

**ЗНИЧ Л. В.,**  
аспірант  
(ДВНЗ «Прикарпатський національний  
університет імені Василя Стефаника»)

УДК 001.894:340.134(520)

### ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЯПОНІЇ

У статті розглядаються правові аспекти використання винаходів за законодавством Японії як одного із лідерів інноваційного розвитку. У цьому аспекті проаналізовано такі інститути патентного права Японії, як вільне використання та примусове ліцензування винаходів. На підставі аналізу сформовано пропозиції щодо змін у чинному законодавстві України з урахуванням позитивного досвіду Японії.

**Ключові слова:** використання винаходів, законодавство Японії, вільне використання, примусове ліцензування.

В статье рассматриваются правовые аспекты использования изобретений по законодательству Японии как одного из лидеров инновационного развития. В данном аспекте проанализированы такие институты патентного права Японии, как свободное использование и принудительное лицензирование изобретений. На основании проведенного анализа сформированы предложения относительно изменений в действующее законодательство Украины с учетом положительного опыта Японии.

**Ключевые слова:** использование изобретений, законодательство Японии, свободное использование, принудительное лицензирование.

The article reviews legal aspects of using inventions in accordance with the legislation of Japan as one of the leaders of innovative development. In this regard we have analyzed such institutions of Japanese patent law as free usage and mandatory licensing of inventions. On the basis of the analysis conducted we have formed suggestions of changes to the current legislation of Ukraine, taking into account Japan's positive experience.

**Key words:** usage of inventions, legislation of Japan, free usage, mandatory licensing.

**Вступ.** Актуальність теми зумовлена тим, що в сучасних умовах в Україні у виробництві використовуються лише шість із тисячі винаходів. А за даними Державної служби інтелектуальної власності, за 2014 р. підприємства й організації уклали 157 ліцензійних договорів [2]. Це дуже мало для зареєстрованих у країні близько 50 тисяч підприємств [1, с. 9]. У зв'язку з цим постає необхідність дослідження правового регулювання використання винаходів за законодавством розвинених країн.

Особливо корисним для України може бути досвід Японії, яка є одним із визнаних світових лідерів технологічного та інноваційного розвитку. За статистичними даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності, станом на жовтень 2014 р. Японія входить у п'ятірку країн світу, де подано найбільшу кількість заявок на винаходи лише за один рік – 328 426 заявок [2, с. 12]. А також відразу три японські компанії – “Panasonic Corporation”, “Sharp Corporation” і “Toyota Motor Corporation” – увійшли в десятку компаній, які подали найбільше заявок на винаходи [2, с. 16]. Вагомі успіхи Японії в інноваційному розвитку



значною мірою пов'язані з особливостями її законодавства у сфері охорони й використання результатів інтелектуальної діяльності.

Ураховуючи вище зазначене, питання про використання винаходів було та залишається актуальним і має важливе значення для вдосконалення чинного законодавства України.

Під час дослідження цієї проблеми використовувались аналітичні матеріали державних органів і законодавство Японії. Зазначимо, що проблема використання винаходів за законодавством Японії українськими вченими не розглядалась.

Крім того, наукові дослідження здебільшого обмежуються дослідженням правової охорони винаходів, необґрунтовано залишаючи поза увагою правові аспекти використання винаходів. Рівень наукової розробки проблеми використання винаходів не відповідає вимогам практики, що відображається в неефективному правовому регулюванні використання зазначених об'єктів.

**Постановка завдання.** Метою статті є проведення аналізу патентного закону Японії щодо використання винаходів, а також визначення правових особливостей вільного використання винаходів і характеристика примусового ліцензування винаходів за законодавством Японії.

**Результати дослідження.** Патентне право Японії базується на комплексі нормативних документів. Основним нормативним актом у сфері охорони й використання винаходів є Патентний закон Японії від 13.04.1959 р. № 121 зі змінами та доповненнями [3]. Він установлює коло об'єктів, які охороняються патентом, порядок отримання патенту, структуру й функції Патентного відомства, порядок використання об'єктів промислової власності, відповідальність за порушення патенту, підстави для визнання патенту недійсним.

Патентний закон Японії у ст.100 визначає, що патентовласник або власник виключної ліцензії може вимагати від особи, яка порушує патент, припинити таке порушення або запобігти такому порушенню та в разі порушення вживати заходів, необхідних для запобігання порушенню патенту, у тому числі утилізація виробів, складових такого виробу (що також стосується запатентованого процесу з виробництва продукції). Указана стаття встановлює виключне право особи, котра володіє патентом на використання винаходу, забезпечуючи право запобігати порушенню патенту, гарантуючи тим самим права осіб, які правомірно використовують винахід. Японський законодавець передбачив і санкції в разі порушення патенту, що не характерно для українського законодавства у сфері патентного права.

Законодавчого закріплення поняття «використання об'єктів інтелектуальної власності» законодавство Японії не містить. Як і в більшості країн світу, закон Японії про патенти регламентує, які саме дії є порушенням патенту. У ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [4] використано інший підхід, указано, що розуміється під використанням винаходу. Неправомірне використання винаходу і є порушенням патенту за українським законодавством.

Детальну увагу в японському законодавстві присвячено визначенню розміру збитків, які завдані внаслідок порушення. Проблема порушення прав інтелектуальної власності останнім часом набуває все більшого поширення у світі. За даними Всесвітнього економічного форуму, одним із показників критичного відставання України є саме рівень захисту інтелектуальної власності, за яким вона посідає 114 місце серед 134 місць [5, с. 107].

Відшкодування збитків є загальним заходом цивільно-правової відповідальності, універсальним способом захисту громадянських прав. Збитки від порушення патенту мають свої особливості. Об'єктом порушення є не індивідуально-певна річ, а право дуже невизначеної вартості. Збитки з'являються в результаті того, що порушується монопольне становище патентовласника. І передусім вони включають упущену вигоду від появи на ринку конкурента, що порушив монополію [5, с. 108].

На сьогодні є чимало проблем у сфері розрахунку збитків, завданих внаслідок неправомірного використання винаходів. Наприклад, за результатами вивчення матеріалів кримінальних справ, розглянутих судами у 2003–2012 рр., встановлено, що органи досудового слідства не завжди призначали експертизу для визначення розміру шкоди, завданої неправомірним використанням об'єктів інтелектуальної власності, розраховували її на власний розсуд, інколи керуючись даними, наданими суб'єктами права на підтвердження заявлених



позовних вимог, застосовували різні методи розрахунку [6, с. 42]. Це свідчить про необхідність законодавчого закріплення загального підходу до розрахунку розміру збитків, завданих унаслідок незаконного використання винаходу, за прикладом Японії.

Відповідно до ст. 102 Патентного закону Японії, «власник патенту або виключної ліцензії може вимагати від порушника компенсації за збиток, завданий у результаті навмисного або ненавмисного порушення патентного права або виключної ліцензії, сума збитку, якого зазнав патентовласник або власник виключної ліцензії, може оцінюватися як сума прибутку в розрахунку на одиницю виробу, які могли б бути продані патентовласником або власником виключної ліцензії, якщо не було б такого порушення, помноженої на кількість, присвоєну порушником, максимумом якої визнається сума, що могла б бути отримана патентовласником або власником виключної ліцензії».

Законодавче закріплення формули розрахунку компенсації за порушення патентного права сприятиме правильному та однозначному застосуванню судами вказаних норм, а також виключить зловживання в цій сфері. Крім того, Патентний закон Японії містить положення про залучення експертів для розрахунку збитку. У виняткових випадках суд може визначити розумні збитки, що виникли в результаті порушення патентного права, якщо суд визначив, що порушення виникло фактично й це вкрай складно довести суду [3].

Законодавство Японії містить положення про обмеження патентних прав, яке дозволяє використовувати винахід без згоди власника патенту у визначних випадках. Відповідно до ст. 69 («Обмеження патентного права»), (1) патентне право не поширюється на запатентований винахід для експериментальних або дослідницьких цілей; (2) патентне право не поширюється на такі продукти: (I) повітряні судна, які проходять через Японію, або машини, апарати, устаткування або інших продукти, що використовуються для цього; (II) продукти, що існують у Японії до подавання заявки на патент; (3) патентне право не поширюється на винахід у медицині (який належить до продукту, використовуюваного для діагностики, лікування або профілактики захворювань людини), виготовлений шляхом змішування двох чи більше лікарських засобів або призначений для виготовлення ліків шляхом змішування двох чи більше ліків.

Вище зазначені випадки використання базуються на теорії «вичерпання прав». На думку О.Б. Петренка, її сутність полягає в тому, що виключні права патентовласника після виготовлення запатентованого продукту (виробу) та введення його в цивільний оборот самим патентовласником або іншою особою за його згоди (наприклад, ліцензіатом) обмежуються щодо подальшої комерційної реалізації чи використання цього продукту, виробу (перепродаж, оренда, лізинг). Уважається, що патентовласник у результаті введення в комерційний оборот запатентованого об'єкта автоматично вичерпує свої виключні права, оскільки вже отримав певну вигоду з власної монополії. Подальша зміна власника цього продукту, виробу не створює порушення патентних прав. Звідси дозвіл від патентовласника повинна отримати лише особа, яка першою має намір виробляти або продавати запатентований об'єкт. Усі наступні володільці за умови, що продукт, виріб були введені в комерційний оборот законним шляхом, можуть його використовувати без отримання дозволу від патентовласника [7, с. 112–113].

Патентний закон Японії також містить такі положення щодо невиключної ліцензії у зв'язку з попереднім використанням винаходів. Ст. 79 передбачено отримання невиключної ліцензії у зв'язку з попереднім використанням винаходів. «Особа, яка використовувала винахід, ідентичний винаходу, на який подана заявка (або особа, котра, не знаючи змісту винаходу, дізналася про винахід від особи, котра зробила винахід), і використовує його чи здійснила підготовку до використання винаходу в Японії в момент подання заявки на патент, повинна отримати невиключну ліцензію на використання винаходу тільки в частині, необхідній для ведення бізнесу».

У науковій літературі визначається, що термін «підготовка» живається в значенні, що особа має намір використовувати винахід відразу, як це стане можливо [8]. В українському законодавстві не визначено поняття «значна і серйозна підготовка до використання винаходу». Проте вважаємо, що зазначене визначення відображає сутність терміна «підготовка до використання винаходу».



Зазначимо, що термін «невиключна ліцензія», який уживається в Патентному законі Японії, передбачає, що власник невиключної ліцензії має право використовувати запатентований винахід у бізнесі в обсязі, передбаченому Патентним законом або умовами договору про надання ліцензії. Для порівняння наголосимо, що в ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» зазначено «дії, які не визнаються порушенням прав». Отримання невиключної ліцензії на попереднє використання винаходу дало б змогу вести облік осіб, котрі використовують винахід, що, у свою чергу, вирішило б проблеми із доведенням попереднього використання в судовому порядку. Адже в особи, яка здійснює використання винаходу на основі попереднього використання, існують обмежені можливості довести такий факт. Звичайно, згідно з українським законодавством, особа все ж може отримати ліцензію на використання винаходу у зв'язку із попереднім використанням, але на практиці це рідкісні випадки.

На нашу думку, у ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» варто внести зміни, зазначивши, що особа, котра використовувала винахід, на який подана патентна заявка, повинна отримати ліцензію на попереднє використання винаходу від патентовласника, а в разі відмови патентовласника – від Патентного відомства України.

Наступним із обмежень прав власника патенту є примусова ліцензія. Інститут примусової ліцензії передбачає обмеження юридичної монополії на використання результатів технічної діяльності. Необхідність таких обмежень зумовлена потребою суспільства в безперешкодному доступі до інноваційних об'єктів.

Японія ратифікувала Паризьку конвенцію про охорону промислової власності, де зазначено таке: «Кожна країна Союзу має право вжити законодавчих заходів, які передбачають видавання примусових ліцензій, для запобігання зловживанням, що можуть виникнути внаслідок здійснення виключного права, яке надається патентом, наприклад, у випадку невикористання винаходу» [9].

Як і в більшості країн світу, законодавство Японії передбачає 3 види примусових ліцензій: примусова ліцензія у зв'язку з невикористанням винаходу, примусова ліцензія в громадських інтересах і примусова ліцензія на використання винаходу власником пізніше виданого патенту. Розглянемо кожен із видів.

Закон про патенти Японії у ст. 83 передбачає примусову ліцензію на винахід, який не достатньо використовується в Японії протягом 3 років. Особа, котра бажає використовувати такий винахід, може отримати невиключну ліцензію від патентовласника або власника виключної ліцензії, якщо не минуло 4 роки з моменту подання заявки на патент. Коли невиключну ліцензію не отримано від патентовласника або власника виключної ліцензії, особа, яка бажає використовувати запатентований винахід, може просити в комісара Патентного відомства дозволу на використання такого винаходу.

Примусова ліцензія у зв'язку з тривалим невикористанням винаходів базується на забезпеченні балансу інтересів суспільства й особи, яка володіє патентом. Такий вид примусової ліцензії спрямований на створення умов для використання винаходу шляхом надання визначеного терміну для підготовки його до використання. Для отримання примусової ліцензії в цьому випадку необхідні такі підстави: 1) невикористання або недостатнє використання винаходу; 2) установлений період невикористання 3 роки; 3) недосягнення домовленості з власником патенту. Особливістю патентного законодавства Японії є те, що примусову ліцензію можна отримати не тільки від власника патенту, а й від власника виключної ліцензії. Проблемним залишається питання: чи може власник виключної ліцензії надати ліцензію на винахід, якщо він не використовує його? Уважаємо, що так, якщо винахід є суспільно корисним і не має аналогів у країні використання.

Відповідно до ст. 93 Патентного закону Японії, винахід може використовуватись у громадських інтересах, якщо особи, котрі мають намір використовувати запатентований винахід, отримують невиключну ліцензію від патентовласника або власника виключної ліцензії. Якщо невиключну ліцензію не отримано від патентовласника або власника виключної ліцензії, особа, котра бажає використовувати запатентований винахід, може клопотати до міністра економіки, торгівлі і промисловості щодо дозволу на використання винаходу.



Примусова ліцензія в громадських інтересах є найбільшим обмеженням прав власника патенту, оскільки не враховується, чи використовувався винахід і протягом якого терміну він використовувався. Патентний закон Японії не визначає, що таке громадські інтереси (здоров'я населення, оборона країни, надзвичайні ситуації). Уважаємо, що законодавче закріплення цього поняття є необхідним.

Закон про патенти Японії регламентує примусовий дозвіл на використання винаходу власником пізніше виданого патенту. Відповідно до ст. 92, патентовласник або власник виключної ліцензії може просити іншу особу про надання невиключної ліцензії на використання запатентованого винаходу або невиключної ліцензії на корисну модель чи промисловий зразок. Якщо згода не досягнута або консультації не можуть бути проведені, власник патенту або виключної ліцензії може просити комісара Патентного відомства дозвіл на використання винаходу.

Наявність указанного виду примусової ліцензії очевидна, тому що в більшості випадків винаходи створюються на підставі вже наявних технічних досягнень. Проте використання винаходів у цьому випадку можливе лише в межах, необхідних для використання нового винаходу, а не для отримання комерційної вигоди від первісного винаходу.

**Висновки.** Отже, використання винаходів за законодавством Японії характеризується високим ступенем деталізації, водночас гарантуючи права власника патенту й власника ліцензії. Детально регламентується порядок компенсації збитків у зв'язку з порушенням патенту. Уважаємо, що законодавче закріплення загального підходу щодо компенсації збитків є необхідним для українського законодавства, це сприятиме правильному та однозначному застосуванню судами вказаних норм, а також виключить зловживання в цій сфері.

У сфері вільного використання винаходів особливістю японського законодавства є необхідність отримання невиключної ліцензії на попереднє використання винаходів. На нашу думку, аналогічне положення потрібно закріпити й в українському законодавстві. Адже в особі, яка здійснює використання винаходу на основі попереднього використання, існують обмежені можливості довести такий факт. Видавання ліцензії власником патенту дало б змогу уникнути судових позовів щодо неправомірного використання.

Примусове ліцензування в законодавстві Японії, як і в більшості країн світу, передбачає 3 види примусових ліцензій: у зв'язку з невикористанням винаходу, у громадських інтересах і на використання винаходу власником пізніше виданого патенту. Варто зазначити, що отримання примусових ліцензій у Японії застосовується вкрай рідко, адже законодавчо затверджена необхідність звернення до власника патенту за ліцензією, що відображає повагу до прав патентовласника.

Уважаємо, що впровадження позитивного досвіду Японії щодо використання винаходів може забезпечити якісно новий рівень регулювання відносин у цій сфері й дасть змогу стимулювати розвиток винахідництва в Україні.

#### Список використаних джерел:

1. Пономаренко В.В. Розробка заходів по підвищенню ефективності використанню об'єктів промислової власності / В.В. Пономаренко, Л.В. Перевалова // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 37 (1080). – С. 8–12.
2. Передача прав на ОПВ у 2014 році // Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://sips.gov.ua/>.
3. IP facts and figures [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_943\\_2014.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2014.pdf).
4. Закон про патенти Японії від 13.04.1959 р. № 121 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=JP>.
5. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.
6. Перерва П.Г. Економіко-правові причини порушення прав інтелектуальної власності / П.Г. Перерва, М.М. Ткачов // Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – № 51 (957). – С. 106–112.



7. Лавровська І.Б. Матеріальна шкода та упущена вигода в судовій практиці про злочини у сфері інтелектуальної власності / І.Б. Лавровська // Вісник Верховного Суду України. – 2013. – № 7 (1555). – С. 35–47.

8. Петренко О.Б. Виключення з патентної монополії та межі захисту патентних прав / О.Б. Петренко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – С. 104–116.

9. Guidebook of patent law Japan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.shuwa.net/english/file/Guidebook\\_for\\_Japanese\\_IP\\_2nd.pdf](http://www.shuwa.net/english/file/Guidebook_for_Japanese_IP_2nd.pdf).

10. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. (укр./рос.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123).

**КАРНАУХ В. С.,**

аспірант кафедри цивільного права  
(Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка)

УДК 347.441.142

#### **ПЕРЕДДОГОВІРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕЖАХ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН ТА ІНСТИТУТУ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ Й НІМЕЧЧИНИ)**

У статті в порівняльно-правовому сенсі критично оцінюються норми деліктного права та положення про зловживання правом на предмет обґрунтованості їх застосування у сфері порушень на переддоговірному етапі. Опосередковано підтримується розуміння складної природи переддоговірної відповідальності й необхідність її автономного закріплення в Цивільному кодексі України.

**Ключові слова:** генеральний делікт, переддоговірна відповідальність, переддоговірне порушення, зловживання правом, принцип добросовісності, *culpa in contrahendo*.

В статье в сравнительно-правовом смысле критически оцениваются нормы деликтного права и положения о злоупотреблении правом на предмет обоснованности их применения в сфере нарушений на преддоговорном этапе. Косвенно поддерживается понимание сложной природы преддоговорной ответственности и необходимость ее автономного закрепления в Гражданском кодексе Украины.

**Ключевые слова:** генеральный деликт, преддоговорная ответственность, преддоговорное нарушение, злоупотребление правом, принцип добросовестности, *culpa in contrahendo*.

This article critically evaluates the rules of tort law and the rules about abuse of rights in the comparative legal sense. The attention is focused on the problem of sufficiency of application of these rules in the field of violations at the pre-contractual stage. The understanding of the complex nature of precontractual liability and the need for its autonomous existence in the Civil Code of Ukraine are indirectly supported by the author.

**Key words:** general tort, precontractual liability, precontractual violation, abuse of rights, principle of good faith, *culpa in contrahendo*.

