, лицензия, изобретение, полезная модель, суд.

The article deals with theoretical positions about the legal nature of the compulsory license for an invention, utility model and its types. The analysis of the current legislation on the regulation of these relations was done. The theoretical positions on the subject of research are analyzed. It has been established that a compulsory license for the use of an invention or a utility model can be obtained either by court or in administrative order (by a decision of the Government).

Key words: intellectual property, license, invention, utility model, court.

Постановка проблеми. Майнові права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) можуть бути відчужені як добровільно, так і в примусовому порядку. Законодавець у ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачив механізм примусового відчуження таких прав. Такий порядок, безумовно, являє собою обмеження свободи договору щодо бажання патентовласника вступити в правовідносини з іншими особами щодо надання їм відповідних прав на винахід (корисну модель). Водночас однієї статті, яка врегулює ці відносини, недостатньо для належного регулювання досліджуваних відносин. Не до кінця визначеними на рівні закону залишаються питання щодо обсягу прав, які примусово передаються набувачеві, умови їх здійснення та захисту, залежність від основного патенту (наприклад, у разі визнання його недійсним) тощо. Судова практика в цій категорії справ також є різною, що зумовлює неоднакове правозастосування. Окрім того, слід враховувати вплив міжнародно-правового регулювання щодо вдосконалення національного законодавства, що є особливо актуальним в умовах його адаптації до стандартів ЄС. Тому вказана тематика є актуальною для її подальшого дослідження.

Стан дослідження в літературі. Проблеми примусового ліцензування у сфері промислової власності не були предметом спеціальних наукових досліджень. Окрім питань правової природи та видів примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі) розглядаються в науковій літературі, зазвичай у підручниках та посібниках із права інтелектуальної власності [1; 2; 3; 4]. На рівні дисертаційних

досліджень заслуговує на увагу робота В.М. Крижних «Ліцензійний договір – правова форма реалізації патентних прав», однак це наукове дослідження виконувалося в 1999 р. [5] та не ґрунтується в положеннях чинного законодавства та правозастосовної практики. Окрім того, питанням примусового ліцензування в цій роботі приділено небагато уваги. Тому тематика примусового передання прав на винаходи (корисні моделі) є актуальною, оскільки потребують наукового дослідження досить багато питань щодо умов та порядку примусового відчуження прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі).

Цілями статті є характеристика примусового відчуження майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання досліджуваних відносин.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 1107 ЦК України ліцензія закріплена як самостійна правова підстава розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. На це вказують у науковій літературі, наголошуючи на тому, що видачу ліцензії слід розуміти як односторонній правочин [1, с. 413]. Дійсно, ліцензія на використання винаходу (корисної моделі) може бути видана добровільно, на підставі ліцензійного договору, або в примусовому порядку у випадках, які передбачені законом. Такі випадки передбачені в ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», зокрема:

1) за рішенням суду у випадку, якщо винахід (корисна модель) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років;

2) за рішенням суду у випадку необхідності використання винаходу (корисної моделі) власником пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту;

3) за рішенням Уряду з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства.

Як бачимо, примусову ліцензію можна отримати або в судовому, або в адміністративному порядку. У науковій літературі висловлюється думка, що фактично у вказаних вище випадках примусово укладається ліцензійний договір, але його умови визначають не сторони в процесі переддоговірних переговорів, а суд або орган виконавчої влади [6, с. 55]. Вважаємо, що в даному випадку некоректно стверджувати про наявність договірних відносин між праволодильцем та набувачем прав, оскільки вони не укладають жодного договору між собою. Навпаки, потенційний набувач прав повинен у судовому порядку довести своє право на отримання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), що охороняється патентом відповідача. І саме рішення суду є правостановлюючим документом, який надає право позивачеві використовувати винахід (корисну модель) відповідача. Додатково сторони не укладають жодних договорів щодо передання майнових прав на об'єкти патентного права.

Погоджуємося з позицією Яворської О.С., яка зазначає, що в разі видачі ліцензії на підставі судового рішення її зміст цим рішенням суду і визначається. Саме в судовому рішенні визначаються обсяги використання винаходу (корисної моделі), строк дії дозволу, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту. За своїм характером така ліцензія є невиключною, і власник патенту вправі надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) іншим особам [1, с. 417]. Загалом погоджуючись із вказаним підходом, вважаємо за доцільне доповнити цю позицію. Суд, вирішуючи спір між патентовласником та особою, яка бажає отримати право на використання винаходу (корисної моделі), не може за власною ініціативою визначити обсяг використання винаходу (корисної моделі), строк дії ліцензії, розмір ліцензійних платежів тощо. Відповідно до положень цивільного та господарського процесуального законодавства суд обмежений позовними вимогами. Тому якщо позивач не вказує в позовній заяві всіх цих умов, суд не вправі вийти за межі позовних вимог і визначити самостійно умови використання винаходу (корисної моделі), про які позивач не вказує в позовній заяві.

Звичайно, формально правильно розглянувши справу, за наявності підстав для задоволення позову суд ухвалює рішення, яке може до кінця не вирішити саму спірну ситуацію в комплексі, адже нез'ясованими залишаються питання, які позивач упустив у позові. Безумовно, в такому разі саме позивач повинен належним чином із процесуальної

точки зору скласти позовну заяву, і саме він не ризик ухвалення неповного рішення суду на його користь у разі неправильного формулювання позовних вимог.

Отже, позовні вимоги в цій категорії справ є певним обмежувальним фактором щодо визначення обсягу прав інтелектуальної власності, які передаватимуться позивачеві, строку дії дозволу (не довше строку чинності майнових прав), розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. При цьому право власника патенту надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) іншим особам не обмежується вказаним рішенням суду.

Щодо правової природи примусової ліцензії Крижна В.М. вказує, що примусова ліцензія – це дозвіл, що видається без згоди патентовласника компетентним державним органом (судом, господарським судом або Кабінетом Міністрів України) зацікавленій особі на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Ці ж органи визначають у своєму рішенні обсяг такого застосування, термін дії дозволу, розмір і порядок виплати винагороди власнику патенту [7, с. 56]. Дійсно, примусову ліцензію доцільно розглядати саме як дозвіл, який надається не патентовласником, а судом або Урядом, тому договірна природа примусової ліцензії виключається.

Примусові ліцензії, які видаються в судовому або адміністративному порядку, іноді називають ще недобровільними ліцензіями [8, с. 156; 9, с. 89], які своєю чергою поділяються на обов'язкові, які видають без згоди патентовласника на користь національної безпеки, та на примусові, які видають через відсутність належного використання винаходу або зловживання монопольним положенням [8, с. 156]. Водночас законодавець не здійснює поділу ліцензій на вказані види, наголошуючи, що вказані ліцензії видаються для примусового відчуження прав на винахід (корисну модель).

Всесвітня організація інтелектуальної власності дає тлумачення примусової ліцензії як ліцензії, що використовується для позначення явища, протилежного добровільній ліцензії. Підпригоро О.А., розвиваючи цю тезу, вказує, що володільць примусової ліцензії має право здійснювати дії, які охороняються виключним правом, з дозволу влади поза волею патентоволодільця [9, с. 89].

Слід проаналізувати детальніше підставами примусового відчуження прав на винахід (корисну модель). Першим випадком видачі примусової ліцензії є невикористання або недостатнє використання винаходу (корисної моделі). Вказані обставини повинні існувати в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено. Таким чином, трьохрічний строк невикористання (недостатнього використання) повинен бути безперервним, і він не прив'язується до дати видачі патенту.

Невикористання винаходу (корисної моделі) означає відсутність будь-яких дій щодо здійснення прав інтелектуальної власності власником патенту або

особою, якій було передано права в порядку правонаступництва, наприклад, за договором чи в порядку спадкування.

Недостатнє використання прав на винахід (корисну модель) законодавцем не розкрито, відтак тлумачення цього поняття слід здійснювати з урахуванням таких засад цивільного законодавства: розумності, добросовісності і справедливості. Недостатнє використання має місце тоді, коли власник прав на винахід (корисну модель) здійснює певне незначне використання винаходу (корисної моделі), що характеризується як обсягом промислового використання (майже не використовується у виробничому процесі патентовласника або інших осіб), так і часом такого використання (нетривалий проміжок). Хоча відсутність законодавчих положень щодо конкретизації ознак недостатнього використання винаходу (корисної моделі) може зумовлювати неоднозначне застосування цієї норми закону.

На недосконалість законодавчих положень щодо регулювання вказаних відносин вказує Яворська О.С. Так, вона зазначає, що використання винаходу (корисної моделі) – це право патентовласника. Якщо він не використовує зазначені об'єкти та не бажає надавати ліцензії на використання, то це його право, адже бажання отримати економічний зиск і є тим потужним стимулом, який спонукає патентовласника до найактивнішого використання патентованих об'єктів, будь-які інші чинники спрацьовують не настільки переконливо [1, с. 418]. Погоджуємося з позицією Яворської О.С. з приводу того, що якщо патентовласник не бажає надавати комусь ліцензію на використання, то це теж його право, але бажання отримати той же економічний зиск спонукає потенційних ліцензіатів добиватися видачі ліцензії в судовому порядку усупереч бажанню патентовласника. При цьому неодмінною має бути лише одна умова – виплата справедливої винагороди патентовласнику. «Справедлива винагорода» – це теж оціночне поняття, і для її визначення суд має оцінювати конкретні обставини справи [1, с. 418].

Щоб скористатися наданою законом можливістю отримання примусової ліцензії за судовим рішенням, зацікавлена особа повинна спочатку звернутися до власника прав на винахід (корисну модель). Лише в разі його відмови від укладання ліцензійного договору така особа може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі). Предметом доказування в цьому судовому процесі є факт невикористання (недостатнього використання) винаходу або корисної моделі власником прав. Обов'язок доказування вказаних обставин покладається саме на власника патенту, тобто на відповідача. Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами (наприклад, модернізація чи інша реконструкція виробництва, вплив непереборної сили на виробничий процес, тощо), суд виносить рішення про надання дозволу зацікавленій особі на використання винаходу (корисної моделі).

Також у передбачених законом випадках власник патенту зобов'язаний надати дозвіл (зокрема, шляхом видачі ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі – власнику пізніше виданого патенту на інший винахід (корисну модель), якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Про це вказано в ч. 2 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Таким чином, закон зобов'язує власника патенту дозволити його використання, але цей дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником пізніше виданого патенту. Слід наголосити, що обидва патенти є пов'язані, оскільки використання винаходу (корисної моделі) за пізніше виданим патентом частково базується на вже існуючому винаході. Враховуючи те, що патентне право не містить такого особистого немайнового права винахідника як право протидіяти зміні винаходу (на відміну від права автора протидіяти спотворенню твору), будь-яка інша особа може в процесі своєї діяльності розвивати вже наявні результати науково-технічної творчості, використовуючи при цьому і вже існуючі винаходи, корисні моделі.

Тому закон дозволяє власнику патенту, що виданий пізніше, безперешкодно отримати можливість використання чужого винаходу (корисної моделі) шляхом надання йому ліцензії в разі, якщо новий винахід (корисна модель) має або іншу мету, або суттєві техніко-економічні переваги (тобто є вдосконаленням вже існуючого винаходу, корисної моделі і, до того ж, він певною мірою базується на ньому), та не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

Закон передбачає принцип взаємності, надаючи право власнику раніше виданого патенту (який надав дозвіл власнику пізніше виданого патенту на використання винаходу, корисної моделі) право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом. На це наголошують і в науковій літературі [1, с. 269].

Вказані вище положення закону зумовлені нормами міжнародного законодавства, зокрема Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 року. Так, Угода ТРІПС (ст. 31) також передбачає примусове надання патенту третій особі в разі, якщо таке використання (так званий «другий патент») не може відбуватися без порушення іншого патенту (так званий «перший патент»). У такому разі слід застосовувати такі умови:

- винахід, що заявляється в другому патенті, повинен включати важливі технічні переваги великого економічного значення в порівнянні з винаходом, що заявляється в першому патенті;

- власник першого патенту повинен мати право на перехресну ліцензію за прийнятними умовами на використання винаходу, що заявляється в другому патенті;

– використання, дозволене щодо першого патенту, не повинно передаватися, за винятком, коли також передаються права за другим патентом.

Усі вищевказані умови надання знайшли своє відображення в чинному законодавстві України. Більше того, як зазначає ВГС України в п. 83-1 Постанови Пленуму «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», підхід до видачі примусових ліцензій передбачає видачу примусових ліцензій у будь-який час, коли виникає ситуація залежності, або існує необхідність, щоб залежний патент був призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент, або становив собою істотне технічне поліпшення в порівнянні з винаходом, заявленим у домінуючому патенті. Ця остання умова сприяє недопущенню зловживань заявників, які подають заявки на незначні винаходи з єдиною метою – завдяки примусовій ліцензії мати право використовувати важливий винахід [10].

Ще одним винятком, коли власник патенту фактично не бере участі в наданні дозволу на використання його винаходу, корисної моделі, є необхідність забезпечення суспільних інтересів або інтересів держави. У такому разі особа, зацікавлена в отриманні дозволу на використання чужого винаходу (корисної моделі), зобов'язана спочатку звернутися до власника патенту з відповідною заявою щодо можливого його використання, і лише після отримання безпідставної відмови вона може застосувати механізм отримання цього дозволу не від власника патенту, а від держави, яка фактично видала цей патент. При цьому метою використання чужого винаходу (корисної моделі) повинно бути забезпечення: здоров'я населення; оборони держави; екологічної безпеки; інших інтересів суспільства.

У такому разі Кабінет Міністрів України може своїм рішенням дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту (декларційного патенту) в разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). Закон наголошує на безпідставності відмови правовласника, і саме це буде визначальним при прийнятті рішення Кабінетом Міністрів України про надання дозволу на використання.

Вищевказані норми також зумовлені положеннями Угоди ТРІПС, якою передбачено випадки використання винаходу (корисної моделі) без згоди патентовласника, але з дозволу Уряду. Зокрема, як вказано в ст. 31 Угоди ТРІПС, законодавство країни – члена Угоди може дозволяти використання об'єкта патенту без дозволу власника прав, включаючи використання урядом або третіми сторонами з дозволу уряду. Однак у такому разі слід враховувати, що таке використання може бути дозволене, лише якщо потенційний користувач зробив зусилля з метою отримати дозвіл від власника прав на прийнятних комерційних умовах і що такі зусилля не мали успіху в розумний період часу. Тобто потенційний ліцензіат повинен запропонувати патентовласнику оплату

за використання прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), яка відповідатиме ринкової (справедливій) ціні.

Сфера та тривалість використання винаходу (корисної моделі) з дозволу уряду повинні обмежуватися цілями, для яких воно було дозволене, а у випадках використання напівпровідникових технологій це має бути лише громадське некомерційне використання або для виправлення практики, яку після судового чи адміністративного розгляду визнано антиконкурентною. Уряд не повинен надавати виключне право на таке використання певній особі, оскільки це надає перевагу лише одному користувачеві. Більше того, будь-яке таке використання повинно дозволятися переважно для забезпечення внутрішнього ринку країни.

Патентовласник повинен отримувати адекватну компенсацію (фактично плату за користування правами інтелектуальної власності), виходячи з обставин кожного випадку та з урахуванням економічної вартості дозволу. Якщо власник патенту не погоджується з підставами надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) за рішенням уряду або з розміром компенсації, що йому сплачується, спір повинен вирішуватися в судовому порядку.

Для прикладу, постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 року затверджено Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу. Відповідно до цього Порядку якщо власник патенту не може задовольнити потребу у відповідному лікарському засобі силами та потужностями, що звичайно використовуються для виробництва такого лікарського засобу, а власник більш раннього патенту безпідставно відмовив заявникові у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), то з метою забезпечення охорони здоров'я населення, в тому числі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, Кабінет Міністрів України може надати такому заявнику (власнику патенту, виданого пізніше) дозвіл на використання чужого винаходу.

Слід зважати на те, що надання такого дозволу державою в особі Кабінету Міністрів України здійснюється не масово, а лише в індивідуально існуючому випадку конкретному заявнику, виходячи з потреб держави та суспільства, при цьому обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, право на таке використання не може бути передане (лише у випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання). Натомість власник патенту може і надалі видавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) іншим особам.

Власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі), а всі спори щодо змісту ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються в судовому порядку.

Висновки. Примусову ліцензію на використання винаходу або корисної моделі можна отримати або в судовому (у випадку якщо винахід, корисна модель не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років та у випадку необхідності використання винаходу, корисної моделі власником пізніше виданого патенту, якщо винахід, корисна модель останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту), або в адміністративному порядку (за рішенням Уряду з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства).

Недостатнє використання винаходу, корисної моделі має місце тоді, коли власник прав на винахід (корисну модель) здійснює певне незначне використання винаходу (корисної моделі), що характеризується як обсягом промислового використання

(майже не використовується у виробничому процесі патентовласника або інших осіб), так і часом такого використання (нетривалий проміжок).

Закон передбачає принцип взаємності, надаючи право власнику раніше виданого патенту (який надав дозвіл власнику пізніше виданого патенту на використання винаходу, корисної моделі) право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом.

Кабінет Міністрів України може своїм рішенням дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту (деклараційного патенту) в разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). При цьому метою використання такого винаходу (корисної моделі) повинно бути забезпечення: здоров'я населення; оборони держави; екологічної безпеки; інших інтересів суспільства.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Яворська О.С., Мартин В.М., Тарасенко Л.Л. та ін. Інтелектуальне право України. Тернопіль: Підручники і посібники. 2016. 608 с.
2. Орлюк О.П., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. та ін. Право інтелектуальної власності: Академічний курс. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.
3. Еннан Р.Є., Кулініч О.О., Мазуренко С.В. та ін. Право інтелектуальної власності. К.: Алерта. 2016. 492 с.
4. Косак В. М., Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності. К.: Істина. 2007. 208 с.
5. Крижна В.М. Ліцензійний договір – правова форма реалізації патентних прав: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. К. 2006. 20 с.
6. Дмитришин В.С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні. К.: Інст. інтел. власн. і права. 2008. 248 с.
7. Крижна В.М., Яркіна Н.Є. Право інтелектуальної власності України. Конспект лекцій. Харків. 2008. 112 с.
8. Бубенко П.Т., Величко В.В., Глухарев С.М. Інтелектуальна власність. Х.: ХНАМГ. 2011. 215 с.
9. Підпригора О.А. Підпригора О.О. Право інтелектуальної власності України. К.: Юрінком Інтер. 1998. 334 с.
10. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12> (дата звернення: 18.06.2018).