

УДК 347.771

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА АДАПТАЦІЇ ДО СТАНДАРТИВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПРИМУСОВОГО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРАВ НА ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ)

Р. Юрків

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail:yurkiv.roman.ua@gmail.com*

Проаналізовано стан та перспективи адаптації національного законодавства України щодо примусового ліцензування прав на винаходи та корисні моделі. Досліджено види примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі). З'ясовано, що з урахуванням позитивного європейського досвіду розгляд питання про видання примусової ліцензії на винахід (корисну модель) доцільно віднести до компетенції Національного органу інтелектуальної власності.

Доведено, що суд має розглядати винятково спори, пов'язані з примусовим ліцензуванням прав на винаходи (корисні моделі), а не вирішувати питання видачі примусової ліцензії. Встановлено, що законодавчий досвід країн ЄС свідчить про те, що уряди країн ЄС не уповноважені приймати рішення про видання примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі) у зв'язку з наявністю суспільного інтересу. Розгляд і вирішення цього питання перебуває у віданні відповідних національних органів інтелектуальної власності (зокрема, відповідних патентних відомств).

Обґрунтовано непослідовність вітчизняного законодавця щодо унормування відносин, пов'язаних із використанням біотехнологічних винаходів. Доведено, що для завершення реформування національного законодавства у сфері біотехнологічного винахідництва доцільно внести зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та відповідно відобразити у ньому можливість селекціонера та власника патенту на винахід у галузі біотехнологій отримати залежну ліцензію на використання сорту рослини, що охороняється патентом, якщо така ліцензія необхідна для використання відповідного сорту рослини або патенту відповідно; можливість власника попереднього патенту на сорт рослин або власника патенту на винахід у галузі біотехнологій отримати право на перехресну ліцензію на взаємовигідних умовах на використання сорту, що охороняється.

Ключові слова: патент, патентне відомство, суд, біотехнологія, Національний орган інтелектуальної власності.

DOI: <http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.71.062>

Постановка проблеми. Примусове ліцензування у сфері патентного права є інструментом збалансування приватних та публічних інтересів у разі використання майнових прав на конкретно визначених об'єктах. Можливість застосування процедури примусового ліцензування щодо об'єктів промислової власності встановлена міжнародно-правовими документами – Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Відповідні приписи закріплені і у національному законодавстві, однак лише змістовно. Низка законодавчих положень потребують вдосконалення та деталізації. Досвід країн ЄС щодо видачі примусових ліцензій на винаходи та

корисні моделі засвідчує необхідність внесення окремих, точкових змін до вітчизняного законодавства з метою вдосконалення регулювання зазначених відносин. Окрім того, на виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС актуальними є питання гармонізації законодавства України з правом ЄС, його відповідність кращим світовим стандартам. Усе наведене зумовлює актуальність вибору теми цього наукового дослідження.

Стан дослідження. Проблеми правового регулювання примусового ліцензування, практики застосування відповідного законодавства у науковій літературі досліджували переважно у контексті більш загальних питань права інтелектуальної власності на окремі об'єкти, правових підстав розпорядження відповідними майновими правами тощо. У цьому аспекті варто згадати про дисертаційні дослідження Є. Ш. Гарєєва «Правова охорона винаходів» (2007) [2], Т. В. Ярошевської «Право на службовий винахід» (2009) [16]. Окремі аспекти примусового ліцензування прав на винаходи (корисні моделі) досліджували на рівні наукових публікацій такі науковці, як Г. Андрощук [1], Л. Работягова [14], О. Кашинцева [6], О. Пономарьова [10], О. Яворська [5] та ін. Однак перелічені наукові дослідження не охоплювали належно аналіз кроків, необхідних для адаптації вітчизняного законодавства у сфері примусового ліцензування прав на винаходи та корисні моделі до стандартів, які застосовують у країнах ЄС.

Цілями статті є характеристика національного законодавства щодо видання примусових ліцензій на використання винаходу (корисної моделі), обґрунтування висновків щодо вдосконалення правового регулювання досліджуваних відносин у контексті адаптації національного законодавства до стандартів ЄС у цій сфері.

Завданням статті є визначити, до компетенції якого органу влади повинні належати повноваження у сфері примусового ліцензування прав на винаходи (корисні моделі), охарактеризувати роль Вищого суду з питань інтелектуальної власності щодо вирішення спорів щодо видання примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі), дослідити напрями вдосконалення національного законодавства щодо використання біотехнологічних винаходів.

Вклад основного матеріалу. Національне законодавство у сфері примусового ліцензування патентних прав охоплює традиційні види примусових ліцензій. Так, у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено три види примусових ліцензій: 1) примусова ліцензія, яку видають у зв'язку з невикористанням або недостатнім використанням винаходу (корисної моделі); 2) залежна (і перехресна) ліцензія; 3) ліцензія, яку видають для задоволення суспільних інтересів. Розгляд питання і прийняття рішення про видачу ліцензій (у зв'язку з невикористанням винаходу і залежної/перехресної ліцензії) вважають компетенцією суду. Ліцензію для використання винаходу (корисної моделі) з метою задоволення суспільних інтересів видають за рішенням Кабінету Міністрів України.

Такий підхід не відповідає європейській практиці у сфері примусового ліцензування. На підставі аналізу досвіду країн вбачається, що жодне законодавство жодної країни ЄС не зачислює розгляд питання про видання примусової ліцензії (у разі невикористання винаходу, залежної/перехресної ліцензії) до компетенції загального суду. У законодавстві Франції та Німеччини це питання розглядає спеціалізований патентний суд [7; 9]. За законодавством інших країн таке рішення приймає національне патентне відомство відповідної країни. Такий підхід є цілком виправданим, оскільки загальний суд нерідко не володіє спеціальними знаннями патентного законодавства щодо підстав, умов, порядку видачі примусової ліцензії. Тому з урахуванням позитивного європейського досвіду доцільно віднести розгляд

цього питання або до компетенції Національного органу інтелектуальної власності, або до Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Також у законодавстві країн ЄС не передбачено повноважень Урядів цих країн приймати рішення про видавання примусової ліцензії у зв'язку із наявністю суспільного інтересу.

Влітку 2020 року в Україні відбулася реформа патентного законодавства, яка значною мірою наблизила вітчизняні закони у сфері промислової власності до стандартів ЄС. Так, було прийнято:

– Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» [11], який охоплює створення національного патентного відомства – національного органу інтелектуальної власності;

– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» [12], який призначений для усунення зловживань правами у сфері промислової власності;

– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» [13], яким було вдосконалено різні аспекти правової охорони об'єктів патентного права.

Водночас ці закони практично не стосувалися реформування інституту примусового ліцензування прав на винаходи (корисні моделі). Окремі точкові зміни суттєво не впливають на якість правового регулювання у цій сфері. Так, було змінено назву ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», яка регулює умови і порядок прийняття рішень про видання примусових ліцензій. Зокрема, було змінено «примусове відчуження прав на винахід (корисну модель)» на «обмеження майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)». Така зміна назви статті є виправданою, оскільки справді не йдеться про відчуження прав на винахід, а про їх певне обмеження, адже ці права зможе використовувати третя особа без згоди правовласника.

Ще одна зміна ст. 30 вказаного закону стосувалася дати, від якої варто рахувати строк невикористання або недостатнього винаходу. Відтепер цей строк доцільно обраховувати від «дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі)», а не від «дати публікації відомостей про видачу патенту».

Тому, як бачимо, реформа патентного законодавства практично не торкнулася інституту примусового ліцензування, що, безумовно, є негативно.

Окрім того, звертаємо увагу на те, що Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» [11] не віднесено до компетенції національного органу інтелектуальної власності вирішення питань, пов'язаних із примусовим ліцензуванням (а саме – прийняття рішення про видавання ліцензії, визначення умов такої ліцензії тощо). Вважаємо, що це є недоліком правового регулювання, оскільки за законодавством більшості країн ЄС саме національне патентне відомство (національний орган з питань інтелектуальної власності) розглядає та приймає рішення щодо цього питання.

На нашу думку, вирішення усіх питань, пов'язаних із виданням примусової ліцензії на винахід (корисну модель), доцільно зачислити до компетенції Національного органу інтелектуальної власності. Саме цей орган повинен розглядати заяви потенційних користувачів (ліцензіатів) щодо видавання їм примусових ліцензій, з'ясовувати, чи дотримано всіх умов видання таких ліцензій та чи прийнято рішення про видавання примусових ліцензій.

Водночас усі спори, пов'язані із примусовим ліцензуванням повинен розглядати суд. Враховуючи створення в Україні Вищого спеціалізованого суду з питань

інтелектуальної власності, доцільно зачислити до його компетенції розгляд та вирішення цих питань.

Зазначимо, що компетенція Вищого суду з питань інтелектуальної власності визначена у ч. 2 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) [3]. Водночас у цій статті немає такого повноваження суду, як розгляд спорів щодо умов примусової ліцензії, або щодо рішення про видання примусової ліцензії (у разі оскарження рішення про надання примусової ліцензії). Так, у п. п. 1, 2 ч. 1 цієї статті зазначено, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, у тому числі щодо права попереднього користування, та справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують чи на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов'язані з ними законні інтереси.

У такому разі доцільно внести зміни до ч. 2 ст. 20 ГПК України, передавши до компетенції Вищого суду з питань інтелектуальної власності розгляд справ, що стосуються видавання примусових ліцензій (наприклад, вирішення спорів щодо видавання примусової ліцензії, щодо розміру винагороди власникові патенту тощо).

З метою надання повноважень Національному органу інтелектуальної власності щодо вирішення питань, пов'язаних із примусовим ліцензуванням прав на винаходи (корисні моделі), пропонуємо викласти ч. 1 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в такій редакції: «Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі), або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови володільця прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до Національного органу інтелектуальної власності із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі).

Якщо володільць патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, Національний орган інтелектуальної власності приймає рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди володільцю патенту. При цьому право володільця патенту надавати дозволу на використання винаходу (корисної моделі) не обмежується. Для визначення умов примусової ліцензії, в тому числі розміру винагороди, Національний орган інтелектуальної власності за погодженням сторін призначає експерта. Усі спори щодо видачі примусової ліцензії, її умов вирішуються в судовому порядку».

Частину 2 ст. 30 цього ж закону пропонуємо доповнити абзацом другим: «У разі відмови володільця патенту дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) володільцю пізніше виданого патенту, останній має право звернутися до Національного органу інтелектуальної власності із заявою про надання йому дозволу на використання винаходу (корисної моделі). При визначенні умов примусової ліцензії та щодо порядку вирішення спорів застосовуються правила частини 1 цієї статті».

Законодавчий досвід країн ЄС свідчить про те, що уряди країн не уповноважені приймати рішення про видавання примусових ліцензій у зв'язку з наявністю суспільного інтересу. Розгляд і вирішення цього питання, знову ж таки, є у віданні відповідних національних органів інтелектуальної власності (зокрема, відповідних патентних відомств). При цьому, залежно від виду суспільного інтересу (потреби охорони здоров'я, оборони держави, екологічної безпеки, економічна сфера тощо) до розгляду цього питання повинен залучатися відповідний профільний орган виконавчої влади (зазвичай, профільне міністерство, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство економіки тощо).

Окрім того, дискусійним є питання щодо необхідності розроблення правових механізмів публічного некомерційного використання винаходів (корисних моделей) на так звані «вічно зелені патенти» у сфері медицини. Зокрема, йдеться про те, що виробники зловживають патентами на лікарські препарати. «Вічнозелений патент» – це спосіб патентного маніпулювання (один і той самий препарат отримує кілька патентів на різновиди своєї діючої речовини) [4, с. 17].

Тому, на нашу думку, у частині третій ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» варто замінити словосполучення «Кабінет Міністрів України» на словосполучення «Національний орган інтелектуальної власності» як орган, який прийматиме рішення про видання примусової ліцензії. Окрім того, ч. 3 ст. 30 цього закону доцільно доповнити реченням: «Для попереднього розгляду питання про видачу примусової ліцензії в суспільних інтересах залучається відповідний профільний центральний орган державної виконавчої влади».

У ч. 2 ст. 20 ГПК України теж треба внести зміни, вважаючи компетенцією Вищого суду з інтелектуальної власності розгляд спорів, пов'язаних із примусовим ліцензуванням. Так, п. 1 ч. 2 ст. 20 ГПК України доречно доповнити словами «права на отримання примусової ліцензії».

Звертаємо увагу на те, що примусові ліцензії у сфері промислової власності видаються не лише на використання патентних прав на винаходи і корисні моделі, а також і на використання промислового зразка, сорту рослин і напівпровідникових виробів.

Ще одним напрямом адаптації національного законодавства до стандартів ЄС є відображення в національному патентному законодавстві положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [15].

Так, у ч. 11 ст. 221 вказаної Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачено випадки обов'язкового перехресного ліцензування. Водночас досі ці положення не відображені у національному законодавстві.

Звертаємо увагу на непослідовність вітчизняного законодавця щодо унормування цих відносин. Стаття 221 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС визначає правовий режим біотехнологічних винаходів. У межах реформи патентного законодавства до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» було внесено зміни щодо поняття біологічного матеріалу та його правової охорони, щодо непатентоспроможності об'єктів, пов'язаних з біотехнологіями, щодо патентів на біологічний матеріал. Водночас вітчизняний законодавець проігнорував ч. 11 ст. 221 зазначеної Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та не відобразив її зміст у національному законодавстві.

Вважаємо, що для завершення реформування національного законодавства у сфері біотехнологічного винахідництва доцільно внести зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», та відповідно відобразити у ньому:

1) можливість селекціонера та власника патенту на винахід у галузі біотехнологій отримати залежну ліцензію на використання сорту рослини, що охороняється патентом, якщо така ліцензія необхідна для використання відповідного сорту рослини або патенту відповідно;

2) можливість власника попереднього патенту на сорт рослин або власника патенту на винахід у галузі біотехнологій отримати право на перехресну ліцензію на взаємовигідних умовах на використання сорту, що охороняється.

Умовою видачі такої примусової ліцензії повинно бути те, що сорт рослини або біотехнологічний винахід становлять суттєвий технічний прогрес, що може принести значну економічну вигоду, порівняно зі заявленим у патенті винаходом або сортом рослини, що охороняється.

У науковій літературі слушно наголошують на тому, що у цьому випадку йдеться про примусове ліцензування для отримання так званих «патентів на вдосконалення» [8, с. 97].

Висновки. Встановлено, що з урахуванням позитивного європейського досвіду розгляд питання про видання примусової ліцензії на винахід (корисну модель) доцільно зачислити до компетенції Національного органу інтелектуальної власності. Саме цей орган повинен розглядати заяви потенційних користувачів (ліцензіатів) щодо видачі їм примусових ліцензій, з'ясувати, чи наявні умови видання таких ліцензій, та повинен приймати рішення про видавання примусових ліцензій (відмову у їх виданні).

Доведено, що суд має розглядати винятково спори, пов'язані з примусовим ліцензуванням прав на винаходи (корисні моделі), а не вирішувати питання видання примусової ліцензії. Враховуючи створення в Україні Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності, доцільно зачислити до його компетенції розгляд та вирішення цих питань. Тому слід внести зміни до ч. 2 ст. 20 ГПК України, передавши до компетенції Вищого суду з питань інтелектуальної власності розгляд справ, що стосуються видавання примусових ліцензій (наприклад, вирішення спорів щодо видавання примусової ліцензії, щодо розміру винагороди власнику патенту тощо).

Встановлено, що законодавчий досвід країн ЄС свідчить про те, що уряди країн ЄС не уповноважені приймати рішення про видання примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі) у зв'язку з наявністю суспільного інтересу. Розгляд і вирішення цього питання є у віданні відповідних національних органів інтелектуальної власності (зокрема, відповідних патентних відомств).

Обґрунтовано непослідовність вітчизняного законодавця щодо унормування відносин, пов'язаних із використанням біотехнологічних винаходів. Зокрема, у рамках реформи патентного законодавства до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» було внесено зміни щодо поняття біологічного матеріалу та його правової охорони, щодо непатентоспроможності об'єктів, пов'язаних з біотехнологіями, щодо патентів на біологічний матеріал. Водночас було проігноровано та не відображено у національному законодавстві положення ч. 11 ст. 221 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо видання примусової ліцензії на перелічені об'єкти патентного права. Доведено, що для завершення реформування національного законодавства у сфері біотехнологічного винахідництва доцільно внести зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», та відповідно відобразити у ньому можливість селекціонера та власника патенту на винахід у галузі біотехнологій отримати залежну ліцензію на використання сорту рослини, що охороняється патентом, якщо така ліцензія

необхідна для використання відповідного сорту рослини або патенту відповідно; можливість власника попереднього патенту на сорт рослин або власника патенту на винахід у галузі біотехнологій отримати право на перехресну ліцензію на взаємовигідних умовах на використання сорту, що охороняється. Подальші наукові дослідження повинні бути спрямованими на вдосконалення положень щодо примусового ліцензування прав на інші об'єкти права промислової власності (промислові зразки, сорти рослин тощо).

Список використаних джерел

1. *Андрощук Г., Работягова Л.* Патентне право: міжнародно-правове регулювання. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Київ: Інтерсервіс, 2015. 286 с.
2. *Гареев Є. Ш.* Правова охорона винаходів: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Одес. нац. юрид. акад. Одеса, 2007. 20 с.
3. Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print>. (дата звернення 20.09.2020).
4. *Гула Я.* Проблема «вічнозелених» патентів у фарміндустрії // Запобігання зловживання правами інтелектуальної власності в контексті патентної реформи: збірник наукових праць науково-практичної конференції. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Київ: Інтерсервіс, 2019. 48 с.
5. Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 608 с.
6. *Кашинцева О.* Примусове ліцензування лікарських засобів: досвід ЄС. URL: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/10/Kashyntseva-O_317.pdf (дата звернення 20.09.2020).
7. Кодекс інтелектуальної власності Франції від 01.07.1992. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/569936> (дата звернення 20.09.2020).
8. *Олефір А.* Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в Угоді про асоціацію України та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 6. С. 94–108.
9. Патентний акт Німеччини у редакції від 16.12.1980. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/461310> (дата звернення 20.09.2020).
10. *Пономарьова О.* Примусова, відкрита та добровільна ліцензії на лікарські засоби: деякі аспекти правозастосування // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 3. С. 32–38.
11. Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності: Закон України від 16.06.2020 № 703-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text> (дата звернення 20.09.2020).
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21.07.2020 № 815-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text> (дата звернення 20.09.2020).
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства: Закон України від 21.07.2020 № 816-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text> (дата звернення 20.09.2020).
14. *Работягова Л.* Патент на корисну модель: забезпечення балансу прав // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2006. № 5. С. 26–34.
15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої

сторони від 21.03.2014. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/print1484-549121500660. (дата звернення 20.09.2020).

16. Ярошевська Т. В. Право на службовий винахід: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2009. 19 с.

References

1. Androshchuk, H., Rabotiahova, L. (2015). *Patentne pravo: mizhnarodno-pravove rehuliuвання. NDI intelektualnoi vlasnosti NAPrN Ukrainy*. Kyiv: Interservis.
2. Hareiev, Y. S. (2007). *Pravova okhорona vynakhodiv: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.03*. Odes. nats. yuryd. akad. Odesa.
3. *Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy v redaktsii Zakonu vid 03.10.2017*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print>
4. Hula, Y. (2019). Problema «vichnozelenykh» patentiv u farminдustrii. roblema «vichnozelenykh» patentiv u farminдustrii. In: *Zapobihannya zlovzhyvannya pravamy intelektualnoi vlasnosti v konteksti patentnoi reformy: zbirnyk naukovykh prats naukovopraktychnoi konferentsii. NDI intelektualnoi vlasnosti NAPrN Ukrainy*. Kyiv: Interservis.
5. Yavorska, O. S. Ed. (2016). *Intelektualne pravo Ukrainy*. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky
6. Kashyntseva, O. (2017). *Prymusove litsenzuvannya likarskykh zasobiv: dosvid YS*. Retrieved from: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/10/Kashyntseva-O._317.pdf
7. *Kodeks intelektualnoi vlasnosti Frantsii vid 01.07.1992*. Retrieved from: <https://wipo.lex-wipo.int/ru/text/569936>.
8. Olefir, A. (2014). Pravove rehuliuвання intelektualnoi vlasnosti y innovatsiinykh vidnosyn v Uhodi pro asotsiatsiiu Ukrainy ta YeS. In: *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti, № 6*, 94–108.
9. *Patentnyi akt Nimechchyny u redaktsii vid 16.12.1980*. Retrieved from: <https://wipo.lex-wipo.int/ru/text/461310>.
10. Ponomarova, O. (2019). Prymusova, vidkryta ta dobrovilna litsenzii na likarski zasoby: deiaki aspekty pravozastosuvannya. In: *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti, № 3*, 32–38.
11. *Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo stvorennia natsionalnoho orhanu intelektualnoi vlasnosti: Zakon Ukrainy vid 16.06.2020*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text>
12. *Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhорony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnyimi zlovzhyvanniamy: Zakon Ukrainy vid 21.07.2020*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text>
13. *Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformy patentnoho zakonodavstva: Zakon Ukrainy vid 21.07.2020*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text>
14. Rabotiahova, L. (2005). Patent na korysnu model: zabezpechennia balansu prav. In: *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti, № 5*, 26–34.
15. *Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 21.03.2014*. Retrieved from: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/print1484549121500660
16. Yaroshevska, T. V. (2009). *Pravo na sluzhbovyi vynakhid: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.03*. Kyivskiy natsionalnyi un-t im. Tarasa Shevchenka. Kyiv.

**THE PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
AND ADAPTATION OF UKRAINIAN LEGISLATION
ON COMPULSORY LICENSING OF THE RIGHTS
TO INVENTIONS (UTILITY MODELS) TO THE EU STANDARDS**

R. Yurkiv

*Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
e-mail: yurkiv.roman.ua@gmail.com*

The article considers the state and prospects for adaptation of the national legislation of Ukraine on compulsory licensing of the rights to inventions and utility models. The types of compulsory licenses for inventions (utility models) are studied. It is established that, taking into account the positive European experience, a consideration of the issue of granting a compulsory license for an invention (utility model) should be attributed to the competence of the National Intellectual Property Authority. This body shall consider applications from potential users (licensees) for granting compulsory licenses, determine whether the conditions for the issuance of such licenses as well as shall decide on the granting of compulsory licenses (refusal to grant them).

It is proved that the court should consider only disputes related to the compulsory licensing of the rights to inventions (utility models), and not resolve the issue of granting a compulsory license. Given the establishment of the Supreme Specialized Court on Intellectual Property in Ukraine, it is advisable to refer to its competence to consider and resolve such issues. Therefore, it is necessary to make amendments to Art. 20 of the Code of Civil Procedure of Ukraine, transferring consideration of the cases related to the granting of compulsory licenses (for example, resolution of the disputes over granting compulsory licenses, the amount of remuneration to the patent owner, etc.) to the jurisdiction of the High Court of Intellectual Property.

It is established that the legislative experience of the EU countries shows that the governments of the EU countries are not authorized to make decisions on the granting of compulsory licenses for inventions (utility models) due to the public interest. Consideration and resolution of this issue is the responsibility of the relevant national intellectual property authorities (in particular, the relevant patent offices).

The inconsistency of the domestic legislator regarding the normalization of relations related to the use of biotechnological inventions is substantiated. In particular, as a part of the reform of patent law, the Law of Ukraine «On the Protection of Rights to Inventions and Utility Models» was amended on the concept of biological material and its legal protection, on the non-patentability of biotechnology-related objects, on patents for biological material. At the same time, the provisions of Part 11 of Art. 221 of the Association Agreement between Ukraine and the EU on the granting of a compulsory license for these objects of patent law had been ignored.

It is proved that in order to complete the reform of the national legislation in the field of biotechnological inventions, it is expedient to amend the Law of Ukraine «On the Protection of Rights to Inventions and Utility Models» and accordingly reflect in it the possibility of the breeder and the patent holder for an invention in the field of biotechnology to obtain a dependent license for the use of a plant variety protected by the patent, if such a license is required for the use of the plant variety or patent, respectively; the possibility for the holder of a previous patent for a plant variety or the holder of a patent for an invention in the field of biotechnology to obtain the right to a cross-license on mutually beneficial terms for the use of a protected variety.

Keywords: patent, patent office, court, biotechnology, National Intellectual Property Authority.

*Стаття: надійшла до редакції 16.10.2020
прийнята до друку 12.11.2020*