



правової відповідальності, то можна говорити про неоднаковість рівня деліктоздатності юридичних осіб. Для кожної окремої правосуб'єктної організації він визначатиметься: 1) виконанням встановлених в законі вимог щодо формування і підтримання мінімального обсягу статутного (складеного) капіталу юридичної особи певної організаційно-правової форми; 2) фактичною реалізацією юридичною особою її можливостей щодо набуття у власність майна, на яке може бути звернене стягнення за позовами кредиторів; 3) встановленням у законі або в установчих документах юридичної особи положень щодо додаткової відповідальності інших осіб (засновників, учасників) за її зобов'язаннями.



Петренко О.Б.,

*аспірант Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка*

ВИКЛЮЧЕННЯ З ПАТЕНТНОЇ МОНОПОЛІЇ ТА МЕЖІ ЗАХИСТУ ПАТЕНТНИХ ПРАВ

У правозастосовчій та правореалізаційній практиці сьогодення дедалі стають актуальнішими питання, що пов'язані із захистом виключних прав на такі об'єкти промислової власності, як винаходи, корисні моделі та промислові зразки. В цілях повного ефективного всебічного захисту виключних прав патентовласника необхідно чітко визначити, які дії визнаються відповідно до законодавства порушенням прав власника патенту, а які дії такими не визнаються. В останньому випадку якраз йдеться про чітко визначений законодавством перелік виключень з патентної монополії патентовласника.

Серед останніх досліджень та публікацій з окреслених вище питань можна назвати роботи таких російських дослідників, як О.П. Сергєєва, В.М. Дементьєва, В.І. Єременко. В той же час на теренах української науки цим питанням в останні роки приділялося небагато уваги, хоча актуальність досліджень у цьому напрямку є очевидною.

Завданням цієї статті є комплексний аналіз законодавства, що визначає, які дії не визнаються порушенням виключних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. У дослідженні також звертається увага на існуючі проблеми зазначеної правової кваліфікації та можливі шляхи подолання таких проблем.

Ефективною гарантією захисту прав на об'єкти промислової власності є правильна кваліфікація діянь, що порушують або створюють загрозу порушення виключних прав. Відзначимо, що, насамперед, така кваліфікація повинна бути всебічною та комплексною. Це означає, що далеко не в усіх випадках патентна монополія є абсолютною. Чинне законодавство України у сфері промислової власності, не відрізняючись від законодавств інших країн, містить низку нормативних положень, згідно з якими визначенні дії, хоча формально і порушують чужий патент (свідоцтво на знак для товарів та послуг), але насправді такими не визнаються. Мова йде про так звані виключення із патентної монополії патентовласника. З цього приводу у літературі відзначається, що "безумовно такі дії суттєво обмежують обсяг виключних прав,



але в той же час це сприяє науково-технічному прогресу у країні, вирішенню певних соціальних проблем, виконанню міжнародно-правових зобов'язань.”¹

У законодавстві України зазначені виключення із патентної монополії в основному сконцентровані у ст.ст. 470, 489, 500 Цивільного кодексу України, ст. 31 Закону України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”, ст. 22 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, у ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, ст. 23 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”.

Враховуючи ту обставину, що законодавство має спеціальні правила щодо різних об'єктів промислової власності, правова кваліфікація виключень із патентної монополії буде проводитися із урахуванням такої специфіки щодо окремих об'єктів.

До дій, які відповідно до законодавства не визнаються правопорушенням прав на такі об'єкти, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки слід віднести: попереднє користування; використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка (в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід, корисна модель, промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації); введення у цивільний оборот продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника (принцип “вичерпання” прав); використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом; примусове відчуження прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок (“примусова ліцензія”); примусове відчуження прав на винахід, корисну модель в інтересах національної безпеки.

Всі вище перелічені виключення із патентної монополії можуть бути класифіковані на обмеження виключних прав загального та спеціального характеру. Серед обмежень спеціального характеру виділяють примусове відчуження прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок у обов'язковому порядку, а також примусове відчуження прав на винахід, корисну модель в інтересах національної безпеки. Решта обмежень виключних прав мають загальний характер.

Відповідно до ст. 470 ЦК України, право попереднього користування полягає в тому, що будь-яка особа, 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.

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, промисловий зразок або

¹ Еременко В.И. Как правильно квалифицировать нарушения патента? // Патенты и лицензии. – 1994. – № 12 – С. 12.



здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. З наведеного законодавчого положення стає незрозумілим, чим “ділова практика” відрізняється від “підприємства”². З урахуванням цього було б доцільно закріпити у законодавстві легальну дефініцію терміну “ділова практика”.

Слід відзначити, що право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.

Зазначене право попереднього користування традиційно відносять до виключень з патентної монополії. У зарубіжних країнах–учасниць Паризької конвенції про охорону промислової власності³, - умовою надання права попереднього використання є факт добросовісного використання тотожного технічного рішення або здійснення необхідної для цього підготовки⁴. У радянському законодавстві про винахідництво право попереднього користування було регламентоване з 1924 р. Також знайшло своє закріплення у законах України про охорону прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, хоча у юридичній літературі доцільність його регламентації ставилася під сумнів⁵.

Аналіз чинного законодавства України дозволяє стверджувати, що право попереднього використання виникає за наявності одночасно таких умов:

- 1) це право виникає лише у випадку добросовісності особи, яка претендує на це право;
- 2) зазначена технічна розробка повинна реально бути використаною, застосованою особою, яка претендує на це право, або принаймні, зазначена особа повинні здійснити значну і серйозну підготовку для такого використання. Якщо рішення було створене, але не було застосоване і не готувалося для застосування, право попереднього користування не виникатиме.
- 3) Використання, а також підготовка до використання повинні мати місце лише на території України. Вказані дії, що проводяться за межами України, не є підставою для набуття попереднім користувачем особливих прав.
- 4) дії щодо створення технічного рішення, його використання, підготовки до використання повинні бути вчинені до дати пріоритету⁶.

Право попереднього використання є безоплатним. Це означає, що попередній користувач не зобов’язаний виплачувати патентовласнику будь-яку плату за використання запатентованого технічного рішення. Разом з цим, попередній користувач не може заборонити третім особам використовувати тотожні розробки. Патентне законодавство не містить норми, яка б передбачала видачу попередньому користувачеві будь-якого документу чи то ліцензії, які б підтверджували його права. У випадку, якщо патентовласник або особа, яка претендує на право попереднього користування, не зможуть врегулювати розбіжності в процесі безпосередніх переговорів, питання про наявність цього права вирішується у судовому порядку. Слід відзначити, що законодавство не вказує, хто з сторін під час судового вирішення справи буде нести тягар

² Дахно І.І. Патентно-ліцензійна робота. – К.: Бліц-Інформ, 1996. – С.23.

³ Власне Конвенція не містить однозначної відповіді з приводу цього питання, а відносить його до внутрішнього законодавства країн-учасниць. Див. ст. 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності //Юридичний вісник України. - 2002. - № 10.

⁴ Див. напр. § 12 Патентного Закону Німеччини від 16.12.1980 р.; §4 Патентного Акту Швеції № 837, 1967 р. // www.registered.com.ua

⁵ Див. напр.: Гаврилов Э.П. О преждепользовании // Вопросы изобретательства. – 1990. - № 11. - С. 11-14.

⁶ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО “ТК Велби”, 2003. – С. 528.



доказування. З урахуванням викладених обставин можна стверджувати, що цей тягар покладатиметься на потенційного попереднього користувача, оскільки його дії щодо використання розробки з формальної точки зору є порушенням виключних прав патентовласника. Саме тому він повинен довести управомоченість на дії стосовно попереднього користувача. Задачею патентовласника є наведення доказів щодо факту несанкціонованого використання правопорушником технічного рішення, що є тотожним запатентованому об'єкту.

Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” наголошує, що право попереднього користування виникає за умови, якщо особа “...в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення...”. Законодавство України не акцентує увагу на необхідності самостійності створення тотожного технічного рішення. Іншим чином це питання вирішено у Патентному Законі РФ, де додатково відзначається така вимога: “...добросовісно використала на території РФ створене незалежно від його автора тотожне рішення”⁷. Наявність такого положення у законодавстві можна оцінити неоднозначно. З одного боку, закон стає на захист тих попередніх користувачів, які самостійно створили технічне рішення чи зробили підготовку для подальшого використання. Тоді законодавця можна б було зрозуміти: захист гарантується тому, хто самостійно щось створив, винайшов. З цього приводу додатково висловилася Л.В. Бутенко зазначивши, що: “використання прав попереднього користувача без достатніх правових підстав є однією з негативних тенденцій зловживання прав патентовласників”⁸. Об’рунтовуючи надалі свою позицію, Л.В. Бутенко, навіть пропонує в цілях мінімізації зловживань правом попереднього користування виключити із Патентного закону таку частину, як “...або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання...”.

Але з іншого боку, зазначене положення створило б передумови для суттєвого звуження правових можливостей добросовісного попереднього користувача, який не є автором об’єкта промислової власності. Уявімо собі ситуацію, коли замовник технічної розробки використовує винахід у режимі ноу-хау, а автор невдовзі патентує цей винахід. За умов відсутності відповідних договірних домовленостей між сторонами, замовник не матиме можливостей для використання результатів замовленої розробки передусім як попередній користувач.

Слід відзначити, що стосовно права попереднього користування діє ще одне правило. Право попереднього користування надає можливість безоплатного використання технічного рішення, але за умов незбільшення обсягу використання. Що в такому випадку слід розуміти під словосполученням “обмежується тим обсягом використання”: обсяг використаного технічного рішення тотожного винаходу чи обсяг продукції, що випускається, і у якій тотожне винаходу технічне рішення використане?

З цього приводу необхідно відзначити, що наведене законодавче формулювання обмежує право попереднього користувача обсягом даного виробництва без передачі цього права третім особам, не інакше як тільки разом із підприємством чи діловою практикою, або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. В межах даного виробництва відповідно до зазначеного формулювання мова йде про визначений обсяг використання власне як технічного рішення, так і продукції, у якій застосовувалося це рішення. Перевищення попереднім користувачем визначеного обсягу використання слід кваліфікувати як факт порушення виключних прав патентовласника.

⁷ Ст. 12 Патентного закону Російської Федерації // www.registered.com.ua

⁸ Проверяем теорию практикой // Патенты и лицензии. – 2003. – № 1 – С. 8.



Законодавство України передбачає це одне виключення з патентної монополії, яке є дуже схожим до права попереднього користування. Це виключення передбачається Постановою Верховної Ради України № 3769 від 23.12.1993 р. “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” та Постановою Верховної Ради України № 3770 від 23.12.1993 р. “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав промислові зразки”⁹. У зв’язку із переходом до патентно-правової охорони винаходів та промислових зразків постало питання про правовий режим тих технічних розробок, що охоронялися за допомогою авторських свідоцтв. Зміни у законодавстві стосувалися наступного. Авторам спільно з заявниками надавалося право клопотати про видачу патентів України на винаходи та промислові зразки, що охоронялися авторськими свідоцтвами СРСР. За результатом видачі патенту зазначені особи ставали патентовласниками, набуваючи усіх виключних прав на об’єкт промислової власності. Але права зазначених патентовласників відповідно до перелічених вище постанов ВР України не розповсюджувалися на осіб, які до дати подання клопотання про видачу патенту України на винахід, промисловий зразок, що охоронялися авторським свідоцтвом СРСР, сумлінно в інтересах своєї справи або свого підприємства використали в Україні зазначений винахід, промисловий зразок або зробили необхідні для цього приготування. Зазначені особи набували право продовжувати використовувати винахід, промисловий зразок або право використовувати його відповідно до таких приготувань без укладання угоди з власником патенту. При цьому авторам винаходу, промислового зразка повинна виплачуватися винагорода в порядку, встановленому для виплати винагорода за винаходи, промислові зразки, що охоронялися авторськими свідоцтвами СРСР.

Закони України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі” та “Про охорону прав на промислові зразки” у статтях у п. 2 ст. 31 та у п. 2 ст. 22 містять низку виключень із патентної монополії виключних прав патентовласника. Зокрема, зазначається, що не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка:

– по-перше, в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

– по-друге, без комерційної мети;

– по-третє, з науковою метою або в порядку експерименту;

– по-четверте, за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Перш ніж перейти до правової характеристики кожного із зазначених виключень з патентної монополії, необхідно зауважити наступне. Закріпивши на законодавчому рівні положення, що міститься у п. 2 ст. 31 Закону України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі” та у п. 2 ст. 22 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” наш законодавець зробив грубу, неприпустиму помилку. У вищезазначених статтях йдеться про те, що “не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, використання запатентованого об’єкта” у

⁹ Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – Ст. 33; 1994. - № 7. – Ст. 35.

¹⁰ До речі, законодавець РФ влучніше виклав аналогічну норму у ст. 11 Патентного Закону, при цьому відзначивши для кожного окремого випадку конкретну форму використання запатентованого об’єкта.



конкретно-визначених надалі за текстом випадках. Вживання у цьому контексті правового терміну “використання” запатентованого об’єкта означає, що це можуть бути усі передбачені законодавством форми і способи використання, а саме, “виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; а також застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.”

Помилка законодавця полягає у тому, що у статті, що присвячена виключенням із патентної монополії, термін “використання” вживається у широкому сенсі, в той час як окремі дії, що не є порушенням виключних прав, можуть розглядатися як такі, коли здійснюються, втілюються лише у конкретній формі використання об’єкта промислової власності¹⁰. Наведене зауваження стосується усіх чотирьох вище перелічених виключень із патентної монополії. Дамо правову характеристику кожному з них.

По-перше, виключенням із патентної монополії власника патенту є використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід, корисна модель, промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу. Зазначене правило є відомим законодавством більшості країн – учасниць Паризької конвенції про охорону промислової власності і безпосередньо закріплено у ст. 5^{ter} Конвенції.

Це виключення з патентної монополії стосується лише використання запатентованих об’єктів безпосередньо у конструкції або при експлуатації транспортних засобів, тобто у корпусі, запчастинах, оснащенні і т.п., за умови, що такі об’єкти використовуються виключно для потреб транспортного засобу (суден, повітряних чи наземних засобів пересування). Використання технічного рішення із перевищенням закріплених меж, тобто не для потреб транспортного засобу, є порушенням виключних прав (виробництво, пропонування для продажу, продаж, зберігання і т.п.). До-речі, Паризька конвенція у ст. 5^{ter} зазначає, що дією, яка не визнається порушенням виключних прав, є застосування запатентованих об’єктів, що є частиною транспортних засобів. З урахуванням цього, було б доцільно внести відповідні зміни до чинного законодавства з промислової власності.

Слід мати на увазі, що коментоване виключення з патентної охорони стосується лише транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України. І, як влучно відзначив О.П. Сергєєв, що зазначене правило не буде стосуватися, наприклад, українських “суден, навіть якщо вони приписані до порту будь-якої іншої країни та лише тимчасово або випадково заходять у країну свого прапора”¹¹.

По-друге, законодавством України також не визнається як порушення виключних прав використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка без комерційної мети. Насамперед необхідно пам’ятати, що у такому випадку мова може йти тільки про некомерційне застосування винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Як було вище зазначено, майже всі з перелічених дій з приводу використання об’єкта за своїм характером є

¹¹ Сергєєв А.П. Вказ. праця. – С. 526.



комерційними, тобто спрямовані на отримання прибутку. Не може існувати продажу, що здійснюється без певних корисливих мотивів, без комерційної мети. Так само, як і не може бути збереження без комерційних цілей продукту, якщо такий продукт у подальшому буде введений у цивільний оборот. Імпорт продукту із застосуванням запатентованого винаходу є закінченим правопорушенням з моменту перетину контрафактної продукції через державний кордон. Патентовласнику байдуже чи буде вводити порушник продукцію, що містить запатентований об'єкт у цивільний оборот, чи буде її використовувати для особистих цілей, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю. Отже, дозволеним використанням технічної розробки без комерційних цілей охоплюються лише випадки застосування цієї розробки. Будь-яке інше введення у цивільний оборот продукту, навіть за умов, коли особа і не переслідує певних комерційних цілей є порушенням виключних прав патентовласника.

У спеціальній літературі, стосовно формулювання цього виключення із патентної монополії висловлюється думка про доцільність конкретизації дій, що не переслідують комерційної мети, в процесі застосування продукту, що містить запатентований об'єкт. Наприклад, В.Н. Дементьев пропонує під "діями некомерційного характеру" розуміти "дії щодо особистого, сімейного, побутового та іншого застосування, не пов'язаного із підприємницькою діяльністю"¹². Російський законодавець висловлену думку визнав слушною і у ст. 12 Патентного Закону РФ закріпив, що "не визнається порушенням виключних прав патентоволодільця використання запатентованих винаходів, корисних моделей або промислових зразків для задоволення особистих, сімейних, побутових або інших не пов'язаних із підприємницькою діяльністю потреб, якщо метою такого використання не є отримання прибутку (доходу)"¹³.

З урахуванням вищевикладеного висловлюється пропозиція закріплення у законодавстві України положення аналогічного змісту, але за умови конкретизації, що способом використання запатентованого об'єкта промислової власності в цьому випадку може виступати виключно такий спосіб, як застосування.

По-третє, виключенням із патентної монополії патентовласника є використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка з науковою метою або в порядку експерименту. Знову відзначимо, що некоректне використання правильної термінології у наведеному контексті може бути підставою для зловживань з боку потенційних правопорушників виключних прав патентовласників. Що може означати, наприклад, використання запатентованого об'єкта в порядку експерименту: його введення у цивільний оборот для того, щоб в процесі такого експерименту довести, чи можна ввести запатентований об'єкт у оборот, чи ні. Безумовно, подібна інтерпретація законодавчих положень неприпустима, оскільки нівелюється роль та завдання нормативно-правового акту, а саме, забезпечення та реалізація заходів щодо охорони та захисту виключних прав на об'єкти промислової власності. З огляду на вищевикладене, внесення релевантних змін до відповідних нормативних актів є нагальною потребою. Вважаємо за доцільне, щоб це виключення із патентної монополії було викладено таким чином: "не вважається порушенням виключних прав патентовласника проведення наукового дослідження продукту, способу, в яких застосовані запатентовані винахід, корисна модель, або виробу, у якому застосований промисловий зразок; а також проведення експерименту над такими продуктом, способом, виробом. Зазначена законодавча формула означала б, що дозволеним видом

¹² Див., напр.: Дементьев В.Н. Действия, нарушающие исключительное право патентообладателя // Патенты и лицензии. – 2002. - № 1. – С. 19-20.

¹³ Патентний Закон Російської Федерації // www.registered.com.ua



використання є лише наукове дослідження технічної розробки або експеримент над такою розробкою. Як впливає із ст. 1 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”¹⁴, науковою діяльністю є інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Причому основними формами наукової діяльності виступають фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Під фундаментальними науковими дослідженнями слід розуміти наукову теоретичну та (або) експериментальну діяльність, спрямовану на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку. Відповідно до законодавства прикладними науковими дослідженнями є наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей.

З урахуванням зазначеного, можна зробити висновок, що дозволеним використанням запатентованого об’єкта може бути виключно проведення фундаментальних досліджень над технічним рішенням. Застосування запатентованого об’єкта в процесі проведення прикладних досліджень, коли задачею є не отримання нових знань, а використання отриманих знань для практичних цілей, слід визнавати порушенням виключних прав.

По-четверте, дозволеним використанням винаходу, корисної моделі, промислового зразка є використання зазначених об’єктів за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим, та виплатою йому відповідної компенсації. У зазначених випадках дозволяється лише застосування запатентованих об’єктів промислової власності, тобто їх промислове використання з метою попередження та ліквідації наслідків від дії надзвичайних обставин. Необхідною умовою дозволеного застосування винаходу, корисної моделі, промислового зразка є мета такого застосування, а саме, подолання, попередження, ліквідація наслідків від дії надзвичайних обставин. Як бачимо, у наведеній законодавчій формулі це прямо не зазначається. З цих позицій може скластися враження, що правомірною поведінкою визнається масове застосування запатентованого об’єкта будь-ким, як тільки надзвичайна обставина настала. Для того, щоб уникнути подібних непорозумінь, було б доцільно у законодавстві конкретизувати, що застосування технічного рішення, навіть за наявності надзвичайних обставин, але у цілях, що не пов’язані безпосередньо із їх дією, визнається порушенням виключних прав.

Слід також відзначити, що інші способи використання запатентованого об’єкта, такі як виготовлення, пропонування для продажу, продаж, зберігання з метою введення об’єкта у цивільний оборот, є порушенням виключних прав патентовласника. Тому також було б бажаним це формулювання закріпити на рівні законодавчого положення. Крім того, певною прогалиною законодавства можна визнати і відсутність вказівки щодо кола осіб, які мають право дозволеного використання об’єкта за надзвичайних обставин. Чи це може бути будь-яка заінтересована особа (фізична, юридична), або виключно держава в особі уповноважених органів, або усі вище перелічені учасники правовідносин.

Необхідною умовою непорушення прав патентовласника є вчинення дій щодо повідомлення власника патенту одразу, як це стане практично можливим, та виплати йому відповідної компенсації. Закріплення права на відповідну компенсацію є гарантією непорушення майнових прав патентовласника. В іншому випадку така “практика навряд чи сприяла подальшому розвитку науки та техніки у певних сферах, що тісно пов’язані із використанням об’єктів промислової власності для подолання несприятливих наслідків надзвичайних обставин (наприклад, гасіння пожеж на нафтових родовищах)”¹⁵. Нагадаємо, що у законодавстві на даний

¹⁴ Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 12. - Ст. 165.

¹⁵ Дахно І.І. Цит. праця – С. 77.



час не регламентовано процедуру такої компенсації, розміри та строки її виплати патентовласнику. З урахуванням зазначеного, було б доцільно наведені прогалини у законодавстві подолати шляхом внесення відповідних змін та доповнень, а також прийняттям відповідних нормативних актів.

Наступним виключенням з патентної монополії є так званий принцип “вичерпання” виключних прав патентовласника. Він означає, що не визнаються правопорушеннями дії такого характеру: введення у цивільний оборот продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), а також виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника. З положень законодавства випливає, що продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), виріб, виготовлений із застосуванням запатентованого промислового зразка, вважаються придбаними без порушення прав власника патенту, якщо цей продукт (виріб) був виготовлений і (або) після виготовлення введений в обіг власником патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією). Зауважимо, що стосовно таких об’єктів, як винаходи та корисні моделі, наведене положення є законодавчим, що не можна сказати про промислові зразки.

Нагадаємо, що у Законі України “Про охорону прав на промислові зразки” в редакції від 25.06.2003 р. п. 3. ст. 22 викладений таким чином: “не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу”. До речі, Закон України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі” до 1.06.2000 р. містив подібне формулювання, поки не були внесені належні зміни до законодавчого положення¹⁶. Що може означати зазначене положення? Його “буквальне та формальне розуміння дозволяє прийти до висновку: патентна система підрубється під корінь, оскільки будь-яка особа має право вводити у цивільний оборот виріб після того, як цей виріб був введений власником патенту. Тобто таке формулювання позбавляє власника патенту тієї обмеженої у часі монополії, що надавалася йому декілька століть у світі”¹⁷. Можна припустити, що український законодавець в силу своєї заклопотаності¹⁸ упустив з поля зору необхідність внесення відповідних змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, але існування норми подібного змісту може бути підставою для зловживань виключними правами власників патентів на промислові зразки.

У основі зазначеного виключення з патентної монополії закладена теорія “вичерпання прав”, що була розроблена у патентних системах промислово розвинутих країн. Її сутність полягає у тому, що виключні права патентовласника після виготовлення запатентованого продукту (виробу) та після введення його у цивільний оборот самим патентовласником або іншою особою за його згоди (наприклад, ліцензіатом) обмежуються щодо подальшої комерційної реалізації або використання даного продукту, виробу (перепродаж, оренда, лізинг). Вважається, що патентовласник в результаті введення у комерційний оборот запатентованого

¹⁶ Див. Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”: Закон України від 1.06.2000 р. № 1771 // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 37. – Ст.307.

¹⁷ Дахно І.І. Вказ. праця – С.23.

¹⁸ З аналізу чинного законодавства незрозуміло, чим відрізняється “господарський обіг” від “цивільного обороту”, і з яких причин український законодавець вживає різну термінологію у подібних за регулятивним спрямуванням Законах “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі” та “Про охорону прав на промислові зразки”, а саме, у п.3 ст.31 та п.3 ст. 22 відповідних законів.



об'єкта автоматично вичерпує свої виключні права, оскільки вже отримав певну вигоду з власної монополії. Подальша зміна власника цього продукту, виробу не створює порушення патентних прав. Звідси, дозвіл від патентовласника повинна отримати лише особа, яка першою має намір виробляти або продавати запатентований об'єкт. Усі наступні володільці, за умови, якщо продукт, виріб були введені у комерційний оборот законним шляхом, можуть його використовувати без отримання дозволу від патентовласника.

Патентне законодавство України, розкриваючи принцип “вичерпання прав”, оперує терміном “введення у цивільний оборот продукту, виробу”, в той же час не дає легальної дефініції вказаного терміну. Очевидно, що під введенням у цивільний оборот слід розуміти усі можливі форми використання продуктів, виробів, а саме ввезення (імпорт), застосування, продаж, пропонування для продажу, збереження для зазначених цілей, інше введення у цивільний оборот (оренда, лізинг). Здавалося, у законодавстві можна було б обійтися стислим формулюванням, не розкриваючи зміст терміну “цивільний оборот”. Однак поза межами правової охорони залишається ситуація із ввезенням на територію України продукту, у якому використаний винахід (корисна модель), або виробу, у якому використаний промисловий зразок, якщо цей продукт, виріб були введені у цивільний оборот за межами території України власником патенту або іншою особою з його дозволу. З огляду на це, було б доцільно закріпити у законодавстві положення, за яким несанкціонований імпорт на територію України продуктів, виробів, що вперше були введені патентовласником у цивільний оборот за кордоном, слід розглядати як порушення виключних прав, оскільки вичерпання прав патентовласника передбачається тільки після введення у цивільний оборот продукту, виробу на території України.

Необхідно зазначити, що принцип вичерпання прав, рівно як у світовій практиці, так і за законодавством України, розповсюджує свою дію лише на продукти та вироби, тобто ті об'єкти, які мають уречевлену форму (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо; форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу). Слід зауважити, що стосовно використання запатентованого процесу (способу) вичерпання прав не може мати місце.

Патентному законодавству України відомі такі виключення із патентної монополії патентовласника, як примусове відчуження прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок та примусове відчуження прав на винахід, корисну модель в інтересах національної безпеки. Як було вище зазначено, ці обмеження мають спеціальний характер і стосуються обов'язкового надання ліцензії у визначених випадках, а також використання патенту для державних цілей.

Щодо примусового відчуження прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок, необхідно зазначити наступне. Це виключення передбачається у п. 1 ст. 30 Закону України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі” та у п. 1 ст. 23 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”. У наведених законодавчих положеннях зазначається: якщо винахід, корисна модель, крім секретного винаходу, корисної моделі, 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, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу, корисної моделі, промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання



дозволу заінтересованій особі на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. При цьому право власника патенту надавати дозволи на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка не обмежується.

Таким чином, надання примусової ліцензії потребує наявності таких умов (юридичних фактів):

– по-перше, необхідною умовою є факт невикористання або недостатнього використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка 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. Використання в цьому випадку означає усі можливі способи введення запатентованого об'єкта у цивільний оборот. З положень законодавства випливає, що не має значення у такому випадку, чи використовується технічне рішення самим патентовласником, чи іншими особами з його дозволу. Важливим є лише той факт, що запатентований об'єкт вводиться у цивільний оборот. Але за таких умов не повинно мати місце зловживання патентовласником своїми виключними правами (використання рішення у досить обмежених масштабах, продаж продуктів, виробів, у яких втілений відповідний об'єкт промислової власності за несправедливо завищеними цінами.

– по-друге, обов'язково повинен мати місце факт відмови патентовласника від укладення ліцензійного договору. Така відмова може мати прояв у неотриманні від патентовласника у розумні строки відповіді на відповідне звернення до нього зацікавленої особи, у висуненні патентовласником завідомо очевидних неприйнятних умов ліцензійного договору.

– по-третє, особа, що звертається з вимогою про надання примусової ліцензії, повинна довести власне бажання та готовність використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок.

– по-четверте, примусова ліцензія видається лише у тому випадку, якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу, корисної моделі, промислового зразка зумовлений поважними причинами. Такими причинами можуть бути “необхідність тривалого освоєння виробництва запатентованого об'єкта, невиконання обов'язків особою, якій було видано ліцензію на використання запатентованого об'єкта, скрутне матеріальне становище патентовласника тощо”¹⁹.

– по-п'яте, законодавством передбачений виключно судовий порядок надання дозволу на використання запатентованого об'єкта промислової власності. При цьому на розсуд суду віднесено вирішення питань щодо визначення обсягу використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. Необхідно відзначити, що примусова ліцензія видається на умовах невиключної ліцензії. Це означає, що ліцензіат вправі використовувати запатентоване рішення виключно у власному виробництві, і не має права видавати субліцензії третім особам. Надаючи дозвіл на використання запатентованого об'єкта, суд звичайно не може обминути гарантії дотримання майнових прав власника патенту. Тому сумарний розмір платежів за примусовою ліцензією повинен бути встановлений у розмірі, що не є нижчим, ніж ринкова ціна ліцензії, яка зазвичай визначається за подібних обставин.

Враховуючи вищезазначене, хотілося б звернути увагу на ще один практичний момент. Йдеться про гарантії дотримання виключних прав власника патенту у тих випадках, коли перестали існувати обставини, що обумовили видачу примусової ліцензії, або виникнення таких обставин є малоімовірним. Таке положення має місце у патентному законодавстві

¹⁹ Сергеев А.П. Цит. праця. – С. 534.



зарубіжних країн. У таких випадках, патентовласнику надається право звертатися до суду з позовом про припинення дії примусової ліцензії. А суд, за наявності зазначених обставин, зобов'язаний установити строк та порядок припинення використання особою, яка отримала примусову невиключну ліцензію, тими правами, що були надані цій особі за такою примусовою ліцензією. Враховуючи зазначене, висловлюється пропозиція закріпити на законодавчому рівні таку гарантію дотримання виключних прав власника патенту.

Слід відзначити, що патентне законодавство, передбачає також обов'язок власника патенту дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід, корисна модель, промисловий зразок останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання об'єкта промислової власності, що охороняється пізніше виданим патентом. У випадку, якщо сторони не можуть досягти згоди щодо умов видачі ліцензій, виплати компенсацій та їх розміру, зазначені спори вирішуються у судовому порядку.

Друге виключення спеціального характеру стосується примусового відчуження прав на винахід, корисну модель в інтересах національної безпеки. Про це, зокрема, йдеться у п. 3 ст. 30 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", а також у Постанові Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 8 "Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми"²⁰. У зазначених нормативних актах зазначається, що, з метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших²¹ інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначений ним особі без згоди власника патенту (декларативного патенту) у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). При цьому: дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин; обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології²² 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)

²⁰ Урядовий кур'єр. - 2004. - 27 січня

²¹ Було б бажаним у Законі вказати, що це за інші інтереси суспільства. Формула такого змісту може неадекватно інтерпретуватися відповідними уповноваженими державними органами, що надають дозвіл на використання винаходу (корисної моделі).

²² Не викликає ніяких сумнівів, що поява у законодавчому положенні такої привілейованої патентної монополії для напівпровідникових технологій, безпосередньо викликана лобіюванням з боку промислових кіл. Така ж позиція спостерігається і у ст. 31 Угоди про торгові аспекти прав інтелектуальної власності (Див. напр.: Мерс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юристъ, 2000. – С. 77.)



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).

Процедура отримання примусової ліцензії є багатоступеневим процесом. Перш за все, заінтересована особа звертається до центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить вирішення питань використання об'єкта, з об'рунтованим клопотанням про надання Кабінетом Міністрів України дозволу, в якому зазначаються найменування об'єкта, номер відповідного патенту (свідоцтва), відомості про його власника, його адреса (або місцезнаходження), а також подається інформація про безпідставну відмову цього власника у видачі ліцензії на використання об'єкта. До такого клопотання додаються: об'рунтування необхідності використання об'єкта в інтересах суспільства із зазначенням конкретних обставин суті справи; техніко-економічне об'рунтування доцільності, можливості та умови використання об'єкта, розміру компенсації власникові відповідного патенту (свідоцтва).

Після цього компетентний орган розглядає клопотання протягом місяця з дати їх надходження та приймає рішення щодо доцільності надання дозволу. У разі прийняття позитивного рішення компетентний орган надсилає клопотання Міністерству освіти та науки. Міністерство освіти та науки розглядає одержані матеріали протягом двох тижнів з дати їх надходження, перевіряє чинність відповідного патенту (свідоцтва), відповідність відомостей про його власника даним реєстрації і готує свої пропозиції про надання або відмову у наданні дозволу на використання зазначеного у клопотанні об'єкта та подає їх у двох примірниках до Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції МОН і приймає рішення про надання або відмову у наданні дозволу. У такому рішенні зазначаються особа, якій надається дозвіл на використання об'єкта, строк та умови надання дозволу, розмір компенсації, що повинна бути виплачена власникові відповідного патенту (свідоцтва), порядок її виплати, найменування органу, який здійснює контроль за використанням об'єкта.

У разі припинення існування обставин, що були підставою для надання дозволу на використання об'єкта, орган, який здійснює контроль за його використанням, за погодженням з компетентним органом вносить МОН пропозиції щодо скасування дозволу, а МОН готує відповідні пропозиції для Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції МОН і протягом двох тижнів приймає рішення про скасування дозволу або про відмову у такому скасуванні.

У разі порушення умов використання об'єкта особою, якій надано дозвіл на його використання, Кабінет Міністрів України може скасувати такий дозвіл.

Враховуючи усе вищевикладене, слід відзначити, що наведений перелік виключень з патентної монополії патентовласника є вичерпним, а це означає, що усі інші дії, що формально містять ознаки протиправної поведінки і які не попадають у зазначений перелік, слід кваліфікувати як порушення виключних прав патентовласника.

В той же час з огляду на вищенаведене визнається за доцільне в процесі правотворчого процесу Української держави врахувати зарубіжний досвід та міжнародні стандарти стосовно більш чіткого визначення дій, які не визнаються порушенням виключних прав власника патенту.

*Стаття рекомендована до друку кафедрою цивільно-правових дисциплін
Хмельницького інституту регіонального управління та права
(протокол № 6 від 17 березня 2004 року)*