

УДК 347.77.03(477+470)

*О. В. Басай*

## **ПРАВО НА ВІДНОВЛЕННЯ ДІЇ ПАТЕНТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ**

Науково-технічні досягнення можуть бути визнані об'єктами промислової власності лише після їх кваліфікації як таких відповідним державним органом, державної реєстрації і видачі охоронного документа. Права на об'єкти патентного права засвідчуються патентом. Патентом є виданий компетентним державним органом охоронний документ, що засвідчує авторство, пріоритет та виключне право на використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка [1].

Як зазначено в Концепції розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009–2014 роки [2], в Україні щорічно збільшується кількість заявок на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності. У середньому за рік надходить близько 35 тисяч заявок (у тому числі приблизно 1 % від іноземних заявників) і видається понад 25 тисяч охоронних документів. При цьому відзначається істотне скорочення термінів розгляду заявок на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. У 2012 році було подано 10 217 заявок на корисні моделі, з них 98,1 % — від національних заявників; 955 заявок на винаходи; 1851 заявка на промислові зразки [3].

Строк дії патенту за загальним правилом залежить від об'єкта патентного права, а також від підтримання чинності патенту патенто-власником.

Недотримання порядку підтримання чинності патенту призводить до дострокового припинення його дії. Разом з тим за умов, визначених у законі, патентовласник може відновити дію патенту шляхом сплати необхідних зборів.

Патент надає його власнику виключні майнові права (право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, право надавати дозвіл на використання об'єктів третім особам та право перешкоджати неправомірному використанню). Внаслідок припинення чинності

патенту у патентовласника припиняється чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок і ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

Отже у випадку дострокового припинення чинності патенту треті особи можуть використовувати об'єкти права промислової власності без отримання дозволу від патентовласника. Разом з тим дія патенту може бути відновлена, внаслідок чого постає питання можливості та умов подальшого використання об'єктів права промислової власності третіми особами, які почали використовувати винахід, корисну модель у період припинення чинності патенту.

Окремі питання відновлення дії патенту, використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків у період між припиненням та відновленням чинності патенту досліджувались у працях: Г. О. Андрощука, Е. П. Гаврилова, В. С. Дробязко, С. В. Зикова, В. І. Єременко, О. М. Мельник, А. О. Старостіна та ін.

Разом з тим питання узгодження інтересів патентовласників та осіб, які почали використання винаходів, корисних моделей та промислових зразків у період між припиненням та відновленням чинності патенту, не отримали широкого висвітлення, що обумовлює актуальність проведення наукових досліджень у зазначеній сфері.

Метою статті є визначення умов відновлення чинності патенту на винахід, корисну модель та промисловий зразок, а також реалізації права на вільне використання вказаних об'єктів в період між припиненням та відновленням чинності патенту на підставі аналізу законодавства України та Російської Федерації.

Перш ніж звернутись до визначення порядку відновлення дії патенту, чинність якого достроково припинена, слід визначатись із підставами припинення чинності патенту.

Відповідно до законодавства підстави припинення чинності патенту можуть бути поділені на дві категорії: по-перше, закінчення строку дії патенту, встановленого законом; по-друге, дострокове припинення дії патенту, яке відбувається до закінчення строку чинності патенту.

У законодавстві передбачено декілька підстав дострокового припинення дії патенту, а саме:

- припинення чинності патенту у зв'язку з відмовою від патенту патентовласника;
- визнання патенту недійсним в судовому порядку;
- невідтримання чинності патенту, яке полягає у несплаті щорічних платежів за підтримання чинності патенту.

Із всіх перелічених підстав припинення дії патенту його чинність може бути відновлена, якщо вона була припинена у зв'язку з несвоєчасною сплатою платежів, передбачених законодавством. Отже при визначенні можливості відновлення дії патенту, в першу чергу слід визначити підставу припинення його дії.

Право на відновлення чинності достроково припинених прав передбачено у Паризькій конвенції про охорону промислової власності [4, ст. 5 bis], Цивільному кодексі України [5, с. 468] та законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки».

Відповідно до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [6] та «Про охорону прав на промислові зразки» [7] патентовласники мають щорічно сплачувати збір за підтримання чинності патенту. Річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії починаючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи не пізніше 4 місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти або бути відправленим до Установи до кінця поточного року дії патенту за умови сплати збору протягом його останніх чотирьох місяців (для винаходів) та протягом двох останніх місяців (для промислових зразків). Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Отже відповідно до законодавства підтримання чинності патенту передбачає вчинення двох дій: по-перше, своєчасна сплата збору; по-друге, направлення до Установи документа про сплату збору. У зв'язку з чим постає питання, що саме є підставою для припинення чинності патенту, одночасне невиконання вказаних обов'язків чи лише несплата збору. Слід зазначити, що на практиці відомі випадки, коли Установа приймала рішення про припинення чинності патенту на підставі ненадання патентовласником своєчасно документів про сплату збору. Однак таке рішення було визнано незаконним в судовому порядку.

Таким чином, підставою для припинення чинності патенту є несплата збору, а не порушення порядку повідомлення Установи про здійснений платіж. Законодавство встановлює, що підставою припинення дії патенту є несплата збору за підтримання чинності патенту у встановлені законодавством строки та у встановленому законодавством розмірі. Тобто підставою для припинення дії патенту є саме факт невнесення плат за продовження його дії. Ненадання Установі підтверджуючих сплату збору документів при фактичному внесенні платежу хоча і є порушенням зобов'язань власника патенту, але не визначено в законі як підстава для припинення дії патенту [8].

Особливість припинення дії патенту у зв'язку з несплатою платежів за підтримання його чинності полягає в тому, що за бажанням власника патенту та за умови дотримання вимог, передбачених законом, дія патенту може бути поновлена. Однак умови відновлення дії патенту є різними для винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Так, дія патенту на винахід, корисну модель може бути відновлена, якщо річний збір за підтримання чинності патенту сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. При цьому розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. Згідно зі ст. 24 Закону Ук-

раїни «Про охорону прав на промислові зразки» дія патенту на промисловий зразок може бути відновлена, якщо річний збір за підтримання чинності патенту буде сплачено, а документ про його сплату надійде до Установи протягом шести місяців після встановленого строку, при цьому розмір річного збору також збільшується на 50 відсотків. Отже, за законодавством України для винаходів, корисних моделей та промислових зразків надається різний строк для відновлення чинності патенту.

В Російській Федерації порядок відновлення чинності патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки визначено у Цивільному кодексі РФ. Так, відповідно до ч. 1 ст. 1400 ЦК РФ [9] дію патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок, яка була припинена у зв'язку з тим, що патентне мито за підтримку патенту в силі не було сплачено у встановлений строк, може бути відновлено федеральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності за клопотанням особи, якій належав патент. Клопотання про відновлення дії патенту може бути подано до вказаного федерального органу протягом трьох років з дня закінчення терміну сплати патентного мита, але до закінчення передбаченого Цивільним кодексом терміну дії патенту.

Таким чином, відповідно до законодавства РФ встановлено єдиний трирічний строк для винаходів, корисних моделей та промислових зразків, протягом якого може бути відновлено чинність патенту. Обмеженням цього строку є закінчення загального строку дії патенту. Тобто, якщо до закінчення строку дії патенту залишилось два роки, особа може відновити його чинність лише протягом двох років, а не трьох.

Як вже було відзначено, у період між припиненням чинності патенту та відновлення його дії може пройти певний проміжок часу (від півроку до року залежно від об'єкта права промислової власності). У законодавстві України не визначено ніяких спеціальних умов використання об'єктів права промислової власності у цей період. Відповідно передбачається настання таких же наслідків, як і у випадку припинення дії патенту у зв'язку із закінченням строку його чинності, встановленого законодавством, або ж у зв'язку з відмовою патентовласника від патенту. Найбільш складним в даному випадку є питання узгодження інтересів користувачів та патентовласників. В першу чергу це стосується визначення умов використання об'єктів патентного права третіми особами у випадку відновлення чинності патенту. На жаль, у законодавстві України ця проблема не отримала належного регулювання.

В Російській Федерації умови використання об'єктів права промислової власності у період між припиненням чинності патенту та відновленням його дії врегульовано у ЦК РФ.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 1400 ЦК РФ особа, яка в період між датою припинення дії патенту і датою публікації в офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності відомостей про відновлення дії патенту почала використання винаходу,

корисної моделі або промислового зразка або зробила у вказаний період необхідні до цього приготування, зберігає право на подальше його безвідплатне використання без розширення такого використання.

Право післякористування — дія патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок, яка була припинена у зв'язку з тим, що патентне мито за підтримку чинності патенту не було сплачено у встановлений строк, може бути відновлена за клопотанням особи, якій належав патент на об'єкт промислової власності. Таке клопотання подається у федеральну службу з інтелектуальної власності [10].

Право післякористування — право на вільне використання в межах певної країни рішення, що має охорону документів виключного права, якщо його використання почалося або щодо нього були зроблені необхідні приготування для використання в період тимчасового припинення дії даного охоронного документа [11].

Право післякористування полягає у вільному (тобто без ліцензії) використанні післякористувачем винаходу, корисної моделі або промислового зразка після відновлення патентної монополії без загрози залучення до відповідальності за порушення чужого патенту. По суті, післякористування є одним з видів обмеження патентної монополії поряд, наприклад, з правом попереднього користування. Проте, на відміну від права попереднього користування, право післякористування вужче за своїм об'ємом, оскільки воно не може бути передано, як право попереднього користування іншій особі разом з підприємством.

Для того щоб виникло право післякористування необхідним є припинення дії патенту. Однак в даному випадку важливе значення має тимчасове припинення дії патенту, а не закінчення строку правової охорони виключних майнових прав або відмови патентовласника від належних йому прав на постійній основі.

Надання права післякористування обумовлено декількома умовами:

— використання винаходів, корисної моделі або промислового зразка почато або для нього зроблені необхідні приготування в період, коли відповідний об'єкт знаходився в суспільному надбанні (між датами припинення дії патенту і його відновленням);

— об'єм використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка, патентна охорона яких відновлена, не повинен бути розширений післякористувачем.

Слід зазначити, що у ЦК РФ встановлено загальні умови виникнення та реалізації права післякористування. Однак деякі важливі моменти відповідного закріплення у законодавстві не отримали.

Так, щодо права попереднього користування визначено умови його переходу до третіх осіб. Щодо права післякористування — це питання залишилось не визначеним у законодавстві. На думку Е. П. Гаврилова, право післякористування може бути передано іншій особі так само, як право попереднього користування, тобто через аналогію закону — разом з підприємством [12, с. 11].

Н. Шакунова серед прогалин у правовому регулюванні відносин, які виникають при реалізації права попереднього користувача та праві післякористування зазначає про те, що законодавець не встановив, яким чином і яким документом повинне підтверджуватися право попереднього користування і право післякористування. Питання про наявність у третьої особи права попереднього користування і післякористування виникає, як правило, під час спорів про порушення цією особою виключних прав патентовласника. Це зв'язано з тим, що будь-яке використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка третьою особою, у тому числі особою, що претендує на право попереднього користувача і право післякористування, без дозволу патентовласника, вважається порушенням його виключних прав. Відповідно до ст. 1406 ГК РФ спори, про порушення виключних прав патентовласника, що стосуються права попереднього користування і післякористування розглядаються тільки судом [13, с. 64–65].

Таким чином, відновлення чинності патенту можливе за умови дотримання таких умов:

- дія патенту припинена у зв'язку з несвоєчасним внесенням платежів за підтримання його чинності;
- збір за відновлення чинності патенту сплачено в межах строків, встановлених у законі;
- збір сплачено у розмірі, збільшеному на 50 відсотків.

У законодавстві України не передбачено спеціальних умов використання об'єктів права промислової власності ні патентовласником, ні третіми особами в період між припиненням чинності патенту та відновленням його дії. Враховуючи, що з припиненням чинності патенту припиняється й чинність виключних майнових прав на об'єкти права промислової власності, треті особи набувають право вільного використання зазначених об'єктів без отримання дозволу та виплати винагороди. З відновленням чинності патенту у патентовласника відновлюється й монополія на використання об'єктів промислової власності, разом з тим в законодавстві не передбачено умов використання об'єктів патентовласником та третіми особами, які почали використання результатів інтелектуальної власності у період нечинності патенту.

Враховуючи зазначене, вважається за необхідне закріпити у ЦК України умови використання об'єктів права промислової власності в період між припиненням та відновленням чинності патентів. При цьому доцільним є врахування досвіду Російської Федерації щодо правового регулювання відносин у зазначеній сфері, в тому числі щодо права післякористування.

#### Л і т е р а т у р а

1. Кубах А. І. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. / А. І. Кубах. — Х.: ХНАМГ, 2008. — 149 с.

2. Концепция развития государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности на 2009-2014 годы : решение Коллегии Государственного департамента интеллектуальной собственности (Протокол от 11 марта 2009 г. №11) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [http://sips.gov.ua/ua/plans\\_reports.html](http://sips.gov.ua/ua/plans_reports.html).
3. Річний звіт Державної служби інтелектуальної власності за 2011 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: [http://sips.gov.ua/i\\_upload/file/ukr.pdf](http://sips.gov.ua/i_upload/file/ukr.pdf).
4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (дата набрання чинності для України — 25 грудня 1991 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.
5. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40—44. — Ст. 356.
6. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1992 р. № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 32.
7. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 34.
8. Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.03.2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1481310>.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
10. Кондрикова Н. Интеллектуальная собственность: словарь-справочник [Электронный ресурс] / Н. Кондрикова, Л. Казакова. — 2003. — Режим доступа: <http://determiner.ru/dictionary/220/word/pravo-poslepolzovaniya>.
11. Словарь ключевых терминов в области интеллектуальной промышленной собственности и торговли лицензиями Республики Беларусь, 2005 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://determiner.ru/dictionary/1061/word/pravo-poslepolzovaniya>.
12. Гаврилов Э. П. Преждепользование и послепользование в патентном праве / Э. П. Гаврилов // Патентный поверенный. — 2006. — № 5. — С. 8—13.
13. Шакунова Н. Е. Ограничения исключительных патентных прав / Н. Е. Шакунова // Управленческое консультирование. — 2010. — № 3. — С. 59—70.

#### А н о т а ц і я

**Басай О. В. Право на відновлення дії патенту за законодавством України та Російської Федерації.** — Стаття.

У статті розглянуто умови відновлення дії патенту відповідно до законодавства України та Російської Федерації. Розкрито поняття та умови реалізації права післякористування.

*Ключові слова:* патент, відновлення дії патенту, право післякористування, дострокове припинення дії патенту, використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

#### А н н о т а ц и я

**Басай А. В. Право на восстановление действия патента по законодательству Украины и Российской Федерации.** — Статья.

В статье раскрыты условия восстановления действия патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец по законодательству Украины и Российской Федерации. Раскрыты понятие и условия реализации права послепользования.

*Ключевые слова:* патент, восстановление действия патента, право послепользования, досрочное прекращение действия патента, использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

**S u m m a r y**

***Basay A.V.* Right for the restoration of the action of patent according to the legislation of the Ukraine and the Russian Federation. — Article.**

In the article the conditions of restoring the action of patent for the invention, the useful model and the industrial standard according to the legislation of the Ukraine and the Russian Federation are opened. Are opened concept and conditions of the realization of the using industrial property objects during the early termination of a patent.

*Keywords:* the patent, the patent renewal, early termination of the patent, the use of an invention, utility model and industrial design.