

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,

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>