

The author proposes a procedure of cancellation certain types of court's orders by the same court. To do this, part V of the CPC of Ukraine "Review of judicial decisions" shall be supplemented by chapter 5 «Correction of procedural defects».

Providing the court of first instance of civil jurisdiction by ability to review certain types of its own orders in order of correction of procedural defects will help relieve the appellate courts and speed up dispute resolution. This will positively affect on efficiency of the judicial system as a whole, and provide more opportunities for citizens to protect their rights.

Keywords: court, court decision, newly discovered fact, new facts, procedural defects.

Зінич Л.В.

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВІ ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВОЮ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

УДК 347.77

*Технології, а не ресурси визначають
економічну міць держави.*

Борис Євгенович Патон

На сьогодні, українська держава перебуває у глибокій економічній кризі: низький рівень життя громадян, відсутність робочих місць, зменшення промислового виробництва, все це стало реаліями сьогодення. Зазначені проблеми постають дедалі гостріше, а їх наслідки стають важчими, як для українського суспільства, так і міжнародної спільноти. Створення та впровадження нових технологій дозволило б вирішити багато питань у соціальній, медичній, оборонній та інших сферах суспільного життя. Досить значну роль у подоланні цього негативного явища відіграють нові винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Суспільство і держава зацікавлені у використанні об'єктів промислової власності, для вирішення вказаних проблем. Для підтвердження вище сказаного, наведемо приклад визначного українського вченого Бориса Євгеновича Патона, який розробив технологію зварювання труб великого діаметру, які вперше почали виготовляти на Харцизькому трубному заводі. Завдяки цьому були побудовані друга у Європі за величиною газотранспортна

система України та найбільша у світі система магістральних нафтопроводів «Дружба». Винахід Бориса Євгеновича та робота інженерів дозволили Україні сьогодні заробляти мільярди доларів на транспортуванні російських енергетичних ресурсів до Європи. Стрімкими темпами почала розвиватися трубна промисловість України. Сьогодні труби експортуються в десятки країн світу [1]. І це не єдиний приклад, завдяки українським вченим з'явилися винаходи, які зараз відомі у всьому світі, ми б могли навести ще з десяток випадків успішного використання державою об'єктів промислової власності, що підтверджує актуальність обраної нами теми.

Українська держава, є активними учасником патентно-правових відносин та бере участь у даних відносинах опосередковано та безпосередньо. Опосередковано - у процесі видання патентів. Безпосередня участь полягає в залучення інноваційних об'єктів до виробництва шляхом укладення договорів та застосуванні окремих правових механізмів. Саме цей аспект участі держави у патентно-правових відносинах є предметом нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання правових форм використання об'єктів промислової власності державою є особливо актуальними з огляду на відсутність науково-правових поглядів щодо даної проблеми, та зростання потреб держави у окремих об'єктах промислової власності. Достатньо уваги, щодо вивчення окремих проблем даного питання приділяли: Беліков О., Васильєва В.В., Волошин В.О., Кирилюк А.В., Коссак В.М., Москалюк Н.Б., Макода В.Є., Рудченко І.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз законодавчої регламентації правових форм використання об'єктів промислової власності та застосування їх особливим суб'єктом - державою.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1) проаналізувати договірну форму використання об'єктів промислової власності;

2) розглянути примусове відчуження прав на винахід і корисну модель (вільне використання) та дії, що не визнаються порушенням прав на винаходи і корисні моделі (примусове ліцен-

зування), як правові форми використання об'єктів промислової власності;

3) сформуувати власні висновки.

Виклад основного матеріалу. Законодавство України містить ряд прав майнового характеру на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Одним із найважливіших майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ЦК України у ст. 464 визначає - виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії) [2]. Із зазначеного випливає, одна із правових форм використання об'єктів промислової власності – договірна форма.

На практиці наявні непоодинокі випадки, коли державні підприємства, установи та організації, з метою впровадження найновіших технологій, вступають у договірні відносини із володільцями патентів. Договірна форма використання об'єктів промислової власності найбільшою мірою забезпечує реалізацію прав усіх сторін. Саме договору законодавець віддає пріоритетне значення визначаючи, що примусове відчуження прав на винаходи і корисні моделі можливе «у разі відмови власника прав від укладення ліцензійного договору» [3].

В.В. Васильєва вважає, що центральне та значуще місце договору серед елементів механізму правового регулювання зумовлене тим, що, з одного боку, договір виконує функцію юридичного факту, тобто забезпечує виникнення зміну та припинення правових відносин, а з іншого боку, договір встановлює зміст інших елементів механізму регулювання [4, с.3].

Суть вказаної правової форми полягає у тому, що з допомогою різноманітних договорів можна отримати у використання як всі правомочності, так і їх частину, можна обмежити територію і строк їх використання. Досліджувана форма переходу майнових прав захищає інтереси правоволодільця, і того до кого, дане право переходить. Як стверджує В.О. Волошин договори на використання об'єктів промислової власності мають чинність лише у межах, визначених законом або договором. Так, наприклад, договір на використання об'єкта промислової власності може бути

укладений на строк, що не перевищує строків охорони даного об'єкта. Обмеження користування тим чи іншим об'єктом мають бути чітко обумовлені договором [5, с.187].

Договірна форма є однією із найпоширеніших правових форм використання об'єктів промислової власності, про це свідчить той факт, що станом на березень 2015 року, за даними Державної служби інтелектуальної власності «до відповідних державних реєстрів внесено відомості про 154 передачі прав на ОПВ, з них: 138 - про передачу права власності на ОПВ, 8 - про видачу ліцензій на використання ОПВ, 8 - 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 232 ОПВ, у тому числі: 19 винаходів, 12 корисних моделей, 4 промислових зразки та 196 знаків для товарів і послуг» [6].

Під час використання об'єктів промислової власності його учасники широко використовують різноманітні договори ЦК України містить перелік видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 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; 5) договір комерційної концесії [2]. У Цивільному кодексі України не передбачено вичерпного переліку договорів, адже це надає сторонам свободу укладати договори, які найбільше відповідають їхнім інтересам та не суперечать вимогам цивільного законодавства.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності - це окремий документ або складова частина ліцензійного договору. Передача майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності може оформлятися як ліцензією так і ліцензійним договором [7, с.13]. Згідно законодавства «особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) пись-

мове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності)» [2]. Як зазначає В.Є. Макода ліцензія – це дозвіл на використання винаходу або іншого технічного досягнення, який надається на основі ліцензійного договору або судового чи адміністративного рішення компетентного державного органу [8, с.73].

Найбільш поширеними договорами на використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори. Згідно ЦК України ст. 1109 за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах визначених за взаємною згодою сторін [2].

У ліцензійному договорі зазначається вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності, розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір. Якщо в ліцензійному договорі не зазначено виду ліцензії, то вважається, що надається невиключна ліцензія [9, с.100].

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, як стверджує І. Рудченко не може укладатися щодо об'єктів промислової власності, оскільки: 1) результат творчої діяльності визнається винаходом, корисною моделлю, промисловим зразком при дотриманні відповідних умов, а саме реєстраційного порядку, умов патентоспроможності та державної експертизи заявки; 2) виконання договору замовлення на створення об'єкта права інтелектуальної власності за законом повинне бути підтверджено актом здачі – приймання виконаних робіт, у випадку з об'єктом промислової власності такий акт не може бути підписаний замовником, тому що він не є експертом у галузі інтелектуальної власності і не може визнати результат творчої діяльності тим або іншим об'єктом промислової власності; 3) створення об'єкта інтелектуальної власності на замовлення іншої особи регулюється не договором на замовлен-

ня, а договором виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт [10, с.54].

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності передбачений ст.1113 ЦК України, також досить поширений на практиці. Відповідно до ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах [2].

Договір комерційної концесії є комплексним інститутом. Оскільки він припускає надання права користування належними правоволодільцю об'єктами виключних прав, він тісно пов'язаний із правовим регулюванням у галузі інтелектуальної власності, передусім з нормами, що визначають правовий режим різних об'єктів виключних прав і регламентаційні ліцензійні відносини [11].

Договір комерційної концесії регулюється ст.1115 ЦК України. За договором комерційної концесії одна сторона (правоволодільць) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг [2]. Відповідно до ст.1116 ЦК України предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торгівельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних найменувань тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Проте договірна форма є не єдиною, можна виділити дії, що не визнаються порушенням прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (вільне використання) та примусове відчуження прав на винахід, корисну модель, (примусове ліцензування), як самостійні правові форми використання об'єктів промислової власності.

Патент, як форма реалізації прав надає правоволодільцю можливість комерційної реалізації та розповсюдження об'єкта промислової власності, зрештою патент дає можливість відшко-

дувати 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 примусовий порядок, це зокрема примусове відчуження прав на винахід, корисну модель.

На міжнародному рівні передбачено обмеження прав патентовласника у Паризькій конвенції про охорону промислової власності у ст.5 ч.2 [12] та в Угоді про торговельні аспекти інтелектуальної власності (ТРИПС) у ст.ст.30, 31 [13]. Визначаючи, що обмеження виключних прав, що надаються патентом, можливі за умови, якщо такі винятки не будуть суттєво суперечити нормальному використанню патенту та завдавати суттєвої шкоди законним інтересам власника патенту, з огляду на інтереси третіх сторін [13].

Дії, що не визнаються порушенням прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки існують у зв'язку з об'єктивною необхідністю та не викликають заперечень. До них слід віднести: 1) попереднє користування; 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 винаходи, корисні моделі (примусова ліцензія) можна умовно поділити на примусове відчуження прав на винаходи, корисні моделі у зв'язку з їх невикористанням та примусове відчуження прав на винахід, корисну модель в інтересах національної безпеки. Як стверджує Н.Б. Москалюк, належна правова регламентація усіх аспектів примусового ліцензування є ключовим елементом не лише адекватної охорони прав власників патентів на винаходи і корисні моделі, а й охорони суспільних інтересів [14, с.404].

Примусове відчуження прав на об'єкти промислової власності у зв'язку з їх невикористанням відповідно до ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи, корисні моделі» [3] для винаходів, корисних моделей 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].

Наступним є відчуження прав на винаходи, корисні моделі в інтересах національної безпеки. Слід зазначити, що лише держава в особі її компетентних органів має право застосовувати окремий механізм - примусове відчуження прав на винаходи, корисні моделі в інтересах національної безпеки.

Вказаний вид обмеження передбачено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентовано-

го винаходу, корисної моделі чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми» [15] 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 у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). При цьому необхідно наявність ряду підстав: 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 дозволи 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].

Висновки. Таким чином, узагальнюючи вище викладене та враховуючи мету та завдання покладені нами щодо правових форм використання об'єктів промислової власності державою, можна зробити наступні висновки:

1) договірна форма використання державою об'єктів промислової власності найбільшою мірою забезпечує реалізацію прав усіх сторін договору, захищає інтереси правоволодільця і держави, як сторони договору та надає свободу укладати договори, які

найбільше відповідають їхнім інтересам та не суперечать вимогам цивільного законодавства.;

2) лише держава в особі її компетентних органів має право застосовувати окремий механізм - примусове відчуження прав на винаходи, корисні моделі в інтересах національної безпеки. Держава має рівні права із іншими учасниками патентно-правових відносин на вільне використання об'єктів промислової власності.

3) законодавство України передбачає вичерпний перелік підстав для використання винаходів, корисних моделей в інтересах національної безпеки, що унеможливує зловживання цим правом державою.

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

1. *Наші вчені / Проект змінимо Україну разом / [Електронний ресурс] - Режим доступу: <http://changeua.com/#0>*
2. *Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003р./ Закон України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15>*
3. *Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» №3687-XII від 15.12.1993 р. / [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>*
4. *Васильєва Вікторія Валентинівна. Договір як підстава виникнення цивільно-правового зобов'язання : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Вікторія Валентинівна Васильєва . – Київ, 2013 . – 20 с.*
5. *Волошин В.О. Особливості виникнення, зміни та припинення договірних відносин у сфері промислової власності / Василь Олександрович Волошин // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 2. С. 184-189.*
6. *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*
7. *Коссак В.М. Проблеми договірного регулювання передання майнових прав інтелектуальної власності. / Наукові праці. / Том 47./ Випуск 34 с.12-16 [Електронний ресурс] - Режим доступу://ib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2006/48-34-3.pdf*

8. Макода В.С. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в умовах інноваційного розвитку в Україні / В.С. Макода // Актуальні проблеми держави і права . – 2008 . – Вип.43 . – С. 71-85.
9. Кирилюк, А. В. Особливості ліцензійного договору на використання об'єктів інтелектуальної власності / А. В. Кирилюк // Актуальні проблеми держави і права . – 2008 . – Вип.43 . – С. 98-104.
10. Рудченко І. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності / Теорія і практика інтелектуальної власності [Електронний ресурс] - Режим доступу://ftp://ftp.s12.freehost.com.ua/2007_2/8.PDF
11. Беліков Олег «Бізнес під чужим ім'ям, або договір комерційної концесії» / Юридичний журнал «Юстиніан» / [Електронний ресурс] Режим доступу <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3483>
12. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (укр./рос) / Ліга Націй; Конвенція, Міжнародний документ від 20.03.1883 [Електронний ресурс] - Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123
13. Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (укр./рос.) / СОТ; Міжнародний документ 15.04.1994р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018
14. Москалюк Н. Б. Актуальні питання примусового ліцензування в системі використання патентних прав на національному та міжнародному рівнях / Н. Б. Москалюк // Форум права. - 2013. - № 3. - С. 401–406. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_67.pdf.
15. «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу, корисної моделі чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми» / Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 14.01.2004 № 8 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8-2004-%D0%BF>

Зінич Л.В. До питання про правові форми використання державою об'єктів промислової власності

У статті визначено правові форми використання державою, як особливим суб'єктом, об'єктів промислової власності. Проаналізовано договірну форму та систему договорів, що укладаються державою та володільцем патенту, а також вільне використання та примусове ліцензування об'єктів промислової власності.

Ключові слова: правові форми, держава, договірна форма, вільне використання, примусове ліцензування, об'єкти промислової власності.

Зиньч Л.В. К вопросу о правовых формах использования государством объектов промышленной собственности

В статье определены правовые формы использования государством, как особым субъектом, объектов промышленной собственности. Проанализированы договорную форму и систему договоров, заключаемых государством и владельцем патента, а также свободное использование и принудительное лицензирование объектов промышленной собственности.

Ключевые слова: правовые формы, государство, договорная форма, свободное использование, принудительное лицензирование, объекты промышленной собственности.

Zinych L.V. To the issue about legal forms of using by the state the objects of industrial property

The article outlines the legal form of using by the state, as a special subject, the objects of industrial property. Analyzed contractual form and system of agreements concluded by the State and the holder of the patent, as well as free use and compulsory licensing the objects of industrial property.

The author found, that the contractual form of the use of objects of industrial property provides realization of rights for all sides in a most degree, protects interests of patentee and the state, as sides of agreement and gives freedom to enter into contracts which most answer their interests and does not conflict with the requirements of civil legislation.

Investigational the forced alienation of rights on inventions, useful models (forced license), which can be conditionally divided into the forced alienation of rights on inventions, useful models in connection with their non-use and forced alienation of rights, on an invention, useful model in interests of national safety. The state has equal rights with other participant's patent-legal relations on the free use of objects of industrial property.

Conclusions are formed that the legislation of Ukraine is foreseen by the exhaustive list of grounds for the use of inventions, useful models, in interests of national safety which does impossible abuse of this right by the state.

The analysis conducted an author testifies to importance of the use of adequate legal forms for the sake of realization of rights for a patentee and satisfaction of public interests.

Keywords: legal forms, state, contract form, free use, compulsory licensing the objects of industrial property