

3. Павловська П. В. Теорія та практика захисту моральних благ цивільним законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. — Х., 2002. — 18 с.
4. Петрухин И. Л. Личные тайны (человек и власть). — М.: Ин-т гос. и права Рос. акад. наук, 1998. — 232 с.
5. Сипенко В. С. Гражданско-правовая защита личных немущественных прав: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. — Белгород, 2002. — 19 с.
6. Стефанчук Р. О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України. — Хмельницький: Вид-во Хмельн. ун-ту упр. та права, 2006.
7. Устименко П. В. Тасмпліці особистого життя людини та їх цивільно-правова охорона: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. — Х., 2001. — 20 с.
8. Чернооченко С. І. Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. — Х., 2000. — 18 с.
9. Справа «Українська Прес-Група» проти України» (заява № 72713/01): Рішення Європейського суду з прав людини від 29 березня 2005 р.

УДК 347.77.028(477)

Є. Ш. Гарєєв

ПІДСТАВИ ВИЗНАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД НЕДІЙСНИМИ

Права інтелектуальної власності на результати технічної творчості є своєрідною монополією особи, якій вони належать. Згідно із законодавством ці права засвідчуються патентом. Однак законодавство також дозволяє іншим зацікавленим особам оспорити існування цих прав у певних випадках, коли патент на винахід був виданий незаконно.

Інститут визнання патенту недійсним існує у всіх національних і регіональних правових системах. Підстави визнання патенту недійсним схожі у більшості країн. Але усі ці інститути відрізняються один від одного, і часом дуже суттєво порядком анулювання. Враховуючи особливості визнання недійсним патенту, можна виокремити два основних види цієї процедури. Перший вид є характерним для більшості країн СНД і багатьох країн Європи, таких як Німеччина, Австрія та ін. До його ознак можна віднести визнання недійсним патенту в адміністративному, квазісудовому порядку. Тобто проти видання патенту подається заперечення у спеціалізованій органі у сфері патентування. Наприклад, в Російській Федерації це Палата по патентних спорах, у Німеччині — Федеральний патентний суд. Заперечення може бути подано протягом усього строку дії патенту. Відповідний орган і приймає рішення про визнання недійсним того чи іншого патенту. Воно може бути оскаржене до суду, але у цьому випадку заявникові знову доведеться пройти повторний розгляд заперечення тим самим адміністративним органом. Аргументація патентних фахівців при такому підході зводиться до того, що визначити правильність видання патенту у сенсі дотримання умов патентоспроможності краще за все зможе патентне відомство з його кваліфікованими експертами.

Ще однією особливістю цієї процедури є неможливість подання зустрічного позову про визнання патенту недійсним у випадку, коли власник патенту звертається до суду за захистом прав інтелектуальної власності та припинення контрафакції [1, 36]. Така ситуація навряд чи є виправданою, оскільки патент може бути виданий на технічне рішення, яке не буде відповідати умовам патентоспроможності, наприклад через помилку патентного відомства, тим більше що перевірити зі стовідсотковою точністю новизну і винахідницький рівень розробки неможливо теоретично.

Інший вид процедури визнання патенту недійсним характерний для таких країн, як США, Велика Британія, Нідерланди. Сутність її полягає у тому, що юридична сила патенту повинна перевірятися судом. У цих країнах відсутній адміністративний порядок анулювання патенту. Позов про визнання патенту недійсним може бути поданий до суду як в однібічному порядку, так і у вигляді зустрічного позову про порушення патентних прав. Більше того, такий зустрічний позов є достатньо поширеним засобом захисту, який використовується порушниками патентних прав [2, 70].

Існують також «гібридні» системи опротестування патенту. Так, у Японії патент можна опротестувати як в адміністративному порядку, так і в судовому. При цьому є процедура розгляду заперечення проти видання патенту, результатом якої є припинення дії патенту, а не його недійсність з моменту видання, і є процедура визнання патенту недійсним, тобто визнання його таким, що ніколи не існував.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [3, 32] встановлює, що патент на винахід може бути визнаний недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоспроможності;
- наявності у формулі винаходу ознак, яких не було у поданій заявці;
- порушення вимог при закордонному патентуванні;
- видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

В Україні визнати патент недійсним можливо у судовому порядку. Ані вказаний закон, ані Цивільний кодекс України не встановлює строку, протягом якого існує право подання позову про визнання патенту на винахід недійсним. Таким чином, це можна зробити протягом усього строку дії патенту і навіть після припинення його дії. Патент на винахід визнається недійсним від дати публікації відомостей про його видачу. Це означає, що цього патенту ніколи не існувало, а й відповідно не існувало і засвідчених ним прав інтелектуальної власності на винахід.

Самі підстави визнання патенту на винахід недійсним та їх формулювання вже неодноразово піддавалися критиці у літературі. Спробуємо й ми зробити аналіз законодавства у цій сфері.

Що стосується перших двох підстав визнання патенту на винахід недійсним, то слід сказати, що вони є характерними для патентного законодавства багатьох країн світу. Умовами патентоспроможності винаходу є його новизна, винахідницький рівень і придатність до промислового використання. Окрім цього,

не будь-якій об'єкт може бути запатентований як винахід, а лише той, що має відношення до галузі техніки, технології, має технічний характер.

Незважаючи на професійний рівень експертів, матеріально-технічну базу експертної установи, ніяка експертиза ніколи не зможе дати стовідсоткової гарантії відповідності заявленого об'єкта умовам патентоспроможності. Перевірити усі джерела інформації у світі, які містять описи технічних удосконалень, не можливо ані теоретично, ані фактично. Тому законодавство й надає можливість будь-якій особі заперечити існування того чи іншого винаходу, посилаючись на те, що заявлений об'єкт не має достатнього рівня технічної творчості.

Однак особа, яка бажає отримати патент, також може бути невинною у тому, що її винахід не відповідає умовам патентоспроможності. Адже вона уклала договір з Державним департаментом інтелектуальної власності на проведення експертизи, сплативши відповідний збір за це. При такому становищі багато спеціалістів-патентоведів посилаються на те, що винною у наслідках, до яких призвело визнання патенту на винахід недійсним, є саме вказаний державний орган, оскільки його обов'язком було належне проведення експертизи. Тобто визнання патенту недійсним є результатом неякісного проведення експертизи [4, 15].

А наслідки цього можуть мати достатньо серйозний характер. Так, володільць патенту на винахід або особа, якій він надав право використання винаходу або передав усі права на винахід, можуть витратити суттєві кошти, наприклад, для виготовлення продукції на підставі винаходу. Це може бути організація виробництва продукції, рекламна кампанія, ліцензійні платежі та й інше. При цьому відповідне підприємство розраховувало, що тільки воно буде виготовляти певну продукцію, оскільки усі права на винахід належать йому. У результаті визнання патенту недійсним виробляти цю продукцію зможуть конкуренти підприємства, що спричинить для нього значні збитки. Хто повинен їх відшкодувати? На це питання законодавство не має відповіді.

Наступною підставою визнання патенту на винахід недійсним є видача патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Сутність цієї підстави полягає у захисті прав справжніх винахідників або осіб, які дійсно мають право на отримання патенту. Але формулювання цієї підстави таким чином, на наш погляд, викликає сумніви, оскільки має доволі абстрактний характер. Так, наприклад, уявимо ситуацію, коли роботодавець на підставі договору зобов'язаний виплатити винахіднику винагороду, а після цього подати заявку на патент. З будь-яких причин він виплачує винагороду через декілька днів після подання заявки. Винахідник не заперечує цьому, але патент отриманий роботодавцем пізніше вже є виданим унаслідок подання заявки з порушенням права іншої особи. Подібних випадків можна привести велику кількість.

У патентному законодавстві більшості країн світу ця підстава викладена по-іншому. Там патент може бути анульований, якщо у ньому у ролі винахідника або патентовласника вказана особа, яка на це немає права. Таке формулювання має значні переваги, тому що виключає можливість будь-якого двоякого тлумачення.

Однак визнання недійсним патенту, який отриманий особою, яка не мала на це права, на наш погляд, не завжди є кращим виходом. Зловмисник буде покараний, але знову ж таки може отримати значні збитки особа, що використовує винахід за договором і яка є невинною у тому, що патент виданий на ім'я неналежної особи. Окрім цього, справжній винахідник або особа, що має право на отримання патенту, вже не зможуть отримати «правомірний» патент, оскільки винахід вже не буде відповідати умові новизни.

Замість анулювання патенту можна застосувати іншу процедуру, подібна якій існує в деяких країнах, наприклад у Австрії [5], і сутність якої полягає у такому. У випадку коли патентовласником є особа, яка не мала на це права, чи особа, яка мала на це право, не отримала патент, а також встановлено, що винахідником є інша особа, ніж вказана у патенті, або у патенті не вказаний один зі співвинахідників, такий патент визнається неправомірно виданим. Заява про неправомірність патенту повинна подаватися до суду будь-якою зацікавленою особою. Якщо у суді буде доказано неправомірність патенту, то справжній чи не вказаний винахідник або особа, що має право на подання заявки, мають можливість протягом певного строку заявити про присвоєння цього патенту собі. Окрім цього, у випадку, коли попередній патентовласник є добросовісним, тобто таким, що не знав і не міг знати про неправомірність отримання ним патенту, та почав використовувати відповідний винахід у власному виробництві, на нього поширюється переважне право на укладання ліцензійного договору з новим патентовласником. Усі угоди щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на винахід, що були укладені попереднім патентовласником, зберігають свою силу для нового патентовласника, який стає їх стороною. Він лише залишає за собою право на заперечення у суді умови про ціну такої угоди, якщо вона не відповідає економічній цінності винаходу. Лише у випадку, коли ніхто не заявить про присвоєння патенту після визнання його неправомірно виданим, він визнається недійсним.

Важко переоцінити переваги зазначеної процедури. По-перше, особа, що має право на отримання патенту, та справжній винахідник отримують свій законний патент. Також вони можуть отримати відповідну компенсацію від порушників. По-друге, не будуть зачеплені інтереси особи, яка отримала майнові права на винахід на підставі договору. Ця особа буде захищена від можливих величезних збитків. Нарешті, буде покараний зловмисник, який не лише втратить патент, відшкодує моральну і матеріальну шкоду, а й фактично оплатить вартість отримання патенту, усіх експертиз та й інших витрат. Визнання патенту недійсним означає, що винахід ніколи не існував. Але це нелогічно, адже винахід насправді існує і відповідає усім умовам патентоспроможності. Він лише зареєстрований не на ту особу. Чи не найкраще просто змінити цю особу?

Останньою підставою визнання патенту на винахід недійсним є порушення закордонного порядку патентування винаходів. Існування цієї підстави вже довгий час викликає здивування у багатьох спеціалістів. Згідно зі ст. 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яка особа має право запатентувати винахід в іноземних державах лише за умови попе-

реднього подання заявки на винахід до Державного департаменту інтелектуальної власності та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу до державної таємниці.

По-перше, викликає сумнів форма викладення закордонного порядку патентування. У згаданій статті вказано, що заявку зобов'язана подати будь-яка особа. Тобто, якщо буквально трактувати ст. 37, то громадяни інших країн, які бажають отримати патент на винахід у своїй державі, зобов'язані перед цим подати заявку до українського патентного відомства. Але ж це повний абсурд. Також заявку необхідно подавати на будь-який винахід, навіть створений у іноземній державі. І головне, якщо не дотриматися закордонного порядку патентування, патент може бути визнаний недійсним. Виникає запитання, який патент? Якщо громадянин України отримує патент на свій винахід, наприклад, у Китаї, то є великий сумнів, що суд України визнає його недійсним. Адже ми знаємо, що патент має територіальний характер. Не важко зрозуміти, що китайський суд також не визнає цей патент недійсним на підставі українського законодавства.

По-друге, саме існування цієї підстави, як відзначає О. М. Мельник [6, 354], суперечить Конституції України. Власник, у тому числі і об'єкта промислової власності, має право розпоряджатися своєю власністю на свій розсуд. Патентування свого результату творчої діяльності в іноземних державах і є розпорядженням своєю промисловою власністю.

Узагальнюючи вищевикладене, пропонуємо виключити підставу анулювання патенту з причин порушення закордонного порядку патентування. Окрім цього, необхідно встановити обов'язковим цей порядок лише для винаходів, створених в Україні.

Література

1. Залесов А. Признание недействительным патента на изобретение по законодательству России, США и Японии // Промышленная собственность. — 2004. — № 8.
2. Берсон О. Некоторые аспекты патентного законодательства США // Промышленная собственность. — 2005. — № 4.
3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7.
4. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Павч. посіб. — К.: Либідь, 2002.
5. Austria Patent Law (Federal Law of 1970, as last amended by the Law of May 23, 1984, amending the Patent Law and the Law Introducing Patent Treaties) // www.ukrpat.com.ua/laws-wrl.php?country=Austria.
6. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького, О. Б. Бутнік-Сіверського. — К.: Ін Юре, 2004.