

Зінич Л.В.

кандидат юридичних наук, викладач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Zinych L.V.

PhD in Law, lecturer of constitutional, international and administrative law department, HSEI «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University»

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЧЕХІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

УДК: 347.78:001.894

Постановка проблеми. Стратегічним напрямком розвитку інтелектуальної власності в Україні є удосконалення правового регулювання використання інноваційних об'єктів у національному виробництві. Реалізація цього завдання неможлива без вивчення та впровадження позитивного досвіду інших держав, що дозволить підвищити рівень використання, таких важливих об'єктів як винаходи.

Особливо корисним для України може бути досвід Чехії, адже дослідження і технічні розробки в Чехії мають давню традицію. Чеські університети і дослідницькі інститути мають можливість готувати висококваліфікованих фахівців і проводити складні наукові дослідження [1], а Патентне законодавство Чехії - тривалу історію формування.

Враховуючи вище зазначене, питання про використання винаходів за законодавством Чехії, було та залишається актуальним та має важливе значення для вдосконалення чинного законодавства України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При дослідженні даної проблеми використовувались аналітичні матеріали державних органів і законодавство Чехії. Зазначимо, що проблематика порівняння правового регулювання використання винаходів за законодавством України і Чехії українськими вченими не розглядалась.

Крім того, наукові дослідження здебільшого обмежуються дослідженням правової охорони винаходів, необґрунтовано залишаючи поза

увагою правові аспекти їх використання. Все ж рівень наукової розробки проблеми використання винаходів не відповідає вимогам практики, що відображається у неефективному використанні зазначених об'єктів.

Метою статті є дослідження загальних особливостей використання винаходів в Україні і Чехії, визначення умов вільного використання винаходів, встановлення підстав обов'язкового ліцензування, аналіз відмінностей у підході законодавчого регулювання використання винаходів для вдосконалення чинного законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Використання винаходів за законодавством України здійснюється на підставі статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [2], яка встановлює, що використанням визнається: 1) виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорту (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; 2) застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його до 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.

Патентне законодавство Чеської Республіки базується на «Указі відомства з промислової власності щодо процедур, що стосуються винаходів та промислових зразків» [3] (далі — Указ).

Згідно розділу 11 (дія патенту) 1) Власник патенту має виключне право використовувати винахід самостійно, уповноважувати на його використання інших осіб або передавати їм патент на даний винахід; 2) Патент вступає в дію з дати публікації відомостей про нього в Офіційному Бюлетені Відомства з промислової власності (далі – «Офіційний Бюлетень»); 3) Заявник має право на належну винагороду від будь-якої особи, яка використовує предмет заявки на винахід після опублікування даної заявки. Право на належну винагороду може бути заявлене починаючи з дати, коли патент набирає чинності; 4) Заявник, що подає міжнародну заявку з проханням про надання патенту у Чеській Республіці, що була опублікована з дотриманням міжнародних договорів, отримує право на належну винагороду відповідно до Пункту 3 тільки після того, як був опублікований переклад заяви на чеську мову.

Вартим уваги є положення чеського законодавства, яке передбачає поділ на пряме та непряме використання винаходу. Таке розуміння є до-

цільним, оскільки воно охоплює всі суттєві випадки використання винаходу та має науково обґрунтоване підґрунтя.

Розділ 13 (Заборона на пряме використання) ніхто не має права без дозволу власника патенту: а) створювати, пропонувати, виводити на ринок або використовувати продукт, що є предметом патенту, або ж імпортувати чи створювати запас даного продукту з цією метою, або ж збувати його будь-яким іншим шляхом; б) самостійно використовувати процес, що є предметом патенту, або ж пропонувати його іншим; в) пропонувати, виводити на ринок, використовувати, імпортувати чи з даною метою створювати запас продукту, який було отримано безпосередньо за допомогою процесу, що є предметом патенту. Ідентичні продукти вважатимуться такими, що були отримані за допомогою процесу, що є предметом патенту, якщо існує висока ймовірність, що продукт було отримано за допомогою процесу, що є предметом патенту, та незважаючи на докладені розумні зусилля власник патенту не зміг визначити, який процес використовувався насправді, якщо не буде доведено протилежне. Якщо буде доведено протилежне, то права, що стосуються захисту комерційної таємниці, повинні бути дотримані.

Розділ 13а (Заборона на непряме використання) 1) Ніхто не має права без дозволу власника патенту постачати чи пропонувати постачання будь-яким особам, окрім тих, що мають право використовувати запатентований винахід, засобів, що стосуються суттєвого елемента винаходу та служать для того, щоб привести його в дію, коли за даних обставин очевидно, що ці засоби підходять і призначені для того, щоб привести запатентований винахід в дію. 2) П.1 не застосовується у випадках, коли дані засоби є продуктами, що вже поширені на ринку, якщо третя особа не схилила покупця вчинити дію, що заборонена Розділом 13.

Особливо важливе значення у чеському законодавстві надається договору, як результату домовленості сторін щодо використання винаходу. Виходячи з розділу 14 Указу Чехії слід зазначити про забезпечення права власника патенту на вільне розпорядження результатами своєї інтелектуальної діяльності, що включає свободу вибору сторін, свободу вибору змісту договору та ін..

Розділ 14 1) Повноваження використовувати винахід, що захищений патентом (ліцензією), надаються шляхом укладення письмового договору (далі – «ліцензійний договір»); 2) Ліцензійний договір розповсюджується на треті сторони з моменту його внесення до Патентного Реєстру.

Розділ 17 (Обмеження дії патенту) 1) Патент не розповсюджується на особу (далі – «попередній користувач»), яка вже використовувала вина-

хід незалежно від винахідника чи власника патенту, або ж здійснювала підготовку до його використання, та може це довести, до настання права пріоритету.

2) У випадку, коли сторони не можуть досягти згоди, попередній користувач має право подати до суду прохання про те, щоб його право було визнане власником патенту.

У законодавстві Чеської Республіки достатньо уваги відводиться інституту вільного ліцензування винаходу. Розділ 18 (Права власника патенту не порушуються використанням захищеного патентом винаходу): а) на борту суден інших держав, що є сторонами Паризької конвенції з захисту промислової власності (далі – «Паризька конвенція»), стороною якої є Чеська Республіка, у корпусі судна, в обладнанні, приладді, механізмах та інших деталях, коли такі судна тимчасово або випадково входять на територію Чеської Республіки, якщо таке використання стосується виключно потреб судна; б) у конструкції або при керуванні повітряними суднами чи наземним транспортом інших держав Союзу, коли такі повітряні судна чи наземний транспорт тимчасово або випадково входять на територію Чеської Республіки; в) в індивідуальній підготовці лікарського засобу в аптеці згідно з рецептом від лікаря, включно з діями стосовно лікарського засобу, підготованого таким чином; г) у діях, здійснених з некомерційною метою; д) у діях, що стосуються предмету винаходу, здійснених з експериментальною метою.

Разом із тим на практиці застосування вільного використання винаходів є недостатнім. Тому наступним із обмежень є примусове відчуження прав на винаходи та корисні моделі, який існує впродовж багатьох років та закріплений у всіх розвинених країнах, проте відрізняється підставами встановлення та порядком застосування. Поряд із цим, передбачається також механізм обов'язкового ліцензування винаходу.

Законодавство передбачає 3 види обов'язкових ліцензій: обов'язкову ліцензію у зв'язку з невикористанням винаходу, обов'язкову ліцензію в громадських інтересах та обов'язкову ліцензію на використання винаходу власником пізніше виданого патенту. Розглянемо кожен із видів.

Обов'язкова ліцензія на винахід у зв'язку з невикористанням відповідно до статті 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» здійснюється, якщо винахід, крім секретного винаходу, не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід, у

разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу.

Обов'язкова ліцензія на залежний об'єкт згідно статті 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід 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 обов'язку, необхідному для використання винаходу власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу, що охороняється пізніше виданим патентом.

Наступною є обов'язкова ліцензія на винаходи, корисні моделі в інтересах національної безпеки. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу, корисної моделі чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми» [4] та частина 3 статті 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства, передбачено, що Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу, визначеній ним особі без згоди власника патенту у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу, корисної моделі.

Якщо говорити про чеське законодавство, то відповідно до Розділу 20 (Обов'язкова ліцензія) 1) Якщо власник патенту необґрунтовано не використовує винахід взагалі або ж використовує його недостатньо, і він не прийняв належну оферту ліцензійного договору у розумний строк, то Відомство, за обґрунтованим проханням, може надати невиключне право на використання винаходу (обов'язкову ліцензію). Обов'язкова ліцензія не може надаватися до закінчення 4-річного періоду від дати подачі заявки на винахід чи 3-річного періоду від дати надання патенту. Застосовується той період, що закінчується пізніше. 2) Обов'язкова ліцензія може також надаватися при існуванні загрози для важливих суспільних інтересів. 3) Відомство визначає умови, обсяг та тривалість обов'язкової ліцензії у своєму рішенні про надання обов'язкової ліцензії, беручи до уваги обставини справи. Обов'язкова ліцензія може надаватися в основному для постачання на внутрішній ринок. 4) Обов'язкова ліцензія може надаватися лише шляхом передачі підприємству чи його частині, де під-

приємець використовує винахід на основі обов'язкової ліцензії (далі – «власник обов'язкової ліцензії»). 5) Власник обов'язкової ліцензії може відмовитися від права на використання винаходу протягом строку тривалості такої ліцензії, повідомивши про це Відомство. У день отримання повідомлення дія рішення про надання обов'язкової ліцензії втрачає свою силу. 6) Відомство може скасувати обов'язкову ліцензію чи змінити її умови, обсяг або тривалість на прохання власника патенту, якщо він може довести, що умови надання обов'язкової ліцензії було змінено, або вони навряд чи повторяться, або ж власник обов'язкової ліцензії не використовував її протягом 1 року або ж не дотримується умов, встановлених при наданні обов'язкової ліцензії. 7) Надання обов'язкової ліцензії не впливає на право власника патенту на компенсацію відповідно до вартості ліцензії. Якщо вартість ліцензії не погоджена зацікавленими сторонами, то вона визначається судом при поданні відповідного прохання, беручи до уваги важливість винаходу та вартість ліцензійних договорів у відповідній технічній сфері. 8) Обов'язкова ліцензія вноситься до Патентного Реєстру.

Аналізуючи дану статтю законодавства Чехії слід відзначити, що суттєвих відмінностей у підставах встановлення обов'язкової ліцензії від законодавства України вона не містить, проте детально регламентує процедуру надання, зміни та припинення обов'язкової ліцензії на використання винаходів.

Висновки. Таким чином, використання винаходів за законодавством Чехії характеризується високим ступенем деталізації, водночас гарантуючи права власника патенту та власника ліцензії. Законодавство Чехії поділяє використання винаходів на пряме та непряме, що є обґрунтовано, оскільки охоплює всі суттєві випадки використання винаходу. Також у законодавстві Чехії визначено процедуру внесення змін до обов'язкової ліцензії і припинення її дії, якщо власник патенту зможе довести, що умови обов'язкової ліцензії змінилися або такі обставини більше не виникнуть.

Досвід Чехії свідчить, що для підвищення рівня використання винаходів необхідна комплексна та системна нормотворча діяльність держави. Крім того використання винаходів залежить від багатьох обставин, серед яких не останню роль відіграють економічні чинники.

Проведений аналіз правових аспектів використання винаходів за законодавством України і Чехії є не вичерпаним. Подальше теоретичне дослідження дасть змогу розробити практичні рекомендації, спрямовані на

вдосконалення законодавства України та стимулювати розвиток винахідництва в Україні.

1. *Science and technology in the Czech Republic. Ministry of foreign affairs of the Czech Republic. Retrieved from: http://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/science_and_technology/science_and_technology_in_the_czech.html.*
2. *Law of the Ukraine On Protection of Rights to Inventions and Utility Models, from 15.12.1993 p. №3687-XII // National legal internet portal of the Verkhovna Rada of Ukraine, 28.07.2017.*
3. *Patent Act of the Czech Republic. No. 527 of November 27, 1990. on Inventions and Rationalization Proposals, as amended by Acts No. 519/1991 Coll., No. 116/2000 Coll. and No. 207/2000 Coll. ENTRY INTO FORCE: October 1, 2000. Retrieved from: http://www.jpo.go.jp/shiryu_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/czech_e/e_tokkyo.pdf*
4. *The procedure for granting by the Cabinet of Ministers of Ukraine permission to use a patented invention, utility model or registered topography of an integrated circuit, from 14.01.2004 No 8 // National legal internet portal of the Verkhovna Rada of Ukraine, 25.08.2016.*

Зінич Л. В. Правове регулювання використання винаходів за законодавством України та Чехії: порівняльно-правовий аспект

У статті розглядаються правові особливості використання винаходів за законодавством України і Чехії. У цьому аспекті проаналізовано такі інститути патентного права, як вільне використання та обов'язкове ліцензування винаходів. Виділено спільні та відмінні підходи у правовому регулюванні. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано, що патентні закони досліджуваних країн надають їх власникам виключні права використовувати винахід на території країни отримання патенту, шляхом продажу або імпорту.

Законодавство Чехії поділяє використання винаходів на пряме та непряме, що є обґрунтовано, оскільки охоплює всі суттєві випадки використання винаходу. У сфері вільного ліцензування передбачено положення про використання винаходу в індивідуальній підготовці лікарського засобу в аптеці, яке не врегульовано законодавством України. Також у законодавстві Чехії визначено процедуру внесення змін до обов'язкової ліцензії і припинення її дії, якщо власник патенту зможе довести, що умови обов'язкової ліцензії змінилися або такі обставини більше не виникнуть.

Зроблено висновок, що для підвищення рівня використання винаходів необхідна комплексна та системна нормотворча діяльність держави. Автор вважає, що впровадження позитивного досвіду Чехії щодо використання винаходів може вдосконалити правове регулювання відносин у даній сфері, та дасть змогу стимулювати розвиток винахідництва в Україні.

Ключові слова: використання винаходу, інтелектуальна власність, законодавство України, законодавство Чехії, вільне використання, примусове ліцензування.

Zinych L.V. Legal Regulation of the Usage of Inventions in the Legislations of Ukraine and the Czech Republic: Comparative Aspects

The article reviews legal characteristics of the usage of inventions according to the legislations of Ukraine and the Czech Republic. In this regard the author has analyzed such institutes of patent law as free usage and mandatory licensing of inventions, as well as identified common and different approaches in legal regulation. According to the conducted analysis it has been established that the patent laws of the countries in question provide patent owners with exclusive rights to use an invention on the territory of the country where the patent was received, through sale or import.

The legislation of the Czech Republic subdivides the usage of inventions into direct and indirect, which is justified, because it encompasses all essential cases of invention usage. In the sphere of free licensing the legislation provides a provision on the usage of an invention in the individual preparation of a medication at the drugstore, which is not regulated by Ukrainian legislation. The legislation of the Czech Republic also defines the procedure of making amendments to the mandatory license and its termination, if the patent owner can prove that the terms of the mandatory license have changed or such circumstances will never arise again.

It has been summarized that the level of inventions usage can be increased through complex and systematic norm-setting work of the state. The author believes that implementing the positive experience of the Czech Republic in regards to the usage of inventions can improve the legal regulation of relations in this sphere and will stimulate the innovation in Ukraine.

Keywords: invention usage, intellectual property, Ukrainian legislation, the legislation of the Czech Republic, free usage, mandatory licensing.