

М. В. Федяї

Український інститут експертизи сортів рослин

УДК 347.77.028:631.526.32

Обсяг охорони прав на сорти рослин у рамках Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»: перспективи порівняльного аналізу

Встановлено обсяг охорони прав на сорти рослин, які отримує власник сорту в рамках чинного законодавства України. Таким чином створено основу для порівняльного аналізу вітчизняної системи охорони прав на сорти рослин з аналогічними системами інших країн, зокрема охорони, яку надає патент на корисну модель.

Ключові слова:

обсяг охорони, права на сорти рослин, Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»

У світлі реформування системи охорони прав на сорти рослин України, зокрема ліквідації Державної служби з охорони прав на сорти рослин [1], актуальним є питання її вдосконалення, визначення векторів розвитку. У цьому може допомогти порівняльний аналіз вітчизняної охорони прав на сорти рослин із закордонними аналогами, наприклад, окремих її аспектів для виявлення сильних і слабких сторін.

Мета статті – підготовка бази для такого порівняння. Очевидно, порівняння державної системи охорони прав на сорти рослин України із закордонним аналогом є занадто громіздким завданням, тому доцільно окреслити вужче об'єкт дослідження.

Охорона прав на сорти рослин, з одного боку, створює систему мотивації селекціонерів, які вдосконалюють, створюють сорти рослин, а з другого – обмежує суспільний доступ до цих благ. Мотивація селекціонера ґрунтується на охороні прав на сорти рослин, яку він або його правонаступник отримує в

уповноважених державних органах. Така охорона дозволяє особі, що визнається власником сорту рослин, протягом обумовленого періоду обмежувати доступ третіх осіб до сорту, відтак – продавати право доступу або отримувати вигоду від його монопольного використання.

«...Практичний досвід свідчить не на користь твердження, що Акт «Про охорону прав на сорти рослин» США (PVPA) надає стимули патентного типу для створення рослин як інновацій, натомість показує, що PVPA є, головним чином, засобом виконання міжнародних зобов'язань» [2]. Таке зауваження свідчить, що охорона прав на сорти рослин як стимул для створення нового сорту може, очевидно, мати обсяг, який видається недостатнім учасникам суспільних відносин, що складаються у сфері доступу до сорту рослин.

Зважаючи на багатий досвід США в означеній сфері і наявність трьох систем охорони прав на сорти рослин, що одночасно функціонують у цій країні [3, 4], порівняння відповідних моделей України та США

може надати цінну інформацію щодо перспектив удосконалення вітчизняного методу регулювання охорони прав на сорти рослин¹.

Оскільки одне з питань, що активно обговорюється в США, є обсяг охорони прав на сорти рослин, об'єктом цього дослідження став обсяг охорони прав, доступний в межах чинного законодавства України. Встановлення обсягу охорони прав на сорти рослин в Україні також дасть змогу порівняти цей аспект регулювання суспільних відносин з приводу володіння специфічним об'єктом інтелектуальної власності з аналогічним регулюванням відносин в інших країнах і таким чином виявити відмінності, які можна буде інтерпретувати як недоліки або переваги.

Обсяг охорони прав майнової інтелектуальної власності на сорти рослин (далі – обсяг охорони) – це система обмежень доступу до сорту рослин, яка дозволяє власнику прав майнової інтелектуальної власності на сорт рослин (далі може також використовуватися термін «власник сорту») обмежувати доступ інших

1. Згідно з [3] в ході процесу *J.E.M. AG. Supply, Inc. проти Pioneer Hi-Bred Int'l* у 2001 р. [4] «...суд встановив, що можна видавати патент на рослину як на корисну модель. Суд далі зазначив, що патент на рослину та охорона прав на сорти рослин не є виключними засобами охорони нових сортів рослин»

осіб до матеріалу сорту, що охороняється. Охорона прав на сорти рослин, визначена у такий спосіб, не передбачає всіх прав на сорт, оскільки права, крім згаданих обмежень, містять дозвіл для власника сорту на певні дії з відповідним сортовим матеріалом (дозвіл на поширення).

Предметом дослідження є перспективні напрями порівняння обсягу охорони прав на сорти рослин в Україні та інших країнах, наприклад у США, де співіснують три системи охорони прав на сорти рослин.

Крім того, США не єдина країна, в якій одночасно діють різні моделі охорони [5]², з огляду на це досягнення мета даної роботи уможливить ефективне порівняння української системи охорони з аналогічними зарубіжними системами, побудованими відповідно до принципів Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ), а також з альтернативними моделями патентного та інших типів.

Отже, варто встановити обсяг охорони прав на сорти рослин згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (далі – ЗУ) в Україні визначено такі права інтелектуальної власності на сорт рослин [6]:

- особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин;

- майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин;

- майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

Перше право не пов'язане з володінням, а лише надає право авторів сорту «за своєю вимогою одержати свідоцтво про авторство на сорт рослин», а також «...автор

сорту має право пропонувати назву створеного ним сорту і включати до назви своє ім'я» [6].

Два наступні види прав є правами власності.

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин надають можливість володільцю відповідного патенту забороняти стосовно посадкового матеріалу:

«а) виробництво або відтворення (з метою розмноження);

б) доведення до кондиції з метою розмноження;

в) пропонування до продажу;

г) продаж або інший комерційний обіг;

д) вивезення за межі митної території України;

е) ввезення на митну територію України;

є) зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах а–е цієї частини» [6].

Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин дозволяє стосовно посадкового матеріалу дії, зазначені в пунктах в–г, а також надає його власникові дозвіл на поширення сорту на території України.

Крім того, ст.32 ЗУ передбачає тимчасову правову охорону. «Тимчасова правова охорона полягає в тому, що заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яку заявник повідомив про те, що відомості про заявку внесено до Реєстру заявок» [6].

Стаття 22 ЗУ передбачає право заявника на пріоритет заявки на сорт, на який він подав заявку в іншій державі, що є стороною Конвенції УПОВ, в Україні. Право пріоритету дає можливість особі, що подала заявку в будь-якій державі – члені УПОВ, не дозволяти подати заявку на цей самий сорт в Україні. Таке право можна реалізувати про-

тягом 12 місяців від дати подання заявки в іншій країні.

Водночас є ряд обмежень, які звужують обсяг прав, про що йдеться в ст. 45 і 47, зокрема обмеження заборони на використання посадкового матеріалу сорту, «...якщо вони здійснені:

а) як приватні та з некомерційними цілями;

б) в експериментальних цілях;

в) з метою створення інших сортів на основі сорту, що охороняється, крім випадків, передбачених положеннями частин третьої та четвертої статті 39 цього Закону» [6].

Отже, будь-хто може використовувати посадковий матеріал сорту, що охороняється, для приватних та некомерційних дій, в експериментальних цілях і для цілей селекції, тобто створення нового сорту рослин, крім сорту, що є похідним сорту, який охороняється. Похідним вважається сорт, що зберігає «прояв основних ознак, породжених генотипом чи певною комбінацією генотипів вихідного сорту; відповідає генотипу чи комбінації генотипів вихідного сорту, за винятком відмінностей, зумовлених походженням» (ст. 4, пункти а–б).

Крім того, в ст. 45 фактично йдеться про те, що передача сортового матеріалу за згодою власника патенту на майнове право інтелектуальної власності надає дозвіл одержувачу такого матеріалу користуватися сортом для будь-яких цілей, крім «розмноження зазначеного сорту». Що є розмноженням сорту закон не тлумачить, натомість пояснює, що поширення сорту – це комерційне розповсюдження посадкового матеріалу, матеріального носія сорту, занесеного до Реєстру сортів.

Чи можна ототожнювати «розмноження» і «поширення» сорту? Якщо ні, то що означає дозвіл на розмноження сорту?

2. «...тільки в 4-х країнах світу (США, Австралія, Японія, Корея) можна отримати патент на сорт рослин як на корисну модель, при чому в усіх цих країнах як альтернатива існує добре розвинена система охорони сортів рослин» [5]

Загалом не зовсім зрозумілим є положення ст. 45 ЗУ:

«1. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин не поширюються на дії щодо будь-якого матеріалу його (курсив автора) сорту або сорту, на який поширюються положення частини третьої ст. 39 цього Закону, і одержаного безпосередньо з них продукту в разі їх збуту на території України власником патенту чи за його згодою, якщо такі дії...» [6].

Виділений курсивом займенник «його» не має суб'єкта, який він заміщує; припускаючи, що це друкарська помилка в тексті, можна замінити слово «його», за логікою розвитку думки в згаданому реченні, на слово «цього», яке буде вказувати на сорт, що охороняється. Відтак сорт, що охороняється або по суті походить від такого сорту, після продажу його матеріалу законним власником може використовуватися особою, що його придбала, якщо використання сорту є використанням його матеріалу.

Знову ж таки виникають запитання стосовно того, чи матеріал, отриманий після вирощування сортового матеріалу, все ще є сортовим матеріалом, і, якщо так, чи його вирощування можна кваліфікувати як «розмноження сорту», щодо якого власник сорту може вимагати охорони своїх законних прав?

Зокрема, можна уявити таку ситуацію: фермер придбав 100 кг сортового матеріалу у власника патенту на сорт рослин. У процесі виробництва він збільшив кількість матеріалу за рік до 1000 кг. Половину продав для виробництва харчової продукції, решту 500 кг знову використав як посадковий матеріал. Очевидно, фермер розмножив матеріал сорту. Чи порушив він право володільця патенту?

Інакше кажучи, чи є вирощування сортового матеріалу для власного виробництва з отриманого від володільця патенту матеріалу «розмноженням сорту»?

З огляду на зазначене, перспектива порівняння українського законодавства, що встановлює обсяг охорони сортів рослин, з аналогічним зарубіжним законодавством також матиме на меті порівняння чіткості формулювання обмежувальних положень.

Крім загаданих обмежень і вичерпань (останні можна розглядати як обмеження, що випливають з добровільної дії володільця патенту), існують обмеження обсягу охорони надзвичайного характеру. Відповідно до ст. 43 ЗУ сорт можна використовувати до 4 років всупереч волі володільця патенту за рішенням Кабінету Міністрів України з мотивів суспільної необхідності, воєнного стану тощо.

Отже, обсяг охорони прав на сорти рослин в Україні передбачає право власника сорту відстороняти третіх осіб від користування посадковим матеріалом сорту, якщо воно не здійснюється з приватною і некомерційною метою, для задоволення власних потреб, для створення інших сортів на основі сорту, що охороняється. У разі продажу сортового матеріалу володільцем відповідного патенту відбувається вичерпання прав, що можна розглядати як обмеження, зумовлене добровільною дією володільця патенту. Матеріал сорту, що охороняється, придбаний без порушення закону, може використовуватися для будь-яких потреб, крім розмноження сорту і вивезення в країну, в якій не охороняються майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин.

За надзвичайних умов держава може скористатися процедурою примусової ліцензії для отримання доступу до сорту без згоди володільця патенту.

Наведена блок-схема наочно відображає обсяг охорони сорту відповідно до законодавства України.

Попередня охорона на сорт рослин надається заявнику до моменту

ухвалення позитивного або негативного рішення щодо сорту. Ймовірно, вона є ідентичною тій, на яку претендує заявник, однак ЗУ не містить прямих доказів такого припущення.

Відповідний блок «Попередня охорона» розміщено вгорі схеми, щоб продемонструвати попередній у часі характер такої охорони.

Така охорона одразу ж анулюється після ухвалення рішення щодо заявки.

Блок 1, який розміщено одразу нижче (Виключне право майнової власності на сорт рослин), показує максимальний обсяг виключних прав, які можна отримати. Фактично вони збігаються з правами, які охороняються патентом. Це наочно відображено розміщенням блоку 2 (Майнове (виключне) право на поширення...) зліва, нижче блоку 1. Як можна побачити, майнове виключне право на поширення сорту є частиною майнового права інтелектуальної власності на сорт рослин, тоді як дозвільне право, будучи частиною майнового права на поширення сорту, виходить за межі цього діапазону.

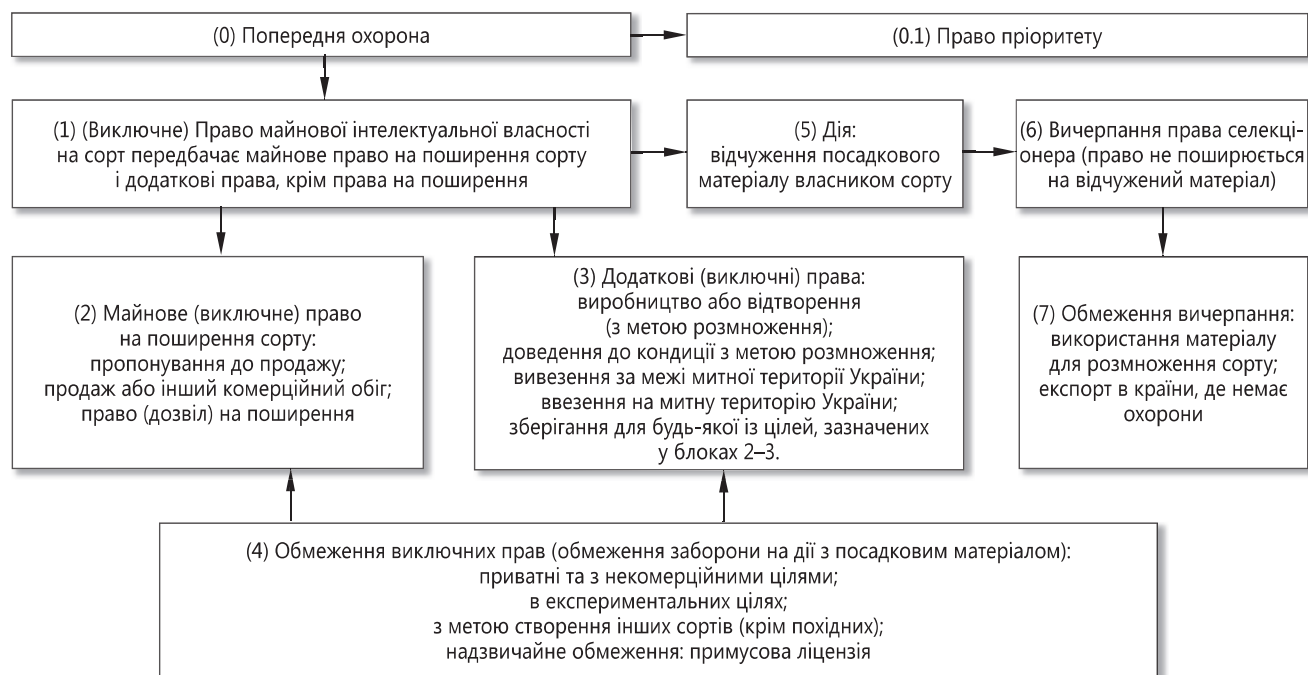
Права є виключними, оскільки вони дозволяють *виключно* їхнім власниками дії, визначені Законом України, – виключаючи таким чином третіх осіб.

У найнижчому блоці (4) блок-схеми перелічено обмеження виключних прав, які є чинними незалежно від вчинених володільцем прав на сорт дій з посадковим матеріалом сорту.

У блоках 5–7 відображено вичерпання права володільця майнових прав на сорт, тобто обмеження його прав виключати, відстороняти третіх осіб від дій, перелічених у блоках 2–3, якщо він добровільно передає посадковий матеріал відповідного сорту третім особам.

Отже, за порівняння обсягів охорони інтелектуальної власності на сорт режимів різних країн доцільно діяти таким чином:

Обсяг охорони прав на сорти рослин в рамках чинного українського законодавства



1. Встановити для обох країн обсяги охорони сортів рослин:

- загальний обсяг охорони;
- дій, які призводять до вичерпання охорони;
- обмеження охорони;
- специфічні моменти: попередня охорона, право пріоритету тощо.

2. Виявити розбіжності у зазначених сферах;

3. Оцінити переваги та недоліки проаналізованих обсягів охорони з погляду однозначності й коректності тлумачення (наприклад, українське законодавство не містить тлумачення обсягу попередньої охорони, посилається на невизначені однозначно в Законі України дії, такі, як розмноження сорту), переваг для власника сорту і суспільства тощо.

У результаті дослідження Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» встановлено обсяг охорони сортів рослин в Україні. Результати є самодостатніми, оскільки можуть використовуватися неодноразово для порівняння вітчизняної і закордонних моделей охорони з метою вдосконалення українського

державного регулювання в означеній сфері. Крім того, результати дослідження можуть стати в пригоді селекціонерам та іншим суб'єктам сільськогосподарської діяльності, оскільки вони роз'яснюють їхні права стосовно сорту рослин як об'єкта охорони.

Перспективи порівняльного аналізу обсягу охорони прав на сорти рослин в Україні та інших країнах, наприклад США, полягають у тому, що існують системи охорони прав на сорти рослин патентного типу, які надають більший обсяг охорони, ніж передбачено в рамках систем, побудованих відповідно до принципів УПОВ. «Патенти на корисну модель надають найширший обсяг охорони – ширший, ніж певний виведений сорт» [3]. Крім того, тлумачення рекомендацій УПОВ також можуть відрізнятись, тому системи охорони прав на сорти рослин у різних країнах, навіть якщо і відповідають положенням певного Акта Конвенції УПОВ, надають схожий, але відмінний обсяг охорони.

З'ясування відмінностей між обсягом охорони сортів рослин у

рамках законодавства України та в рамках загального патентного законодавства, що стосується охорони прав на сорти рослин, і спеціального законодавства, що стосується виключно сортів рослин, а саме визначає обсяг доступних прав володіння цими суспільними благами, інших країн, зокрема в частині обмежень, вичерпання прав на сорти рослин, дасть змогу провести подальший аналіз з метою виявлення переваг вужчого і ширшого обсягів охорони для народного господарства та окремих його суб'єктів.

Про перспективність такого порівняння красномовно свідчить робота американських дослідників М. Дженіса (Університет Іллінойс) та Дж. Кесана (Університет Індіани) «Охорона прав на сорти рослин в США: шум і піна...?» [2], які критикують sui generis систему охорони прав на сорти рослин США в рамках рекомендацій УПОВ, протиставляючи її системі охорони прав на сорти рослин в рамках загального патентного законодавства США.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. 346. <http://zakon.rada.gov.ua/>
2. Mark D. Janis and Jay P. Kesan. U.S. PLANT VARIETY PROTECTION: SOUND AND FURY . . .? – 39 HOUSTON LAW REVIEW 727 (2002), P. 727–778. <http://papers.ssrn.com/>, http://www.houstonlawreview.org/archive/downloads/39-3_pdf/kesan.pdf
3. Katherine E. White. An Efficient Way to Improve Patent Quality for Plant Varieties – NORTHWESTERN JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INTELLECTUAL PROPERTY: Vol. 3, No. 1, P. 78–92. <http://www.law.northwestern.edu/journals/njtjp/v3/n1/5/white.pdf>
4. OCTOBER TERM, 2001. Syllabus. J. E. M. AG SUPPLY, INC., dba FARM ADVANTAGE, INC., et al. v. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. <http://supreme.justia.com/us/534/124/case.html>
5. Position Paper on Protection of New Plant Varieties in Asia and the Pacific. http://www.apsaseed.org/docs/faee39e0/PVP_Position_Paper_final.pdf
6. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 № 3116-ХІІ, зі змінами, внесеними згідно із законами № 311-V (311-16) від 02.11.2006, ВВР, 2007, N 1, ст.1 № 2592-VI (2592-17) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63. <http://zakon.rada.gov.ua/>