

УДК 347.121.2

Н. Б. Москалюк,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки
Тернопільського національного економічного університету

**Актуальні питання примусового ліцензування в системі
використання патентних прав на національному та
міжнародному рівнях**

Ключові слова: право інтелектуальної власності; права, що впливають із патенту; розпорядження правами інтелектуальної власності, ліцензування, суспільні інтереси, примусовий порядок.

Формування права інтелектуальної власності в Україні, приєднання до ряду міжнародних договорів та угод, зовнішньополітичні кроки нашої держави (такі як вступ до Світової організації торгівлі та підготовка до підписання Угоди про асоціацію з ЄС) викликає необхідність ґрунтовного наукового аналізу такого механізму обмеження патентних прав, як примусове ліцензування. На сьогоднішній день вкрай мало наукових досліджень у вказаному напрямі, а тому належне застосування вказаного механізму перебуває під загрозою. Актуальність обраної тематики зумовлюється також і тим, що належне правове регулювання питань примусового ліцензування здатне вплинути не лише на адекватне розпорядження правами інтелектуальної власності, що впливають із патенту на винахід чи корисну модель, а й на охорону і захист суспільних інтересів.

Питанням примусового ліцензування у своїх наукових розвідках увагу приділяли наступні національні та іноземні вчені: О. Баула,

О. Брагарник, С.В. Іванова, Ю.М. Капіца, О.Ю. Кашинцева, В. Лехан, К. Леженцев, А. Міндрул, Мохаммед ель-Саїд, О.П. Орлюк, В.В. Селіваненко, С.Б. Феліцина, Д.М. Чибісов, С. Fink та інші.

Метою даної статті є ґрунтовний науковий аналіз теоретико-прикладних проблем використання механізму примусового ліцензування у системі використання патентних прав на національному та міжнародному рівнях.

Для досягнення поставленої мети необхідним вважаємо вирішення наступних завдань:

1) проаналізувати поняття «ліцензування» та дослідити добровільний та примусовий порядок його здійснення;

2) дослідити випадки примусового ліцензування, що передбачені національним законодавством;

3) здійснити порівняльно-правовий аналіз нормативно-правових вимог досліджуваного поняття із відповідними вимогами на міжнародному рівні;

4) окреслити практику іноземних держав у застосуванні механізму примусового ліцензування та надати авторське бачення можливості використання їх як прикладу для України;

5) сформулювати висновки та надати пропозиції по вдосконаленню норм чинного патентного законодавства і практики його застосування.

Перш, ніж розпочати аналіз поняття «ліцензування», хотілось би наголосити на тому, що відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав інтелектуальної власності на винахід та корисну модель регулюються Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII [1]. Саме зазначеним законом від імені держави патентовласнику надається комплекс виключних прав, які він використовує монопольно протягом визначеного строку на визначеній

території для здобуття ним певних матеріальних та моральних благ і для подальшого користування результатом інтелектуальної діяльності усіма членами суспільства. Тобто, правова охорона винаходу (корисної моделі) полягає у тому, щоб надати автору та/або патентовласнику можливість монопольного використання запатентованого об'єкту протягом визначеного періоду із подальшим етапом суспільного використання без отримання будь-ким із членів суспільства відповідної згоди та виплати винагороди.

Із вказаного вище можемо зробити висновок, що правова охорона результатів інтелектуальної діяльності людини покликана зберігати баланс інтересів окремого патентовласника і суспільства в цілому. Для забезпечення відповідного балансу Законом встановлюються норми не лише з приводу прав, які набуває патентовласник при відповідності його результату необхідним вимогам, а й певні обов'язки і обмеження, які діють паралельно із правами.

Так, ст. 29 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлюється, що «Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту» [1]. Вказаною нормою законодавець встановив не лише обов'язок добросовісного використання патентних прав, а й механізм дострокового припинення прав патентовласником у випадку «морального старіння» винаходу (корисної моделі). Тобто, при несплаті відповідного внеску за підтримання чинності прав, патентовласник передає до суспільного надбання той результат, який міг би ще використовуватися.

Важливо, що окрім ст. 29 для збереження балансу інтересів патентовласника і суспільства в цілому, використовують норми ст. 30 Закону.

Дещо дивує назва ст. 30 - «Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель)». Адже, під «відчуженням» в основному розуміють перехід прав власності від однієї особи до іншої. У вказаних статтею випадках переходу прав власності до іншої особи не відбувається, а тому вживання досліджуваного терміну є, на нашу думку, некоректним. Значно доцільнішою видається назва «Примусове обмеження прав на винахід (корисну модель)».

У чинній на сьогоднішній день редакції закону, п. 1 ст. 30 встановлює:

«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).

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. При цьому право власника патенту надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) не обмежується».

Із змісту даної статті вбачається два порядки видання дозволів (ліцензій) на використання винаходу – добровільний та примусовий. При добровільному порядку ліцензіар надає ліцензіату ліцензію на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства

України. Примусовий порядок видання ліцензій пов'язаний із невикористанням винаходу (корисної моделі) протягом визначеного періоду. Тобто п. 1. ст. 30 Закон вказує на ще один обов'язок патентовласника – використовувати винахід.

Варто зазначити, що наявність примусової ліцензії не означає абсолютного обмеження прав патентовласника, адже примусова ліцензія є невиключною, оплатною і не обмежує можливість самостійного використання власником патенту свого винаходу (корисної моделі) чи надання різного роду ліцензій.

П. 2. ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлює, що «Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) 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 обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом. Із суті даної норми випливає турбота держави про постійний науково-технологічний прогрес, який відбувається завдяки оновленню існуючого рівня техніки, багато із об'єктів якого покриті чинними патентами. Отож, п. 2 ст. 30 Закону патентовласник дещо обмежується у своїх правах, проте компенсацією за таке обмеження є можливість укладення «перехресної ліцензії» при використанні обох винаходів (корисних моделей).

П. 3 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначає: «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 (декларційного патенту) у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). При цьому:

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). Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку» [1].

Грунтовний науковий аналіз наведеної вище норми дозволяє зробити наступні висновки:

- Пп. 1 п. 3 ст. 30 Закону встановлює, що дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин, тобто створення певного переліку ситуацій, за яких є можливість отримати примусову ліцензію не допускається. Вказана норма оцінюється нами вельми позитивно, оскільки існування переліку зумовлювало б можливість не цілком виправданого та законного використання винаходів (корисних моделей);

- Пп. 2 п. 3 ст. 30 Закону визначає, що обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу. Формулювання вказаної норми створює можливість для патентовласника притягувати до відповідальності ліцензіатів, які вийшли за межі примусової ліцензії і вимагати від останніх компенсації;

- Відсутність примусових субліцензій також є елементом належного захисту прав патентовласника;

- Редакція пп. 5 п. 3 ст. 30 викликає певні зауваження, адже встановлює, що «використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку». На нашу думку вказана позиція законодавця є не надто виправданою, адже термін «переважно» означає «не у всіх випадках» і якщо говорити про використання на зовнішньому ринку, то зачіпається і ущемляється таке виключне майнове право патентовласника як

право на імпорт. У зв'язку з цим нами пропонується наступна редакція досліджуваної норми: «використання дозволяється виключно для забезпечення потреб внутрішнього ринку».

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. І це розуміння простежується як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Особлива увага примусовому ліцензуванню приділяється Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), що прийнята в рамках Світової організації торгівлі. Україна із 2008 року є членом СОТ, а тому вона зобов'язана враховувати норми Угоди.

Нагадаємо, що ст. 30 Угоди TRIPS передбачає, що «Члени можуть надавати обмежені винятки з виключних прав, що надаються патентом, за умови, що такі винятки не будуть суттєво суперечити нормальному використанню патенту та завдавати суттєвої шкоди законним інтересам власника патенту, з огляду на інтерес третіх сторін» [2].

Ст. 31 Угоди встановлює «Інше використання без дозволу власника прав», аналіз якої дозволяє стверджувати про подібність національних та міжнародних норм.

Найбільшим суспільним інтересом, який потребує адекватного балансу із інтересами патентовласників є охорона здоров'я. Саме у вказаній сфері спостерігається на сьогодні найбільша кількість виданих примусових ліцензій і найбільша кількість наукових полемік, спорів і конфліктів. Адже, застосовуючи механізм примусових ліцензій, багато країн намагаються зробити доступнішими лікарські засоби, що не завжди подобається власникам патентів.

Так, відомою є справа «Натко проти Байер», що відбувалась в Індії. Примусову ліцензію видало індійське патентне відомство на генеричну версію препарату Нексавар. Як вказувалось у матеріалах справи, компанія Байер не зможе задовольнити потребу пацієнтів у зазначеному препараті, крім того наголошувалось на непомірній вартості лікарського засобу [3].

У 2007 році уряд Бразилії видав примусову ліцензію на препарат компанії Мерк енд Ко, що значно знизило ціну препарату, а відповідно збільшило його доступність для населення.

Канада та США також не стоять осторонь механізмів примусового ліцензування і що важливо, лише при загрозі його застосування багато фармкомпаній погоджуються на зниження ціни препаратів і вироблення їх у достатній кількості.

Якщо аналізувати досвід України в означених питаннях, то варто зазначити наступне.

По-перше, для збереження балансу приватних та публічних інтересів відповідні норми права мають спостерігатися в обох сферах. Сферу приватно-правових відносин ми охарактеризували вище і зробили висновок про відповідність її нормам міжнародного законодавства, тоді як сфера публічно-правових відносин ще не аналізована.

Отож, стаття 9 Закону України «Про лікарські засоби» в абзаці 11 встановлює, що «З метою забезпечення здоров'я населення при реєстрації лікарського засобу Кабінет Міністрів України відповідно до закону може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується такого лікарського засобу, визначеній ним особі без згоди власника патенту» [4].

На виконання зазначеної норми була прийнята Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на

використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральних мікросхем» від 14 січня 2004 року, а якій простежується вимога необхідності обґрунтування наявності суспільної потреби і встановлюється порядок надання примусових ліцензій.

Також варто згадати Указ Президента України № 526/2012, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами» від 25 травня 2012 року. Пунктом 3 Рішення Міністерству охорони здоров'я та Міністерству юстиції України доручено опрацювати питання щодо імплементації положень Угоди TRIPS в частині впровадження системи примусового ліцензування виробництва лікарських засобів в нашій країні. МОЗ у березні 2013 року оприлюднило проект постанови КМУ і станом на сьогоднішній день відбувається його обговорення.

По-друге, в обох сферах має бути чітко прописано суспільний інтерес у виданні примусових ліцензій, щоб була у когось із виробників фармпродукції не закрався комерційний інтерес. Так, Дохійська декларація про Угоду ТРІПС і громадське здоров'я, прийнята 30 серпня 2003 року на 4-тій Конференції міністрів СОР у Досі (Катар) та подальшою Поправкою у п. 5 (піпункт с) вказує: «Кожна із країн-членів має право визначати, що становить національну загрозу чи створює інші обставини надзвичайної ваги, які можуть розумітися як криза громадського здоров'я, включно з тими, що стосуються СНІДу, туберкульозу, малярії чи інших епідемій, чи являти собою інші надзвичайні обставини національного характеру або інші обставини надзвичайної ваги» [5]. Тобто, визначитись, а отже і стати ініціатором видання примусової ліцензії, має держава через уповноважений орган у сфері охорони здоров'я.

По-третє, Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлюється необхідність повідомлення патентовласника про процедуру примусового ліцензування, тоді як в представленому до обговорення проекті постанови вона відсутня. Про обов'язковість і доцільність внесення такого обов'язку інформування вказує той факт, що багато власників патентів для уникнення примусового ліцензування самі погоджуються на зниження цін чи збільшення випуску продукції. Отож, належне правове регулювання обов'язку інформування патентовласника про початок і хід процедури примусового ліцензування є визначальним для охорони здоров'я і забезпечення прав громадян на доступність до лікарських засобів.

Також варто наголосити на тому, що саме практичне застосування процедур примусового ліцензування може посприяти не зовсім хорошому іміджу України на теренах ЄС, оскільки жодна із країн-членів його не застосовують. В Європейському Співтоваристві панує дух абсолютної поваги до прав інтелектуальної власності і поширення інновацій завдяки цьому. Примусове ліцензування в ЄС розглядається як надмірне обмеження прав патентовласника, а тому і не має шансу для застосування.

У 2013 році в Україні значно пожвавішали розмови про необхідність запровадження механізмів примусового ліцензування як шлях до забезпечення доступу громадян до лікарських засобів і на рівні КМУ, міністерств та відомств ведеться активна робота у вказаному напрямі. Дивує той факт, що Урядом робляться кроки явно «непопулярні» для Європи, тоді як скажімо на шляху до застосування паралельного імпорту встановлюються додаткові бюрократичні перепони.

Отож, з усього вищезазначеного можна зробити висновок, що примусове ліцензування як процедура обмеження прав патентовласників має

право на існування. Нормативно-правове регулювання в Україні стосовно досліджуваної процедури практично відповідає встановленим міжнародним вимогам. Проте, практика застосування вказаного ліцензування іноземними країнами вказує на необхідність концептуального визначення з приводу системи охорони інтелектуальної власності в державі. Тобто, законотворцями та урядовцями має бути прийнято рішення стосовно того, що ж потребує більшої уваги – права громадян на доступ до лікарських засобів чи охорона прав патентовласників. Тільки після чіткої відповіді на означене запитання можливо буде визначитись на майбутнє: або застосовувати усі можливості, які надаються нормами міжнародного законодавства для збереження життя і здоров'я громадян, або застосовувати європейський підхід до поширення інновацій та інтелектуальну власність оберігати як найцінніший двигун науково-технологічного прогресу. Та, щодо європейської стратегії варто пам'ятати про особливі умови, які надаються винахідникам для здійснення ними інтелектуальної діяльності, а тому при виборі останнього держава має створити ідентичний правовий режим для результатів винахідництва.

Література:

1. Закон України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №7. –Ст. 32.
2. Угода СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) [Електронний ресурс] / http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm (10.03.13). – Назва з екрану.

3. Брагарник А. Украинский прогноз. Принудительное лицензирование интеллектуальной собственности в фармацевтике [Электронный ресурс] / <http://www.legalalliance.com.ua/rus/press/1936/> (15.11.13). – Назва з екрану.

4. Закон України «Про лікарські засоби» № 123/96-ВР від 04.04.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 22, ст. 86.

5. Приходько О. Примусове ліцензування: забезпечення національної безпеки/захист прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / <http://www.apteka.ua/article/249584> (15.11.13). – Назва з екрану.

Анотація: У статті аналізуються теоретичні та практичні аспекти примусового ліцензування в системі реалізації прав інтелектуальної власності. Особлива увага приділяється питанням примусового ліцензування у сфері обігу лікарських засобів. Зокрема, досліджується вплив публічно-правових відносин на сферу приватних прав та інтересів в контексті здійснення євро інтеграційних процесів в Україні.

Аннотация: В статье анализируются теоретические и практические аспекты принудительного лицензирования в системе реализации прав интеллектуальной собственности. Особое внимание уделяется вопросам принудительного лицензирования в сфере обращения лекарственных средств. В частности, исследуется влияние публично-правовых отношений на сферу частных прав и интересов в контексте осуществления евроинтеграционных процессов в Украине.

Abstract: This paper examines the theoretical and practical aspects of the system of compulsory licensing of intellectual property rights. Particular attention is paid to compulsory licensing in medical drugs. In particular, investigate the influence of public relations in the sphere of private rights and interests in the context of European integration processes in Ukraine.