

СТАРОВІТ О. М.,

аспірантка

*(Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності Національної
академії правових наук України)*

УДК 347.7

DOI <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.2.2.11>**ІНСТИТУТ ПРИМУСОВОГО ЛІЦЕНЗУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ**

Стаття присвячена дослідженню правових підстав застосування механізмів примусового ліцензування «зелених» технологій, а саме обмеженню майнових прав патентовласника на винаходи та/або корисні моделі, які пов'язані зі змінами клімату, екологічною безпекою, здоров'ям населення та становлять суспільний інтерес. Проаналізовано правову базу примусового ліцензування на національному та міжнародному рівнях. Встановлено, що на національному рівні дозвіл на видачу примусової ліцензії на запатентований винахід (корисну модель) надається Кабінетом Міністрів України або судом, включає спеціальні умови, які відповідають меті щодо видачі такого дозволу та може бути виданий у разі надзвичайної ситуації в країні або інших обставин крайньої необхідності, або у випадках суспільного некомерційного використання та передбачає виплату грошової компенсації власнику патенту, що відповідає ринковій ціні ліцензії. Визначено, що інститут примусового ліцензування характерний для сфери патентного права, а також може стосуватися селекційних досягнень (наприклад, сортів рослин) та компонувань напівпровідникових виробів. Використання примусової ліцензії, виданої в примусовому порядку є невиключним та не підлягає передачі. Охарактеризовано, що застосування механізмів примусового ліцензування виникає для забезпечення суспільних потреб, таких як, національна та екологічна безпеки, охорона здоров'я населення, захист навколишнього середовища та інші. Досліджено, що забезпечення суспільних потреб може здійснюватися завдяки розповсюдженню «зелених» технологій, які зменшують негативний вплив на екологію, пов'язані зі змінами клімату для досягнення Цілей сталого розвитку та «зеленої» повоєнної відбудови України за допомогою правових механізмів, одним із яких є примусове ліцензування. Проаналізовано проблеми та перспективи застосування механізмів примусового ліцензування «зелених» технологій в Україні. Визначено, що територія дії примусової ліцензії «зелених» технологій має видаватися переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку.

Ключові слова: примусове ліцензування, зелені технології, інтелектуальна власність, зміни клімату, національна безпека, суспільний інтерес, Цілі сталого розвитку.

**Starovit O. M. Institute of compulsory licensing of “green” technologies:
problems and prospects for Ukraine**

The article is devoted to the study of the legal grounds for applying the mechanisms of compulsory licensing of “green” technologies, namely, the restriction of patent holders’ property rights to inventions and/or utility models related to climate change, environmental safety, public health and which may be



of public interest. The author analyzes the legal framework for compulsory licensing at the national and international levels. The author establishes that at the national level, the authorization to issue a compulsory license for a patented invention (utility model) is granted by the Cabinet of Ministers of Ukraine or a court, includes special conditions which meet the purpose of issuing such an authorization and may be issued in the event of a national emergency or other circumstances of extreme necessity, or in cases of public non-commercial use, and provides for the payment of monetary compensation to the patent owner which corresponds to the market price of the license. It is determined that the institute of compulsory licensing is characteristic of the patent law, and may also apply to breeding achievements (for example, plant varieties). The use of a compulsory license issued under a compulsory procedure is non-exclusive and non-transferable. The author characterizes that the concept of public interest correlates with the interests of society, and therefore the need to use compulsory licensing mechanisms arises to ensure public needs, such as national and ecological security, public health, environmental protection, and others. The article examines the importance of dissemination of “green” technologies for solving social problems related to the consequences of military aggression, climate change, achievement of the Sustainable Development Goals and “green” post-war reconstruction of Ukraine through legal mechanisms, one of which is compulsory licensing. The author analyzes the problems and prospects of applying the mechanisms of compulsory licensing of “green” technologies in Ukraine.

Key words: *compulsory licensing, green technologies, intellectual property, climate change, national security, public interest, Sustainable Development Goals.*

Вступ. У зв'язку з повномасштабною війною розпочатою російською федерацією проти України, стихійного лиха і біди, яку спіткало все населення країни починаючи з 24 лютого 2022 року, а також використанням окупантами фосфорних бомб, знищенням лісів, полів, використанням хімічних бомб, можливістю небезпеки спалаху епідемії холери (спричиненої наслідками збройної агресії), яка може швидко розповсюджуватися через водойми, всі ці непередбачувані виклики потребують швидкого реагування, розробки й застосування ефективних критичних рішень та правових механізмів їх вирішення для швидкої повоєнної відбудови країни після Перемоги України.

Інститут примусового ліцензування в Україні є важливим правовим інститутом, який може відіграти значущу роль у вирішенні питань, що стосуються забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства. Створення та розповсюдження «зелених» технологій допоможе вирішити велику кількість проблем у сфері екологічної безпеки щодо очисних споруд, водойм, визначення рівня забруднення повітря, зменшення викидів вуглецю, покращення якості сільськогосподарських угідь тощо. В контексті даного дослідження поняття «зелені» технології включає всі форми екологічно безпечних технологій (для забезпечення захисту природного середовища, економії ресурсів та реалізації циркулярної економіки), технології пом'якшення наслідків зміни клімату, технології адаптації до зміни клімату, які покликані для успішної реалізації Цілей сталого розвитку ООН.

В науковій літературі присвячено низку праць вчених щодо правових підстав застосування механізмів примусового ліцензування. Аналізу питань примусового ліцензування свої наукові роботи присвятили такі українські вчені І. Бойко, Л. Тарасенко [1], В. Дмитришин [2], М. Москалюк [3], Н. Бааджи [4], О. Кашинцева [5], О. Пономарьова [6], Р. Юрків [7] та інші науковці. Проте ці праці здебільшого стосуються сфери охорони здоров'я, а саме лікарських засобів. Водночас питання застосування «зелених» технологій для забезпечення охорони здоров'я населення, екологічної безпеки та захисту навколишнього середовища не розглядалися. Одним із механізмів розповсюдження «зелених» технологій є інститут примусового ліцензування, тому виникає актуальна потреба в його дослідженні та аналізі, особливо при застосуванні у вирішенні питань надзвичайної ситуації та суспільного інтересу.



Постановка завдання. Метою цієї статті є дослідження існуючої правової бази щодо примусового ліцензування на національному та міжнародному рівнях, який здійснюється в адміністративному порядку. Визначення необхідності застосування механізмів примусового ліцензування «зелених» технологій для забезпечення суспільних потреб у надзвичайних ситуаціях.

Результати дослідження. Для встановлення необхідності застосування механізмів примусового ліцензування «зелених» технологій варто спочатку охарактеризувати визначення та існуючу правову базу щодо примусового ліцензування, проаналізувати визначення «зелених» технологій, розглянути питання, що відносяться до національної безпеки та суспільного інтересу.

До міжнародно-правових джерел, які передбачають визначення та застосування механізмів примусового ліцензування, відносяться Паризька конвенція про охорону промислової власності (Стаття 5) [8], Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [9], Дохійська декларація про Угоду ТРІПС і громадське здоров'я, яка була прийнята для тлумачення та використання гнучких положень ТРІПС (в тому числі примусового ліцензування) у сфері охорони здоров'я. Для реалізації положень Дохійської декларації на національному рівні було прийнято Протокол про внесення змін до угоди ТРІПС (далі — Протокол) [10], Угода про асоціацію між Україною та ЄС ст. 221 (охорона винаходів у сфері біотехнологій) містить питання примусового ліцензування на невиключне використання сорту рослин, а також питання перехресного ліцензування [11].

Відповідно до ст. 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачається, що кожна країна Союзу конвенції має право на здійснення законодавчих заходів, що передбачають механізми видачі примусових ліцензій, для запобігання зловживань, що можуть виникнути внаслідок здійснення виключного права, яке надається патентом, наприклад невикористанням патенту.

Стаття 30 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода – ТРІПС) дозволяє членам надавати обмежені виключення з ексклюзивних прав, отриманих завдяки патенту, за умови, що такі виключення не будуть суттєво суперечити нормальному використанню патенту та не будуть завдавати шкоди законним інтересам власника патенту, з огляду на інтереси третіх сторін. Відповідно до ст. 31 Угоди ТРІПС передбачено несанкціоноване використання за межами ст. 30, включаючи «примусові ліцензії» та встановлено умови для таких ліцензій (де передбачено, що уряд може використовувати патент або надавати дозвіл третім сторонам без дозволу патентовласника). Ці положення забезпечують оптимальну гнучкість у наданні державних ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема, шляхом усунення будь-яких вимог щодо попередніх переговорів з власниками патентів як прецеденту для видачі ліцензій. Ця вимога може бути тимчасово відкладена членом у разі надзвичайної ситуації в країні або інших обставин крайньої необхідності, або у випадках суспільного некомерційного використання. Однак у випадках надзвичайної ситуації в країні або інших обставин крайньої необхідності, володільця прав інтелектуальної власності слід якомога швидше повідомити.

Стаття 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [12] встановлює чіткі обмеження майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), зокрема, в ч. 3 окреслено поняття інтересів суспільства – це забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інші. Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) видає дозвіл на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній особі без згоди володільця патенту. Умови видачі такого дозволу наступні: конкретні обставини; обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу; володільця патенту має право й надалі надавати дозвіл на використання винаходу (корисної моделі) іншим особам; право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання; використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку; одразу за можливості повідомлення володільця патенту про надання дозволу



на використання винаходу (корисної моделі); дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано (що є вагомим пунктом для примусового ліцензування «зелених» технологій в період дії воєнного чи надзвичайного стану); володільцю патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі). Рішення КМУ про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди володільцю патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Слід зауважити, що відповідно до пп. 5 п. 3 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» КМУ дозволяється використання запатентованого винаходу переважно для потреб внутрішнього ринку. Погоджуємося з думкою Москалюк Н.Б. що «термін «переважно» означає «не у всіх випадках» і якщо говорити про використання на зовнішньому ринку, то зачіпається і ущемляється таке виключне майнове право патентовласника як право на імпорт. У зв'язку з цим нами пропонується наступна редакція досліджуваної норми: «використання дозволяється виключно для забезпечення потреб внутрішнього ринку»» [3, с. 403].

Слід зауважити, що Дохійська декларація про Угоду ТРІПС і громадське здоров'я передбачає використання примусової ліцензії, яка стосується лікарського засобу, виданої компетентним органом держав-учасниць Світової організації торгівлі для виробництва потреб іншої держави (тобто потреб зовнішнього ринку) у випадках коли їй не вистачає власних потужностей для здійснення такого виробництва. Такі заходи спрямовані на забезпечення охорони населення і вони є виправдані.

На міжнародній арені ведуться активні дебати щодо застосування інституту примусового ліцензування, як одного із механізмів для швидкої передачі та розповсюдження «зелених» технологій різного спектру між державами, особливо для країн яким не вистачає власних потужностей для виробництва «зелених» технологій в тій чи іншій галузі. Можливо в майбутньому буде прийнято міжнародний документ, який буде регламентувати гнучкі положення ТРІПС для сфери «зелених» технологій, яка є актуальною як для досягнення вуглецевої нейтральності, безвідходного виробництва, циркулярної економіки, для досягнення Цілей сталого розвитку, для забезпечення екологічної безпеки та інтересів суспільства особливо в надзвичайних ситуаціях. Проте наразі пропонується розмежувати дію примусової ліцензії «зелених» технологій виключно для забезпечення потреб внутрішнього ринку.

Наступним, важливим підзаконним нормативно-правовим актом є Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованого компонування напівпровідникових виробів» [13], який визначає процедуру розгляду клопотання про надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованого компонування напівпровідникових виробів без згоди власника відповідного патенту (свідоцтва), але з виплатою йому компенсації.

Слід зауважити, що дозвіл на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу (з метою забезпечення охорони здоров'я населення) регламентується спеціальним нормативно-правовим актом Постановою КМУ «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу» [14]. Наразі спеціального правового регулювання щодо примусового ліцензування об'єктів патентного права зазнає лише сфера охорони здоров'я, це стосується лікарських засобів.

Отже, примусова ліцензія – це дозвіл, що видається зацікавленій особі на використання винаходу, (корисної моделі) Кабінетом Міністрів України або судом без згоди патентовласника. Необхідність застосування механізму примусового ліцензування виникає для забезпечення суспільних потреб у надзвичайних ситуаціях, таких як національна та екологічна безпека, сфера охорони здоров'я, захист природного середовища та ін.



Відповідно до пунктів 1 та 2 ч. 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 08.04.2022 року № 597 «Деякі питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України» встановлено необхідність забезпечення проведення: – дослідження якості та безпечності питної води, що подається населенню, у тому числі з нецентралізованих джерел водопостачання за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками; – дослідження ґрунту біля (навколо) місць аварій хімічних об'єктів, сховищ пального, хімікатів, промислових підприємств [15].

В складних умовах сьогодення, надважливо здійснювати пошук технічних рішень у сфері «зелених» технологій для забезпечення епідемічної безпеки, охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища під час війни та післявоєнної відбудови України. Для швидкого впровадження «зелених» технологій в Україні, що зумовлено суспільними потребами під час діє воєнного стану доречно застосовувати примусове ліцензування «зелених» технологій.

Як зазначає Кашинцева О.Ю., що «на жаль, ухвалений 21.07.2020 Верховною Радою України Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)» не вніс очікуваних змін у законодавство, яке регулює примусове ліцензування та використання винаходів в інтересах суспільства за надзвичайних обставин. Відтак, питання «мотивованої відмови» та конкретизація використання «в інтересах держави» залишилися прогалинами, які очікують якнайшвидшого вирішення» [16, с. 45].

Слід зауважити, що визначення норми для надання примусової ліцензії на «зелені» технології в суспільних інтересах в майбутньому, може залежати від обставин кожної конкретної справи, оскільки немає точних й чітких критеріїв чи визначень того, що є суспільними інтересами. Безсумнівно, вплив зміни клімату на людське суспільство є масштабним і неминучим, він не лише впливає на інтереси групи людей чи громадян країни, це проблема глобальна, тобто впливає на інтереси суспільства в цілому.

Наприклад, якщо певний тип «зелених» технологій є обов'язковим для країни, щоб зупинити підвищення рівня моря та змінити долю цілої країни, тобто питання, які справді загрожують життю, і немає інших шляхів для вирішення проблем [17, с. 47], то за таких надзвичайних обставин, для забезпечення нагальних потреб суспільного інтересу має бути дозволено видачу примусової ліцензії.

Погоджуємося з думкою науковців, що сам факт наявності правового механізму видачі примусової ліцензії та наявність політичної волі щодо такої видачі є тими механізмами, які слугують пошукам та забезпеченню балансу між задоволенням інтересів суспільства та ефективною охороною прав інтелектуальної власності патентоволодільців [18, с. 7]. В свою чергу, аналіз практичного досвіду використання примусової ліцензії виданої на лікарський засіб показує, що «ефективний механізм видачі примусової ліцензії та чітке законодавство про свободу конкуренції дають змогу досягти головної мети – забезпечення лікарськими засобами – іноді без примусових заходів, шляхом добровільної видачі ліцензій на розумних умовах» [16, с. 44].

Висновки. Інститут примусового ліцензування «зелених» технологій відіграє важливу роль у забезпеченні охорони здоров'я населення, а також у вирішенні питань, що стосуються оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства. Створення та передача «зелених» технологій може вирішити велику кількість проблем у разі надзвичайної ситуації в країні або інших обставин крайньої необхідності. Необхідно дотримуватися балансу (який є основним принципом патентного права) приватних інтересів патентовласників та публічних інтересів держави у сфері охорони здоров'я населення, забезпечення національної безпеки та суспільного інтересу. Використання примусової ліцензії виданої компетентним органом є невиключним та не підлягає передачі, має бути призупинено, якщо перестають діяти умови, які виправдані метою такого використання. Щодо визначення території запропоновано визначити норму щодо питання розмежування дії примусової ліцензії «зелених» технологій лише для потреб внутрішнього ринку. Необхідність застосування



механізмів примусового ліцензування виникає для забезпечення суспільних потреб, таких як, національна та екологічна безпека, охорона здоров'я населення, захист навколишнього середовища та інші. Одним із правових механізмів розповсюдження «зелених» технологій, які необхідні для забезпечення суспільних проблем, пов'язаних з наслідками військової агресії, зі змінами клімату, для досягнення Цілей сталого розвитку та «зеленої» повоєнної відбудови України є примусове ліцензування «зелених» технологій. Прерогативою щодо передачі «зелених» технологій є договірне регулювання, яке ґрунтується на взаємовигідних умовах між сторонами таких домовленостей, шляхом добровільної видачі ліцензій. Проте існування механізму видачі примусових ліцензій може бути застосовано відповідно до гнучких положень Угоди ТРІПС.

Список використаних джерел:

1. Бойко І. Й., Тарасенко Л. Л. Патентне право в умовах війни: правові можливості для захисту та відновлення України. *Право і суспільство*. 2022. № 3. С. 38–44.
2. Дмитришин В.С. Примусове ліцензування об'єктів інтелектуальної власності в медичній сфері. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукова, Є.О. Романенка. Теплице (Чехія): ГО «ВАДНД». 07 лютого 2023. С. 117–123.
3. Москалюк Н. Б. Актуальні питання примусового ліцензування в системі використання патентних прав на національному та міжнародному рівнях. *Форум права*. 2013. № 3. С. 401–406.
4. Бааджи Н.П. Примусове ліцензування лікарських засобів в Україні проблеми та перспективи. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія Право. Випуск 24. Том 2. 2014. С. 18–22.
5. Кашинцева О.Ю. Примусове ліцензування винаходів у сфері фармації: перспективи для України та досвід ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 6. С. 5–9.
6. Пономарьова О. Примусова, відкрита та добровільна ліцензії на лікарські засоби: деякі аспекти правозастосування. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 3. С. 32–38.
7. Юрків Р. О. Становлення і розвиток законодавства України щодо примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі). *Вісник НТУУ «КПІ»*. Політологія. Соціологія. Право. Випуск 2 (42) 2019. С. 133–138.
8. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Набрання чинності для України міжнародного договору від 25.12.1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text. (дата звернення 23.03.2023 р.)
9. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 06.12.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text (Дата звернення 23.03.2023 р.)
10. Протокол про внесення змін до угоди ТРІПС. Прийняття Україною від 03.02.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_054#n2 (дата звернення 23.03.2023 р.)
11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони № 1678-VII від 16.09.2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення 23.03.2023 р.)
12. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закону України редакція від 14.10.2020. № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення: 23.03.2023 р.).
13. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованого компонування напівпровідникових виробів: затв. Постановою КМУ від 14.01.2004 р. № 8. Редакція від 24.10.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8-2004-%D0%BF> (дата звернення: 23.03.2023 р.).



14. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу: затв. Постановою КМУ від 04.12.2013 р. № 877. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2013-%D0%BF#Text> (дата звернення: 23.03.2023 р.).

15. Деякі питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. МОЗ України. Наказ від 08.04.2022 р. № 597. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0597282-22#Text> (дата звернення: 13.06.2022).

16. Кашинцева О.Ю., Трофименко М.М. Правові механізми розширення доступу до лікування за умов пандемії в Україні та світі. Медичне право. 2(26) 2020. С. 34–48. DOI: <https://doi.org/10.25040/medicallaw2020.02.034>

17. Wang Ya-Lan. Patent Protection for Green Technologies – Is Compulsory Licensing the Way of Promoting Technology Transfer? Munich Intellectual Property Law Center. MIPLC. Master Thesis. 2018/2019. P. 68. [http://www.miplc.de/research/Compulsory Lisensing and Green Technology](http://www.miplc.de/research/Compulsory%20Licensing%20and%20Green%20Technology)

18. Кашинцева О.Ю. Примусове ліцензування винаходів у сфері фармації: перспективи для України та досвід ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності 6/2016. С. 5–9.

