

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА**

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

ЮРКІВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ

УДК 347.77.043.2

**ДИСЕРТАЦІЯ
ПРИМУСОВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПРАВОМ ЄС**

Спеціальність 081 – Право

Галузь знань 08 – Право

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

_____ (Р.О.ЮРКІВ)

Науковий керівник: Яворська Олександра Степанівна, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор.

ЛЬВІВ- 2022

АНОТАЦІЯ

Юрків Р.О. Примусові ліцензії на об'єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права за спеціальністю 081 – Право. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2022.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що примусове ліцензування у сфері інтелектуальної власності є інструментом збалансування приватних та публічних інтересів у разі використання майнових прав на конкретно визначені об'єкти. У сфері правового регулювання примусового ліцензування накопичилося чимало проблем, пов'язаних з неповнотою, непослідовністю, суперечливістю правових підходів, що утруднює практику їх застосування. Актуальною є проблема гармонізації законодавства України з правом ЄС, його відповідність кращим світовим стандартам. Відтак виникла необхідність розробки науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на реформування правового регулювання окресленої сфери дослідження.

Розділ 1 «Загальнотеоретичні положення про примусові ліцензії за законодавством України та правом ЄС» складається з трьох підрозділів і присвячений дослідженню становлення та розвитку правового регулювання примусових ліцензій в Україні, міжнародного регулювання примусових ліцензій та регулювання за правом ЄС, дослідженню поняття, ознак, видів примусових ліцензій як правових підстав розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Автор запропонував визначення поняття примусової ліцензії, під якою слід розуміти – невиключну, строкову, оплатну ліцензію, яку власник патенту (свідоцтва) зобов'язаний видати заінтересованій особі на підставі рішення суду або, яка видається урядом, за умов, встановлених законом на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків,

компонування напівпровідникових виробів, сортів рослин. Також автором визначено сутнісні ознаки примусової ліцензії.

Дисертант обґрунтував висновок, що слід уніфікувати понятійний апарат Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», відмовившись від поняття «власник прав», «володілець прав» та замінивши його поняттям «власник патенту (свідоцтва)».

Розділ 2 «Примусові ліцензії за законодавством України» складається з п'яти підрозділів, в яких йдеться про примусові ліцензії на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів (умови видачі, зміст, припинення дії), примусові ліцензії на використання сортів рослин, про особливості примусових ліцензій на використання запатентованого винаходу, що стосується лікарського засобу, про характеристику залежних, перехресних та урядових ліцензій.

Дисертант в роботі відзначив необхідність доповнення переліку обставин, за яких допустиме видання примусової ліцензії урядом такими уточнювальними обставинами: ведення антитерористичної операції, необхідність забезпечення лікування осіб, які є тимчасово переміщеними з окупованих територій, неконтрольована міграція населення, та об'єктивне зростання поширення соціально небезпечних захворювань.

Дисертантом зроблено висновок, що залежні ліцензії надаються за фактичного стану залежності (щодо винаходу, корисної моделі), що запатентовані пізніше не можуть повноцінно використовуватися без застосування винаходу (корисної моделі), патент на який видано раніше, і встановлення факту залежності можливе на підставі висновку фахівців у відповідній сфері.

У роботі автором зазначено, що примусова ліцензія може бути тільки невиключною, з визначенням обсягу використання винаходу (корисної

моделі, іншого об'єкту промислової власності), строку дії ліцензії, розміру та порядку виплати грошової компенсації власнику патенту (свідоцтва).

Розділ 3 «Примусові ліцензії за правом ЄС та за законодавством країн ЄС» містить п'ять підрозділів, у яких досліджено законодавство країн ЄС та нормативно-правові акти ЄС щодо примусового ліцензування прав на винаходи, корисні моделі, сорти рослин, досліджено особливості примусових ліцензій на використання патентів щодо фармацевтичної продукції, залежні і перехресні ліцензії в країнах ЄС, а також визначено перспективи розвитку та адаптації законодавства України до стандартів права ЄС.

Дисертантом встановлено, що законодавство про примусове ліцензування прав на сорти рослин в ЄС передбачає можливість отримання примусової ліцензії на рівні ЄС (рішення приймає Бюро сортів рослин Співтовариства в суспільних інтересах). На рівні окремих країн ЄС також є можливість отримати примусову ліцензію, переважно залежну, відповідно до вимог національного законодавства.

Автором обґрунтовано, що приписи Регламенту ЄС № 816/2006 від 17 травня 2006 року спрямовані на вирішення проблем охорони здоров'я не країн ЄС, а менш розвинутих країн та країн, що розвиваються. Відтак примусове ліцензування спрямоване на виробництво продукції, завдяки якій буде покращено доступ громадян цих країн до доступних лікарських засобів.

Дисертантом зроблено висновок, що примусові ліцензії за законодавством більшості країн ЄС видаються за рішенням відповідного національного патентного відомства (Португалія, Іспанія, Польща, Угорщина, Швеція та ін.). В окремих країнах такі ліцензії можуть видаватися спеціалізованим судом (Німеччина, Франція). Примусові ліцензії видаються у зв'язку з невикористанням або недостатнім використанням винаходу (корисної моделі) або у зв'язку з наявністю суспільного інтересу.

Дисертантом обґрунтовано висновок про доцільність передачі повноважень щодо видачі примусових ліцензій на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, напівпровідникові вироби до Національного органу

інтелектуальної власності, а повноваження щодо примусового ліцензування прав на використання сорту рослин – до відповідної організації у сфері патентування сортів рослин. Зі створенням Вищого суду з питань інтелектуальної власності саме він повинен розглядати цю категорію спорів.

Загалом, наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше на дисертаційному рівні проведено комплексний теоретичний аналіз примусового ліцензування у сфері інтелектуальної власності, визначено перспективи розвитку законодавства у цій сфері, а також систематизовано одержані результати. Варто зазначити, що на підставі проведеного дослідження автор, окрім іншого:

- зробив висновок, що підставою виникнення правовідношення щодо видачі примусової ліцензії є юридичний склад: 1) рішення суду чи уряду; 2) видача ліцензії як односторонній правочин власника патенту, що вчиняється на підставі рішення суду або її видача урядом;

- визначив сутнісні ознаки примусової ліцензії та запропонував її визначення: примусова ліцензія – невиключна, строкова, оплатна ліцензія, яку власник патенту (свідоцтва) зобов'язаний видати заінтересованій особі на підставі рішення суду або, яка видається урядом, за умов, встановлених законом на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонування напівпровідникових виробів, сортів рослин;

- обґрунтував висновок, що вибір виробника, якому буде надано урядовий дозвіл на використання винаходу (корисної моделі), що застосовуються у лікарському засобі, доцільно проводити на конкурсній основі з урахуванням його виробничих потужностей, знань та вмінь у сфері виробництва лікарських засобів, вартості виробництва тощо;

- зробив висновок, відповідно до якого необхідно передбачити у ч. 2 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» право власника першого патенту звернутися до суду про видачу перехресної ліцензії, у разі відмови власника другого патенту від укладення ліцензійного

договору чи видачі ліцензії на винахід, корисну модель (примусова перехресна ліцензія);

- зробив висновок, що на підставі аналізу досвіду правового регулювання європейських країн та відповідної практики застосування у сфері примусового ліцензування, з метою адаптації вітчизняного законодавства до стандартів ЄС запропоновано відмовитися від судової процедури видачі примусових ліцензій та віднести вирішення цих питань до компетенції Національного органу інтелектуальної власності;

- обґрунтував позицію, відповідно до якої з метою адаптації законодавства України до стандартів ЄС у сфері примусового ліцензування сортів рослин, необхідно доповнити Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» нормами, які би закріплювали право заінтересованої сторони на отримання залежної та перехресної ліцензії на використання сорту рослин;

- обґрунтував доцільність законодавчого закріплення залежних та перехресних ліцензій для використання напівпровідникових виробів.

Також дисертант *удосконалив*:

- підходи щодо класифікації примусових ліцензій, запропонувавши таку їх класифікацію: залежно від об'єкта інтелектуальної власності, що є предметом ліцензії: примусові ліцензії на винахід (корисну модель), примусові ліцензії на винахід (корисну модель), що стосуються лікарського засобу; примусові ліцензії на промисловий зразок; примусові ліцензії на використання сорту рослин; примусові ліцензії на компонування напівпровідникових виробів; залежно від умов видачі примусових ліцензій: примусові ліцензії у зв'язку з невикористанням винаходу, корисної моделі, промислового зразка тощо; залежні; перехресні; ліцензії, які видаються для суспільних потреб; залежно від порядку видачі: видані на підставі рішення суду; видані урядом;

- понятійний апарат спеціального законодавства: запропоновано відмовитись від понять «власник права», «володілець прав», «володілець патенту» та застосовувати надалі – «власник патенту (свідоцтва)»;

- положення про те, що заінтересована особа звертається до суду з позовною заявою про видачу примусової ліцензії, а не із заявою, як це встановлено на сьогодні, відповідно до загальних правил юрисдикції та підсудності;

- положення про те, що не тільки видача Кабінетом Міністрів України примусової ліцензії на відповідні об'єкти може бути оскаржена до суду, а й строк, ліцензійні платежі, інші умови ліцензії, відміна, анулювання урядового дозволу на використання можуть теж бути оскаржені в судовому порядку.

У роботі набули подальшого обґрунтування, зокрема:

- положення щодо підстав анулювання виданого урядового дозволу на винахід, що стосуються лікарського засобу. Така обставина як припинення юридичної особи не може розглядатися як безумовна підстава для анулювання виданого дозволу. Якщо йдеться про ліквідацію суб'єкта господарювання, то у такому разі відсутнє правонаступництво і, логічно, дозвіл анулюється. Якщо ж йдеться про припинення з правонаступництвом, то правонаступники могли б виробляти лікарський засіб на умовах наданого дозволу, якщо вони самі не клопочуть про його анулювання та відповідають встановленим вимогам;

- позиція, відповідно до якої юридична особа, що утворилася внаслідок виділу із суб'єкта господарювання, якому був наданий урядовий дозвіл на використання винаходу (корисної моделі), що застосовуються у лікарському засобі, та до якої перейшло відповідне право, може продовжувати діяльність після її перевірки на відповідність встановленим вимогам (наявність виробничих потужностей, професійних вмінь, навичок тощо);

- положення про те, що примусові урядові ліцензії, які використовуються в країнах ЄС, це узагальнене поняття примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, напівпровідникові вироби, сорти рослин, які видаються у більшості країн ЄС національними органами

інтелектуальної власності або спеціалізованим патентним судом (Німеччина, Франція).

Результати дисертаційного дослідження зможуть бути використані для подальших наукових розробок, удосконалення національного законодавства та практики його застосування, а також для підготовки підручників, навчальних посібників та викладання курсів/спекурсів студентам юридичних факультетів.

Ключові слова: інтелектуальна власність, винахід, корисна модель, промисловий зразок, промислова власність, примусова ліцензія, суд.

Список публікацій здобувача:

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1. Юрків Р.О. Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель). *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2018. № 3. С. 90-94.

2. Юрків Р.О. Становлення і розвиток законодавства України про примусові ліцензії на винаходи (корисні моделі). *Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*. *Політологія. Соціологія. Право*. 2019. № 2/2019. С. 133-138.

3. Юрків Р.О. Умови видачі примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі). *Науково-практичний фаховий збірник наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник»*, 2020. № 4(33). С. 37-41.

4. Юрків Р.О. Особливості примусових ліцензій на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу. *Науковий журнал «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки»*. 2020. № 4. Т.1. С. 86-93.

5. Юрків Р.О. Перспективи розвитку та адаптації до стандартів ЄС законодавства України щодо примусового ліцензування прав на винаходи (корисні моделі). *Вісник Львівського Університету. Серія Юридична*. 2020. Вип. 71. С. 62-70.

6. Юрків Р.О. Примусові ліцензії на використання патентів щодо фармацевтичної продукції: досвід ЄС. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2020. N 2. Vol. 6. P. 191-195.

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

1. Юрків Р.О. Вільне використання об'єктів патентного права. *Актуальні проблеми інтелектуального права*: збірник матеріалів Першої всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2016. С.158-162.

2. Юрків Р.О. Договірне регулювання відносин, пов'язаних зі створенням винаходів. *Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права*: збірник матеріалів Другої всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2017. С.313-317.

3. Юрків Р.О. Примусові ліцензії як правова підстава розпорядження майновими правами власника патенту. *Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні*: матеріали XXIV звітної науково-практичної конференції: у 2-ох ч. Ч.1. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2018. С.224-227.

4. Юрків Р.О. Примусові ліцензії за правом ЄС. *Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи*: матеріали XVIII міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2019. С.112-113.

5. Юрків Р.О. Законодавство України про примусові ліцензії на об'єкти промислової власності. *Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права*: збірник матеріалів Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2019. С.193-198.

6. Юрків Р.О. Правове регулювання примусових ліцензій на медичні препарати. *Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні*:

матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції: у 2-ох ч. Ч.1. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2020. С.217-219.

7. Юрків Р.О. Особливості правової природи відтворених лікарських препаратів (дженериків). *Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи*: матеріали XIX Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. Львів, Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2020. С.138-141.

8. Юрків Р.О. Залежні і перехресні ліцензії на винаходи та корисні моделі в країнах ЄС. *Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, IT та Інтернет права*: збірник матеріалів Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2020. С.158-165.

ANNOTATION

Yurkiv R.O. Compulsory licenses for industrial property under Ukrainian law and EU law. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy in Law specialty 081 - Law. Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2021.

The relevance of the research topic is due to the fact that compulsory licensing in the field of intellectual property is a tool for balancing private and public interests in the case of the use of property rights to specific objects. In the field of legal regulation of compulsory licensing, there are many problems associated with the incompleteness, inconsistency, inconsistency of legal approaches, which complicates the practice of their application. The problem of harmonization of the legislation of Ukraine with the EU law, its conformity to the best world standards is actual. Therefore, there was a need to develop scientifically sound proposals aimed at reforming the legal regulation of the outlined area of research.

Section 1 General Theoretical Provisions on Compulsory Licenses under Ukrainian Legislation and EU Law "consists of three subsections and is devoted to the study of the formation and development of legal regulation of compulsory licenses in Ukraine, international regulation of compulsory licenses and regulation of EU law, legal grounds for disposing of intellectual property rights.

The author proposed the definition of a compulsory license, which should be understood as a non-exclusive, temporary, paid license, which the owner of a patent (certificate) is obliged to issue to an interested person on the basis of a court decision or issued by the government, utility models, industrial designs, arrangement of semiconductor products, plant varieties. The author also identified the essential features of a compulsory license.

The author substantiated the conclusion that the conceptual apparatus of the Laws of Ukraine "On protection of rights to inventions and utility models", "On protection of rights to industrial designs", "On protection of plant variety rights", "On protection of rights to semiconductor products" should be unified, abandoning

the concept of "rights holder", "rights holder" and replacing it with the concept of "patent holder (certificate)".

Section 2 "Compulsory licenses under the laws of Ukraine" consists of five subsections, which deal with compulsory licenses for inventions, utility models, industrial designs, layout of semiconductor products (conditions of issue, content, termination), compulsory licenses for the use of plant varieties, on the features of compulsory licenses for the use of a patented invention (utility model) relating to a medicinal product, on the characteristics of dependent, cross and government licenses.

The author notes the need to supplement the list of circumstances under which the government may issue a compulsory license with the following clarifying circumstances: conducting an anti-terrorist operation, the need to provide treatment for persons temporarily displaced from the occupied territories, uncontrolled migration, and objective growth of social spread.

The author concludes that dependent licenses are granted on the actual state of dependence (on the invention, utility model), which later patented cannot be fully used without the use of the invention (utility model), the patent for which was previously issued, and in the relevant field.

The author notes that a compulsory license can only be non-exclusive, with the scope of the invention (utility model, other industrial property), the term of the license, the amount and procedure for payment of monetary compensation to the patent owner (certificate).

Section 3 "Compulsory licenses under EU law and EU law" contains five subsections, which examines the legislation of the EU and EU regulations on compulsory licensing of rights to inventions, utility models, plant varieties, studied the features of compulsory licenses for use of patents for pharmaceutical products, dependent and cross-licenses in EU countries, as well as identified prospects for the development and adaptation of Ukrainian legislation to the standards of EU law.

The author established that the legislation on compulsory licensing of plant variety rights in the EU provides for the possibility of obtaining a compulsory license at the EU level (the decision is made by the Community Plant Variety Office in the public interest). At the level of individual EU countries, it is also possible to obtain a compulsory license, mostly dependent, in accordance with the requirements of national law.

The author substantiates that the provisions of EU Regulation № 816/2006 are aimed at solving the health problems not of the EU countries, but of less developed countries and developing countries. Therefore, compulsory licensing is aimed at the production of products that will improve the access of citizens of these countries to available medicines.

The author concludes that compulsory licenses under the law of most EU countries are issued by the relevant national patent office (Portugal, Spain, Poland, Hungary, Sweden, etc.). In some countries, such licenses may be issued by a specialized court (Germany, France). Compulsory licenses are issued due to non-use or insufficient use of the invention (utility model) or due to the public interest.

The author substantiates the conclusion on the expediency of transferring the authority to issue compulsory licenses for inventions, utility models, industrial designs, semiconductor products to the National Intellectual Property Authority, and the authority on compulsory licensing of plant variety rights - to the relevant organization in plant patenting. With the establishment of the High Court of Intellectual Property, it must consider this category of disputes.

In general, the scientific novelty of the obtained results is that for the first time at the dissertation level a comprehensive theoretical analysis of compulsory licensing in the field of intellectual property, identified prospects for legislation in this area, and systematized the results. *It should be noted that on the basis of the study conducted by the author, among other things:*

- concluded that the basis for the legal relationship in the case of issuance of a compulsory license is the legal structure: 1) the decision of the court or

government; 2) issuance of a license as a unilateral transaction of the patent owner, which is made on the basis of a court decision or its issuance by the government;

- identified the essential features of a compulsory license and proposed its definition: compulsory license - a non-exclusive, temporary, paid license, which the owner of the patent (certificate) must issue to the person concerned by court decision or issued by the government, under the law inventions, utility models, industrial designs, arrangement of semiconductor products, plant varieties;

- substantiated the conclusion that the choice of the manufacturer, which will be granted government permission to use the invention (utility model) used in the drug, it is advisable to make a competitive basis taking into account its production capacity, knowledge and skills in drug production, production costs, etc.;

- concluded that it is necessary to provide in Part 2 of Art. 30 of the Law "On protection of rights to inventions and utility models" the right of the owner of the first patent to apply to the court for a cross-license, in case of refusal of the owner of the second patent to enter into a license agreement or license to invent a utility model (compulsory cross-license);

- concluded that based on the analysis of the experience of legal regulation of European countries and relevant practices in the field of compulsory licensing, in order to adapt domestic legislation to EU standards, it is proposed to abandon the judicial procedure for issuing compulsory licenses and refer these issues to the competence of the National Intellectual Property Authority;

- substantiated the position according to which in order to adapt Ukrainian legislation to EU standards in the field of compulsory licensing of plant varieties, it is necessary to supplement the Law of Ukraine "On Protection of Plant Variety Rights" with norms that would enshrine the right of interested parties to obtain a dependent and cross license plant varieties;

- substantiated the expediency of legislative consolidation of dependent and cross licenses for the use of semiconductor products.

The author also *improved*:

- approaches to the classification of compulsory licenses, proposing the following classification: depending on the object of intellectual property that is the subject of the license: compulsory licenses for an invention (utility model), compulsory licenses for an invention (utility model) related to a medicinal product; compulsory industrial design licenses; compulsory licenses for the use of plant varieties; compulsory licenses for the assembly of semiconductor products; depending on the conditions for issuing compulsory licenses: compulsory licenses due to non-use of the invention, utility model, industrial design, etc .; dependent; cross; licenses issued for public needs; depending on the order of issuance: issued on the basis of a court decision; issued by the government;

- the conceptual apparatus of special legislation: it is proposed to abandon the concepts of "right holder", "rights holder", "patent owner" and apply further - "patent owner";

- the provision that the person concerned applies to the court with a statement of claim for the issuance of a compulsory license, and not with a statement, as established today, in accordance with the general rules of jurisdiction and jurisdiction;

- the provision that not only the issuance of a compulsory license by the Cabinet of Ministers of Ukraine for the relevant facilities may be appealed in court, but also the term, license fees, other license conditions, cancellation, revocation of government permit may also be appealed in court.

The paper provides further justification, in particular:

- provisions on the grounds for revocation of a government authorization for an invention (utility model) relating to a medicinal product. Such a circumstance as termination of a legal entity cannot be considered as an unconditional ground for revocation of the issued permit. In the case of liquidation of an entity, then there is no succession and, logically, the permit is revoked. In the case of termination of succession, the successors could manufacture the drug on the terms of the permit, if they themselves do not seek its revocation and meet the established requirements;

- a position according to which a legal entity separated from an economic entity, which has been granted a government permit for the use of an invention (utility model) used in a medicinal product, and to which the relevant right has passed, may continue to operate after its verification. compliance with the established requirements (availability of production facilities, professional skills, abilities, etc.);

- the provision that compulsory government licenses used in EU countries are a generalized concept of compulsory licenses for inventions (utility models), industrial designs, semiconductor products, plant varieties issued in most EU countries by national intellectual property authorities or specialized patents. court (Germany, France).

The results of the dissertation research can be used for further research, improvement of national legislation and practice of its application, as well as for the preparation of textbooks, manuals and teaching courses / special courses to law students.

Key words: intellectual property, invention, utility model, industrial design, industrial property, compulsory license, court.

List of applicant's publications:

in which the main scientific results of the dissertation are published:

1. Yurkiv R.O. Compulsory alienation of rights to an invention (utility model). *Actual problems of domestic jurisprudence*. 2018. 3. 90–94.

2. Yurkiv R.O. Formation and development of the legislation of Ukraine on compulsory licenses for inventions (utility models). *Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right*. 2019. 2/2019. 33-138.

3. Yurkiv R.O. Conditions for issuing compulsory licenses for inventions (utility models). *Scientific and practical professional collection of scientific works "Prykarpattya Legal Bulletin"*, 2020. 4 (33). 37-41.

4. Yurkiv R.O. Features of compulsory licenses for the use of a patented invention (utility model) relating to a medicinal product. *Scientific journal*

"*Bulletin of Zaporizhia National University. Legal sciences*". 2020. 4. Vol.1. 86-93.

5. Yurkiv R.O. Prospects for the development and adaptation to EU standards of Ukrainian legislation on compulsory licensing of rights to inventions (utility models). *Bulletin of Lviv University. Legal Series*. 2020. 71. 62-70.

6. Yurkiv R.O. Compulsory licenses for the use of patents for pharmaceutical products: the EU experience. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2020. 2. Vol. 6. 191-195.

which certify the approbation of the dissertation materials:

1. Yurkiv R.O. Free use of patent law objects. *Current issues of intellectual law: a collection of materials of the First All-Ukrainian scientific-practical conference*. Lviv. Law Faculty of Lviv National University named after I. Franko. 2016. .158-162.

2. Yurkiv R.O. Contractual regulation of relations related to the creation of inventions. *Current issues of intellectual, information and IT law: a collection of materials of the Second All-Ukrainian scientific-practical conference*. Lviv. Law Faculty of Lviv National University named after I. Franko. 2017. 313-317.

3. Yurkiv R.O. Compulsory licenses as a legal basis for disposing of property rights of the patent owner. *Problems of state formation and protection of human rights in Ukraine: materials of the XXIV reporting scientific-practical conference: in 2 parts Part 1*. Lviv. Law Faculty of Lviv National University named after I. Franko. 2018. 224-227.

4. Yurkiv R.O. Compulsory licenses under EU law. *Current issues of human rights, the state and the legal system: materials of the XVIII International Student and Postgraduate Scientific Conference*. Lviv. Law Faculty of Lviv National University named after I. Franko. 2019. 112-113.

5. Yurkiv R.O. Legislation of Ukraine on compulsory licenses for industrial property. *Current issues of intellectual, information and IT law: a collection of materials of the Third All-Ukrainian scientific-practical conference*. Lviv. Law

Faculty of Lviv National University University named after I. Franko. 2019. 193-198.

6. Yurkiv R.O. Legal regulation of compulsory licenses for medicines. *Problems of state formation and protection of human rights in Ukraine: materials of the XXVI reporting scientific-practical conference: in 2 parts Part 1*. Lviv. Law Faculty of Lviv National University named after I. Franko. 2020. 217-219.

7. Yurkiv R.O. Features of the legal nature of reproduced drugs (generics). *Current issues of human rights, the state and the legal system: materials of the XIX International Student and Postgraduate Scientific Conference*. Lviv, Law Faculty of Lviv National University named after I. Franko. 2020. 138-141.

8. Yurkiv R.O. Dependent and cross licenses for inventions and utility models in EU countries. *Current issues of intellectual, information, IT and Internet law: a collection of materials of the Fourth All-Ukrainian scientific-practical conference*. Lviv. Law Faculty of Lviv National University named after I. Franko. 2020. 158-165.

ЗМІСТ

| | |
|---|------------|
| ВСТУП..... | 21 |
| | |
| РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИМУСОВІ ЛІЦЕНЗІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПРАВОМ ЄС | 30 |
| 1.1. Становлення та розвиток правового регулювання примусових ліцензій в Україні | 30 |
| 1.2. Міжнародне регулювання примусових ліцензій та регулювання за правом ЄС | 44 |
| 1.3. Поняття, ознаки, види примусових ліцензій як правових підстав розпорядження майновими правами інтелектуальної власності | 54 |
| ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 | 69 |
| | |
| РОЗДІЛ 2. ПРИМУСОВІ ЛІЦЕНЗІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ..... | 72 |
| 2.1. Примусові ліцензії на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів: умови видачі, зміст, припинення дії..... | 72 |
| 2.2. Примусові ліцензії на використання сортів рослин | 85 |
| 2.3. Особливості примусових ліцензій на використання запатентованого винаходу, що стосується лікарського засобу..... | 93 |
| 2.4. Залежні та перехресні ліцензії: умови видачі, зміст, припинення дії | 111 |
| 2.5. Урядові ліцензії: підстави, порядок видачі, гарантії прав власників патентів..... | 119 |
| ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 | 135 |

| | |
|--|------------|
| РОЗДІЛ 3. ПРИМУСОВІ ЛІЦЕНЗІЇ ЗА ПРАВОМ ЄС ТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС..... | 142 |
| 3.1. Примусові ліцензії на винаходи та корисні моделі | 142 |
| 3.2. Примусові ліцензії на використання сортів рослин | 155 |
| 3.3. Особливості примусових ліцензій на використання патентів щодо фармацевтичної продукції..... | 164 |
| 3.4. Залежні і перехресні ліцензії в країнах ЄС | 178 |
| 3.5. Перспективи розвитку та адаптації законодавства України до стандартів права ЄС | 186 |
| ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 | 195 |
| ВИСНОВКИ | 201 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 215 |
| ДОДАТОК..... | 236 |

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Примусове ліцензування у сфері інтелектуальної власності є інструментом збалансування приватних та публічних інтересів у разі використання майнових прав на конкретно визначені об'єкти. Можливість застосування процедури примусового ліцензування встановлена міжнародно-правовими документами – Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Відповідні приписи закріплені і у національному законодавстві.

Проблеми правового регулювання примусового ліцензування, практики застосування відповідного законодавства у науковій літературі досліджувалися переважно у контексті більш загальних питань права інтелектуальної власності на окремі об'єкти, правових підстав розпорядження відповідними майновими правами тощо. У цьому аспекті варто зазначити про дисертаційні дослідження Басай О. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків у сфері інтелектуальної власності (проблеми теорії) (2015 р.) [27], Гарєєва Є. «Правова охорона винаходів» (2007 р.) [35], Зінича Л. «Правовий режим використання державою об'єктів промислової власності» (2017 р.) [58], Капіци Ю. «Уніфікація і гармонізація законодавства з охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС та законодавство України» (2019 р.) [67], Падучака Б. «Цивільно правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій» (2011 р.) [96], Якубівського І. «Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні» (2019 р.) [167], Ярошевської Т. «Охорона прав промислової власності: приватно-правовий аспект» (2021 р.) [169] та інших. Окремі аспекти примусового ліцензування досліджувалися на рівні наукових публікацій такими науковцями як Андрущук Г. [19; 20], Бондаренко О. [29], Галянтич М. [34], Давид Л. [43], Зінича Л. [57-60], Работягова Л. [22; 23], Капіци Ю. [63], Кашинцева О. [72], Кириленко А. [73], Орлюк О. [95],

Пономарьова О. [101], Тарасенко Л.Л. [28; 143], Шишка Р. [157], Яворська О. [158; 162], Якубівський І. [164; 166; 168], Ярошевська Т. [171; 172], та ін.

У сфері правового регулювання примусового ліцензування накопичилося чимало проблем, пов'язаних з неповнотою, непослідовністю, суперечливістю правових підходів, що утруднює практику їх застосування. Актуальною є проблема гармонізації законодавства України з правом ЄС, його відповідність кращим світовим стандартам.

Усе наведене зумовлює актуальність вибору теми наукового дослідження.

Комплексне наукове дослідження примусового ліцензування на конкретні об'єкти промислової власності здійснюється уперше.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка «Проблеми охорони і захисту прав інтелектуальної власності» на 2016-2018рр. (Номер державної реєстрації 0116U001651), «Новелізація законодавства України у сфері інтелектуальної власності та його гармонізація з правом Європейського Союзу» на 2019-2021 рр. (Номер державної реєстрації 0119U002408).

Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка 06.12.2017 р. (протокол № 43/12).

Мета і завдання дослідження. *Метою* дисертаційної роботи є комплексне наукове дослідження умов, підстав, порядку надання примусових ліцензій за законодавством України та правом ЄС для пропонування обґрунтованих та ефективних змін і доповнень до національного законодавства відповідно до світових стандартів та його гармонізації з правом європейської спільноти.

Для досягнення поставленої мети дослідження передбачено вирішення таких завдань:

– дослідити становлення та розвиток правового регулювання примусових ліцензій в Україні та в праві ЄС;

– проаналізувати поняття, ознаки, види примусових ліцензій як правових підстав розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;

– дослідити умови, порядок видачі, зміст, припинення дії примусових ліцензій на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів;

– дослідити умови, порядок видачі, зміст, припинення дії примусових ліцензій на використання сортів рослин;

– проаналізувати особливості примусових ліцензій на використання запатентованого винаходу, що стосуються лікарського засобу;

– дослідити умови, порядок видачі, зміст, припинення дії примусових залежних та перехресних ліцензій;

– проаналізувати підстави, умови, порядок видачі примусових ліцензій Урядом України та дослідити гарантії прав власників патентів;

– дослідити підстави, умови, порядок видачі примусових ліцензій на об'єкти промислової власності за правом ЄС;

– окреслити перспективи розвитку та адаптації законодавства України до стандартів права ЄС;

– на підставі проведеного наукового дослідження розробити та обґрунтувати теоретичні пропозиції, практичні рекомендації, зміни та доповнення до чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності щодо примусових ліцензій з метою як його удосконалення, так і гармонізації з європейським правом.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини щодо примусового ліцензування у сфері промислової власності.

Предметом дослідження є примусові ліцензії на конкретні об'єкти

промислової власності, підстави, умови, порядок їх видачі, наукові погляди, ідеї, концепції, теорії, нормативно-правові акти України і практика їх застосування, зарубіжне законодавство, що стосується примусових ліцензій.

Методи дослідження. Відповідно до поставленої мети і завдань у дослідженні використано загальнонаукові та спеціальні юридичні методи наукового пізнання, а саме: порівняльно-правовий, формально-логічний, системно-структурний, діалектичний тощо.

Порівняльно-правовий метод дав змогу співставити національне та зарубіжне законодавство, право ЄС, окреслити перспективи адаптації національного законодавства до стандартів ЄС (підрозділи 3.1. – 3.5.).

Звернення до формально-логічних методів пізнання, таких як індукція, дедукція дало змогу провести ґрунтовне дослідження норм законодавства, якими регулюються умови, підстави, порядок видачі примусових ліцензій. Формально-логічний метод дав змогу сформулювати низку суджень, понять і висновків на основі проаналізованих наукових позицій, емпіричного матеріалу, судової практики (*Розділи 2, 3*).

Системно-структурний метод використаний при аналізі чинного національного та зарубіжного законодавства, практики його застосування, їх вплив на регулювання відносин щодо примусового ліцензування (*підрозділи 1.1, 1.2, 2.1-2.5, 3.1.-3.4.*).

Умови, підстави, порядок видачі примусових ліцензій досліджувалась за допомогою діалектичного методу (*підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5*). Застосування в дослідженні історико-правового методу дозволило відслідкувати становлення та розвиток правового регулювання відносин щодо примусового ліцензування (*підрозділи 1.1, 1.2*). Формально-юридичний метод пізнання використано для дослідження джерел вітчизняного та зарубіжного законодавства. Застосування методу аналізу та узагальнення дало змогу виявити непослідовні, суперечливі, неповні аспекти законодавства у сфері примусового ліцензування та запропонувати шляхи їх вирішення (підрозділ 3.5.).

Теоретичну основу дисертаційного дослідження становлять наукові праці у сфері права інтелектуальної власності таких вчених: Андрощук Г. О., Бааджи Н. П., Басай О. В., Баула О. П., Бутнік-Сіверський О. Б., Галянтич М. К., Еннан Р. Є., Зінич Л. В., Капіца Ю. М., Кашинцева О., Крижна В. М., Мартин В. М., Мироненко Н. М., Орлюк О. П., Підпригора О. А., Підпригора О. О., Пономарьова О. О., Работягова Л., Селіваненко В. В., Тарасенко Л. Л., Харитонові О. І., Шишки Р. Б., Яворської О. С., Якубівського І. Є., Яркіна Н. Є. та інших.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що дисертація є одним з перших комплексних досліджень примусового ліцензування у сфері інтелектуальної власності. Наукова новизна конкретизується у нових або таких, що містять елементи новизни, положеннях, що виносяться на захист:

Вперше:

1. Встановлено, що підставою виникнення правовідношення щодо видачі примусової ліцензії є юридичний склад: 1) рішення суду чи уряду; 2) видача ліцензії як односторонній правочин власника патенту (або іншої особи, яка володіє виключними майновими правами), що вчиняється на підставі рішення суду, або її видача урядом.

2. Охарактеризовано сутнісні ознаки примусової ліцензії та запропоновано її визначення: Примусова ліцензія – невиключна, строкова, оплатна ліцензія, яку власник патенту (свідоцтва) зобов'язаний видати заінтересованій особі на підставі рішення суду або, яка видається урядом, за умов, встановлених законом на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонування напівпровідникових виробів, сортів рослин.

3. Обґрунтовано, що вибір виробника, якому буде надано урядовий дозвіл на використання винаходу (корисної моделі), що застосовуються у лікарському засобі, доцільно проводити на конкурсній основі з урахуванням

його виробничих потужностей, знань та вмінь у сфері виробництва лікарських засобів, вартості виробництва тощо.

4. Запропоновано закріпити у ч. 2 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» право власника першого патенту звернутися до суду про видачу перехресної ліцензії, у разі відмови власника другого патенту від укладення ліцензійного договору чи видачі ліцензії на винахід, корисну модель (примусова перехресна ліцензія).

5. На підставі аналізу досвіду правового регулювання європейських країн та відповідної практики застосування у сфері примусового ліцензування, з метою адаптації вітчизняного законодавства до стандартів ЄС запропоновано відмовитися від судової процедури видачі примусових ліцензій та віднести вирішення цих питань до компетенції Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідне рішення Національного органу інтелектуальної власності може бути оскаржене до суду. Запропоновані відповідні зміни до чинного законодавства.

6. Обґрунтовано, з метою адаптації законодавства України до стандартів ЄС у сфері примусового ліцензування сортів рослин, необхідність доповнення Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» нормами, які би закріплювали право заінтересованої сторони на отримання залежної та перехресної ліцензії на використання сорту рослин.

7. Обґрунтовано доцільність законодавчого закріплення залежних та перехресних ліцензій для використання напівпровідникових виробів. Запропоновані відповідні зміни до чинного законодавства.

Удосконалено:

8. Підходи щодо класифікації примусових ліцензій. Запропоновано таку їх класифікацію: А) залежно від об'єкта інтелектуальної власності, що є предметом ліцензії: примусові ліцензії на винахід (корисну модель), примусові ліцензії на винахід, що стосуються лікарського засобу; примусові ліцензії на промисловий зразок; примусові ліцензії на використання сорту

рослин; примусові ліцензії на компонування напівпровідникових виробів; Б) залежно від умов видачі примусових ліцензій: примусові ліцензії у зв'язку з невикористанням винаходу, корисної моделі, промислового зразка тощо; залежні; перехресні; ліцензії, які видаються для суспільних потреб; В) залежно від порядку видачі: видані на підставі рішення суду; видані урядом.

9. Понятійний апарат спеціального законодавства: запропоновано відмовитись від понять «власник права», «володілець прав», «володілець патенту» та застосовувати надалі – «власник патенту (свідоцтва)».

10. Положення про те, що заінтересована особа звертається до суду з позовною заявою про видачу примусової ліцензії, а не із заявою, як це встановлено на сьогодні, відповідно до загальних правил юрисдикції та підсудності.

11. Одну з умов видачі примусової ліцензії: відмова власника патенту від укладення ліцензійного договору та доповнити її словами «чи видачі ліцензії».

12. Положення про те, що не тільки видача Кабінетом Міністрів України примусової ліцензії на відповідні об'єкти може бути оскаржена до суду, а й строк, ліцензійні платежі, інші умови ліцензії, відміна, анулювання урядового дозволу на використання можуть теж бути оскаржені в судовому порядку.

Дістало подальшого розвитку:

13. Положення щодо підстав анулювання виданого урядового дозволу на винахід, що стосуються лікарського засобу. Така обставина як припинення юридичної особи не може розглядатися як безумовна підстава для анулювання виданого дозволу. Якщо йдеться про ліквідацію суб'єкта господарювання, то у такому разі відсутнє правонаступництво і, логічно, дозвіл анулюється. Якщо ж йдеться про припинення з правонаступництвом, то правонаступники могли б виробляти лікарський засіб на умовах наданого дозволу, якщо вони самі не клопочуть про його анулювання та відповідають встановленим вимогам.

14. Обґрунтовано, що юридична особа, що утворилася внаслідок виділу із суб'єкта господарювання, якому був наданий урядовий дозвіл на використання винаходу, що застосовуються у лікарському засобі, та до якої перейшло відповідне право, може продовжувати діяльність після її перевірки на відповідність встановленим вимогам (наявність виробничих потужностей, професійних вмій, навичок тощо).

15. Положення про те, що примусові урядові ліцензії, які використовуються в країнах ЄС, це узагальнене поняття примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, напівпровідникові вироби, сорти рослин, які видаються у більшості країн ЄС національними органами інтелектуальної власності або спеціалізованим патентним судом (Німеччина, Франція).

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані:

– в науково-дослідній сфері для наступних досліджень теоретико-прикладних проблем, пов'язаних з видачею примусових ліцензій;

– у правотворчій діяльності – для підготовки законопроектів про внесення змін та доповнень до актів законодавства у сфері інтелектуальної власності;

– у правозастосовній сфері – при вирішенні спорів, що виникають у разі видачі примусових ліцензій;

– у навчальному процесі – при викладанні курсів «Право інтелектуальної власності», «Патентне право», спеціальних курсів з проблематики права інтелектуальної власності, підготовці підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій з даних навчальних дисциплін.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною науковою працею, в якій висвітлено авторський підхід щодо умов, підстав, порядку видачі примусових ліцензій, визначення їх змісту, дотримання балансу приватних та публічних інтересів у разі примусового ліцензування,

гарантій та захисту прав власників патентів на відповідні об'єкти. Викладені у дисертаційному дослідженні наукові положення, висновки та рекомендації були отримані автором особисто. Всі наукові праці виконані без участі співавторів.

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження обговорювалися на наступних міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інтелектуального права (м. Львів, 2016 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права» (м. Львів, 2017 р.), науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2018 р.), міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (м. Львів, 2019 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права» (м. Львів, 2019 р.), науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2020 р.), міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (м. Львів, 2020 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права» (м. Львів, 2020 р.).

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані в дисертації відображено у чотирнадцяти публікаціях, п'ять з яких у виданнях, внесених до переліку наукових фахових видань, затверджених МОН України, одна у зарубіжному фаховому виданні, вісім у збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях та заходах.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, що містять 13 підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатка. Загальний обсяг дисертації складає 239 сторінок. Список використаних джерел складає 175 найменувань.

РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИМУСОВІ ЛІЦЕНЗІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПРАВОМ ЄС

1.1. Становлення та розвиток правового регулювання примусових ліцензій в Україні

Дослідження правового регулювання примусових ліцензій в Україні доцільно здійснювати у контексті становлення та розвитку правового регулювання інтелектуальної власності загалом. Історико-правовим аспектам становленню та розвитку права інтелектуальної власності присвячено чимало різних наукових праць [38; 100; 150; 155; 161; 170; 175]. Залежно від мети дослідження періодизація становлення та розвитку права інтелектуальної власності може охоплювати різні історичні періоди: від стародавнього світу до сучасності.

Для цілей нашого дослідження обмежимося аналізом становлення та розвитку правового регулювання примусових ліцензій у незалежній Україні, оскільки для оцінки перспектив подальшого розвитку та гармонізації законодавства України з правом ЄС важливими є об'єктивні оцінки сучасного стану законодавства та практики його застосування.

Розвиток сучасного інтелектуального права України можна умовно поділити на такі періоди:

I період – становлення національного законодавчого регулювання відносин інтелектуальної власності 1991-1996 роки.

II період – конституційне закріплення основоположних засад охорони інтелектуальної власності в Основному Законі нашої держави 28 червня 1996 року [78], подальша новелізація законодавства у сфері інтелектуального права.

III період – часткова кодифікація законодавства про інтелектуальну власність у зв'язку з прийняттям та введенням у дію ЦК України 2003-2004 роки.

IV період – гармонізація інтелектуального права України з правом Європейського Союзу триває і до сьогодні [62, с. 58].

Існує і інша позиція щодо періодизації становлення і розвитку законодавства про промислову власність, яка включає в себе три етапи:

I. 1991–2004 рр. – започаткування (становлення) вітчизняного законодавства щодо промислової власності.

II. 2004–2014 рр. – розвиток національного законодавства у цій сфері.

III. 2014 р. і до тепер – гармонізація національного законодавства у сфері промислової власності з правом ЄС та вдосконалення законодавства з урахуванням розвитку цифрового середовища [36, с. 9].

На думку Іващенко В. А., законодавство про промислову власність розвивалося ще по іншому. З аналізу його монографічного наукового дослідження вбачається наступна періодизація:

I етап – 1991-1992 рр., під час якого було прийнято Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, яке було ледь не єдиним регулятором цих відносин [128].

II етап – 1993 – 1999 рр., під час якого були прийняті всі основні законодавчі акти у сфері промислової власності,

III етап – 2000-ні роки, під час яких відбулася кодифікація цивільного законодавства, а також ратифікація ряду міжнародних Угод, зокрема, Угоди TRIPS, Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин та інші,

IV етап – 2011 – і по даний час, етап, під час якого відбувається зміна галузевого законодавства та відбувається адаптація законодавства про інтелектуальну власність до стандартів ЄС [61, с. 343-458].

Наведені вище етапи розвитку законодавства значною мірою співпадають, відтак погоджуємося з таким науковим підходом щодо періодизації.

У рамках наведених вище періодизацій відповідно і розвивалося правове регулювання примусового ліцензування.

Поняття «примусове ліцензування», «примусова ліцензія» вживаються у науковій літературі, у нормативних актах (поняття «примусова ліцензія» вжито у назві ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин» [122]). Загалом для позначення процедури видачі примусових ліцензій у законодавстві вживаються різні поняття, про що йтиметься у наступних розділах дослідження, але загалом їх законодавче визначення відсутнє. У найбільш загальному виразі йдеться про законодавчо встановлену можливість видачі ліцензій на окремі об'єкти інтелектуальної власності поза волею (без згоди) власника патенту за наявності певних, чітко визначених умов.

Примусові ліцензії притаманні для права промислової власності. Відтак норми щодо примусового ліцензування застосовуються лише щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонування напівпровідникових виробів. Також примусове ліцензування притаманне і об'єктам селекційних досягнень (наприклад, сорти рослин).

Примусова ліцензія, як і будь-яка ліцензія – це дозвіл, що видається без згоди власника патенту (свідоцтва) зацікавленій особі на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, компонування напівпровідникових виробів, сорту рослин. Такі ліцензії видаються Кабінетом Міністрів України або на підставі рішення суду, яким і визначаються ціна, строки та інші умови використання того чи іншого об'єкта інтелектуальної власності. Умови, за яких може бути видана примусова ліцензія, чітко встановлені законом і не можуть довільно чи розширено тлумачитися.

Необхідність примусового ліцензування у цій сфері зумовлена суспільними потребами, безпідставною відмовою власника патенту надати дозвіл на використання визначеного об'єкта промислової власності.

Після здобуття Україною незалежності у 1991 році розпочалося становлення національного законодавства у різних сферах. Не стала винятком і сфера інтелектуальної власності. У 1992 році Указом Президента

України було затверджено Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні [128].

Це Тимчасове положення було прийнято з метою забезпечення правової охорони об'єктів промислової власності, раціоналізаторських пропозицій і ефективного функціонування єдиної патентної системи в Україні до прийняття відповідного законодавства. Щодо примусових ліцензій у Тимчасовому положенні був п. 47, відповідно до якого в інтересах оборони України і громадського порядку Кабінет Міністрів України мав право дозволити використання винаходу без згоди власника патенту з виплатою йому грошової компенсації, що відповідає ринковій ціні ліцензії. Спори про розмір компенсації вирішувалися Апеляційною радою.

Таким чином Тимчасове положення стало першим нормативним актом, норми якого урегульовували умови та порядок видачі примусових ліцензій уже в незалежній Україні. Звісно, що до прийняття цього нормативного акта відповідні відносини урегульовувалися союзним законодавством. Зокрема, відповідно до Положення про патенти на винаходи від 12 вересня 1924 року, держава залишала за собою право, у разі неможливості отримати добровільну згоду патентоволодільця, примусово відчужувати патент на свою користь у межах потреб державних підприємств і установ із виплатою патентоволодільцеві певної винагороди [95, с. 91].

Визначальною датою для становлення українського законодавства щодо інтелектуальної власності стало 15 грудня 1993 року. В цей день були ухвалені декілька законів щодо охорони об'єктів інтелектуальної власності: Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [118], «Про охорону прав на промислові зразки» [121] «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [119], «Про племінну справу у тваринництві» [124].

Цивільний кодекс УРСР 1963, який діяв у той час, не врегульовував відносин примусового ліцензування прав на винаходи, корисні моделі тощо [153]. Слід звернути увагу лише на положення ст. 519 ЦК УРСР 1963р.,

яка діяла до лютого 1995 р., і яка надавала компетенцію Раді Міністрів СРСР примусово викупити патент або видати дозвіл на використання винаходу у випадках, коли винахід має особливо важливе значення для держави, а патентовласник не дає згоди на використання винаходу.

У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в першій редакції містилося небагато правових норм щодо примусового ліцензування. Зокрема, ст. 24 Закону («Примусове відчуження прав») включала норми, що урегульовували лише один випадок отримання ліцензії на використання винаходу в примусовому порядку [118]. Йдеться про ту ж підставу примусового ліцензування, що була наведена у Тимчасовому положенні про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Зокрема, лише КМ України міг, виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки, дозволити використання винаходу (корисної моделі) без згоди власника патенту, але з виплатою йому відповідної компенсації. При цьому у разі виникнення спорів щодо умов видачі дозволу і виплати компенсації та її розміру, вони повинні були вирішуватися у судовому порядку, а не Апеляційною радою, як було вказано у Тимчасовому положенні [128].

У 2000 році Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» було викладено у новій редакції [118]. Правове регулювання примусового ліцензування було суттєво вдосконалено, оскільки на відміну від першої редакції Закону 1993 року, було розширено підстави видачі примусових ліцензій. Так, у ст. 30 цього Закону закріплено примусове відчуження прав на винахід (корисну модель) у наступних випадках: 1) у разі невикористання чи неповного використання без поважних причин винаходу (корисної моделі) протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено; 2) у разі, якщо винахід (корисна модель) власника пізніше виданого патенту призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення

прав власника раніше виданого патенту; 3) у разі необхідності дотримання інтересів суспільства та за умови воєнного та надзвичайного стану за рішенням КМ України.

Отже, перелік випадків примусового ліцензування було розширено, додано дві нові підстави видачі примусових ліцензій: ліцензії, що видавалися за рішенням суду у разі невикористання чи незначного використання винаходу (корисної моделі) власником патенту без поважних причин та так звані залежні ліцензії, коли винахід (корисна модель), запатентовані пізніше, не могли використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

Ця норма ст. 30 Закону з урахуванням певних редакційних правок могла бути закріплена ще у першій редакції, адже такі види примусових ліцензій закріплювалися як у міжнародних документах, так і законодавством ЄСРП та мали певну практику застосування. Закон ЄСРП «Про винаходи в ЄСРП» (який діяв на території України до прийняття відповідного національного законодавства) містив таку підставу примусового ліцензування як невикористання винаходу. Зокрема, відповідно до ст. 25 цього закону, при невикористанні або недостатньому використанні винаходу на території ЄСРП протягом п'яти років з дати внесення винаходу до Державного реєстру винаходів ЄСРП та після закінчення цього строку особа, яка бажає і готова використовувати винахід, при неможливості укладення з патентовласником ліцензійного договору може звернутися з позовом до Патентного суду ЄСРП про надання йому примусової невиключної ліцензії з зазначенням меж використання винаходу, розміру, строку та порядку платежів [108].

Слід звернути увагу також і на покликання законодавця того часу на існування Патентного суду ЄСРП як спеціалізованого суду щодо вирішення вказаної категорії справ. В Україні створення такого спеціалізованого суду було передбачено на законодавчому рівні у 2016 році Законом «Про судоустрій і статус суддів» [127] (ч. 2 ст. 31 Закону). Господарський

процесуальний кодекс України (в редакції від 3 жовтня 2017 року) закріпив процесуальні особливості розгляду справ щодо інтелектуальної власності цим судом [40].

Законом України від 22 травня 2003 року було внесено окремі зміни до Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», в тому числі і щодо примусового ліцензування. Однак ці зміни носили редакційний характер. Зокрема, у ч. 1 ст. 30 Закону було вилучено положення про те, що у разі невикористання винаходу в судовому порядку вирішується питання про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) *на умовах невиключної ліцензії* [118]. Водночас було додано норму про те, що попри видачу примусової ліцензії в судовому порядку право власника патенту надавати дозволу на використання винаходу (корисної моделі) не обмежується. Тому ці зміни не мали визначального характеру.

Водночас цим же Законом внесені кардинальні зміни щодо примусового ліцензування винаходів, корисних моделей з урахування публічних інтересів. Так, якщо до 2003 року Уряд міг видавати такі примусові ліцензії виходячи з інтересів суспільства, за умови воєнного та надзвичайного стану без конкретизації цих інтересів, то законодавчі зміни 2003 року дещо змінили підстави та умови такого ліцензування.

Зокрема, ч. 3 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» була викладена в редакції, що містила конкретизацію змісту поняття «інтереси суспільства», які включали в себе, зокрема, забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки тощо [118]. Окрім того, було встановлено умови видачі КМ України примусового дозволу на використання винаходу, корисної моделі. Ці умови набули конкретного змісту, проте багато понять залишилося оціночного характеру, наприклад: використання дозволяється *переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку*; власника патенту слід проінформувати про прийняття рішення про надання такого дозволу на використання винаходу (корисної моделі) *одразу, як це стане практично можливим*; власник патенту має

право на отримання *адекватної грошової компенсації (винагороди)* відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі).

Також Закон від 22 травня 2003 року унормував примусове ліцензування використання секретного винаходу (корисної моделі) за умов, коли особа, що має дозвіл на доступ до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта, не може досягти із власником патенту згоди щодо видачі ліцензії. У такому разі примусова ліцензія надається за рішенням КМ України.

Норми про примусові ліцензії включає і Закон «Про охорону прав на промислові зразки». У ст. 23 Закону, редакція якої зазнавала змін, про можливість видачі примусової ліцензії йдеться у контексті обов'язків, що випливають з патенту. Умови видачі примусової ліцензії на промисловий зразок аналогічні тим, що встановлені для винаходів (корисних моделей). Нормами ст. 23 закріплена можливість видачі примусової ліцензії у судовому порядку у разі невикористання або недостатнього використання промислового зразка без поважної причини протягом трьох років та залежної ліцензії на промисловий зразок [121].

Про примусові ліцензії йдеться і у Законі «Про охорону прав на сорти рослин» [122]. Це єдиний Закон, у назві ст. 43 якого використано термін «примусова ліцензія на використання сорту». Умови, порядок видачі примусових ліцензій на сорти рослин аналогічні до умов та порядку їх видачі на винаходи (корисні моделі), промислові зразки. Законом від 2 листопада 2006 року були внесені зміни у ст. 43. Зокрема конкретизовані умови видачі примусових ліцензій КМ України.

Норми про інтелектуальну власність включають і прийняті у 2003 році Цивільний [152] та Господарський кодекси України [39]. У рамках Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) пройшла часткова кодифікація правових норм про інтелектуальну власність, які були об'єднані у книгу 4 – Право інтелектуальної власності. Хоча прийняття та введення в дію ЦК України і ознаменувало нову віху у правовому регулюванні відносин

інтелектуальної власності чимало проблем правового регулювання залишилось. Серед них і такі, які можна було б уникнути ще на етапі розробки кодексу.

У контексті рекодифікації цивільного законодавства актуальною стає і проблема систематизації законодавства про інтелектуальну власність. Адже на сьогодні зберігаються такі проблеми як: суперечливі правові підходи у регулюванні однотипних, однорідних, однакових відносин нормами ЦК України та спеціального законодавства; дублювання понять, норм у різних актах різної юридичної сили; термінологічна неузгодженість; неповнота, велика кількість відсильних норм тощо.

Норми глави 39 ЦК України – Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, носять дуже загальний характер та в основному є відсильного характеру. Є певні розбіжності щодо видів та характеристики майнових прав на ці об'єкти між нормами кодексу та спеціальних законів. У кодексі взагалі відсутні норми про примусові ліцензії. оскільки відносини, що складаються у разі їх видачі не є приватноправовими [160, с. 303-310].

У науковій літературі висловлена та обговорюється ідея про можливу кодифікацію законодавства у сфері інтелектуальної власності з прийняттям окремого кодексу, як це, наприклад, має місце у Франції [159, с. 20-22]. Хоча Франція – єдина країна, де прийнято окремий кодекс інтелектуальної власності, але такий досвід може бути корисним для України.

Кодекс інтелектуальної власності Франції 1992 року [7] поєднує приватно правові та публічно правові норми. Поряд з нормами, що регулюють відносини інтелектуальної власності на окремі об'єкти, кодекс включає і норми про адміністративні та професійні організації, кримінальні покарання за злочини у цій сфері. У кодекс включені: норми, що визначають організацію Національного інституту промислової власності; запис до списку осіб, кваліфікованих у питаннях промислової власності; умови здійснення професії адвоката з промислової власності; організацію та діяльність

Комітету з захисту сортів рослин; норми які встановлюють склади кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності та відповідні санкції. Очевидно, таке поєднання приватно правових та публічно правових норм в одному кодексі зумовлене виключно практичними потребами правозастосування та спрямоване на ефективне регулювання інтелектуальних відносин [161, с. 319].

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS) 1994 року закріплює умови та випадки примусового ліцензування [146]. Україна у 2008 році приєдналася до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі, невід'ємними частинами якої є угоди та пов'язані з ними правові документи, включені до її додатків [130]. Однією з таких угод є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) Нормами ст. 31 Угоди встановлено умови, за яких допускається без дозволу власника використання об'єкта патенту, у тому числі з дозволу Уряду [146]. Відповідні зміни були внесені до національного законодавства.

Наступні законодавчі зміни, які стосувалися примусового ліцензування винаходів і корисних моделей, відбулися з прийняттям Закону від 14 квітня 2009 року. Цим Законом були внесені зміни у ч. 3 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в частині розширення чітко визначених законом підстав для прийняття рішення уряду про примусове ліцензування. Так, до поняття «інтереси суспільства» було додано складову «забезпечення оборони держави» [118].

Про можливість примусового ліцензування запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу, йдеться у Законі «Про лікарські засоби» [117]. Зокрема, відповідно до ч. 14 ст. 9 Закону, з метою забезпечення здоров'я населення при реєстрації лікарського засобу КМ України відповідно до закону може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується такого лікарського засобу, визначеній ним особі без згоди власника патенту.

Умови та порядок видачі примусових ліцензій встановлені Законом «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» [120]. Вони аналогічні тим, що встановлені для винаходів (корисних моделей). Перша редакція Закону «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» включала дві статті 18 та 19, норми яких урегульовували умови та порядок видачі примусової ліцензії на зареєстровану топографію, якщо така не використовується без поважних причин протягом трьох років та власник прав відмовляється від укладення ліцензійного договору із зацікавленою особою [120]. Такі ліцензії видавалися на підставі рішення суду з виплатою винагороди власнику свідоцтва на зареєстровану топографію. Норми ст. 19 Закону закріплювали право КМ України дозволяти використання зареєстрованої топографії без згоди її власника, виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки, але з виплатою відповідної компенсації власнику.

Законом України від 19 вересня 2019 року були внесені відповідні зміни. Назва Закону викладена у новій редакції, слова «зареєстрована топографія ІМС» замінено словами «зареєстроване компонування». Були також внесені суттєві зміни до ст.ст. 18, 19. Як слідує з назви ст. 18 Закону видача примусової ліцензії зацікавленій особі у судовому порядку, якщо має місце факт невикористання зареєстрованого компонування без поважних причин протягом трьох років, розглядається як обов'язок власника свідоцтва. Норми ст. 19 набули конкретизації щодо умов, за яких КМ України може дозволити використання зареєстрованого компонування визначеній ним особі без згоди власника прав на компонування у разі його безпідставної відмови видати ліцензію на її використання.

У розвиток законодавчих положень та для забезпечення правових механізмів застосування відповідних законодавчих приписів приймаються підзаконні нормативні акти.

Так, серед важливих, чинних на сьогодні, підзаконних актів відзначаємо Постанову КМ України від 14 січня 2004 року, якою

затверджено Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми [103]. Цією Постановою скасовано два попередні акти: Порядок надання дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи запатентованого промислового зразка без згоди власника патенту, але з виплатою йому відповідної компенсації, затвердженого постановою КМ України від 29 липня 1994 року № 516 та Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми без згоди власника прав на них, але з виплатою йому відповідної компенсації, затвердженого постановою КМ України від 6 квітня 1998 року № 444. Відповідно у цьому акті буде йтися про компонування напівпровідникових виробів, а не про топографії інтегральної мікросхеми, з урахуванням законодавчих змін від 19 вересня 2019 року до Закону.

Цей Порядок, затверджений Постановою від 14 січня 2004 року № 8, визначає процедуру розгляду клопотання про надання КМ України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми без згоди власника відповідного патенту (свідоцтва), але з виплатою йому компенсації. Водночас дія вказаного Порядку не поширюється на процедуру надання КМ України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу. Звертаємо увагу на існування спеціального правового регулювання у сфері примусового ліцензування винаходів та корисних моделей у сфері охорони здоров'я.

Як уже зазначено, відповідно до ч. 14 ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби», з метою забезпечення здоров'я населення при реєстрації лікарського засобу КМ України відповідно до закону може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується такого лікарського засобу, визначеній ним особі без згоди власника патенту [117]. На виконання цієї норми КМ України було затверджено

Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу [104]. Цей Порядок є спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює відносини щодо надання примусових ліцензій на використання винаходів (корисних моделей) з метою забезпечення охорони здоров'я населення, у тому числі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам. Сфера охорони здоров'я є єдиною сферою, яка має спеціальне правове регулювання щодо примусового ліцензування об'єктів патентного права. Водночас погоджуємося з позицією, яка висловлена у науковій літературі, що основним принципом патентного права у сфері обігу лікарських засобів є дотримання балансу приватних інтересів патентовласника та публічних інтересів держави у сфері охорони здоров'я [24, с. 18-22].

Для розвитку законодавства щодо примусового ліцензування винаходів (корисних моделей), промислових зразків, komponування напівпровідникових виробів, сортів рослин має також важливе значення і роз'яснення вищих судових інстанцій. Так, заслуговує на увагу Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року [113]. У первісній редакції в ній не було згадки про жодні проблемні аспекти правозастосування щодо примусових ліцензій. Водночас у 2014 році Постанову доповнено пунктом 83¹, у якому вказано про базовий принцип, що забезпечує патентування винаходів. Зокрема, відповідно до цього принципу будь-яка особа, яка використовує запатентований винахід без дозволу власника патенту, здійснює протиправні дії (за виключенням випадків, прямо передбачених чинним законодавством).

При цьому, як наголошував Вищий господарський суд України у цій постанові, підходи до видачі примусових ліцензій можуть відрізнятися залежно від змісту національного законодавства, яке може передбачати видачу примусових ліцензій в будь-який час, коли виникає ситуація

залежності, або може вимагати (як це передбачено частиною другою статті 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), щоб залежний патент був призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент, або становив собою істотне технічне поліпшення в порівнянні з винаходом, заявленим у домінуючому патенті. Ця остання умова сприяє недопущенню зловживань заявників, які подають заявки на незначні винаходи з єдиною метою – мати право, завдяки примусовій ліцензії, використовувати важливий винахід. Таке роз'яснення є важливим з точки зору правозастосування, оскільки у ньому наголошено на важливість недопущення зловживань щодо видачі примусових патентів для використання незначних винаходів.

Ще одним ключовим моментом для вдосконалення законодавства України про примусові ліцензії слід вважати прийняття Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [145]. Окрема глава 9 Угоди присвячена питанням інтелектуальної власності. Зокрема, у ст. 221 Угоди йдеться про обов'язкове перехресне ліцензування.

Вказані положення мають бути імплементовані в національне законодавство України, оскільки повага до прав інтелектуальної власності є умовою європейської інтеграції України.

Таким чином, станом на сьогодні можливість видачі примусової ліцензії встановлена:

- 1) щодо запатентованих винаходів і корисних моделей: Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
- 2) щодо запатентованих винаходів, що стосуються лікарського засобу: Закон України «Про лікарські засоби»;
- 3) щодо промислових зразків: Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»;
- 4) щодо використання сорту рослин: Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»;

5) щодо зареєстрованих компонувань напівпровідникових виробів: Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».

Загалом законодавство України щодо примусового ліцензування у сфері інтелектуальної власності відповідає світовим підходам. Проте зберігаються окремі проблеми правового регулювання: неузгоджені правові підходи щодо регулювання відносин інтелектуальної власності між ЦК України, ГК України та актами спеціального законодавства; термінологічна неузгодженість – видача примусової ліцензії як обов'язок власника патенту, як обмеження чи відчуження майнових прав; наявність оціночних понять, що закладені в умовах видачі примусових ліцензій (недостатнє використання без поважних причин, адекватна грошова компенсація тощо) створюють труднощі для правозастосування. Для розв'язання існуючих проблем у процесі подальшого дослідження умов, порядку видачі примусових ліцензій буде обґрунтовано та запропоновано відповідні зміни та доповнення чинного законодавства з метою його удосконалення.

1.2. Міжнародне регулювання примусових ліцензій та регулювання за правом ЄС.

Примусові ліцензії є важливим інститутом права промислової власності. Тому і в праві ЄС і в законодавстві практично всіх країн-членів приділено достатньо уваги примусовому ліцензуванню прав на винаходи, корисні моделі та інші об'єкти права промислової власності.

Європейське законодавство базується на основних міжнародно-правових актах у сфері промислової власності. Як слушно відзначає Еннан Р.Є., на сьогодні сформувалось право інтелектуальної власності ЄС, і воно значно відрізняється від національного (внутрішньодержавного) права інтелектуальної власності та міжнародної системи правової охорони інтелектуальної власності, та являє собою нове правове явище з особливими принципами та предметом правового регулювання [51, с. 5]. Капіца Ю.

наголошує, що має місце формування саме права інтелектуальної власності ЄС як сукупності норм щодо виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності, що діють на території усього ЄС, і саме це право ЄС у сфері інтелектуальної власності має вплив на реформування національного законодавства України [67, с. 45].

Базовими міжнародними договорами є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року [97] та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року (в редакції від 6 грудня 2005 року), далі – Угода TRIPS [146]. Ці міжнародні договори відіграють важливе значення як регулятори відносин інтелектуальної власності. На це також звертають увагу і в науковій літературі [92, с. 23-31; 136].

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності не містить норм, які б стосувалися примусового ліцензування [77].

Положення про примусові ліцензії містяться у ст. 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності. У ній окреслено мету примусового ліцензування прав на винаходи та корисні моделі – запобігання зловживанням власника патенту. Наприклад, він не використовує винахід чи корисну модель, але водночас і не надає змоги використовувати ці технічні рішення іншим заінтересованим особам. Тому відповідно до ч. 2 п. А ст. 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності кожна країна Союзу має право вжити законодавчих заходів, що передбачають видачу примусових ліцензій.

Під виключними правами, які надані патентом, слід розуміти право власника патенту самому використовувати винахід (корисну модель), право дозволяти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) та право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель), які здійснюють таке використання без його згоди.

З аналізу ч. 4 п. А ст. 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності вбачається, що примусова ліцензія не завжди може бути надана

навіть, якщо власник патенту не використовує патент впродовж строку визначеного цією статтею. Зокрема, якщо він доведе, що його бездіяльність щодо невикористання чи недостатнього використання патенту була зумовлена важливими причинами (об'єктивними факторами), у видачі примусової ліцензії може бути відмовлено. При цьому у Конвенції вказано строк такого невикористання чи недостатнього використання – 4 роки від дати подання заявки на патент, або ж 3 роки від дати видачі патенту (застосуванню підлягає строк, який закінчується пізніше) [97]. У законодавстві багатьох країн (членів ЄС, і України також) встановлено такі ж строки для невикористання винаходу чи корисної моделі. У Конвенції також деталізовано, що у разі видачі примусової ліцензії вона є невиключною, і може передаватися навіть як субліцензія разом з частиною підприємства, яке цю ліцензію використовує.

Водночас положення Паризької конвенції про охорону промислової власності не деталізують ні умови, ні порядок видачі примусової ліцензії на винахід (корисну модель). Вирішення цих питань віднесене до національного законодавства країни-члена. Єдина згадка про «невиключність» ліцензії дає змогу охарактеризувати вид ліцензії, яка примусово видається. Також Паризька конвенція про охорону промислової власності не містить згадок про інші види примусових ліцензій.

Іншим важливим міжнародним документом є Угода TRIPS. Ця Угода розроблялася і приймалася значно пізніше (1994 рік), ніж Паризька конвенція про охорону промислової власності. Станом на сьогодні діє редакція Угоди TRIPS 2005 року. Угода TRIPS спрямована сприяти ефективному і належному захисту прав інтелектуальної власності та гарантувати, що заходи та процедури щодо забезпечення права інтелектуальної власності не стануть бар'єрами для законної торгівлі.

У відповідності до положень Угоди TRIPS, держави-члени СОТ повинні гарантувати виключні права, що випливають з патентів, новаторам та винахідникам. Такий розширений захист патентів дозволяє

фармацевтичним компаніям встановлювати високі ціни, які допомагають компаніям компенсувати понесені витрати, а також часто такі ліки (із запатентованим препаратом) є недоступними для бідних [6].

Тому положення Угоди про примусове ліцензування вирівнюють певною мірою інтереси власників патентів і суспільні інтереси.

У статті 31 Угоди TRIPS йдеться про примусове ліцензування. Власне термінологія Угоди не вживає поняття «примусова ліцензія». Натомість вжито поняття «інше використання без дозволу власника прав». При цьому під іншим використанням слід розуміти: використання інше, ніж дозволене за статтею 30 Угоди TRIPS. Статтею 30 Угоди встановлено, що держава самостійно може надавати обмежені виключення з ексклюзивних (тобто виключних) прав, що випливають з патенту, за умови, що такі виключення не будуть суттєво суперечити нормальному використанню патенту та не будуть суттєво завдавати шкоди законним інтересам власника патенту, з огляду на інтереси третіх сторін [146].

Отже, держава може обмежити права власника патенту на підставі ст. 30 Угоди TRIPS, а також може встановити випадки, коли відбуватиметься примусове ліцензування прав, що випливають з патенту.

Так, ст. 31 Угоди TRIPS дає можливість державі-члену Угоди передбачити в законодавстві випадки використання винаходу, корисної моделі, іншого об'єкту патентного права без дозволу власника патенту. Зокрема, йдеться про використання урядом або третіми сторонами з дозволу уряду. При цьому в Угоді TRIPS встановлено ряд умов, які повинні бути дотримані законодавцями країн-учасниць Угоди.

З аналізу ст. 31 Угоди TRIPS можна зробити висновок, що до основних умов примусового ліцензування слід віднести наступні:

По-перше, йдеться про попереднє безуспішне звернення користувача до власника патенту з метою отримати дозвіл на використання винаходу, корисної моделі. Таке звернення повинно ґрунтуватися на прийнятних комерційних умовах для власника патенту. «Прийнятні комерційні умови» –

це, безумовно, оціночне поняття, однак при його тлумаченні слід виходити з таких засад цивільного законодавства як розумність і справедливість. Попереднє звернення до власника патенту не вимагається лише тоді, коли у країні існує надзвичайна ситуація або інші обставини крайньої необхідності, або ж виникли випадки «суспільного некомерційного використання». У такому разі радше йдеться не про примусове ліцензування, а про те, що таке використання не вважається порушенням прав власника патенту.

Для прикладу, у ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» зазначено, що не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі) за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням володільця патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації. Такий підхід вітчизняного законодавця фактично імплементував у національне законодавство положення Угоди TRIPS.

Щодо так званого «суспільного некомерційного використання» в Угоді TRIPS визначено, що такі дії здійснюються урядом або за погодженням з урядом для використання винаходу (корисної моделі) для суспільних потреб без комерційної мети, але з повідомленням власника патенту.

По-друге, сфера та тривалість такого використання на підставі примусової ліцензії повинна обмежуватися лише тими цілями, для яких воно було дозволене. Винятком є використання напівпровідникових технологій, які можуть примусово ліцензуватися лише для громадського некомерційного використання або «для поліпшення практики, яку після судового або адміністративного розгляду визнано антиконкурентною». Очевидно, йдеться про використання патенту для виправлення ситуації, яка склалася у зв'язку з монопольним становищем на ринку певних виробників товарів чи послуг.

По-третє, використання патенту на підставі примусової ліцензії не може бути за жодних умов ексклюзивним правом. Тобто предметом

примусової ліцензії завжди буде дозвіл на використання невиключних прав інтелектуальної власності.

По-четверте, право на використання патенту, отримане на підставі примусової ліцензії, є невідчужуваним, тобто його не можна передати третій особі (субліцензія). Винятком є передання права на використання разом з частиною підприємства або гудвілу, що пов'язані з таким використанням.

По-п'яте, примусова ліцензія – це завжди оплатна ліцензія. Попри те, що ліцензія видається примусово без згоди власника патенту, Угода TRIPS прямо вказує на обов'язкову оплатність для власника патенту. Тобто власник має безумовне право на адекватну оплату (компенсацію) з урахуванням економічної вартості дозволу (використання).

Примусове ліцензування зазвичай повинно допускатися лише для забезпечення потреб внутрішнього ринку держави, що дозволила таке використання.

По-шосте, держава повинна гарантувати і власнику патенту, і заінтересованій у використанні винаходу особі право на ефективний судовий захист свого порушеного права.

Угода TRIPS прямо не містить норми про поділ примусових ліцензій на види. Однак з аналізу ст. 31 Угоди вбачається, що в ній йдеться про примусові ліцензії:

1) які видаються для використання винаходу (корисної моделі) для суспільних потреб (потреб держави);

2) залежні ліцензії – коли дозволено таке використання патенту («другий патент»), який не може застосовуватись без порушення іншого патенту («перший патент»).

Загалом Угода TRIPS заклала суттєві підвалини для формування права ЄС у цій сфері, а також національного законодавства країн – учасниць Угоди. Хоча, і інші країни, такі, як Бразилія, Індія тощо отримали можливість боротися з монополістами на ринку фармацевтичної продукції щодо

отримання доступу до багатьох важливих ліків, безумовно, поважаючи при цьому права інтелектуальної власності власників патентів [9, с. 247].

Окрім угоди TRIPS слід звернути увагу на положення Дохійської декларації про Угоду TRIPS та громадське здоров'я [50]. Саме після прийняття Дохійської декларації багато країн внесли зміни до патентного законодавства з метою належного врегулювання відносин примусового ліцензування. У науковій літературі відзначають, що до прийняття Дохійської декларації великі фармацевтичні компанії постійно використовували переваги, щоб заробляти гроші, підтримуючи монополію через жорсткий патентний захист, і більш висока вартість запатентованих препаратів була основною перешкодою, що обмежувала доступність ліків для мільйонів пацієнтів, особливо для країн, що розвиваються [5, с. 27]. Дійсно законодавство про примусове ліцензування, змінене відповідно до положень Дохійської декларації, відкрило шлях країнам, що розвиваються, для задоволення потреб системи охорони здоров'я у потрібних ліках за доступними цінами.

Дохійською декларацією було підтверджено зобов'язання високорозвинених країн сприяти у переданні технологій від підприємств з цих країн у менш розвинені країни, зокрема, шляхом ліцензування, в тому числі і примусового. У декларації згадується, що примусові ліцензії на ліки надаються, зокрема, і для подолання проблем у сфері громадського здоров'я (наприклад, для лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, малярії, подолання інших епідемій) або за інших обставин надзвичайної необхідності [50].

На рівні права ЄС прийнято декілька Директив та Регламентів, які містять положення про примусове ліцензування. Серед них: Директива ЄС № 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів від 6 липня 1998 року [45], Регламент ЄС № 816/2006 про обов'язкове ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції для експорту до країн, де існують проблеми в охороні здоров'я [4], Директива ЄС № 87/54/ЄЕС про правову охорону топографії напівпровідникових виробів

[44], Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на сорти рослин Співтовариства [135], Регламент ЄС № 1239/95, що встановлює правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 щодо процедур, які розглядає Бюро Співтовариства з захисту прав на сорти рослин [133].

Як бачимо, право ЄС у сфері примусового ліцензування представлено як Директивами, так і Регламентами. Регламенти і Директиви є різними нормативними актами за своєю правовою природою. Так, Регламент є актом прямої дії. Він обов'язковий для всіх суб'єктів права ЄС. Тому він підлягає застосуванню органами влади і судовими органами всіх держав-членів незалежно від того, чи виступала дана держава за їхнє прийняття чи ні.

Натомість Директива є нормативним актом непрямой дії. Вона лише визначає мету і результати, які повинні бути досягнуті в національному законодавстві країн-учасниць ЄС. Проте органи влади конкретної країни ЄС можуть самі визначати механізми реалізації певної директиви. Директиви – це норми-принципи, це засади регулювання однорідних суспільних відносин, які є обов'язковими до впровадження в національному законодавстві країн ЄС.

У Директиві ЄС № 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів вказано, що захист біотехнологічних винаходів матиме фундаментальне значення для промислового розвитку країн ЄС. Щодо примусового ліцензування Директива містить відповідні правові норми. Так, Розділ III Директиви № 98/44/ЄС унормовує порядок обов'язкового перехресного ліцензування. Зокрема, у ст. 12 Директиви йдеться про можливість отримання примусової невиключної ліцензії на сорт рослин для використання винаходу, захищеного патентом. Така ліцензія є оплатною. Директива не дає відповіді на питання, як діяти, якщо власник патенту не надасть згоди на видачу ліцензії. У такому разі, очевидно, слід звертатися до суду.

Регламент ЄС № 816/2006 вводить гармонізовану процедуру видачі примусових ліцензій на використання патентів і свідоцтв додаткової охорони

для виробництва і збуту фармацевтичної продукції в тих випадках, коли така продукція призначена для експорту в країни-імпортери, які відчують потребу такої продукції для вирішення проблем у сфері охорони здоров'я та відповідають встановленим критеріям.

В Україні, зокрема, розроблено Проект Національної стратегії у сфері інтелектуальної власності на період 2020-2025 рр., який як одну із цілей визначає оптимізацію порядку примусового ліцензування прав на винаходи, об'єктами яких є лікарські засоби, шляхом використання досвіду ЄС та інших країн [129].

У Регламенті ЄС № 816/2006 наголошено на умовах надання обов'язкових ліцензій на виробництво та продаж фармацевтичних продуктів, зокрема, у тому разі, коли такі продукти призначені для експорту, були однаковими в усіх державах-членах та для того, щоб уникнути порушення конкуренції для суб'єктів економічної діяльності на єдиному ринку. Цей Регламент має стати частиною Європейських та міжнародних заходів, що мають на меті вирішити проблеми охорони здоров'я менш розвинутих країн та інших країн, що розвиваються та, зокрема, покращити доступ до лікарських засобів, які є безпечними та ефективними, а також поєднань з фіксованим дозуванням та тих, якість яких є гарантованою [134].

Регламент ЄС № 816/2006 визначає порядок подання заявки на отримання обов'язкової ліцензії, порядок її видачі, встановлює вимоги до обов'язкової ліцензії, передбачає порядок припинення її дії тощо. Як вказує Андрощук Г., всі перспективні лікарські засоби є запатентованими, водночас 95 % найбільш в ажливих і поширених фармацевтичних препаратів у світі вже не охороняються патентами [18, с. 75].

В країнах ЄС та США примусове ліцензування винаходів, об'єктом яких є лікарський засіб, застосовується понад 80 років. Статистичні показники свідчать про те, що, наприклад, станом на 1997 рік у США було примусово ліцензовано 1500 патентів [129, с. 13].

Проект Національної стратегії розвитку інтелектуальної власності також передбачає необхідність оптимізації порядку примусового ліцензування прав на винаходи, об'єктами яких є лікарські засоби. Мотивацією вказаних змін є те, що це є одним з ключових правових механізмів забезпечення балансу майнових прав патентовласників та права на життя і здоров'я людини через забезпечення доступу населення до лікарських засобів [129, с. 121].

Директива ЄС № 87/54/ЄЕС про правову охорону топографії напівпровідникових виробів відзначає важливу роль напівпровідникових виробів в багатьох галузях промисловості. Функції напівпровідникових виробів значною мірою залежать від топографії таких виробів. Розроблення топографій потребує інвестування значної кількості різного виду ресурсів – людських, технічних та фінансових. Директива ЄС № 87/54/ЄЕС містить одну згадку про примусове ліцензування топографій інтегральних мікросхем, вказуючи, що питання видачі примусових ліцензій повинно бути регламентовано національним законодавством країн ЄС. Відтак роль Директиви зведена до окреслення певних стандартів щодо примусового ліцензування, які деталізуються національними законодавствами держав-членів. Директива була прийнята ще у 1986 році, що свідчить про усвідомлення країнами ЄС важливості надання правової охорони напівпровідниковим виробам.

Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 про права на сорти рослин Співтовариства та Регламент ЄС № 1239/95, що встановлює правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 щодо процедур, які розглядає Бюро Співтовариства з захисту прав на сорти рослин, прямо урегульовують відносини примусового ліцензування. Так, у Регламенті ЄС № 1239/95 досить детально унормовано питання подання заявки на видачу примусової ліцензії на право використання сорту, порядок проведення експертизи такої заявки, вимоги щодо особи, якій надається примусова ліцензія на право використання сортів рослин тощо. Хоча Регламент ЄС № 1239/95 повинен

прямо застосовуватися країнами ЄС, на рівні національного законодавства окремих країн ЄС примусовому ліцензуванню прав на сорти рослин приділено також немало уваги. Отже, право ЄС у сфері примусового ліцензування прав на об'єкти промислової власності містить загальні норми щодо видачі примусових ліцензій на біотехнологічні винаходи, примусові ліцензії, необхідні для виробництва і збуту фармацевтичної продукції, примусові ліцензії щодо використання прав на сорти рослин. Інші аспекти примусового ліцензування об'єктів промислової власності можуть врегульовуватися саме національним законодавством країн ЄС.

Правове регулювання примусового ліцензування промислової власності в ЄС свідчить про те, що окремі сфери мають спеціальне правове регулювання. Йдеться про примусове ліцензування біотехнологічних винаходів та обов'язкове ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції для експорту до країн, де існують проблеми в охороні здоров'я.

1.3. Поняття, ознаки, види примусових ліцензій як правових підстав розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Забезпечення гідних умов діяльності власників патентів на ринку України вимагає створення адекватної вимогам часу системи правової охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків, інших об'єктів. Права суб'єктів інтелектуальної власності відіграють важливу роль в сучасних економічних системах. Ключовим у механізмі правового регулювання відносин з використання результатів інтелектуальної діяльності є надання суб'єктами відповідних прав дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності та майнових прав на нього. За відсутності дозволу (ліцензії), використання таких об'єктів є незаконним.

Але значимість об'єктів інтелектуальної власності не обмежується виключно інтересами суб'єктів прав на них. Економічний, соціальний аспекти досягаються за умови повного та ефективного використання різних

результатів інтелектуальної власності відповідно до їх призначення. Інколи суспільні чи групові інтереси можуть вступати у протиріччя з приватними інтересами суб'єктів прав інтелектуальної власності. Власне у таких випадках, коли використання певних об'єктів чи прав на них допускається без згоди власника, необхідне чітке та послідовне законодавче регулювання як умов, так і підстав видачі дозволів (ліцензій).

В основі охорони прав інтелектуальної власності покладено базовий принцип – будь-яке використання результатів інтелектуальної діяльності допустиме виключно зі згоди їх суб'єкта. З одного боку такий підхід запобігає порушенням прав інтелектуальної власності, з іншого – може породити монополію на використання тих чи інших досягнень у будь-якій сфері. Монопольне використання прав інтелектуальної власності її суб'єктом може спричинити і негативні наслідки: завищення цін, створення штучного дефіциту товарів, робіт, послуг, у яких використані інтелектуальні досягнення, тиск на ринок та, відповідно, на споживача. Тому за певних умов, у разі коли суспільні інтереси значно переважають суто приватний економічний інтерес суб'єкта прав інтелектуальної власності, за дотриманням законодавчих приписів, примусове ліцензування стає механізмом збалансування приватних та суспільних інтересів на використання результатів інтелектуальної діяльності.

На переконання О. В. Басая примусова ліцензія, яка видається всупереч згоди патентовласника, хоча і обмежує його виключне право надавати дозвіл на використання об'єктів права промислової власності, але спрямована на недопущення зловживання патентовласником належними йому правами, сприяння запровадженню нових, якісних технологій, забезпечення інтересів третіх осіб, споживачів та держави [27, с. 199].

Інститут примусового ліцензування притаманний зрілим патентним системам [10, с. 42]. Примусове ліцензування може бути потенційною альтернативою або доповненням для отримання доступу до затребуваних

технологій або необхідних ліків у системах охорони здоров'я шляхом виробництва та експорту запатентованих виробів та препаратів.

Примусова ліцензія також розглядається у науковій літературі як негативний правовий наслідок нездійснення власником патенту (свідоцтва) своїх майнових прав інтелектуальної власності (зокрема, у разі невикористання винаходу, корисної моделі, промислового зразка тощо протягом визначеного закону строку) [167, с. 188].

Як засвідчує аналіз міжнародних та національних актів примусове ліцензування застосовується не до усіх результатів інтелектуальної діяльності людини. Йдеться про окремі об'єкти патентних прав з огляду на їх промислову придатність. Саме їх впровадження у масове виробництво спрямоване на задоволення інтересів споживача, спільноти загалом.

Неможливо застосувати примусове ліцензування до об'єктів авторського чи суміжних прав, оскільки їх створення та подальший цивільний оборот спрямовані на задоволення естетичних потреб окремого індивіда чи їх груп. Саме їх використання не має вираженого економічного значення і не може призвести до монополізації суб'єктами певних сегментів ринку.

Аналогічне можна стверджувати і щодо засобів індивідуалізації суб'єктів, товарів, робіт, послуг, якими є комерційні найменування, товарні марки. За своїм призначенням ці об'єкти інтелектуальної власності покликані виконувати функцію індивідуалізації, виокремлення на ринку. Їх використання не може призвести до економічного диктату цін та товари, роботи, послуги, оскільки ці об'єкти виконують інше функціональне навантаження. Хоча самі по собі засоби індивідуалізації наділені економічною вартістю.

Об'єктивно режим примусового ліцензування не може бути застосований до об'єктів з локальною новизною: ноу-хау, раціоналізаторських пропозицій, комерційних таємниць. Зокрема, володіючи ноу-хау чи комерційною таємницею, суб'єкт отримує переваги на ринку. Але

загалом, за незначними винятками, використання ноу-хау чи комерційної таємниці має локальне значення у сфері господарської діяльності суб'єкта, що їх використовує. Як правило, таке використання не може спричинити на ринку диктату цін чи інших негативних явищ загального характеру.

Передання майнових прав інтелектуальної власності здійснюється на підставі спеціальних договорів, перелік яких визначений нормами ст. 1107 ЦК України [152]. Універсальне значення належить ліцензійному договору (ст. 1109 ЦК України) та ліцензії (ст. 1108 ЦК України). Хоча згідно редакції ч. 1 ст. 1107 ЦК України впливає, що ліцензія відноситься до договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, насправді це – самостійна правова підстава. У ч. 2 ст. 1108 ЦК України вказано, що ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою ліцензійного договору [152]. Тобто, ліцензійний договір є правовою підставою видачі ліцензії. Сама ж видача ліцензії теж слугує самостійною правовою підставою використання майнових прав інтелектуальної власності. Таким чином, видача ліцензії як односторонній правочин як і видача ліцензії на підставі ліцензійного договору породжують у ліцензіата відповідні права та обов'язки, обсяг яких відповідно визначений ліцензією чи ліцензійним договором [62, с. 413].

Нормами ч. 3 ст. 1108 ЦК України закріплені різні види ліцензій. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону [152].

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією,

але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Поіменовані у ст. 1108 ЦК України види ліцензій та інші види, що не суперечать закону, видаються виключно за волі власника патенту.

Ні у ЦК України, ні у спеціальному законодавстві немає визначення примусової ліцензії. За своєю правовою природою – це однозначно не приватні відносини. Примусова ліцензія видається усупереч волі власника патенту на підставі рішення суду чи урядом за наявності законодавчо встановлених умов. Відносини у разі видачі примусової ліцензії набувають вертикального характеру. Власник патенту підпорядковується публічному порядку. На виконання рішення суду власник патенту видає примусову ліцензію, умови якої визначені не за домовленістю сторін, а судовим рішенням чи адміністративним актом уряду. Таким чином має місце юридичний склад, що породжує складне правовідношення між власником патенту – ліцензіаром та користувачем – ліцензіатом. Його елементами є:

- 1) рішення суду чи уряду;
- 2) видача ліцензії як односторонній правочин власника патенту, що вчиняється на підставі рішення суду або її видача урядом.

Причому умови примусової ліцензії встановлюються не власником патенту, а рішенням суду чи урядом. У цьому прояв публічного примусу, що виражений у двох аспектах: а) власника патенту зобов'язують видати ліцензію, вчинити односторонній правочин; б) умови ліцензії визначені не власником патенту як ліцензіаром за погодженням з ліцензіатом, а рішенням суду чи урядом.

Оскільки щодо власника патенту застосовано публічний примус, то для збалансування інтересів сторін встановлені законодавчі гарантії захисту

власника патенту як сторони, до якої застосований примус (спеціальний порядок видачі примусової ліцензії, визначені законом підстави для видачі примусової ліцензії тощо). Маємо справу зі складним правовідношенням комплексного характеру, у якому переплетені приватні та публічні інтереси. Однозначно стверджувати, що таке правовідношення приватноправового характеру невірно. Як і зворотне твердження про його публічно-правовий характер. Таким чином, спостерігаємо взаємопроникнення, взаємодію приватноправових та публічно правових підходів до урегулювання цих суспільних відносин. Такий стан має місце і є свідченням тісної взаємодії приватного та публічного права для досягнення максимальної ефективності правового регулювання.

Видача примусової ліцензії здійснюється за наявності законодавчо визначених умов у судовому порядку чи за рішенням уряду проти волі суб'єкта відповідних прав. Фактично йдеться про певний відступ від засад цивільно-правового регулювання, що передбачають вільне волевиявлення, ініціативність та добровільність вступу у цивільні правовідносини. Такий відступ дозволений законом і є винятковим. Тому як умови, так і порядок, правові наслідки, гарантії прав власника патенту у разі видачі примусових ліцензій на винахід (корисну модель), промисловий зразок, компонування напівпровідникових виробів, використання сорту рослин мають чітко регламентуватися законом (а не іншим нормативним актом) для дотримання балансу інтересів власника патенту, зацікавлених осіб у використанні відповідних об'єктів, публічних інтересів.

У ст. 1108 ЦК України прямо не наведена законодавча дефініція ліцензії. Як слідує зі змісту ч. 1 цієї статті ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності – це письмове повноваження, яке надає ліцензіату право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності) [152].

Суть примусової ліцензії та ж сама. Це дозвіл на використання певного об'єкта інтелектуальної власності (не усіх, а чітко визначених законом). Але

такому дозволу передуює публічний примус – рішення суду чи уряду, якими і визначаються умови ліцензії.

У науковій літературі, характеризуючи примусові ліцензії, вказують, що це – ліцензія, яка надається в разі, якщо запатентовані винахід і промисловий зразок не використовуються, або недостатньо використовуються патентоволодільцем і особами, яким передані права на них, протягом встановлених строків, що призводить до недостатньої пропозиції відповідних товарів [41, с. 43]; особливий вид дозволу на користування результатом інтелектуальної діяльності, який надається користувачу незалежно, точніше, проти волі правовласника. Підставою виникнення відповідних прав у користувача в даному випадку є не договір з правовласником і не юридичні факти, про які зазначено у законодавстві (універсальне правонаступництво тощо), а присудження [27, с. 196]; примусова ліцензія – це дозвіл, що видається без згоди патентовласника компетентним державним органом (судом, господарським судом або Кабінетом Міністрів України) зацікавленій особі на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Ці ж органи визначають у своєму рішенні обсяг такого застосування, термін дії дозволу, розмір і порядок виплати винагороди власнику патенту, примусова ліцензія є обмеженням прав патентовласника [105, с. 56]; примусова ліцензія як різновид цивільного договору, укладення якого для однієї сторони договору є обов'язковим [33, с. 10]. Підпригора О. А., характеризуючи примусову ліцензію, вказує, що володілець примусової ліцензії має право здійснювати дії, які охороняються виключним правом, з дозволу влади поза волею патентоволодільца [100, с. 89].

Всесвітня організація інтелектуальної власності дає таке тлумачення примусової ліцензії. Вислів «примусова ліцензія» використовується для позначення явища, протилежного добровільній ліцензії. Володілець добровільної ліцензії має право здійснювати такі дії, які охоплюються виключним правом, з дозволу власника патенту. Такий дозвіл називають,

звичайно, ліцензійним контрактом. Він укладається між власником патенту і володільцем ліцензії [151, с. 561].

Досліджуючи примусові ліцензії О. В. Басай окреслює такі їх особливості: по-перше, видається без згоди правовласника; по-друге, відповідно до умов, визначених у законодавстві при відмові патентовласника укласти ліцензійний договір; по-третє, видається за рішенням уповноваженого органу державної влади; по-четверте, є невиключною оплатною ліцензією; по-п'яте, видається з метою досягнення позитивного соціального ефекту, розвитку виробництва, запровадження нових технологій тощо; по-шосте, використовується щодо конкретно визначених об'єктів права інтелектуальної власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, топографія інтегральних мікросхем) [26, с. 88].

Вказані вище наукові трактування примусової ліцензії сприяють з'ясуванню її суті. проте, наприклад, важко погодитись з твердженням, що примусова ліцензія – це різновид цивільного договору, укладення якого для однієї сторони договору є обов'язковим. Включення до ознак примусової ліцензії мети, для досягнення якої вона видається, видається не має правового значення, якщо така мета не слугує причиною прийняття рішення про видачу примусової ліцензії.

На підставі аналізу доктринальних підходів до визначення сутності примусової ліцензії можливо окреслити такі її ознаки:

1) примусова ліцензія видається без згоди власника патенту, іншого правоохоронного документу. Тому законодавче встановлення умов та порядку її видача є обмеженням у здійсненні майнових прав інтелектуальної власності суб'єкта;

2) об'єктом примусової ліцензії є майнові права інтелектуальної власності на окремі об'єкти, перелік яких визначений законом. Це: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, сорти рослин;

3) умови видачі примусової ліцензії чітко встановлені законом. Такі умови включають вольові прояви: відмова власника патенту від укладення із зацікавленим користувачем ліцензійного договору; готовність такого користувача до використання об'єктів; фактичні обставини: невикористання чи недостатнє використання патенту без поважних причин упродовж встановлених строків; об'єктивні чинники, пов'язані з обставинами залежності патентів;

4) порядок видачі примусових ліцензій чітко встановлений законом. Такі ліцензії видаються на підставі рішення суду чи урядом. Проте, якщо за позовом зацікавленої особи ліцензія видається на підставі рішення суду, яким і визначаються її зміст, то уряд може самостійно видати ліцензію за встановлених законом умов;

5) примусова ліцензія є тільки невиключною та оплатною;

6) умови ліцензії визначені не домовленістю сторін, а рішенням суду чи урядовим рішенням.

Підсумовуючи наведене, можемо визначити поняття примусової ліцензії як:

Примусова ліцензія – невиключна, строкова, оплатна ліцензія, яку власник патенту зобов'язаний видати зацікавленій особі на підставі рішення суду або, яка видається урядом, за умов, встановлених законом на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонування напівпровідникових виробів, сортів рослин.

Позначення «примусова ліцензія» вказує, що на відміну від ліцензії-дозволу як правової підстави використання майнових прав інтелектуальної власності, в основі видачі є публічний примус. Тому залежно від підстав видачі ліцензії (дозвіл чи рішення суду, адміністративний акт уряду) розрізняють добровільні та примусові ліцензії.

При видачі добровільної ліцензії дотримується принцип свободи договору. Це виявляється у тому, що сторона – ліцензіар вільна у виборі

контрагента, у визначенні умов дозволу (обсягу прав, що надаються, території і терміну дії ліцензії, розміру і порядку сплати винагороди тощо).

Порядок видачі примусових ліцензій може реалізовуватись двома шляхами: адміністративним або судовим.

Адміністративний порядок застосовується у разі, якщо йдеться про, забезпечення здоров'я населення, оборону держави, екологічну безпеку та інші інтереси суспільства. У такому разі, як встановлено нормами ч. 3 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди володільця патенту виключно з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України

У судовому порядку примусову ліцензію може бути надано за заявою зацікавленої сторони. Умови видачі таких ліцензій встановлені спеціальними законами і є практично однотипними для винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонування напівпровідникових виробів, сортів рослин. Будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати об'єкт, який не використовувався протягом трьох років без поважних причин, починаючи від дати публікації відомостей про видачу охоронного документа, або від дати, коли використання об'єкта промислової власності було припинено, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на його використання.

Суд може прийняти рішення про надання такого дозволу (примусової ліцензії) за таких умов:

- 1) із власником охоронного документа не вдалося досягти згоди про укладення ліцензійного договору;
- 2) власник патенту не зміг довести, що факт невикористання об'єкта зумовлений поважними причинами;

3) примусова ліцензія надається на умовах невиключної ліцензії та є оплатною. Власник патенту не позбавляється права надавати дозволи на використання об'єктів промислової власності іншим особам.

На підставі рішення суду видаються і залежні ліцензії (ч. 2 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Варто наголосити на принциповій відмінності щодо судового та адміністративного порядку видачі примусових ліцензій. У разі винесення рішення суду про видачу примусової ліцензії та визначення її змісту власник патенту зобов'язаний на виконання рішення суду таку ліцензію видати. Якщо ж рішення приймає уряд, то він і видає ліцензію та визначає її умови.

У науковій літературі висловлюється думка, що фактично у вказаних вище випадках примусово укладається ліцензійний договір, але його умови визначають не сторони в процесі переддоговірних переговорів, а суд або орган виконавчої влади [46, с. 55]. Вважаємо, що некоректно стверджувати про наявність договірних відносин між власником патенту та набувачем прав, оскільки вони не укладають жодного договору між собою. Навпаки, потенційний набувач прав повинен в судовому порядку довести своє право на отримання дозволу на використання конкретного об'єкта, що охороняється патентом відповідача. І саме на підставі рішення суду видається ліцензія. Додатково сторони не укладають жодних договорів щодо передання майнових прав на об'єкти патентного права.

Саме у судовому рішенні визначаються обсяги використання визначеного об'єкта, строк дії дозволу, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту.

Суд, задовольняючи позов про видачу примусової ліцензії, захищає право позивача на використання певного винаходу, корисної моделі, іншого визначеного законом об'єкту промислової власності. У науковій літературі слушно наголошують, що система охорони прав інтелектуальної власності повинна містити у своєму складі ефективно діючий блок захисту прав [79, с. 24]. Саме суд здатний ефективно захистити право потенційного

користувача на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка тощо, надавши його примусову ліцензію.

Варто звернути увагу і на процесуальні аспекти розгляду таких спорів. Оскільки має місце спір про право цивільне – майнові права інтелектуальної власності, що належать власнику патенту, однією із сторін спору є особа фізична – власник патенту (хоча таким може бути і юридична особа на службовий винахід чи у порядку правонаступництва, зокрема, на підставі договору), такий спір має розглядатися у порядку цивільного або господарського судочинства відповідно до загальних правил юрисдикції та підсудності. У науковій літературі слушно вказують, що патентні спори в окремому провадженні розглядатися не можуть, оскільки завжди існує спір про право між позивачем та відповідачем [138, с. 256].

Суд, вирішуючи спір між власником патенту та особою, яка бажає отримати право на використання конкретного об'єкта, не може за власною ініціативою визначити обсяг використання винаходу (корисної моделі), строк дії ліцензії, розмір ліцензійних платежів тощо. Відповідно до положень цивільного та господарського процесуального законодавства суд обмежений позовними вимогами. Тому, якщо позивач не вказує у позовній заяві всіх цих умов, суд не вправі вийти за межі позовних вимог і визначити самостійно умови використання винаходу (корисної моделі), про які позивач не вказує у позовній заяві.

Звичайно, формально правильно розглянувши справу, за наявності підстав для задоволення позову суд ухвалює рішення, яке може до кінця не вирішити саму спірну ситуацію в комплексі, адже не з'ясованими залишаться питання, які позивач упустив в позові. Безумовно, в такому разі саме позивач повинен належним чином з процесуальної точки зору скласти позовну заяву, і саме він несе ризик ухвалення неповного рішення суду на його користь у разі неправильного формулювання позовних вимог.

Отже, позовні вимоги у цій категорії справ є певним обмежувальним фактором щодо визначення обсягу прав інтелектуальної власності, які

передаватимуться позивачеві, строку дії дозволу (не довше строку чинності майнових прав), розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. Відтак суд має зайняти активну позицію щодо роз'яснення позивачу усіх аспектів справи з тим, щоб його позовні вимоги були повно та однозначно з'ясовані.

Водночас варто звернути увагу, що розглядаючи такі категорії спорів, суд не може обмежитися розглядом справи виключно в межах заявлених позовних вимог. Якщо, перевіривши доводи позивача про готовність використовувати той чи інший запатентований об'єкт, суд може визначити рішенням обсяги, порядок, територію використання, то інша справа з визначенням ліцензійних платежів. Навіть, якщо позивач наводить у позовній заяві якісь їх розрахунки, суд мав би призначити відповідну експертизу для встановлення економічно обґрунтованих розмірів ліцензійних платежів.

Пленум Вищого господарського суду України дав відповідні роз'яснення з метою правильного і однакового застосування господарськими судами норм чинного законодавства у вирішенні питань призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності. У Постанові від 23 березня 2012 року «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» сформульовані загальні питання призначення судової експертизи у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності [114]. Окремі пункти Постанови присвячені питанням експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на промисловий зразок (п. 5) та експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель (п. 6). У Постанові відсутні відповідні роз'яснення щодо можливості призначення експертизи у разі розгляду справи про видачу примусової ліцензії. Але тим не менше така експертиза є необхідною.

У науковій літературі відзначають, що спори щодо об'єктів патентних прав можуть бути вирішені також і в позасудовому порядку шляхом переговорів або застосування процесу медіації (примирення), і зазвичай наслідком таких переговорів є укладення між власником патенту і порушником ліцензійного договору на подальше правомірне використання винаходу (корисної моделі) [139, с. 254]. Незважаючи на наявність судового спору щодо видачі примусової ліцензії, сторони у будь-який час можуть домовитися і укласти або мирову угоду, або ліцензійний договір, припинивши при цьому провадження по справі.

Позивач може з власної ініціативи звернутися до суб'єкта оціночної діяльності про оцінку майнових прав, що є предметом примусової ліцензії та визначення можливих ліцензійних платежів. Правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів визначає Закон «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [123]. Нормативну основу оцінки майнових прав інтелектуальної власності складають: Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» [90] та Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» [91].

Примусові ліцензії, які видаються в судовому або адміністративному порядку, іноді називають ще недобровільними ліцензіями, які своєю чергою поділяються на обов'язкові, які видають без згоди патентовласника на користь національної безпеки, та на примусові, які видають через відсутність належного використання винаходу або зловживання монопольним положенням [31, с. 156]. Водночас законодавець не здійснює поділу ліцензій на такі види, наголошуючи, що вказані ліцензії видаються для примусового відчуження прав на винахід (корисну модель).

Примусові ліцензії можливо класифікувати залежно від об'єкта інтелектуальної власності, що є предметом ліцензії:

- примусові ліцензії на винахід (корисну модель);
- примусові ліцензії на винахід, що стосуються лікарського засобу;
- примусові ліцензії на зареєстрований промисловий зразок;
- примусові ліцензії на використання сорту рослин;
- примусові ліцензії на компонування напівпровідникових виробів;

Залежно від умов видачі примусових ліцензій останні поділяються на:

– примусові, які видаються у зв'язку із невикористання винаходу, корисної моделі тощо;

- залежні;
- перехресні;
- для задоволення суспільних потреб.

Залежно від порядку видачі примусові ліцензії поділяються на:

- видані на підставі рішення суду;
- видані урядом.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

1. На підставі аналізу чинного законодавства, наукових джерел досліджено питання становлення та розвитку законодавчого регулювання примусових ліцензій у праві незалежної України.

Першим нормативним актом, у якому були закріплені умови та порядок видачі примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі), стало Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 року.

Станом на сьогодні можливість видачі примусової ліцензії встановлена: 1) щодо запатентованих винаходів і корисних моделей – Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; 2) щодо зареєстрованих промислових зразків – Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»; 3) щодо запатентованих винаходів (корисних моделей), що стосуються лікарського засобу – Закон України «Про лікарські засоби»; 4) щодо використання сорту рослин – Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»; 5) щодо зареєстрованих компонувань напівпровідникових виробів – Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».

Законодавство України щодо примусового ліцензування у сфері інтелектуальної власності загалом відповідає світовим стандартам.

2. Встановлено, що право ЄС у сфері примусового ліцензування представлене низкою Директив та Регламентів щодо видачі примусових ліцензій на біотехнологічні винаходи, примусових ліцензій, необхідних для виробництва і збуту фармацевтичної продукції, примусових ліцензій щодо використання прав на сорти рослин.

Інші аспекти примусового ліцензування об'єктів промислової власності врегульовуються національним законодавством країн-членів ЄС. Правове регулювання примусового ліцензування промислової власності в ЄС свідчить про те, що окремі сфери мають спеціальне правове регулювання (примусове

ліцензування біотехнологічних винаходів та обов'язкове ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції для експорту до країн, де існують проблеми в охороні здоров'я).

3. На підставі аналізу доктринальних підходів до визначення сутності примусової ліцензії виокремлено такі її ознаки:

1) примусова ліцензія видається без згоди власника патенту, іншого правоохоронного документу;

2) об'єктом примусової ліцензії є майнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, сорти рослин;

3) умови видачі примусової ліцензії чітко встановлені законом. Такі умови включають вольові прояви: відмова власника патенту від укладення із зацікавленим користувачем ліцензійного договору; готовність такого користувача до використання об'єктів; фактичні обставини: невикористання чи недостатнє використання патенту без поважних причин упродовж встановлених строків; об'єктивні чинники, пов'язані з обставинами залежності патентів;

4) порядок видачі примусових ліцензій чітко встановлений законом. Такі ліцензії видаються на підставі рішення суду чи урядом. Проте, якщо за позовом зацікавленої особи ліцензія видається на підставі рішення суду, яким і визначаються її зміст, то уряд може самостійно видати ліцензію за встановлених законом умов;

5) примусова ліцензія є тільки невиключною, строковою та оплатною;

6) умови ліцензії визначені не домовленістю сторін, а рішенням суду чи урядовим рішенням.

Примусова ліцензія – невиключна, строкова, оплатна ліцензія, яку власник патенту (свідоцтва) зобов'язаний видати зацікавленій особі на підставі рішення суду або, яка видається урядом, за умов, встановлених законом на використання винаходів, корисних моделей, зареєстрованих

промислових зразків, компонування напівпровідникових виробів, сортів рослин.

4. Запропоновано таку класифікацію примусових ліцензій:

А) залежно від об'єкта інтелектуальної власності, що є предметом ліцензії:

- примусові ліцензії на винахід (корисну модель);
- примусові ліцензії на винахід, що стосуються лікарського засобу;
- примусові ліцензії на зареєстрований промисловий зразок;
- примусові ліцензії на використання сорту рослин;
- примусові ліцензії на компонування напівпровідникових виробів;

Б) залежно від умов видачі примусових ліцензій:

– примусові, які видаються у зв'язку із невикористання винаходу, корисної моделі тощо;

- залежні;
- перехресні;
- для задоволення суспільних потреб.

В) залежно від порядку видачі примусові ліцензії поділяться на:

- видані на підставі рішення суду;
- видані урядом.

РОЗДІЛ 2. ПРИМУСОВІ ЛІЦЕНЗІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

2.1. Примусові ліцензії на винахід (корисну модель), промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів: умови видачі, зміст, припинення дії

Примусова ліцензія на винахід (корисну модель) – особлива, виняткова правова підстава використання майнових прав інтелектуальної власності власника патенту на винахід (корисну модель).

У ст. 24 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у першій редакції зазначалося: виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки Кабінет Міністрів України має право дозволити використання винаходу (корисної моделі) без згоди власника патенту, але з виплатою йому відповідної компенсації [118]. Спори щодо умов видачі дозволу і виплати компенсації та її розміру розв'язуються у судовому порядку. Очевидно, що така редакція зазначеної статті була невдалою. Насамперед самі поняття «суспільний інтерес» та «інтереси національної безпеки» доволі розпливчасті, неконкретизовані. За таких підходів могли допускатися зловживання у разі видачі ліцензії проти волі власника патенту. Та й саме надання такого права виключно КМ України як органу виконавчої влади викликало сумніви та суперечило міжнародній практиці.

У редакції Закону від 1 червня 2000 року з'явилася окрема ст. 30 – Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель) [118]. Її норми деталізували умови, порядок та наслідки видачі примусових ліцензій на винаходи та корисні моделі. Норми цієї статті редакційно змінені Законом від 22 травня 2003 року.

Насамперед варто зауважити, що назва цієї статті була викладена некоректно. Адже сама видача будь-якої ліцензії (у тому числі і примусової) не свідчить про відчуження прав інтелектуальної власності. Таке відчуження

проходить на підставі договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності – п. 4 ст. 1107 ЦК України.

Як випливає з норми ч. 1 ст. 1108 ЦК України ліцензія – це дозвіл особи, що має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіара), іншій особі (ліцензіату) [152]. Такий дозвіл надає ліцензіату право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері. Відчуження прав не проходить. Призначення ліцензії – бути правовою підставою використання на певних умовах, залежно від виду ліцензії, майнових прав інтелектуальної власності. Таке використання є завжди платним, строковим та жодним чином не свідчить про перехід прав від власника патенту до іншої особи, якій видано ліцензію. Та обставина, що ліцензія видається проти волі власника не змінює її сутності саме як підстави використання відповідних прав. Тому назва ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» була змінена у 2020 р., і тепер вона викладена у наступній редакції: «Обмеження майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)» [118].

Звертаємо також увагу на законодавчі підходи, використані у Законах «Про охорону прав на промислові зразки» [121], «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» [120]. Відповідно до ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» видача примусової ліцензії з дотриманням законодавчо встановлених вимог розглядається як обов'язок власника патенту, що є логічним. Такий же підхід використано і у ст. 18 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі), 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 володільця прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі).

Таким чином, можемо виокремити наступні умови видачі примусової ліцензії:

- 1) невикористання або недостатнє використання винаходу (корисної моделі) без поважних причин в Україні протягом 3-х років;
- 2) відмова власника прав від укладення ліцензійного договору з потенційним користувачем;
- 3) бажання і готовність особи, що бажає отримати ліцензію, використовувати винахід (корисну модель).

Зазначені умови мають використовуватися у сукупності.

Отже, насамперед має бути встановленим факт невикористання або недостатнього використання винаходу (корисної моделі) в Україні впродовж 3-х років, починаючи від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі), або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено. Таким чином, трьохрічний строк невикористання (недостатнього використання) повинен бути безперервним, він не прив'язується до дати видачі патенту.

Поняття «невикористання», «недостатнє використання» є оціночним. Оскільки до суду позивається зацікавлена у використанні винаходу (корисної моделі) особа, то саме вона і має доводити такі обставини. Варто зауважити, що вищі судові інстанції на сьогодні не дають навіть орієнтовних підходів, критеріїв щодо тлумачення як цих понять, так і допустимих, належних засобів їх доказування. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» 10 липня 2014 року була доповнена п. 83¹ щодо залежних ліцензій [113]. Жодних інших роз'яснень, рекомендацій щодо застосування норм ст. 30 Закону «Про

охорону прав на винаходи і корисні моделі» та аналогічних норм інших законів, що встановлюють примусове ліцензування, не надавалося.

Варто звернути увагу на важливий принцип, сформульований у п. 83¹ вказаної постанови: базовим принципом, що забезпечує патентування винаходів, є те, що будь-яка особа, яка використовує запатентований винахід без дозволу власника патенту, здійснює протиправні дії (за виключенням випадків, прямо передбачених чинним законодавством) [113].

Дозвіл власника патенту на винахід (корисну модуль), патенту (свідоцтва) на промисловий зразок, свідоцтва на компонування напівпровідникового виробу) є визначальним. Тільки з його дозволу на договірних засадах може здійснюватися правомірне використання майнових прав інтелектуальної власності. Але за певних, чітко визначених законом, умов, власник патенту (свідоцтва) може бути зобов'язаний до видачі ліцензії. Такий підхід відповідає світовій практиці та має відповідне нормативне закріплення.

Очевидно тлумачення «невикористання», «недостатнє використання» надається судом, що розглядає справу, з урахуванням конкретних обставин. Оскільки використання винаходів (корисних моделей), майнових прав на них можливе лише зі згоди власника патенту та на підставі ліцензійних договорів чи виданих ліцензій, то їх відсутність і буде свідчити про факт невикористання.

Невикористання винаходу (корисної моделі) означає відсутність будь-яких дій щодо здійснення прав інтелектуальної власності власником патенту або особою, якій було передано права в порядку правонаступництва, наприклад, за договором чи в порядку спадкування.

Оцінити недостатнє використання складніше. Варто брати до уваги можливий економічний ефект від використання на підставі одиничних ліцензій та прогнозовані втрати через те, що власник патенту відмовляється від видачі більшої кількості ліцензій чи від укладення більшої кількості ліцензійних договорів. Але тут варто ураховувати і інтереси власника

патенту. Адже економічний ефект від монопольного володіння одиничною чи виключною ліцензією може бути більшим, ніж використання майнових прав на підставі невиключних ліцензій. Тому, розглядаючи відповідні спори, суд має оцінити усі обставини у їх сукупності.

Тлумачення поняття «недостатнє використання прав на винахід (корисну модель)» слід здійснювати з урахуванням таких засад цивільного законодавства як розумності, добросовісності і справедливості. Недостатнє використання має місце тоді, коли власник прав на винахід (корисну модель) здійснює певне незначне використання винаходу (корисної моделі), що характеризується як обсягом промислового використання (майже не використовується у виробничому процесі патентовласника або інших осіб), так і часом такого використання (нетривалий проміжок). Хоча відсутність законодавчих положень щодо конкретизації ознак недостатнього використання винаходу (корисної моделі) може зумовлювати неоднозначне застосування цієї норми закону.

Причому до уваги приймається факт невикористання чи недостатнього використання саме в Україні. Якщо винахід (корисна модель) використовуються за кордоном, то ця обставина не має значення.

У ч. 1 ст. 30 Закону також встановлено, якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на таке використання [118]. Знову ж таки відсутні будь-які роз'яснення щодо оцінки поняття «поважні причини». Розглядаючи відповідні спори, суд виходить з конкретних обставин справи. Доведення поважності причин покладається на власника патенту, що цілком вірно. Не зацікавлена у використанні винаходу (корисної моделі) особа доводить неповажність причин невикористання, недостатнього використання, а саме власнику патенту надається відповідна можливість пояснити суду причини невикористання винаходу (корисної моделі). Наприклад, такими поважними причинами невикористання, недостатнього використання можуть бути

модернізація чи інша реконструкція виробництва, вплив непереборної сили на виробничий процес, мораторій на виконання зобов'язань, введення умов карантину тощо.

Щодо відмови володільця прав від укладення ліцензійного договору, варто зауважити наступне. По-перше, саме поняття «власник прав» юридично некоректне, хоча його вживання часто зустрічаємо у різних нормативних актах, зокрема, у назві і тексті Закону «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» [115]. У ст. 1 цього Закону закріплено, що правовласник – суб'єкт авторського права або суміжного права чи інша особа, крім організації колективного управління, яка на підставі договору з суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав чи згідно із законом має право на отримання частки доходу від прав. Таке визначення некоректне, оскільки у ньому зроблено наголос не на приналежності майнових прав суб'єкту (власник права), а на його можливості отримувати винагороду. Не вдаючись до аналізу цієї законодавчої дефініції, для цілей нашого дослідження зазначимо, що не може бути права власності на право. Суб'єктивне право не є річчю. Це можливість певної поведінки, встановленої, дозволеної законом. Вживання такої термінології створює плутанину у сутнісному розумінні понять. Тому взагалі варто відмовитися від конструкції «право власності на право» як прикладу юридичної безграмотності.

Отже, зацікавлена особа може позиватися до суду про видачу їй примусової ліцензії, якщо власник патенту відмовляється від укладення ліцензійного договору. Таку умову слід тлумачити у контексті. Адже будь-яка особа, опираючись на принцип свободи договору, вільна в його укладенні, виборі контрагента, формуванні змісту, за винятком імперативного правового регулювання. На цю обставину звернуто увагу і в літературі. Власник патенту вільний у виборі ліцензіата та може видавати

ліцензію будь-кому чи не видавати її взагалі, укласти ліцензійний договір чи не укласти [62, с. 418].

Очевидно має йтися про відмову в укладенні договору із зацікавленою особою у сукупності з фактами невикористання без поважних причин винаходу (корисної моделі). Зацікавлена сторона має навести докази відмови в укладенні договору з нею. Причому має йтися не тільки про відмову в укладенні договору (очевидно, що це ліцензійний договір), а й про відмову у видачі ліцензії. Тому для усунення непорозумінь у буквальному тлумаченні норм ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» варто уточнити у її ч. 1 після слів «у разі відмови власника патенту (а не прав) від укладання ліцензійного договору» – словами «чи видачі ліцензії». Ліцензійний договір та ліцензія – окремі самостійні підстави використання майнових прав інтелектуальної власності.

Як впливає зі змісту ст. 30 Закону зацікавлена у використанні винаходу (корисної моделі) особа має мати як бажання, так і виявляти готовність до їх використання. Оскільки особа позивається до суду, то у такий спосіб вона уже виявляє бажання використовувати винахід (корисну модель). Перевірити для суду готовність до використання може стати і проблематичним, адже потрібні відповідні фінансові-економічні, господарські показники, бізнес-плани тощо, що свідчать про готовність. Разом з тим, з метою захисту прав власника патенту, буде не зайвим судове встановлення факту готовності до використання як фінансова записка майбутніх ліцензійних платежів на користь власника патенту.

Отже, з дотриманням зазначених умов та їх доведеністю, суд може постановити 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. Йдеться про невиключний характер примусової ліцензії. Видавши ліцензію на підставі

рішення суду, власник патенту не позбавляється права видавати ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) будь-яким іншим особам на його розсуд та взаємовигідних умовах.

Строки використання, розмір та способи виплати винагороди власнику патенту визначаються судовим рішенням. На підставі судового рішення видається невиключна ліцензія, у якій і фіксуються відповідні умови. Не виключено, що сторони можуть укласти ліцензійний договір, на підставі якого може бути видана ліцензія. Особливістю такого ліцензійного договору буде те, що його умови закріплені рішенням суду.

Варто акцентувати увагу на тій обставині, що рішення суду не підміняє видачі ліцензії. Її видає сам власник патенту, але умови ліцензії визначені рішенням суду. Аналогічні підходи використано щодо примусового ліцензування на промислові зразки. Редакційні зміни до обох Законів вносилися одночасно 15 травня 2003 року та є ідентичними.

Умови, порядок видачі примусової ліцензії на промисловий зразок встановлені нормами ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» [121]. Назва цієї статті – обов'язки власника зареєстрованого промислового зразка.

Порівняльний аналіз назв ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» засвідчує про різні правові підходи до розуміння сутності примусового ліцензування. Якщо, викладаючи умови та порядок примусового ліцензування на винахід (корисну модель), законодавець застосовує поняття «обмеження майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)», то щодо промислових зразків, видача примусової ліцензії розглядається у контексті обов'язків власника зареєстрованого промислового зразка. Видається, що законодавчі підходи мають бути урівноважені. Підхід, використаний у Законі «Про охорону прав на промислові зразки», видається правильним.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» власник зареєстрованого промислового зразка повинен добросовісно користуватися належними йому правами. З цього загального обов'язку власника патенту (свідоцтва) випливає обов'язок надати зацікавленій особі ліцензію на використання промислового зразка відповідно до законодавчо встановлених умов [121].

Такі умови аналогічні тим, що встановлені нормами ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [118]. Отже, відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати державної реєстрації промислового зразка або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника зареєстрованого промислового зразка від укладення ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка [121]. Тут маємо приклад правильного вживання термінології. Власне у цьому Законі, на відміну від інших, вживається поняття «власник зареєстрованого промислового зразка», а не «власник прав». Така термінологія має використовуватися у всіх інших актах.

Аналогічно як і щодо винаходів (корисних моделей), якщо власник патенту (свідоцтва) не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання зареєстрованого промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.

Теж доцільно у тексті ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» після слів «укладення ліцензійного договору» додати слова «чи видачі ліцензії». Таким чином примусова ліцензія на промисловий зразок є

невиключною, оплатною, строковою. Розмір ліцензійних платежів, строк використання відповідних прав встановлюються рішенням суду. Власник патенту (свідоцтва) на промисловий зразок вправі видавати інші ліцензії будь-яким особам за його вибором на взаємопогоджених умовах.

Реформа патентного законодавства запровадила поділ промислових зразків на зареєстровані та незареєстровані [48; 49, 141]. Примусова ліцензія може бути видана лише на зареєстрований промисловий зразок, оскільки власник незареєстрованого промислового зразка має право забороняти лише копіювання промислового зразка та використання, яке є наслідком такого копіювання. Незареєстрований промисловий зразок є певною новацією для України, на що звертають увагу і в науковій літературі, активно досліджуючи різні аспекти набуття та здійснення прав на незареєстровані промислові зразки [53; 64; 66; 73; 137; 142; 163]. Незареєстрований промисловий зразок – це промисловий зразок, який доведено до загального відома в порядку, передбаченому законом, але який не внесено до Реєстру промислових зразків. Така новація є важливою з огляду на те, що не завжди дизайн виробу охороняється як зареєстрований промисловий зразок, натомість це дасть змогу ефективно охороняти поширені дизайни виробів, які з певних причин не були подані на реєстрацію як промислові зразки (зареєстровані) [141, с. 199].

Примусове ліцензування закріплене і у ст. 18 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» [120]. Його умови, порядок ідентичні з умовами та порядком щодо винаходів (корисних моделей), промислових зразків. Відповідно до ч. 2 ст. 18 цього Закону, якщо зареєстроване компонування не використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання компонування було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати компонування, у разі відмови власника прав (*свідоцтва*, а не прав) на зареєстроване компонування від укладення ліцензійного договору, *видачі ліцензії* (доцільно доповнити такими

словами і норми цієї статті) може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованого компонування. Якщо власник прав (патенту, а не прав) на зареєстроване компонування не доведе, що факт його невикористання зумовлений поважними причинами, суд може винести рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання зареєстрованого компонування з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику прав [121].

У практиці може виникнути питання щодо можливості користувача укладати субліцензійні договори та видавати субліцензії на підставі отриманої примусової ліцензії. Вважаємо, що у такому разі рішенням суду не може бути дозволено користувачу укладати субліцензійні договори чи видавати субліцензії без згоди власника патенту. Адже в аналізованих нормах Законів йдеться про примусові ліцензії. Щодо субліцензій (субліцензійних договорів) приймаємо до уваги норми ч. 4 ст. 1108 ЦК України: за згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію); ч. 2 ст. 1109 ЦК України: у випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором [152].

Варто звернути увагу і на процесуальний аспект питання, Адже у ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи (корисні моделі)», ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 18 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» йдеться про те, що зацікавлена особа звертається до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі). Такі спори вирішуються у позовному

провадженні. Зацікавлена особа звертається до суду із позовною заявою, у якій викладає позовні вимоги та докази, що їх обґрунтовують.

До речі, лише у ч. 4 ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин» [122], нормами якої урегульовані примусові ліцензії на сорт рослин, прямо зазначено про те, що зацікавлена особа може звернутися до суду з позовною заявою (а не із заявою, як це закріплено в аналізованих законах) про видачу їй примусової ліцензії на використання сорту.

Зі спливом строків дії примусових ліцензій на винахід (корисну модель), промисловий зразок, компонування напівпровідникових виробів правовідносини між власником патенту (ліцензіаром) та користувачем (ліцензіатом) припиняються, крім випадків невиконання чи неналежного виконання ліцензійних умов. У такому разі можливий судовий спір між сторонами щодо порушення ліцензійних умов з обранням способу захисту порушених прав.

Можлива ситуація, коли у межах встановлених судовим рішенням строків, користувач порушує інші ліцензійні умови: не сплачує ліцензійні платежі чи прострочує їх виплату, допускає інші порушення користування майновими правами. У такому разі власник патенту має право на анулювання ліцензії чи розірвання ліцензійного договору та анулювання ліцензії, виданої на його підставі, керуючись загальними нормами договірного права – нормами глави 51 ЦК України: Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання.

Законодавче встановлення умов та порядку видачі примусових ліцензій на винахід (корисну модель), промисловий зразок, компонування напівпровідникових виробів можливо розглядати як обмеження у здійсненні майнових прав власника патенту. Водночас такі законодавчі приписи стимулюють власників патенту до активного та ефективного використання запатентованих результатів інтелектуальної власності.

З позицій власника патенту видача примусової ліцензії – це спеціальний обов'язок, що здійснюється за наявності законодавчо

встановлених умов виключно у судовому порядку чи за рішенням Кабінету Міністрів України. Сама ж видача ліцензії є одностороннім правочином, передумовою вчинення якого є відповідне рішення суду.

Проте до такого правочину не можуть бути застосовані норми ЦК України про правочини, зокрема, у частині визнання правочину недійсним та застосування відповідних правових наслідків. Замість волі та волевиявлення власника патенту правове значення для вчинення такого правочину має рішення суду. Якщо власник патенту діяв під впливом насильства, погрози, обману чи інших обставин, що за звичайних умов мають значення для правомірності вчиненого правочину, то оцінка таким обставинам має бути надана у рішенні суду.

Власник патенту може оскаржити рішення суду у встановленому порядку. Позиватися про визнання ліцензії недійсною можливо, якщо з'явилися нові обставини, які не були відомі на момент постановлення рішення, але якби були відомі, то могли би вплинути як на прийняття самого рішення, так і окремих умов ліцензії, що були затверджені судовим рішенням.

Таким чином, правовою підставою користування відповідними майновими правами інтелектуальної власності є юридичний склад: рішення суду, що набрало законної сили, про видачу примусової ліцензії; видача невиключної ліцензії.

Умови видачі примусових ліцензій на винахід (корисну модель), промисловий зразок, компонування напівпровідникових виробів наступні:

1) невикористання або недостатнє використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка, компонування напівпровідникових виробів без поважних причин в Україні протягом 3-х років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено;

2) відмова власника патенту (свідоцтва) від укладення ліцензійного договору із зацікавленою особою, від видачі їй ліцензії;

3) бажання і готовність особи, що бажає отримати ліцензію, використовувати винахід (корисну модель), промисловий зразок.

Зазначені умови застосовуються у їх сукупності та розширювальному тлумаченню не підлягають. Такі ліцензії видаються виключно на підставі рішення суду, яким визначається розмір та порядок виплати ліцензійних платежів, строк дії ліцензії та інші умови використання. Примусова ліцензія є невиключною. Видавши таку ліцензію власник патенту не позбавляється права видавати інші ліцензії зацікавленим користувачам без обмежень.

2.2. Примусові ліцензії на використання сортів рослин

Примусове ліцензування встановлене і нормами ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин». Саме у цьому Законі вживається поняття «примусова ліцензія», яке винесене у назву статті.

Сорт рослин як і порода тварин складають окрему групу об'єктів права інтелектуальної власності – результати селекційних досягнень [62, с. 341-366]. Їх виокремлення в окрему групу здійснене за специфікою як самих об'єктів, так і за особливостями надання правової охорони, специфікою змісту майнових прав інтелектуальної власності, різними видами охоронних документів, що видаються на підтвердження відповідних прав.

У науковій літературі наголошують на важливості здійснення селекційної діяльності, відзначаючи, що одним із складових інноваційних технологій в аграрному секторі економіки є фактор підвищення урожайності сільськогосподарських культур та якості продукції [107, с. 67].

Набуття прав інтелектуальної власності на сорт рослин здійснюється за законодавчо встановленою процедурою: подання заявки; проведення експертиз (формальної та кваліфікаційної); прийняття державними інституціями відповідних рішень за результатами розгляду заявки; видача охоронних документів.

Але, на відміну від інших об'єктів патентного права, щодо сорту рослин виникають різні права: особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, що посвідчуються свідоцтвом про авторство на сорт рослин (ч. 2 ст. 10 Закону); майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, що посвідчуються патентом на сорт рослин (ч. 3 ст. 10 Закону); майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, що посвідчується свідоцтвом про державну реєстрацію сорту рослин (ч. 4 Закону). Погоджуємося, що подвійна охорона прав на сорти рослин – свідоцтвом і патентом, не виправдана і свідчить про законодавчу непослідовність у сфері правового регулювання прав на сорти рослин [85, с. 229].

Складна, непослідовна та суперечлива позиція законодавця створює неоднозначність у розумінні змісту майнових прав на сорт рослин. Для потреб окресленого дослідження слід з'ясувати які ж майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин можуть стати предметом примусового ліцензування.

Так, відповідно до ст. 38 Закону «Про охорону прав на сорти рослин» право на поширення сорту в Україні виникає з дня прийняття рішення про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту [122]. Щодо сортів родів і видів, не віднесених до переліку родів і видів, сорти яких проходять експертизу на придатність сорту для поширення, що затверджується Компетентним органом, рішення про державну реєстрацію прав на сорт є одночасно рішенням про державну реєстрацію сорту.

Власник майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту (термінологія Закону. Мало би йтися не про власника права, а про власника свідоцтва) має право передати своє право на поширення сорту на підставі договору будь-якій особі. Сорти, не внесені до Реєстру сортів рослин України, забороняється поширювати в Україні, якщо інше не встановлено законом.

У ст. 39 Закону закріплені види майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин: право володільця (*власника*) патенту на використання сорту та виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами. Виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту полягає в тому, що ніхто без дозволу володільця (*власника*) патенту не може здійснювати щодо посадкового матеріалу сорту такі дії, зокрема: виробництво або відтворення (з метою розмноження); доведення до кондиції з метою розмноження; пропонування до продажу; продаж або інший комерційний обіг та інші (ч. 2 ст. 39 Закону) [122].

Але, як слідує зі змісту ст. 39¹, майновим правом інтелектуальної власності на поширення сорту рослин є право його володільця на поширення сорту і на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами [122]. За своїм змістом це право включає, зокрема, такі дії як пропонування до продажу; продаж або інший комерційний обіг, що складають зміст майнових прав інтелектуальної власності.

За таких підходів важко розмежувати майнове право інтелектуальної власності на сорт, що належить власнику патенту та майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту, що належить власнику свідоцтва. Суб'єктом таких прав може бути одна і та ж особа або різні особи. Відтак, якщо йдеться про примусове ліцензування, то слід з'ясувати які саме права на сорт можуть стати об'єктом примусової ліцензії: майнові права інтелектуальної власності на сорт чи й права на поширення сорту.

У науковій літературі загалом погоджуються з думкою про те, що не слід розмежовувати майнове право інтелектуальної власності на сорт і на поширення сорту. Так, Г. Ю. Монке та А. М. Кирильчук відзначають, що право засвідчене патентом на сорт рослин – це виключне право, яке включає в себе тріаду прав: право використання, право володіння і право розпорядження, і одне із цієї тріади прав – право використання сорту (тобто продаж або інший комерційний обіг), а поширення сорту – це комерційне розповсюдження сорту, тобто і перше, і друге трактування нічим не

відрізняються одне від одного [87, с. 108]. Дійсно право комерційного використання сорту засвідчується двома охоронними документами: патентом та свідоцтвом про державну реєстрацію.

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин» примусова ліцензія на використання сорту дає право особі, яка її отримує, використовувати сорт без дозволу володільця (*власника*) патенту [122]. Буквальне тлумачення норм ст. 43 Закону дає підстави стверджувати, що йдеться виключно про майнові права інтелектуальної власності на сорт. Тобто, майнове право на поширення сорту не може передаватися на підставі примусової ліцензії.

Такого висновку доходимо, оскільки у нормах ст. 43 Закону йдеться про володільця (*власника*) патенту, а не свідоцтва; йдеться про використання сорту, а не про його поширення. Хоча використання сорту і охоплює пропонування до продажу, продаж або інший комерційний обіг.

Видавати примусові ліцензії на використання сортів можуть Кабінет Міністрів України і суд.

З ч. 3 ст. 43 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» вбачається, що саме уряд може видати на строк до чотирьох років примусову ліцензію визначеній ним особі з мотивів надзвичайної суспільної необхідності та за умови воєнного чи надзвичайного стану з виплатою відповідної компенсації володільцю патенту.

При цьому Кабінет Міністрів України може вимагати від володільця патенту надати на прийнятних фінансових умовах у розпорядження ліцензіата матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією. Ця норма є не до кінця зрозумілою, оскільки вона не вказує на механізм її реалізації та містить ряд оціночних понять.

Зокрема, не визначено строк надання на вимогу уряду власником патенту матеріалу для розмноження сорту. Наприклад, зазвичай посів матеріалу може здійснюватися навесні, а власник патенту може свідомо

затягнути передання посівного матеріалу, що унеможливить посівні роботи. Закон не передбачає відповідальності за ненадання посівного матеріалу на вимогу уряду. Більше того, у разі ненадання посівного матеріалу у строк, визначений урядом, або у разі ненадання його взагалі, очевидно, уряд повинен подавати позов до суду про витребування такого матеріалу. Справа може тривалий час розглядатися судом, що впливає на актуальність подальших дій щодо використання сорту рослин. Більше того, може минути і суспільна необхідність, припинитися воєнний або надзвичайний стан. Окрім того, власник патенту також може оскаржити в судовому порядку і рішення уряду про надання примусової ліцензії. Як бачимо законодавець всі аспекти залишив поза увагою у відповідній спеціальній статті закону, яка регламентує механізм примусового ліцензування.

У аналізованій статті наявне оціночне поняття – «прийнятні фінансові умови». Йдеться про плату за надання дозволу на використання сорту рослин ліцензіатом на підставі примусової ліцензії. З аналізу ст. 43 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» вбачається, що саме власник патенту повинен визначити умови щодо розміру плати за використання запатентованого сорту рослин. Відтак власник патенту може визначити ціну, яка або буде завищеною для ліцензіата, і яка зумовить відмову від отримання примусової ліцензії. Або ж може бути і протилежна ситуація – власник патенту визначить розумну ціну, яка відповідатиме ринковим цінам та відповідатиме умовам уже укладених ліцензійних договорів на використання сорту між власником патенту з третіми особами, але такий розмір плати не влаштує потенційного ліцензіата. Тому «прийнятні фінансові умови» також потребують уточнення на рівні закону.

Більше того, незрозуміло, коли повинна вноситися плата за використання сорту рослин ліцензіатом: одразу після надання примусової ліцензії, протягом певного часу після цього, чи вже після вирощування, або ж навіть після продажу вирощених рослин. Конкретизація умов розрахунку на законодавчому рівні повинна унормувати баланс інтересів між власником

патенту і ліцензіатом. Адже власник патенту завжди має економічний інтерес, надаючи дозвіл на використання запатентованого сорту.

Також незрозуміло, яким чином сорти рослин можуть бути корисними для використання з метою надзвичайної суспільної необхідності чи в умовах воєнного чи надзвичайного стану, зважаючи на те, що, зазвичай суспільна необхідність та надзвичайний стан є короткотерміновими, а строк вирощування багатьох сортів рослин є тривалим процесом.

Відповідно до ч. 4 ст. 43 Закону якщо після трьох років від дати державної реєстрації чи від дати, коли використання сорту було припинено, сорт в Україні не використовується або використовується у незначних обсягах і будь-яка особа звертається до володільця патенту з пропозицією укладання ліцензійного договору, а володільць патенту без поважних причин відмовляє, ця особа може звернутися до суду з позовною заявою про видачу їй примусової ліцензії на використання сорту [122].

Якщо володільць патенту не доведе, що факт невикористання сорту чи відмова у видачі ним ліцензії зумовлені поважними причинами, а особа-позивач доведе, що вона у фінансовому і в усіх інших відношеннях у змозі компетентно та ефективно здійснювати права, надані ліцензією, примусову ліцензію може бути надано за рішенням суду на строк до чотирьох років.

Загалом умови видачі примусової ліцензії на сорт аналогічні до умов, встановлених для винаходів (корисних моделей), промислових зразків, компонування напівпровідникових виробів. Такими умовами є:

- 1) невикористання або використання сорту в Україні в незначних обсягах без поважних причин;
- 2) відмова власника патенту від укладення ліцензійного договору, видачі ліцензії зацікавленій особі без поважних причин;
- 3) готовність зацікавленої особи (у фінансовому і в усіх інших відношеннях) компетентно та ефективно здійснювати права за ліцензією.

Зазначені умови застосовуються у сукупності. Факт невикористання або використання в незначних обсягах має довести особа, що позивається про

видачу їй примусової ліцензії. Зазначені поняття є оціночними. Суд, що розглядає відповідний спір, дає тлумачення цим поняттям з урахуванням обставин конкретної справи.

Позивач повинен довести і обставину відмови власника патенту від укладення ліцензійного договору чи видачі ліцензії. Також позивач має навести докази готовності здійснювати відповідні права за ліцензією.

На відміну від інших законів, що закріплюють умови та порядок видачі примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, у Законі «Про охорону прав на сорти рослин» імперативно встановлений максимальний строк, на який може бути видана примусова ліцензія – чотири роки. Однак цей строк застосовується лише до примусової ліцензії, яка видається за рішенням Кабінету Міністрів України з мотивів надзвичайної суспільної необхідності та за умови воєнного чи надзвичайного стану.

Примусова ліцензія може бути тільки невиключною, з визначенням обсягу використання сорту, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. На це наголошують і в науковій літературі [80, с. 118]. Усі ці умови закріплюються у рішенні суду та фіксуються у виданій на його підставі ліцензії.

У науковій літературі наголошують на важливості внесення відомостей про надання ліцензії на використання сорту та відомостей про передачу майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин до Реєстру патентів у порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів від 19 вересня 2018 р. № 755 «Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин», оскільки правове значення такої реєстрації полягає у тому, що видача ліцензії на використання сорту та передача майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин вважаються дійсними для третіх осіб з дати публікації відомостей про це в офіційному виданні, яка здійснюється на підставі занесення відповідних відомостей до Реєстру

патентів [84, с. 170]. Відтак до вказаних реєстрів повинні вноситися відомості і про видачу примусових ліцензій.

Як бачимо, законодавець не приділив багато уваги інституту примусового ліцензування прав на сорти рослин. Лише одна стаття в Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» не вирішує всіх проблемних питань, пов'язаних із примусовим ліцензуванням.

Окрім того, незрозумілою є позиція законодавця щодо визначення на рівні закону лише двох видів примусових ліцензій, які можуть застосовуватися до передачі прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Так, з ч. 4 ст. 43 Закону вбачається такий вид примусової ліцензії як ліцензія у зв'язку із невикористанням сорту рослин протягом 3 років, яка видається за рішенням суду. У ч. 3 ст. 43 Закону йдеться про примусову ліцензію, яка видається з мотивів надзвичайної суспільної необхідності та за умови воєнного чи надзвичайного стану [122]. Відтак поза увагою законодавця залишилися такі види примусових ліцензій як залежна, перехресна та ліцензія, яка видається у зв'язку із захистом від монопольного становища на ринку певного суб'єкта господарювання.

Варто звернути увагу на термінологічні розбіжності Закону. У різних статтях вживаються поняття «власник майнового права», «володілець патенту», «володілець права». Вище обґрунтовувалася юридична неграмотність поняття «власник права». Доцільно вести мову про власника патенту, свідоцтва, іншого правоохоронного документа. Саме йому належать відповідні майнові права інтелектуальної власності. Тому у всіх аналізованих законах варто внести відповідні редакційні уточнення.

Універсальним мав би бути і законодавчий підхід щодо трактування примусового ліцензування. Оскільки у різних Законах одне і теж явище позначене різними поняттями: примусове відчуження прав на винахід (корисну модель); обов'язки, що випливають з патенту на промисловий зразок, зареєстроване компонування напівпровідникових виробів; примусова

ліцензія на використання сорту, варто уніфікувати підходи. Це сприятиме чіткому та зрозумілому уявленню змісту правових норм.

Пропонуємо розглядати видачу примусової ліцензії як обов'язок власника патенту, свідоцтва, який він має виконати відповідно до умов та у порядку, встановленому спеціальним законом.

2.3. Особливості примусових ліцензій на використання запатентованого винаходу, що стосується лікарського засобу

Гострою проблемою фармацевтичної промисловості є, серед інших, патентний захист лікарських засобів. Фармацевтичні компанії прагнуть залишити за собою протягом якомога довшого періоду часу виключні права, що впливають з патенту на винахід, корисну модель, об'єктом яких є лікарський засіб, з метою компенсування величезних витрат, понесених на наукові дослідження, а також отримання прибутку. Таким чином, ускладнюється вихід на ринок генеричних препаратів, а держава та пацієнти вимушені значно переплачувати за ліки. Така ситуація склалася через недосконалість системи патентування лікарських засобів, у тому числі практики отримання так званих «вічнозелених» патентів (Evergreen Patent), яка детально описана і в науковій літературі [70-72].

Примусове ліцензування наявне у випадку, коли законодавство держави дозволяє особі виробляти (здійснювати) запатентований продукт чи процес без згоди власника патенту. Як правило, таке явище одразу ж асоціюється із галуззю фармацевтики, однак, воно може стосуватись патентів і інших галузей. У науковій літературі слушно наголошують, що правовими підставами для проведення патентної реформи у сфері охорони здоров'я в Україні є положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Дохійської Декларації про Угоду TRIPS і громадське здоров'я, Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS) [69].

Зокрема, Угода TRIPS дозволяє примусове ліцензування як частину загального механізму Угоди віднайти баланс між сприянням доступу до

існуючих лікарських засобів та стимулюванням досліджень і розробок нових медпрепаратів. Однак, самого терміну «примусове ліцензування» в Угоді TRIPS немає. Натомість, у назві статті 31 Угоди вжито поняття «інше використання без дозволу власника прав». Примусове ліцензування – це лише частина змісту зазначеного поняття, оскільки «інше використання» включає і використання державою (урядом) для встановлених цілей.

Після проведеної реформи законодавства про промислову власність лікарський засіб не може бути об'єктом корисної моделі, а може бути запатентовано як винахід. Відповідно до аб. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути пристрій або процес (спосіб). Відтак речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо були вилучені законодавцем з об'єкту корисної моделі. Такий підхід видається виправданим, оскільки правова природа корисної моделі відрізняються від правової природи винаходу. Корисна модель як об'єкт патентного права має власну специфіку, на що наголошують і в науковій літературі, відзначаючи важливість реформування правового режиму корисної моделі в Україні, однак при цьому науковці наголошують на незавершеності цієї реформи, яка відбулася у 2020 р. [65; 143; 156; 165; 174].

Основним принципом патентного права у сфері обігу лікарських засобів є дотримання балансу приватних інтересів власника патенту та публічних інтересів держави у сфері охорони здоров'я. На існуванні таких (інколи протилежних) інтересів та на необхідності дотримання балансу між ними неодноразово вказувалося і в науковій літературі [28; 54; 57; 89].

Умови, порядок примусового ліцензування на винаходи, корисні моделі визначені Законом «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Вище проаналізовані умови та порядок примусового ліцензування на винаходи, корисні моделі безвідносно до їх виду, сфери застосування тощо. Тобто, норми ч. 1 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні

моделі» застосовуються до всіх випадків, коли виникає потреба у видачі примусової ліцензії на такі об'єкти за наявності законодавчих умов.

Разом з тим, ураховуючи соціальну значимість, вагомість сфери охорони здоров'я, нормами ч. 3 ст. 30 казаного закону встановлено, що 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) за чітко визначених умов (їх усього вісім).

З'ясовуючи співвідношення норм ч. 1 та ч. 3 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», можливо зробити висновок, що норми ч. 1 носять загальний характер. Будь-яка зацікавлена особа, за законодавчо визначених умов, може звернутися до суду про видачу примусової ліцензії. Але у виняткових випадках, саме з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства застосовується адміністративний порядок видачі примусових ліцензій.

Можливість видачі примусової ліцензії встановлена ст. 9 Закону «Про лікарські засоби»: 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 [117].

Державна реєстрація лікарських засобів є умовою їх допуску до застосування в Україні, крім випадків, передбачених Законом. Важливим є припис норми ст. 9 про те, що для державної реєстрації лікарських засобів, що базуються або мають відношення до об'єктів інтелектуальної власності, на які відповідно до законів України видано патент, заявник подає засвідчену відповідно копію патенту або ліцензії, якою дозволяється виробництво та

продаж зареєстрованого лікарського засобу, а також документ, що підтверджує чинність патенту в Україні. Заявники подають лист, в якому вказується, що права третьої сторони, захищені патентом або передані за ліцензією, не порушуються у зв'язку з реєстрацією лікарського засобу.

Оскільки виробництво лікарських засобів, їх введення у цивільний обіг виходить далеко за межі реалізації суто приватних інтересів розробників, виробників та загалом має вагоме суспільне значення, правове регулювання відносин у цьому сегменті набуває особливої ваги. Тому прийнято окремий акт, норми якого застосовуються власне щодо тих запатентованих винаходів, корисних моделей, що стосуються лікарського засобу: Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу (далі – Порядок) [104].

Відповідно до п. 2 Порядку з метою забезпечення охорони здоров'я населення, у тому числі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, Кабінет Міністрів України може надати визначеній ним особі дозвіл у разі документального підтвердження наявності таких обставин одночасно:

1) власник патенту не може задовольнити потребу у відповідному лікарському засобі силами та потужностями, що звичайно використовуються для виробництва такого лікарського засобу;

2) власник патенту безпідставно відмовив заявникові у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) [104].

Науковці слушно звертають увагу на необхідність нормативного розширення обставин, за яких може бути прийнято рішення про примусове ліцензування. Зокрема, О. Кашинцева обґрунтовує, що для України такими уточнювальними обставинами можуть бути також ведення антитерористичної операції, необхідність забезпечення лікування осіб, які є тимчасово переміщеними з окупованих територій, неконтрольована міграція населення та об'єктивне зростання поширення соціально небезпечних

захворювань тощо [68]. Порівняльний аналіз правових підходів щодо примусового ліцензування винаходів (корисних моделей), промислових зразків, компонування напівпровідникових виробів і винаходів (корисних моделей), що стосуються лікарського засобу дозволяє зробити висновки про відмінності та певні особливості.

Якщо, відповідно до Законів «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» серед умов примусового ліцензування йдеться про невикористання чи недостатнє використання власниками відповідних патентів зазначених об'єктів протягом встановлених строків, то в аналізованому випадку така умова відсутня. Власник патенту на винахід (корисну модель), що стосуються лікарського засобу, здійснює використання. Але таке використання не може задовольнити потребу у відповідному лікарському засобі силами та потужностями, що звичайно використовуються для виробництва такого лікарського засобу.

Тобто, якщо потреба у видачі примусової ліцензії у першому випадку сформована суто на приватному інтересі суб'єкта господарювання, що зацікавлений у відповідних об'єктах з метою отримання прибутку від їх використання, то у другому – на перший план виступає суспільний інтерес: потреба у лікарському засобі, яку не в змозі забезпечити власник патенту. Саме досягнення суспільної мети – захист здоров'я населення має визначальне значення. Якщо така мета не досягається через консенсус з власником патенту, то застосовується урядовий примус для досягнення суспільно значимої мети.

У першому випадку власник патенту має довести поважність причин невикористання відповідних об'єктів, у другому випадку – такі причини не мають правового значення. Неважливо як використовує власник патенту належні йому права. Важливою є та обставина, що таке використання не задовольняє суспільну потребу у відповідному лікарському засобі.

Якщо у першому випадку до уваги приймаються строки невикористання чи недостатнього використання, то у другому – про жодні строки не йдеться.

Отже, маємо приклад поєднання приватноправових та публічно правових підходів для досягнення балансу приватних та публічних інтересів.

Хоча перша з двох обов'язкових обставин, закріплених у Порядку, сформульована доволі описово, без конкретизації, що утруднює її застосування. Для її з'ясування слід оцінювати низку різних факторів: потребу у лікарському засобі значної кількості населення, обсяги його виробництва суб'єктами, яким власник патенту надав відповідні ліцензії чи уклав з ними відповідні ліцензійні контракти, цінова політика на такі лікарські засоби тощо. У Порядку нічого не зазначено хто та як має оцінювати наявність такої обставини. Очевидно, що потрібні фахові експертні аналізи стану ринку та потреби у тому чи іншому лікарському засобі для прийняття урядового рішення.

Щодо другої обставини, теж варто зауважити про відмінність формулювань. Йдеться про безпідставну відмову власника патенту, тоді як у ч. 1 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та аналогічних нормах ст. 23 Законів «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 18 «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» йдеться про відмову від укладення договору. Оскільки поняття «безпідставна відмова» – оціночне, то його тлумачення здійснює орган, що приймає відповідне рішення. В аналізованому випадку – Кабінет Міністрів України. Тобто, якщо йдеться про примусові ліцензії на винаходи (корисні моделі) та інші об'єкти патентного права, то до уваги приймається сам факт відмови власника патенту від укладення договору, видачі ліцензії. Якщо йдеться про винахід (корисну модель), що стосуються лікарського засобу, приймається до уваги характер відмови – її безпідставність.

У Порядку вказано, що КМ України видає дозвіл визначеній ним особі. Очевидно, що така особа має навести докази безпідставної відмови власника

патенту від видачі ліцензії, тоді як у разі видачі примусової ліцензії на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів сам власник патенту, до якого позиваються, має навести докази, що підтверджують поважність причин, з яких він не використовує або недостатньо використовує належні йому права.

Принагідно варто зауважити, що у Порядку йдеться про безпідставну відмову «у видачі ліцензії», тоді як у відповідних нормах спеціальних законів йдеться про відмову від укладення ліцензійного договору. Вище встановлено, що ліцензія і ліцензійний договір є двома різними самостійними правовими підставами використання майнових прав інтелектуальної власності. Навіть, якщо ліцензія видається на підставі ліцензійного договору, все одно йдеться про дві, окремі правові підстави. Тому важливо, для точності формулювань, у нормативних актах закріплювати, що йдеться про відмову від укладення як ліцензійного договору, так і від видачі ліцензії.

У п. 4 Порядку вказано, що дозвіл може бути надано суб'єктові господарювання, що здійснює виробництво лікарських засобів у повному обсязі або на кінцевій стадії виробництва лікарського засобу з використанням активного фармацевтичного інгредієнта іншого виробника на виробничих дільницях, розташованих на території України, на підставі ліцензії на виробництво лікарських засобів, або суб'єктові господарювання, що здійснює ввезення на територію України лікарських засобів на підставі ліцензій на імпорт лікарських засобів і оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Тобто, увага акцентується на спеціалізованому виробнику, що здійснює діяльність на підставі ліцензії на виробництво лікарських засобів або здійснює ввезення на територію України лікарських засобів на підставі відповідних ліцензій. Якщо таких суб'єктів декілька, то потенційно кожен з них може звертатися до уряду про надання йому відповідного дозволу [104].

Відповідно до п. 5 Порядку, якщо під час розгляду клопотання до МОЗ надходить клопотання від іншого заявника щодо надання дозволу,

формування пропозицій щодо визначення особи, якій може бути надано дозвіл, здійснюється МОЗ з урахуванням техніко-економічного обґрунтування можливості, умов та порядку використання винаходу (корисної моделі).

Виникає чимало питань щодо вибору такої особи, якій надається дозвіл КМ України. Оскільки йдеться про надважливу сферу – охорона здоров'я населення, то вибір такої особи мав би проводитися за певними критеріями. Очевидно, що прийняттю урядового рішення про видачу примусової ліцензії має передувати організаційно-підготовча робота щодо вибору майбутнього виробника. Такий вибір мав би проводитися на конкурсній основі з урахуванням його виробничих потужностей, знань та вмінь у сфері виробництва лікарських засобів, вартості виробництва тощо. Здійснивши такий вибір, уряд мав би пропонувати переможцю конкурсу провести переговори щодо укладення ліцензійного договору чи видачі ліцензії з власником патенту. І, лише тоді, коли власник патенту безпідставно відмовляє в укладенні договору чи видачі ліцензії, уряд може прийняти відповідне рішення.

Запровадження практики конкурсного відбору таких суб'єктів мало би позитивне значення та економічний ефект.

З аналізу п. 3 Порядку вбачається, що дозвіл видається з дотриманням таких вимог:

- обсяг і тривалість використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначаються з урахуванням мети наданого дозволу;

- дозвіл на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) не позбавляє власника патенту права надавати дозволи на використання запатентованого винаходу (корисної моделі);

- право на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) не передається третім особам, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства, в якій здійснюється це використання;

– використання запатентованого винаходу (корисної моделі) дозволяється лише для задоволення потреб внутрішнього ринку лікарських засобів;

– на підставі рішення КМ України про надання дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) власнику патенту повинна сплачуватися компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) за рахунок коштів особи, якій надається такий дозвіл.

Таким чином примусова ліцензія на винаходи (корисні моделі), що стосуються лікарського засобу є невиключною, оплатною, строковою. Власник патенту не позбавляється права видавати ліцензії іншим особам. Ліцензійні платежі на його користь сплачує особа, якій урядом надано примусову ліцензію.

Порядком урегульовані процедурні питання отримання урядового дозволу. Відповідно до п. 4 Порядку заінтересований суб'єкт господарювання звертається до МОЗ з клопотанням про надання КМ України дозволу, в якому зазначається: міжнародна непатентована назва лікарського засобу; назва винаходу (корисної моделі); номер патенту, відомості про його власника (власників), його (їх) адреса або місцезнаходження; найменування заявника, його місцезнаходження, підпис уповноваженої особи з документальним підтвердженням таких повноважень.

До клопотання додаються: обґрунтування необхідності використання запатентованого винаходу (корисної моделі) із зазначенням конкретних обставин суті справи та необхідного строку дії дозволу на використання патенту; техніко-економічне обґрунтування можливості, умов та порядку використання запатентованого винаходу (корисної моделі); документальне підтвердження безпідставної відмови власника патенту у видачі ліцензії на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідне звернення заявника; розрахунок розміру компенсації, яка пропонується

заявником власнику патенту на лікарський засіб, здійснений згідно з п. 13 Порядку.

Клопотання повинно бути підписане заявником або його уповноваженою особою з додаванням документа, що засвідчує її повноваження діяти від імені заявника. Клопотання та додатки до нього викладаються українською мовою та надаються МОЗ у трьох примірниках, один з яких залишається в МОЗ, другий повертається заявникові з відміткою про прийняття до розгляду, а третій надсилається власнику патенту протягом десяти робочих днів. Якщо власників патенту кілька, заявник додатково подає відповідну кількість примірників клопотань та додатків.

Власник патенту може подати відповідну інформацію про клопотання протягом 30 робочих днів з дня її отримання власником патенту, що підтверджується відміткою у повідомленні про вручення поштового відправлення.

Варто зауважити, що Порядок закріплює механізм визначення розміру компенсації за використання запатентованого винаходу (корисної моделі). Якщо примусова ліцензія видається у судовому порядку, то ліцензійні платежі встановлюються рішенням суду. Відповідні норми спеціальних законів не урегульовують механізм їх визначення. Натомість, відповідно до п. 13 Порядку, КМ України у рішенні про надання дозволу встановлює розмір компенсації за використання запатентованого винаходу (корисної моделі), враховуючи доступність лікарських засобів для населення за максимально низькою ціною.

Розмір компенсації не повинен перевищувати максимального розміру компенсації, який обраховується з використанням методу розрахунку роялті за багаторівневою шкалою (Tiered Royalty Method), передбаченого у Настановах щодо винагороди за примусове використання патенту на медичні технології Всесвітньої організації охорони здоров'я, за такою формулою:

$$(ВЛЗ \times 0,04 \times (ВЛЗ : ВЛЗУ) \times (ДУ : Д) = МРК,$$

де ВЛЗ – вартість одиниці оригінального лікарського засобу на ринку країни походження. Така вартість може визначатися за даними, отриманими з офіційних джерел інформації;

ВЛЗУ – вартість одиниці оригінального лікарського засобу в Україні (найменша з таких цін: офіційно задекларована чи згідно з останніми торгами МОЗ або середньозважена ціна);

ДУ – дохід України на душу населення за даними Міжнародного валютного фонду;

Д – дохід країни походження оригінального лікарського засобу на душу населення за даними Міжнародного валютного фонду;

МРК – максимальний розмір компенсації.

Вважаємо, що власник патенту завжди має право на справедливу винагороду за надання примусової ліцензії. Фактично патенти надають монопольні права їх власникам на виготовлення, продаж та імпорт продукції, що може призвести до завищення ціни на запатентовану продукцію. Однак, в науковій літературі слушно наголошують, що без патентів винахідники та новатори не можуть ні адекватно компенсувати свої витрати на вже проведені дослідження, ані заохочувати чи мотивувати до подальших досліджень для розробки нових та вдосконалених продуктів, а відтак захист прав, що випливають з патентів (в контексті відмови від надання примусової ліцензії) сприймається конкурентами як необхідне зло, незважаючи на його суперечність із законами про конкуренцію та законодавством про права людини (у разі фармацевтичних патентів) [14, с. 255].

Безумовно, власники патентів докладають чимало зусиль задля патентування своїх технічних новинок (наукові дослідження, практична перевірка, перевірка умов патентоздатності тощо). Однак при примусовому ліцензуванні на перше місце виходить суспільний інтерес і боротьба з недобросовісною конкуренцією (через монопольне завищення цін на запатентовану продукцію).

Порядок чітко регламентує строки розгляду клопотання про надання дозволу та відповідні адміністративні дії компетентних органів. У разі прийняття до розгляду отриманого клопотання МОЗ надсилає його з відповідним запитом до Державної служби інтелектуальної власності про надання інформації щодо запатентованого винаходу (корисної моделі). Пунктом 6 Порядку встановлено, що клопотання надсилається уповноваженому органу про надання інформації про відповідність розміру компенсації, запропонованої заявником, пункту 13 Порядку [104]. Незрозуміло про який уповноважений орган йдеться. Оскільки саме на нього покладається функція перевірки правильності обчислення компенсації за використання винаходу, корисної моделі, то такий орган мав би чітко вказуватися у порядку.

Можливо, що функцію перевірки відповідності розміру компенсації, запропонованої заявником, встановленим нормативним вимогам доцільно покладати не на конкретний «уповноважений» орган, а на фахову експертну комісію, що може створюватися для кожного окремого випадку за рішенням, наприклад, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства чи Міністерства охорони здоров'я.

Мінекономіки протягом десяти робочих днів з моменту отримання запиту подає МОЗ інформацію про відповідність відомостей, що містяться у клопотанні, занесеним до Державного реєстру патентів України на винаходи або Державного реєстру патентів України на корисні моделі.

У такий же строк непоіменований уповноважений орган подає МОЗ інформацію про відповідність розміру компенсації, запропонованої заявником, встановленим вимогам.

МОЗ протягом десяти робочих днів з моменту отримання відповідних пропозицій готує проект рішення КМ України щодо надання дозволу.

Відповідно до п. 9 Порядку у рішенні КМ України про надання дозволу зазначаються: найменування суб'єкта господарювання, якому надається дозвіл, його місцезнаходження та назва винаходу (корисної моделі), номер

патенту; строк, на який надається дозвіл; умови надання дозволу (обставини, за яких надано дозвіл, обсяг використання запатентованого винаходу (корисної моделі); розмір та порядок виплати компенсації, що повинна бути виплачена заявником власникові патенту.

Не пізніше трьох робочих днів з дати набрання чинності рішенням КМ України про надання дозволу МОЗ інформує заявника та власника патенту. Мінекономіки здійснює публікацію прийнятого рішення про надання дозволу в офіційному бюлетені з питань інтелектуальної власності.

У цьому підході теж наявна відмінність порівняно з примусовим патентуванням у судовому порядку. Якщо власник патенту, до якого позиваються про видачу ліцензії, приймаючи участь у судових засіданнях, має змогу знати про зміст ліцензії (розмір платежів, територію, строки тощо), то у разі прийняття урядового рішення, до його відома доводять як про факт, так про зміст такого рішення.

Аналізуючи зміст Порядку, не до кінця зрозумілим є сам початковий момент розвитку процедури примусового ліцензування. Як слідує зі змісту п. 2 Порядку КМ України може надати визначеній ним особі дозвіл за наявності визначених обставин. Тобто ініціатором видачі примусової ліцензії є уряд. Він визначає особу, якій і буде надано дозвіл у порядку визначеної процедури. У Порядку нічого не зазначено, чи може сам суб'єкт господарювання зініціювати процедуру видачі йому примусової ліцензії на винахід (корисну модель), що стосуються лікарського засобу. Адже, знаючи стан ринку щодо забезпечення тими чи іншими лікарськими засобами, такий суб'єкт може бути обізнанішим з реаліями, ніж адміністративний орган. Видається, що такої можливості не варто опускати. Але, оскільки йдеться про адміністративну процедуру, то у Порядку доцільно прямо прописати про право ініціювати процедуру примусового ліцензування самим суб'єктом господарювання, що має відповідні виробничі потужності, професійні навички та вміння у сфері виробництва лікарських засобів. Тоді КМ України,

оцінюючи реальний стан справ, здійснює відповідні процедури та приймає остаточне рішення.

У такому разі доцільно встановити і правові підстави для відмови у задоволенні проявленого клопотання, ураховуючи як мету примусового ліцензування та інші обставини конкретного випадку.

Також варто зацентувати увагу на можливих випадках, коли необхідним є дозвіл на використання запатентованих винаходів (корисних моделей), що стосуються лікарського засобу за надзвичайних обставин (епідемій, пандемій тощо).

Відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі) за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації. Але такі норми неможливо застосувати щодо тих винаходів (корисних моделей), що стосуються лікарських засобів.

Адже норми Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» є загальними щодо тих винаходів і корисних моделей, що застосовуються у лікарських засобах. Їх правовий режим, як і правовий режим самих лікарських засобів визначений спеціальним законодавством. І це зрозуміло, адже йдеться про охорону здоров'я населення та особливий правовий режим лікарських засобів, які вводяться в цивільний обіг після їх державної реєстрації.

В умовах епідемій, пандемій існує високий ризик для здоров'я населення. Якщо виробництво необхідних лікарських засобів монополізоване виробником (виробниками), то оперативне урядове рішення про примусове ліцензування може врятувати людське життя у прямому сенсі. Ініціатором видачі дозволу за надзвичайних обставин в першу чергу мав би стати уряд чи профільне міністерство. Проте не можна виключати ініціативи спеціалізованих суб'єктів господарювання. Такі надзвичайні обставини

потребують оперативного реагування. З цією метою доцільне і окреме правове регулювання таких відносин.

Порядок зорієнтований на нормальний перебіг подій. За існування надзвичайних обставин, зокрема епідемій, пандемій, урядове рішення про видачу примусової ліцензії мало би прийматися без стадії переговорів суб'єкта господарювання з власником патенту. На це витрачається час, а ситуація потребує невідкладного реагування. Звісно, що і за надзвичайних обставин права власника патенту мають бути захищені. Приймаючи оперативні рішення про видачу примусових ліцензій в умовах надзвичайних ситуацій, власнику патенту гарантується адекватна грошова компенсація, право оскаржити прийняте рішення у судовому порядку. Власне у Порядку ці питання не урегульовані.

Слушною видається пропозиція О. Пономарьової про приведення постанови № 877 (точніше Порядку, який затверджений цією урядовою постановою) у відповідність, зокрема, до ч. 2 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», вилучивши обов'язкове проведення попередніх переговорів при виданні примусової ліцензії у разі надзвичайних обставин – епідемії та урегулювати процедуру видачі примусової ліцензії в разі епідемії з ініціативи Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України або виробників [101, с. 35].

Логічно, що примусова ліцензія видається на такий винахід (корисну модель), права на які захищені патентом. У ст. 9 Закону «Про лікарські засоби» встановлено, що лікарський засіб може застосовуватись в Україні протягом п'яти років з дня його державної реєстрації. За бажанням особи, яка подала заяву про державну реєстрацію лікарського засобу, термін, протягом якого він дозволяється до застосування на території України, за рішенням реєструючого органу може бути скорочено.

Після закінчення строку, протягом якого було дозволено застосування лікарського засобу в Україні (тобто п'яти років), його подальше застосування

можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації строк застосування в Україні лікарського засобу не обмежується.

Строки охорони патентних прав та зазначені у ст. 9 Закону «Про лікарські засоби» строки застосування лікарського засобу ніяк не співвідносяться. Такі строки встановлені різними законами та пов'язані з різними публічними процедурами: патентуванням винаходів (корисних моделей), державною реєстрацією лікарського засобу.

Відтак може виникнути ситуація, за якої буде існувати потреба та необхідність видачі примусової ліцензії щодо лікарського засобу, право на застосування якого охороняється протягом п'яти років на підставі його державної реєстрації. На таку проблему фахівці уже звернули увагу [24, с. 21].

Наразі в аналізованих актах йдеться про умови та порядок видачі примусових ліцензій на запатентовані винаходи, корисні моделі. Щодо примусового ліцензування упродовж строків охорони реєстраційних даних – питання залишається відкритим.

Порядок встановлює підстави для анулювання виданого дозволу. Відповідно до п. 14 Порядку дозвіл анулюється рішенням КМ України за пропозицією МОЗ до закінчення строку його дії у разі:

- подання суб'єктом господарювання, що здійснює використання запатентованого винаходу (корисної моделі), обґрунтованого клопотання про анулювання наданого дозволу;
- припинення існування обставин, що були підставою для надання дозволу;
- невиконання (недобросовісного виконання) суб'єктом господарювання, якому було надано дозвіл, умов його надання;
- припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
- встановлення факту надання у клопотанні та додатках до нього недостовірної інформації [104].

Аналізуючи зазначені підстави анулювання загалом, робимо висновок, що компетентні органи, зокрема МОЗ, покликані здійснювати контроль за дотриманням суб'єктом господарювання умов виробництва лікарських засобів, на які йому було надано урядовий дозвіл.

Окремі підстави анулювання дозволу вимагають конкретизації для їх застосування. Насамперед суб'єкт господарювання, що здійснює використання запатентованого винаходу (корисної моделі), може подати обґрунтоване клопотання про анулювання наданого дозволу.

Очевидно, що його обґрунтованість має бути перевірена. Задоволення такого клопотання може мати певні негативні наслідки для ринку лікарських засобів (зростання цін на такі засоби, у зв'язку з відмовою їх виробляти, а, особливо, якщо це був єдиний виробник). Оскільки Порядок – спеціальний акт у цій сфері, то у ньому мали би бути чітко прописані процедурні моменти задоволення таких клопотань.

Адже отримання дозволу, провадження діяльності на його підставі має виражений соціальний ефект – задоволення потреб населення у певному лікарському засобі.

Така обставина як припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації) викликає сумнів щодо можливості її розгляду як підстави для анулювання дозволу. Якщо йдеться про ліквідацію суб'єкта господарювання, то у такому разі відсутнє правонаступництво і, логічно, що дозвіл анулюється, оскільки нікому виробляти лікарський засіб. Якщо ж йдеться про реорганізацію – припинення з правонаступництвом, то чому правонаступники не можуть виробляти лікарський засіб на умовах наданого дозволу, якщо вони самі не клопочуть про його анулювання та відповідають встановленим вимогам.

Принагідно варто зауважити, що не йдеться про виділ. Виділ неоднозначно характеризується у науковій літературі: як спосіб припинення з правонаступництвом чи як спосіб утворення нової юридичної особи. Тому, якщо здійснено виділ нової юридичної особи, то, очевидно, як би не

тракувати виділ, слід вирішити питання про долю наданого дозволу. Відповідно до п. 3 Порядку право на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) не передається третім особам, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства, в якій здійснюється це використання.

Таке може статися при виділі. Але новоутворена шляхом виділу юридична особа може не відповідати вимогам, що встановлені Порядком для суб'єкта господарювання, що клопотався про надання дозволу. Тому не згадування виділу серед можливих обставин, за яких анулюється дозвіл є прогалиною, що має бути заповнена відповідними нормами.

Юридична особа, що виділилася із суб'єкта господарювання, якому був наданий урядовий дозвіл на використання винаходу (корисної моделі), що застосовуються у лікарському засобі, та до якої перейшло відповідне право, може продовжувати діяльність після її перевірки на відповідність встановленим вимогам (наявність виробничих потужностей, професійних вмінь, навичок тощо).

Загалом видається, що анулювання дозволу у разі припинення юридичної особи є невірним. Таке анулювання логічне, якщо юридична особа – суб'єкт господарювання, якому надано дозвіл, ліквідована. У разі припинення з правонаступництвом логічно, що анулювання дозволу може мати місце за наявності обґрунтованого клопотання про таке правонаступників чи з інших підстав, встановлених Порядком, наприклад: невиконання чи неналежне виконання умов, на яких надавався дозвіл; припинення обставин, що були підставою для його надання тощо.

Важливою гарантією захисту прав власників патентів на винаходи (корисні моделі), що застосовуються у лікарському засобі, є законодавчі норми про можливість оскарження Рішення КМ України про надання дозволу та про анулювання дозволу в судовому порядку (ч. 3 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [118], п. 16 Порядку [104]).

2.4. Залежні та перехресні ліцензії: умови видачі, зміст, припинення дії

Видами примусових ліцензій є залежні та перехресні ліцензії. Законодавче визначення залежної і перехресної ліцензії відсутнє. У науковій літературі наголошують, що залежна ліцензія видається на залежний об'єкт патентного права (винахід, корисна модель тощо) [81, с. 13]. Однак в подальшому ця думка не конкретизується.

Про видачу залежної ліцензії йдеться тоді, коли власника пізніше виданого патенту може бути зобов'язано надати дозвіл на використання цього винаходу (корисної моделі) у разі, якщо новий винахід (корисна модель) удосконалює винахід (корисну модель), який охороняється його патентом, і призначений для тієї ж мети. Дмитришин В. С. називає цю ліцензію «обов'язковою», натомість він окремо виділяє «примусову» ліцензію, яка на його думку видається у разі невикористання винаходу (корисної моделі) або задля забезпечення суспільних потреб [46, с. 20]. Вважаємо, що більш коректно вживати поняття «залежна ліцензія» і цю ліцензію слід сприймати як вид примусової ліцензії.

Дійсно залежна ліцензія повинна забезпечити здійснення патентних прав як власника першого (первісного) патенту, так і власника прав другого (залежного) патенту. У науковій літературі наголошують, що таке забезпечення патентних прав повинно сприяти розвитку промисловості [83, с. 516].

Станом на сьогодні національне законодавство України передбачає можливість видачі залежної та перехресної ліцензії лише для використання винаходів та корисних моделей. Водночас для промислових зразків, сортів рослин, komponування напівпровідникових виробів ці види ліцензій не передбачені.

З урахуванням того, що примусове ліцензування є крайнім заходом забезпечення публічних інтересів [59, с. 125], залежна ліцензія забезпечує власне дотримання як публічних, так і приватних інтересів. Публічний

інтерес, на нашу думку, забезпечується шляхом сприяння розвитку технологій та подальшому технічному прогресу, оскільки новий (залежний) винахід, корисна модель є технічним вдосконаленням попереднього винаходу, корисної моделі. Приватний інтерес полягає у власних економічних інтересах власника другого (залежного) патенту використовувати свій винахід (корисну модель) і отримувати від цього зиск, в тому числі грошовий.

У п. 83¹ Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що підходи до видачі примусових ліцензій можуть відрізнятися залежно від змісту національного законодавства, яке може передбачати видачу примусових ліцензій в будь-який час, коли виникає ситуація залежності, або може вимагати (як це передбачено ч. 2 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), щоб залежний патент був призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент, або становив собою істотне технічне поліпшення в порівнянні з винаходом, заявленим у домінуючому патенті [113]. Ця остання умова сприяє недопущенню зловживань заявників, які подають заявки на незначні винаходи з єдиною метою – мати право, завдяки примусовій ліцензії, використовувати важливий винахід.

Таким чином, важливо витримувати баланс у здійсненні прав власником патенту та особою, що позивається до суду про видачу залежної ліцензії, для уникнення можливих зловживань саме з її сторони.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 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.

Аналізуючи зміст цієї норми, доходимо висновку, що причинами заявлення вимоги про видачу примусової ліцензії є фактичний стан залежності. Тобто винахід (корисна модель), що запатентовані пізніше не можуть повноцінно використовуватися без застосування винаходу (корисної моделі), патент на який видано раніше. Причому власник раніше виданого патенту відмовляється від укладення ліцензійного договору чи видачі ліцензії на пропонувані умови.

Встановлення факту залежності можливе лише на підставі висновку фахівців у відповідній сфері. Очевидно, що у разі розгляду такого спору за позовом зацікавленої сторони суд може призначити відповідну фахову експертизу.

Окрім того, позивач не позбавлений можливості замовити такий експертний висновок перед зверненням до суду шляхом безпосереднього звернення до експерта, який має відповідну спеціалізацію.

Зокрема, і Цивільний процесуальний кодекс України (далі – ЦПК України) і Господарський процесуальний кодекс України (далі – ГПК України) надають таку можливість стороні. А саме відповідно до ч. 1 ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення [154]. У ГПК України норма такого ж змісту міститься у ст. 101 [40]. У такому висновку експерта обов'язково зазначається, що висновок підготовлено для подання його до суду по конкретній судовій справі та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Виходячи із загальних положень про здійснення прав, що впливають з патенту на винахід, корисну модель, у науковій літературі наголошують, що

право на використання винаходу (корисної моделі) винахідник (власник патенту) здійснює на власний розсуд, і це право характеризується як виключне, монопольне, оскільки лише власник патенту може використовувати запатентований ним винахід (корисну модель) [140, с. 72]. Безумовно, що інші заінтересовані особи повинні отримати дозвіл від власника патенту на використання винаходу (ліцензія, ліцензійний договір).

Тому навіть за умови існування залежності двох винаходів власник патенту на перший з них наділений виключним правом на надання дозволу на його використання. І ця виключність може зумовити відмову у наданні ліцензії на подальше використання залежного винаходу. А це своєю чергою зумовлює необхідність для власника другого (залежного) патенту подавати відповідний позов про видачу йому примусової ліцензії.

ВГС України дав відповідні роз'яснення щодо призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності. У Постанові Пленуму ВГС України від 23 березня 2012 року «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» окремий розділ 6 присвячений питанням експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель [114].

Безпосередньо про залежні ліцензії у Постанові не йдеться. Варто прийняти до уваги, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не впливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним); відповідність корисної моделі критерію патентоздатності – промислова придатність.

Якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

У ч. 2 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» йдеться і про можливість видачі відповідної ліцензії на прийнятних умовах власнику раніше виданого патенту для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом [118]. Такі ліцензії отримали назву перехресні.

Тобто йдеться про взаємопов'язані технічними характеристиками об'єкти повноцінне використання яких можливе тільки у їх взаємодії та взаємозв'язку. Тому, якщо власник пізніше виданого патенту має право на видачу примусової залежної ліцензії першим власником патенту, то логічно, що перший власник теж має право отримати ліцензію від другого власника патенту. У даному випадку має місце взаємозалежність винаходів (корисних моделей). Тому перехресна ліцензія завжди видається власником патенту, який вже отримав залежну ліцензію.

Очевидно, що у разі відмови власника другого патенту видати ліцензію власнику першого патенту (залежну ліцензію), останній теж повинен мати право на звернення до суду про видачу йому примусової перехресної ліцензії. Власне такі положення відсутні у чинному законодавстві. Вважаємо, що ч. 2 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», доцільно доповнити нормою такого змісту: У разі незгоди власника патенту на винахід (корисну модель), що охороняється пізніше виданими патентом, від укладення ліцензійного договору чи від видачі ліцензії власнику раніше виданого патенту, такий власник патенту має право звернутися до суду з

позовною заявою про надання йому дозволу на використання винаходу (корисної моделі).

Фактичною підставою для видачі залежної ліцензії є така обставина як мета використання винаходу (корисної моделі). Тобто, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети і не може повноцінно використовуватися без першого винаходу.

Про видачу залежної ліцензії зацікавлена особа звертається з позовною заявою до суду. Самі ж ліцензії видаються на підставі рішення суду, яким встановлюються строк, розмір та порядок виплати ліцензійних платежів, інші умови. Хоча у названих Законах прямо не вказано про вид залежної ліцензії, очевидно, що вона може бути невиключною. Власник першого патенту не обмежується у праві видавати ліцензії іншим особам на погоджених умовах. Відповідно, якщо він отримає ліцензію від другого власника патенту (перехресна ліцензія), то останній теж не обмежується у праві видавати ліцензії іншим особам.

Дискусійним є питання про закріплення в законі можливості видачі залежної та перехресної ліцензії щодо промислових зразків. Так, залежна ліцензія традиційно видається у разі, якщо новий (другий) винахід (корисна модель) призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги.

Щодо промислового зразка ці умови виконати складно або ж неможливо, а відтак і недоцільно закріплювати ці положення в законі. Зокрема, слід зважати на те, що промисловий зразок – це насамперед дизайн промислового виробу або промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням [121]. На це наголошують і в науковій літературі, аналізуючи правову природу промислового зразка, та вказуючи на те, що промисловий зразок – це власне дизайн виробу, товару, а не певне технічне рішення як винахід чи корисна модель [66, с.74; 141, с. 196; 148, с. 190].

Тому досягнути будь-які техніко-економічні переваги – неможливо, оскільки йдеться не про технічне рішення (яким є винахід, корисна модель), а про дизайнерське рішення (результат художнього конструювання). Більше того, національне законодавство України щодо залежних та примусових ліцензій базується на положеннях Угоди TRIPS. Угода ж містить статтю про примусові ліцензії у Розділі «Патенти», який унормовує відносини лише щодо винаходів та корисних моделей. Окрім того, відповідні положення Угоди TRIPS про можливість видачі залежної та перехресної ліцензії містять чітку вказівку, що вони стосуються лише винаходів та корисних моделей і не стосуються інших об'єктів промислової власності.

Відтак Законом України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» також не закріплена можливість вимагати видачі залежної ліцензії як це має місце в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Це можливо додатково пояснити з урахуванням норми ч. 5 ст. 17 Закону – Дії, які не визнаються порушенням прав на зареєстроване компонування. Стаття 17 була доповнена цією нормою згідно із Законом від 19 вересня 2019 року [96].

Відповідно до зазначеної норми не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування, використання іншого компонування, що відповідає вимогам частин другої і третьої статті 5 цього Закону та створене за результатами аналізу, оцінки або вивчення концепцій, процесів, систем чи методів, втілених у зареєстрованому компонуванні. Нормами ст. 5 Закону визначені умови охороноздатності компонування: його оригінальність [96].

Тобто законодавець надає правову охорону і такому компонуванню, яке створене за результатами аналізу, оцінки або вивчення концепцій, процесів, систем чи методів, втілених у зареєстрованому компонуванні, якщо воно є оригінальне. А, відтак, не виникає факту залежності, оскільки особа, яка створює компонування, може проаналізувати уже зареєстроване та

створити своє оригінальне. Відтак і не виникає потреби у видачі залежної ліцензії.

Законодавчі підходи щодо залежних ліцензій загалом відповідають ст. 31 Угоди TRIPS. Угода відносить можливість законодавчого регулювання залежних та перехресних ліцензій до рівня національного регулювання держав-членів. Умовами видачі залежних та перехресних ліцензій є:

- винахід, що заявляється у другому патенті, повинен включати важливі технічні переваги великого економічного значення порівняно із винаходом, що заявляється у першому патенті;

- власник першого патенту повинен мати право на перехресну ліцензію з прийнятними умовами використання винаходу, що заявляється у другому патенті;

- використання, дозволене щодо першого патенту, не повинно передаватись, за винятком, коли передаються права за другим патентом.

Остання умова, встановлена Угодою, відсутня у національних Законах. Але, оскільки Україна є членом СОТ, Угод TRIPS набрала чинності для України 16 травня 2008 року, то таке положення підлягає застосуванню.

Щодо припинення дії залежної ліцензії, варто звернути увагу на наступне.

Зі спливом строків дії залежних ліцензій на винахід (корисну модель), промисловий зразок правовідносини між власником патенту (ліцензіаром) та користувачем (ліцензіатом) припиняються, крім випадків невиконання чи неналежного виконання ліцензійних умов. У такому разі можливий судовий спір між сторонами щодо порушення ліцензійних умов з обранням способу захисту порушених прав.

Якщо у межах встановлених судовим рішенням строків, користувач порушує інші ліцензійні умови: не сплачує ліцензійні платежі чи прострочує їх виплату, допускає інші порушення користування майновими правами, то власник патенту має право на анулювання залежної ліцензії чи розірвання ліцензійного договору та анулювання залежної ліцензії, виданої на його

підставі, керуючись загальними нормами договірного права – нормами глави 51 ЦК України: Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання.

Виникає питання як бути із залежною ліцензією, якщо закінчилася правова охорона патентних прав власника патенту за першою ліцензією. У такому разі користування за залежною ліцензією продовжується у режимі вільного використання.

Якщо перша ліцензія анульована, то і залежна автоматично анулюється. У такому разі ліцензіат за залежною ліцензією може понести збитки через анулювання першої ліцензії. Видається, що такий ліцензіат може позиватися про відшкодування завданих збитків, якщо на момент видачі залежної ліцензії він не знав та не міг знати про існування підстав для анулювання першої ліцензії.

2.5. Урядові ліцензії: підстави, порядок видачі, гарантії прав власників патентів

Можливість надання примусових ліцензій на підставі рішення уряду встановлена Законами: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів». У розвиток та на забезпечення механізму реалізації законодавчих приписів прийнято підзаконні акти: Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми [79] (у назву цього акту не внесені відповідні зміни у зв'язку з прийняттям Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів») та Порядок видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин [78].

У науковій літературі відзначають, що у таких випадках надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності (винахід, корисна модель тощо) відбувається поза волею правоволодільця, а тому не

може бути віднесено до здійснення майнових прав інтелектуальної власності [129, с. 189]. Погоджуємося з вказаною позицією, і відзначаємо, що дійсно, власник прав не здійснює свої права інтелектуальної власності, а фактично уряд замість нього приймає рішення про надання дозволу на використання його майнових прав шляхом видачі примусової ліцензії.

Правове регулювання відносин у разі видачі урядової ліцензії на запатентовані винаходи (корисні моделі), що стосуються лікарського засобу, з огляду на їх особливість та соціальну значимість, аналізувалися в окремому підрозділі роботи.

Правові підходи, використані у зазначених актах, дещо різняться. Так, якщо у Законах «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» йдеться про дозвіл на використання запатентованих об'єктів, що його може надати КМ України, то у Законі «Про охорону прав на сорти рослин» йдеться про видачу КМ України примусової ліцензії. На перший погляд – це лише невеликі редакційні розбіжності, адже, зрештою ліцензія і є дозволом на використання. Але, оскільки йдеться про однакові за своєю суттю відносини, з відмінністю лише в об'єктах, то і відповідні нормативні положення мали би бути уніфікованими.

Спеціальними законами встановлено, що КМ України може дозволити використання запатентованих винаходів (корисних) моделей, компонування напівпровідникових виробів за певних умов. Застосування у спеціальних законах терміну «дозвіл» сприймається неоднозначно. Вживання такого терміну асоціюється з певною залежністю власника патенту від «волі» державного органу. Такий термін створює також відчуття надмірного адміністративного втручання у приватноправову сферу, для якої «дозволи» як такі не характерні. Оскільки йдеться про виняткові випадки, умови, обставини, за яких уряд допускає втручання у приватноправову сферу, доцільним видається застосування терміну «рішення», а не «дозволу»: КМ України вправі винести рішення щодо використання запатентованих об'єктів,

майнових прав на них всупереч волі власника патенту з урахуванням законодавчо визначених умов та видати ліцензію. Хоча у ст. 31 Угоди TRIPS йдеться власне про дозвіл уряду на використання об'єкта патенту без дозволу *власника* прав третіми особами.

З огляду на зазначене, термінологія Закону «Про охорону прав на сорти росли» є правильнішою та чітко відображає суть відносин: уряд видає примусову ліцензію за певних, нормативно встановлених умов, та у визначеному порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і 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). Редакція цієї норми була неодноразово змінена з урахуванням вступу України до СОТ та, відповідно, приєднання до Угоди TRIPS.

Отже, дотримуючись законодавчої термінології щодо «дозволу», умовами його надання є:

- 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).

Закріплення таких умов у ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» загалом відповідає умовам, що встановлені ст. 31 Угоди TRIPS – Інше використання без дозволу власника прав. Таке формулювання назви статті вказує, що основне використання – це виключно зі згоди власника патенту на договірних засадах. Але за певних умов, з дотриманням прав власника патенту можливе інше використання, як виняток із загального принципу.

Встановлення значної кількості умов примусового ліцензування в Угоді TRIPS (ст. 31), які мають ураховуватися при наданні дозволу (*прийнятті відповідного рішення*), засвідчують про винятковість таких ситуацій. Але аналіз змісту таких умов засвідчує про наявність численних оціночних понять, які можуть мати різне трактування, а, відтак, у разі практичного застосування, провокувати порушення прав власників патентів. Видається, що формулювання умов надання урядових примусових ліцензій, використане в Угоді, зі значною кількістю оціночних понять, цілком допустиме. Адже такі формулювання дозволяють державам-членам Угоди, імплементуючи її положення у національне законодавство, максимально їх конкретизувати, наповнити конкретним змістом.

Загальна мета, для досягнення якої надається дозвіл, доволі абстрактна: забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства. Особливо у частині інших інтересів суспільства, під які можуть бути «підігнані» і різноманітні інтереси посадових осіб, відомчі інтереси тощо. Але, якщо формулювання загальної мети, для досягнення якої надається дозвіл, загалом допустиме, то умови надання дозволу мають мати конкретне формулювання. Такі оціночні поняття як:

– «повідомити одразу як це стане практично можливим» цілком можливо конкретизувати, встановивши розумно обґрунтовані строки повідомлення. Ураховуючи сучасні засоби комунікації, це може бути, наприклад, 3-х денний строк з моменту прийняття відповідного урядового рішення;

– «адекватна грошова компенсація» – встановленням чіткого механізму її обчислення.

За таких же умов КМ України може видати примусову ліцензію на використання секретного винаходу (корисної моделі). При цьому слід ураховувати приписи ч. 4 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [94]. Загалом однією з умов використання секретного винаходу (корисної моделі) є наявність у користувача дозволу доступу до таких об'єктів від Державного експерта.

Відповідно до ч. 4 ст. 30 Закону володілець патенту на секретний винахід (секретну корисну модель) може видати ліцензію на використання його винаходу (корисної моделі) тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта [94].

Якщо зазначена особа не може досягти із власником такого патенту згоди щодо видачі ліцензії, КМ України має право дозволити їй використання секретного винаходу (корисної моделі) відповідно до ч. 3 цієї статті, тобто з дотриманням вище проаналізованих умов.

Норми, аналогічні до ч. 3 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», закріплені у ст. 19 Закону «Про охорону прав на

компонування напівпровідникових виробів». Відповідно, з метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання зареєстрованого компоненту визначеній ним особі без згоди власника прав на компоненту у разі його безпідставної відмови видати ліцензію на її використання [96]. При цьому:

1) дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин;

2) обсяг і тривалість такого використання визначаються цілком наданого дозволу, 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 прав на зареєстроване компоненту права надавати дозволи на її використання;

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 в першу чергу для забезпечення потреб внутрішнього ринку;

6) про надання дозволу на використання зареєстрованого компоненту власнику прав на нього надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;

7) дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано;

8) власнику прав на зареєстроване компоненту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності компоненту.

У цьому Законі, як і в Угоді TRIPS, використано поняття «власник прав», тоді як у Законі «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» йдеться про власника патенту, що є правильним.

Деякі інші підходи використані у Законі «Про охорону прав на сорти рослин». Уже зазначалося, що саме у цьому Законі використане поняття «примусова ліцензія на використання сорту», винесене у назву статті 43.

У ч. 1 ст. 43 Закону прямо вказано: видавати примусові ліцензії на використання сортів можуть Кабінет Міністрів України та суд [98]. У двох вище названих законах йдеться, що КМ України може дозволити використання запатентованих винаходів (корисних моделей), компонування напівпровідникових виробів.

Відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» КМ України може видати на строк до чотирьох років примусову ліцензію визначеній ним особі з мотивів надзвичайної суспільної необхідності та за умови воєнного чи надзвичайного стану з виплатою відповідної компенсації володільцю патенту (*власнику прав, власнику патенту – в інших Законах*) [98]. При цьому Кабінет Міністрів України може вимагати від володільця патенту надати на прийнятних фінансових умовах у розпорядження ліцензіата матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією.

Таким чином, примусова ліцензія на використання сорту, на відміну від примусових ліцензій на використання запатентованих винаходів корисних моделей), компонування напівпровідникових виробів, може надаватися тільки з мотивів надзвичайної суспільної необхідності та за умови воєнного чи надзвичайного стану. Таке коло обставин значно менше (винятковіше), ніж ті, за яких надаються примусові ліцензії на інші об'єкти патентного права (винаходи (корисні моделі), компонування напівпровідникових виробів) – з метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства.

Ще одна відмінність примусових ліцензій на використання сорту рослин полягає в тому, що Законом імперативно визначений строк її чинності – до 4-х років. В інших Законах строки чинності ліцензії взагалі не визначені.

Загалом, примусова ліцензія на об'єкти патентного права є невиключною, строковою та оплатною. Про це, зокрема, прямо вказано у ч. 2 ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин». Не зайвою була б така норма і у Законах «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів». Тому варто доповнити ч. 3 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» після п. 8 та ч. 1 ст. 19 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» після п. 8 нормою такого змісту:

Примусова ліцензія може бути тільки невиключною, з визначенням обсягу використання винаходу (корисної моделі) (компонування напівпровідникових виробів), строку дії ліцензії, розміру та порядку виплати грошової компенсації власнику патенту.

Лише у Законі «Про охорону прав на сорти рослин» є норма, відповідно до якої ліцензіат сплачує за видачу йому примусової ліцензії державне мито (ч. 5 ст. 43 Закону) [98]. Якщо такі норми відсутні у Законах «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», то виникає логічне питання чому тільки ліцензіат щодо використання сорту рослин має сплачувати державне мито. Видається, що у разі видачі урядової ліцензії, ураховуючи суспільну мету для досягнення якої видається така ліцензія, законодавчі підходи мали би бути гнучкими, щоб максимально сприяти зацікавленим сторонам досягати встановленої соціальної мети і отримувати очікуваний економічний ефект від використання запатентованих об'єктів. Адже очікувана соціальна мета досягається через поєднання, розумний баланс приватних інтересів суб'єктів господарювання, власників патентів, публічних інтересів держави, інтересів суспільства загалом. Тому може йтися як про звільнення ліцензіата від сплати державного мита чи сплати такого у пільговому режимі.

Процедурні питання видачі примусових ліцензій урядом урегульовані Порядком надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання

запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми (далі – Порядок). Як уже зазначено, дія цього Порядку не поширюється на процедуру надання КМ України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу.

Як впливає з п. 3 Порядку ініціативу щодо надання примусової ліцензії може проявити будь-яка заінтересована особа [79]. Вона і звертається з обґрунтованим клопотанням до центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить вирішення питань використання об'єкта. Оскільки Порядок – спеціальний підзаконний акт, то у ньому мало би чітко зазначатися про який саме уповноважений орган йдеться. За таких неконкретних формулювань незрозуміло куди і до кого заінтересована особа має подавати відповідне клопотання. Очевидно, йдеться про профільні міністерства, до адміністративного впливу яких входять суб'єкти господарювання за сферою виробництва, у якому може бути задіяний винахід (корисна модель) чи компонування напівпровідникових виробів.

У клопотанні зазначаються найменування об'єкта, номер відповідного патенту (свідоцтва), відомості про його власника, його адреса (або місцезнаходження), а також подається інформація про безпідставну відмову цього власника у видачі ліцензії на використання об'єкта.

Таким чином, зверненню з клопотанням мають передувати попередні переговори з власником патенту. Якщо не вдалося досягнути домовленостей з власником патенту, то заінтересована особа звертається про надання їй примусової ліцензії з наведенням доказів відмови власника патенту від укладення ліцензійного договору чи видачі ліцензії.

До клопотання додаються: обґрунтування необхідності використання об'єкта в інтересах суспільства із зазначенням конкретних обставин суті справи; техніко-економічне обґрунтування доцільності, можливості та умов використання об'єкта, розміру компенсації власникові патенту [79].

Компетентний орган розглядає клопотання разом з поданими документами протягом місяця з дати їх надходження та приймає рішення щодо доцільності надання дозволу. У разі прийняття позитивного рішення компетентний орган надсилає клопотання Мінекономіки. Своєю чергою Мінекономіки розглядає одержані матеріали протягом двох тижнів з дати їх надходження, перевіряє чинність відповідного патенту (свідоцтва), відповідність відомостей про його власника даним реєстрації і готує свої пропозиції про надання або відмову у наданні дозволу на використання зазначеного у клопотанні об'єкта та подає їх у двох примірниках до КМ України. Кабмін розглядає пропозиції Мінекономіки і приймає рішення про надання або відмову у наданні дозволу. У разі потреби КМ України доручає компетентному органу та Мінекономіки проведення додаткової експертизи доцільності надання дозволу [79].

Причому Порядок не встановлює жодних строків для проведення додаткової експертизи (наприклад максимально допустимих), ні строків для прийняття урядового рішення (такий строк мав чітко визначатися).

У рішенні зазначаються особа, якій надається дозвіл на використання об'єкта, строк та умови надання дозволу, розмір компенсації, що повинна бути виплачена власникові відповідного патенту (свідоцтва), порядок її виплати, найменування органу, який здійснює контроль за використанням об'єкта.

Якщо приймається рішення про відмову у наданні дозволу, то у ньому зазначаються підстави для відмови. Варто зауважити, що ні Закони «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», ні Порядок не закріплюють підстав відмови у наданні урядової ліцензії. Як впливає з п. 6 Порядку такі підстави фактично встановлює уряд. Такий підхід є невірним, створює можливості для зловживань, тому підстави відмови у наданні урядової ліцензії мали би чітко визначатися на законодавчому рівні.

Підставами для відмови у наданні урядової ліцензії можуть бути, зокрема: подання заінтересованою особою неправдивих відомостей як про себе, так і про власника патенту; відсутність у майбутньому використанні соціальної спрямованості (забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки, інших інтересів суспільства); відсутність належного економічного обґрунтування майбутнього використання винаходу (корисної моделі), компонування; відсутність соціального ефекту від використання загалом тощо.

Відповідно до п. 7 Порядку про прийняте урядове рішення Мінекономіки інформує всі заінтересовані сторони. У цьому випадку теж відсутні будь-які вказівки щодо строків та способу повідомлення. За такого підходу складається враження, що позитивне вирішення клопотання про надання урядової ліцензії для забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки, інших інтересів суспільства стає приватною проблемою суб'єкта, який клопочеться про таку ліцензію.

У разі припинення існування обставин, що були підставою для надання дозволу на використання об'єкта, орган, який здійснює контроль за його використанням, за погодженням з компетентним органом вносить до Мінекономіки пропозиції щодо скасування дозволу, а Мінекономіки готує відповідні пропозиції для Кабміну. Теж відсутні будь-які строки для вчинення відповідних дій.

КМ України розглядає пропозиції Мінекономіки і протягом двох тижнів приймає рішення про скасування дозволу або про відмову у такому скасуванні. Про прийняте урядове рішення Мінекономіки інформує всі заінтересовані сторони (п. 9 Порядку). Хоча у цьому пункті і встановлений строк прийняття урядового рішення, проте відсутні вказівки як про строки, так і спосіб інформування зацікавлених сторін.

Дозвіл може бути скасовано за обґрунтованим клопотанням особи, яка здійснює використання об'єкта. Зазначене клопотання подається до органу, який здійснює контроль за його використанням. Відповідні пропозиції щодо

скасування дозволу розглядаються згідно з пунктами 8 і 9 Порядку. Відсутність будь-яких строків розгляду клопотання створює можливості для бюрократичних зловживань та може призвести до негативних наслідків для суб'єкта використання.

Відсутня конкретика і щодо підстав скасування наданого дозволу. Відповідно до п. 11 Порядку у разі порушення умов використання об'єкта особою, якій надано дозвіл на його використання, КМ України може скасувати такий дозвіл [79]. Видається, що підстави скасування дозволу мають конкретизуватися для усунення можливих зловживань.

Хоча практика надання урядових ліцензій в Україні поодинокі, тим не менше аналізований нормативний акт не відповідає головній меті – забезпечення прозорості, чіткості, впорядкованості у наданні урядових ліцензій.

Загалом процедура розгляду клопотання виглядає забюрократизованою. З урахуванням сучасних інформаційних технологій, засобів комунікації процедура могла би бути спрощеною у частині скорочення строків розгляду, погодження тощо. А відсутність будь-яких строків для прийняття різних управлінських рішень у ході розгляду клопотання про надання ліцензії, строків інформування зацікавлених сторін, невизначеність підстав для відмови у наданні ліцензії та підстав для її скасування створюють правову невизначеність. Такі бюрократичні підходи можуть провокувати різні зловживання при прийнятті рішень. Оскільки йдеться про мету – забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства, то адміністративні процедури мають бути максимально спрощеними, зрозумілими, відкритими, прозорими та доступними.

Аналогічні проблеми виявляються при аналізі Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин [78]. У цьому акті чітко вказано, що видачу примусової ліцензії на використання сорту рослин здійснює Держветфітослужба, уповноважена на це відповідною урядовою

постановою [92]. На сьогодні такий орган реорганізовано шляхом приєднання складових Держветфітослужб до відповідних територіальних органів Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби), хоча відповідні зміни у чинний Порядок не внесені. Це не перша реорганізація, Держветфітослужбі передувала Держсортслужба. Отже, на сьогодні заінтересованим в урядовій ліцензії на використання сорту рослин слід звертатися до Держпродспоживслужби.

Відповідно до п. 2 аналізованого Порядку примусова ліцензія видається на період до чотирьох років (у межах строку дії патенту) з мотивів надзвичайної суспільної необхідності та за умови введення воєнного чи надзвичайного стану з виплатою відповідної компенсації володільцю патенту на сорт [78]. Фактично відтворені законодавчі норми. Причому тлумачення оціночного поняття «надзвичайна суспільна необхідність» не наведене ні у Законі, ні у цьому Порядку.

Відповідні підрозділи Держпродспоживслужби, видаючи примусову ліцензію, можуть вимагати від володільця (доцільно – власник) патенту на сорт надати на прийнятних фінансових умовах у розпорядження ліцензіата матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією.

Особа, яка бажає отримати примусову ліцензію подає до органу заяву встановленого зразка (додаток 1 до Порядку). На відміну від Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), яким встановлено подання відповідного клопотання, в аналізованому Порядку йдеться про заяву.

Заява повинна стосуватися одного сорту. У ній зазначаються мотиви необхідності використання сорту. До заяви можуть додаватися копії документів, що підтверджують факт звернення заявника до володільця патенту на сорт та відмови володільця патенту на сорт у наданні ліцензії. Очевидно, що такі документи чи їх копії необхідно подавати, адже, якщо до

власника патенту попередньо не зверталися про укладення ліцензійного договору чи видачу ліцензії, то неможливо порушувати питання про примусове ліцензування.

У п. 5 Порядку вказано, що після розгляду заяви і доданих до неї документів, висновків перевірки виробничої бази заявника орган приймає рішення про надання або про відмову в наданні примусової ліцензії, про що видається відповідний наказ. Причому про жодні строки розгляду заяви, строки та порядок проведення перевірки, строки прийняття рішення не йдеться.

У разі потреби орган може залучати заявника і власника патенту на сорт до розгляду заяви.

У наказі зазначаються обсяг використання сорту, строк дії примусової ліцензії, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту на сорт, умови, на яких власник патенту на сорт надає власнику примусової ліцензії матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією.

Про прийняте рішення надсилається повідомлення заявнику і власнику патенту на сорт на бланку встановленої форми (додаток 3). І у цьому разі не встановлені строки повідомлення.

На підставі прийнятого рішення та після подання документа про сплату державного мита за видачу примусової ліцензії, заявнику видається така ліцензія за встановленим зразком (додаток 4).

В аналізованому документі взагалі відсутні будь-які приписи щодо підстав відмови у видачі примусової ліцензії, порядку її анулювання.

Адміністративний порядок надання примусових ліцензій є винятком порівняно із загальною судовою процедурою та підлягає застосуванню для досягнення визначеної соціальної мети. Закріплення у національному законодавстві умов, підстав, порядку надання урядових ліцензій є результатом виконання Україною, взятих на себе зобов'язань відповідно до міжнародних договорів, зокрема Угоди TRIPS.

Порівняльний аналіз перших та чинних редакцій спеціальних законів, які закріплюють умови та процедури видачі урядових примусових ліцензій, засвідчує, що чинні редакції є чіткішими, конкретнішими. Внесені до них зміни та доповнення відображають світові підходи. Не дивлячись на окремі, проблемні моменти правового регулювання, загалом законодавство України у цій частині відповідає світовим стандартам.

Важливою правовою гарантією захисту прав усіх заінтересованих осіб (власників патентів, суб'єктів господарювання, що клопочуться про видачу урядових ліцензій) є норми, закріплені у спеціальних законах, відповідно до яких: Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), компонування напівпровідникових виробів, строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку – ч. 3 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ч. 2 ст. 19 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».

Окрім цього у Законі «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» є загальна норма ч. 5 ст. 30: Спори щодо умов видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються у судовому порядку (йдеться саме про усі примусові ліцензії) [94]. З невідомих причин така норма відсутня у Законах «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» та «Про охорону прав на сорти рослин». Видається, що і у цих законах закріплення такої норми є необхідним, доцільним та логічним.

Норми ч. 3 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ч. 2 ст. 19 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» ідентичні. Норма ч. 3 ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин» лаконічна: Видача Кабінетом Міністрів України примусової ліцензії може бути оскаржена до суду [98]. Для практичного її застосування може виникнути питання, пов'язані з буквального тлумаченням: чи можна оскаржити у судовому порядку інші дії,

пов'язані з видачею ліцензії, відмова у видачі, її анулювання, розмір грошової компенсації тощо. Тому видається за доцільне викласти редакцію ч. 3 ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин» аналогічно до викладу у двох інших законах: Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання сорту рослин, строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Загалом ідеальним варіантом були б редакційні зміни до усіх статей аналізованих законів, що закріплюють норми про примусове ліцензування, з метою уніфікації законодавчих підходів, єдності термінології для уникнення проблем їх практичного застосування.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

1. Для позначення умов та порядку примусового ліцензування у законодавстві використані різні поняття: примусове відчуження майнових прав власника патенту; обов'язки власника патенту; примусові ліцензії. Обґрунтовано, що доцільно вести мову саме про обов'язок власника патенту видати ліцензію на підставі рішення суду. Сама ж видача ліцензії є одностороннім правочином, передумовою вчинення якого є відповідне рішення суду.

2. Оскільки, як було встановлено у процесі дослідження, умови та порядок видачі примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів практично однакові, то і законодавчі підходи доцільно уніфікувати. Відтак, вважаємо за доцільне:

1) уніфікувати понятійний апарат Законів «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», відмовившись від поняття «власник прав», «володілець прав» та замінивши його поняттям «власник патенту (свідоцтва)»;

2) у ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 18 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» уточнити, що зацікавлена особа звертається до суду з позовною заявою, а не із заявою, як це закріплено тепер;

3) у ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин», ст. 18 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» доцільно уточнити одну з умов видачі примусової ліцензії: відмова власника патенту від укладення ліцензійного договору та доповнити словами «чи видачі ліцензії».

Пропонується така редакція норми ч. 1 ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки»: Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору *чи від видачі ліцензії* може звернутися до суду із *позовною* заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.

Аналогічно пропонується викласти редакції норм ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин», ст. 18 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів»

3. Встановлено, що правовою підставою користування відповідними майновими правами інтелектуальної власності (якщо рішення про видачу примусової ліцензії приймає суд) є юридичний склад: рішення суду, що набрало законної сили, про видачу примусової ліцензії; видача невиключної ліцензії.

Умови ліцензії: розмір та порядок виплати ліцензійних платежів, строк дії ліцензії, умови використання тощо визначаються рішенням суду. Примусова ліцензія є невиключною, строковою та оплатною.

4. Встановлено особливості правового регулювання примусових ліцензій на винаходи, що стосуються лікарського засобу. Досліджено обставини, умови та порядок видачі таких ліцензій.

Підтримуємо висловлену у науковій літературі пропозицію про необхідність доповнення переліку обставин, за яких допустиме видання примусової ліцензії урядом такими уточнювальними обставинами: ведення антитерористичної операції, необхідність забезпечення лікування осіб, які є тимчасово переміщеними з окупованих територій, неконтрольована міграція

населення, та об'єктивне зростання поширення соціально небезпечних захворювань.

5. Обґрунтовано, що вибір виробника, якому буде надано урядовий дозвіл на використання винаходу, що застосовуються у лікарському засобі, доцільно проводити на конкурсній основі з урахуванням його виробничих потужностей, знань та вмінь у сфері виробництва лікарських засобів, вартості виробництва тощо. Здійснивши такий вибір, уряд мав би пропонувати переможцю конкурсу провести переговори щодо укладення ліцензійного договору чи видачі ліцензії з власником патенту. І, лише тоді, коли власник патенту безпідставно відмовляє в укладенні договору чи видачі ліцензії, уряд може прийняти відповідне рішення.

6. Встановлено, що примусова ліцензія на винаходи, що стосуються лікарського засобу є невиключною, оплатною, строковою. Власник патенту не позбавляється права видавати ліцензії іншим особам. Ліцензійні платежі на його користь сплачує особа, якій урядом надано примусову ліцензію.

Нормативно закріплений механізм визначення розміру компенсації за використання запатентованого винаходу, що стосуються лікарського засобу. Непоіменований у Постанові КМ України уповноважений орган має надати інформацію про відповідність розміру компенсації, запропонованої заявником, встановленим вимогам. Вважаємо, що функцію перевірки відповідності розміру компенсації, запропонованої заявником, встановленим нормативним вимогам доцільно покладати не на конкретний «уповноважений» орган, а на фахову експертну комісію, що може створюватися для кожного окремого випадку за рішенням, наприклад, Міністерства економіки чи Міністерства охорони здоров'я.

7. Проаналізовані підстави для анулювання виданого дозволу на винахід, що стосуються лікарського засобу.

Вважаємо, що таку обставину як припинення юридичної особи не можна розглядати як безумовну підставу для анулювання виданого дозволу. Якщо йдеться про ліквідацію суб'єкта господарювання, то у такому разі

відсутнє правонаступництво і, логічно, дозвіл анулюється. Якщо ж йдеться про припинення з правонаступництвом, то правонаступники могли б виробляти лікарський засіб на умовах наданого дозволу, якщо вони самі не клопочуть про його анулювання та відповідають встановленим вимогам.

Не врегульоване питання про долю дозволу у разі виділу із суб'єкта господарювання, якому такий дозвіл надано. Вважаємо, що юридична особа, що виділилася із суб'єкта господарювання, якому був наданий урядовий дозвіл на використання винаходу, що застосовуються у лікарському засобі, та до якої перейшло відповідне право, може продовжувати діяльність після її перевірки на відповідність встановленим вимогам (наявність виробничих потужностей, професійних вмій, навичок тощо).

8. Досліджені умови та порядок надання залежних ліцензій на винаходи (корисні моделі). Такі ліцензії надаються за фактичного стану залежності (щодо винаходу, корисної моделі), що запатентовані пізніше не можуть повноцінно використовуватися без застосування винаходу (корисної моделі), патент на який видано раніше. Встановлення факту залежності можливе на підставі висновку фахівців у відповідній сфері.

Умовою надання залежної ліцензії у судовому порядку є відмова власника раніше виданого патенту від укладення ліцензійного договору чи від видачі ліцензії на пропонованих умовах.

Залежна ліцензія є невиключною, оплатною, строковою.

9. Досліджені умови, порядок надання перехресної ліцензії. Можливість їх видачі встановлена ч. 2 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

За відсутності прямих законодавчих приписів у разі відмови власника патенту видати перехресну ліцензію пропонуємо ч. 2 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» доповнити нормою такого змісту: У разі незгоди власника патенту на винахід (корисну модель), що охороняється пізніше виданими патентом, від укладення ліцензійного договору чи від видачі ліцензії з власником раніше виданого патенту,

власник раніше виданого патенту має право звернутися до суду з позовною заявою про надання йому дозволу на використання винаходу (корисної моделі).

10. Можливість надання примусових ліцензій на підставі рішення уряду встановлена Законами України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів». У розвиток та на забезпечення механізму реалізації законодавчих приписів прийнято підзаконні акти: Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми та Порядок видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин.

На підставі аналізу чинного законодавства України досліджено обставини, умови та порядок прийняття урядового рішення про видачу примусової ліцензії.

Загалом законодавство України відповідає світовим стандартам щодо видачі урядом примусових ліцензій, зокрема, ст. 31 Угоди TRIPS. Положення Угоди імплементовані у національне законодавство. Проте залишаються окремі проблеми правового регулювання, пов'язані з наявністю великої кількості оціночних понять, неурегульованістю окремих аспектів підзаконними актами.

11. Встановлено, що примусова ліцензія на об'єкти права промислової власності є невиключною, строковою та оплатною. Обґрунтовано доцільність доповнення ч. 3 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» після п. 8 та ч. 1 ст. 19 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» після п. 8 нормою такого змісту: «Примусова ліцензія може бути тільки невиключною, з визначенням обсягу використання винаходу (корисної моделі) (у відповідному Законі – компонування напівпровідникових виробів), строку дії ліцензії, розміру та порядку виплати грошової компенсації власнику патенту».

12. На підставі аналізу підзаконних нормативних актів, норми яких урегульовують процедурні аспекти видачі урядом примусових ліцензій, встановлено, що у них відсутні підстави для відмови у прийнятті позитивного рішення про видачу ліцензії; підстави для анулювання ліцензії; окремі строки вчинення адміністративних дій (прийняття управлінських рішень, проведення додаткових експертиз, інформування заінтересованих осіб тощо). Зазначені підзаконні акти потребують істотного доопрацювання у цій частині.

13. Важливою правовою гарантією захисту прав усіх заінтересованих осіб (власників патентів, суб'єктів господарювання, що клопочуться про видачу урядових ліцензій) є закріплення у спеціальних Законах права на судове оскарження управлінських рішень, а також встановлених умов примусової ліцензії (строк чинності, умови використання, розмір та порядок виплати винагороди тощо).

З метою уніфікації законодавчих підходів запропоновано:

– доповнити ст. 18 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» ч. 4 та ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин» ч. 6 нормою: Спори щодо умов видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються у судовому порядку.

14. Чинна редакція норми ч. 3 ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин»: Видача Кабінетом Міністрів України примусової ліцензії може бути оскаржена до суду, може спричинити труднощі у практичному її застосуванні. Оскільки буквальне тлумачення цієї норми не дозволяє встановити чи можливо оскаржити інші управлінські рішення та умови, на яких видана ліцензія.

Запропоновано з метою уніфікації законодавчих підходів та для конкретизації змісту викласти ч. 3 ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин» у такій редакції: Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання сорту рослин, строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку.

РОЗДІЛ 3. ПРИМУСОВІ ЛІЦЕНЗІЇ ЗА ПРАВОМ ЄС ТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС

3.1. Примусові ліцензії на винаходи та корисні моделі

Примусові урядові ліцензії – це узагальнена назва примусових ліцензій, які видаються за загальним правилом за рішенням урядів відповідних країн ЄС або визначеними ними органами. Під урядом не мається на увазі саме орган виконавчої влади, а органи державної влади загалом, або суд.

Відтак, формулювання з ст. 31 Угоди TRIPS «законодавство держави може дозволяти інше використання об'єкта патенту без дозволу власника прав, зокрема використання урядом або третіми сторонами з дозволу уряду...» слід розуміти, як можливість видачі примусової ліцензії за рішенням компетентного органу держави на підставах, в порядку та на умовах визначених національним законодавством конкретних країн.

Основою для формування національного законодавства країн ЄС у цій сфері є, безумовно, положення Угоди TRIPS (ст. 31).

У науковій літературі відзначають, що в ЄС досі відкладеним є питання про гармонізацію законодавства країн-членів ЄС у сфері правової охорони винаходів (крім біотехнологічних, які потребують окремої спеціальної правової охорони, здійсненої в інтересах власника патенту, в інтересах суспільства загалом [173, с. 284]) і корисних моделей до тих пір, поки остаточно не буде вирішено питання про створення патентної системи ЄС [52, с. 116].

Кашинцева О. відзначає, що слушними для України є приклади використання механізмів примусового ліцензування, що були ініційовані в ЄС, і які призводили до різних результатів: або видача примусової ліцензії, або суттєве зменшення ціни власником патенту [70, с. 6]. Але за законодавством багатьох країн ЄС примусова ліцензія видається також і для протидії антиконкурентним діям, тобто спрямована на усунення недобросовісної конкуренції.

Відзначаємо кодифіковане законодавство Португалії у сфері промислової власності. Так, у Португалії Кодекс промислової власності був прийнятий ще у 1940 р., і у 2003 р. його було викладено у новій редакції. Кодекс адаптований до всіх міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності, що сприяло включення Португалії до СОТ [132, с. 7]. Так, за законодавством Португалії обов'язкова ліцензія може видаватися у зв'язку з відсутністю використання винаходу або недостатнього його використання, або ж з причин, що становлять суспільний інтерес (ч. 1 ст. 108 Кодексу промислової власності Португалії) [76].

Примусова ліцензія на винахід, щодо якого має місце відсутність експлуатації, видається за умови невикористання цього винаходу без поважних причин чи правових підстав протягом трьох років поспіль. При цьому економічні (фінансові) труднощі патентовласника не вважаються об'єктивними причинами, які можуть виправдати тривале невикористання винаходу.

Така ліцензія видається Національним патентним відомством Португалії (Portuguese Institute of Industrial Property), про що вказано у ч. 1 ст. 113 Кодексу промислової власності Португалії [76]. Так, в процесі розгляду заявки з'ясовуються вимоги потенційного ліцензіата та надані ним гарантії майбутньої експлуатації винаходу. Якщо Національне патентне відомство Португалії дійде висновку про доцільність видачі такої ліцензії, то призначаються два експерти, які разом зі сторонами спільно визначають умови обов'язкової ліцензії та розмір компенсацію, яку потрібно виплачувати патентовласнику. Одного експерта призначає патентне відомство, одного – сторони.

Подібний підхід правового регулювання відслідковуємо і в Іспанії. Так, якщо Іспанське відомство з патентів та товарних знаків вважає, що існують обставини, що виправдовують надання примусової ліцензії, воно пропонує сторонам призначити спільного посередника протягом двох місяців або, у протилежному випадку, правовласник і користувач призначають по одному

експерту, який разом із третім експертом, що призначається патентним відомством, погоджують умови ліцензування щодо розміру роялті [55].

Вказаний механізм видачі примусової ліцензії, що передбачений законодавством Португалії та Іспанії, є досить цікавим та заслуговує на увагу. На противагу українському законодавству, рішення про видачу такої примусової ліцензії приймає національний орган у сфері інтелектуальної власності, а не суд, як в Україні. Для визначення умов ліцензування залучаються експерти, які сприяють в укладенні ліцензійного договору.

Такий порядок значно спрощує процедуру прийняття рішення про видачу примусової ліцензії та досягнення згоди між сторонами по умовах використання такої ліцензії. Судова процедура є значно більш тривалою та коштовною для сторін.

В Португалії примусова ліцензія на використання винаходу, який становить суспільний інтерес, видається за рішенням компетентного члена Уряду. До суспільних інтересів відносять потреби охорони здоров'я населення, інтереси національної безпеки, загроза заподіяння значної шкоди економічному або технологічному розвитку країни. Про це вказано у ст.111 Кодексу промислової власності Португалії [76].

Забезпечення суспільного інтересу є причиною видачі примусової ліцензії і в Німеччині. Поняття суспільного інтересу в законодавстві Німеччини не визначено.

Примусова ліцензія, яка видається у разі тривалого невикористання винаходу, зазвичай призначена для належного забезпечення потреб внутрішнього ринку запатентованим продуктом. Традиційно для Німеччини рішення про видачу таких ліцензій приймає патентний суд [98].

Також примусова ліцензія може видаватися у разі зловживання власником патенту монопольним становищем на ринку.

Так, доцільно проаналізувати судову справу, яка яскраво ілюструє проблематику примусового ліцензування в Німеччині [13]. Зокрема, компанія Philips була власником патенту, який є важливим для виробництва компакт-

дисків, що записуються та перезаписуються (диски CD-R та CD-RW). Відтак зазвичай виробники компакт-дисків при їх виробництві не могли уникнути використання патенту компанії Philips, яка видала ліцензії на використання цього патенту численним компаніям згідно зі стандартним ліцензійним договором.

Один виробник компакт-дисків не зміг отримати ліцензію від Philips, але все одно здійснював виробництво та продаж компакт-дисків. Компанія Philips подала позов на компанію-порушника про припинення дій, які порушують її права, що випливають з патенту, та про відшкодування збитків. Натомість відповідач стверджував, що плата за ліцензію, яку вимагає Philips, була надмірною і дискримінаційною, оскільки інші підприємства отримали ліцензію на більш вигідних умовах. Отже, відповідач відзначив зловживання домінуючим становищем Philips на ринку, і вказав, що на цій підставі позов повинен бути відхилений.

Суди першої і апеляційної інстанції задоволили позов. Федеральний суд Німеччини хоча і залишив вказані рішення без змін, однак відзначив можливість відповідача отримати так званій «обов'язковий захист ліцензії», оскільки практика ліцензування домінуючого на ринку власника патенту підпорядковується положенням про зловживання домінуванням, що містяться у законодавстві ЄС та Німеччини проти обмеження конкуренції. Суд відзначив, що власник патенту не повинен дискримінувати без об'єктивного обґрунтування третю сторону, яка бажає укласти ліцензійну угоду, вимагаючи вищих ліцензійних зборів, ніж пропонується іншим. За цих умов третя сторона може почати використовувати патент і може захиститися в суді від позову власника патенту на підставі того, що власник патенту зобов'язаний укласти ліцензійну угоду (примусова ліцензія). Однак таке підприємство не може використовувати патент безкоштовно, а повинно сплачувати ліцензійні збори у розумному розмірі без дискримінації порівняно з іншими ліцензіатами [13].

Як бачимо, механізм примусової ліцензії може використовуватися як захист від домінування монопольним становищем на ринку, коли власник патенту встановлює різну вартість ліцензії для різних ліцензіатів без достатнього і розумного обґрунтування.

У Франції, відповідно до ст. L613-11 Кодексу інтелектуальної власності Франції, будь-яка особа може після закінчення трирічного періоду після видачі патенту або чотирьох років з дати подання заявки на цей патент отримати примусову ліцензію на цей патент за умови відсутності законних підстав, які обґрунтовують невикористання винаходу [74].

Ця норма змістовно дублює положення ч. 4 п. А ст. 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності [97]. Зазвичай у законодавстві більшості країн ЄС йдеться про невикористання або неналежне використання винаходу протягом трьох років як підставу видачу примусової ліцензії. Натомість строк, вказаний у Паризькій конвенції про охорону промислової власності, чотири роки від дати подання заявки на патент – застосовується нечасто в законодавстві країн ЄС, але Франція є винятком з цього правила. Такий же законодавчий підхід застосовано і в Чехії (ч. 1 ст. 20 Закону Чехії «Про винаходи») [109], в Італії (ч. 1 ст. 70 Кодексу про промислову власність Італії) [75].

Як і в Німеччині, у Франції питання видачі примусової ліцензії у зв'язку з невикористанням винаходу, належить до компетенції суду [74].

Натомість видача примусової ліцензії, пов'язаної із забезпеченням суспільних інтересів, – це прерогатива Міністерства, відповідального за здійснення політики щодо промислової власності. Така ліцензія видається за зверненням Міністерства охорони здоров'я країни у разі, якщо цього потребує сфера охорони здоров'я, і відсутня згода правовласника.

Предметом примусової ліцензії, що видана в суспільних інтересах, може бути будь-який патент, виданий на:

– лікарський засіб, медичний пристрій, діагностичний медичний прилад *in vitro*, допоміжний терапевтичний продукт;

– процес їх отримання, необхідний для їх виробництва продукт або процес виготовлення такого виробу;

– метод діагностики *ex vivo*.

У французькому законодавстві суспільний інтерес визначається через перелік проблем у сфері охорони здоров'я, які можуть зумовлювати необхідність видачі такої примусової ліцензії. Так, примусова ліцензія може видаватися тоді, коли:

– продукти, які охороняються патентом, або продукти, отримані в результаті процесів, які охороняються патентом, виробляються, але доступні для населення в недостатній кількості або якості, або за аномально високими цінами,

– методи діагностики, які охороняються патентом, доступні для населення в недостатній кількості або якості, або за аномально високими цінами,

– патент застосовується в умовах, що суперечать інтересам охорони здоров'я,

– слід змінити (виправити) практику здійснення певної діяльності, що визнана анти конкурентними діями після адміністративного чи судового рішення [74].

Попри наявність суспільного інтересу для видачі примусової ліцензії на винахід, уряд повинен обов'язково попередньо поспілкуватися з власником патенту на предмет укладення ліцензійного договору на використання патенту. У разі відмови власника патенту застосовується порядок, описаний вище. Французький законодавець з повагою ставиться до майнових прав, що впливають з патенту. Відтак навіть за наявності підстав для примусового ліцензування перш за все відбувається контакт з власником патенту щодо добровільного урегулювання використання винаходу.

Якщо ж метою видачі примусової ліцензії є необхідність виправити практику, визнану антиконкурентною, або існують надзвичайні ситуації,

міністр, відповідальний за промислову власність, не зобов'язаний попередньо комунікувати з власником патенту щодо отримання добровільної ліцензії.

На відміну від Португалії, Німеччини, національна безпека не є складовою суспільного інтересу за законодавством Франції. Лише сфера охорони здоров'я є пріоритетною та єдиною, в інтересах якої можуть видаватися примусові ліцензії. Однак, у ст. L613-18 Кодексу інтелектуальної власності Франції йдеться про можливість використання чужого патенту в інтересах національної економіки [74].

Так, Міністр, відповідальний за промислову власність, може офіційно повідомити власників патентів на винаходи, про їх використання з метою задоволення потреб національної економіки. Строк дії такого рішення – один рік. Підставою прийняття такого рішення є те, що відсутність використання винаходу чи недостатня якість або кількість використання винаходу серйозно загрожує економічному розвитку і інтересам французького суспільства. У такому разі ці патенти після офіційного повідомлення можуть бути підпорядковані «режиму ліцензування за посадою».

Це означає, що з дня опублікування рішення про подання патенту до ліцензійного режиму «за посадою», будь-яка особа може звернутися до міністра, відповідального за промислову власність, про надання ліцензії без згоди власника патенту. Ліцензія надається наказом зазначеного міністра. У наказі вказуються умови використання винаходу, строк ліцензії, обсягу правомочностей, розмір роялті тощо. Наказ набирає чинності з дати повідомлення заявнику та власнику патенту.

За відсутності досягнення згоди щодо розміру роялті, спір щодо винагороди за використання патенту вирішується судом [74].

Якщо національна економіка потребуватиме встановлення додаткового строку щодо вказаного режиму ліцензування, то міністр, відповідальний за промислову власність, може продовжити цей строк на один рік.

Зміст вказаних законодавчих положень певною мірою протиставляє інтереси власника патенту і інтереси національної економіки. Так, власник

патенту традиційно володіє обсягом патентних прав, зокрема, виключними правами на використання винаходу. Водночас, якщо цього потребують інтереси суспільства, національна економіка, то це право на використання фактично перетворюється на обов'язок. І в разі невиконання цього обов'язку – винахід переходить у режим примусового ліцензування, який називають режим «за посадою». Рішення про ліцензування приймає не суд, не національне патентне відомство, а міністр, відповідальний за економічний напрямок.

У науковій літературі відзначають, що така процедура примусового ліцензування (із залученням профільних міністерств до прийняття рішень) характерна тільки для Франції, і це сприяє прийняттю обґрунтованих і об'єктивних рішень щодо видачі примусової ліцензії [60, с. 138].

Безумовно, інтереси економіки держави повинні бути в пріоритеті над інтересами конкретної особи. В якості компенсації власник патенту повинен отримати винагороду (роялті) за використання його патенту без його згоди.

Цікавим є підхід Польського законодавця у регулюванні відносин щодо видачі урядових ліцензій. Так, у ст. 68 і ст. 82 Закону про промислову власність Польщі йдеться про таке поняття, як «зловживання правом патентовласника (зловживання патентом)». Зокрема, від цим мається на увазі заборона власника патенту експлуатації винаходу третьою особою, за умови, що така експлуатація необхідна для задоволення потреб внутрішнього ринку і особливо продиктована міркуванням про інтересів громадськості, або ж споживачі постачаються продуктом у недостатній кількості або неналежної якості, або за надмірно високими цінами [125]. У науковій літературі теж наголошують на важливості припинення зловживанням, що можуть виникнути внаслідок здійснення наданих патентом виключних прав [32, с. 37].

Про зловживання правом можна говорити лише після спливу трьох років після видачі патенту. Тому запобігання третім особам в експлуатації винаходу протягом трьох років з дати видачі патенту не вважається

зловживанням правами. Національне патентне відомство наділене повноваженнями вимагати від власника патенту або ліцензіата надати будь-які пояснення щодо обсягу експлуатації винаходу з метою встановлення того, чи було зловживання патентом, чи ні.

У разі встановлення факту зловживання патентом патентне відомство Польщі має право надати дозвіл на використання запатентованого винаходу іншої особи (тобто іншими словами йдеться про видачу примусової ліцензії). Таке рішення може бути прийнято у разі необхідності запобігти або ліквідувати надзвичайний стан, для потреб оборонної галузі, для забезпечення громадського порядку, для захисту життя і здоров'я людини, а також для захисту природного середовища. Також примусова ліцензія видається національним патентним відомством, якщо ним було встановлено, що патентом зловживали, безпідставно не надавши дозвіл заінтересованій особі на використання винаходу на умовах договору [125]. Рішення про видачу такої примусової ліцензії оприлюднюється у спеціалізованому виданні щодо промислової власності.

Як і за законодавством Португалії, Німеччини, Франції, потенційний ліцензіат повинен довести патентному відомству, що він звертався до власника патенту з ініціативою укладення ліцензійного договору, і така пропозиція була відхилена.

Попереднє звернення до власника патенту не вимагається лише у разі наявності суспільних інтересів, зокрема, коли йдеться про отримання примусової ліцензії з метою запобігання або усунення надзвичайного стану в країні.

Патентне відомство Польщі визначає обсяг прав, що надається ліцензіату, строк дії обов'язкової ліцензії, умови здійснення патентних прав, а також суму роялті, спосіб та строки його внесення. Сума винагороди (роялті) повинна бути прив'язана до ринкової вартості патенту.

Подібний підхід застосовано і в законодавстві Чехії. Патентне відомство цієї країни також визначає самостійно умови, обсяг та тривалість

примусової ліцензії, яка видається на тих самих підставах (тривале, понад 3 роки, невикористання патенту, необхідність забезпечення суспільних інтересів). Водночас іншим є механізм визначення роялті. Чеське законодавство встановлює правило, за яким надання обов'язкової (примусової) ліцензії не впливає на право власника патенту визначати розмір винагороди за використання патенту (ціну ліцензії). Встановлювати розмір роялті розглядається як право власника патенту. Відтак, якщо ціна ліцензії не узгоджена сторонами, вона визначається не патентним відомством, а судом. При цьому суд при вирішенні цього питання повинен враховувати ступінь значущості винаходу та звичайні ціни на договірні ліцензії у галузі техніки, що вбачається з аналізу ч. 7 ст. 20 Закону Чехії «Про винаходи» [109].

В Австрії також патентне відомство приймає рішення про видачу примусової ліцензії для використання винаходу в громадських інтересах. Розмір роялті теж визначається національним патентним відомством [22, с. 67].

Наявність суспільного інтересу, невикористання або недостатнє використання винаходу або ж необхідність виправити антиконкурентну господарську практику є підставами для видачі примусової урядової ліцензії на винахід і в Іспанії [55].

Отже, власник патенту має дотримуватися приписів антиконкурентного законодавства. Так, про таке порушення власника патенту повинно бути проінформовано Іспанським відомством з патентів та товарних знаків, або Національною комісією з питань ринків та конкуренції, або судом. Тобто відповідальним за повідомлення є той орган влади, який прийняв відповідне рішення. Для припинення антиконкурентної практики з боку власника патенту повинен бути наявний суспільний інтерес. Інформація про те, що певний патент підлягає режиму примусового ліцензування оприлюднюється Іспанським відомством з патентів та товарних знаків в «Офіційному віснику промислової власності». Для отримання примусової ліцензії на цій підставі потенційний користувач не повинен попередньо

контактувати з власником патенту щодо укладення ліцензійного договору. Рішення про видачу примусової ліцензії приймається національним патентним відомством.

Такий же порядок прийняття рішення про видачу примусової ліцензії характерний і для забезпечення інших суспільних інтересів. Так, до причин, що становлять суспільний інтерес, належать:

- використання винаходу, збільшення обсягів його використання необхідне для забезпечення здоров'я населення або для потреб національної оборони;

- відсутність експлуатації або недостатня якість або кількість проведеної експлуатації винаходу призводить до значної шкоди економічному чи технологічному розвитку країни;

- національна потреби у постачанні товарів, які виробляються завдяки технології, що охороняються патентом.

Потреби сфери охорони здоров'я виправдовують суспільний інтерес як підставу надання примусової ліцензії на винахід у законодавстві і інших країн. Зокрема, про це йдеться в законодавстві Угорщини (ст. 59 Закону Угорщини про охорону прав на винаходи від 1995 р.) [56], Швейцарії (ст. 40 Федерального закону Швейцарії про патенти на винаходи від 25.06.1954 р.) [149], Швеції (ст. 47 Патентного закону Швеції) [99] та інших країн.

У науковій літературі також констатують важливість патентування і примусового ліцензування винаходів у сфері охорони здоров'я. Так, Теремецький В. вказує, що законодавство України, яке визначає підстави та умови надання примусової ліцензії щодо медичних винаходів, потребує вдосконалення відповідно до європейських стандартів [144, с. 421].

Саме держава повинна визначати, які обставини у сфері охорони здоров'я є підставою для видачі примусової ліцензії, і саме держава повинна бути ініціатором видачі примусової ліцензії для таких суспільних потреб. На це наголошують Кашинцева О. і Борко Ю. [71, с. 14].

Справді, для видачі примусової ліцензії в суспільних інтересах необхідна ініціатива відповідного профільного міністерства, яке констатує наявність певної суспільної проблеми, яку можна вирішити через інститут примусового ліцензування.

Отже, примусові урядові ліцензії – це узагальнене поняття примусових ліцензій на винаходи, які видаються органами державної влади (або в окремих випадках спеціалізованим патентним судом).

Примусові урядові ліцензії за законодавством більшості країн ЄС видаються за рішенням відповідного національного патентного відомства (Португалія, Іспанія, Польща, Угорщина, Швеція та ін.). В окремих країнах такі ліцензії можуть видаватися судом (Німеччина, Франція). Але, звертаємо увагу, на те, що це не загальний суд, а спеціалізований – патентний суд, який розглядає спори виключно щодо промислової власності.

Примусові урядові ліцензії видаються у двох випадках – у зв'язку з невикористанням або недостатнім використанням винаходу (корисної моделі) або у зв'язку з наявністю суспільного інтересу.

Невикористання або недостатнє використання винаходу як підстава надання примусової ліцензії на винахід переважно не пов'язують із суспільним інтересом. Але в законодавстві окремих країн як підстава видачі такої ліцензії простежується необхідність забезпечення потреб внутрішнього ринку країни товаром (продукцією), яка охороняється патентом на винахід, або технологія виробництва якого охороняється таким патентом. До таких країн належать (Німеччина, Польща). Вважаємо, що забезпечення потреб самої країни такою «запатентованою» продукцією також належить до категорії суспільного інтересу. Держава повинна визначити чітку потребу громадян та/або суб'єктів господарювання саме в тому продукті, який охороняється патентом. Відтак, повинні бути певні запити суспільства на певну продукцію, і при цьому власник патенту не має можливості забезпечити ці потреби суспільства самотужки.

До суспільних інтересів як окремої підстави видачі примусової ліцензії у всіх країнах ЄС відносять потреби охорони здоров'я населення. У багатьох випадках під суспільним інтересом розуміють також і інтереси національної безпеки (Португалія, Іспанія), та/або економічні інтереси країни (Німеччина, Португалія, Франція, Польща, Іспанія) або припинення антиконкурентної практики з боку патентовласника (Франція, Іспанія).

Корисним може стати і досвід Польщі щодо запровадження поняття «зловживання патентом», яке характеризує дії власника патенту на винахід (корисну модель). Внаслідок них потенційні користувачі (ліцензіати) не мають змоги розпочати використання винаходу (корисної моделі), бо власник патенту безпідставно відмовляється укласти ліцензійний договір (видати добровільну ліцензію).

Зважаючи на те, що примусова ліцензія видається на платних засадах, то законом повинен бути передбачений механізм визначення винагороди (роялті) за користування патентом. Розмір роялті в країнах ЄС визначається або без згоди власника патенту за рішенням національного патентного відомства (Польща, Угорщина) чи суду (Франція, Німеччина), або із залученням експертів, яких делегують власник патенту і ліцензіат (Португалія, Іспанія), або за рішенням власника патенту (Чехія). У науковій літературі пропонують кілька критеріїв, які можна враховувати при розрахунку роялті. До таких критеріїв відносять: собівартість виробництва патентованої продукції, очікуваний прибуток ліцензіара і ліцензіата, рентабельність виробництва, об'єм виробництва продукції, строк використання патенту тощо [71, с. 28-29].

Таким чином, інститут примусових урядових ліцензій в країнах ЄС є доволі розвинутим. Потреби охорони здоров'я зазвичай є визначальними для прийняття рішення про видачу такої ліцензії. Процедура видачі примусових ліцензій є унормованою на законодавчому рівні, і переважно є крайнім заходом надання примусового дозволу на використання патенту, якщо не

вдається досягти згоди з власником патентом на те таке використання у добровільному порядку.

3.2. Примусові ліцензії на використання сортів рослин

Правове регулювання видачі примусових ліцензій на сорти рослин в країнах ЄС здійснюється як правом ЄС так і законодавством окремих країн ЄС. На рівні права ЄС діють два Регламенти – Регламент № 2100/94 про права на сорти рослин Співтовариства [135] та Регламент ЄС № 1239/95, що встановлює правила застосування Регламенту № 2100/94 щодо процедур, які розглядає Бюро Співтовариства з захисту прав на сорти рослин [133]. Національне законодавство країн ЄС повинно враховувати положення цих Регламентів.

Регламент № 2100/94 про сорти рослин і Регламент ЄС № 1239/95 щодо процедур, які розглядає Бюро Співтовариства з захисту прав на сорти рослин, визначають основні засади примусового ліцензування у сфері використання прав інтелектуальної власності на сорти рослин в ЄС загалом.

Необхідність прийняття вказаних Регламентів була зумовлена тим, що режими промислової власності на сорти рослин не є гармонізованими на рівні законодавства країн ЄС, і зміст положень цих законів не є однорідними. Відтак завданням Регламенту ЄС № 1239/95 є встановлення окремого правового режиму для використання прав на сорти рослин в ЄС загалом [133].

Регламент ЄС № 1239/95 спрямований на встановлення єдиного механізму передання прав на сорт рослин на території ЄС. Фактично йдеться про передачу прав інтелектуальної власності на сорт рослин не в межах певної чітко визначеної країни, а в межах ЄС. Такий підхід правового регулювання повинен співіснувати з національним законодавством окремих країн ЄС. Тобто країни ЄС в межах своєї юрисдикції на своїй території можуть приймати власне законодавство у цій сфері.

Основним нормативно-правовим актом ЄС, що визначає правовий режим сорту рослин як об'єкту правової охорони, є Регламент № 2100/94 про права на сорти рослин Співтовариства.

Вже у Преамбулі цього Регламенту наголошено на тому, що примусове ліцензування допустиме у суспільних інтересах з метою постачати на ринок матеріал з обумовленими характеристиками або підтримувати стимул до постійного виведення покращених сортів. Суспільні інтереси традиційно повинні стояти вище приватних інтересів конкретного власника патенту.

До процесу прийняття рішення щодо видачі примусової ліцензії на сорт рослин залучено дві інституції: Бюро сортів рослин Співтовариства і Адміністративна рада.

Бюро сортів рослин Співтовариства (далі – Бюро) є своєрідним спеціалізованим патентним відомством щодо розгляду всіх питань, пов'язаних із оформленням прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Адміністративна рада складається з представників держав-членів і Комісії. Метою діяльності Адміністративної комісії є здійснення нагляду за діяльністю Бюро і надання йому консультацій. Порядок формування і повноваження Адміністративної ради унормовано ст.ст. 36-41 Регламенту № 2100/94.

Примусовому ліцензуванню присвячена ст. 29 Регламенту № 2100/94. Зокрема, з ч. 1 ст. 29 Регламенту № 2100/94 вбачається, що примусові ліцензії видаються заявнику. Заявником може бути як одна, так і кілька осіб. Метою видачі примусової ліцензії на сорт рослин – є задоволення суспільних потреб. Рішення про видачу примусової ліцензії приймає безпосередньо Бюро, але після консультацій з Адміністративною радою [135].

Нормами частина друга цієї статті Регламенту деталізовано поняття заявника. Так, примусова ліцензія може надаватися як окремій категорії осіб, що відповідають певним вимогам, або будь-кому в одній або більше державах-членах або на території Співтовариства загалом за заявкою держави-члена, Комісії або організації, створеної на рівні Співтовариства і

zareestrowanoї Komisiєю. Slid zvernutи увагу на доволі велику кількість заявників. До їх числа належать і групи осіб, що «відповідають певним вимогам», так і окремі індивідуальні заявники. Окрім того, дія примусової ліцензії може бути поширена на одну або кілька держав ЄС, або ж на територію ЄС загалом. Заявка подається або конкретно державою ЄС, або Komisiєю або організацією, що створена на рівні ЄС і zareestrowana Komisiєю.

При видачі примусової ліцензії слід чітко визначити вид (види) сортів рослин, а також у ній вказуються розумні умови використання сорту. Регламент ЄС № 2100/94 оперує оціночним поняттям «розумні умови». Водночас Регламент містить певне тлумачення цього поняття. Так, у розумних умовах повинні враховуватися інтереси всіх володільців (власників патенту) прав на сорти рослин, на яких вплине або може вплинути надання примусової ліцензії заявнику [135]. Розумні умови можуть також включати певні часові обмеження, сплату відповідного роялті як справедливую винагороду володільцю і можуть накладати деякі обов'язки на володільця, виконання яких є необхідним для використання примусової ліцензії. Безумовно, важливим аспектом примусової ліцензії є оплатність. Тому володільць примусової ліцензії повинен обов'язково сплатити винагороду (роялті) за отримання права на використання певного сорту рослин.

У науковій літературі також наголошують на тому, що для надання права на використання об'єктів промислової власності на підставі примусової ліцензії характерно наявність строковості, оплатності та обмеженого права розпорядження [26, с. 196]. Погоджуємося з цією позицією, оскільки надання примусової ліцензії, звичайно ж, не передбачає безоплатності використання прав на сорт рослин чи будь-який інший об'єкт промислової власності.

Регламент ЄС № 2100/94 дуже загально унормовує питання строку використання прав на сорти рослин. «Можливі часові обмеження» щодо користування можуть бути змінені в бік збільшення або зменшення, якщо

змінилися певні обставини [135]. Ці обставини у вказаному Регламенті не конкретизуються. Звичайно, доволі складно описати і визначити безумовні підстави для продовження або для зменшення строку використання прав на сорт на підставі примусової ліцензії. У такому разі слід керуватися відповідним національним законодавством у цій сфері. Право заінтересованої особи вимагати збільшення або зменшення строку використання виникає після спливу кожного річного строку після надання примусової ліцензії. Цей строк є необхідним, щоб володілець примусової ліцензії здійснив повний цикл посадки, вирощення і збору рослин відповідного сорту.

Відповідно до ч. 5 ст. 29 Регламенту ЄС № 2100/94 про права на сорти рослин на підставі заявки, примусова ліцензія надається володільцю щодо по суті похідного сорту, якщо виконано критерії, викладені в ч. 1 цієї статті [135]. У Регламенті конкретизовано, що таке похідний сорт. Так, з аналізу ст. 13 вбачається, що сорт вважається по суті похідним від іншого сорту (так званий «вихідний сорт»), якщо він переважно походить від вихідного сорту або від сорту, що сам переважно походить від вихідного сорту, він є відмінним від вихідного сорту, і він по суті відповідає вихідному сорту в прояві ознак, що є результатом генотипу або комбінації генотипів вихідного сорту, за винятком відмінностей, що є результатом акту отримання похідного сорту.

Таке формулювання є певною мірою подібним на визначення ознак похідного сорту рослин, що наведено у ст. 14 Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин від 2 грудня 1961 року [86].

Так, відповідно до вказаної статті сорт вважається по суті похідним від іншого сорту («вихідного сорту»), якщо він переважно походить від вихідного сорту чи від сорту, який сам є похідним від вихідного сорту, та зберігає прояв суттєвих ознак, що випливають з генотипу або комбінації генотипів вихідного сорту; він явно відрізняється від вихідного сорту; за винятком розбіжностей, що є наслідком походження, відповідає вихідному

сорту за ступенем прояву суттєвих ознак, які є результатом генотипу чи комбінації генотипів вихідного сорту.

Похідні сорти рослин можуть бути отримані як шляхом добору природного чи індукованого мутанта, або самоклонового варіанта, добору індивідуумів з рослин вихідного сорту, зворотного схрещування або трансформацією методом генної інженерії [86].

У ч. 4 ст. 39 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» відображено практично тотожний підхід до визначення похідного сорту [98]. Водночас в національному законодавстві не йдеться про можливість отримання примусової ліцензії на похідний сорт.

У науковій літературі наголошують на обов'язковому збереженні суттєвих ознак як умови виведення похідного сорту [30, с. 32].

Очевидно, йдеться про виведення нового сорту, який є відмінним від первісного сорту, але по суті є похідним від нього. Саме тому слід створити певну форму залежності від володільця первісного сорту, і така форма залежності може полягати у видачі примусової ліцензії на оплатних засадах.

Прогрес в генній інженерії та молекулярній біології зумовив виникнення нових способів покращення властивостей рослин та дозволяє створювати нові рослини використовуючи методи, що не використовуються при традиційному схрещуванні та селекції [85, с. 227]. Такі об'єкти генної інженерії як результати науково-технічної діяльності отримують правову охорону як винаходи чи корисні моделі.

Примусове ліцензування використання прав на сорти рослин пов'язане із примусовим ліцензуванням прав на біотехнологічні винаходи. Так, ст. 5А Регламенту ЄС № 2100/94 містить прив'язку до перехресного ліцензування відповідно до статті 12 (2) Директиви 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів. Детальніше про перехресне ліцензування йтиметься у підрозділі 3.3. цього дисертаційного дослідження.

Існують обмеження щодо видачі примусових ліцензій. Так, держави-члени не можуть надавати примусові ліцензії стосовно права на сорт рослин Співтовариства.

Деталізація положень Регламенту ЄС № 2100/94 знайшло своє відображення у іншому Регламенті ЄС № 1239/95 від 31 травня 1995 року, що встановлює правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 щодо процедур, які розглядає Бюро Співтовариства з захисту прав на сорти рослин (далі – Регламент ЄС № 1239/95) [133].

Цей Регламент містить розділ 4, норми якого урегульовують ліцензію Співтовариства на використання сорту, яку надає Бюро. Зокрема, деталізовано вимоги до заявника, зміст заявки на отримання примусової ліцензії, умови її подання, порядок проведення експертизи заявки, вимоги до рішення тощо.

Заявником на отримання примусової ліцензії може бути не будь-хто, а лише особа, яка «володіє достатніми фінансовими та технічними можливостями для використання цієї ліцензії» [133]. Зазвичай, йдеться про суб'єкта господарювання, який має організаційні і економічні можливості для реального використання відповідного запитуваного сорту рослин.

Стаття 43 Регламенту ЄС № 1239/95 визначає категорії осіб, які відповідають особливим вимогам, і можуть бути заявниками. З аналізу цієї статті вбачається наступне [133].

Термін «відповідність заявника особливим умовам» не розкривається в Регламенті. Очевидно, йдеться про вимоги, які встановлені в підзаконних актах. Окремо, в цій статті Регламенту зроблено наголос на обов'язковому поданні доказів наявності належних фінансових, технічних та інших ресурсів для реалізації можливості використання правом на примусову ліцензію. У разі видачі примусової ліцензії наявність цих ресурсів слід щорічно підтверджувати. В протилежному разі таку особу вилучать з Реєстру Співтовариства прав на сорти рослин.

При поданні заявки на отримання примусової ліцензії на право використання сорту обов'язково слід чітко вказати сорт і ботанічний таксон, до якого належить відповідний сорт чи сорти рослин. Також необхідно детально обґрунтувати наявність суспільних інтересів, заради яких виникає намір отримати примусову ліцензію. При цьому слід додати докази та чітко вказати аргументи, наведені на підтримку заявленого суспільного інтересу. Вважаємо, що такий підхід є абсолютно виправданим, оскільки обов'язковим елементом заявки є належне обґрунтування, по-перше, наявності суспільного інтересу, по-друге, наявності у заявника можливості забезпечити цей суспільний інтерес через дії щодо використання сорту рослин.

Примусову ліцензію традиційно можна отримати лише після звернення до суб'єкта прав і отримання відмови від нього. Регламент ЄС № 1239/95 оперує поняттям «невдалий запит заявника до власника на отримання ліцензії на право використання сорту на договірній основі» [133].

Безумовно, попереднє звернення до суб'єкта прав на сорт рослин з пропозицією укладення ліцензійного договору є обов'язковим. При цьому сторони повинні обговорити реальну ринкову ціну роялті за надання прав на використання певного сорту рослин.

Відповідно до ст. 37 Регламенту ЄС № 1239/95 заявка на отримання ліцензії на право використання сорту на договірній основі, вважається невдалою, якщо: власник не надав остаточної відповіді особі, яка вимагає ліцензії, впродовж обґрунтованого проміжку часу; або власник відмовився надати ліцензію на право використання сорту на договірній основі особі, яка цього вимагала; або власник запропонував надати ліцензію на право використання сорту на договірній основі особі, яка цього вимагала, на очевидно неприйнятних умовах, включаючи умови, що стосуються сплати винагороди, або умови, які у всій своїй сукупності, є неприйнятними [133].

Слід звернути увагу на процедуру розгляду питання про надання примусової ліцензії. Так, відзначаємо усну процедуру розгляду і можливість заявника обґрунтувати свою заявку з посиланням на конкретні докази. Також

важливим аспектом розгляду є те, що Бюро обов'язково повинно спробувати примирити сторони (власника патенту і заявника щодо примусової ліцензії) з метою схилення їх до укладення ліцензійного договору. Така медіація є виправданою з огляду на необхідність врахування інтересів обох сторін. Окрім того, аргументи заявника можуть переконати власника патенту все-таки видати ліцензію на використання сорту рослин або укласти ліцензійний договір.

Якщо Бюро не вдалося примирити сторони, та, якщо Бюро визнає обґрунтованим необхідність видачі примусової ліцензії, приймається відповідне рішення. Саме рішення Бюро є правовстановлюючим фактом для отримання прав на використання сорту рослин. У рішенні обов'язково повинна міститися декларація, в якій охарактеризовано суспільний інтерес. Зокрема, суспільний інтерес може полягати у наступному: захист життя, здоров'я людини, тварин або рослин; потреба у постачанні на ринок матеріалу, що має особливі властивості; потреба у заохоченні подальшого виведення удосконалених сортів.

Примусова ліцензія, надана заявнику, є невиключною. Оскільки і власник патенту на сорт рослин, і заявник матимуть право на використання сорту.

Для контролю за сплатою роялті відповідно до укладених ліцензійних договорів на використання прав на сорт рослин, в тому числі і за примусовими ліцензіями, селекціонери створюють спеціальні некомерційні об'єднання. Так, у Німеччині воно отримало назву (STV), завдання якого – контроль і забезпечення дотримання ліцензійних договорів; стягнення (у тому числі примусове) ліцензійних платежів. У Франції аналогічним органом контролю є SICASOV (Societe Cooperative d'Interet Collectif Agricole des Selectionneurs Obtenteurs de Varietes vegetales) [37]. Ця організація опікується 4700 сортами рослин та захищає права 1200 власників прав на сорти. SICASOV збирає щороку до 100 млн євро роялті, з яких 5 млн. витрачається на обслуговування самої організації. Організація є посередником між

аграріями та селекціонерами, надаючи першим новітні розробки, а другим – справедливу оплату за інтелектуальну власність [37].

У законодавстві окремих країн ЄС відображено різні примусові ліцензії на використання прав на сорти рослин. Так, у законодавстві Португалії йдеться про можливість отримання залежної ліцензії на використання сорту рослин, якщо потенційний користувач сорту не може отримати право на сорт рослин без порушення прав, що випливають з попереднього патенту на сорт. Про це йдеться в ч. 4 ст. 110 Кодексу промислової власності Португалії [76].

За законодавством Бельгії також можливо отримати примусову ліцензію на сорт рослин на вказаних вище умовах. Рішення про це приймає Комісія примусових ліцензій, яка діє при відповідному органі влади, до компетенції якого віднесено вирішення питань, що стосуються селекційної діяльності [82, с. 76].

Норми аналогічного змісту містяться і у законодавстві Німеччини. Так, якщо є суспільний інтерес, але немає згоди власника патенту на сорт рослин на видачу добровільної ліцензії (укладення ліцензійного договору), то патентний суд може прийняти рішення про видачу примусової ліцензії [98].

У Франції підхід є подібним до правового регулювання цих відносин у Німеччині. Так, рішення про надання примусової ліцензії на сорт рослин ухвалює суд. Водночас суд повинен встановити, що залежний від попереднього патенту сорт рослин становить значний технічний прогрес і має суттєвий економічний вплив [74]. Подібні норми містяться і в Законі Франції «Про сертифікати нових сортів рослин» [126].

Але всі вищевказані приклади примусових ліцензій в окремих країнах ЄС належать до залежних ліцензій, про які детальніше йтиметься у підрозділі 3.4. цієї роботи.

Таким чином, підсумовуючи положення про примусове ліцензування прав на сорти рослин в ЄС, слід відзначити можливість отримання примусової ліцензії на рівні ЄС (рішення приймає Бюро сортів рослин Співтовариства в суспільних інтересах). Окрім того, на рівні окремих країн

ЄС можна отримати примусову ліцензію, переважно залежну. Рішення про це доволі часто приймає не орган влади, а саме суд, в тому числі спеціалізований.

3.3. Особливості примусових ліцензій на використання патентів щодо фармацевтичної продукції

Основним нормативним актом на рівні ЄС є Регламент № 816/2006 від 17 травня 2006 року про обов'язкове ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції для експорту до країн, де існують проблеми в охороні здоров'я [134]. Це фактично єдиний нормативний акт на рівні ЄС, який повністю присвячений примусовому ліцензуванню прав інтелектуальної власності в певній сфері. Це свідчить про надзвичайну важливість ринку лікарських засобів для суспільства загалом. Відтак, якщо певний виробник фармацевтичної продукції монополізує виробництво ліків, які є необхідними для широкого кола осіб, а інші виробники мають змогу виробляти такий же продукт, однак не отримують згоди на це від суб'єкта відповідних прав, видача примусової ліцензії покликана повною мірою рятувати ситуацію.

У Регламенті ЄС № 816/2006 вказано, що він має на меті вирішення проблем охорони здоров'я порівняно менш розвинутих країн та країн, що розвиваються та повинен покращити доступ громадян цих країн до доступних лікарських засобів, які є безпечними та ефективними.

У науковій літературі відзначають, що з метою захисту прав людини на життя і здоров'я та у зв'язку з численними випадками його обмеження патентною монополією, сучасною міжнародно-правовою доктриною права інтелектуальної власності передбачено механізм видачі державою примусової ліцензії на винаходи у сфері охорони здоров'я з метою їх некомерційного використання [101, с. 32]. Погоджуємося з цією тезою частково. Оскільки не зовсім доцільно говорити про виключно некомерційне використання примусової ліцензії у сфері фармацевтики. На нашу думку,

будь-який виробник лікарських засобів буде переслідувати мету отримання прибутку, а не лише задоволення певних суспільних потреб.

Зарубіжні науковці наголошують, що країни, які розвиваються, можуть максимізувати доступ до основних ліків та мінімізувати небажані побічні ефекти саме завдяки режиму примусової ліцензії, але необхідно також враховувати зовнішні соціальні та політичні умови, щоб зробити примусове ліцензування більш ефективним [15, с. 212]. Дійсно, інститут примусового ліцензування відіграє важливу роль у покращенні стану охорони здоров'я в таких країнах.

Видача обов'язкових ліцензій згідно з Регламентом ЄС № 816/2006 повинна передбачати чіткі вимоги щодо цих примусових ліцензій та щодо діяльності, яка передбачена такою ліцензією, щодо ідентифікації фармацевтичної продукції, що вироблена відповідно до такої ліцензії, а також повинні бути чітко вказані країни, до яких ця вироблена продукція буде експортуватися [134].

Слід звернути увагу на сферу дії Регламенту № 816/2006. Так, цей Регламент встановлює процедуру надання обов'язкових (примусових) ліцензій стосовно патентів та сертифікатів додаткового захисту щодо +виробництва та продажу фармацевтичних продуктів, якщо такі продукти призначені для експорту до країн-імпортерів, що відповідають встановленим вимогам, та які потребують таких продуктів для вирішення проблем охорони здоров'я населення [134]. Тобто Регламент не унормовує внутрішньодержавні питання окремих країн ЄС щодо примусового ліцензування прав на використання фармацевтичної продукції.

Фармацевтична продукція відповідно до цього Регламенту – це будь-який продукт фармацевтичного сектору, включаючи лікарські засоби для вживання людиною, активні добавки та ex vivo діагностичні набори [134].

В Регламенті визначено країни, до яких може здійснюватися імпорт фармацевтичної продукції. Далеко не в кожену країну на підставі виданої

примусової ліцензії можна постачати ліки. Так, умовами визначення таких країн є:

- одна з найменш розвинутих країн, що внесена до переліку Організації Об'єднаних Націй найменш розвинутих країн;

- будь-яка країна – член Світової організації торгівлі (далі – СОТ), які подали повідомлення Раді TRIPS про свій намір використати систему примусового ліцензування для імпортування ліків;

- будь-яка країна, що не є членом СОТ, але внесена до переліку країн з низьким рівнем доходів зі співвідношенням валового національного продукту на одиницю населення менше, ніж 745 доларів США, що ведеться Комітетом сприяння розвитку ОЕСР, та зробила повідомлення Раді про свій намір використати систему в якості імпортера незалежно від того чи вона буде використовувати систему повністю або частково [134].

Отже, для того, щоб країна отримала право на постачання ліків, повинні існувати певні економічні передумови (зазвичай, йдеться про малорозвинуті країни, або ж країни з невеликим ВВП на одиницю населення). Окрім того, необхідною умовою є членство такої країни у СОТ або в Організації економічного співробітництва та розвитку.

Наприклад, Таїланд застосовував вказані механізми примусового ліцензування, але в науковій літературі наголошують на те, що політика щодо примусового ліцензування здійснювалася органами влади Таїланду не зовсім коректно, через можливі певні зловживання саме з боку органів влади [11, с. 230].

В науковій літературі слушно відзначають, що важливою деталізацією є положення ст. 2 Регламенту ЄС № 816/2006 про те, що предметом примусового ліцензування прав можуть бути як права, визначені в патенті, так і права, які було подовжено відповідно до Сертифіката додаткової охорони.

Історія використання механізму примусового ліцензування з метою забезпечення інтересів суспільства та захисту здоров'я населення налічує

понад 80 років (так, із 1941 по 1959 рік у США було видано 107 примусових ліцензій. Із 1950 по 1972 рік у Великій Британії було заявлено 76 і видано 21 примусову ліцензію) [101, с. 33].

Для того, щоб постачання фармацевтичної продукції могло відбутися в певну країну, така країна повинна звернутися з повідомленням до відповідної Комісії ЄС (якщо не є членом СОТ) або до СОТ (якщо є членом СОТ).

При цьому в повідомленні слід вказати назву та обсяг відповідних ліків, аргументовано довести відсутність або недостатність виробничих потужностей у фармацевтичній сфері щодо виробництва таких ліків.

Інколи фармацевтичний продукт, щодо поставки якого подано повідомлення, може бути запатентований на території такої країни імпорту. У такому разі ця країна повинна гарантувати надання обов'язкової ліцензії на імпорт відповідного продукту. Фактично у даному випадку відбувається подвійне примусове ліцензування певної фармацевтичної продукції. Компанія – постачальник ліків повинна отримати примусову ліцензію і відповідно до Регламенту ЄС № 816/2006, і відповідно до законодавства країни імпорту. Це зумовлено територіальними межами дії патенту. Відтак може скластися ситуація, за якої одна і та ж фармацевтична продукція буде одночасно охоронятися патентами в різних країнах світу.

Обсяг ліків, які будуть постачатися на правах примусової ліцензії, не можуть перевищувати тих обсягів, яких потребує країна імпорту, вказавши про це у повідомленні, що було адресовано СОТ.

Більше того, країна імпорту повинна гарантувати, що вона реально використовуватиме отримані ліки лише для вирішення проблем системи охорони здоров'я. Дійсно, неприпустимо, щоб країна, в яку імпортують необхідні ліки, використовувала їх як інструмент для досягнення інших цілей, зокрема, цілей промислової чи торгівельної політики. Також на таку країну може бути покладено обов'язок здійснити певні заходи, необхідні для виконання умов постачання ліків.

Правовим наслідком порушення вказаних вище вимог (використання поставлених ліків з іншою метою, ніж для системи охорони здоров'я, не вжиття передбачених необхідних заходів) може бути припинення дії примусової (обов'язкової) ліцензії.

Використання примусових ліцензій у сфері фармацевтики призвели до важливого прогресу у доступі до ліків від інфекційних захворювань (зокрема, ВІЛ та гепатит С) та, нещодавно, проти раку. У науковій літературі наголошують, що навіть загроза примусових ліцензій може стати переговорною монетою при обговоренні цін на ліки, і дійсно фармацевтична промисловість відповіла низкою цінових стратегій доступу до ринку для збільшення продажів та доступу до ліків за останнє десятиліття [2, с. 295].

Щодо порядку подання і розгляду заявки слід відзначити наступне. Відповідно до Регламенту ЄС № 816/2006 будь-яка особа має право подати заявку на отримання обов'язкової ліцензії відповідно до цього Регламенту до компетентного органу в державі-члені або членах, в яких діють патенти або сертифікати додаткового захисту та описати свої ймовірні дії щодо виробництва та продажу на експорт. Таку заявку можна подати одночасно в кількох країнах ЄС.

Регламент формалізовано встановлює вимоги до такої заявки. Серед відомостей, які вказуються в заявці, відзначаємо, що обов'язково слід деталізувати непатентовану назву фармацевтичного продукту або продукції, які заявник має намір виробляти або продавати на експорт згідно з примусовою ліцензією, обсяги фармацевтичної продукції, які заявник має намір виробляти згідно з обов'язковою ліцензією, країну (-и) імпорту.

Відповідно до ст. 18 Регламенту ЄС № 816/2006, якщо заявка на обов'язкову ліцензію стосується лікарського засобу, заявник може скористатися процедурою наукового висновку, як це передбачено згідно зі статтею 58 Регламенту (ЄС) № 726/2004, або будь-якою аналогічною процедурою згідно з національним законодавством, такими як наукові

висновки або експортні сертифікати, що призначені виключно для ринків за межами Співтовариства [134].

Безумовно, розгляд питання про надання примусової ліцензії не може відбуватися без відома суб'єкта відповідних прав.

Заявник повинен довести факт попереднього звернення до суб'єкта прав з проханням надати йому добровільну ліцензію чи укласти ліцензійний договір. Законодавець зобов'язує заявника докладати максимум зусиль щодо отримання дозволу від суб'єкта прав і після звернення до компетентного органу з заявкою щодо отримання примусової ліцензії. Зокрема, заявник повинен подати докази своїх намагань отримати ліцензію від правовласника впродовж тридцяти днів від дати подачі заявки.

Такий підхід, очевидно, є виправданим. Він спрямований все-таки на те, щоб заявник отримав не примусову, а добровільну ліцензію на використання (виробництво) патентованої фармацевтичної продукції. Дійсно, сторони повинні першочергово спробувати домовитися. Власник патенту повинен вислухати позицію заявника, який бажає стати ліцензіатом (користувачем). Позиція власника патенту повинна бути конструктивною, тобто не допускається безпідставна відмова у наданні дозволу на використання запатентованої за ним фармацевтичної продукції.

В процедурі видачі примусової ліцензії компетентний орган держави ЄС, до якої подано заявку на отримання примусової ліцензії, надає власнику патенту можливість висловити своє бачення щодо поданої заявки.

Звернення заявника до власника патенту вже після подання заявки на примусове ліцензування не вимагається лише в одному випадку. Так, Угодою TRIPS у п. b) ст. 31 встановлено, що така вимога може бути тимчасово відкладена у разі надзвичайної ситуації в країні або інших обставин крайньої необхідності, або у випадках суспільного некомерційного використання [146].

Таким чином, випадками, за наявності яких до власника патенту можна не звертатися додатково вже після подання заявки є:

- обставини крайньої необхідності, зокрема, надзвичайна ситуація в країні;
- суспільне некомерційне використання.

У разі видачі примусової ліцензії за існування надзвичайних ситуацій в країні або існування інших обставин крайньої необхідності, власника патенту слід повідомити якомога швидше, наскільки це практично можливо.

У випадку суспільного некомерційного використання, тобто коли уряд або підрядник без дослідження патенту, знає або має очевидні підстави, щоб знати, що дійсний патент використовується або буде використовуватися урядом або в інтересах уряду, необхідно негайно повідомити про це власника патенту.

З поширенням захворюваності на COVID-19 протягом 2020-2021 рр. у світі багато країн по-новому подивилися на важливість примусового ліцензування. Так, ще у березні 2020 р. законодавчі органи таких країн, як Канада, Чилі та Еквадор, заклали правову основу для видачі примусових ліцензій на ліки від COVID-19. Зокрема, Канадський Закон про надзвичайне реагування на COVID-19 вніс зміни до Канадського патентного закону, щоб забезпечити більш швидкий процес видачі примусової ліцензії з міркувань охорони здоров'я, і ця поправка дозволяє уряду видавати ліцензію на необхідні інновації та лише пізніше домовлятися про винагороду [3]. У Чилі парламент також ухвалив резолюцію, якою надаються обов'язкові (примусові) ліцензії на виробництво ліків щодо профілактики та лікування COVID-19 у зв'язку з тим, що пандемія коронавірусу є достатнім обґрунтуванням для надання примусових ліцензій на технології, пов'язані з COVID-19 [6]. Подібний підхід обрав і законодавець Еквадору, який ухвалив резолюцію, яка вимагає від президента Еквадору та міністра охорони здоров'я забезпечити безкоштовний або доступний доступ до профілактичних, діагностичних та лікувальних технологій, пов'язаних з COVID-19, шляхом використання обов'язкових ліцензій [6].

В країнах ЄС законодавчі положення щодо примусового ліцензування в умовах COVID-19 також вже набувають особливої актуальності. Зокрема, йдеться про можливість застосування ст. 31 Угоди TRIPS, яка передбачає використання так званої примусової ліцензії «ex officio», тобто ліцензії, яка надається в інтересах громадського здоров'я, і яка повинна бути винятком для надзвичайних ситуацій, таких як криза, зумовлена COVID-19 [12].

Звертаємо увагу, що цей механізм примусового ліцензування справді використовувався лише в рідкісних випадках, і то лише країнами, що розвиваються, а не країнами ЄС. Водночас пандемія COVID 19 призвела до того, що ледь не вперше країни ЄС замислилися над потенційним застосуванням положень Угоди TRIPS саме в інтересах громадян з країн ЄС, а не країн так званого «третього світу».

У науковій літературі відзначають, що ліцензія ex officio може слугувати економічним важелем для держав, зокрема, допомагаючи їм заохочувати так званих «запатентованих» виробників переносити виробництво на свою територію та відповідно знижувати ціни на ліки, і саме патентне законодавство може стати ключем до вирішення кризи, оскільки дослідження, що стосуються методів лікування та вакцин, у розпалі у всіх провідних країнах ЄС [12].

Виробництво ліків має дійсно вирішальне значення в період боротьби проти COVID-19, і система примусового ліцензування прав, що впливають з патентів на ліки, може сформувати баланс між медичною та патентною системою. Якщо ж медичних ресурсів немає або ж вони не розгорнуті вчасно, це може завдати шкоди життю та здоров'ю населення і спричинити значні людські втрати [12, с. 416].

Водночас інші науковці, на противагу авторам, які лобіюють надання примусових ліцензій для лікування COVID-19, слушно наголошують і на необхідності захисту патентних прав компаній, які докладають значних, а інколи і непомірних зусиль для швидкого винайдення і виробництва ефективних ліків від COVID-19 [8, с. 204].

Справді, вказані вище обставини (обставини крайньої необхідності та суспільне некомерційне використання) є важливими і потребують негайної реакції органу влади, який приймає рішення про видачу примусової ліцензії, в тому числі для боротьби із захворюваннями на COVID-19. Зволікання у прийнятті рішення щодо можливої видачі примусової ліцензії з мотивів додаткового повідомлення власника патенту і очікуванням його реакції на це, може призвести до негативних суспільних наслідків.

Наслідком розгляду заявки на отримання примусової ліцензії щодо використання прав, що випливають з патенту на фармацевтичну продукцію, є прийняття рішення про видачу примусової ліцензії (якщо заявка відповідає вимогам, що встановлені Регламентом ЄС № 816/2006 або про відмову у видачі такої ліцензії (якщо не відповідає таким вимогам).

У разі видачі примусової ліцензії встановлено наступні вимоги до неї. Так, ця ліцензія не підлягає переуступці, тобто субліцензію видати не можна. Винятком є передача ліцензії разом з тією частиною підприємства або гудвілу, що користується ліцензією. Примусова ліцензія є традиційно невиключною та строковою.

Слід звернути увагу, що обсяг продукції виробленої згідно з ліцензією не повинен перевищувати необхідного обсягу для задоволення потреб країни імпорту або країн, зазначених у заявці, беручи до уваги обсяги продукції виробленої згідно з іншими обов'язковими ліцензіями, виданими будь-де.

Примусова ліцензія щодо використання патентованої фармацевтичної продукції надає лише обмежений обсяг прав її користувачеві. Так, ліцензія обмежується діями, необхідними для цілей виробництва відповідної продукції для експорту та реалізації в країну чи країни, зазначені у заявці. Важливим аспектом те, що ліцензія є обмеженою територіально. Тому її дія обмежується чітко визначеною країною, або країнами. Жоден продукт виготовлений або імпортований згідно з примусовою ліцензією не може пропонуватися або розміщуватися на ринку у будь-якій іншій країні.

Регламент ЄС № 816/2006 містить виняток з цього правила. Виняток зумовлений об'єктивно, потребою іншої країни в таких же ліках, і наявністю угоди про регіональну торгівлю між країною, на яку поширюється видана примусова ліцензія, і цієї іншою країною, в яку також буде імпортуватися продукція [134]. Але ця додаткова країна, крім наявності угоди про регіональну торгівлю, повинна мати такі ж проблеми з охороною здоров'я (у такій же сфері, для потреб якої видано примусову ліцензію).

До фармацевтичної продукції, яка вироблятиметься відповідно до умов примусової ліцензії, також встановлено ряд вимог:

- щодо маркування (чітка ідентифікація як продукції, що вироблена за примусовою ліцензією відповідно до вимог Регламенту ЄС № 816/2006, шляхом виготовлення спеціальної етикетки чи встановлення іншого маркування);

- відмінність від продукції власника патенту. Таке вирішення досягається шляхом або спеціального упакування, або спеціального кольору, форми упакування, або їх поєднання. Водночас такі додаткові дії щодо упакування та форми не повинні ускладнювати виробництво продукції та здорожувати її вартість. Вони дійсно є необхідними для вирішення продукції на ринку і вирішення її виробника. Але слід зважати на те, що продукція, вироблена на підставі примусової ліцензії, постачається переважно в бідні країни, тому зайве здороження її вартості за рахунок особливого упакування не вітається.

- упакування і супутня документація фармацевтичної продукції повинні містити чітку інформацію, що ліки підпадають під дію обов'язкової (примусової) ліцензії згідно з Регламентом ЄС № 816/2006, має бути вказано орган, який прийняв рішення про видачу такої ліцензії, країну імпорту та характеристики продукції [134].

З урахуванням розвитку цифрового середовища вказана вище інформація також повинна бути відображена і на веб-сайті виробника-імпортера ліків, який наділений примусовою ліцензією. Це потрібно для

інформування максимально великої кількості споживачів, власника патенту, інших заінтересованих осіб. Інформація в мережі Інтернет на веб-сайті виробника повинна з'явитися завчасно, ще до відправки продукції до країну імпорту.

На інтернет-сайті виробника обов'язково зазначається інформація про обсяг продукції, який заплановано імпортувати в конкретну країну, та характерні особливості відповідної продукції (склад, фармакологічні властивості, умови вживання, інша необхідна інформація). Вважаємо, що такий підхід є правильним з огляду на стрімке поширення цифрового середовища. Стрімкий розвиток цифрових технологій зумовлює необхідність правового регулювання щодо використання об'єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет [158, с. 307]. Наявність інформації на веб-сайті суттєво спростить пошук інформації про примусову ліцензію та продукцію, яка виробляється на її підставі.

Примусова ліцензія є оплатною, однак не завжди обов'язок сплати винагороди (роялті) покладається на ліцензіата. Так, якщо ліцензія видавалася в умовах існування обставин крайньої необхідності або для суспільного некомерційного використання за ініціативою країною імпорту, саме ця країна є відповідальною за сплати винагороди власнику патенту. Винагорода сплачуватиметься у розмірі до 4 % від загальної вартості ліків. Оплату може здійснити як сама країна імпорту, так і треті особи від її імені.

Ліцензіат є відповідальним за сплату винагороди власнику патента в усіх інших випадках. При цьому розмір винагороди повинен бути адекватним та визначається з урахуванням саме економічної вартості використання прав інтелектуальної власності на патентовану фармацевтичну продукцію. Враховуються також інші гуманітарні чи некомерційні обставини, пов'язані з видачею ліцензії. В Регламенті ЄС № 816/2006 чітко не визначено розмір роялті за примусовою ліцензією, але такий розмір повинен визначатися (обраховуватися) справедливо, виходячи з економічного ефекту для користувача (ліцензіата).

У науковій літературі відзначають, що виробник фармацевтичних препаратів вводить у країну, що розвивається, новий препарат лише після того, як вже інвестував значні кошти у дослідження та розробку препарату. Такий виробник може бути підданий механізму примусової ліцензії, який дозволяє виробнику генеричних препаратів виготовляти імітовану версію запатентованого товару в обмін на фіксовану роялті, а відтак примусова ліцензія повинна бути соціально та економічно вигідною, оскільки на практиці патентовласник рідко має економічну вигоду від надання примусової ліцензії [1, с. 1055]. Більше того, після закінчення дії патенту, виникає традиційна цінова конкуренція між власником патенту та виробником генеричних препаратів.

Таким чином, правове регулювання примусового ліцензування на використання патентів щодо фармацевтичної продукції на рівні ЄС є доволі специфічним. Погоджуємося з позицією, що висловлена в науковій літературі, що патентне право ЄС загалом характеризується сегментарною уніфікацією, оскільки врегульованими на рівні ЄС є відносини лише щодо окремих інститутів інтелектуального права [62, с. 568].

Так, єдиний нормативний документ Регламент ЄС № 816/2006 від 17 травня 2006 року, урегульовує відносини обов'язкового (примусового) ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції. Але така продукція, яка вироблена на підставі примусової ліцензії, що видана за процедурою, яка передбачена цим Регламентом, повинна бути призначена виключно для експорту до країн, де існують проблеми в охороні здоров'я.

Фактично положення Регламенту ЄС № 816/2006 спрямовані на вирішення проблем охорони здоров'я не країн ЄС, а менш розвинутих країн та країн, що розвиваються. Відтак примусове ліцензування спрямоване на виробництво продукції, завдяки якій буде покращено доступ громадян цих країн до доступних лікарських засобів. Але такі країни повинні бути мало розвинуті в економічному плані і не мати змоги самостійно забезпечити

громадян відповідними ліками. Тобто Регламент ЄС № 816/2006 не врегульовує відносини примусового ліцензування в країнах ЄС, а спрямований назовні ЄС.

Для отримання примусової ліцензії обов'язково слід надати докази комунікації з власником патенту і отримання відмови від нього щодо видачі добровільної ліцензії. Фармацевтична продукція, яка постачатиметься відповідно до умов примусової ліцензії, повинна бути чітко ідентифікована. Її маркування має прямо вказувати на те, що ця продукція вироблена відповідно до вимог Регламенту ЄС № 816/2006 про обов'язкове ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції для експорту до країн, де існують проблеми в охороні здоров'я.

На рівні країн ЄС зазвичай містяться норми, які констатують наявність порядку примусового ліцензування, що передбачено Регламентом ЄС № 816/2006, а також норми, які встановлюють можливість видачі іншого виду примусової ліцензії на використання патенту на фармацевтичну продукцію. Так, у законодавстві Португалії, Іспанії, передбачено можливість видачі залежної ліцензії на виробництво ліків [55; 76].

У Франції на початку 2000 років активна позиція французької пацієнтської громадськості щодо надто високої ціни тесту на рак молочної залози, патент на який належав компанії Mugiad, змусила вже у 2004 році провести відповідну законодавчу ініціативу і внести зміни до Кодексу інтелектуальної власності (до ст. L 613-17). Ці зміни передбачали, що за потреби у сфері охорони здоров'я та за відсутності добровільної згоди за поданням Міністра промисловості та Міністра охорони здоров'я може бути видано примусову ліцензію на лікарський засіб, медичний пристрій для діагностики *in vitro* та *in vivo* та на пов'язані з такими потребами терапевтичні продукти [101, с. 34].

У патентному законодавстві Франції також деталізовано окремі положення Регламенту ЄС № 816/2006. Так, з аналізу ст. L613-17-1 Кодексу інтелектуальної власності Франції вбачається, що рішення відповідного

уповноваженого адміністративного органу про надання примусової ліцензії, виданої відповідно до цього Регламенту, також фіксує розмір належної роялті [74]. Норми аналогічного змісту містяться і у законодавстві Іспанії (ст. 91 Закону Іспанії про патенти від 24 липня 2015 року) [55], Угорщини (ст. 54 Закону Угорщини про охорону прав на винаходи від 1995 року) [56].

Відповідно до ст. 59 Закону Угорщини про охорону прав на винаходи Національний офіс інтелектуальної власності Угорщини приймає рішення про видачу примусової ліцензії відповідно до вимог Регламенту ЄС № 816/2006 у зв'язку з кризовою ситуацією у системі охорони здоров'я у відповідній країні, яка подала відповідні відомості про це. Така примусова ліцензія спрямована на вирішення проблеми охорони здоров'я в цій країні. Додатково у відповідному законі Угорщини конкретизовано, що примусова ліцензія може видаватися на запатентований або додатково захищений лікарський засіб, на діючу речовину або тестпрепарат, запатентований медичний пристрій, запатентований процес виготовлення медичного продукту. Ці положення деталізують відповідні норми Регламенту ЄС № 816/2006.

Окремо слід виділити правове регулювання у Швейцарії. Так, Швейцарія не є членом ЄС, тому на неї не поширюється дія Регламенту ЄС № 816/2006. Водночас у Федеральному законі Швейцарії про патенти на винаходи містяться норми, які передбачають подібну процедуру примусового ліцензування, як і у вказаному Регламенті. Але все-таки є певні відмінності. Так, з аналізу патентного законодавства Швейцарії вбачається, що саме суд ухвалює рішення про видачу примусової ліцензії на використання патенту щодо фармацевтичної продукції для її ввезення в іншу країну, яка не має власних виробничих потужностей у відповідній фармацевтичній галузі та яка вимагає цих продуктів для боротьби з проблемами охорони здоров'я, зокрема, пов'язаними з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, малярією та іншими епідеміями. У законі навіть вказано орієнтовний перелік хворіб, для

лікування яких можуть імпортуватися ліки, вироблені на підставі примусово ліцензії [149]. Примусова ліцензія у такому разі обмежується виробництвом фармацевтичної продукції в кількості, що відповідає вимогам країни-бенефіціара (імпортера). Така продукція, яка буде постачатися в країну-імпортера, повинна відрізнятися своєю упаковкою або особливим забарвленням, або формою від захищених іншими патентами ліків, що є в цій країні.

В Італії ще у 2005 році було використано механізм примусового ліцензування для забезпечення інтересів суспільства, порушених у результаті ведення антиконкурентних дій. Комітет із питань конкуренції та ринку (AGCM) видав примусову ліцензію на антибіотик Imipenem cilastatina компанії Glaxo. У 2007 році цей комітет домогся від компанії Merck видачі добровільної ліцензії на фінастерид за два роки до завершення дії свідоцтва додаткової охорони [101, с. 34].

Таким чином, законодавство окремих країн ЄС зазвичай не містить спеціальних норм щодо примусового ліцензування фармацевтичної продукції. Таке регулювання або містить відсилочну норму до Регламенту ЄС № 816/2006, або прив'язується до можливості отримання примусової ліцензії іншого виду (залежна, перехресна тощо). Але в останньому випадку предметом примусової ліцензії можуть бути не лише ліки, а й інші об'єкти.

3.4. Залежні і перехресні ліцензії в країнах ЄС

Залежні і перехресні примусові ліцензії є важливим інструментом для суб'єктів господарювання, які мають власні патенти, що тісно пов'язані з патентами інших осіб.

На загальноєвропейському рівні про перехресні ліцензії йдеться і у Директиві ЄС № 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів від 6 липня 1998 року [45]. Правова охорона, надана патентом на продукт, який містить генетичну інформацію чи який складається із генетичної інформації, розповсюджується на будь-який матеріал, до якого включено

даний продукт і де міститься і виконує свою функцію генетична інформація [17].

Розділ III цієї Директиви має назву обов'язкове перехресне ліцензування. У ст. 12 Директиви йдеться про можливість отримання примусової ліцензії на сорти рослин або на біотехнологічний винахід. Зокрема, відповідно до ч. 1 і 2 цієї статті якщо селекціонер не може придбати або застосувати право на сорти рослин, або ж якщо власник патенту, що стосується біотехнологічного винаходу, не може експлуатувати його, не порушуючи попереднього патенту, вони можуть подати заявку на примусову невиключну ліцензію для використання винаходу, захищеного патентом, якщо така ліцензія необхідна для експлуатації сорту рослин, або біотехнологічного винаходу, що має бути захищений, за умови сплати відповідного роялті [45].

Директива встановлює і такий же обов'язок селекціонера або власника патенту видати примусову ліцензію власнику пов'язаного патенту, якщо власник патенту матиме право на перехресну ліцензію. Така ліцензія видається на розумних умовах для користування захищеним сортом або патентом на біотехнологічний винахід.

Таким чином, перехресні ліцензії видаються зазвичай двома власниками патентів один одному з метою не порушення патентних прав один одного.

Власне в цьому полягає відмінність примусової перехресної ліцензії від залежної. При перехресній ліцензії власники патентів є взаємозалежними один від одного. Натомість залежна ліцензія не передбачає взаємної залежності – лише один власник патенту (власник сорту рослин) залежить від іншого, а другий такої залежності немає.

Тому, на нашу думку, назва Розділу 3 Директиви ЄС № 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів не повністю відображає його зміст. Оскільки в назві йдеться лише про перехресні примусові ліцензії. Натомість з аналізу ч. 1 і ч. 2 вбачається, що за загальним правилом йдеться

про можливість отримання саме залежної ліцензії. Натомість, якщо первісний власник патенту «також» має право на перехресну ліцензію, то така ліцензія повинна видаватися. Водночас такої потреби у первісного власника патенту (власника сорту) може і не бути, адже його патент (сорт рослин) може не залежати від іншого патенту (сорту рослин).

Залежна і перехресна ліцензія зумовлює так звану «господарську залежність», оскільки і первісний, похідний патентовані винаходи (корисні моделі), сорти рослин зазвичай використовуються у промисловому виробництві [21, с. 70].

Традиційно для отримання перехресної або залежної ліцензії заінтересована особа повинна довести, перш за все:

- вона володіє власним патентом (правами на сорт рослин);
- цей патент є залежним від патенту (сорту рослин) іншої особи;
- факт безуспішного звернення до власника патенту або до власника сорту рослин щодо отримання договірної ліцензії на відповідних ринкових умовах (зокрема, ціна плати за використання патенту, сорту рослин повинна бути адекватною та справедливою, повинна відповідати ринковим цінам на такі ліцензії);
- сорт рослин або винахід становлять значний технічний прогрес із помітним економічним внеском у порівнянні з захищеним патентом винаходом або захищеним сортом рослин.

Країни ЄС самостійно повинні визначити органи влади (інші організації), які є відповідальними за прийняття рішень за видачу таких примусових ліцензій.

Водночас, якщо ліцензія на сорт рослин може бути видана тільки Бюро з питань сортів рослин Співтовариства, то застосовується ст. 29 Регламенту (ЄС) № 2100/94 [135].

На основі положень Директиви ЄС № 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів країни ЄС розробили власні нормативні положення щодо можливості видачі перехресних та залежних ліцензій.

Так, в законодавстві Португалії передбачено можливість видачі залежної ліцензії, яка є одним з видів обов'язкових ліцензій. Про це передбачено у ст. 108 Кодексу промислової власності Португалії [76]. Така ліцензія є неексклюзивною (невиключною). Вона може бути надана лише тоді, коли потенційний ліцензіат доклад всіх можливих зусиль для отримання добровільної ліцензії у власника патенту на прийнятних комерційних умовах і такі зусилля не досягли успіху протягом розумного строку. У ст. 110 Кодексу промислової власності Португалії деталізовано положення про видачу залежної та перехресної ліцензії. Так, у ч. 1 цієї статті фактично частково продубльовано положення ст. 12 Директиви Директива ЄС № 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів. Зокрема, законодавець констатує таку умову видачі залежної ліцензії як неможливість використання винаходу, що захищений патентом, без шкоди для прав, наданих попереднім патентом. Особливості видачі такої примусової ліцензії полягають у наступному:

- обидва винаходи (основний і залежний) повинні мати різне технічне призначення (використання для різних промислових цілей);

- ліцензія надається не на весь винахід, а лише в тій частині, яка є необхідною для здійснення технічного рішення за залежним патентом [76].

Якщо промислові цілі використання патентів співпадають, то власник попереднього патенту може також вимагати надання обов'язкової ліцензії на свій патент. У такому разі виникає взаємозалежність патентів, і залежна ліцензія перетворюється у перехресну.

Іншим випадком видачі перехресної ліцензії є ситуація, коли об'єктом винаходу є технічне рішення щодо отримання хімічного, фармацевтичного або харчового продукту, що захищений іншим чинним патентом, і коли цей залежний патент відображає неабиякий технічний прогрес в технологічних рішеннях стосовно попереднього патенту. Тобто йдеться про два різних види патентів: патент на технологію (процес) виробництва і патент на товар (об'єкт). Ці два патенти, за наявності умов, передбачених вище, справедливо

визнаються залежними один від одного, адже товар, захищений одним патентом, виробляється по технології, що захищена іншим патентом.

Відтак правильним є законодавчий підхід, за якого обидва власники таких патентів мають право вимагати видачі обов'язкової ліцензії на залежний патент іншого власника. Така ліцензія має назву «примусова зворотна ліцензія», а обидві ліцензії – це перехресні ліцензії. Умови видачі цих примусових залежних (перехресних ліцензій) повністю дублюють положення Директиви ЄС № 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів від (попереднє безуспішне звернення до власника патенту, наявність значного технічного прогресу тощо).

Зазначені положення законодавства Португалії застосовуються ідентично навіть тоді, коли один із винаходів захищений патентом, а інший стосується корисної моделі.

У законодавстві Німеччини порядок видачі залежної ліцензії менше деталізований, порівняно з португальським законодавством. Так, у ст. 24 Патентного закону Німеччини наголошується на можливості власника патенту, який був виданий пізніше, отримати примусову ліцензію за умови, що цей пізніший винахід є «важливим» у порівнянні зі «старшим патентом» [98]. Важливість «молодшого патенту» полягає у наявності технічного рішення, завдяки якому досягається певний технічний прогрес, який має значні економічні переваги.

Рішення про надання такої ліцензії приймає спеціалізований патентний суд. Такий крок законодавця є виправданим, оскільки існує спір про право між двома власниками патенту щодо недосягнення згоди про видачу добровільної ліцензії (причини відмови будуть аналізуватися судом при вирішенні спору, в тому числі, і умови визначення справедливої винагороди за використання чужого винаходу). Відзначаємо можливість власника «старшого патенту» отримати зустрічну ліцензію на розумних умовах. Патентний закон Німеччини не наводить підстав видачі такої ліцензії, а лише констатує наявність права на отримання такої взаємної (перехресної) ліцензії

у разі видачі «старшим» патентовласником «молодшому» патентовласнику залежної ліцензії [98].

Важливим аспектом є те, що права, отримані на підставі примусової залежної ліцензії, не можна відчужити третім особам. Винятком є передача цих прав разом з компанією, яка володіє цими правами. Тобто йдеться про відчуження, наприклад, цілісного майнового комплексу особи, якій ці права належать. На це наголошують і в науковій літературі, вказуючи на те, що права, отримані на підставі залежної ліцензії, не повинні передаватися третім особам [107, с. 32].

Подібний підхід застосовано і у Франції. Так, з аналізу ст. L613-15 Кодексу інтелектуальної власності Франції вбачається, що примусова залежна ліцензія видається виключно за рішенням суду власнику більш пізнього патенту (який не може використовуватися без порушення прав, що випливають з більш раннього патенту) і лише в обсязі, що необхідний для використання патенту. Умовами видачі залежної ліцензії традиційно є наявність значного технічного прогресу щодо технологій, які охороняються попереднім (більш раннім) патентом, і наявність значного економічного інтересу [74]. Власник попереднього патенту може отримати в судовому порядку взаємну (перехресну) ліцензію. Заява про отримання перехресного патенту подається в цьому ж судовому процесі.

У Польщі залежну та перехресну ліцензію видає не суд, а Патентне відомство, про що вказано у ч. 1 ст. 82 Закону Республіки Польща «Про промислову власність» від 30 червня 2000 року). Умовами видачі залежної ліцензії є встановлення факту перешкоджання чинним власником патенту у видачі заявнику добровільної ліцензії і відмова від укладення ліцензійного договору з ним, а також необхідність задоволення вимог внутрішнього ринку шляхом використання вже запатентованого винаходу без згоди власника патенту. Власник більш раннього патенту має право на перехресну ліцензію [125]. Обидва винаходи (за основним і залежним патентом) повинні стосуватися одного і того ж предмета, і більш пізній винахід повинен

передбачати технічне рішення з значним технічним прогресом і важливим економічним значенням.

Відповідно до ст. 93 Закону Іспанії «Про патенти» об'єктом залежного патенту може бути не лише певне нове технічне рішення, а й нова процедура отримання хімічної або фармацевтичної речовини. Окрім право на отримання залежного патенту має і власник сорту рослин, який неможливо використовувати без порушення прав власника більш раннього патенту [55]. Інші законодавчі умови щодо видачі залежного патенту є ідентичними до вимог законів Німеччини, Франції, Португалії.

Рішення про видачу залежної і перехресної ліцензії приймає Іспанське відомство з патентів та товарних знаків. Як бачимо, простежується підхід, як у Польщі – коли рішення про видачу залежної ліцензії приймає не суд, а національне патентне відомство. Подібний підхід міститься і в законодавстві Швеції (ст. 46 Патентного закону) [99].

Можливість отримання перехресної ліцензії для власника патенту є своєрідною компенсацією за те, що його патентні права обмежуються шляхом видачі залежної ліцензії. На це наголошує Москалюк Н.Б. [66, с. 403]. Погоджуємося з такою позицією, оскільки дійсно видача залежної ліцензії слід трактувати саме як обмеження майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), а право на отримання перехресної ліцензії певною мірою компенсує це обмеження.

В Угорщині законодавець передбачив, що залежна ліцензія обов'язково вноситься в патентний реєстр, видається переважно для задоволення внутрішнього попиту на відповідну продукцію і плата за користування чужим патентом повинна бути адекватною, тобто ринковою (параграф 33 закону про охорону прав на винаходи) [56].

Отже, законодавство окремих країн ЄС є доволі подібним щодо регулювання відносин, пов'язаних з видачею таких примусових ліцензій як залежні та перехресні.

Переважно у відповідному спеціальному патентному законі змістовно дублюються положення Угоди TRIPS щодо видачі залежної ліцензії. Основними аспектами щодо видачі залежної ліцензії, які простежуються у законодавстві практично всіх країн ЄС, є:

1) залежна ліцензія може видаватися на використання прав, що впливають з патенту на винахід, корисну модель, або із свідоцтва (патенту) на сорт рослин; на інші об'єкти промислової власності залежна ліцензія видаватися не може;

2) заявник (потенційний ліцензіат) повинен володіти власним патентом на винахід або корисну модель (так званий «другий» патент, «пізніший» патент), або свідоцтвом (патентом) на сорт рослин, яке видано аналогічно пізніше попереднього свідоцтва (патенту), щодо якого простежується залежність;

3) зміст залежності патенту проявляється у тому, що винахід (корисну модель), яка захищена цим патентом, неможливо використовувати без шкоди для патентних прав, наданих попереднім (першим) патентом;

4) залежна ліцензія надається не на весь винахід (корисну модель), а лише в тій частині, яка є необхідною для здійснення технічного рішення за залежним патентом, і є невиключною;

5) обов'язково слід довести факт безуспішного звернення потенційного користувача до власника патенту або до власника сорту рослин щодо отримання договірної ліцензії на відповідних справедливих економічних умовах;

6) новий винахід або сорт рослин становлять значний технічний прогрес щодо першого винаходу (сорту рослин) із помітним економічним значенням у порівнянні з захищеним патентом винаходом або сортом рослин;

7) рішення про видачу залежної ліцензії приймає або патентний суд (Німеччина, Франція та ін.), або національне патентне відомство (Польща, Іспанія, Швеція та ін.);

8) власник першого (більш раннього патенту) має право на отримання перехресної ліцензії, якщо буде встановлено зустрічну залежність між патентами. Така зустрічна залежність може виникнути, а може і не виникнути взагалі. Але право на отримання такої ліцензії власник першого патенту має, і може його здійснити шляхом відповідного звернення до органу, який приймає рішення про видачу залежної ліцензії.

3.5. Перспективи розвитку та адаптації законодавства України до стандартів права ЄС

В Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено три види примусових ліцензій: 1) примусова ліцензія, яка видається у зв'язку з невикористанням або недостатнім використання винаходу (корисної моделі), 2) залежна (і перехресна) ліцензія, 3) ліцензія, яка видається для задоволення суспільних інтересів.

Розгляд питання і прийняття рішення про видачу ліцензій (у зв'язку з невикористанням винаходу і залежної/перехресної ліцензії) віднесено до компетенції суду.

Рішення про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) з метою задоволення суспільних інтересів – приймає Кабінет Міністрів України.

Такий підхід не відповідає європейській практиці у сфері примусового ліцензування. З аналізу досвіду країн вбачається, що законодавство жодної країни ЄС не відносить розгляд питання про видачу примусової ліцензії (у разі невикористання винаходу, залежної/перехресної ліцензії) до компетенції загального суду. У законодавстві Франції та Німеччини це питання розглядає спеціалізований патентний суд. За законодавством інших країн таке рішення приймає національне патентне відомство відповідної країни. Такий підхід є цілком виправданим, оскільки загальний суд нерідко не володіє спеціальними знаннями патентного законодавства щодо підстав, умов, порядку видачі примусової ліцензії. Тому з урахуванням позитивного

європейського досвіду доцільно віднести розгляд цього питання або компетенції Національного органу інтелектуальної власності або Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Також в законодавстві країн ЄС не передбачено повноважень Урядів цих країн приймати рішення про видачу примусової ліцензії у зв'язку із наявністю суспільного інтересу.

В Україні 2020 року проведена реформа патентного законодавства, яка значною мірою наблизила вітчизняні закони у сфері промислової власності до стандартів ЄС, на що наголошують і в науковій літературі [141, с. 196; 143, с. 67; 164, с. 7; 169, с. 226]. Так, було прийнято:

– Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» [110], який передбачає створення національного патентного відомства – національного органу інтелектуальної власності;

– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» [111], норми якого спрямовані на усунення зловживань правами у сфері промислової власності;

– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» [112], яким було вдосконалено різні аспекти правової охорони об'єктів патентного права.

Водночас примусового ліцензування прав на винаходи (корисні моделі) ці закони практично не торкнулися. Окремі точкові зміни суттєво не впливають на якість правового регулювання у цій сфері. Так, було змінено назву ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», яка регулює умови і порядок прийняття рішень про видачу примусових ліцензій. Зокрема, було змінено «примусове відчуження прав на винахід (корисну модель)» на «обмеження майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)».

Ще одна зміна ст. 30 вказаного закону стосувалася дати, від якої слід рахувати строк невикористання або недостатнього винаходу. Відтепер цей строк слід обраховувати від «дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі)», а не від «дати публікації відомостей про видачу патенту».

Тому реформа патентного законодавства практично не торкнулася примусового ліцензування.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» не віднесено до компетенції національного органу інтелектуальної власності вирішення питань, пов'язаних із примусовим ліцензуванням (а саме прийняття рішення про видачу ліцензії, визначення умов такої ліцензії тощо). Вважаємо, що варто сприйняти європейський досвід, оскільки за законодавством більшості країн ЄС саме національне патентне відомство (національний орган з питань інтелектуальної власності) розглядає та приймає рішення щодо видачі примусових ліцензій.

На нашу думку, слід віднести вирішення усіх питань, пов'язаних із видачею примусової ліцензії на винахід (корисну модель), до компетенції Національного органу інтелектуальної власності. Так, саме цей орган повинен розглядати заяви потенційних користувачів (ліцензіатів) щодо видачі їм примусових ліцензій, з'ясувати, чи наявні умови для їх видачі та приймати відповідні рішення.

Водночас всі спори, пов'язані із примусовим ліцензуванням повинен розглядати суд. Враховуючи створення в Україні Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності, доцільно віднести до його компетенції розгляд та вирішення цих питань.

Компетенція Вищого суду з питань інтелектуальної власності визначена у ч. 2 ст. 20 ГПК України. Водночас в цій статті немає такого повноваження суду як розгляд спорів щодо умов примусової ліцензії, щодо рішення про видачу примусової ліцензії, оскарження рішення про надання

примусової ліцензії. Так, у п. п. 1, 2 ч. 1 цієї статті вказано, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, в тому числі щодо права попереднього користування, та справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших документів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов'язані з ними законні інтереси.

Вважаємо за доцільне внести зміни до ч. 2 ст. 20 ГПК України, передавши до компетенції Вищого суду з питань інтелектуальної власності розгляд справ, що стосуються видачі примусових ліцензій (наприклад, вирішення спорів щодо видачі примусової ліцензії, щодо розміру винагороди власнику патенту тощо).

Відтак пропонуємо викласти ч. 1 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в такій редакції: «Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі), 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 патенту від укладання ліцензійного договору чи від видачі ліцензії може звернутися до Національного органу інтелектуальної власності 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, Національний орган інтелектуальної власності приймає 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. Для визначення умов примусової ліцензії, в тому числі розміру винагороди, Національний орган інтелектуальної власності за погодженням сторін призначає експерта. Усі спори щодо видачі примусової ліцензії, її умов вирішуються в судовому порядку».

Частину 2 ст. 30 цього ж закону пропонуємо доповнити абзацом другим: «У разі відмови власника патенту дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, останній має право звернутися до Національного органу інтелектуальної власності із заявою про надання йому дозволу на використання винаходу (корисної моделі). При визначенні умов примусової ліцензії та щодо порядку вирішення спорів застосовуються правила частини 1 цієї статті».

Законодавчий досвід країн ЄС свідчить про те, що уряди країн не уповноважені приймати рішення про видачу примусових ліцензій у зв'язку з наявністю суспільного інтересу. Розгляд і вирішення цього питання перебуває у віданні відповідних національних органів інтелектуальної власності (зокрема, відповідних патентних відомств). При цьому, залежно від виду суспільного інтересу (потреби охорони здоров'я, оборони держави, екологічної безпеки, економічна сфера тощо) до розгляду цього питання повинен залучатися відповідний профільний орган виконавчої влади (зазвичай, профільне міністерство, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство економіки тощо).

Окрім того, дискусійним є питання щодо необхідності розробки правових механізмів публічного некомерційного використання винаходів (корисних моделей) на так звані «вічно зелені патенти» у сфері медицини. Зокрема, йдеться про те, що виробники зловживають патентами на лікарські препарати. «Вічнозелений патент» – це спосіб патентного маніпулювання (один і той самий препарат отримує кілька патентів на різні різновиди своєї діючої речовини) [34, с. 17].

Тому, на нашу думку, у частині третій ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» слід замінити словосполучення «Кабінет Міністрів України» на словосполучення «Національний орган інтелектуальної власності» як орган який прийматиме рішення про видачу примусової ліцензії. Окрім того, ч. 3 ст. 30 цього закону слід доповнити реченням: «Для попереднього розгляду питання про видачу примусової ліцензії в суспільних інтересах залучається відповідний профільний центральний орган державної виконавчої влади».

У ч. 2 ст. 20 ГПК України теж доцільно внести зміни, віднісши до компетенції Вищого суду з інтелектуальної власності розгляд спорів, пов'язаних із примусовим ліцензуванням. Так, п. 1 ч. 2 ст. 20 ГПК України слід доповнити словами «права на отримання примусової ліцензії».

У контексті адаптації до стандартів ЄС національного законодавства у сфері примусового ліцензування прав на сорти рослин вважаємо необхідними законодавчі зміни щодо розширення видів примусового ліцензування прав на сорти рослин, уніфікації умов та порядку видачі примусових ліцензій.

Так, Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» встановлює лише два види примусових ліцензій: у разі, якщо сорт рослин не використовується або використовується у незначних обсягах, і з мотивів надзвичайної суспільної необхідності та за умови воєнного чи надзвичайного стану. У Законі відсутні норми щодо можливості видачі залежних та перехресних ліцензій.

Вважаємо за доцільне доповнити Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» нормами, які б надали можливість отримання залежної та перехресної ліцензії на використання сорту рослин. Зокрема, йдеться про власника патенту на похідний сорт рослин, який бажає отримати так звану «залежну» ліцензію. Така примусова ліцензія повинна видаватися у тому разі, якщо похідний сорт не може використовуватися без порушення прав власника патенту на вихідний сорт рослин, і цей власник патенту

необґрунтовано відмовляє в укладенні ліцензійного договору чи видачі ліцензії.

За законодавством країн ЄС та за правом ЄС (відповідні Директиви та Регламенти щодо прав на сорти рослин) ні уряди країн, ні суд не уповноважені видавати примусові ліцензії на використання сорту рослин. В Україні Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» у ч. 1 ст. 43 передбачає, що видавати примусові ліцензії на використання сортів можуть Кабінет Міністрів України і суд. Такий законодавчий підхід не відповідає ustalеним європейським стандартам у цій сфері. Це пов'язано з тим, що рішення про примусове ліцензування повинен приймати саме компетентний орган (організація), який (яка) діє у сфері селекційної діяльності. Вважаємо, що такою організацією в Україні може бути Український інститут експертизи сортів рослин, який є базовою науково-дослідною установою з проведення комплексу польових і лабораторних досліджень з науково-технічної експертизи сортів рослин в Україні, а також уповноваженою установою щодо проведення ділянкового (грунтового) та лабораторного сортового контролю [147]. Натомість всі спори, пов'язані з примусовим ліцензуванням, повинні вирішуватися в судовому порядку.

Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» також передбачає лише два види примусових ліцензій (у разі невикористання компонування напівпровідникових виробів протягом 3 років і задля суспільних інтересів). У разі невикористання зареєстрованого компонування протягом вказаного строку примусова ліцензія видається судом, а для задоволення суспільних інтересів – примусова ліцензія видається за рішенням Кабінету Міністрів України (ст. ст. 18, 19 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів») [120].

Вважаємо, що у даному разі слід приймати до уваги законодавчий порядок, що передбачений для примусового ліцензування патентних прав на винаходи та корисні моделі. Тому, по-перше, пропонуємо запровадити

залежну та перехресну ліцензію і для використання напівпровідникових виробів; по-друге, рішення про видачу примусової ліцензії щодо напівпровідникових виробів повинен приймати Національний орган інтелектуальної власності (а не уряд чи суд). Роль суду традиційно – це вирішення спорів, пов'язаних із примусовим ліцензуванням.

Ще одним напрямком адаптації національного законодавства до стандартів ЄС є відображення в національному патентному законодавстві положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Так, у ч. 11 ст. 221 Угоди про асоціацію передбачено випадки обов'язкового перехресного ліцензування [145]. Водночас досі ці положення не відображені у національному законодавстві. Спостерігається певна непослідовність вітчизняного законодавця щодо унормування цих відносин. Стаття 221 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС визначає правовий режим біотехнологічних винаходів. В рамках реформи патентного законодавства до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» було внесені зміни щодо поняття біологічного матеріалу та його правової охорони, щодо патентоспроможності об'єктів, пов'язаних з біотехнологіями, щодо патентів на біологічний матеріал. Вважаємо, що для завершення реформування національного законодавства у сфері біотехнологічного винахідництва доцільно внести зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», та відповідно відобразити у ньому:

- 1) можливість селекціонера та власника патенту на винахід у галузі біотехнологій отримати залежну ліцензію на використання сорту рослини, що охороняється патентом, якщо така ліцензія необхідна для використання відповідного сорту рослини або патенту відповідно;

- 2) можливість власника попереднього патенту на сорт рослин або власника патенту на винахід у галузі біотехнологій отримати право на перехресну ліцензію на взаємовигідних умовах на використання сорту, що охороняється.

Умовою видачі такої примусової ліцензії повинна бути те, що сорт рослини або біотехнологічний винахід становлять суттєвий технічний прогрес, що може принести значну економічну вигоду, порівняно із заявленим у патенті винаходом або сортом рослини, що охороняється.

У науковій літературі слушно наголошують на тому, що у даному випадку йдеться про примусове ліцензування для отримання так званих «патентів на вдосконалення» [93, с. 97].

Таким чином, вітчизняне законодавство у сфері примусового ліцензування щодо об'єктів права промислової власності слід адаптувати до стандартів, які застосовуються у законодавстві та праві ЄС. Зокрема, необхідно передати повноваження щодо видачі примусових ліцензій на винаходи, корисні моделі, напівпровідникові вироби до Національного органу інтелектуальної власності, а повноваження щодо примусового ліцензування прав на використання сорту рослин – до відповідної організації у сфері патентування сортів рослин. Створений Вищий суд з інтелектуальної власності має розглядати вказану категорію спорів.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

1. Встановлено, що законодавство про примусове ліцензування прав на сорти рослин в ЄС передбачає можливість отримання примусової ліцензії на рівні ЄС (рішення приймає Бюро сортів рослин Співтовариства в суспільних інтересах). На рівні окремих країн ЄС також є можливість отримати примусову ліцензію, переважно залежну, відповідно до вимог національного законодавства.

2. Приписи Регламенту ЄС № 816/2006 від 17 травня 2006 року спрямовані на вирішення проблем охорони здоров'я не країн ЄС, а менш розвинутих країн та країн, що розвиваються. Відтак примусове ліцензування спрямоване на виробництво продукції, завдяки якій буде покращено доступ громадян цих країн до доступних лікарських засобів. Відтак Регламент ЄС № 816/2006 від 17 травня 2006 р. не врегульовує відносини примусового ліцензування в країнах ЄС, а спрямований назовні ЄС.

3. Встановлено, що для отримання примусової ліцензії щодо патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції обов'язково слід довести факт комунікації з власником патенту і отримання відмови від нього щодо видачі добровільної ліцензії. Фармацевтична продукція, яка постачатиметься відповідно до умов примусової ліцензії, повинна бути чітко ідентифікована. Її маркування має прямо вказувати на те, що ця продукція вироблена відповідно до вимог Регламенту ЄС № 816/2006 від 17 травня 2006 року про обов'язкове ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції для експорту до країн, де існують проблеми в охороні здоров'я.

4. Обґрунтовано, що усталеними правилами за законодавством країн ЄС щодо отримання перехресної або залежної ліцензії на винахід або корисну модель є необхідність доведення заінтересованою особою наступних обставин:

- володіння власним патентом правами на сорт рослин;
- залежність цього патенту від патенту іншої особи;

– факт безуспішного звернення до власника патенту або до власника сорту рослин щодо отримання договірної ліцензії на відповідних ринкових умовах (зокрема, ціна плати за використання патенту, сорту рослин повинна бути адекватною та справедливою, повинна відповідати ринковим цінам на такі ліцензії);

– сорт рослин або винахід становлять значний технічний прогрес із помітним економічним внеском у порівнянні з захищеним патентом винаходом або захищеним сортом рослин.

5. Встановлено, що основними аспектами щодо видачі залежної ліцензії, які простежуються у законодавстві практично всіх країн ЄС, є:

– залежна ліцензія може видаватися на використання прав, що впливають з патенту на винахід, корисну модель, або із свідоцтва (патенту) на сорт рослин; на інші об'єкти промислової власності залежна ліцензія видаватися не може;

– заявник (потенційний ліцензіат) повинен володіти власним патентом на винахід або корисну модель (так званий «другий» патент, «пізніший» патент), або свідоцтвом (патентом) на сорт рослин, яке видано аналогічно пізніше попереднього свідоцтва (патенту), щодо якого простежується залежність;

– зміст залежності патенту проявляється у тому, що винахід (корисну модель), яка захищена цим патентом, неможливо використовувати без шкоди для патентних прав, наданих попереднім (першим) патентом;

– залежна ліцензія надається не на весь винахід (корисну модель), а лише в тій частині, яка є необхідною для здійснення технічного рішення за залежним патентом, і є невиключною;

– обов'язково слід довести факт безуспішного звернення потенційного користувача до власника патенту або до власника сорту рослин щодо отримання договірної ліцензії на відповідних справедливих економічних умовах;

– новий винахід або сорт рослин становлять значний технічний прогрес щодо першого винаходу (сорту рослин) із помітним економічним значенням у порівнянні з захищеним патентом винаходом або сортом рослин;

– рішення про видачу залежної ліцензії приймає або суд (Німеччина, Франція та ін.), або національне патентне відомство (Польща, Іспанія, Швеція та ін.);

– власник першого (більш раннього патенту) має право на отримання перехресної ліцензії, якщо буде встановлено зустрічну залежність між патентами.

6. Визначено, що примусові урядові ліцензії – це узагальнене поняття примусових ліцензій на винаходи, які видаються органами державної влади (або в окремих випадках спеціалізованим патентним судом).

Примусові ліцензії за законодавством більшості країн ЄС видаються за рішенням відповідного національного патентного відомства (Португалія, Іспанія, Польща, Угорщина, Швеція та ін.). В окремих країнах такі ліцензії можуть видаватися спеціалізованим судом (Німеччина, Франція). Примусові ліцензії видаються у двох випадках – у зв'язку з невикористанням або недостатнім використанням винаходу (корисної моделі) або у зв'язку з наявністю суспільного інтересу.

7. У законодавстві окремих країн як підстава видачі примусової ліцензії простежується необхідність забезпечення потреб внутрішнього ринку країни товаром (продукцією), яка охороняється патентом на винахід, або технологія виробництва якого охороняється таким патентом. До таких країн належать (Німеччина, Польща). Вважаємо, що забезпечення потреб самої країни такою «запатентованою» продукцією також належить до категорії суспільного інтересу.

8. Встановлено, що до суспільних інтересів як окремої підстави видачі примусової ліцензії у всіх країнах ЄС відносять потреби охорони здоров'я населення. У багатьох випадках під суспільним інтересом розуміють також і інтереси національної безпеки (Португалія, Іспанія), та/або економічні

інтереси країни (Німеччина, Португалія, Франція, Польща, Іспанія) або припинення антиконкурентної практики збоку патентовласника (Франція, Іспанія).

9. Обґрунтовано, що корисним для реформування національного законодавства України може стати досвід Польщі щодо запровадження поняття «зловживання патентом», яке характеризує дії власника патенту на винахід (корисну модель). Внаслідок них потенційні користувачі (ліцензіати) не мають змоги розпочати використання винаходу (корисної моделі), бо власник патенту безпідставно відмовляється укласти ліцензійний договір (видати добровільну ліцензію).

10. Обґрунтовано, що зважаючи на те, що примусова ліцензія видається на платних засадах, повинен бути передбачений механізм визначення винагороди (роялті) за користування патентом. Розмір роялті в країнах ЄС визначається або без згоди власника патенту за рішенням національного патентного відомства (Польща, Угорщина) чи суду (Франція, Німеччина), або із залученням експертів, в тому числі яких делегують власник патенту і ліцензіат (Португалія, Іспанія), або за рішенням власника патенту (Чехія). Доведено, що для вдосконалення вітчизняного законодавства доцільно запозичити законодавчий підхід Португалії та Іспанії щодо залучення експертів, які допомагають сторонам визначити умови примусової ліцензії.

11. Запропоновані такі зміни та доповнення до чинного законодавства з метою його адаптації до стандартів ЄС:

– викласти ч. 1 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в такій редакції: «Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі), 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 патенту від укладання

ліцензійного договору чи видачі ліцензії може звернутися до Національного органу інтелектуальної власності 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, Національний орган інтелектуальної власності приймає 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. Для визначення умов примусової ліцензії, в тому числі розміру винагороди, Національний орган інтелектуальної власності за погодженням сторін призначає експерта. Усі спори щодо видачі примусової ліцензії, її умов вирішуються в судовому порядку»;

– частину 2 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» доповнити абзацом другим: «У разі відмови власника патенту від укладення ліцензійного договору, видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, останній має право звернутися до Національного органу інтелектуальної власності із заявою про надання йому дозволу на використання винаходу (корисної моделі). При визначенні умов примусової ліцензії та щодо порядку вирішення спорів застосовуються правила частини 1 цієї статті»;

– у частині третій ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» замінити словосполучення «Кабінет Міністрів України» на словосполучення «Національний орган інтелектуальної власності» як орган який прийматиме рішення про видачу примусової ліцензії. Ч. 3 ст. 30 цього закону слід доповнити реченням: «Для попереднього розгляду питання про видачу примусової ліцензії в суспільних

інтересах залучається відповідний профільний центральний орган державної виконавчої влади»;

– доповнити ч. 2 ст. 20 ГПК України, віднісши до компетенції Вищого суду з інтелектуальної власності розгляд спорів, пов'язаних із примусовим ліцензуванням.

– доповнити Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» нормами, які б надали можливість отримання залежної та перехресної ліцензії на використання сорту рослин.

16. Обґрунтовано доцільність передачі повноважень щодо видачі примусових ліцензій на винаходи, корисні моделі, зареєстровані промислові зразки, напівпровідникові вироби до Національного органу інтелектуальної власності, а повноваження щодо примусового ліцензування прав на використання сорту рослин – до відповідної організації у сфері патентування сортів рослин.

Зі створенням Вищого суду з питань інтелектуальної власності саме він повинен розглядати цю категорію спорів.

ВИСНОВКИ

1. На підставі аналізу чинного законодавства, наукових джерел проаналізовано питання становлення та розвитку законодавчого регулювання примусових ліцензій у праві незалежної України.

Першим нормативним актом, у якому були закріплені умови та порядок видачі примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі) стало Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 року.

Станом на сьогодні можливість видачі примусової ліцензії встановлена: 1) щодо запатентованих винаходів і корисних моделей – Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; 2) щодо зареєстрованих промислових зразків – Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»; 3) щодо запатентованих винаходів, що стосуються лікарського засобу – Закон України «Про лікарські засоби»; 4) щодо використання сорту рослин – Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»; 5) щодо зареєстрованих компонувань напівпровідникових виробів – Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».

Законодавство України щодо примусового ліцензування у сфері інтелектуальної власності загалом відповідає світовим стандартам.

2. Встановлено, що право ЄС у сфері примусового ліцензування представлено низкою Директив та Регламентів щодо видачі примусових ліцензій на біотехнологічні винаходи, примусових ліцензій, необхідних для виробництва і збуту фармацевтичної продукції, примусових ліцензій щодо використання прав на сорти рослин.

Інші аспекти примусового ліцензування об'єктів промислової власності врегульовуються національним законодавством країн-членів ЄС. Правове регулювання примусового ліцензування промислової власності в ЄС свідчить про те, що окремі сфери мають спеціальне правове регулювання (примусове

ліцензування біотехнологічних винаходів та обов'язкове ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції для експорту до країн, де існують проблеми в охороні здоров'я).

3. На підставі аналізу доктринальних підходів до визначення сутності примусової ліцензії можливо окреслити такі її ознаки:

1) примусова ліцензія видається без згоди власника патенту, іншого правоохоронного документу;

2) об'єктом примусової ліцензії є майнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, сорти рослин;

3) умови видачі примусової ліцензії чітко встановлені законом. Такі умови включають вольові прояви: відмова власника патенту від укладення із зацікавленим користувачем ліцензійного договору; готовність такого користувача до використання об'єктів; фактичні обставини: невикористання чи недостатнє використання патенту без поважних причин упродовж встановлених строків; об'єктивні чинники, пов'язані з обставинами залежності патентів;

4) порядок видачі примусових ліцензій чітко встановлений законом. Такі ліцензії видаються на підставі рішення суду чи урядом. Проте, якщо за позовом зацікавленої особи ліцензія видається на підставі рішення суду, яким і визначаються її зміст, то уряд може самостійно видати ліцензію за встановлених законом умов;

5) видача примусової ліцензії в установленому законом порядку є обов'язком власника патенту;

6) примусова ліцензія є тільки невиключною, строковою та оплатною;

7) умови ліцензії визначені не домовленістю сторін, а рішенням суду чи урядовим рішенням.

Примусова ліцензія – невиключна, строкова, оплатна ліцензія, яку власник патенту (свідоцтва) зобов'язаний видати зацікавленій особі на підставі рішення суду або, яка видається урядом, за умов, встановлених

законом, на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонування напівпровідникових виробів, сортів рослин.

4. Запропоновано таку класифікацію примусових ліцензій:

А) залежно від об'єкта інтелектуальної власності, що є предметом ліцензії:

- примусові ліцензії на винахід (корисну модель);
- примусові ліцензії на винахід, що стосуються лікарського засобу;
- примусові ліцензії на зареєстрований промисловий зразок;
- примусові ліцензії на використання сорту рослин;
- примусові ліцензії на компонування напівпровідникових виробів;

Б) залежно від умов видачі примусових ліцензій:

– примусові, які видаються у зв'язку із невикористання винаходу, корисної моделі тощо;

- залежні;
- перехресні;
- для задоволення суспільних потреб.

В) залежно від порядку видачі примусові ліцензії поділяться на:

- видані на підставі рішення суду;
- видані урядом.

5. Для позначення умов та порядку примусового ліцензування у законодавстві використані різні поняття: примусове відчуження майнових прав власника патенту; обов'язки власника патенту; примусові ліцензії. Обґрунтовано, що доцільно вести мову саме про обов'язок власника патенту видати ліцензію на підставі рішення суду. Сама ж видача ліцензії є одностороннім правочином, передумовою вчинення якого є відповідне рішення суду.

Оскільки, як було встановлено у процесі дослідження, умови та порядок видачі примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів

практично однакові, то і законодавчі підходи доцільно уніфікувати. Відтак, вважаємо за доцільне:

1) уніфікувати понятійний апарат Законів «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», відмовившись від поняття «власник прав», «володілець прав» та замінивши його поняттям «власник патенту (свідоцтва)»;

2) у ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 18 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» уточнити, що зацікавлена особа звертається до суду з позовною заявою, а не із заявою, як це закріплено тепер;

3) у ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин», ст. 18 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» доцільно уточнити одну з умов видачі примусової ліцензії: відмова власника патенту від укладення ліцензійного договору та доповнити словами «чи видачі ліцензії».

Пропонується така редакція норми ч. 1 ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки»: Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору *чи від видачі ліцензії* може звернутися до суду із *позовною* заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.

Аналогічно пропонується викласти редакції норм ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 43 Закону «Про охорону

прав на сорти рослин», ст. 18 Закону «Про охорону прав на компоування напівпровідникових виробів»

6. Встановлено, що правовою підставою користування відповідними майновими правами інтелектуальної власності (у разі прийняття рішення судом про видачу примусової ліцензії) є юридичний склад: рішення суду, що набрало законної сили, про видачу примусової ліцензії; видача невиключної ліцензії.

Умови ліцензії: розмір та порядок виплати ліцензійних платежів, строк дії ліцензії, умови використання тощо визначаються рішенням суду. Примусова ліцензія є невиключною, строковою та оплатною.

7. Встановлено особливості правового регулювання примусових ліцензій на винаходи, корисні моделі, що стосуються лікарського засобу. Проаналізовані обставини, умови та порядок видачі таких ліцензій.

Підтримуємо висловлену у науковій літературі пропозицію про необхідність доповнення переліку обставин, за яких допустиме видання примусової ліцензії урядом такими уточнювальними обставинами: ведення антитерористичної операції, необхідність забезпечення лікування осіб, які є тимчасово переміщеними з окупованих територій, неконтрольована міграція населення, та об'єктивне зростання поширення соціально небезпечних захворювань.

8. Обґрунтовано, що вибір виробника, якому буде надано урядовий дозвіл на використання винаходу, що застосовуються у лікарському засобі, доцільно проводити на конкурсній основі з урахуванням його виробничих потужностей, знань та вмінь у сфері виробництва лікарських засобів, вартості виробництва тощо. Здійснивши такий вибір, уряд мав би пропонувати переможцю конкурсу провести переговори щодо укладення ліцензійного договору чи видачі ліцензії з власником патенту. І, лише тоді, коли власник патенту безпідставно відмовляє в укладенні договору чи видачі ліцензії, уряд може прийняти відповідне рішення.

9. Встановлено, що примусова ліцензія на винаходи, що стосуються лікарського засобу є невиключною, оплатною, строковою. Власник патенту не позбавляється права видавати ліцензії іншим особам. Ліцензійні платежі на його користь сплачує особа, якій урядом надано примусову ліцензію.

Нормативно закріплений механізм визначення розміру компенсації за використання запатентованого винаходу, що стосуються лікарського засобу. Непоіменований у Постанові КМ України уповноважений орган має надати інформацію про відповідність розміру компенсації, запропонованої заявником, встановленим вимогам. Вважаємо, що функцію перевірки відповідності розміру компенсації, запропонованої заявником, встановленим нормативним вимогам доцільно покладати не на конкретний «уповноважений» орган, а на фахову експертну комісію, що може створюватися для кожного окремого випадку за рішенням, наприклад, Міністерства економіки чи Міністерства охорони здоров'я.

10. Проаналізовані підстави для анулювання виданого дозволу на винахід, що стосуються лікарського засобу.

Вважаємо, що таку обставину як припинення юридичної особи не можна розглядати як безумовну підставу для анулювання виданого дозволу. Якщо йдеться про ліквідацію суб'єкта господарювання, то у такому разі відсутнє правонаступництво і, логічно, дозвіл анулюється. Якщо ж йдеться про припинення з правонаступництвом, то правонаступники могли б виробляти лікарський засіб на умовах наданого дозволу, якщо вони самі не клопочуть про його анулювання та відповідають встановленим вимогам.

Не врегульоване питання про долю дозволу у разі виділу із суб'єкта господарювання, якому такий дозвіл надано. Вважаємо, що юридична особа, що утворилася внаслідок виділу із суб'єкта господарювання, якому був наданий урядовий дозвіл на використання винаходу, що застосовуються у лікарському засобі, та до якої перейшло відповідне право, може продовжувати діяльність після її перевірки на відповідність встановленим

вимогам (наявність виробничих потужностей, професійних вмінь, навичок тощо).

11. Досліджені умови та порядок надання залежних ліцензій на винаходи (корисні моделі). Такі ліцензії надаються за фактичного стану залежності (щодо винаходу, корисної моделі), що запатентовані пізніше не можуть повноцінно використовуватися без застосування винаходу (корисної моделі), патент на який видано раніше. Встановлення факту залежності можливе на підставі висновку фахівців у відповідній сфері.

Умовою надання залежної ліцензії у судовому порядку є відмова власника раніше виданого патенту від укладення ліцензійного договору чи від видачі ліцензії на пропонованих умовах.

Залежна ліцензія є невиключною, оплатною, строковою.

12. Досліджені умови, порядок надання перехресної ліцензії. Можливість їх видачі встановлена ч. 2 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

За відсутності прямих законодавчих приписів у разі відмови власника патенту видати перехресну ліцензію пропонуємо ч. 2 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» доповнити нормою такого змісту: У разі незгоди власника патенту на винахід (корисну модель), що охороняється пізніше виданими патентом, від укладення ліцензійного договору чи від видачі ліцензії з власником раніше виданого патенту, власник раніше виданого патенту має право звернутися до суду з позовною заявою про надання йому дозволу на використання винаходу (корисної моделі).

13. Можливість надання примусових ліцензій на підставі рішення уряду встановлена Законами України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів». У розвиток та на забезпечення механізму реалізації законодавчих приписів прийнято підзаконні акти: Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання

запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми та Порядок видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин.

На підставі аналізу чинного законодавства України досліджено обставини, умови та порядок прийняття урядового рішення про видачу примусової ліцензії.

Загалом законодавство України відповідає світовим стандартам щодо видачі урядом примусових ліцензій, зокрема, ст. 31 Угоди TRIPS. Положення Угоди імплементовані у національне законодавство. Проте залишаються окремі проблеми правового регулювання, пов'язані з наявністю великої кількості оціночних понять, неурегульованістю окремих аспектів підзаконними актами.

14. Встановлено, що примусова ліцензія на об'єкти промислової власності є невиключною, строковою та оплатною. Обґрунтовано доцільність доповнення ч. 3 ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» після п. 8 та ч. 1 ст. 19 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» після п. 8 нормою такого змісту: «Примусова ліцензія може бути тільки невиключною, з визначенням обсягу використання винаходу (корисної моделі) (у відповідному Законі – компонування напівпровідникових виробів), строку дії ліцензії, розміру та порядку виплати грошової компенсації власнику патенту».

15. На підставі аналізу підзаконних нормативних актів, норми яких урегульовують процедурні аспекти видачі урядом примусових ліцензій, встановлено, що у них відсутні підстави для відмови у прийнятті позитивного рішення про видачу ліцензії; підстави для анулювання ліцензії; окремі строки вчинення адміністративних дій (прийняття управлінських рішень, проведення додаткових експертиз, інформування заінтересованих осіб тощо). Зазначені підзаконні акти потребують істотного доопрацювання у цій частині.

16. Важливою правовою гарантією захисту прав усіх заінтересованих осіб (власників патентів, суб'єктів господарювання, що клопочуться про видачу урядових ліцензій) є закріплення у спеціальних Законах права на судове оскарження управлінських рішень, а також встановлених умов примусової ліцензії (строк чинності, умови використання, розмір та порядок виплати винагороди тощо).

З метою уніфікації законодавчих підходів запропоновано:

– доповнити ст. 18 Закону «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» ч. 4 та ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин» ч. 6 нормою: Спори щодо умов видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються у судовому порядку.

17. Чинна редакція норми ч. 3 ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин»: Видача Кабінетом Міністрів України примусової ліцензії може бути оскаржена до суду, може спричинити труднощі у практичному її застосуванні. Оскільки буквальне тлумачення цієї норми не дозволяє встановити чи можливо оскаржити інші управлінські рішення та умови, на яких видана ліцензія.

Запропоновано з метою уніфікації законодавчих підходів та для конкретизації змісту викласти ч. 3 ст. 43 Закону «Про охорону прав на сорти рослин» у такій редакції: Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання сорту рослин, строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку.

18. Встановлено, що законодавство про примусове ліцензування прав на сорти рослин в ЄС передбачає можливість отримання примусової ліцензії на рівні ЄС (рішення приймає Бюро сортів рослин Співтовариства в суспільних інтересах). На рівні окремих країн ЄС також є можливість отримати примусову ліцензію, переважно залежну, відповідно до вимог національного законодавства.

19. Приписи Регламенту ЄС № 816/2006 від 17 травня 2006 року спрямовані на вирішення проблем охорони здоров'я не країн ЄС, а менш розвинутих країн та країн, що розвиваються. Відтак примусове ліцензування спрямоване на виробництво продукції, завдяки якій буде покращено доступ громадян цих країн до доступних лікарських засобів. Відтак Регламент ЄС № 816/2006 від 17 травня 2006 р. не врегульовує відносини примусового ліцензування в країнах ЄС, а спрямований назовні ЄС.

20. Встановлено, що для отримання примусової ліцензії щодо патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції обов'язково слід довести факт комунікації з власником патенту і отримання відмови від нього щодо видачі добровільної ліцензії. Фармацевтична продукція, яка постачатиметься відповідно до умов примусової ліцензії, повинна бути чітко ідентифікована. Її маркування має прямо вказувати на те, що ця продукція вироблена відповідно до вимог Регламенту ЄС № 816/2006 від 17 травня 2006 року про обов'язкове ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції для експорту до країн, де існують проблеми в охороні здоров'я.

21. Обґрунтовано, що усталеними правилами за законодавством країн ЄС щодо отримання перехресної або залежної ліцензії на винахід або корисну модель є необхідність доведення заінтересованою особою наступних обставин:

- володіння власним патентом (правами на сорт рослин);
- залежність цього патенту від патенту (сорту рослин) іншої особи;
- факт безуспішного звернення до власника патенту або до власника сорту рослин щодо отримання договірної ліцензії на відповідних ринкових умовах (зокрема, ціна плати за використання патенту, сорту рослин повинна бути адекватною та справедливою, повинна відповідати ринковим цінам на такі ліцензії);

– сорт рослин або винахід становлять значний технічний прогрес із помітним економічним внеском у порівнянні з захищеним патентом винаходом або захищеним сортом рослин.

22. Встановлено, що основними аспектами щодо видачі залежної ліцензії, які простежуються у законодавстві практично всіх країн ЄС, є:

– залежна ліцензія може видаватися на використання прав, що впливають з патенту на винахід, корисну модель, або із свідоцтва (патенту) на сорт рослин; на інші об'єкти промислової власності залежна ліцензія видаватися не може;

– заявник (потенційний ліцензіат) повинен володіти власним патентом на винахід або корисну модель (так званий «другий» патент, «пізніший» патент), або свідоцтвом (патентом) на сорт рослин, яке видано аналогічно пізніше попереднього свідоцтва (патенту), щодо якого простежується залежність;

– зміст залежності патенту проявляється у тому, що винахід (корисну модель), яка захищена цим патентом, неможливо використовувати без шкоди для патентних прав, наданих попереднім (першим) патентом;

– залежна ліцензія надається не на весь винахід (корисну модель), а лише в тій частині, яка є необхідною для здійснення технічного рішення за залежним патентом, і є невиключною;

– обов'язково слід довести факт безуспішного звернення потенційного користувача до власника патенту або до власника сорту рослин щодо отримання договірної ліцензії на відповідних справедливих економічних умовах;

– новий винахід або сорт рослин становлять значний технічний прогрес щодо першого винаходу (сорту рослин) із помітним економічним значенням у порівнянні з захищеним патентом винаходом або сортом рослин;

– рішення про видачу залежної ліцензії приймає або суд (Німеччина, Франція та ін.), або національне патентне відомство (Польща, Іспанія, Швеція та ін.);

– власник першого (більш раннього патенту) має право на отримання перехресної ліцензії, якщо буде встановлено зустрічну залежність між патентами.

23. Визначено, що примусові урядові ліцензії – це узагальнене поняття примусових ліцензій на винаходи, які видаються органами державної влади (або в окремих випадках спеціалізованим патентним судом).

Примусові ліцензії за законодавством більшості країн ЄС видаються за рішенням відповідного національного патентного відомства (Португалія, Іспанія, Польща, Угорщина, Швеція та ін.). В окремих країнах такі ліцензії можуть видаватися спеціалізованим судом (Німеччина, Франція). Примусові ліцензії видаються у таких випадках – у зв'язку з невикористанням або недостатнім використанням винаходу (корисної моделі) або у зв'язку з наявністю суспільного інтересу.

24. У законодавстві окремих країн як підстава видачі примусової ліцензії простежується необхідність забезпечення потреб внутрішнього ринку країни товаром (продукцією), яка охороняється патентом на винахід, або технологія виробництва якого охороняється таким патентом. До таких країн належать (Німеччина, Польща). Вважаємо, що забезпечення потреб самої країни такою «запатентованою» продукцією також належить до категорії суспільного інтересу.

25. Встановлено, що до суспільних інтересів як окремої підстави видачі примусової ліцензії у всіх країнах ЄС відносять потреби охорони здоров'я населення. У багатьох випадках під суспільним інтересом розуміють також і інтереси національної безпеки (Португалія, Іспанія), та/або економічні інтереси країни (Німеччина, Португалія, Франція, Польща, Іспанія) або припинення антиконкурентної практики збоку патентовласника (Франція, Іспанія).

26. Обґрунтовано, що корисним для реформування національного законодавства України може стати досвід Польщі щодо запровадження поняття «зловживання патентом», яке характеризує дії власника патенту на

винахід (корисну модель). Внаслідок них потенційні користувачі (ліцензіати) не мають змоги розпочати використання винаходу (корисної моделі), бо власник патенту безпідставно відмовляється укласти ліцензійний договір (видати добровільну ліцензію).

27. Обґрунтовано, що зважаючи на те, що примусова ліцензія видається на платних засадах, повинен бути передбачений механізм визначення винагороди (роялті) за користування патентом. Розмір роялті в країнах ЄС визначається або без згоди власника патенту за рішенням національного патентного відомства (Польща, Угорщина) чи суду (Франція, Німеччина), або із залученням експертів, в тому числі яких делегують власник патенту і ліцензіат (Португалія, Іспанія), або за рішенням власника патенту (Чехія). Доведено, що для вдосконалення вітчизняного законодавства доцільно запозичити законодавчий підхід Португалії та Іспанії щодо залучення експертів, які допомагають сторонам визначити умови примусової ліцензії.

28. Запропоновані такі зміни та доповнення до чинного законодавства з метою його адаптації до стандартів:

– викласти ч. 1 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в такій редакції: «Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі), 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 патенту від укладання ліцензійного договору чи видачі ліцензії може звернутися до Національного органу інтелектуальної власності 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, Національний орган інтелектуальної власності приймає 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. Для визначення умов примусової ліцензії, в тому числі розміру винагороди, Національний орган інтелектуальної власності за погодженням сторін призначає експерта. Усі спори щодо видачі примусової ліцензії, її умов вирішуються в судовому порядку»;

– частину 2 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» доповнити абзацом другим: «У разі відмови власника патенту від укладення ліцензійного договору, видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, останній має право звернутися до Національного органу інтелектуальної власності із заявою про надання йому дозволу на використання винаходу (корисної моделі). При визначенні умов примусової ліцензії та щодо порядку вирішення спорів застосовуються правила частини 1 цієї статті»;

– у частині третій ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» замінити словосполучення «Кабінет Міністрів України» на словосполучення «Національний орган інтелектуальної власності» як орган який прийматиме рішення про видачу примусової ліцензії. Ч. 3 ст. 30 цього закону слід доповнити реченням: «Для попереднього розгляду питання про видачу примусової ліцензії в суспільних інтересах залучається відповідний профільний центральний орган державної виконавчої влади»;

– доповнити ч. 2 ст. 20 ГПК України, віднісши до компетенції Вищого суду з питань інтелектуальної власності розгляд спорів, пов'язаних із примусовим ліцензуванням.

– доповнити Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» нормами, які б надали можливість отримання залежної та перехресної ліцензії на використання сорту рослин.

29. Обґрунтовано доцільність передачі повноважень щодо видачі примусових ліцензій на винаходи, корисні моделі, зареєстровані промислові зразки, напівпровідникові вироби до Національного органу інтелектуальної власності, а повноваження щодо примусового ліцензування прав на використання сорту рослин – до відповідної організації у сфері патентування сортів рослин.

Зі створенням Вищого суду з питань інтелектуальної власності саме він повинен розглядати цю категорію спорів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Archita Sarmah, Domenico De Giovanni, PietroDe Giovanni. Compulsory licenses in the pharmaceutical industry: Pricing and R&D strategies. European Journal of Operational Research. 2020. № 282 (3). p. 1053-1069.
2. Cinthia Leite Frizzera Borges Bogнар , Brittany L. Bychkovsky , Gilberto de Lima Lopes Jr. Compulsory Licenses for Cancer Drugs: Does Circumventing Patent Rights Improve Access to Oncology Medications? Journal of Global Oncology. 2016. № 2 (5). p. 292-301.
3. COVID-19 Emergency Response Act, S.C. 2020, C-13 (Can.). URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2020_5/ (дата звернення 02.05.2022).
4. Draft reference document on the exception regarding compulsory licensing. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_3-main1.pdf (дата звернення 02.05.2022).
5. Harish Chander, Vaibhav Choudhary and Vikas Kumar. Current Scenario of Patent Act: Compulsory Licensing. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research. 2013. 47 (3). p. 26-30.
6. Hilary Wong. The case for compulsory licensing during COVID-19. Journal of Global Health. 2020. № 10(1). URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7242884/> (дата звернення 02.05.2022).
7. Intellectual Property Code of France. Електронний ресурс. URL: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/fr/fr467en.pdf> (дата звернення 02.05.2022).
8. Jean E. Akl. Patent Exceptions In The Time Of A Pandemic. Journal of the Licensing Executives Society. 2020 No. 3. P.204-205.
9. Jerome H. Reichman, Comment: Compulsory Licensing of Patented Pharmaceutical Inventions: Evaluating the Options, The Journal of Law, Medicine and Ethics, 2009. 37 (2). P. 247-263.

10. Kyung-Bok Son. Importance of the intellectual property system in attempting compulsory licensing of pharmaceuticals: a cross-sectional analysis. *Global Health*. 2019. 15(1). P. 42.

11. Lybecker KM, Fowler E. Compulsory licensing in Canada and Thailand: comparing regimes to ensure legitimate use of the WTO rules. *The Journal of Law, Medicine and Ethics*, 2009. 37 (2). P. 222-39.

12. Matthieu Dhenne (Ipsilon). Compulsory licensing: you said “taboo”? *Kluwer Patent Blog*. URL: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/11/25/compulsory-licensing-you-said-taboo/> (дата звернення 02.05.2022).

13. Max Klasse. The German Federal Court of Justice holds that defendants in a patent infringement litigation can raise a “compulsory license defence” subject to strict conditions (Orange-book standard). 2009. *e-Competitions Intellectual property*. Art. N° 27497.

14. Muhammad Zaheer Abbas. Pros and Cons of Compulsory Licensing: An Analysis of Arguments. *International Journal of Social Science and Humanity*. 2013. 3 (3). p. 254-258.

15. Robert C. Bird. Developing Nations and the Compulsory License: Maximizing Access to Essential Medicines While Minimizing Investment Side Effects. *The Journal of Law, Medicine and Ethics*. 2009. 37(2). P. 209-221.

16. Zhou Zhide, Yu Shanshan. Research on Compulsory Drug Patent Licensing in China Under Covid-19. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. 2020. № 466. p. 415-417.

17. Альберто Аррібас Ернандес. Патентне право. Удосконалення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні. 2015. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/006-PATENT-LAW-2-UKR.pdf (дата звернення 02.05.2022).

18. Андрощук Г. Громадське здоров'я, лікарські засоби й інтелектуальна власність: стан і проблеми. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2014. № 1. С. 72-84.

19. Андрошук Г. Інститут секретних винаходів як фактор забезпечення національної безпеки. Наука та наукознавство. 2020. № 4 (110). С. 24-43.
20. Андрошук Г. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози. Право та інноваційне суспільство. 2013. № 1. С. 70–88.
21. Андрошук Г., Работягова Л. Патентне право: міжнародно-правове регулювання. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К. Інтерсервіс. 2015. 286 с.
22. Андрошук Г., Работягова Л. Патентні системи зарубіжних країн: структурований аналіз законодавства. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К. Інтерсервіс. 2016. 214 с.
23. Андрошук Г.О., Работягова Л.І. Реформа патентної системи США: аналіз змін. Наука, технології, інновації. 2017. № 3 (3). С. 61-69.
24. Бааджи Н. П. Примусове ліцензування лікарських засобів в Україні: проблеми та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. Випуск 24. Том 2. С. 18-22.
25. Басай О. В. Особливі підстави набуття права на використання об'єктів промислової власності. Часопис цивілістики. 2012. № 18. С. 88
26. Басай О. В. Примусове ліцензування використання об'єкта права промислової власності в Україні. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2014. Вип. 1 (1). С. 195-200.
27. Басай О.В. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків у сфері інтелектуальної власності (проблеми теорії): автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2015. 36 с.
28. Бойко І.Й., Тарасенко Л.Л. Патентне право в умовах війни: правові можливості для захисту і відновлення України. Право і суспільство. 2022. № 3. С. 38-43.
29. Бондаренко О.О. Цивільно правова охорона промислових зразків в Україні та країнах ЄС: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2017. 19 с.

30. Бочкарьова Л. П., Бочкарьов А. М., Волкодав В. В. До питання похідних по суті сортів рослин в експертизі на відмінність. Рослинництво та ґрунтознавство. 2013. № 183. С. 296-305. URL: <http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agromija/article/view/766> (дата звернення 02.05.2022).
31. Бубенко П. Т., Величко В. В., Глухарев С. М. Інтелектуальна власність. Навч. посібн. Х. ХНАМГ. 2011. 215 с.
32. Воронцова К. Примусове ліцензування патенту, що стосується лікарського засобу. Запобігання зловживання правами інтелектуальної власності в контексті патентної реформи: збірник наукових праць науково-практичної конференції. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К. Інтерсервіс. 2019. 48с.
33. Гаврилов Э. П. О «столкновениях» исключительных прав. Хозяйство и право. 2010. № 10. С. 10.
34. Галянтич М. К. Промислова власність: правові засоби охорони та захисту: монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва, 2003. 256 с.
35. Гареев Є. Ш. Правова охорона винаходів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". Одеса, 2007. 20 с.
36. Гладьо, Ю. О., Тарасенко, Л. Л. Становлення та розвиток законодавства про промислову власність в Україні. Форум Права. 2020. 62(3). С. 6–17.
37. Глотова І. Q&A: аспекти збору та використання роялті у країнах ЄС. 2018. URL: <http://uga.ua/meanings/q-aspekti-zboru-ta-vikoristannya-royalti-u-kraїnah-yes/> (дата звернення 02.05.2022).
38. Головкова О. М. Генезис правової охорони інтелектуальної власності. Форум права. 2008. № 1. С. 92-98.

39. Господарський кодекс України від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (дата звернення 02.05.2022).

40. Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print> (дата звернення 02.05.2022).

41. Гражданское право. В 4 т. Т. 4. Обязательственное право. Учебник. Под ред. Е. А. Суханова. М. Волтерс Клувер. 2008. 800 с.

42. Гула Я. Проблема «вічнозелених» патентів у фарміндустрії. Запобігання зловживання правами інтелектуальної власності в контексті патентної реформи: збірник наукових праць науково-практичної конференції. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К. Інтерсервіс. 2019. 48с.

43. Давид Л. Особливості виникнення суб'єктивних цивільних прав на патент на промисловий зразок. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. 2014. № 25. С. 62-65.

44. Директива ЄС № 87/54/ЄЕС про правову охорону топографії напівпровідникових виробів. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_45880?fbclid=IwAR0rILGMtDKxBarOb-TUDF58U0EERKqIKhtzTsUULGMOGq-LOIRCIQjF0LI (дата звернення 02.05.2022).

45. Директива ЄС № 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів від 06.07.1998 р. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_45880?fbclid=IwAR0rILGMtDKxBarOb-TUDF58U0EERKqIKhtzTsUULGMOGq-LOIRCIQjF0LI (дата звернення 02.05.2022).

46. Дмитришин В. С. Правова природа та класифікація ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Адвокат. 2010. № 6. С. 18-23.

47. Дмитришин В. С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні. Навч. посібн. К. Інст. інтел. власн. і права. 2008. 248 с.
48. Дорошенко О., Работягова Л. Деякі аспекти встановлення відповідності промислового зразка критеріям охороноздатності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 1. С. 27-38.
49. Дорошенко О., Работягова Л. Новий інститут права інтелектуальної власності в Україні - незареєстрований промисловий зразок. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 4. С. 42-51.
50. Дохійська декларація про Угоду ТРІПС та громадське здоров'я від 14.11.2001 р. URL: <https://www.who.int/medicines/areas/policy/tripshealth.pdf?ua=1> (дата звернення 02.05.2022).
51. Еннан Р. Є. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському Союзі: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку. Часопис цивілістики. 2012. № 13. С.110-119.
52. Еннан Р. Є. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у Європейському союзі. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса. 2010. 22 с.
53. Жихарев О. Особливості дослідження експертом промислових зразків з урахуванням змін до законодавства. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 4. С. 32-41.
54. Зайківський О., Оністрат О. Щодо впливу порушень прав інтелектуальної власності на обороноздатність держави. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 3. С. 47-54.
55. Закон Іспанії про патенти від 24.07.2015. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/506598> (дата звернення 02.05.2022).
56. Закон Угорщини про охорону прав на винаходи від 1995 р. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/577836> (дата звернення 02.05.2022).

57. Зінич Л. В. Обмеження прав власника патенту як основа забезпечення балансу приватних та публічних інтересів. Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 26 листопада 2016 р.). Київ, 2015. Випуск 7. С. 155-156.

58. Зінич Л. В. Правовий режим використання державою об'єктів промислової власності. 2017. автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Івано-Франківськ. 18 с.

59. Зінич Л. В. Публічні інтереси в механізмі примусового ліцензування винаходів і корисних моделей: загальнотеоретичний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право. 2016. Вип. 37. Т.1. С. 124–126.

60. Зінич Л. Особливості правового регулювання використання винаходів за законодавством Франції. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2015. № 12. С. 136-138.

61. Іващенко В. А. Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (XIX - поч. XXI ст.). Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А. 2017. 508 с.

62. Інтелектуальне право України. За заг. ред. проф. О. С. Яворської. Тернопіль. Підручники і посібники. 2016. 608 с.

63. Капіца Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку: монографія . Київ: Академперіодика, 2017. 662 с.

64. Капіца Ю. Незареєстрований промисловий зразок: особливості захисту прав в Європейському Союзі та проблеми тролінгу в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 5. С. 60-71.

65. Капіца Ю. Охорона прав на корисні моделі – тенденції в Європейському Союзі та виклики для України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 3. С. 27-40.

66. Капіца Ю., Воробйов В. Охорона прав на промислові зразки в Європейському Союзі. Університетські наукові записки. 2005. № 4. С. 73-77.
67. Капіца Ю.М. Уніфікація і гармонізація законодавства з охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС та законодавство України. дис ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Київ. 2019. 472 с.
68. Кашинцева О. Примусове ліцензування лікарських засобів: досвід ЄС. Електронний ресурс. URL: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/10/Kashyntseva-O_317.pdf (дата звернення 02.05.2022).
69. Кашинцева О. Про національну патентну реформу в галузі охорони здоров'я або доки Україна годуватиме фармацевтичного Левіафана. Юридична газета. 2019. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/pro-nacionalnu-patentnu-reformu-v-galuzi-ohoroni-zdorovya.html> (дата звернення 02.05.2022).
70. Кашинцева О. Ю. Примусове ліцензування винаходів у сфері фармації: перспективи для України та досвід ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. -2016. № 6. С. 5–9.
71. Кашинцева О., Борко Ю. Патентна реформа у сфері медицини та фармації в Україні: аспекти примусового ліцензування. К. Інтерсервіс. 2018. 36 с.
72. Кашинцева О.М. Дослідження «вічнозелених патентів» на фармацевтичному ринку України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 3. С. 16-26.
73. Кириленко А. Законодавство ЄС у сфері промислових зразків: теоретично-практичний коментар. 2021. 91 с. ISBN: 978-84-09-28480-1.
74. Кодекс інтелектуальної власності Франції від 01.07.1992. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/569936> (дата звернення 02.05.2022).
75. Кодекс про промислову власність Італії від 10.02.2005. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/569324> (дата звернення 02.05.2022).
76. Кодекс промислової власності Португалії від 10.12.2018. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/508630> (дата звернення 02.05.2022).

77. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_169 (дата звернення 02.02.2018).

78. Конституція України від 28.06.1996. Закон № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення 02.02.2018).

79. Косенко С. Судовий порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності. Юридичний журнал. 2006. № 4. С. 23-25.

80. Коссак В. М., Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності. Підручник. К.: Істина. 2007. 208 с.

81. Крижна В. І. Ліцензійний договір - правова форма реалізації патентних прав. Автореф. дис. к.ю.н. Харків. 1999. 20 с.

82. Линчак Н. Б. Деякі аспекти прав на сорти рослин у Бельгії. Сортовивчення. 2012. № 1. С. 76-77.

83. Мазуренко С. В. Механізм, мета і завдання примусового ліцензування у сфері інтелектуальної власності: міжнародний досвід. Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса : Гельветика, 2020. Т. 3. С. 515-518.

84. Мартин В. М. Проблеми правової охорони прав на сорти рослин за законодавством України. Матеріали звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». Ч.1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. С.226-229.

85. Мартин В. Майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин за законодавством України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXV звітної науково-практичної конференції: у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 169-171.

86. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 02.12.1961. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_856/conv#Text (дата звернення 02.05.2022).

87. Монке Г. Ю., Кирильчук А. М. Охорона прав на сорти рослин в Україні. Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства УААН. 2008. № 1. С. 107-110.

88. Москалюк Н. Б. Актуальні питання примусового ліцензування в системі використання патентних прав на національному та міжнародному рівні. Форум права. 2013. № 3. С. 401-406.

89. Москалюк Н.Б. Теоретичні та практичні проблеми права державної власності та його реалізації: дис. ...д-ра юр. наук :12.00.03. Тернопіль. 2021. 474 с.

90. Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF#top> (дата звернення 02.05.2022).

91. Національний стандарт № 4 «Оцінки майнових прав інтелектуальної власності»: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF#top> (дата звернення 02.05.2022).

92. Овчаренко А. Система міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності Юридичний журнал. 2010. № 6. С. 23-31.

93. Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в Угоді про асоціацію України та ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 6. С.94-108.

94. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: колективна монографія. О. І. Виговський, Н. Ю. Голубева, С. Д. Гринько та інші. За ред. проф. Довгерта А. С. і проф. Харитонова Є. О. Одеса. Видавничий дім «Гельветика». 2020. С. 319-320. 674с.

95. Орлюк О. П., Андрощук Г. О., Бутнік-Сіверський О. Б. та ін. Право інтелектуальної власності: Академічний курс. Підруч. для студ. вищих навч. закладів. К.: Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. 696 с.

96. Падучак Б. М. Цивільно правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2011. 20 с.

97. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123/conv#Text (дата звернення 02.05.2022).

98. Патентний акт Німеччини у редакції від 16.12.1980. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/461310> (дата звернення 02.05.2022).

99. Патентний закон Швеції. 1967. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/495735> (дата звернення 02.05.2022).

100. Підпригора О. А. Підпригора О. О. Право інтелектуальної власності України. Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів. К. Юрінком Інтер. 1998. 334 с.

101. Пономарьова О. Примусова, відкрита та добровільна ліцензія на лікарські засоби: деякі аспекти правозастосування. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 3. С. 32-38.

102. Порядок видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121-2003-%D0%BF#Text> (дата звернення 02.05.2022).

103. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми: затверджено Постановою КМУ від 14.01.2004. № 8. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8-2004-%D0%BF> (дата звернення 02.05.2022).

104. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується

лікарського засобу: затверджено Постановою КМУ від 04.12.2013. № 877. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2013-%D0%BF#Text> (дата звернення 02.05.2022).

105. Право інтелектуальної власності України. Конспект лекцій. Авт.: В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна. За ред. В. І. Борисової. Х. Нац. юрид. акад. України. 2008. 112 с.

106. Право інтелектуальної власності. Підручник. За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. К.: Видавничий дім «Ін Юре». 2002. 624 с.

107. Прасолов Є. Я., Лапенко Т. Г., Воробйова А. В., Литовченко А. С. Особливості правової охорони сортів рослин в Україні. Селекційні досягнення в Україні: проблеми правової охорони та перспективи вдосконалення захисту: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Полтава. 2018 р. С. 67-71.

108. Про винаходи в СРСР: Закон СРСР від 31.05.1991. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2213400-91/conv>. (дата звернення 02.05.2022).

109. Про винаходи: Закон Чехії від 27.11.1990. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/545521> (дата звернення 02.05.2022).

110. Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності: Закон України від 16.06.2020 № 703-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text> (дата звернення 02.05.2022).

111. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21.07.2020. № 815-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text> (дата звернення 02.05.2022).

112. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства: Закон України від 21.07.2020. № 816-IX.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text> (дата звернення 02.05.2022).

113. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12> (дата звернення 02.05.2022).

114. Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 12.03.2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12#Text> (дата звернення 02.05.2022).

115. Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав: Закон України від 15.05.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19#Text> (дата звернення 02.05.2022).

116. Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»: затверджено постановою КМ України від 19.08.2002. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1183-2002-%D0%BF#top> (дата звернення 02.05.2022).

117. Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996. № 123/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення 02.05.2022).

118. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України (у першій редакції) від 15.12.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20000711#Text> (дата звернення 02.05.2022).

119. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення 02.05.2022).

120. Про охорону прав на компоновання напівпровідникових виробів: Закон України від 05.11.1997. URL <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#top> (дата звернення 02.05.2022).

121. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text> (дата звернення 02.05.2022).

122. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text> (дата звернення 02.05.2022).

123. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text> (дата звернення 02.05.2022).

124. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15.12.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3691-12#Text> (дата звернення 02.05.2022).

125. Про промислову власність: Закон Республіки Польща від 30.06.2000. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/439437> (дата звернення 02.05.2022).

126. Про сертифікати нових сортів рослин: Закон Франції від 08.12.2011. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/538360> (дата звернення 02.05.2022).

127. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016. № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19> (дата звернення 02.05.2022).

128. Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні: Указ Президента України від 18.09.1992. № 479/92. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479/92/conv> (дата звернення 02.05.2022).

129. Проект: Національна стратегія у сфері інтелектуальної власності на період 2020-2025 р. URL:

https://drive.google.com/file/d/11F4zJnU0NmwPibE_aP251CHj8B2_bBYA/view
(дата звернення 02.05.2022).

130. Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі. 2008.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_049#Text (дата звернення 02.05.2022).

131. Работягова Л. Патент на корисну модель: забезпечення балансу прав. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2006. № 5. С. 26-34.

132. Работягова Л. Систематизація законодавства Португалії у сфері інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. №3. С.5-11.

133. Регламент ЄС № 1239/95, що встановлює правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 щодо процедур, які розглядає Бюро Співтовариства з захисту прав на сорти рослин. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_45880?fbclid=IwAR0rILGMtDKxVarOb-TUDF58U0EERKqIKhtzTsUULGMOGq-LOIRCIQjF0LI (дата звернення 02.05.2022).

134. Регламент ЄС № 816/2006 про обов'язкове ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції для експорту до країн, де існують проблеми в охороні здоров'я. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_45880?fbclid=IwAR0rILGMtDKxVarOb-TUDF58U0EERKqIKhtzTsUULGMOGq-LOIRCIQjF0LI (дата звернення 02.05.2022).

135. Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 від 27.07.1994. про права на сорти рослин Співтовариства URL: https://minjust.gov.ua/m/str_45880?fbclid=IwAR0rILGMtDKxVarOb-TUDF58U0EERKqIKhtzTsUULGMOGq-LOIRCIQjF0LI (дата звернення 02.05.2022).

136. Ромашко А. С., Верба І. І., Пригода В. В. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності: Навч. посіб. НТУУ «КПІ». 2013. 160 с.

137. Самолова Н. Незареєстрований промисловий зразок в індустрії моди. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 3. С. 11-18.
138. Тарасенко Л. Л. Вирішення спорів щодо порушення патентних прав. Часопис Київського університету права. 2016. № 2. С. 255-259.
139. Тарасенко Л. Л. Захист прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та промислові зразки. Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. 2016. № 7. С. 247-257
140. Тарасенко Л. Л. Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. № 39. С. 71-74.
141. Тарасенко Л.Л. Новації щодо правової охорони промислових зразків. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. № 70. С. 196-202.
142. Тарасенко Л.Л. Промислові зразки: новації 2020 р. Інтелектуальна власність в креативних індустріях : ел. зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / редкол.: О.Ф. Дорошенко, А.С. Штефан та ін.; НДІ інтел. власн. НАПрН України, Навч.-наук. інст. права КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 2021. С. 218-228.
143. Тарасенко Л.Л. Реформа патентного законодавства (2020): основні новації щодо винаходів (корисних моделей). Вісник Львівського університету. Серія Юридична. 2021. № 73. С. 67-76.
144. Теремецький В. І., Матвійчук А. В., Музичук О. М., Щербаковський М. Г., Одерій О. В. Особливості правової охорони медичних винаходів: сучасність і перспективи. Патологія. 2019. Т. 16. № 3 (47). С.417-423.
145. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21.03.2014. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/print1484549121500660 (дата звернення 02.05.2022).

146. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення 02.05.2022).

147. Український інститут експертизи сортів рослин. 2020. URL: <https://www.sops.gov.ua/istoria-uiestr-2> (дата звернення 02.05.2022).

148. Ульянова Г. Реалізація права інтелектуальної власності на промисловий зразок. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 1. С. 189-194.

149. Федеральний закон Швейцарії про патенти на винаходи від 25.06.1954. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/508469> (дата звернення 02.05.2022).

150. Харитоновна О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): монографія. Одеса: Фенікс, 2011. 346 с.

151. Цивільне право України. Підручник. У 2-х кн. Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін. За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. Т. 2. К. Юрінком Інтер. 1999. 864 с.

152. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. № № 40-44. ст.356. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1463400757206865> (дата звернення 02.05.2022).

153. Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963. Відомості Верховної Ради Української РСР. № 30. ст.463.

154. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (дата звернення 02.05.2022).

155. Шишка Р. Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2004. 37 с.

156. Шишка Р. Протидія патентному тролінгу в Україні. Часопис цивілістики. 2017. № 23. С. 73-77.

157. Шишка Р.Б. Механізм правового регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: зб. матеріалів наук. практич. конференції (Львів, 18 листопада 2016). Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 297–305.

158. Яворська О. С. Договори у сфері інтелектуального права: проблеми застосування чинного законодавства. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні : зб. матеріалів науково практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка, 2016. 396 с. С. 306–316.

159. Яворська О. С. Інтелектуальне право у контексті рекодифікації цивільного законодавства України. Інформаційні технології в умовах оновлення цивільного законодавства. Матеріали Всеукраїнського круглого столу. За заг. ред. О. І. Харитонової, Є. О. Харитонова. Одеса. Фенікс. 2020. 96с.

160. Яворська О. С. Огляд та оцінка змін до законодавства України про право інтелектуальної власності після 2004 р. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: колективна монографія. О. І. Виговський, Н. Ю. Голубєва, С. Д. Гринько та інші. За ред. проф. Довгерта А. С. і проф. Харитонова Є. О. Одеса. Видавничий дім «Гельветика». 2020. 674 с.

161. Яворська О. С. Принципові ідеї модерних кодифікацій права інтелектуальної власності у країнах світу. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: колективна монографія. О. І. Виговський,

Н. Ю. Голубєва, С. Д. Гринько та інші. За ред. проф. Довгерта А. С. і проф. Харитонова Є. О. Одеса. Видавничий дім «Гельветика». 2020. 674с.

162. Яворська О. С. Проблеми законодавчої визначеності способів захисту патентних прав. Цивільне право і процес: витoki, здобутки та перспективи розвитку. Видавничий дім «Гельветика». Київ. 2020. С. 131-135.

163. Яворська О. С. Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи. Львів. 2021. С. 6-11.

164. Якубівський І. Виникнення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Часопис цивілістики. 2015. № 18. С. 223-228.

165. Якубівський І. Є. Об'єкти патентного права. Правова держава. 2021. № 43. С. 112-121.

166. Якубівський І.Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні: монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 521 с.

167. Якубівський І.Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні. Дис. д.ю.н. Львів. нац. ун-тет ім. І. Франка. Львів. 2019. 520 с.

168. Якубівський І.Є. Способи використання об'єктів патентного права. Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф. Харків: ХНУВС. 2016. С. 87-90.

169. Ярошевська Т.В. Охорона прав промислової власності: приватно-правовий аспект: дис ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2021. 506 с.

170. Ярошевська Т.В. Поняття права промислової власності та його джерела. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. № 23 (ч. 1). Т. 1. С. 288 –292.

171. Ярошевська Т.В. Проблеми охорони прав промислової власності в Україні: монографія. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. 372 с.

172. Ярошевська Т.В. Проблемні питання охорони прав на об'єкти промислової власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. №24. Т. 1. С.110–114.

173. Ярошевська Т.В. Проблемні питання створення та охорони біотехнологічних винаходів. Trends in the development of modern scientific

thought: матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (Ванкувер, Канада, 23–26 листопада 2020 р.). С. 282–284.

174. Ярошевська Т.В. Реформування законодавства України у сфері охорони промислової власності: цивільно-правовий аспект. Часопис цивілістики. 2019. №32. С. 82–88.

175. Ярошевська Т.В. Становлення інституту права промислової власності в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету 2013. № 4. Т.1. С. 109–113.

ДОДАТОК

Додаток А

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1) статті у фахових виданнях України:

1. Юрків Р.О. Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель). *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2018. № 3. С. 90-94.

2. Юрків Р.О. Становлення і розвиток законодавства України про примусові ліцензії на винаходи (корисні моделі). *Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*. *Політологія. Соціологія. Право*. 2019. № 2/2019. С. 133-138.

3. Юрків Р.О. Умови видачі примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі). *Науково-практичний фаховий збірник наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник»*, 2020. № 4(33). С. 37-41.

4. Юрків Р.О. Особливості примусових ліцензій на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу. *Науковий журнал «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки»*. 2020. № 4. Т.1. С. 86-93.

5. Юрків Р.О. Перспективи розвитку та адаптації до стандартів ЄС законодавства України щодо примусового ліцензування прав на винаходи (корисні моделі). *Вісник Львівського Університету. Серія Юридична*. 2020. Вип. 71. С. 62-70.

2) статті в іноземних фахових виданнях:

1. Юрків Р.О. Примусові ліцензії на використання патентів щодо фармацевтичної продукції: досвід ЄС. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2020. N 2. Vol. 6. P. 191-195.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

1. Юрків Р.О. Вільне використання об'єктів патентного права. *Актуальні проблеми інтелектуального права*: збірник матеріалів Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 вересня 2016 року. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2016. С.158-162.

2. Юрків Р.О. Договірне регулювання відносин, пов'язаних зі створенням винаходів. *Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права*: збірник матеріалів Другої всеукраїнської науково-практичної конференції, 27-28 жовтня 2017 року. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2017. С.313-317.

3. Юрків Р.О. Примусові ліцензії як правова підстава розпорядження майновими правами власника патенту. *Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні*: матеріали XXIV звітної науково-практичної конференції: у 2-ох ч. Ч.1. 7-8 лютого 2018 року. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2018. С.224-227.

4. Юрків Р.О. Примусові ліцензії за правом ЄС. *Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи*: матеріали XVIII міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції, 18-19 квітня 2019 року. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2019. С.112-113.

5. Юрків Р.О. Законодавство України про примусові ліцензії на об'єкти промислової власності. *Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права*: збірник матеріалів Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2019 року. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2019. С.193-198.

6. Юрків Р.О. Правове регулювання примусових ліцензій на медичні препарати. *Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні*: матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції: у 2-ох ч. Ч.1. 6-7 лютого 2020 року. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2020. С.217-219.

7. Юрків Р.О. Особливості правової природи відтворених лікарських препаратів (дженериків). *Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи*: матеріали XIX Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції, 24 квітня 2020 року. Львів, Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2020. С.138-141.

8. Юрків Р.О. Залежні і перехресні ліцензії на винаходи та корисні моделі в країнах ЄС. *Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, IT та Інтернет права*: збірник матеріалів Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 листопада 2020 року. Львів. Юрид. факультет Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. 2020. С.158-165.

Відомості про апробацію результатів дисертації:

1. Перша всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуального права», м. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 23 вересня 2016 року, форма участі – очна.

2. Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та IT права», м. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 27-28 жовтня 2017 року, форма участі – очна.

3. XXIV звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні», м. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 7-8 лютого 2018 року, форма участі – очна.

4. XVIII міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи», м. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 18-19 квітня 2019 року, форма участі – очна.

5. Третя всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та IT права», м. Львів:

Львівський національний університет імені Івана Франка, 17-18 травня 2019 року, форма участі – очна.

6. XXVI Звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні», м. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 6-7 лютого 2020 року, форма участі – очна.

7. XIX Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи», м. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 24 квітня 2020 року, форма участі – дистанційна.

8. Четверта всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права», м. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 12 листопада 2020 року, форма участі – заочна.