

ПОРІВНЯЛЬНА ЦИВІЛІСТИКА

УДК 347.77.03(470)

ПРАВО ПІСЛЯКОРИСТУВАННЯ У СФЕРІ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Басай Олександр Вікторович

кандидат юридичних наук, докторант кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Загальною підставою набуття виключних майнових прав на об'єкти промислової власності є отримання охоронних документів – патентів.

Відповідно до Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» 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. Особливість даної підстави припинення дії патенту 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 %. Згідно ст. 24 Закону України «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 %.

Отже, виходячи із положень чинного законодавства, можливою є ситуація, за якої дія виключних майнових прав на винахід припиняється на рік, а майнових прав на промисловий зразок – на півроку. Однак при цьому є вірогідність того, що ці права будуть поновлені. У зв'язку з цим, з однієї сторони – патентовласник позбавлений права забороняти іншим використовувати об'єкти промислової власності, з іншої – такі об'єкти ще не переходять у вільне використання, адже дія патенту може бути відновлена. Нажаль, у законодавстві не дається чітких відповідей щодо можливості та порядку використання зацікавленими особами об'єктів промислової власності, щодо яких дія патенту достроково припинена, але при цьому не закінчився строк для її відновлення.

На відміну від національного законодавства, у Цивільному кодексі Російської Федерації ця проблема отримала відповідне вирішення. Зокрема, закріплено право післякористування, яке передбачає можливість використання об'єктів патентного права зацікавленими особами без дозволу патентовласника у період дострокового припинення чинності патенту.

Окремі питання реалізації права післякористування досліджувались у працях: Е. П. Гаврилова, С. В. Зикова, В. І. Єременко, А. О. Старостіна та ін.

Разом з тим, широкого висвітлення умов реалізації права післякористування не отримали.

Враховуючи відсутність належного регулювання окреслених відносин у національному законодавстві, актуальне значення має дослідження досвіду Російської Федерації.

Метою статті є визначення умов реалізації права після користування на підставі аналізу законодавства Російської Федерації та практики його застосування, а також визначення доцільності та необхідності закріплення відповідних положень

про право післякористування у національному законодавстві.

Визначення права післякористування наведено у словниках. Однак, аналіз таких визначень свідчить про різний підхід до розуміння суті та змісту права післякористування.

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, патентам і товарним знакам протягом трьох років з дати закінчення терміну сплати вказаного патентного мита [1].

Право післякористування на вільне використання в межах певної країни рішення, що має охорону документів виключного права, якщо його використання почалося або щодо нього була здійснена необхідна підготовка для використання в період тимчасового припинення дії даного охоронного документа [2].

У наведених визначеннях сформульовано дещо різний підхід до визначення права післякористування. В першому випадку, мова йде про право на відновлення чинності патенту, тоді як в другому акцентується увага на праві третіх осіб вільно використовувати об'єкт промислової власності на час припинення дії патенту. Друге визначення відповідає змісту права післякористування, яке закріплено у законодавстві зарубіжних країн.

Отже, 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.

Відповідно до ч. 1 ст. 1400 Цивільного кодексу Російської Федерації дію 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 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.

Отже, відповідно до законодавства РФ встановлено єдиний трирічний строк для винаходів, корисних моделей та промислових зразків, протя-

гом 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.

Відновлення дії патенту супроводжується введенням інституту післякористування, який врівноважує право на відновлення дії патенту.

Згідно 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 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.

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.

Право післякористування виникає, коли особа в період між датою припинення дії патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок і датою публікації в офіційному бюлетені Роспатента відомостей про відновлення дії патенту приступила до використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка або зробила необхідні до цього приготування (п. 3 ст. 1400 ГК РФ).

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 [3, 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 пов'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 ЦК РФ спори, про порушення виключних прав патентовласника, що стосуються права попереднього користування і післякористування розглядаються тільки судом [4, с. 64 – 65].

Індивідуальний підприємець 1 є автором і патентовласником корисної моделі «ринва», що підтверджується патентом № XXX, виданим Федеральною службою інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам. Пріоритет корисної моделі від 13.07.2006 р., термін дії патенту закінчується 13.07.2011 р.

Позивач, вважаючи що відповідачі незаконно використовують корисну модель, порушуючи тим самим його виключне право, звернувся до суду за захистом своїх порушених прав. Одним із відповідачів є індивідуальний підприємець 2, який почав здійснювати виробництво та реалізацію ринв, використовуючи промисловий зразок позивача.

Як впливає з даних Федерального інституту промислової власності патент № XXX достроково припинив свою дію з 14.07.2009 р. у зв'язку з несплатою річного мита за підтримку патенту в силі, що підтверджується довідкою з Державного реєстру корисних моделей Російської Федерації за станом на 09.08.2011 р. У процесі розгляду спору позивач сплатив мито за підтримку чинності патенту і дія патенту була відновлена з 20.10.2011 р., про що свідчить додаток до патенту на корисну модель № XXX довідка з Державного реєстру корисних моделей Російської Федерації станом на 10.11.2011 р.

Відповідно до п. 3 ст. 1400 ЦК РФ встановлено право післякористування. Вказаною нормою федеральний законодавець в рамках своєї дискреції передбачив забезпечення балансу прав і законних інтересів патентовласників, що своєчасно не виконали покладений на них законом обов'язок сплати мита за підтримку патенту в силі, і осіб, які почали використання відповідного винаходу до відновлення дії патенту або які зробили необхідні до того приготування.

Індивідуальний підприємець 2 позовні вимоги не визнав в повному об'ємі. Відповідач пояснив, що з травня 2011 р. займався підготовкою для виробництва ринви водостічної, з 07.09.2011 р. почав займатися виробництвом ринви водостічної в той період, коли дія патенту позивача була припинена, у зв'язку з чим, відповідач набув право післякористування на підставі ст. 1400 ЦК РФ.

Отже, особи, що почали в період між датою припинення дії патенту на корисну модель № XXX (14.07.2009 р.) і датою публікації в офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності відомостей про відновлення дії патенту (20.10.2011 р.), використання корисної моделі позивача, або необхідні до цього приготування, що зробили у вказаний період, зберігають право на подальше його безвідплатне використання без розширення об'єму такого використання. У зв'язку з чим, позов індивідуального підприємця 1 задоволено не було [5].

Відсутність чітких приписів щодо набуття права післякористування приводить до виникнення спорів між власниками патентів та користувачами. При цьому право післякористування стало ще одним із способів зловживання правами інтелектуальної власності, що підтверджується практикою, яка почала формуватись у РФ.

Так, ТОВ «1» та індивідуальний підприємець 1 (далі – позивачі, правовласники) звернулися до Арбітражного суду міста Москви з позовом до ТОВ «2» (далі – відповідач) про захист виключних прав на патент Російської Федерації № XXX.

Позов мотивований тим, що відповідач без згоди правовласника пропонує до продажу і вводить в оборот товар, в якому використовується винахід по патенту Російської Федерації № XXX, що є проявом недобросовісної конкуренції.

Відповідач позов заперечив, так як вважав, що володіє правом післякористування, на підтвердження чого в суд апеляційної інстанції представлена угода на виконання комплексу робіт по розробці конструкції і підготовці до виробництва корпусу замка D від 01.11.2006 р., укладене відповідачем з ТОВ «3», ТОВ «3», фірмою «4» (далі угода від 01.11.2006 р.).

