

ПРАВОВІ ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Зінич Л.В.

*Аспірант, ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»*

В умовах сьогодення, коли українська держава як ніколи потребує підтримки інтелектуальної еліти, для підвищення обороноздатності, промислового виробництва, зрештою економічного зростання в цілому, очевидним є те, що залучення об'єктів промислової власності до цивільного обороту має надзвичайно важливе значення. На сьогодні, у науці цивільного права комплексно не досліджувалися питання про правові форми використання об'єктів промислової власності. Тому, метою цього дослідження є аналіз правових форм використання об'єктів промислової власності.

Цивільний кодекс України у ст. 464 визначає, що одним із майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії) [2]. Аналогічне положення також міститься і в нормах щодо інших об'єктів промислової власності, окрім географічного зазначення. Із вище зазначеного випливає, одна із правових форм використання об'єктів промислової власності – договірна форма.

З аналізу чинного законодавства випливає, що договірна форма є не єдиною, ще також є вільне використання об'єктів промислової власності (у законодавстві має назву дії, що не визнаються порушенням прав) та примусове відчуження прав на об'єкти промислової власності, як правові форми використання зазначених об'єктів. Розглянемо кожну із виділених нами правових форм.

Договірна форма використання об'єктів промислової власності є найбільш поширеною, про це свідчить той факт, що станом на лютий 2015 року, тільки за один місяць, за даними Державної служби інтелектуальної власності «до відповідних державних реєстрів внесено відомості про 297 передач прав на ОПВ, з них: 272 - про передачу права власності на ОПВ, 16 - про видачу ліцензій на використання ОПВ, 9 - про «відкриті» ліцензії. При цьому кількість ОПВ, стосовно яких було внесено до відповідних державних реєстрів відомості щодо передання виключних майнових прав та видачі ліцензій, значно перевищує кількість зареєстрованих договорів та складає 690 ОПВ, у тому числі: 20 винаходів, 50 корисних моделей, 58 промислових зразки та 562 знаки для товарів і послуг» [7].

Договірна форма використання об'єктів промислової власності найбільшою мірою забезпечує реалізацію прав усіх сторін договору. Цивільний кодекс України містить перелік видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, у тому числі і об'єктів промислової власності, до них відносяться: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про

створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності [2]. Перелік договорів є невичерпний та може бути розширений.

Найбільш поширеними договорами на використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори. Світова практика при застосуванні достатньо їх удосконалила, накопичила великий досвід їх використання. Варто розрізнити ліцензію та ліцензійний договір, ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору [8, с. 99].

Патент як охоронний документ надає правоволодільцю можливість комерційної реалізації та розповсюдження об'єкта промислової власності, зрештою патент дає можливість відшкодувати витрати пов'язані із створенням такого об'єкта. Проте абсолютний характер патенту як монополії є неможливим цього вимагає суспільство загалом та баланс інтересів учасників інноваційного процесу зокрема. У зв'язку з цим законодавство України передбачає не тільки добровільне надання дозволу на використання об'єкта промислової власності, а й у примусовий порядок, це зокрема примусове відчуження прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

На міжнародному рівні вище вказані питання регламентуються Угодою про торгівельні аспекти інтелектуальної власності у ст.31 визначається ряд умов для використання об'єкта інтелектуальної власності урядом або третіми особами [1].

Аналізуючи законодавство щодо вільного використання об'єктів промислової власності (дії, що не визнаються порушенням прав), до них слід віднести: 1) попереднє користування - цей вид використання характерний для винаходів, корисних моделей, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань, окрім географічного зазначення; 2) використання запатентованого винаходу, корисної моделі 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; 3) без комерційної мети; 4) з науковою метою або в порядку експерименту; 5) за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власників патентів одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації; 6) введення в господарський обіг продукту виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника; 7) введення у цивільний оборот продукту виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення був введений в обіг власником патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом ліцензією; 8) 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 [3].

Примусове відчуження прав на об'єкти промислової власності можна умовно поділити на примусове відчуження прав на об'єкти промислової власності у зв'язку з їх невикористанням та примусове відчуження прав на винахід, корисну, модель для національної безпеки. Примусове відчуження прав на об'єкти промислової власності у зв'язку з їх невикористанням відповідно до ст.23 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [4] та ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи, корисні моделі» [3] та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [5] для винаходів, корисних моделей, промислових зразків здійснюється, якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), 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) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі) [3]. Щодо знаків для товарів і послуг, то відповідно до ст.18 ч.4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», міститься положення про те, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. [5].

Наступним є відчуження прав на винаходи, корисні моделі для національної безпеки, це передбачено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу, корисної моделі чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми» [6] ч.3 ст.30 Закону України «Про охорону прав на винаходи, корисні моделі» з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту (деклараційного патенту) у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). При цьому необхідно наявність ряду обставин: 1) дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин; 2) обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу державної влади; 3) дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту права надавати дозволу на використання винаходу (корисної моделі); 4) право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання; 5) використання дозволяється переважно для забезпечення

потреб внутрішнього ринку; 6) про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим; 7) дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано; 8) власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) [3]. Отож, законодавство передбачає вичерпний перелік підстав для використання винаходів, корисних моделей для національної безпеки, що унеможливорює зловживання цим правом державою.

Проведений аналіз свідчить про важливість використання адекватних правових форм задля реалізації прав патентовласників та задоволення суспільних інтересів.

*Науковий керівник: Васильєва В.А.
– доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»*

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (укр./рос.) / СОТ; Міжнародний документ 15.04.1994р. [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>

2. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003р. [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

3 Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» №3687-ХІІ від 15.12.1993 р. [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

4. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» №3688-ХІІ від 15.12.1993 р. [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

5. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» №3689 від 15.12.1993 р. [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми» № 8 від 14.01.2004 р. [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

7. Передача прав на ОПВ у 2015 році [Електронний ресурс]/ Офіційний веб - портал Державної служби інтелектуальної власності України . – Режим доступу: http://sips.gov.ua/ua/opv_0215

8. Кирилюк А.В. Особливості ліцензійного договору на використання об'єктів інтелектуальної власності /А.В. Кирилюк //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2008. – Вип. 43. – С. 98-104.