

РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ПОПЕРЕДНЬОГО КОРИСТУВАЧА НА ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Басай О.В.,

*докторант кафедри права інтелектуальної власності
та корпоративного права*

Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті проведено дослідження положень законодавства, у сфері інтелектуальної власності України та зарубіжних країн, яке визначає умови виникнення права попереднього користувача на винаходи корисні моделі та промислові зразки. Досліджено можливість розширення прав першокористувача на підставі угод з власником патенту.

Ключові слова: право попереднього користувача, власник патенту, умови виникнення права попереднього користувача, винахід, корисна модель, промисловий зразок.

В статье проведено исследование положений законодательства, в сфере интеллектуальной собственности Украины и зарубежных стран, которое определяет условия возникновения права преждепользования на изобретения полезные модели и промышленные образцы. Исследована возможность расширения прав преждепользователя на основании соглашений с владельцем патента.

Ключевые слова: право преждепользования, владелец патента, условия возникновения права преждепользования, изобретение, полезная модель, промышленный образец.

The article studied the provisions of the legislation in the field of intellectual property in Ukraine and abroad, which defines the conditions of the previous user rights to inventions utility models and industrial designs. The possibility of empowerment previous user on the basis of agreements with the owner of the patent.

Keywords: right of prior user, the owner of the patent, the terms of the previous user rights, an invention, utility model, industrial design.

Відповідно до ст. 30 Угоди про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності члени можуть передбачати обмежені виключення з виключних прав, які надаються патентом, за умови, що такі виключення необгрунтовано не вступають у протиріччя з нормальним використанням патенту та необгрунтовано не обмежують законні інтереси патентовласника, враховуючи інтереси третіх осіб [1].

Вважається, що одним із компромісів між наділенням власника патентів виключними правами та забезпеченням інтересів третіх осіб є закріплення у законодавстві права попереднього користувача. Необхідність появи права попереднього користувача обумовлена тим, що внаслідок інтелектуальної діяльності різних творців практично одночасно можуть з'являтися тотожні об'єкти права інтелектуальної власності. Після створення об'єкту промислової власності одні винахідники або їх правонаступники (замовники, роботодавці та ін.) проводять реєстрацію таких об'єктів, тоді як інші приймають заходи для їх випробування, запровадження у виробництво тощо. Внаслідок цього виникає ситуація, при якій з однієї сторони кожний із суб'єктів має право на використання об'єктів промислової власності, з іншої сторони лише один із них, а саме патентовласник, буде наділений виключними майновими правами інтелектуальної власності. Власник патенту отримує право на використання об'єкту промислової власності, а також права надавати дозвіл та забороняти використання запатентованих об'єктів. За умови відсутності права попереднього користувача, добросовісний винахідник або його правонаступники опинились би у вкрай невідгідному становищі. Власник патенту міг би заборонити їм будь-яке подальше використання об'єкту промислової власності та відмовитись видавати ліцензію, що могло б завдати суттєвої шкоди. Адаже процес розроблення винаходу та корисної моделі, а також здійснення підготовки до їх використання може бути доволі витратним, як за часом, так і фінансово. Право попереднього користувача за умов, визначених у законі, надає добросовісним винахідникам (їх правонаступникам) можливість продовжити використання об'єкту промислової власності, незважаючи на отримання третьою особою патенту. Тому право попереднього користувача є своєрідним балансом інтересів патентовласника та добро-

совісного користувача об'єктів промислової власності.

Право попереднього користувача є спеціально передбаченою законодавцем можливістю такої поведінки, яка за відсутності відповідної правової норми була б заборонена через наявність патенту. У кожному конкретному випадку право попереднього користування обмежує виключне право, яке слідує з патенту, на користь конкретної особи – попереднього користувача, є вилученням з патенту в об'ємі, визначуваному фактами, що існували на дату пріоритету [2].

Окремі питання виникнення прав на об'єкти інтелектуальної власності досліджувались у працях В.Є. Макоди, О.Д. Святоцького, О.І. Харитонові, Р.Б. Шишки, О.Ш. Чомахавілі та ін. Правові засади реалізації права попереднього користувача на об'єкти промислової власності досліджувались у працях: В.Д. Базилевича, В.М. Крижної, О.В. Сорвачова та ін. При цьому, не отримали широкого висвітлення питання правового регулювання реалізації права попереднього користувача за законодавством зарубіжних країн. Разом з тим, дослідження міжнародної практики реалізації права попереднього користувача дозволить врахувати позитивний досвід у національній практиці.

Метою статті є визначення умов виникнення права попереднього користувача на об'єкти промислової власності на підставі аналізу положень національного законодавства, а також законодавства зарубіжних країн.

Право попереднього користувача закріплено у Цивільному кодексі України (ст. 470) [3], Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ч. 1 ст. 31) [4] та Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» (ч.1 ст. 22) [5].

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.

Як зазначено в Оглядовому Листі Вищого Господарського Суду «Про практику застосування господарськи-

ми судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію» від 14.02.2007 N 01-8/78 [6] необхідною передумовою визнання права попереднього користувача промисловим зразком є факт використання саме зареєстрованого промислового зразка (виготовлення виробу з використанням всіх його суттєвих ознак). Право попереднього користувача у суб'єкта господарювання може бути лише в тому випадку, коли він до дати подання до відповідної установи заяви, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використав в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання.

Право попереднього користування корисною моделлю виникає виключно за наявності умов, передбачених частиною першою статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до господарського суду з позовом про заборону Підприємцю виробництва товарів з використанням корисної моделі за деклараційним патентом України.

Задовольняючи позовні вимоги, місцевий господарський суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов висновку щодо використання відповідачем у виготовленні своєї продукції кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули корисної моделі за відповідним патентом.

Водночас були відхилені доводи відповідача про наявність у нього права попереднього користування технічним вирішенням, тотожним зареєстрованій корисній моделі, виходячи, зокрема, з того, що:

- для здійснення значної та серйозної підготовки до використання технічного вирішення, тотожного корисній моделі, відповідач повинен був володіти спеціальними знаннями, тобто мати технічну освіту, досвід та стаж роботи у відповідній сфері, проте доказів на підтвердження цього позивачем не подано;

- відсутні дані про те, що таке виробництво здійснювалося за наявності дозволів відповідних державних органів, тобто добросовісно.

Переглядаючи в касаційному порядку судові рішення попередніх судових інстанцій, Вищий господарський суд України зазначив, зокрема, що для виникнення у особи права попереднього користування корисною моделлю необхідне виконання нею таких умов, як добросовісне, в інтересах своєї діяльності та з комерційною метою використання технічного вирішення, тотожного корисній моделі, або ж значна та серйозна підготовка до такого використання, що мають відбуватися до дати подання іншою особою заявки на реєстрацію такої корисної моделі. При цьому законодавством не передбачено будь-яких інших умов набуття права попереднього користування, як-от: технічна освіта, досвід і стаж роботи, наявність повного пакету дозвільних документів для здійснення виробництва певної продукції та ін. (постанова Вищого господарського суду України від 14.07.2009 N 16/59-08) [7].

Право попереднього користувача має безоплатний характер. Попередній користувач не повинен виплачувати володільцю патенту компенсацію за використання запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.

Разом з тим, об'єм прав, який надається попередньому користувачу, є вузький, 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.

Чинне законодавство України належним чином не визначає порядок взаємовідносин між власником патенту на винахід, корисну модель та промисловий зразок та попереднім користувачем. Тоді як законодавство деяких країн передбачає спеціальний механізм оформлення відносин особи, яка має право попереднього користування, з патентовласником. Це може виявлятися, наприклад, у праві попереднього користувача вимагати від патентовласника видачі йому спеціального посвідчення (п. 4 § 23 Патентного Закону Австрії), у видачі патентовласником такої особи простої ліцензії (п. 2 ст. 10 Закону про патенти на винаходи Бельгії) тощо. Про право попереднього користування може робитися запис у відповідному реєстрі [8]. Вважається, що укладання угоди між власником патенту та першокористувачем, в якій би чітко визначалися межі та способи використання об'єкту промислової власності, допомогло уникнути зловживань кожної із сторін договору, а також уникнути численних спорів щодо реалізації сторонами належних їм прав.

Слід зазначити, що при здійсненні господарської діяльності може виникати ситуація, при якій об'єм використання об'єкту промислової власності, стає для першокористувача недостатнім. У зв'язку з цим актуального значення набуває питання можливості розширення способів та меж використання винаходів, корисних моделей та промислових зразків. У Цивільному кодексі України, а також спеціальних законах у сфері промислової власності питання укладання угод між першокористувачем та власником патенту не отримало спеціального регулювання, а отже сторони можуть самостійно вирішувати це питання, керуючись загальними положеннями про договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації (ст. 1361) особа, яка до дати пріоритету винаходу, корисної моделі або промислового зразка сумлінно використала на території Російської Федерації створене незалежно від автора тотожне рішення або зробила необхідні до цього приготування, зберігає право на подальше безвідплатне використання тотожного рішення без розширення об'єму такого використання [9]. Отже у законодавстві Російської Федерації підкреслюється, що безоплатне використання об'єкту промислової власності на праві попереднього користувача здійснюється без розширення об'єму такого використання.

Відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року «Про промислові зразки Спільноти» право попереднього використання наділяє третю особу правом використовувати промисловий зразок для цілей, в яких здійснювалося його використання або в яких було вжито серйозних та ефективних підготовчих заходів, до дати подання заявки на реєстрацію або визнання пріоритету зареєстрованого промислового зразка Спільноти. Право попереднього використання не поширюється на видачу ліцензії іншій особі для використання промислового зразка [10].

Обмеження, передбачені у законодавстві, встановлюються на безоплатне використання об'єктів про-

мислової власності на праві попереднього користувача. Однак, це не повинно обмежувати права сторін на укладання договорів та отримання додаткових можливостей на використання об'єктів промислової власності вже на платній основі, якщо інше не буде передбачено у договорі між власником патенту та першокористувачем. Особа, яка використовує об'єкт промислової власності на праві попереднього користувача, може звернутись до патентовласника з пропозицією укласти ліцензійний договір. Однак при цьому слід враховувати, що на патентовласника не покладається обов'язок укладати будь-які договори з першокористувачем та надавати йому додаткові права на використання об'єкту промислової власності. Разом з тим, якщо патентовласник буде видавати дозволи на використання об'єктів промислової власності третім особам, може поставати питання про добросовісність відмови патентовласника від укладання ліцензійного договору з першокористувачем. Розв'язати цю проблему могло закріплення за першокористувачем переважного права на укладання ліцензійних договорів з патентовласником. З іншої сторони, закріплення такого права у законодавстві може призвести до конфліктних ситуацій, адже не завжди буде змога реалізувати це право. Напевно, єдиним способом отримати дозвіл на використання об'єкту промислової власності у випадку відмови власника патенту укласти відповідні договори, для першокористувача буде звернення до уповноважених органів державної влади за отриманням примусової ліцензії. При цьому, першокористувач повинен буде довести, що він доклав зусиль для укладання договору з власником патенту.

Що ж стосується переважного права, то видається, що було б доцільним наділити першокористувача переважним правом на придбання патенту, у випадку його продажу патентовласником.

Що стосується дії права попереднього користувача, то воно може бути припинено з декількох підстав.

По-перше, у зв'язку з відмовою першокористувача від подальшого використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка.

По-друге, у зв'язку з припиненням дії патенту. Враховуючи, що після припинення дії патенту припиняються виключні права патентовласника, знімаються й обмеження щодо використання об'єктів промислової власності третіми особами.

Крім того, виникає питання, чи може власник патенту заборонити першокористувачу використання об'єкту промислової власності у випадку зловживання останнім наданими йому правами. В даному випадку, важливе значення має правильне встановлення меж, в яких використовувався об'єкт промислової власності або для якого використання було проведено підготовку. Саме

вихід за ці межі слід розглядати як зловживання правом попереднього користувача, яке може бути оскаржене власником патенту. Безпосередніх підстав для повної заборони реалізації права попереднього користувача, у законодавстві, яке регулює умови його реалізації, не передбачено.

Незважаючи на наділення добросовісних користувачів об'єктів права промислової власності правом попереднього користувача, патентовласники не завжди погоджуються з використанням належних їм винаходів, корисних моделей чи промислових зразків третіми особами. Як з цього приводу відзначає Корчагин А.Д. Патентовласнику при вирішенні питання про доцільність оскарження права попереднього користувача слід мати на увазі, що якщо використання, яке передувало пріоритету, за своїм характером було таким, що могло привести до загальнодоступності відомостей про запатентоване рішення, це може стати підставою для визнання патенту недійсним у зв'язку з невідповідністю рішення умовам новизни [11].

Виходячи з положень чинного законодавства можна виділити наступні умови, за одночасної наявності яких виникає право попереднього користувача:

- незалежно від автора заявленого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка має бути створений тотожний об'єкт права інтелектуальної власності в результаті самостійної творчої роботи;

- цей винахід, корисна модель чи промисловий зразок мають бути застосовані особою, яка претендує на дане право, або, принаймні, ця особа має здійснити значну підготовку для застосування цього об'єкта права інтелектуальної власності;

- використання чи підготовка до використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка має здійснюватись добросовісно та лише в інтересах діяльності особи, яка зазначає про право попереднього користувача;

- використання чи підготовка до використання повинні мати місце лише на території України. Застосування винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за межами України не може слугувати підставою для набуття користувачем особливих прав;

- зазначені дії мають бути вчинені до дати подання заявки на тотожний цьому об'єкту права інтелектуальної власності винахід, корисну модель чи промисловий зразок або до дати її пріоритету.

Хоча чинним законодавством України не передбачено укладання угод між власником патенту та першокористувачем, вважається що наявність угоди, в якій буде визначено межі та способи використання об'єктів промислової власності на праві попереднього користувача, дозволило б уникнути численних спорів між сторонами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>
2. Лабзин М. Право преждепользования / [Слектронный ресурс] Российская библиотека интеллектуальной собственности. – Режим доступа: <http://rbis.su/article.php?article=165>
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – NN 40-44. – ст. 356.
4. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 7. – ст. 32.
5. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 7. - ст. 34.
6. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію : Оглядовий Лист Вищого Господарського Суду від 14.02.2007 N 01-8/78
7. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти промислової власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) // Оглядовий лист від 15.07.2010 р. N 01-08/415 Режим доступу: <http://sudpraktika.in.ua/pro-praktiku-zastosuvannya-gospodarskimi-sudami-zakonodavstva-pro-zaxist-prav-na-obyekti-promislovoi-vlasnosti/>
8. Крижна В. М. Право попереднього користувача на торговельну марку за законодавством Вісник господарського судочинства. - 2004. - №3.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
10. Регламент Ради ЄС № 6/2002 від 12.12.2001 р. «Про промислові зразки Спільноти». - Режим доступу: eur-lex.europa.eu
11. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постат.) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. - М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. - 812 с.