

ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВА НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ В КРАЇНАХ АНГЛО-САКСОНСЬКОГО ПРАВА

THE LEGAL NATURE OF THE RIGHT TO SCIENTIFIC DISCOVERY IN ENGLISH-SAXON LAW

Семенюк О.А., студентка II курсу

Інститут післядипломної освіти

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена аналізу правової природи права на наукове відкриття у країнах англо-саксонського права.

У сучасному суспільстві й економіці все більшу роль відіграють нематеріальні цінності, особливе місце серед яких посідають результати досліджень і розробок. Сьогодні наукові досягнення не тільки вважаються основою вирішення соціальних і політичних завдань держави, а й стають найважливішою конкурентною перевагою на ринку товарів, робіт і послуг, тим самим набуваючи економічної цінності. У зв'язку із цим постає питання про достатність і прийнятність існуючих правових інститутів для охорони науково-дослідних результатів та забезпечення участі прав на такі результати в економічному обороті.

В нашій країні актуальність дослідження зазначеного питання ускладнюється гострою необхідністю інноваційного розвитку країни, яке є єдиним способом позбавлення національної економіки від ресурсної залежності.

Натепер сформована система міжнародної правової охорони та захисту права інтелектуальної власності на наукове відкриття, систему якої становлять ухвалені міжнародні правові акти, під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

У закордонних країнах відносини, що складаються в галузі охорони наукових відкриттів та винаходів, регулюються нормами спеціального законодавства. Як англо-американська, так і європейська правові доктрини гранично розширюють поняття власності. У країнах загального права поняття речі охоплює не тільки матеріальні об'єкти, а й майнові права. Загалом, забезпечення немайнових прав власності є такою ж основою конституційного правопорядку, як і забезпечення матеріальних прав власності.

Досвід національних законодавств провідних країн світу важливий для України в контексті поглиблення співпраці та вироблення власних ефективних механізмів правового регулювання права інтелектуальної власності на наукове відкриття.

Методологічну основу дослідження становлять загальні принципи логіки, історизму й об'єктивності, система загальнонаукових дослідницьких методів системного аналізу, а також історичний, логічний, порівняльний методи.

Ключові слова: винахід, відкриття, патентно-правова система, податкові гавані, інновація, експертиза.

The article is devoted to the analysis of the legal nature of the right of scientific discovery in Anglo-Saxon countries.

In today's society and economy, intangible values are increasingly playing a role, with research and development being the most important. Today, scientific achievements are not only considered the basis for solving social and political problems of the state, but also become the most important competitive advantage in the market of goods, works and services, there by gaining economic value. In this context, the question arises as to the sufficiency and acceptability of existing legal institutions to safeguard research results and to ensure the right of such results to participate in the economic turn over.

In our country, the urgency of the study of this issue is complicated by the urgent need for innovative development of the country, which is the only way to deprive the national economy of resource dependence.

Thus, a system of international legal protection and protection of intellectual property rights for scientific discovery is formed today, the system of which is adopted by international legal acts under the auspices of the World Intellectual Property Organization.

In foreign countries, relations formed in the field of protection of scientific discoveries and inventions are governed by the rules of special legislation. Both Anglo-American and European legal doctrines extend the notion of property to the utmost. In common law countries, the notion of thing covers not only material objects but also property rights. In general, securing non-property rights is the same basis for constitution al order as securing property rights.

The experience of national laws of the leading countries of the world is important for Ukraine in the context of deepening cooperation and developing its own effective mechanisms for the legal regulation of intellectual property rights to scientific discovery.

The methodological basis of the study is the general principles of logic, historicism and objectivity, the system of general research methods of systematic analysis, as well as historical, logical, comparative methods.

Key words: invention, discovery, patent system, tax havens, innovation, expertise.

У закордонних країнах відносини, що складаються в галузі охорони наукових відкриттів та винаходів, регулюються нормами спеціального законодавства – патентного, основу якого становлять національні патентні закони, а також видані в їх розвиток нормативні акти патентних відомств, які встановлюють правила кваліфікації заявлених технічних рішень. Зміст патентно-правових норм закордонних країн зумовлено рівнем їхнього економічного розвитку, національними традиціями і належністю до тієї чи іншої патентно-правової системи. Нині продовжує зберігати значення розподіл країн за критерієм приналежності національного патентного законодавства до однієї з історично сформованих патентно-правових систем – англійської й американської.

Англійська патентно-правова система покладена в основу патентного законодавства Великобританії, Австралії, Греції, Індії, Ірландії, Ісландії, Новій Зеландії, Пакистану, Кенії. Французька патентно-правова система діє у Франції, Бельгії, Люксембурзі, Гвінеї, Алжирі, Марокко.

Американська патентно-правова система набула поширення у Сполучених Штатах Америки, Аргентині, Канаді, Мексиці, Філіппінах. Німецька патентно-правова система становить основу патентного законодавства Федеративної Республіки Німеччина, Австрії, Нідерландів, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Швейцарії, Японії [1, с. 74–75].

Водночас патентне законодавство низки іноземних країн сформувалося під впливом кількох патентно-правових систем. Наприклад, патентне законодавство Італії склалося під впливом французької та німецької патентних систем. Латиноамериканські патентні закони, як правило, базуються на принципах і уявленнях, властивих американській і англійській системам.

Як англо-американська, так і європейська правові доктрини гранично розширюють поняття власності. У країнах загального права поняття «речі» охоплює не тільки матеріальні об'єкти, а й майнові права. Загалом, забезпечення немайнових прав власності є такою ж основою конституційного правопорядку, як і забезпечення матеріальних прав власності.

Для Великобританії нормативну базу, що забезпечує правову охорону винаходів, становлять: Патентний закон 1977 р., Патентні правила від 2007 р., Правила про патентні мита від 2007 р. та інші нормативні акти.

У Великобританії правила, що визначають предмет охорони і критерії патентоспроможності наукового відкриття, закріплені в Законі про патенти 1977 р., згідно з яким патент може бути виданий тільки на винахід, який є новим, має винахідницький крок і промислове застосування [2, с. 136–137].

Відповідно до Закону, винахід вважається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Винахід володіє винахідницьким кроком, якщо він не є очевидним для особи, кваліфікованої в даній галузі. Винахід вважається промислово придатним, якщо його можна виготовити або використовувати в будь-якій галузі промисловості, зокрема в сільському господарстві [3, с. 43].

У патентне законодавство Великобританії були внесені зміни, спрямовані на вдосконалення механізму захисту прав патентовласників та інших суб'єктів. Зокрема, це стосується «змін у дизайні патентного права». Уводяться нові правила маркування запатентованої продукції, на якій тепер має бути відображена вебадреса, що містить інформацію про номер патенту, який відповідає такому продукту. Крім цього, товар помічається позначками «запатентовано», «патент», «патентна заявка подана». На думку новаторів, це може допомогти попередити випадкове порушення патентних прав, а також допомогти патентовласникам отримати відшкодування збитків від порушників [4, с. 312].

Необхідно віддати належне структурі та взаємодії суб'єктів, які забезпечують винаходам правову охорону, найбільш важливе серед яких Агентство інтелектуальної власності (The Intellectual Property Office – IPO), яке підвідомче Міністерству у справах бізнесу, інновацій та профпідготовки (Department for Business, Innovation & Skills – BIS). Крім цього, на території Великобританії розташовано тринадцять Патентних інформаційних центрів (Patent Libraries (PATLIBs)), які сприяють вирішенню різноманітних питань, пов'язаних з інтелектуальною власністю. Також необхідно згадати позитивне істотне значення сформованої системи захисту прав суб'єктів патентних правовідносин, яка поєднує досудові способи врегулювання спорів через процедуру медіації та страхування ризиків і розгалужену систему судів (Суд з інтелектуальної власності підприємств (Intellectual Property Enterprise Court (IPEC), Патентний суд (The Patents Court), що входить до складу Високого суду справедливості Англії та Вельсу (High Court of Justice of England and Wales), Суд із розгляду справ, пов'язаних з авторським правом (Copyright Tribunal) [5, с. 166]. Злагоджений механізм взаємодії всіх учасників патентної процедури, а також гарантії захисту роблять Великобританію досить привабливою для патентування країною [6, с. 199].

Новелами законодавства Великобританії є «зміни в дизайні патентного права», відповідно до яких товар, що є науковим відкриттям, має позначатися знаками «патентна заявка подана», «запатентовано», «патент», з обов'язковою вказівкою на офіційний інформаційний ресурс, де зазначений номер патенту чи альтернативні патентні відомості про даний продукт [4, с. 312].

Патентне законодавство Сполучених Штатів Америки (далі – США) визначає предмет охорони нормами патентного права шляхом переліку об'єктів, у яких може втілюватися винахідницький задум. У США кожний, хто винаходить або відкриває нові і корисні способи, машину, виріб або композицію речовини, або нове і корисне, їх удосконалення, може отримати на них патент відповідно до умов і вимог зазначеного розділу. Отже, патентний охороні у США підлягають способи лікування хвороб, а також рослини, отримані вегетативним шляхом. Не є об'єктами

патентно-правової охорони речовини, одержувані шляхом впливу на атомне ядро і призначені суто для військових цілей. Умовами патентоспроможності заявлених рішень є новизна, неочевидність і корисність. За своїм масштабом новизна винаходу є відносною світової.

Крім того, істотні відмінності є і у процедурі проходження заявки в патентних відомствах. Розрізняють закриту (американську) експертизу і відкриту (європейську), які, у свою чергу, можуть бути одноступеневими або двоступеневими [7, с. 6].

За схемою закритої експертизи матеріали, заявки зберігаються в секреті до винесення позитивного рішення і публікації відомостей про виданий патент. За схемою відкритої експертизи патентні відомства викладають заявки після закінчення встановленого терміну, таким чином вдаються до залучення третіх осіб, не беручи на себе цілком вирішення питання про патентоспроможність винаходу, а покладаючись на експертні знання конкурентів заявника. Такий підхід підвищує якість експертних досліджень і зменшує число конфліктних ситуацій після видачі охоронного документа. Закриту систему експертизи (США, Канада) зазвичай відносять до одноступеневої через характерні особливості діловодства за заявкою, яке передбачає участь тільки заявника й експерта. Двоступенева система експертизи характерна для країн німецької й англійської патентно-правових систем (Австрія, Скандинавські країни, Індія, Нова Зеландія). Тут діловодство за заявкою передбачає дві стадії. На першій заявка піддається перевірці за системою одноступеневої експертизи. За заявкою, що пройшла таку експертизу, вноситься рішення про її акцепт. Після цього вона викладається для загального ознайомлення. В установленний законом строк треті особи мають право подавати мотивовані заперечення по суті заявленої пропозиції. На другій стадії патентне відомство проводить процедуру із запереченням, результати якої враховуються під час винесення остаточного рішення [8, с. 18].

Заявнику надано право на ознайомлення зі вступними запереченнями з метою надання за ними відповідних пояснень. Можливість опротестування заявок широко використовується на практиці, оскільки провадження із заперечень здійснюється швидше і з меншими витратами, ніж судовий розгляд справ про недійсність патентів. Попри переваги, зумовлені високою якістю експертних досліджень, перевірна система кваліфікації винаходів дорога і досить тривала.

Але законодавства майже всіх країн натеper не містять норм, присвячених науковим відкриттям. Винятків мало. Наприклад, у США норми патентного законодавства не розділяють поняття «винахід» і «відкриття», однаково поширюються на об'єкти, на що є вказівка в р. 35 Зводу законів США [9, с. 323].

Інший вид процедури визнання патенту недійсним характерний для таких країн, як США, Велика Британія, Нідерланди. Сутність її полягає в тому, що чинність патенту повинна перевірятися судом. У цих країнах відсутній адміністративний порядок анулювання патенту. Позов про визнання патенту недійсним може бути поданий до суду як в односторонньому порядку, так і у вигляді зустрічного позову про порушення патентних прав. Навіть більше, такий зустрічний позов є досить поширеним засобом захисту, який використовується порушниками патентних прав [10, с. 185].

Згідно з положеннями чинного Закону про патенти США, використовуваний у ньому термін «відкриття», якщо з контексту не впливає іншого, означає «винахід або відкриття». Водночас технічна різниця між винаходом і відкриттям настільки велика, що лише винахід вважається патентоздатним, суто відкриття такими не є. Термін «винахід» означає те, що було вигадано та створено людиною.

Ще одна європейська країна – Ірландія – обрала шлях так званих податкових гаваней, що зробило її популярною як в індивідуальних винахідників, так і в холдингових компаній, які зорієнтовані на використання у своїй діяльності інноваційних продуктів. Нормативне підґрунтя правової охорони винаходів у цій країні складається із Закону «Про патенти» від 1964 р. (зі змінами від 1992 та 2008 рр.), а також Закону «Про фінанси» від 1973 р. (зі змінами від 1996 р.). У цих нормативно-правових актах передбачено, що винахід може отримати правову охорону, а його патентоволоділець – податкові пільги, якщо створений об'єкт «придатний для промислового впровадження, сприяє модернізації виробничого процесу та є новим словом у своїй галузі». Відповідно до ірландського законодавства, не можуть уважатися винаходами: відкриття, наукові теорії та математичні методи; естетичні твори; схеми, правила чи методи для полегшення розумової праці, гри чи ведення бізнесу, а також комп'ютерні програми; надання інформації. Однак потрібно зауважити, що не всі винаходи можуть претендувати на податкові пільги, для цього винахід має бути перевірений на комерційну й технічну новизну щодо відповідності його тій або тій групі. Патентний агент чи інша уповноважена особа повинні оцінити, до якої групи за критерієм технічної новизни може бути віднесений винахід: «абсолютно новий», «злегка поліпшений», «просто відмінний від наявного». Якщо ж винахід відповідає встановленим у законі ознакам (тобто віднесений до категорії «абсолютно новий»), то його винахідник, якщо він є індивідуальним, звільняється від оподаткування, доки патентні права не перейдуть до його правонаступників. Корпоративний власник патенту звільняється від сплати податків у два етапи: спочатку від сплати певних видів податків звільняється компанія, а потім дивіденди акціонерів не підлягають оподаткуванню прибутковим податком [3, с. 45].

У разі патентування наукових відкриттів в Ірландії вони потрапляють до однієї із трьох категорій: «абсолютно новий», «злегка поліпшений», «просто відмінний від наявного». Абсолютно новим вважається відкриття або винахід, який придатний для промислового впровадження, сприяє модернізації виробничого процесу та є новим словом у своїй галузі. Автори таких відкриттів мають право на податкові пільги, порядок надання яких залежить від того, є винахідник індивідуальним чи колективним. Така система робить Ірландію привабливою для холдингів, діяльність яких заснована на розробці та впровадженні інновацій.

Хоча Японія не належить до країн англо-американського права, проте у ХХ ст. зазнала впливу цієї доктрини, тому сьогодні має модель правового регулювання, дещо схожу на модель США. Крім того, за О. Зіничем, актуальність Японії виявляється ще й у тому, що країна є одним із визнаних світових лідерів технологічного й інноваційного розвитку. За статистичними даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності, станом на жовтень 2010 р. Японія входить у п'ятірку країн світу, де подаються щороку сотні тисяч заявок на винаходи та наукові відкриття [1, с. 74].

Отже, використання наукових відкриттів за законодавством Японії характеризується високим ступенем деталізації, водночас гарантує права власника патенту та власника ліцензії. Детально регламентується порядок компенсації збитків у зв'язку з порушенням патенту. Патентне право Японії базується на комплексі нормативних документів. Основним нормативним актом у сфері охорони й використання винаходів є Патентний закон Японії від 13 квітня 1959 р. № 121, зі змінами та доповненнями. Він визначає коло об'єктів, які охороняються патентом, порядок отримання патенту, структуру та функції Патентного відомства, порядок використання об'єктів промислової власності, відповідальність за порушення патенту, підстави для визнання патенту недійсним [1, с. 75].

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, у разі порушення вживати заходів, необхідних для запобігання порушенню патенту, зокрема утилізації виробів, складових частин такого виробу (що також стосується запатентованого процесу з виробництва продукції). Указана стаття встановлює виключне право особи, яка володіє патентом на використання винаходу, забезпечує 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 [1, с. 75–76].

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 й однозначному застосуванню судами вказаних норм, а також унеможливить зловживання в цій сфері [1, с. 75–76].

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 інші 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, використовуваного 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.

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, яка, не знаючи змісту винаходу, дізналася про винахід від особи, яка 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» [1, с. 75–76].

Відповідно до ст. 93 Патентного закону Японії, винахід може використовуватись в громадських інтересах, якщо особи, які 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, яка бажає використовувати запатентований винахід, може подати клопотання міністру економіки, торгівлі і промисловості щодо дозволу на використання наукового відкриття [1, с. 76–77].

ЛІТЕРАТУРА

1. Зінич Л. Правові аспекти використання винаходів за законодавством Японії. *Право і суспільство*. 2015. № 6 (3). С. 73–78.
2. Хрідочкін А. Адміністративно-правові заходи управління винахідницькою діяльністю: досвід зарубіжних країн. *Право і суспільство*. 2014. № 5. С. 135–141.
3. Чибісов Д. Гармонізація положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі. *Evropsky politicky a pravni diskurz*. 2016. Vol. 3. Iss. 6. С. 40–49.
4. Мікульюнок І. Інтелектуальна власність : навчальний посібник. 3-тє вид., переробл. і допов. Київ : Кондор, 2014. 242 с.
5. Хрідочкін А., Макушев П., Леонова О. Право Європейського Союзу : підручник. 2-ге вид. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. 448 с.
6. Гордієнко С. Захист інтелектуальної власності в Україні в сучасних умовах : курс лекцій. Київ, 2011. 480 с.
7. Шевелева Т. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття. *Інтелектуальна власність*. 2004. № 4. С. 3–7.
8. Іванюченко О. Порівняльний аналіз патентного права США і ФРН, РФ, України щодо винаходів, пов'язаних з комп'ютерною програмою (алгоритмом). *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. № 5. С. 17–25.
9. Shneiderman D., *Constitutionalizing Economic Globalization: Investment Rules and Democracy's Promise*. Cambridge University Press, 2008. P. 326.
10. Будка Р. Основні підходи в дослідженні цивільно-правової охорони права інтелектуальної власності в Чеській Республіці. *Часопис Київського університету права*. 2017. № 2. С. 182–186.