

УДК 347.771:347.43

Є. Ш. Гарєєв

### ПАТЕНТ НА ВИНАХІД: ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ТА ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ

Одним з найбільш важливих та складних аспектів права промислової власності є питання про припинення дії патенту на винахід та визнання недійсним патенту на винахід. Цивільний кодекс України (ЦК) використовує у цих випадках такі конструкції, як «припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід» та «визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід». Припинення дії патенту на винахід — це, передусім, припинення правової охорони майнових прав винахідника, а визнання недійсним патенту на винахід означає, що цей об'єкт перестає бути об'єктом інтелектуальної власності з усіма наслідками, що з цього випливають [1]. Наслідки ці можуть мати велике значення для тієї чи іншої людини (або держави), можуть оцінюватись значними коштами. Тому законодавець при визначенні цих наслідків, а також підстав припинення дії та недійсності повинен виходити з принципів справедливості та розумності.

Підставою припинення дії патенту передусім є закінчення строку його дії. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15.12.1993 р. (далі — Закон) встановлює загальний строк дії патенту на винахід, який дорівнює двадцяти рокам та відраховується від дати подання заявки на винахід. Щодо винаходів, які потребують спеціальних випробувань та офіційного дозволу, цей строк може бути продовжений на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та отримання відповідного дозволу, але не більш ніж п'ять років.

Як свідчить практика, більшість патентів не «доживає» до кінця відведеного їм законом строку та припиняє свою дію до його закінчення. Підставою дострокового припинення дії патенту може бути невиконання патентовласником обов'язку щодо сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Цей збір повинен бути сплачений до кінця поточного року дії патенту. За перший рік чинності патенту збір сплачується протягом чотирьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. У разі несплати зазначеного збору дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Але ще протягом дванадцяти місяців від дати припинення дії патенту річний збір, збільшений на п'ятдесят відсотків, може бути сплачений в установленому порядку. В цьому випадку дія патенту відновлюється. У разі не отримання збору у зазначений період Державний департамент інтелектуальної власності (далі — Установа) публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про припинення дії патенту [2].

Іншою підставою дострокового припинення дії патенту може бути повна або часткова відмова патентовласника від свого патенту. Відмова ця може бути зроблена шляхом подання відповідної заяви до Установи. Установа пуб-

лікує відомості про відмову у своєму бюлетені. Дія патенту припиняється з дати зазначеної публікації. ЦК передбачає, що відмова від патенту може бути здійснена, якщо це не суперечить умовам договору або чинному законодавству. ЦК не згадує, який це може бути договір. Передусім це стосується договорів про розпорядження майновими правами на винахід, особливо ліцензійних договорів. Але виходячи з положень ЦК, це можуть бути й інші договори, наприклад договір між винахідником та роботодавцем щодо виплати винагороди або навіть договір між співавторами винаходу. Таким чином, ліцензіат може заборонити патентовласнику відмовлятися від патенту шляхом встановлення відповідних положень ліцензійного договору. Окрім цього ст. 467 ЦК встановлює обов'язок власника патенту відшкодувати збитки, завдані особі, яка отримала дозвіл на використання винаходу, які завдані достроковим припиненням дії патенту [3]. Тобто можна зробити висновок, що положення ЦК відібрають будь-яке бажання патентовласника відмовлятися від свого патенту або не платити щорічний збір за підтримку чинності патенту.

У будь-якому разі, згідно з Законом, патентовласник повинен попередити ліцензіата про відмову від патенту. Також Закон забороняє відмовлятися від патенту, якщо на майно, описане за борги, накладено арешт і до його складу входять права, засвідчені патентом. Варто відзначити, що ці положення Закону викладені не вдало та не відповідають сучасному розвитку законодавства та умовам господарювання. По-перше, обов'язок попередити ліцензіата існує тільки при відмові від патенту, а також, у зазначених випадках, існує заборона саме «відмови». Припинення сплати щорічного збору не є «відмовою». Виходячи з цього, патентовласник може просто не сплачувати цей збір і дія патенту припиниться згідно із Законом, навіть якщо права, які засвідчує патент, входять до майна, на яке накладено арешт. Та ще й не має обов'язку попередити ліцензіата. Рятуює таке становище тільки вже згадувана ст. 467 ЦК. У цієї ситуації пропонується заборонити відмову за заявою, також відмову від сплати щорічного збору у зазначених у Законі випадках та якщо це суперечить умовам договору.

По-друге, перелік випадків, при яких заборонена відмова від патенту (та, як пропонується, заборона несплати збору), є неповним та потребує вдосконалення. Згідно із ст. 86 Господарського кодексу України (ГК) вкладками учасників та засновників господарського товариства можуть бути майнові права на об'єкти інтелектуальної власності [4]. Стаття 115 ЦК майнові права інтелектуальної власності як вклади до статутного капіталу прямо не передбачає, але згадує взагалі про майнові права, що мають грошову оцінку. Також ст. 156 ГК встановлює, що володілець патенту може передавати свої права по використанню винаходу як вклад у статутний фонд підприємства.

Інше питання стосується застави прав на об'єкт інтелектуальної власності (у нашому випадку винахід). Єдиної думки у літературі з цього питання немає. Але ст. 576 ЦК зазначає, що предметом застави можуть бути майнові права. Отже, предметом застави можуть бути майнові права інтелектуальної власності на винахід.

Дострокове припинення дії патенту на винахід, майнові права на який є вкладом в статутний фонд або предметом застави, може значно знецінити їх вартість, з усіма наслідками, що з цього випливають. Таким чином, робимо висновок, що у цих випадках також необхідно заборонити відмову від патенту (від сплати збору).

Визначивши підстави припинення дії патенту, необхідно визначити наслідки такого припинення. Передусім необхідно вказати на те, що з припиненням дії патенту, припиняється чинність тільки виключних майнових прав на винахід, тобто права дозволу на використання винаходу та права перешкоджати неправомірному використанню винаходу та забороняти таке використання. Немайнові права на винахід взагалі охороняються безстроково. Стаття 467 встановлює, що у разі припинення чинності майнових прав на винахід, він може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими Законом. Закон такого положення не містить, а відповідно він не містить винятків з нього. Вільне використання позначає, що використовувати винахід може особа без громадянства, іноземна особа, як фізична, так і юридична, або вітчизняна особа за межами України. У разі закінчення строку патенту це положення не викликає застережень. Та якщо патент припиняється достроково, то виникає питання чи справедливо таке законодавство по відношенню до колишнього патентовласника, особливо якщо він є винахідником. Відмова від патенту (від сплати збору) трапляється через поважні причини. Це може бути неспроможність сплати щорічного збору, відсутність попиту на винахід, відсутність можливості введення винаходу в господарський обіг та інше. Виходячи з цього пропонується доповнити законодавство положенням про те, що після припинення дії патенту протягом усього строку, що залишився до закінчення двадцяти років від дати подання заявки на винахід, діє право на винагороду патентовласника, якій є винахідником [5].

ЦК 2003 року встановив нову норму для вітчизняного законодавства. Стаття 468 передбачає можливість відновлення чинності майнових прав на винахід, тобто відновлення дії патенту. Але досі законодавство не визначило механізму такого відновлення. Стаття 468 зазначає тільки, що право на відновлення має особа, якій вказані права належали у момент їх припинення, та зробити це вона може на підставі заяви до Установи. Відновити дію патенту на винахід можна протягом строку чинності майнових прав. Відновлення повинно набирати чинності з дати публікації відомостей про це Установою. Виникає запитання, які має права особа, яка у період припинення дії патенту цілком на законних підставах почала використовувати винахід? Стає очевидною непослідовність дій законодавця. Відновлення дії патенту в усіх правових системах супроводжується введенням інституту «післякористування» або «наступного користувача» [6]. За аналогією з правом попереднього користувача, він міг би мати, наприклад, такий вигляд: «будь-яка особа, яка в період між датою дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід і датою публікації відомостей про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід в інтересах своєї діяльності почала використовувати ви-

нахід або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою». На жаль, згаданий інститут у вітчизняному законодавстві досі відсутній. Питання залишається не вирішеним.

Далі необхідно визначити підстави визнання патенту недійсним. Стаття 469 ЦК встановлює, що права інтелектуальної власності на винахід визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених Законом. Закон містить такі підстави:

- 1) невідповідність запатентованого винаходу умовам патентоздатності;
- 2) наявність у формулі винаходу ознак, яких не було у поданій заявці;
- 3) порушення умов закордонного патентування винаходу;
- 4) видача патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Також Закон визначає, що патент визнається недійсним у судовому порядку. Строк, протягом якого існує можливість оспорити патент, Законом не встановлений. Це дає змогу припустити, що оспорити його можна протягом усього строку чинності виключних майнових прав на винахід.

Закон не згадує осіб, які мають право подання позову про визнання патенту недійсним. Отже, це може зробити будь-яка особа. На мій погляд, таке становище не є справедливим. Право на подання такого позову повинна мати тільки особа, права якої порушені, або зацікавлена особа.

Наслідком визнання патенту недійсним є його анулювання. Згідно із Законом патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати вступу в дію, тобто з дати публікації відомостей про видачу патенту. Як зазначалося на початку статті, це означає, що винахід, зазначений в патенті, перестає бути об'єктом інтелектуальної власності. Тобто разом з анулюванням патенту повинні визнаватися недійсними усі договори, предметом яких є майнові права на відповідний винахід. Результатом можуть бути значні збитки, що понесуть особи, з якими патентовласник уклав ці договори. У разі, якщо для визнання патенту недійсним застосовувалися третя та четверта підстави, винним є патентовласник. Тобто обов'язок відшкодування збитків може бути покладений на нього. А хто винний і хто відшкодує збитки, якщо має місце перша та друга підстави? Чи не є це наслідком недбалості працівників Установи? Законодавство відповіді на ці запитання не дає.

Окремо слід поговорити про визнання патенту недійсним, якщо була подана заявка з порушенням прав інших осіб. Ця підстава є новою для вітчизняного законодавства і з'явилась вона у результаті внесення 22.05.2003 р. відповідних змін у Закон. Ця новела цілком відповідає міжнародним патентним нормам. Метою її є захист справжніх винахідників від зловживань інших осіб, наприклад роботодавців, а також, навпаки, захист самих роботодавців. Однак викликає сумнів форма викладення цієї норми. «З порушенням прав інших осіб» — це положення має доволі абстрактний характер. Наприклад, ч. 6 ст. 12 Закону зобов'язує заявника вказувати ім'я винахідника в заявці. Припустимо, що заявник з будь-яких причин не вкаже дійсного винахідника. Проте, право

на отримання патенту існує у нього на законних підставах, підтверджених письмово. Але заявка вже буде подана з порушенням прав винахідника. Далі заявник отримає патент, налагоджуватиме виробництво, укладе ліцензійний договір і тоді винахідник подасть позов цілком на законних підставах. Чи доцільно у цьому випадку визнавати патент недійсним? Винахідник має право на згадування його імені, на відшкодування моральної шкоди. Але він не повинен мати право на визнання недійсним патенту. Випадків подання заявки з порушення прав інших осіб можна привести велику кількість.

Взагалі, на підставі викладеного можна зробити висновок, що патентне законодавство у сфері припинені дії патенту та визнання патенту недійсним потребує подальшого вдосконалення.

#### *Література*

1. Підпригора О. А., Притика Д. М., Святоцький О. Д. та ін. Право інтелектуальної власності. К.: Ін Юре, 2002. — С. 306.
2. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. в редакції Закону України від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 8. — Ст. 37.
3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.03.2000 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11.
4. Господарський кодекс України: Закон України від 16.03.2000 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11.
5. Слосар В. Патентный закон и права авторов: проблемы остаются // Интеллектуальная собственность. — 1996. — № 11–12.
6. Еремченко Е. В. Патентный закон: достижения и просчеты // Патенты и лицензии. — 2003. — № 10. — Ст. 7.

УДК 343.211.4

*І. Г. Бабич*

### **ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ — ПРИНЦИП ПРАВА ЧИ ПРИНЦИП ЗАКОНОДАВСТВА?**

З прийняттям Цивільного кодексу України та окремим закріпленням в ньому принципу справедливості цей принцип набуває статусу загальнообов'язкового. І тут складним постає питання співвідношення категорії справедливості як моральної категорії, як юридичного принципу і як норми-принципу.

Здається, що ці три аспекти категорії «справедливість» мають самостійне значення і самостійний предмет для регулювання.

Законодавство є системою нормативних актів, якими регулюються суспільні відносини. Законодавство взаємодіє з правом за принципом єдності форми і змісту. Законодавство є зовнішньою формою вираження права. У свою чергу, право впливає на характер і зміст законодавства.

Доречним здається розглядати цю проблему з позиції співвідношення права природного і позитивного. Ідея права не має часових параметрів, хоча істо-