

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА**

І. І. Килимник, А. В. Домбровська

ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

*(для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
денної та заочної форм навчання
за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка)*

**Харків
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
2022**

УДК 347.77/78

Килимник І. І. Патентознавство та інтелектуальна власність: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / І. І. Килимник, А. В. Домбровська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 90 с.

Автори: канд. юрид. наук, доц. І. І. Килимник,
канд. юрид. наук, доц. А. В. Домбровська

Рецензент

А. М. Бровдій, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова)

Рекомендовано кафедрою правового забезпечення господарської діяльності, протокол № 1 від 29.08.2021.

Конспект лекцій складено з метою допомогти студентам спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» під час підготовки до занять, заліків та іспитів із курсу «Патентознавство та інтелектуальна власність»

© І. І. Килимник, А. В. Домбровська, 2022
© ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
ЛЕКЦІЯ 1	Поняття інтелектуальної власності 5
ЛЕКЦІЯ 2	Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності..... 10
ЛЕКЦІЯ 3	Правова охорона об'єктів авторського та суміжних прав 13
ЛЕКЦІЯ 4	Правова охорона об'єктів патентного права 20
ЛЕКЦІЯ 5	Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг 32
ЛЕКЦІЯ 6	Правова форма реалізації права на об'єкт інтелектуальної власності..... 38
ЛЕКЦІЯ 7	Промислова власність як об'єкт права інтелектуальної власності 43
ЛЕКЦІЯ 8	Основні етапи оформлення заявки на винахід (корисну модель)..... 50
ЛЕКЦІЯ 9	Порядок одержання патенту 60
ЛЕКЦІЯ 10	Права і обов'язки суб'єктів патентного права..... 83
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	89

ВСТУП

З винаходом писемності, друкарства, радіо, телебачення, комп'ютерів, з покращенням умов життя практично будь-яка людина може проявити свої творчі здібності. Бурхливий розвиток засобів масової інформації дав можливість автору дуже швидко доносити своє творіння до споживача в будь-яку точку земної кулі. Завдяки цим факторам до процесу створення нової інтелектуальної власності долучаються все більше й більше людей. Звичайно, творчий потенціал кожного з них різний, і на жаль генії народжуються дуже рідко. Але творчість завжди корисна для суспільства, має для нього певну цінність і охороняється незалежно від того, чи є створене шедевром світового масштабу, чи приносить задоволення лише одній людині. Можна сміливо вважати, що на сьогодні в галузі створення інтелектуальної власності зайнято людей більше, ніж в усіх інших галузях, разом узятих. Звісно, лише для порівняно невеликої їх кількості творчість є основним видом діяльності й джерелом прибутку. Така велика кількість творців і невичерпність творчого потенціалу роблять саме інтелектуальну власність найважливішим рушієм як духовного, так і економічного розвитку кожної країни.

Тому будь-яка держава, що прагне досягти високого рівня життя своїх громадян, повинна створити дієву систему захисту інтелектуальної власності. Країни приймають закони з охорони інтелектуальної власності, зважаючи на дві основні причини: по-перше, вони прагнуть законодавчо оформити немайнові та майнові права авторів на їх твори і право суспільства на доступ до цих творів; по-друге, уряди країн свідомо намагаються заохочувати творчість, сприяти поширенню і застосуванню результатів творчої праці, а також створюють умови для вільної торгівлі в інтересах економічного та соціального розвитку.

Таким чином, наявність дієвої системи захисту і стимулювання інтелектуальної власності – неодмінна умова розвитку держави. Але для України в сучасних умовах вирішення завдання побудови такої системи має подвійне значення. Це зумовлене тим, що гармонізація українського законодавства з міжнародним є однією з найважливіших умов для вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Але мало розробити вдале законодавство. Потрібно також забезпечити суворе його дотримання. А для цього необхідне, по-перше, реформування судової системи з метою забезпечення чіткості й прозорості її функціонування. Особа, яка володіє правами на об'єкт інтелектуальної власності, повинна бути впевнена, що завжди зможе покарати порушника своїх прав. Відповідно, порушник прав інтелектуальної власності повинен усвідомлювати невідворотність покарання за свої протиправні вчинки. По-друге, необхідно провести велику просвітницьку роботу з тим, щоб укорінити в суспільній свідомості таке саме ставлення до інтелектуальної власності, як і до будь-якої іншої форми власності. І по-третє, але мабуть це чи не найголовніше, необхідно таким чином гармонізувати величини зборів і винагороди за дії, пов'язані з охороною і використанням об'єктів інтелектуальної власності, щоб і в платників зборів, і в одержу-

вачів коштів не виникало відчуття несправедливості за неадекватний їх розмір.

Одним з кроків на цьому шляху є вивчення дисципліни «Патентознавство та інтелектуальна власність» у вищих навчальних закладах України. Ця дисципліна потрібна і майбутнім інженерам, і державним службовцям, і підприємцям. Не існує такої сфери діяльності, де б не використовувалась інтелектуальна власність.

ЛЕКЦІЯ 1 ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності і як система суспільно-правових відносин
2. Система інтелектуальної власності
3. Система законодавства у сфері інтелектуальної власності
4. Поняття використання, управління, та комерціалізації інтелектуальної власності

1 Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності і як система суспільно–правових відносин

Залучення інтелектуальних продуктів до економічного обороту відбувається у двох формах: саме як товару та як самостійного фактора виробництва, тобто ресурсу, необхідного для виробництва іншого товару. При використанні зазначених інтелектуальних об'єктів як окремих товарів їх рух відбувається у «чистому» вигляді: торгівля патентами, ліцензіями, «ноу–хау». Як фактор виробництва на відміну від природних матеріальних ресурсів, вони фактично є невичерпними, бо потенціал людської творчості та інтелекту необмежений, але їх обіг фактично невіддільний від торгівлі іншими технологічно або інформаційними місткими товарами.

Поняття інтелектуальної власності розглядається, що найменше, у трьох аспектах – технічному, економічному та правовому. Зокрема, якщо мова йде про об'єкти промислової власності (винаходи, промислові зразки, корисні моделі тощо), вони повинні відповідати ряду вимог технічного характеру, встановлених законодавством. Наприклад, винаходом (корисною моделлю) визнається результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Будь-які об'єкти інтелектуальної власності розглядаються в контексті економічних категорій, коли мова йде про їхню оцінку або вирішуються питання комерціалізації.

За допомогою правових норм визначаються правові статуси, правові режими обігу окремих об'єктів інтелектуальної власності, вирішуються проблеми їх правової охорони та захисту тощо.

Хоча, зрозуміло, основоположним для будь-якого об'єкту інтелектуаль-

ної власності залишається те, що такий об'єкт є результатом інтелектуальної, творчої діяльності. Відповідно до ст. 2 Стокгольмської конференції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 1967 р. поняття інтелектуальної власності охоплює всі права, пов'язані з інтелектуальною діяльністю у виробничій, науковій, літературній і художній галузях.

Книга четверта «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України у ст. 418 дає таке визначення права інтелектуальної власності: «Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом», тобто інтелектуальна власність виникає як результат творчої діяльності людини.

У зв'язку зі створенням і використанням об'єктів інтелектуальної власності неминуче виникають відносини правового характеру.

Без правової охорони об'єктів інтелектуальної власності не створюватимуться нові засоби виробництва і предмети праці, на ринок не надходять нові товари, загальмується культурно–освітній поступ людства.

Право інтелектуальної власності – це система правових норм, що регулюють відносини в суспільстві у зв'язку зі створенням і використанням об'єктів інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність у звичайному розумінні – це права на результати творчої праці. Права неможливо сприймати на дотик, тому інтелектуальна власність є нематеріальною.

Особливістю права інтелектуальної власності є те, що воно складається з двох гілок: особистого немайнового права творця на створений ним конкретний результат інтелектуальної праці та майнового права на цей результат (об'єкт права).

Особисте немайнове право належить тільки творцю, тобто фізичній особі. До нього відносяться: право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності; право перешкоджати будь-якому посяганням на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності; інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом стосовно певного об'єкта права інтелектуальної власності. Особисте немайнове право невід'ємне від автора і діє без обмежень у часі.

До майнового права відносяться: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. На відміну від особистого немайнового права, майнове право може належати як творцю (автору), так і іншій фізичній або юридичній особі. Тобто воно є від'ємним як від людини, так і від підприємства. Крім того, воно має часові та територіальні обмеження. Так, наприклад, майнове право на винахід діє протягом тільки 20 років, а на торговельну марку (знак для товарів і послуг) – 10 років з правом подовження кожного разу ще на 10 років. На літературні та

художні твори це право діє протягом життя автора і 70 років після його смерті. Наприклад, патент на винахід діє тільки на території тієї країни, патентним відомством якої він виданий. Тобто патент, що видано в Україні, не діє на території Польщі або Німеччини.

2 Система інтелектуальної власності

З 1 січня 2004 року набрав чинності Цивільний кодекс України. У книзі IV «Право інтелектуальної власності» цього Кодексу визначені об'єкти права інтелектуальної власності, які залежно від сфери застосування умовно можна розділити на три групи. До першої групи відносяться об'єкти промислової власності. Вони мають таку назву тому, що застосовуються, головним чином, у промисловості. До другої групи відносяться штучно виділені, так звані нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності, що використовуються не тільки у промисловості. Нарешті третю групу складають об'єкти авторського права і суміжних прав. Ця група має значні відмінності від об'єктів промислової власності як у процесі набуття прав, так і за строком їхньої дії. На відміну від об'єктів авторського права, права виконавців творів, виробників фонограм і аудіограм, а також організацій мовлення – відносяться до суміжних прав, тобто прав, суміжних з авторськими правами.

Перелік об'єктів права інтелектуальної власності не є вичерпним. У широкому розумінні до них можна віднести й інші результати творчої діяльності, такі як: технічна документація, технологічні регламенти, результати наукових досліджень тощо.

Суб'єктами права інтелектуальної власності є творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності. Серед суб'єктів права інтелектуальної власності особливе місце належить творцям: автору, виконавцю, винахіднику, раціоналізатору. Саме від творців це право може передаватися юридичній особі.

Якщо охоронний документ на об'єкт права інтелектуальної власності втратив юридичну силу (наприклад, закінчився визначений охоронним документом – патентом чи свідоцтвом – строк дії), то цим об'єктом може скористатися будь-яка фізична чи юридична особа, тобто він стає суспільним надбанням.

3 Система законодавства у сфері інтелектуальної власності

Законодавчу базу становлять:

1. Конституція України (ст. 41, 42);
2. кодекси України: Цивільний кодекс (Книга 4 «Право інтелектуальної власності та Книга 5 «Забов'язувальне право»); Цивільний процесуальний кодекс; Господарський кодекс; Господарський процесуальний кодекс; Криміна-

льний кодекс; Кримінальний процесуальний кодекс; Кодекс про адміністративні правопорушення; Митний кодекс;

3. спеціальні закони України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; «Про охорону прав на промислові зразки»; «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на зазначення походження товарів»; «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»; «Про авторське право і суміжні права»; «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист від економічної конкуренції»; «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм»; «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування».

Окремі норми, що стосуються інтелектуальної власності, містяться в багатьох інших законах України. Основою міжнародної системи інтелектуальної власності є 22 угоди, 16 з яких регулюють правовідносини у сфері промислової власності та 6 – у сфері авторського права і суміжних прав.

Найбільш важливими з них є:

- 1) Паризька Конвенція про охорону промислової власності;
- 2) Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків;
- 3) Договір про патентну кооперацію (Договір РСТ);
- 4) Лісабонська угода про охорону місць, походження та їх міжнародну реєстрацію;
- 5) Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів;
- 6) Договір ВОІВ по авторському праву;
- 7) Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення тощо.

Адмініструє ці договори Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), що була заснована у 1967 р. на Дипломатичній конференції у Стокгольмі. У 1974 р. ВОІВ отримала статус однієї з 16-ти спеціалізованих організацій ООН. На сьогодні членами ВОІВ є 179 держав, у тому числі і Україна. Штаб – квартира ВОІВ знаходиться у Швейцарії (м. Женева). Україна ратифікувала 18 угод з двадцяти двох.

4 Поняття використання, управління, та комерціалізації інтелектуальної власності

Метою комерціалізації ВОІВ є отримання прибутку за рахунок використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві або продажу чи передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам.

Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності – це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар з метою отримання прибутку чи іншої ринкової ви-

годи.

Основними способами комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності є:

- використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві;
- внесення прав на об'єкти права інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства;
- передача (продаж) прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Для практичного здійснення комерціалізації необхідно також знати як розрахувати вартість прав на об'єкт права інтелектуальної власності та як поставити ці об'єкти на бухгалтерський облік підприємства.

Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві вважається, що комерціалізація через використання ОІВ у власному виробництві є найбільш вигідною з точки зору прибутку. Адже весь прибуток від продажу інноваційного продукту, що отримано за допомогою ОІВ, залишається у право власника ОІВ.

Оскільки обсяг виробленої продукції може бути великим, то й прибуток, що надходить від її реалізації, може в багато разів перевищувати вартість прав на ОІВ у разі передачі прав на використання ОІВ або продажу прав власності на ОІВ.

Зрозуміло, що цей спосіб комерціалізації пов'язаний із значними стартовими витратами на доопрацювання ОІВ, розробленням технології виробництва тощо. Але в разі успіху продаж виробленої продукції компенсує ці витрати і, крім того, буде отриманий значний прибуток.

Передача (продаж) прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Якщо правовласник не передбачає використовувати ОІВ у власному виробництві чи розпочати новий бізнес або створити спільне підприємство, він може передати повністю або частково права власності на ОІВ іншій фізичній або юридичній особі.

Майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності є сукупністю права володіти, користуватися та розпоряджатися цим об'єктом.

Продаж прав у повному обсязі здебільшого проводиться через договір купівлі – продажу як договір обмінної угоди, за яким у результаті передачі права власності на об'єкт інтелектуальної власності (продажу охоронного документа – патенту або свідоцтва) власник як сторона, яка продає, втрачає всі майнові права на нього. Тобто якщо продано патент на винахід, то він перереєстровується на ім'я нового правовласника і до нього переходять всі майнові права на цей об'єкт.

Але частіше передається лише право користування ОІВ. Власник прав на будь-який об'єкт промислової власності (ліцензіар) може продати ліцензію (видати дозвіл на користування ОІВ) будь-якій особі (ліцензіату), якщо він не хоче або не в змозі використовувати відповідний об'єкт.

Продаючи ліцензію, переслідують мету отримати прибуток, не витрачаючи капіталу на виробництво та освоєння ринку. Продаж ліцензії – це шлях впровадження технології на ринку без продажу товарної продукції. Доходами

від продажу ліцензій юридичні або фізичні особи покривають свої витрати на наукові дослідження.

Внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства. Статтею 13 Закону України «Про господарські товариства» передбачена можливість використання нематеріальних активів (у тому числі ОІВ), при формуванні статутних капіталів нових господарських товариств. Отже, інтелектуальну власність можна вносити до статутного капіталу замість майна, грошей та інших матеріальних цінностей, для чого необхідна лише добра воля всіх засновників.

Використання інтелектуальної власності в статутному фонді дозволяє:

– сформувати значний за своїми розмірами статутний фонд без відволікання коштів і забезпечити доступ до банківських кредитів й інвестицій, використовуючи інтелектуальну власність як об'єкт застави нарівні з іншими видами майна;

– амортизувати інтелектуальну власність в статутному капіталі та замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собівартість продукції, тобто капіталізувати інтелектуальну власність;

– авторам і підприємствам – власникам інтелектуальної власності – стати засновниками (власниками) при організації дочірніх і самостійних фірм без відгалуження коштів.

Внесення прав на ОІВ до статутного капіталу замість «живих грошей» надає також:

- право на отримання частки прибутку (дивідендів);
- право на участь в управлінні підприємством через загальні збори правління;
- право на отримання ліквідаційної квоти в разі ліквідації підприємства тощо.

ЛЕКЦІЯ 2 ОБ'ЄКТИ ТА СУБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Поняття та види об'єктів права інтелектуальної власності
2. Особисті немайнові і майнові права інтелектуальної власності
3. Особливості суб'єктивного складу відносин інтелектуальної власності: первинні та похідні суб'єкти, їх правовий статус

1 Поняття та види об'єктів права інтелектуальної власності

До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать:

- літературні та художні твори;
- комп'ютерні програми;
- компіляції даних (бази даних);
- виконання;

- фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
- наукові відкриття;
- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
- компонування напівпровідникових виробів;
- раціоналізаторські пропозиції;
- сорти рослин, породи тварин;
- комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
- комерційні таємниці.

2 Особисті немайнові і майнові права інтелектуальної власності

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:

- 1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;
- 3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об'єкта права інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.

Майновими правами інтелектуальної власності є:

- 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав.

Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом.

Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків,

встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором. Використання об'єкта права інтелектуальної власності. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу.

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором.

Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.

3 Особливості суб'єктивного складу відносин інтелектуальної власності: первинні та похідні суб'єкти, їх правовий статус

Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.

Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, можуть бути встановлені законом.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта.

У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права ін-

телектуальної власності на такий об'єкт можуть належати замовникові. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

ЛЕКЦІЯ 3 ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

1. Об'єкти авторського права і суміжних прав
2. Суб'єкти авторського права і суміжних прав
3. Особисті немайнові і майнові авторські та суміжні права
4. Захист авторського права та суміжних прав

1 Об'єкти авторського права і суміжних прав

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва.

Твір науки, літератури і мистецтва визнається об'єктом авторського права, якщо він відповідає двом умовам:

1) має творчий характер (є новим та оригінальним, результатом особистої творчої діяльності людини, яка створила твір; не вважається об'єктом авторського права запозичення твору іншої особи);

2) має об'єктивну форму вираження (твір повинен міститися у певному джерелі, придатному для сприйняття, наприклад, викладений письмово, виголошений усно, записаний за допомогою електронно-цифрових знаків тощо; не вважаються об'єктами правової охорони авторського права будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, якщо вони не мають зовнішньої форми виразу).

Відповідно до ст. 433 ЦК України об'єктами авторського права є результати інтелектуальної, творчої діяльності, які належать до трьох груп:

- 1) літературні та художні твори;
- 2) комп'ютерні програми;
- 3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності.

До літературних та художніх творів належать:

- письмові твори (романи, поеми, статті та ін.);
- усні твори (лекції, промови, проповіді та ін.);
- сценічні твори (драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, ін.);
- музичні твори (з текстом або без тексту);
- аудіовізуальні твори;
- твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;
- фотографічні твори;
- твори ужиткового мистецтва (декоративного ткацтва, кераміки, різьб-

- лення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо);
- ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;
- похідні твори (переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів);
- збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

Твори є об'єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

Твори, які не є об'єктами авторського права:

- 1) акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади;
- 2) державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами державної влади;
- 3) повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-інформації;
- 4) інші твори, встановлені законом (твори народної творчості (фольклор), розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники тощо).

Відповідно до ст. 449 ЦК України об'єктами суміжних прав є:

- а) виконання;
- б) фонограми;
- в) відеограми;
- г) програми (передачі) організацій мовлення.

Правовій охороні підлягають усі твори літератури, науки та мистецтва, а також об'єкти суміжних прав незалежно від їх призначення, змісту, цінності, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо), а також способу чи форми їх вираження.

2 Суб'єкти авторського права і суміжних прав

Відповідно до ст. 435 ЦК України первинним суб'єктом авторського права є автор твору.

За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Для сповіщення про свої права особа, яка має авторське право може використовувати міжнародний знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів:

- латинська літера «С», взята у коло, – ©;
- ім'я особи, яка має авторське право;
- рік першої публікації твору.

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі та і кожному примірнику твору.

Суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у Міністерстві освіти і науки України (Постанова КМУ від 27.12.2001 р. Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір).

У разі реєстрації авторського права його суб'єктові видається Свідоцтво. Особа, яка володіє свідоцтвом вважається суб'єктом авторського права.

Відповідно до ст. 436 ЦК авторське право на твір може одночасно належати кільком особам, творчою працею яких створено твір.

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення. Кожен із співавторів зберігає своє авторське право на створену ним частину твору, яка має самостійне значення.

Відносини між співавторами можуть бути визначені договором. У разі відсутності такого договору авторське право на твір здійснюється всіма співавторами спільно.

Відповідно до ст. 450 ЦК первинними суб'єктами суміжних прав є:

- 1) виконавець;
- 2) виробник фонограми;
- 3) виробник відеограми;
- 4) організація мовлення.

За відсутності доказів іншого виконавцем, виробником фонограми, відеограми, програми (передачі) організації мовлення вважається особа, ім'я (найменування) якої зазначено відповідно у фонограмі, відеограмі, їх примірниках чи на упаковці, а також під час передачі організації мовлення.

Для сповіщення про свої права виконавець чи виробник фонограми, відеограми може використовувати міжнародний знак охорони суміжного права.

Цей знак складається з таких елементів:

- латинська літера «Р», взята у коло, – р ;
- ім'я (назва) особи, яка має суміжне право;
- рік першої публікації фонограми (відеограми).

За відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми, відеограми вважається особа, ім'я (назва) якої зазначена на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці.

Суб'єктами суміжних прав є також інші особи, які набули таких прав відповідно до договору чи закону.

Відповідно до ст. 451 ЦК:

- право інтелектуальної власності на виконання виникає з моменту пер-

- шого його здійснення;
- право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму виникає з моменту її вироблення;
- право інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення виникає з моменту її першого здійснення.

3 Особисті немайнові і майнові авторські та суміжні права

Суб'єктам авторського права або суміжних прав належать особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на результати їх інтелектуальної, творчої діяльності.

Особисті немайнові права автора:

- 1) особисті немайнові права інтелектуальної власності (ст. 423 ЦК);
- 2) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;
- 3) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору;
- 4) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;
- 5) на недоторканність твору.

Автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.

б) право доступу до твору образотворчого мистецтва (при передачі твору образотворчого мистецтва чи матеріального об'єкта, в якому втілено цей твір, у власність іншій особі автор має право вимагати доступу до цього твору з метою його використання для відтворення (виготовлення примірників, слайдів, карток, переробок тощо), за умови, що це не порушує законні права та інтереси власника твору).

Відповідно до ст. 440. ЦК майновими правами інтелектуальної власності на твір є:

1) право на використання твору. Використанням твору є його:

- опублікування (випуск у світ);
- відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;
- переклад;
- переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;
- включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;
- публічне виконання;
- продаж, передання в найм (оренду) тощо;
- імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

Використанням твору є також інші дії, встановлені законом.

- 2) виключне право дозволяти використання твору;
- 3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) право на плату за використання твору;

5) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Право слідування (відповідно до ст. 448 ЦК автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена сума сплачується продавцем оригіналу твору).

Відповідно до ст. 444 ЦК твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою:

1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою;

2) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою;

3) в інших випадках, передбачених законом:

- вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору;
- вільне відтворення примірника твору для навчання;
- вільне відтворення примірника твору в особистих цілях;
- тощо.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через сімдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом.

Після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір він може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

Відповідно до ст. 452 ЦК майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав є:

- 1) право на використання об'єкта суміжних прав;
- 2) виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних прав;
- 3) право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання;
- 4) право на отримання винагороди за відтворення об'єкта суміжних прав;
- 5) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису – з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на фонограму, відеограму спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом п'ятдесяти років від дати її вироблення – з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу

(програму) організації мовлення спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення.

4 Захист авторського права та суміжних прав

За захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції.

При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право:

а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;

б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;

в) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

г) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій;

д) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;

е) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;

ж) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав.

Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:

1) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права і (або) суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування;

2) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав;

3) стягнення із порушника авторського права і (або) суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення;

4) виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;

5) заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фоно-

грам, відеограм чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і (або) суміжних прав або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав;

б) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів та об'єктів суміжних прав, засобів обходу технічних засобів та про канали розповсюдження.

При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, а також для відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське право і (або) суміжні права, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір збитків, завданих особі, права якої порушено, додатково можуть бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката.

При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов'язаний у встановлених пунктом «г» ч.2 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» межах визначити розмір компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача.

Суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.

Суд може постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Це стосується також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту.

За рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів (у тому числі комп'ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав і права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали і обладнання, що використовувалися для відтворення контрафактних примірників, підлягають відчуженню із перерахуванням виручених коштів до Державного бюджету України.

ЛЕКЦІЯ 4 ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

1. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття
2. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
3. Право промислової власності на компонування напівпровідникових виробів
4. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
5. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
6. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю

1 Право інтелектуальної власності на наукове відкриття

Відповідно до ст. 457 ЦК України наукове відкриття – це встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

Ознаки наукового відкриття:

- 1) самостійний об'єкт права інтелектуальної власності;
- 2) існує в природі об'єктивно, людиною не створюється, а лише нею пізнається;
- 3) здійснює істотні зрушення науково-технічного прогресу, розвитку людства в цілому;
- 4) є теоретичною передумовою для автора створення певного винаходу чи іншого об'єкта промислової власності.

Єдиним суб'єктом права інтелектуальної власності на наукове відкриття є його автор.

Автором наукового відкриття є фізична особа завдяки творчій праці якої це відкриття було зроблено. Якщо наукове відкриття зроблено на підставі творчої праці одночасно кількох осіб, вони вважаються співавторами наукового відкриття.

На наукове відкриття виникають лише особисті немайнові права інтелектуальної власності, а саме:

- 1) право надати науковому відкриттю своє ім'я;
- 2) право присвоїти науковому відкриттю спеціальну назву.

Наукові відкриття мають надзвичайно велику цінність для всього людства, вони не визнаються об'єктами чийось виключних прав. Наукові відкриття мають бути доступними для використання усіма людьми.

Тому за законодавством України на наукові відкриття не виникають майнові права інтелектуальної власності.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на наукові відкриття засвідчуються спеціальним правоохоронним документом, який називається дипломом.

Для набуття права інтелектуальної власності на наукове відкриття не достатньо самого факту здійснення наукового відкриття, необхідно щоб цей факт був засвідчений дипломом.

Порядок видачі диплому на наукове відкриття та його правова охорона регулюються законом.

На сьогодні такий закон ще не прийнято.

У разі порушення особистих немайнових прав на наукове відкриття, їх захист здійснюється у порядку та способами, передбаченими для захисту прав інтелектуальної власності (ст. 432 ЦК України).

2 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Право інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки регулюється Гл. 39 ЦК України, а також Законами України

– «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15.12.1993;

– «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993.

Винаходом (корисною моделлю) визнається результат інтелектуальної діяльності фізичної особи в будь-якій сфері технології.

У Законі України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» результати інтелектуальної творчої діяльності, які можуть бути об'єктами винаходу або корисної моделі розглядаються в єдності, як одні і ті ж об'єкти.

Об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб).

Об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути пристрій або процес (спосіб).

Відмінність між винаходом і корисною моделлю полягає у тому, що:

1) корисна модель вважається менш значущою за рівнем техніки ніж винахід;

2) для корисної моделі встановлено менше умов її патентоздатності;

3) для корисної моделі встановлено спрощений порівняно з винаходом порядок одержання охоронного документа;

4) для корисної моделі встановлені більш коротші строки її правової охорони.

Не отримують правової охорони за Законом «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»:

– сорти рослин і породи тварин;

– біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукти таких процесів;

– компонування напівпровідникових виробів;

- результати художнього конструювання;

– хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини. Дія цього положення не поширюється на продукти (речовини або композиції), що застосовуються в діагностиці або лікуванні;

- процеси клонування людини;

– процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності лю-

дей;

– використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;

– процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслідок такого процесу;

– людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Дія цього положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об'єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;

– продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;

– продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або що не є продуктом технічного процесу.

Заборона на законодавчому рівні комерційного використання певного об'єкта з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони.

Не відповідає поняттю «винахід (корисна модель)», визначеному статтею 1 цього Закону, та не визнається винаходом (корисною моделлю) згідно з цим Законом, якщо виступає як самостійний об'єкт:

– відкриття, наукова теорія, математичний метод;

– схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

– комп'ютерна програма;

– форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп'ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій);

– зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб.

Види винаходів (корисних моделей):

Звичайний винахід (корисна модель);

Секретний винахід (секретна корисна модель) – винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесenu до державної таємниці, права на який засвідчуються патентом на секретний винахід (секретну корисну модель);

Службовий винахід (корисна модель) – винахід (корисна модель), створений працівником:

– у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботода-

вця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

– з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця;

– службові обов'язки – зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі);

– доручення роботодавця – видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

За Законом «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона надається промислового зразку, що не суперечить публічному порядку, загальноновизнаним принципам моралі та відповідає критеріям охороноздатності.

Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та / або матеріалом виробу, та/або його оздобленням.

Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону:

– об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо;

– результат інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього конструювання, втілений або застосований у виробі, що є частиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу. Звичайним використанням виробу вважається використання його кінцевим користувачем, при цьому матеріально-технічне забезпечення, обслуговування або ремонт виробу звичайним використанням не вважаються;

– ознаки зовнішнього вигляду виробу, зумовлені виключно його технічними функціями;

– ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з'єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію; дія зазначеного положення не поширюється на зовнішній вигляд виробів, призначених для множинного складання або з'єднання взаємозамінних виробів усередині модульної конструкції.

Винахід, корисна модель і промисловий зразок вважаються придатними для набуття права інтелектуальної власності на них якщо:

1) вони не суперечать публічному порядку, принципам гуманності та моралі;

2) відповідають умовам патентоздатності.

Умови патентоздатності винаходу:

1) він є новим;

2) має винахідницький рівень;

3) є промислово придатним.

Винахід є новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до НОІВ, або якщо заявлено пріоритет, додати її пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто явно не випливає із рівня техніки.

Винахід є промислово придатним, якщо його можна використати у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Умови патентоздатності корисної моделі:

- 1) вона є новою;
- 2) є промислово придатною.

Умова патентоздатності промислового зразка – він є новим.

Авторство і право власності на винахід засвідчується патентом або деклараційними патентом.

Авторство і право власності на корисну модель засвідчується деклараційним патентом.

Авторство і право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Патент – це охоронний документ, що засвідчує авторство і право власності на об'єкт промислової власності.

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до НОІВ.

Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ.

Право на одержання патенту на винахід, корисну модель мають:

- 1) винахідник – фізична особа інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель);
- 2) роботодавець у разі створення службового винаходу (корисної моделі) у зв'язку з виконанням трудових обов'язків;
- 3) правонаступник винахідника або роботодавця;
- 4) перший заявник – якщо винахід чи корисну модель створено двома чи більше особами незалежно один від одного.

Особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до НОІВ заявку.

Заявка для одержання патенту на винахід (корисну модель) складається українською мовою і повинна містити:

- 1) заяву про видачу патенту;
- 2) опис винаходу (корисної моделі);
- 3) формулу винаходу (корисної моделі);
- 4) креслення (якщо на них є посилання в описі);
- 5) реферат.

Після подання заявки до НОІВ закладом експертизи проводиться науково-технічна експертиза об'єкта промислової власності, яка може включати у себе такі етапи:

- 1) попередня експертиза;
- 2) формальна експертиза;

3) кваліфікаційна експертиза.

Попередня експертиза проводиться на предмет наявності у заявці відомостей, що становлять державну таємницю.

Формальна експертиза проводиться на предмет відповідності заявки формальним вимогам, що ставляться до її змісту.

Кваліфікаційна експертиза проводиться на предмет відповідності заявленого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.

Для отримання патенту на винахід проводиться усі три етапи експертизи.

За результатами проведеної експертизи НОІВ приймається рішення про видачу патенту, який підлягає державній реєстрації.

Одночасно з державною реєстрацією патенту НОІВ публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про видачу патенту.

Видача патенту здійснюється НОІВ у місячний строк після його державної реєстрації.

Права, що впливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу.

Промисловий зразок може одержати правову охорону:

– як зареєстрований промисловий зразок, якщо його внесено до Реєстру в порядку, передбаченому Законом, або якщо йому надано правову охорону в Україні відповідно до міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

– як незареєстрований промисловий зразок, якщо його доведено до загального відома в порядку, передбаченому Законом.

Набуття прав на зареєстрований промисловий зразок засвідчується свідоцтвом, в якому наводиться внесене до Реєстру зображення промислового зразка.

Набуття права на промисловий зразок, що має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить п'ять років від дати подання заявки до НОІВ і подовжується НОІВ за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п'ятирічних строків, за умови сплати збору в порядку, встановленому Законом. Загальний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може становити більш як 25 років від дати подання заявки. Порядок подовження строку чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Заявка для одержання патенту на промисловий зразок складається українською мовою і повинна містити:

- 1) заяву про видачу патенту;
- 2) комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;
- 3) опис промислового зразка;
- 4) креслення, схему, карту (якщо необхідно).

3 Право промислової власності на компонування напівпровідникового виробу

Право інтелектуальної власності на компонування напівпровідникових виробів регулюється Гл. 40 ЦК України та Законом України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» від 5 листопада 1997 року.

Напівпровідниковий виріб – остаточна або проміжна форма будь-якого виробу, який складається з матеріальної основи, яка включає в себе шар напівпровідникового матеріалу, має один або більше шарів, що складаються з провідникового, ізоляційного або напівпровідникового матеріалу та розміщені один по відношенню до іншого відповідно до попередньо визначеної тривимірної моделі та призначені для виконання виключно або у поєднанні з іншими функціями функції електронної схеми.

Держава здійснює правову охорону компонування шляхом її реєстрації в НОІВ.

Особливості охорони прав на компонування, віднесені до державної таємниці, визначаються окремим законодавством.

Законом не охороняються права на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в компонуванні.

Набуття права на компонування засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить десять років, що відліковуються від найбільш ранньої з таких дат:

закінчення календарного року, в якому компонування було вперше використане на комерційній основі будь-де у світі;

закінчення календарного року, в якому була подана належним чином оформлена заявка на реєстрацію.

Обсяг прав на компонування визначається сукупністю пов'язаних зображень компонування на матеріальному носії.

Компонування відповідає умовам охороноздатності, якщо воно є оригінальним.

Компонування визнається оригінальним, якщо воно не створене шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування і не було відоме у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до НОІВ або до дати першого використання компонування.

На визнання компонування оригінальним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подання до НОІВ заявки на реєстрацію цього компонування не перевищує двох років. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати розкриття інформації та першого використання компонування покладається на заінтересовану особу.

Не може бути визнане оригінальним те компонування, заявка на реєстрацію якого подана до НОІВ пізніше ніж через два роки від дати його першого використання.

4 Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію регулюється Гл. 41 ЦК України;

Тимчасовим положенням про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженим Указом Президента від 18.09.1992;

Положенням про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію, затвердженим наказом Державного патентного відомства України від 22.08.1995.

Відповідно до ч.1 ст. 481 ЦК України раціоналізаторською пропозицією визнається визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.

Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути:

- 1) матеріальний об'єкт;
- 2) процес.

Не отримують правової охорони як раціоналізаторські пропозиції, які:

- 1) знижують надійність та інші показники якості продукції;
- 2) погіршують умови праці, якість робіт;
- 3) викликають або збільшують рівень забруднення навколишнього природного середовища.

Раціоналізаторська пропозиція вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона:

- 1) нова;
- 2) корисна для юридичної особи, якій вона подана;
- 3) передбачає створення або зміну конструкції виробів, технології виробництва і застосування техніки або складу матеріалу.

Раціоналізаторська пропозиція є новою для підприємства, якому вона подана, якщо згідно з наявними на даному підприємстві джерелами інформації ця пропозиція не була відома в мірі, достатній для її практичного застосування.

Раціоналізаторська пропозиція є корисною для підприємства, якщо її використання дає змогу підвищити економічну ефективність або одержати інший позитивний ефект цим підприємством.

Правова охорона прав на раціоналізаторську пропозицію засвідчується Свідоцтвом на раціоналізаторську пропозицію, що видається юридичною особою, якій подано раціоналізаторську пропозицію.

Право на одержання Свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію має автор раціоналізаторської пропозиції, яким визнається фізична особа, творчою працею якої створено раціоналізаторську пропозицію.

Такою особою може бути не лише працівник юридичної особи, якій подається рацпропозиція, але й будь-яка інша фізична особа.

Не визнається автором рацпропозиції фізична особа, яка не внесла особистого творчого вкладу в створенні раціоналізаторської пропозиції, а надала автору лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяла оформленню прав на рацпропозицію.

Особа, яка бажає отримати Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію і

має на це право, подає юридичній особі (підприємству) заявку.

Заявка на одержання Свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію повинна містити:

- 1) заяву на видачу Свідоцтва;
- 2) опис рацпропозиції;
- 3) креслення у разі необхідності.

Юридична особа, яка прийняла до розгляду заявку на раціоналізаторську пропозицію, повинна її зареєструвати і протягом місяця є дати реєстрації прийняти щодо неї рішення.

Після прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською автору має бути видане Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію, яке:

- 1) підтверджує визнання пропозиції раціоналізаторською;
- 2) дату її подання;
- 3) авторство на рацпропозицію.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію визнаються:

- 1) автор рацпропозиції;
- 2) юридична особа, які ця пропозиція подана.

Відповідно до ч.1 ст. 484 ЦК України автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція подана.

Різновидом добросовісного заохочення вважається винагорода за використання рацпропозиції.

Право на винагороду має автор рацпропозиції протягом 2–х років від дати початку її використання юридичною особою.

Розмір винагороди визначається угодою між автором та юридичною особою, і не може бути меншим:

- 1) 10 % доходу, одержуваного щорічно юридичною особою від використання рацпропозиції;
- 2) 2 % від частки собівартості продукції (робіт, послуг), що припадає на рацпропозицію, корисний ефект від якої не впливає на одержання доходу.

Винагорода виплачується відповідно до договору, але не пізніше 3 місяців після закінчення кожного року використання рацпропозиції.

5 Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин

Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин регулюється Гл. 42 ЦК України, Законом України «Про охорону прав на сорти рослин», Законом України «Про племінну справу у тваринництві».

Правова охорона за цими нормативними актами надається:

- 1) сорту рослин;
- 2) породі тварин.

Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин становлять:

- 1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин, засвідчені державною реєстрацією;

2) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин, засвідчені патентом;

3) майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

Згідно з Законом «Про охорону прав на сорти рослин» можуть набуватися такі права на сорти:

особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин;

майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин;

майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

Ці права набуваються на сорт, який відповідає критеріям, визначеним цим Законом, та якому присвоєна назва згідно з ним.

Про особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин свідчить свідоцтво про авторство на сорт рослин.

Про майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин свідчить патент на сорт рослин.

Обсяг правової охорони сорту, на який видано патент, визначається сукупністю ознак, викладених в занесеному до Реєстру патентів описі сорту.

Про майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин свідчить свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин.

Зазначені права на сорт набуваються в порядку, встановленому Законом.

Різновидами сорту, на які можуть набуватися права, є клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція.

Критерії придатності сорту для набуття прав інтелектуальної власності на нього.

Сорт вважається придатним для набуття права на нього як на об'єкт інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, він є

- новим;
- відмінним;
- однорідним;
- стабільним.

Сорт вважається **новим**, якщо до дати, на яку заявка вважається поданою, заявник чи інша особа за його дозволом не продавали чи будь-яким іншим способом не передавали матеріал сорту для комерційного використання:

а) на території України – за рік до цієї дати;

б) на території іншої держави – щодо деревних та чагарникових культур і винограду за шість років і щодо рослин інших видів за чотири роки до цієї дати.

Новизна сорту не втрачається, якщо будь-який його матеріал збувався, зокрема й до визначених пунктами «а» і «б»:

- із зловживанням на шкоду заявнику;
- на виконання договору про передачу права на подання заявки;
- на виконання договору про розмноження відтворювального матеріалу сорту і його експертизу на придатність сорту для поширення, за умови, що зібраний внаслідок цього матеріал передавався лише заявникові і не використовувався для виробництва сорту;

- на виконання визначених законодавством заходів, зокрема щодо біологічної безпеки чи формування Реєстру сортів рослин України;
- як побічний або відхідний продукт, отриманий під час створення чи поліпшення сорту, без посилань на сорт і лише для споживання.

Сорт відповідає умові **відмінності**, якщо за проявом його ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою.

Сорт, що протиставляється заявленому, вважається загальновідомим, якщо:

- а) він поширений на певній території в будь-якій державі;
- б) відомості про прояви його ознак стали загальнодоступними у світі, зокрема шляхом їх опису в будь-якій оприлюдненій публікації;
- в) він представлений зразком у загальнодоступній колекції;
- г) йому надана правова охорона і/або він внесений до офіційного реєстру сортів в будь-якій державі, при цьому він вважається загальновідомим від дати подання заявки на надання права чи внесення до реєстру.

Сорт вважається **однорідним**, якщо з урахуванням особливостей його розмноження всі рослини цього сорту залишаються достатньо схожими (однорідними) за своїми основними ознаками, зазначеними в описі сорту.

Сорт вважається **стабільним**, якщо його основні ознаки, відзначені в описі сорту, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, в кінці кожного такого циклу.

Вимоги щодо придатності до набуття прав інтелектуальної власності на породу тварин встановлюються Законом «Про племінну справу у тваринництві».

Об'єктами племінної справи у тваринництві є велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хутрові звірі та кролі, яких розводять з метою одержання від них певної продукції (далі – тварини).

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин засвідчуються патентом, який видається НОІВ.

Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породи тварин засвідчується державною реєстрацією.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин спливає через 30 років, а щодо дерев та винограду – через 35 років, що підліковується з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав.

Право на поширення сорту рослин, породи тварин є чинним з дати, наступної за датою його державної реєстрації, та діє безстроково.

Право на державну реєстрацію та одержання патенту на сорт рослин, породу тварин мають:

- 1) селекціонер (автор сорту, породи);
- 2) роботодавець, якщо сорт чи породу створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця;
- 3) правонаступники автора або роботодавця;
- 4) перший заявник, якщо сорт чи породу створено двома чи більше авто-

рами незалежно один від одного.

Особа, яка бажає здійснити державну реєстрацію сорту рослин, породи тварин та одержати патент на них, і має на це право, подає до НОІВ заявку.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

- 1) заяву про реєстрацію сорту, породи;
- 2) опис сорту, породи;
- 3) відомості про походження сорту, породи;
- 4) відомості про інші заявки щодо цього сорту, породи;
- 5) відомості про здійснене комерційне використання;
- 6) інші визначені НОІВ відомості.

Після подання заявки до НОІВ закладом експертизи проводиться експертиза сорту росли, породи тварин.

За результатами проведеної експертизи приймається рішення про державну реєстрацію прав на сорт рослин, породи тварин у Реєстрі патентів і / або Реєстрі сортів, порід.

Внесені до Реєстру сортів, порід та Реєстру патентів відомості публікуються в періодичному офіційному виданні НОІВ.

В місячний строк від дати державної реєстрації прав на сорт, породу НОІВ видається Патент або Свідоцтво про авторство на сорт, породу.

6 Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю

Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є:

- 1) право на використання комерційної таємниці;
- 2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором.

Органи державної влади зобов'язані охороняти від недобросовісного комерційного використання інформацію, яка є комерційною таємницею та створення якої потребує значних зусиль і яка надана їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов'язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки. Ця інфор-

мація охороняється органами державної влади також від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо її охорони від недобросовісного комерційного використання.

Органи державної влади зобов'язані охороняти комерційну таємницю також в інших випадках, передбачених законом.

Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці.

ЛЕКЦІЯ 5 ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ТОВАРНОГО ОБІГУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг).
3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

1 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування

Комерційне найменування – це найменування під яким суб'єкт господарювання виступає в цивільному обороті і яке індивідуалізує його серед інших учасників цивільного обороту.

Згідно з ч.1 ст. 159 Господарського кодексу України суб'єктом права на комерційне найменування є:

- 1) юридична особа – суб'єкт господарювання;
- 2) фізична особа – підприємець.

Відповідно до ст. 90 ЦК України комерційне найменування юридичної особи повинно містити інформацію про:

- 1) організаційно-правову форму;
- 2) назву.

Для окремих організаційно-правових форм закон може встановлювати додаткові вимоги. Так, відповідно до ст. 119 та 133 ЦК України найменування повного та командитного товариств має містити імена (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів «і компанія»

Фізична особа-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище чи ім'я.

Комерційне найменування юридичної чи фізичної особи підприємців може внесено до відповідного реєстру в порядку встановленому законом.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування. Цей момент, як правило, співпадає з моментом державної реєстрації юридичної особи.

Комерційне найменування отримує правову охорону за наявності певних умов:

- 1) якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших;

2) не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності цієї особи (відповідає характерові діяльності цієї особи);

3) якщо воно є оригінальним, тобто не повторює найменування, що уже використовується іншим суб'єктом.

Правова охорона права на комерційне найменування надається його суб'єктові без обов'язкового подання заявки на нього чий його реєстрації і незалежно від того є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Правовій охороні підлягає як повне так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним в господарському обороті.

Майнові права на комерційне найменування:

1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке найменування;

3) інші майнові права, встановлені законом.

Відповідно до ч.2 ст. 490 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Особисті немайнові права на комерційне найменування не виникають.

2 Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг)

Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. Об'єктом торговельної марки не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, пе-

реслідуванням учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи, які виробляють продукцію, надають послугу чи виконують роботу. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може одночасно належати кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку відповідно до ч.1 ст. 494 ЦК України засвідчується свідоцтвом. Це означає, що вони виникають з моменту видачі особі свідоцтва НОІВ з прав інтелектуальної власності.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору у встановленому порядку.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Не можуть одержати правову охорону позначення, передбачені у ст. 6 Закону, зокрема, які зображують або імітують:

- державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
- офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав;
- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міждержавних організацій;
- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
- нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна є колегіальний орган, утворений НОІВ.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

- 1) право на використання торговельної марки;
- 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

3 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

Закон України «Про правову охорону географічних зазначень» від 16 че-

рвня 1999 року визначає, що правова охорона надається географічному зазначенню, якщо заявлене найменування відповідає вимогам Закону і на нього не поширюються встановлені Законом підстави для відмови в наданні правової охорони.

Незалежно від умов, передбачених абзацом десятим статті 1 цього Закону, назва географічного місця вважається назвою місця походження товару в разі, коли сировина для виробництва товару походить з іншого географічного місця, ніж географічне місце виробництва товару, якщо географічне місце виробництва (видобування) сировини визначене, існують спеціальні умови виробництва такої сировини та встановлено контроль за їх дотриманням.

Правова охорона надається географічному зазначенню, яке повністю або частково омонімічне із зареєстрованим в Україні географічним зазначенням, за умови добросовісного місцевого і традиційного використання та якщо таке використання виключає можливість сплутування та введення в оману споживачів щодо дійсного походження товару.

Омонімічне географічне зазначення може бути зареєстроване за наявності під час використання відмінності між цим зазначенням та раніше зареєстрованим географічним зазначенням без надання переваги одному із виробників товару та за умови уникнення можливості введення споживача в оману.

Не реєструється омонімічне зазначення, яке правильно вказує на географічне місце виробництва товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар вироблено в іншому географічному місці.

Назва місця походження товару – вид географічного зазначення, який означає найменування, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та який має особливі якості або властивості, виключно або головним чином зумовлені конкретним географічним середовищем з притаманними йому природними і людськими факторами, і всі етапи виробництва якого (виготовлення (видобування) та / або переробка, та / або приготування) здійснюються на визначеній географічній території.

Назва, що стала видовою, – назва товару, яка хоч і є назвою географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся та / або перероблявся, але перетворилася в Україні на загальноживану назву певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження, включаючи похідні від такої назви.

Право на державну реєстрацію географічного зазначення має об'єднання осіб, які в зазначеному географічному місці виробляють товар та / або видобувають, та / або переробляють сировину для товару, особлива якість, репутація чи інші характеристики якого зумовлені цим географічним місцем.

При цьому об'єднання осіб означає будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми або складу.

Одна фізична або юридична особа має право на реєстрацію географічного зазначення у разі, якщо:

– вона є єдиним виробником, який у цьому географічному місці виробляє товар та / або видобуває, та / або переробляє сировину для товару та бажає подати заявку на реєстрацію географічного зазначення;

– географічна територія, на якій здійснюється виробництво (видобування) та / або переробка, та / або приготування товару, має характеристики, які істотно відрізняються від прилеглих територій, або характеристики товару відрізняються від товарів, вироблених на прилеглих територіях.

Відповідно до ч.1 ст. 501 ЦК України право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права.

Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, об'єднання виробників, інші особи, визначені законом.

Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є:

- 1) право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;
- 2) право на використання географічного зазначення;
- 3) право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.

Права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що належать окремим суб'єктам права інтелектуальної власності на географічне зазначення, встановлюються законом.

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

На підставі рішення про реєстрацію географічного зазначення та за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію і сплати збору за публікацію про реєстрацію НОІВ здійснює державну реєстрацію географічного зазначення, для чого вносить до Реєстру відомостей про реєстрацію географічного зазначення відомості, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію географічного зазначення.

Якщо протягом трьох місяців з дати надходження до заявника рішення про реєстрацію географічного зазначення документ про сплату державного мита за реєстрацію і збір за публікацію про реєстрацію в розмірі та у порядку, визначених законодавством, до НОІВ не надійшли, державна реєстрація географічного зазначення не проводиться, а заявка вважається відкликаною.

Строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію та сплати збору за публікацію про реєстрацію подовжується, але не більш як на шість місяців, якщо до його спливу подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Якщо, незважаючи на вжиття заявником належних заходів, строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію та сплати збору за публікацію про реєстрацію пропущено, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців після спливу цього строку буде подано відповідне клопотання разом з документом про сплату державного мита за реєстрацію та сплачено збір за публікацію про реєстрацію, а також сплачено збір за подання клопотання.

Якщо рішення про реєстрацію географічного зазначення прийнято за заявкою, щодо якої було подано заперечення відповідно до частини шостої статті 11 Закону, перебіг строку надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію та збору за публікацію про реєстрацію зупиняється до спливу встановленого абзацом другим частини першої статті 13 Закону строку для оскарження такого рішення подавцем заперечення.

Після внесення до Реєстру відомостей про реєстрацію географічного зазначення будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та одержати відповідно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про географічне зазначення, за умови сплати збору за подання такого клопотання.

Помилки у внесених до Реєстру відомостях виправляються за ініціативою осіб, зазначених у Реєстрі, або НОІВ.

До Реєстру за ініціативою особи, зазначеної у Реєстрі, можуть бути внесені зміни імені (найменування) та адреси, адреси для листування, імені та адреси представника.

Після внесення до Реєстру відомостей про реєстрацію географічного зазначення заінтересовані особи або об'єднання осіб, які відповідають вимогам статті 9 Закону, можуть вносити зміни до специфікації товару після погодження зміненої специфікації спеціально уповноваженим органом.

Такі зміни можуть стосуватися способів виробництва товару з урахуванням науково-технічного прогресу або перегляду меж географічного місця, зазначеного в пункті «в» частини другої статті 9-1 Закону.

У заяві про внесення змін до специфікації товару зазначаються відповідні зміни та обґрунтування необхідності їх внесення.

Якщо зміни до специфікації товару потребують внесення однієї або кількох змін до відомостей Реєстру, заява про внесення змін розглядається у порядку, встановленому частинами одинадцятю і тринадцятю – п'ятнадцятю статті 11 Закону.

Якщо зміни до специфікації товару незначні та не потребують внесення відповідних змін до відомостей Реєстру, такі зміни вносяться НОІВ без застосування порядку, встановленого частинами одинадцятю і тринадцятю – п'ятнадцятю статті 11 Закону. У разі підтвердження таких змін спеціально уповноваженим органом або якщо географічне зазначення знаходиться на території іноземної держави подається офіційна довідка про внесення відповідних змін у цій державі.

Зміни вважаються незначними, якщо вони:

- не належать до істотних характеристик товару;
- не змінюють взаємозв'язок між якістю або іншими характеристиками товару та географічним середовищем;
- не змінюють географічного зазначення чи його частини;
- не змінюють межі географічного місця;
- не спричиняють посилення обмежень у торгівлі товаром або його сировиною.

Якщо зміни стосуються тимчасових змін до специфікації товару, які виникають внаслідок застосування державними органами обов'язкових санітарних або фітосанітарних заходів, такі зміни вносяться НОІВ без застосування порядку, встановленого частинами одинадцятю і тринадцятю – п'ятнадцятю статті 11 цього Закону.

За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від подавця заяви обставини.

Відомості про зміни, внесені до Реєстру та/або специфікації товару, публікуються в Бюлетені.

Будь-яка фізична чи юридична особа, яка відповідає умовам, передбаченим статтею 9 Закону, та бажає, щоб відомості про неї як особу, яка має право використовувати зареєстроване географічне зазначення та інші права, встановлені статтею 17 Закону, були додатково внесені до Реєстру, може подати до НОІВ відповідну заяву разом з документом спеціально уповноваженого органу, який підтверджує, що ця особа виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають специфікації товару або документу, передбаченому частиною шостою статті 10 Закону.

За подання заяви про внесення до Реєстру відомостей про особу, яка має право використовувати зареєстроване географічне зазначення, сплачується збір.

Заява розглядається у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

У разі дотримання умов, передбачених статтею 9 Закону, заява про внесення до Реєстру відомостей про особу, яка має право використовувати зареєстроване географічне зазначення, задовольняється та до Реєстру вносяться відповідні відомості, про що здійснюється публікація в Бюлетені. В іншому разі подавцю заяви відмовляється в задоволенні заяви.

До Реєстру можуть бути внесені відомості про географічні зазначення, які охороняються в Україні на підставі міжнародних договорів України.

ЛЕКЦІЯ 6 ПРАВОВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОБ'ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Загальна характеристика договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
2. Ліцензійний договір

3. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
4. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

1 Загальна характеристика договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Сфера застосування договорів на розпорядження правами інтелектуальної власності визначається з урахуванням предмету цих договорів.

За цим критерієм в ЦК України виділяється кілька договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності:

- 1) ліцензійний договір;
- 2) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 3) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- 4) інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.

Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.

Згідно з ч.1 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» в усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

Ці договори відповідно до закону не підлягають державній реєстрації. Вони реєструються лише на вимогу ліцензіара або ліцензіата (сторін договору). За договором на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності передається ліцензія на право використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Цю ліцензію слід відрізнити від ліцензій, що видаються на право здійснення певних видів господарської діяльності.

Видання ліцензій у сфері інтелектуальної власності регулюється приватноправовими нормами, а ліцензій у сфері господарювання – публічно-правовими.

Можливість видачі ліцензії на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності обмежується законом. Наприклад, не можуть видаватися ліцензії щодо: географічних зазначень.

Використання ліцензії на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності визначається певною сферою:

- 1) видами майнових прав, що надаються ліцензіату;

- 2) територією, на яку поширюються ці права;
- 3) строком дії ліцензії.

Учасниками правовідносин у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є:

- ліцензіар;
- ліцензіат.

Ліцензіар – особа, яка видає ліцензію, тобто фізична або юридична особа, якій належить виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Ліцензіат – особа, якій надається дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 1108 ЦК ліцензія може бути оформлена:

- 1) як окремий документ;
- 2) як складова частина ліцензійного договору.

Ліцензії на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності поділяються на три види:

- 1) виключну;
- 2) одиничну;
- 3) невиключну.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Згідно з **невиключною** ліцензією ліцензіар не позбавлений права використовувати відповідний об'єкт у сфері, що обмежена цією ліцензією, та права видавати ліцензії на використання об'єкта у зазначеній сфері іншими особам.

2 Ліцензійний договір

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін. За загальною характеристикою він є:

- 1) двостороннім;
- 2) реальним;
- 3) відплатним.

Сфера застосування ліцензійного договору в ЦК розширена порівняно із спеціальним законодавством: поширюється як на об'єкти авторського права, так і на об'єкти права промислової власності.

Ліцензійний договір є одним із варіантів оформлення ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Мета цього договору полягає у наданні дозволу (видачі ліцензії) на вико-

ристання певного об'єкта права інтелектуальної власності.

Істотні умови ліцензійного договору визначаються у ч.3 ст. 1109 ЦК, відповідно до якої до них належать:

- 1) вид ліцензії;
- 2) сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором);
- 3) розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 4) інші умови, включені до договору за домовленістю сторін.

Разом з тим, у ч. 4 ст. 1109 ЦК закріплено презумпцію невиключної ліцензії, якщо їх вид не зазначено у договорі.

Якщо сторони не визначили територію, на яку поширюються права інтелектуальної власності, нею вважається територія України.

Плата за використання об'єкта права інтелектуальної власності може визначатися у формі:

- 1) фіксованого платежу (паушальний платіж);
- 2) періодичних виплат (роялті);
- 3) комбінованих платежів.

Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років.

Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час.

У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

3 Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

За загальною характеристикою він є:

- 1) двостороннім;
- 2) реальним;

3) відплатним.

На відміну від ліцензійного договору, цей договір передбачає передання всіх або частини виключних майнових прав інтелектуальної власності особою, якій такі права належать, іншій особі.

Ліцензіар, крім випадків виключної ліцензії, зберігає право використовувати відповідний об'єкт, в тому числі у сфері, обмеженій дією ліцензії.

Ліцензійний договір має строковий характер. Договір про передання виключних прав передбачає безповоротне передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Цей договір не поширюється на майнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти:

- 1) наукові відкриття;
- 2) географічне зазначення;
- 3) комерційне найменування (лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать – ч. 2 ст. 490 ЦК).

Предметом цього договору є виключні майнові права на певний об'єкт права інтелектуальної власності (як частина цих прав, так і всі права у повному складі).

У ч.3 ст. 1113 ЦК встановлено перелік умов, що не можуть бути предметом цього договору:

- умови, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим ЦК чи іншим законом;
- умови щодо обмеження права творця на створення інших об'єктів інтелектуальної власності.

4 Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець – письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установленний строк.

Цей договір є:

- 1) двостороннім;
- 2) консенсуальним;
- 3) відплатним.

На відміну від ліцензійного договору, на момент укладення цього договору відповідного об'єкта права інтелектуальної власності ще не існує (його створення є одним із обов'язків творця).

Цей договір необхідно відрізнити від договору підряду.

Різним є характер виконуваної роботи: робота творця є творчою, а її результатом є створення об'єкта права інтелектуальної власності (складання вірша, написання картини тощо). Робота ж підрядчика не є творчою – вона має, як правило, технічний характер (ремонт квартири, пошиття одягу тощо).

На відміну від ліцензійного договору однією із сторін цього договору (особою, яка виконує замовлення) може бути лише фізична особа, тобто, тво-

рець твору.

Метою цього договору є не лише створення, але використання створеного твору. Тому, відповідно до ч.2 ст. 1112 ЦК договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

Певними особливостями характеризуються договори про створення за замовленням і використання творів образотворчого мистецтва (скульптури, картини, малюнки, гравюри, дизайн тощо). Вони існують, як правило, лише в одному екземплярі.

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника.

При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності не може містити умов, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів. Такі умови є нікчемними.

ЛЕКЦІЯ 7 ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Роль промислової власності в економічному розвитку
2. Умови надання правової охорони об'єктам промислової власності
3. Джерела інформації про об'єкти промислової власності

1 Роль промислової власності в економічному розвитку

Промислова власність – це вид інтелектуальної власності, що охоплює права на такі об'єкти науково–технічної діяльності як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та зазначення про походження чи найменування місця походження товарів, а також припинення недобросовісної конкуренції.

В **об'єктивному** розумінні право промислової власності – це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, яка формується у процесі створення, оформлення та використання результатів науково–технічної творчості.

У **суб'єктивному** значенні право промислової власності – це право, яким наділяється відповідно до законодавства автор будь-якого результату науково–технічної діяльності.

Необхідна умова для ефективного створення і використання об'єктів промислової власності – наявність в країні патентної системи. Створення національної патентної системи промислової власності має подвійну мету. З одного боку, оформлення законним чином економічних і моральних прав авторів і власників об'єктів промислової власності, а з другого – стимулювання в рамках державної політики творчої активності громадян, сприяння поширенню і застосуванню її результатів, заохочування до чесної торгівлі.

Зокрема, право на одержання патенту на винахід стимулює вкладення грошей і зосередження людських ресурсів у галузі досліджень і розробок. Видача патенту стимулює інвестиції в промислове використання винаходу. Публікація патенту робить доступною інформацію про нього для широкого кола людей і стимулює тим самим створення нових винаходів, отже, сприяє науково-технічному прогресу. Право на товарний знак захищає підприємство від недобросовісної конкуренції.

Вплив винаходів на економічний розвиток здійснюється за чотирма каналами:

1. Інформація про патенти полегшує передачу (трансфер) технологій і сприяє залученню прямих іноземних інвестицій.

2. Патенти стимулюють наукові дослідження.

3. Патенти є каталізатором нових технологій і бізнесу.

4. Бізнес накопичує патенти і комерціалізує їх шляхом передачі прав через ліцензійні угоди, внесення до статутного фонду підприємств або використання у власному виробництві.

Важко переоцінити роль товарного знака в просуванні товару на ринок. Вдалий товарний знак – важливий внесок в економіку підприємства, тому що він дозволяє йому посісти на ринку вигідну позицію, основу на визнанні даного товарного знака покупцями. Вдало «розкручений» товарний знак приносить його правласнику додатковий прибуток понад те, що він отримував би без його використання. Перевагою торговельної марки перед винаходом є те, що строк користування правами на неї практично не обмежений у часі.

2 Умови надання правової охорони об'єктам промислової власності

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він новий, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель і промисловий зразок відповідають умовам патентоздатності, якщо вони є новими і промислово придатними.

Ці умови патентоздатності винаходу суттєво не відрізняються від вимог, що пред'являються до винаходу в патентних законодавствах провідних країн і міжнародних угодах з охорони промислової власності.

Сучасний закон орієнтований на дію в умовах ринкової економіки і є певною мірою одним із факторів становлення ринкового механізму. У зв'язку з цим переваги винаходу мають оцінюватись не на стадії експертизи з точки зору корисності для суспільства, а у сфері його використання на ринку. Доцільність патентування винаходу визначає сам заявник, з огляду на власну оцінку ринкової кон'юнктури, прогнозу попиту й збуту на ринку продукції з використанням винаходу, навіть у тому випадку, якщо всі її показники такі самі або навіть нижчі, ніж у конкурентів. Іншими словами, держава в особі НОІВ не відповідає за корисність винаходів, що патентуються, ця корисність визначається за ринкових обставин.

Офіційним нормативним документом – Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, не передбачається наведення у матеріалах заявки доказів відповідності об'єкта промислової власності умовам патентоздатності. Однак заявник повинен знати, якими вимогами і методичними підходами буде керуватися експертиза при перевірці винаходу на відповідність умовам патентоздатності. Це дозволить йому самому зробити попередню оцінку патентоздатності створеної розробки і тим самим уникнути невиправданої витрати часу і грошей.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися тільки окремо.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до подання заявки.

Проте на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. На новизну промислового зразка не впливає розкриття інформації про нього протягом 6 місяців до дати подання заявки. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, зацікавлену в застосуванні цього положення.

Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Пріоритет – першість у поданні заявки, що встановлюється в порядку, визначеному патентним законодавством.

Загальнодоступними вважаються відомості, що містяться у джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитись самостійно або про зміст яких їй може бути повідомлено законним шляхом. Тобто, джерела, що порочать новизну, повинні бути доступними невизначеному колу осіб.

Умова загальнодоступності не передбачає перевірки того, чи був конкретний заявник дійсно знайомий з тим чи іншим джерелом або чи мав він можливість фізично отримати доступ до нього.

Рівень техніки включає будь-які відомості, що розкривають суть винаходу, незалежно від того, яким чином вони стали загальнодоступними: публікація, усне розкриття суті чи розкриття суті шляхом використання.

Важливою особливістю новизни як умови патентоздатності є те, що в рівень техніки при перевірці цієї умови включається зміст ще неопублікованих заявок. Так до рівня техніки включають заявки, які надійшли до НОІВ з більш ранньою датою пріоритету, в тій редакції, в якій вони існували на дату пріоритету заявки, що розглядається, за дотримання таких умов:

- заявка подана іншим заявником;
- заявка подана в Україні;
- заявка не відкликана.

В Україні до винаходу ставиться вимога абсолютної світової новизни, тобто суть винаходу до дати подання заявки або до дати її пріоритету не повин-

на бути розкрита ні в Україні, ні за її межами.

Перевірка новизни винаходу передбачає:

- пошук аналогів у рівні техніки;
- визначення найбільш близького аналога (прототипу);
- зіставлення сукупності ознак об'єкта, який заявляється, з сукупністю ознак прототипу.

Аналог винаходу (корисної моделі) – це засіб того самого призначення, який відомий з джерел, що стали загальнодоступними до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету, і характеризується сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі).

Прототип – це найбільш близький аналог за його технічною суттю і за результатом, що досягається при його використанні.

Істотними ознаками об'єкта винаходу називаються такі ознаки, кожна з яких окремо взята є необхідною, а всі разом, достатніми для того, щоб відрізнити даний об'єкт винаходу від усіх інших. Суттєвою ознакою можна визнати лише таку ознаку із загальної маси ознак об'єкта винаходу, відсутність якої не дає можливості отримати той позитивний ефект, який є метою винаходу, і лише її наявність у сукупності ознак забезпечує отримання цього ефекту.

Якщо винахід має хоча б одну суттєву ознаку, яка відрізняє його від прототипу, – робиться висновок про відповідність винаходу умові «новизна».

Висновок про відсутність новизни повинен базуватись лише на одному джерелі інформації, де описано знайдений прототип. Не дозволяється укладання так званого збірного прототипу, тобто об'єднання відомостей, наведених у різних джерелах інформації (патентах, статтях тощо).

Винахід, для якого встановлено невідповідність умові «новизна», перевірку на відповідність іншим умовам патентоздатності не проводять.

Відповідність заявленого винаходу умові «винахідницький рівень» означає, що даний винахід є творчим втіленням ідеї і становить перехід на новий технологічний рівень. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він є очевидним, тобто не впливає з рівня техніки. Причому при оцінці винахідницького рівня заявленого винаходу можуть бути залучені загальнодоступні до дати пріоритету відомості, які відносять до будь-яких галузей науки і техніки, а не лише до тієї галузі, у якій заявлено цей винахід.

До очевидних належать рішення, отримані шляхом звичайного інженерного проектування на основі відомих засобів і методів, які дають відомий результат.

Вихідною базою для визначення як новизни, так і винахідницького рівня винаходу, що заявляється, є рівень техніки на дату пріоритету заявки. Проте, на відміну від новизни, при перевірці винахідницького рівня до уваги не беруться відомості, що не стали загальнодоступними до дати пріоритету заявленого винаходу, тобто у рівень техніки не включаються більш ранні заявки, відомості про які не опубліковані до зазначеної дати.

Перевірку винахідницького рівня винаходу, який охарактеризований у незалежному пункті формули, проводять таким чином:

- визначають найбільш близький аналог;
- виявляють ознаки, за якими заявлений винахід відрізняється від найбільш близького аналога, тобто відмітні ознаки;
- виявляють з рівня техніки такі рішення, які мають ознаки, що збігаються з відмітними ознаками заявленого винаходу.

Винахід визнають таким, що відповідає умові «винахідницький рівень», якщо не виявлено рішень, які мають ознаки, що збігаються з відмітними ознаками заявленого винаходу або якщо такі рішення виявлені, але не підтверджено факт впливу відмітних ознак заявленого винаходу на технічний результат.

Винахід відповідає умові винахідницького рівня, незважаючи на удавану простоту і розкриття в матеріалах заявки механізму досягнення зазначеного технічного результату, якщо таке розкриття стало відомим не з рівня техніки, а лише з матеріалів заявки.

Відповідно до Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель умові винахідницького рівня відповідають зокрема:

- індивідуальна сполука, яка підпадає під загальну структурну формулу групи відомих сполук, але вона не описана як спеціально одержана і досліджена, і виявляє при цьому нові невідомі для цієї групи сполук властивості в кількісному і (або) якісному відношенні (селективний винахід);

- композиція, яка складається принаймні з двох відомих інгредієнтів, що забезпечують синергетичний ефект, можливість досягнення якого не впливає з рівня техніки (тобто яка виявляє властивості обох інгредієнтів, проте кількісні показники хоча б однієї з цих властивостей вищі, ніж показники тієї самої властивості окремого інгредієнта);

- способи одержання нових індивідуальних сполук (класу, групи) з установленною структурою;

- способи одержання відомих індивідуальних сполук (класу, групи) з установленною структурою, якщо в їх основі лежать нова для цього класу чи групи сполук реакція або невідомі умови проведення відомої для цього класу чи групи сполук реакції. Заявлений винахід, як правило, визнають таким, що не відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладено:

- доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;

- заміну будь-якої частини (частин) відомого засобу іншою відомою частиною (частинами) для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни;

- вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням зумовленої його наявністю функції і досягненням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріаломості, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо);

- збільшення кількості однотипних елементів чи дій для посилення технічного результату, який зумовлений наявністю в засобі саме таких елементів чи дій;

- виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матері-

алу для досягнення технічного результату, який зумовлений відомими властивостями цього матеріалу;

– створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв'язок між якими здійснено за відомими правилами, рекомендаціями, і технічний результат, який при цьому досягають, зумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв'язків між ними;

– застосування раніше відомого продукту (пристрою, речовини, штаму мікроорганізму тощо) або способу за новим призначенням, якщо нове призначення зумовлено його відомими властивостями, структурою, виконанням і відомо, що саме такі властивості, структура, виконання потрібні для реалізації цього призначення;

– зміну кількісної ознаки (ознак), показ таких ознак у взаємозв'язку або в зміні його виду за умови, що факт впливу кожної з них на зазначений технічний результат відомий і нові значення цих ознак або їх взаємозв'язок могли бути одержані, виходячи з відомих залежностей, закономірностей.

Якщо заявлений винахід відповідає умові винахідницького рівня відносно незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, то подальшу перевірку відповідних залежних пунктів формули не проводять.

Об'єкт промислової власності визнається промислово придатним, якщо він може бути використаний у промисловості або в іншій сфері діяльності. Відповідно до Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють такі фактори:

– наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (для нових хімічних сполук – їх можливе застосування);

– наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

Крім цього, у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, чи реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

Вимога промислової придатності не повинна оцінювати винахід з точки зору доцільності його використання. Її призначення – підтвердити принципову можливість застосування винаходу в промисловості або в іншій сфері діяльності.

3 Джерела інформації про об'єкти промислової власності

Патентна документація – це сукупність опублікованих і неопублікованих документів (і витягів з них), що містять відомості про результати науково-технічних і проектно-конструкторських розробок, заявлених або визнаних об'єктами промислової власності, а також відомості про охорону прав винахідників і патентовласників.

Патентно-інформаційна база (далі – ПІБ) – це сукупність певним чином відібраних і впорядкованих джерел інформації, насамперед патентної, призна-

ченої для проведення кваліфікаційної експертизи. Укрпатентом створено та з 1 липня 1997 р. введено в експлуатацію ПІБ та довідково-пошуковий апарат (ДПА) до неї. ПІБ Укрпатенту містить: зарубіжну й національну патентну документацію, патентно-асоційовану та довідково-технічну літературу.

З урахуванням застосовуваної технології пошуку зарубіжна патентна документація і ПІБ комплектується на глибину, яку можуть забезпечити наявні публікації зарубіжних патентних документів на оптичних дисках CD-ROM, а саме: стосовно країн-учасниць договору РСТ – з 1978 р. (РСТ – договір про патентну кооперацію, учасницями якого на сьогодні є більш ніж 100 країн, підписаний в 1970 р. з метою співпраці за поданими заявками на охорону об'єктів промислової власності, обміну патентною документацією, проведення пошуків та експертизи, а також надання спеціальних послуг); стосовно Європейського патентного відомства (ЄПВ): заявки – з 1978 р., патенти – з 1980 р.; Росії – з 1994 р.; США – з 1975 р. Патентні документи на паперовому носії стосовно країн-учасниць Євразійської патентної організації (ЄАПО) комплектуються з 1996 р.; України – з 1993 р.

ВОІВ створила специфічні інформаційні продукти на CD-ROM дисках. Основні з них такі:

- IPLEX CD-ROM – збірник законодавчих актів і міжнародних угод з інтелектуальної власності;

- IPC: CLASS – тексти редакцій МПК кількома мовами (у тому числі російською);

- WIPO Handbook on industrial Property Information and Documentation – «Довідник з інформації і документації у сфері промислової власності», що вміщує стандарти ВОІВ, повний перелік патентної документації та періодичних видань, загальну інформацію про Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності, бази даних тощо;

- JOPAL CD-ROM – класифіковані за МПК бібліографічні дані статей з періодичних видань (патентно-асоційована література), які включені до мінімуму документації РСТ;

- WIPO Industrial Statistics – статистичні дані про охорону об'єктів промислової власності.

Існують такі основні джерела інформації про об'єкти промислової власності:

- описи об'єктів промислової власності;
- офіційні патентні бюлетені;
- офіційні патентні покажчики;
- реферативні журнали.

Нижче подано коротку характеристику цих джерел.

Описи об'єктів промислової власності – основне джерело інформації про винаходи, вони як правило, мають такий склад:

- а) бібліографічна частина;
- б) вступна частина;
- в) детальний опис винаходу або прикладів його здійснення;
- г) формула винаходу;

д) графічні матеріали, що ілюструють винахід (креслення, графіки тощо).

Офіційні патентні бюлетені – це періодичні видання патентних відомств, інформація в яких поступає своєю повнотою перед патентними описами, оскільки в них зазвичай міститься тільки короткий виклад технічного рішення, а іноді лише назва, номер патенту та деякі інші повідомлення. Але це найбільш оперативне джерело, оскільки інформація про об'єкти промислової власності в них публікується значно раніше від публікації повних описів. Офіційний бюлетень НОІВ – «Промислова власність».

Офіційні патентні покажчики – видаються до офіційних бюлетенів. Бувають систематичні, іменні й нумераційні покажчики, які використовуються при проведенні патентного пошуку. Крім того, в них відображуються всі зміни, що відбуваються в аспекті охоронних документів, а саме: припинення дії охоронного документа через несплату мита, анулювання патенту, відмова від патенту тощо. Ці відомості необхідно враховувати при проведенні експертиз об'єктів техніки на патентну чистоту.

Галузеві реферативні журнали – у відповідних їхніх розділах публікуються такі відомості: найменування об'єкта промислової власності, відомості про автора і власника патенту, індекс МПК, номер охоронного документа, дата подання заявки, дата публікації відомостей про об'єкт промислової власності в офіційному бюлетені відповідної країни та реферат опису об'єкта промислової власності.

ЛЕКЦІЯ 8 ОСНОВНІ ЕТАПИ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)

1. Основні етапи процесу виявлення винаходу (корисної моделі)
2. Структура опису винаходу (корисної моделі)
3. Складання формули винаходу (корисної моделі)

1 Основні етапи процесу виявлення винаходу (корисної моделі)

Під виявленням винаходу розуміють одну з операцій у комплексі патентних досліджень технічного рішення, яка полягає у встановленні наявності або відсутності в досліджуваному технічному рішенні ознак винаходу.

1. Формулювання мети винаходу. Мета винаходу визначається метою розробки нового технічного засобу. Розробник нового технічного засобу ставить перед собою конкретну мету, що відображає кінцевий результат, якого він бажає досягти, наприклад, підвищення продуктивності, надійності тощо. Мета винаходу повинна бути виражена якомога конкретніше і включати вказівку на технічний ефект.

2. Установлення виду об'єкта, що підлягає правовій охороні. На цьому етапі необхідно вирішити, чи належить запропоноване технічне рішення до пристрою, способу, речовини, комплексного винаходу (спосіб і пристрій для

його здійснення, речовина і спосіб її отримання, виріб і спосіб його виготовлення) або ж суть технічного рішення полягає в застосуванні відомих способів за новим призначенням. Також необхідно вирішити, чи захищати об'єкт у цілому, чи тільки окрему його частину. Якщо зміни внесені тільки в деяку частину об'єкта, і ця частина може бути використана як у даному об'єкті, так і в інших об'єктах для виконання тієї самої функції (тобто, ця частина має функціональну самостійність), то доцільним є оформлення заявки саме на цю частину об'єкта як на передбачуваний винахід. При цьому слід мати на увазі, що коли в рамках одного заявленого як винахід об'єкта удосконаленню піддані два або більше функціональні елементи, то це призведе до порушення вимоги єдиності винаходу.

3. Аналіз об'єкта. У процесі аналізу ознаки технічного рішення виписують у вигляді таблиці, розташовуючи їх у певній послідовності. Виписавши всі ознаки аналізованого об'єкта, виділяють серед них так звані суттєві ознаки. Технічне рішення може бути визнано винаходом тільки в тому випадку, якщо воно має суттєві відмінності. Суттєві відмінності технічного рішення виражають у новій сукупності його суттєвих ознак.

4. Встановлення існуючого стану розвитку техніки. На цьому етапі виявлення винаходу здійснюється вибір аналогів, що визначають досягнутий на даний момент рівень розвитку розглянутої галузі техніки з метою порівняння їх із запропонованим технічним рішенням. Аналогом передбачуваного винаходу може слугувати відомий об'єкт аналогічного призначення та однакового різновиду. Найбільш поширеною помилкою при виборі аналога є те, що відібрані для порівняння об'єкти вирішують не те саме завдання, на вирішення якого спрямований винахід, а інше. Установлення рівня розвитку досліджуваної галузі техніки зводиться до визначення граничних результатів відносно параметра, поліпшення якого було метою передбачуваного винаходу.

5. Вибір прототипу. Прототип служить еталоном для порівняння запропонованого об'єкта з раніше досягнутим рівнем розвитку даної галузі для встановлення творчого внеску винахідника. Існують два способи визначення прототипу з аналогів: за максимальною кількістю подібних суттєвих ознак об'єкта й ознак аналога; за однією (двома) суттєвими ознаками, які більшою мірою порівняно з іншими впливають на досягнення ефекту і які можна виділити з числа подібних за ознаками до аналога. На практиці зазвичай використовується перший спосіб. Використання другої методики має місце у тих випадках, коли новизна запропонованого рішення вбачається лише в окремій його складовій частині, причому ця частина може бути використана тільки в даному об'єкті, і правовій охороні підлягає увесь об'єкт у цілому. Важливою вимогою до прототипу є те, щоб його функціональне призначення збігалось із функціональним призначенням запропонованого технічного рішення.

6. Порівняльний аналіз прототипу з об'єктом винаходу. Аналіз прототипу здійснюють за аналогією до аналізу об'єкта винаходу. Ознаки прототипу також виписуються в таблицю у певній послідовності. При цьому ступінь розкриття ознак прототипу має бути аналогічним до ступеня їх розкриття в об'єкті винаходу. Виписуючи в таблицю функціональні елементи прототипу,

обов'язково слід розкрити їх функціональне призначення. Це полегшує порівняння об'єкта винаходу з прототипом. У процесі порівняння сукупності суттєвих ознак із сукупністю ознак прототипу виявляють, які ознаки запропонованого об'єкта є подібними до ознак прототипу, а які – відмінними від нього. Подібними називаються ознаки, ідентичні або еквівалентні одна одній.

У свою чергу ідентичними називаються ознаки, які збігаються за виконуваною функцією і за способом виконання, тобто за конструкцією, матеріалом, формою тощо. Еквівалентними називаються ознаки, які збігаються за виконуваною функцією і за досягнутим результатом.

7. Обґрунтування суттєвих відмінностей об'єкта винаходу. Внаслідок порівняльного аналізу встановлюється новизна сукупності суттєвих ознак об'єкта винаходу. Необхідною умовою обґрунтування суттєвих відмінностей об'єкта є встановлення причинно–наслідкового зв'язку між новими в порівнянні з прототипом суттєвими ознаками об'єкта і метою винаходу.

8. Обґрунтування техніко–економічних показників винаходу. Дані про техніко–економічну ефективність винаходу повинні бути отримані, оброблені й систематизовані на завершальному етапі виявлення винаходу, що передує етапові складання формули винаходу, опису та інших документів, які входять до складу матеріалів заявки. Необхідним також є обґрунтування і наведення конкретних даних економічної або іншої ефективності винаходу, пов'язаної з технічним ефектом, що досягається. Ці відомості можуть базуватися на розрахункових даних, одержаних на етапі інженерного аналізу, або на експериментальних даних, які отримані при випробуванні моделі або дослідного зразка заявленого об'єкта.

Після проведення цих етапів приступають до складання опису і формули винаходу (корисної моделі).

2 Структура опису винаходу (корисної моделі)

Нижче наводяться назви і надається коротка характеристика обов'язкових розділів опису винаходу, а також підрозділів, на які, зі свого боку, поділяються розділи. При оформленні заявки на винахід або корисну модель в описі назви розділів не подаються:

1. Індекс рубрики чинної редакції МПК, до якої належить винахід (корисна модель). Основою для вибору рубрики МПК є формула винаходу. Якщо формула містить групу винаходів, що належать до різних рубрик МПК, встановлюються індекси всіх цих рубрик.

2. Назва винаходу (корисної моделі). Назва винаходу (корисної моделі) характеризує його (її) призначення, відповідає суті винаходу (корисної моделі) і, як правило, близька до назви відповідної рубрики МПК. Назву слід наводити в однині, за винятком:

- назв, які не вживаються в однині;
- назв винаходів, що є хімічними сполуками, охопленими загальною структурною формулою.

Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких призначений для одержання (виготовлення), здійснення або використання іншого, повинна містити

повну назву одного винаходу і скорочену – іншого.

Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких призначений для використання в іншому, повинна містити повні назви винаходів, які входять до групи.

Назва групи винаходів, що є варіантами, повинна містити назву одного об'єкта групи із зазначенням у дужках слова «варіанти».

3. Галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель). У цьому розділі зазначають галузь техніки, до якої належить винахід, а також, у разі необхідності, галузь застосування винаходу (корисної моделі). Якщо таких галузей декілька, то подають ті з них, що мають перевагу в застосуванні винаходу. При викладі цього розділу зазначаються лише ті галузі або об'єкти, в яких винахід дійсно може бути використаний. Підтвердженням служать конкретні дані про можливість використання або конкретні приклади виконання, наведені в розділі опису «Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)». Галузь техніки слід подавати відповідно до класифікаційних рубрик МПК.

4. Рівень техніки. У цьому розділі наводять дані про відомі аналоги з виділенням серед них прототипу.

Опис аналога

Наводиться сукупність ознак аналога (засобу того самого призначення), подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу, що заявляється. Єдність призначення аналога і винаходу встановлюється, виходячи з функції, яка виконується ними, з урахуванням галузі застосування винаходу, що заявляється. Оскільки суть аналогів одного призначення може бути різною, для опису відбираються лише об'єкти, подібні за сукупністю суттєвих ознак винаходу. Якщо жоден з виявлених відомих засобів того самого призначення не має ознак, подібних до суттєвих ознак винаходу, то схожість відомого засобу з винаходом обмежується лише його призначенням.

Наводяться бібліографічні дані джерела інформації, з якого став відомий аналог.

Розглядаються причини, які перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату при використанні аналога. Для їх виявлення та обґрунтування необхідно проаналізувати технічні властивості аналога, зумовлені його ознаками, характер виявлення цих властивостей в умовах використання, для яких створюється винахід, і показати неможливість досягнення цими властивостями потрібного технічного результату.

Далі перелік аналогів бажано продовжити для надання експертизі відомостей про рівень техніки в даній галузі (2–3 аналоги в еволюційному розвитку). Правилами не регламентується кількість наведених аналогів, але практика показує, що чим повніше буде розкрито рівень техніки в описі винаходу, тим зрозумілішим для експерта буде винахідницький задум заявника.

Останнім описують найближчий аналог – прототип.

Опис прототипу

Наводиться назва прототипу, частіше вона однакова з назвою винаходу.

Подається сукупність ознак, яка повинна збігатися з сукупністю, наведе-

ною в обмежувальній частині формули винаходу.

Наводяться бібліографічні дані джерела інформації, з якого став відомий прототип.

Бібліографічні дані джерела інформації можуть подаватись або безпосередньо в тексті відразу ж після згадування аналога чи прототипу, або наводяться в кінці опису в переліку використаних джерел.

У цьому випадку в тексті опису в квадратних дужках дається посилання на номер джерела.

Розглядаються причини, які перешкоджають одержанню потрібного технічного результату під час використання прототипу.

5. Суть винаходу (корисної моделі). Цей розділ має підрозділи, які розміщуються у поданій нижче послідовності.

Завдання, на вирішення якого спрямовано винахід (корисну модель).

Розкриття завдання включає:

- зазначення об'єкта, який підлягає удосконаленню;
- подання в загальному вигляді характеру удосконалень, що вносяться в об'єкт;
- зазначення технічного результату, якого можна досягти при здійсненні винаходу.

Завдання формулюється у такій редакції:

«В основу винаходу поставлено завдання (найменування об'єкта, який підлягає удосконаленню) шляхом (зазначається характер удосконалень у загальному вигляді) забезпечити (формулюється технічний результат, який досягається при використанні винаходу)».

Під **технічним результатом**, якого можна досягти при здійсненні винаходу, розуміють виявлення нових технічних властивостей об'єкта винаходу, що зумовлені введенням у нього нових суттєвих ознак. Потрібно відзначити, що мова йде не про суспільно-корисний результат, як це було раніше, коли умовою охороноздатності був «позитивний ефект», і який полягав, як правило, у підвищенні продуктивності обладнання, підвищенні якості продукту тощо. Сучасними нормативними документами технічний результат трактується як та конкретна причина, що зробила можливим підвищення продуктивності обладнання або якості продукту. Технічний результат може полягати також у досягненні тих самих показників більш простими засобами і способами. Технічний результат повинен стосуватися винаходу загалом, а не окремої його частини, оскільки в такому випадку може бути зроблений висновок, що тільки ця частина і є об'єктом винаходу.

Наводяться також інші, відомі заявнику, види технічного результату, одержання яких забезпечується цим винаходом, у тому числі і в конкретних формах його використання.

Істотні ознаки, що характеризують винахід (корисну модель).

Суть винаходу (корисної моделі) визначається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який він забезпечує.

Зазначають усі суттєві ознаки, що характеризують винахід (корисну модель), з виділенням ознак, які відрізняють його від прототипу, та з поділом

останніх на ознаки, достатні для всіх випадків, на які поширюється обсяг правової охорони (п. 1 формули винаходу), і ознаки, що характеризують винахід (корисну модель) лише в окремих випадках, а саме, в конкретних формах виконання чи в особливих умовах його використання (п. 2, п. 3 та ін.).

Якщо формула винаходу включає тільки один пункт, то зміст розділу вичерпується поданням суттєвих ознак винаходу, наведених у ньому, без характеристики конкретних форм виконання.

Перераховуються ознаки винаходу, спільні для об'єкта, що заявляється, і прототипу (відомі ознаки) – обмежувальна частина п. 1 формули.

Перераховуються відмітні ознаки винаходу (відмітна частина формули) згідно з п. 1 формули.

Подаються відмітні ознаки винаходу згідно з п. 2 і т. д. всіх залежних пунктів формули, що характеризують винахід (корисну модель) лише в окремих випадках, а саме, в конкретних формах виконання чи в особливих умовах його використання.

Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак винаходу і технічним результатом, що досягається.

При розкритті причинно–наслідкового зв'язку між сукупністю ознак, перерахованих вище у формулі винаходу, і технічним результатом, якого можна досягти, необхідно показати, яким чином нові (відмітні) ознаки при взаємодії з відомими ознаками забезпечують виявлення нових технічних властивостей винаходу, розкрити характер виявлення цих властивостей та описати технічний результат як наслідок виявлення цих властивостей.

6. Перелік фігур креслень (якщо на них є посилання в описі).

Суть винаходу пояснюється кресленнями. Перераховуються фігури з коротким зазначенням того, що зображено на кожній з них. Якщо суть винаходу пояснюють інші ілюстративні матеріали (наприклад, фотографії), то слід дати коротке пояснення їх змісту. В описах з декількома кресленнями необхідно, щоб один і той самий елемент на всіх фігурах мав одну й ту саму позицію. Для кращої орієнтації в кресленнях посилання на позиції повторюються також у тексті.

7. Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі). Розкривають можливість одержання описаного в розділі «Суть винаходу (корисної моделі)» технічного результату. Потрібно показати, що винахід може бути здійснений за допомогою відомих до дати пріоритету засобів або описаних безпосередньо в заявці.

Наводяться приклади здійснення винаходу з описом пристосувань, приладів, матеріалів, які використовуються для цього, тощо. Якщо наведені засоби не є відомими, то розкривається спосіб їх виконання.

Характер відомостей, що наводяться в цьому розділі опису, за–лежить від виду об'єкта винаходу.

3 Складання формули винаходу (корисної моделі)

Завершальним етапом процесу виявлення винаходу є складання його формули.

Формула винаходу – це складена за встановленими правилами стисла словесна характеристика технічної суті винаходу, що містить сукупність його суттєвих ознак, достатніх для досягнення відзначеного заявником технічного результату.

Формула винаходу коротко й чітко визначає, чим запропоноване рішення відрізняється від усіх відомих раніше в техніці, який саме елемент конструкції, технологічного процесу або рецептури є новим порівняно з досягнутим світовим рівнем техніки.

Формула винаходу повинна:

– визначити межі винаходу, тобто обсяг правової охорони, яка надається патентом;

– стисло й чітко висловити технічну суть винаходу, тобто відобразити в логічному визначенні об'єкт винаходу сукупністю його суттєвих ознак;

– служити засобом відмежування об'єкта винаходу від інших об'єктів або визначення схожості для встановлення факту використання винаходу;

– давати стисло, але достатню інформацію відповідними фахівцям про продукт або спосіб, що досягається винаходом у сфері, до якої він належить.

Таким чином, формула винаходу має правове та інформаційно–технічне значення. Основне з них – правове.

Правове значення формули винаходу полягає в тому, що в більшості країн вона служить єдиним критерієм встановлення обсягу винаходу, а саме, сукупності об'єктів, на які поширюються права патентовласника. Формула винаходу дозволяє також встановити факт використання або невикористання винаходу шляхом зіставлення ознак реального конкретного об'єкта з сукупністю ознак, наведених у формулі.

Інформаційно-технічне значення формули полягає в тому, що вона публікується раніше від повного тексту опису винаходу і містить інформацію про результат, який може бути отриманий при задоволенні певної суспільної потреби, а також про технічні засоби, необхідні для цього. Це робить її оперативним джерелом інформації для зацікавлених фахівців.

Загальні положення та особливості складання формули винаходу наведені в Правилах складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені 22 січня 2001 р. Міністерством освіти і науки України.

Основні вимоги, які висувають до формули винаходу (корисної моделі)

Для того, щоб формула винаходу повною мірою відповідала основним своїм призначенням, до неї ставиться ряд вимог.

Формула повинна базуватися на описі винаходу і характеризувати його тими самими поняттями, які при цьому використовувались.

Якщо заявка містить креслення, то для кращого розуміння ознак, зазначених у формулі винаходу (корисної моделі), у їх взаємозв'язку з відповідними позиціями на кресленнях допускається після подання кожної ознаки проставляти відповідні позиції в дужках. При цьому зазначення позиції не обмежує обсяг правової охорони, яка встановлюється формулою.

Формула винаходу повинна мати такі основні властивості: повноту, зага-

льність, визначеність і лаконічність.

Нижче подається коротка характеристика кожної з них.

Повнота. Вимога щодо повноти викладу технічної суті винаходу (корисної моделі) означає, що у формулі повинні міститися всі без винятку суттєві ознаки винаходу (корисної моделі).

Порушення вимоги повноти у формулі винаходу (корисної моделі) призводить до виникнення (у разі відсутності в ній однієї чи кількох суттєвих ознак) передумов для опротестування правомірності видачі охоронного документа або для можливості обійти його шляхом усунення чи зміни в об'єкті несуттєвих ознак, які включені до формули.

Розглянемо це детальніше. Винахід (корисна модель) визнається використаним (а патент порушеним), якщо введеному в господарський оборот засобу властиві всі ознаки, що містяться в незалежному пункті формули винаходу (корисної моделі). У тому випадку, коли незалежний пункт включає і несуттєву ознаку, патент буде визнано порушеним при використанні як суттєвих ознак, так і несуттєвої ознаки, включеної до формули винаходу (корисної моделі). Щоб не потрапити під вплив патенту, достатньо, встановивши, що в незалежному пункті формули містяться ознаки, які не впливають на досягнення винаходом (корисною моделлю) певного технічного результату, використати з такої формули лише суттєві ознаки, і патент буде «обійдений».

Загальність. Ця властивість полягає в тому, що формула має характеризувати винахід (корисну модель) в усіх можливих варіантах його виконання, а не лише в окремому випадку. Щоб установити права власника охоронного документа в якомога ширших межах, ознаки винаходу (корисної моделі) мають бути викладені у формулі, по можливості, узагальненими поняттями, термінами. Тобто, у разі виникнення декількох можливих форм здійснення ознаки, яка в сукупності з іншими суттєвими ознаками забезпечує одержання одного й того самого технічного результату, її доцільно виражати загальним поняттям, яке охоплює виявлені форми реалізації.

Не рекомендується вводити до формули ознаки, виражені вузькими за обсягом поняттями, що допускають можливість обійти винахід (корисну модель). Наприклад, характеризуючи кількісний вміст інгредієнтів у речовині, потрібно подавати не їх точне співвідношення, а наводити мінімальні й максимальні межі їх вмісту. Не треба подавати абсолютні розміри елементів пристрою, точні параметри або технічні характеристики.

Визначеність. Для чіткого встановлення меж прав власника охоронного документа ознаки в формулі винаходу (корисної моделі) мають бути описані таким чином, щоб не допускати їх довільного тлумачення. При цьому ознаки винаходу викладаються в такий спосіб, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їхнього змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки.

Не можна вводити у формулу винаходу (корисної моделі) ознаки, описані невиразними й неоднозначними поняттями (наприклад: холодний, великий, розрахунковий, заданий тощо), ефектами чи фізичними явищами, а також замінювати ознаку винаходу на постановку завдання (наприклад: «що дозволяє одер-

жати достатню температуру»; «розташований так, що забезпечує ефективне очищення» тощо). Дані поняття не дають чіткого уявлення про суттєві ознаки винаходу (корисної моделі). Однак, якщо такі поняття є загальноприйнятими в даній галузі, наприклад, «силове магнітне поле», «тривалий час життя носіїв струму» тощо, то їх використання допустиме.

Вимога ідентифікованості тісно пов'язана з призначенням формули винаходу (корисної моделі) як засобу встановлення факту виникнення цього об'єкта. Використовуючи для характеристики ознак поняття на зразок «один поблизу одного», патентовласник (якщо відбудеться видача патенту) набуває прав, межі дії яких «розмиті», що може викликати труднощі при спробі їх реалізації.

Лаконічність. Ця властивість формули вимагає характеристики технічної суті винаходу (корисної моделі) без зайвих слів. Для досягнення лаконічності й однозначності в тлумаченні формули патентною практикою вироблені обов'язкові правила її викладу, певною мірою умовні. Ці правила в різних країнах відрізняються, однак багато в чому і, особливо в принципових вимогах, вони повторюються, тобто по суті є міжнародними.

Пункти формули викладаються одним реченням, в якому перераховуються ознаки з мінімально необхідною кількістю слів, що не повторюються без потреби. Формула винаходу (корисної моделі) або кожний пункт багатоланкової формули викладається без крапок і крапок з комою.

Інші вимоги. При складанні формули винаходу (корисної моделі) необхідно враховувати те, що в ній слід подавати лише такі ознаки, що дійсно належать до даного винаходу (корисної моделі), а не відсутні в ньому. Наприклад, у формулі винаходу не можна характеризувати пристрій таким чином, що в ньому відсутній якийсь елемент, який був наявним у конструкції раніше відомого пристрою того самого призначення, або повідомляти, що із запропонованого способу виключена якась операція порівняно з прототипом.

Дана вимога зумовлена правовим значенням формули винаходу (корисної моделі) – вона покликана давати інформацію про те, які ознаки характеризують винахід, а не які повинні бути відсутніми у винайденому об'єкті.

Крім того, до формули висувається **вимога єдиності винаходу** – заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом.

Група винаходів визнається пов'язаною єдиним винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи відповідних суттєвих ознак, які відображають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.

Згідно з Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо:

- заявка стосується одного винаходу, тобто одного продукту, способу чи застосування раніше відомого продукту або способу за новим призначенням;
- заявка стосується одного винаходу, який охарактеризований з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів його здійснення, що не су-

проводжується заміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу;

– заявка стосується групи винаходів, які пов'язані єдиним винахідницьким задумом.

Вимога єдиності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

– заявка стосується однієї корисної моделі, тобто одного пристрою;

– заявка стосується однієї корисної моделі, яка охарактеризована з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів її здійснення, що не супроводжується зміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули.

Загальна структура формули винаходу (корисної моделі)

Формула винаходу може бути одноланковою чи багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів.

Одноланкову формулу застосовують для характеристики одного винаходу сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи уточнення щодо окремих випадків його виконання або використання.

Багатоланкову формулу застосовують для характеристики одного винаходу з розвитком та уточненням сукупності його ознак стосовно деяких випадків його виконання і використання або для характеристики групи винаходів.

Багатоланкова формула, що характеризує один винахід, має один незалежний пункт і наступні за ним залежні пункти.

Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів, має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один з винаходів групи. При цьому кожний з винаходів групи може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів, підпорядкованих відповідному незалежному пункту.

При викладі формули винаходу у вигляді декількох пунктів перший є визначальним у правовому відношенні, а додаткові, що мають посилання на кожний з попередніх, залежать у правовому аспекті від першого. Перший пункт формули являє собою визначення поняття об'єкта винаходу через сукупність його суттєвих ознак та окреслює межі винаходу, встановлюючи обсяг прав винахідника. Додаткові пункти характеризують різні окремі модифікації виконання об'єкта винаходу і містять у собі ознаки, що розвивають та доповнюють суттєві ознаки відповідно до першого пункту формули.

Вимоги до складових частин формули винаходу (корисної моделі).

Перший пункт формули починається з назви винаходу, що є родовим поняттям стосовно об'єкта винаходу й прототипу.

Наступна за назвою сукупність істотних ознак об'єктів поділяється на ознаки, подібні в об'єкті винаходу й прототипі, й нові порівняно з прототипом, що виявляються у процесі порівняльного аналізу. Сукупність подібних ознак разом з назвою винаходу становить обмежувальну частину формули винаходу. Нові порівняно з прототипом суттєві ознаки об'єкта становлять відмітну частину першого пункту формули винаходу, що викладається після перехідної фрази типу: «який відрізняється тим, що...».

В обмежувальній частині формули винаходу не допускається посилання на ознаки, подібні до декількох прототипів.

Відмітна частина включає відомості про новизну пропонованого винаходу порівняно з винаходом-прототипом. Новизна винаходу повинна характеризуватися не постановкою технічного завдання, а конкретними засобами для його вирішення.

Без поділу на обмежувальну й відмітну частину складають формулу винаходу, яка характеризує такі об'єкти:

- індивідуальну сполуку;
- штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин; застосування раніше відомого продукту та способу за новим призначенням;
- винахід, що не має аналогів.

ЛЕКЦІЯ 9 ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ

1. Загальні положення про оформлення прав на об'єкти промислової власності.
 2. Порядок оформлення та подання заявки на винахід або корисну модель
 3. Експертиза заявки
 4. Реєстрація патенту. Публікації про видачу патенту. Видача патенту.
- Строки дії правоохоронних документів
5. Оскарження рішення стосовно заявки
 6. Порядок одержання патенту на промисловий зразок
 7. Сплата зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
 8. Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах

1 Загальні положення про оформлення прав на об'єкти промислової власності

Твори науки, літератури і мистецтва підлягають охороні авторським і суміжним правом внаслідок самого факту їх появи. На відміну від них, науково-технічні розробки можуть одержати належну правову охорону лише після того, як будуть кваліфіковані в ролі об'єктів промислової власності уповноваженим на це державним органом.

Особа, яка бажає одержати патент на винахід чи промисловий зразок або патент на корисну модель і має на це право, повинна подати заявку до НОІВ.

Заявка на видачу патенту України на винахід і корисну модель повинна відповідати вимогам, що встановлені Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. Заявка на промисловий зразок має відповідати вимогам Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 р.

Наступним етапом оформлення прав є проведення експертиз поданої заявки в тих випадках, коли вони передбачені. Останній етап – занесення до спеці-

ального Державного реєстру об'єктів, які відповідають умовам патентоздатності. Після державної реєстрації видається правоохоронний документ – патент.

Заявку на видачу патенту може подати винахідник або його спадкоємець, роботодавець або правонаступник винахідника чи роботодавця.

Право на подання заявки, передусім, має автор. Він може подати заявку сам, через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або через іншу довірену особу. Якщо заявку подають через представника або іншу довірену особу, то до неї слід додати видане заявником доручення, що засвідчує його повноваження.

Іноземні громадяни та юридичні особи, що мають постійне місцезнаходження за межами України, подають заявки тільки через представників у справах інтелектуальної власності.

Право на подання заявки має роботодавець, якщо об'єкт патентного права власності створений у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за дорученням роботодавця чи на замовлення.

Службові обов'язки – це зафіксовані у трудових договорах (контрактах) і (або) посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, які передбачають виконання робіт, що можуть привести до створення об'єкта патентного права.

Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель чи промисловий зразок) має роботодавець, якщо це право було йому передано за договором, укладеним в письмовій формі між роботодавцем і автором об'єкту патентного права.

Службовий винахід – це винахід, створений у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця винахідника.

Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців з моменту одержання від винахідника письмового повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) подати до НОІВ заявку на одержання патенту або передати право на його одержання іншій особі, або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же термін роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір про розмір і умови виплати йому (його правонаступникові) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, що може бути отримана роботодавцем. Якщо роботодавець не виконає цих вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії. Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років.

Суперечки відносно умов одержання винахідником службового винаходу винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку.

Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено договором між ними.

Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску в розробку винаходу, а надали винахіднику тільки технічну, організаційну чи фінансову допомогу.

Винахідник має право на присвоєння власного імені створеному ним винаході (корисній моделі).

2 Порядок оформлення та подання заявки на винахід або корисну модель

Заявка подається в Укрпатент за адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ, 01601, державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». Вона складається українською мовою і повинна включати такі документи:

- заяву про видачу патенту на винахід із проведенням кваліфікаційної експертизи або про видачу патенту на корисну модель – 3 прим.;
- опис винаходу (корисної моделі) – 3 прим.;
- формулу винаходу (корисної моделі) – 3 прим.;
- креслення (якщо на них є посилання в описі) – 3 прим.;
- реферат – 3 прим.;
- документ, який підтверджує сплату збору або який звільняє від сплати (частково або повністю) – 1 прим.;
- інші документи (у разі необхідності зазначені в заяві) – 1 прим.

Якщо опис і формула винаходу викладені не українською, а іншою мовою, то для збереження дати подання заявки їх переклад українською мовою повинен надійти до НОІВ протягом двох місяців від дати подання заявки.

Документи, які потребують подальшого перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, а їх переклад – у трьох примірниках. Матеріали заявки не повинні містити відомостей, що суперечать громадському порядку й моралі, зневажливих висловлювань стосовно винаходів і результатів діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, що очевидно не стосуються або не є необхідними для визнання документів заявки такими, що відповідають вимогам Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.

У формулі, описі, рефераті й пояснювальних матеріалах до опису використовують, як правило, стандартизовані терміни й скорочення, а в разі їх відсутності – загальноживані в науковій і технічній літературі.

Заява на видачу патенту складається за встановленою формою виключно українською мовою. У відповідній графі цієї форми треба зазначити, на який з об'єктів промислової власності заявник просить видати патент. Якщо відомості не можуть бути повністю розміщені через брак місця у відповідних графах, то їх наводять на додатковому аркуші за тією самою формою з позначкою у відповідній графі заяви «див. на окремому аркуші».

У заяві про видачу патенту необхідно вказати заявника (заявників) і його (їх) адресу, а також винахідника (винахідників).

Необхідно заповнити всі розділи заяви, окрім граф, що розміщені над словом «Заява», які призначені для проставляння НОІВ реквізитів заяви після її подання.

Якщо будь-які відомості наводять на додатковому аркуші, то його треба підписати в такому самому порядку.

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у певному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його міг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його сутність, базуватися на описі й викладатися у певному порядку ясно і коротко. Формула – це патентна вимога, що містить сукупність суттєвих ознак винаходу чи корисної моделі, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату. Формула служить для визначення обсягу правової охорони, яку надає патент.

Креслення та інші ілюстративні матеріали (малюнки, графіки, епюри, осцилограми, схеми, діаграми тощо) оформляють на окремому аркуші. У правому верхньому куті кожного аркуша зазначають назву винаходу (корисної моделі).

Для пояснення суті винаходу (корисної моделі) як додаток до інших графічних матеріалів можуть бути подані фотографії. У виняткових випадках фотографії можуть бути подані як основний вид ілюстративних матеріалів, наприклад, для ілюстрації етапів виконання хірургічних операцій.

Формат фотографій повинен бути таким, щоб не виходив за розміри полів аркушів документів заявки. Фотографії малого формату слід наклеювати на стандартному аркуші з дотриманням вимог до його якості.

Реферат складається лише з інформаційною метою. Реферат – це скорочений виклад змісту опису винаходу, що включає назву винаходу; характеристику галузі техніки, якої стосується винахід, і (або) галузь його застосування, якщо це не зрозуміло з назви; характеристику суті винаходу з визначенням технічного результату, якого мають досягти. Суть винаходу в рефераті характеризують шляхом довільного викладу формули, переважно такого, при якому зберігаються всі суттєві ознаки кожного незалежного пункту.

Реферат не може містити висновки про позитивні властивості або цінність винаходу та посилання на теоретичну можливість його застосування. Інформацію для реферату треба брати лише з формули та відповідних розділів опису, але він не може повністю повторювати пункти формули винаходу. Текст реферату слід складати з окремих коротких речень, уникаючи складних граматичних зворотів, які мають місце в патентних формулах. Реферат повинен включати також деякі додаткові відомості, зокрема, посилання на наявність і кількість залежних пунктів формули, графічних зображень, таблиць.

Рекомендований обсяг тексту реферату становить до 1000 знаків. **Документ про сплату збору** повинен бути поданий разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Одночасно подають документ, що підтверджує право заявника на зменшення розміру збору, якщо таке право у нього є.

Якщо заявку подають через представника в справах інтелектуальної влас-

ності або іншу довірену особу, до заяви слід додати видане заявником доручення, що засвідчує повноваження цих осіб. Це доручення має бути підписане заявником і не потребує нотаріального засвідчення. Призначення представника може бути відмінено самим заявником або його правонаступником шляхом подання до НОІВ заяви у письмовій формі.

3 Експертиза заявки

Експертиза заявки має статус науково–технічної, вона складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід), кваліфікаційної експертизи і проводиться Укрпатентом – державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» й Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель.

Заявник має право з власної ініціативи або на запрошення, особисто чи через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи. Заявник має право з власної ініціативи вносити в заявку виправлення й уточнення.

Розгляд заявки починається з моменту її подання.

До встановлення дати подання заявки здійснюється її попередній розгляд. У ході попереднього розгляду заявка, що не містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній матеріалів, які можуть становити державну таємницю відповідно до «Зводу відомостей, що складають державну таємницю».

У разі присутності в заявці таких відомостей, а також, якщо в ній міститься пропозиція заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, призначається державний експерт з питань таємниць, до компетенції якого належить розгляд таких питань.

Державний експерт подає своє рішення разом з матеріалами заявки в Укрпатент упродовж місяця від дати отримання ним матеріалів заявки. Він, з урахуванням ступеня секретності інформації, встановлює строк, протягом якого може діяти рішення про віднесення інформації, що викладена в заявці, до державної таємниці.

Якщо державний експерт прийняв рішення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до нього, і весь наступний розгляд заявки здійснюється в режимі секретності. Режим секретності забезпечує режимно-секретний орган відповідно до чинного законодавства про державну таємницю.

Про рішення державного експерта Укрпатент у місячний строк повідомляє заявника. Якщо в заявці не було пропозиції заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, а державний експерт відніс винахід (корисну модель) до державної таємниці, то заявник у разі незгоди з цим рішенням, може подати до Укрпатенту мотивоване клопотання про розсекречування матеріалів заявки чи оскаржити рішення державного експерта в суді.

Датою подання заявки є дата одержання Укрпатентом матеріалів, що

обов'язково включають такі документи:

- заяву в довільній формі про видачу патенту, написану українською мовою;
- відомості про заявника і його адресу;
- матеріал, що створює враження опису винаходу (корисної моделі), і частину матеріалу, яку можна прийняти за формулу винаходу (корисної моделі).

Заявник має право вносити зміни до заявки. Він також має право вимагати, щоб його ім'я не згадувалося у будь-якій публікації НОІВ.

Якщо Укрпатент вважає, що на момент одержання матеріали заявки не відповідають усім вимогам, то він повідомляє про це заявника. Для внесення змін до матеріалів надається двомісячний строк від дати одержання заявником повідомлення Укрпатенту. Якщо в цей строк невідповідність буде усунуто, то датою подання заявки буде дата одержання Укрпатентом виправлених матеріалів. В іншому випадку заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилають повідомлення.

Рішення про встановлення дати подання заявки, в якому вона проставляється разом з реєстраційним номером, надсилається заявникові після одержання документа про сплату збору за подання заявки. У подальшому листуванні з Укрпатентом заявник повинен посилатись на реєстраційний номер заявки.

Якщо заявка на видачу патенту на такий самий винахід (корисну модель) була подана до Укрпатенту або патентного відомства однієї з країн-учасниць Паризької конвенції з охорони промислової власності, то заявник має право скористатися правом пріоритету. Це означає, що протягом 12 місяців від дати подання заявки до Укрпатенту або в іншій країні-учасниці заявник може подати заявку в Україні, зазначивши у заяві, що він має намір скористатись правом пріоритету, вказавши дату подання та реєстраційний номер попередньої заяви і назву держави, в якій вона була подана. Якщо діловодство за попередньою заявкою в Укрпатенті не завершено, то з надходженням заяви про пріоритет попередня заявка вважається відкликаною в частині, на яку заявлено пріоритет, про що заявнику надсилають повідомлення.

Після подання заявки і при наявності документа про сплату збору за її подання проводиться формальна експертиза заявки.

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) встановлює належність зазначеного в заявці об'єкта до переліку об'єктів, що можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам, а саме:

- зазначення виду патенту та об'єкта правової охорони в матеріалах заявки;
- відповідність об'єкта, що заявляється, формальним умовам надання правової охорони;
- наявність і правильність подання необхідних документів для визнання пріоритету, якщо він заявлений за заявкою;

- наявність документа про сплату збору за подання заявки та дотримання встановлених до нього вимог;
- дотримання порядку подання, включаючи наявність і правильність оформлення доручення;
- наявність усіх необхідних документів у складі заявки;
- дотримання вимог, встановлених до документів заявки, що може бути перевірено без аналізу суті винаходу (корисної моделі);
- відповідність заявки вимозі єдиності винаходу (корисної моделі);
- дотримання вимог до оформлення додаткових матеріалів та порядку їх подання (за наявності таких у матеріалах заявки);
- правильність визначення класифікаційного індексу відповідно до чинної редакції МПК, якщо він встановлений заявником (якщо заявник не визначив цей індекс, то його визначає Укрпатент).

Якщо в ході формальної експертизи заявки виявлено, що вона оформлена з порушенням установлених вимог, то заявнику надсилається запит, у якому повідомляється про виявлені невідповідності чи відсутність деяких документів. Протягом 2 місяців від дати одержання запиту заявник має подати відсутні або виправлені документи.

При порушенні вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) заявнику пропонується повідомити, який винахід (корисну модель) слід розглядати, і в разі необхідності внести уточнення до заявки. При цьому інші винаходи (корисні моделі) можуть бути оформлені окремими заявками. Для внесення змін до матеріалів заявки заявнику надаються 2 місяці від дати одержання ним повідомлення. Якщо в установлений строк потрібні матеріали або клопотання про продовження строку для надання відповіді не надійдуть до Укрпатенту, то заявнику надсилають рішення про відмову у видачі патенту.

Якщо заявка на видачу патенту на корисну модель включає усі необхідні документи, вимоги до них дотримані, а заявлена корисна модель не належить до переліку об'єктів, яким не надається правова охорона, то заявнику надсилають рішення про видачу патенту на корисну модель. Заявник повинен протягом 3 місяців від дати надходження до нього рішення про видачу патенту на корисну модель надіслати до Укрпатенту документ про сплату державного мита за його видачу. Зазначений строк за клопотанням заявника може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців. На підставі рішення про видачу патенту на корисну модель та за наявності документа про сплату державного мита здійснюється державна реєстрація цього патенту.

Якщо за результатами формальної експертизи встановлено, що заявлений винахід (корисна модель) не відповідає вимогам, що висуваються до об'єктів винаходів, заявник не надіслав матеріалів на запит протягом установленого строку або клопотання про його продовження, заявка з урахуванням матеріалів, надісланих у відповідь на запит, не відповідає встановленим вимогам, то заявнику надсилають рішення про відмову у видачі патенту.

Якщо заявка на видачу патенту на винахід містить усі необхідні документи, вимоги до них дотримані, і заявлений винахід не належить до переліку об'єктів, яким не надається правова охорона, то заявнику надсилають

повідомлення про завершення формальної експертизи і про можливість проведення кваліфікаційної експертизи заявки.

Після закінчення 18 місяців з моменту подання заявки на видачу патенту на винахід в офіційному бюлетені НОІВ «Промислова власність» публікуються відомості про заявку, за умови, що вона не відкликана або стосовної неї не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

За клопотанням заявника відомості про заявку публікуються раніше від зазначеного терміну. За подання клопотання сплачується збір.

Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки.

Відомості про заявку на видачу патенту на корисну модель не публікуються.

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизни, винахідницького рівня і промислової придатності).

Кваліфікаційна експертиза проводиться тільки після того, як заклад експертизи одержав відповідну заяву будь-якої особи та документа про сплату збору за її проведення.

Заявник може подати заяву та належні документи протягом трьох років від дати подання заявки. Інша особа може подати їх після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. При цьому вона не бере участі у вирішенні питань щодо заявки. Їй надсилається лише затверджений Укрпатентом висновок експертизи щодо заявки.

При виконанні необхідних для проведення кваліфікаційної експертизи умов, проводиться патентний пошук для визначення рівня техніки.

Якщо заявником подано звіт про пошук, здійснений компетентним Міжнародним пошуковим органом, то проводиться пошук тільки тих відомостей, які не могли бути виявлені цим органом (зокрема, заявки, подані до Укрпатенту).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи Укрпатент має право надсилати заявнику запити про подання додаткових матеріалів, без яких проведення експертизи та прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі патенту, неможливе. Запит може бути направлений заявнику окремо або разом з попереднім рішенням про відмову. Заявник повинен подати додаткові матеріали протягом 2 місяців від дати одержання відповідного запиту.

Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи буде визначено, що винахід, суть якого виражена в запропонованій заявником формулі, відповідає умовам патентоздатності, заявникові надсилається рішення про видачу патенту на винахід. В іншому випадку заявникові надсилається попереднє рішення про відмову йому у видачі патенту.

Протягом 2 місяців з моменту одержання попереднього рішення про відмову у видачі патенту заявник може внести зміни до матеріалів заявки, подати додаткові матеріали, що не виходять за межі розкритої у заявці суті винаходу.

З урахуванням змін і додаткових матеріалів готується остаточний висновок про відповідність заявленого об'єкта вимогам патентоздатності і прий-

мається рішення про видачу або про відмову у видачі патенту.

Рішення про видачу або про відмову у видачі патенту на винахід надсилається заявникові.

Заявник повинен протягом 3 місяців від дати одержання рішення про видачу патенту надіслати до Укрпатенту документ про сплату збору за цю послугу. Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців. Клопотання про продовження строку разом із документом про сплату збору за його продовження має надійти до Укрпатенту не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення пропущеного строку. Якщо документ про сплату збору за видачу патенту не надійшов, то заявка вважається відкликаною.

Заявник має право відкликати заявку в будь-який момент до дати одержання ним рішення про видачу патенту.

Заявник має право перетворити заявку на видачу патенту на винахід на заявку на видачу патенту на корисну модель і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту або рішення про відмову в його видачі.

З моменту одержання заявки і до публікації відомостей про заявку або публікацію відомостей про видачу патенту матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією. Доступ третьої особи до матеріалів заявки забороняється, за винятком випадків, коли такий доступ здійснюється з дозволу заявника або за рішенням компетентного органу.

Необхідно підкреслити, що від дати публікації відомостей про заявку заявникові надається тимчасова правова охорона в обсязі формули винаходу. Дія тимчасової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту або повідомлення про припинення діловодства за заявкою.

Від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про заявку будь-яка особа може подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки з метою оспорювання видачі патенту або вирішення питання про придбання права власності на винахід чи укладання ліцензійного договору. Таким чином, публікація відомостей про заявку є своєрідною рекламою для заявника.

4 Реєстрація патенту. Публікації про видачу патенту. Видача патенту. Строки дії правоохоронних документів

На підставі рішення про видачу патенту на винахід або патенту на корисну модель і за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікації про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться до Реєстру відповідні відомості.

Після внесення відомостей до Реєстру будь-яка особа має право з ними ознайомитися.

В офіційному бюлетені публікуються визначені НОІВ відомості про видачу патенту.

Не пізніше 3 місяців з моменту опублікування відомостей про видачу патенту публікується опис до патенту, що містить формулу й опис винаходу (ко-

рисної моделі), а також креслення, на які є посилання в описі винаходу (корисної моделі).

Патент видається особі, яка має право на його одержання. Видача відбувається в місячний строк після його державної реєстрації. Якщо право на одержання одного й того самого патенту мають декілька осіб, їм видається один патент.

Патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності.

У виданий патент на вимогу його власника вносяться виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням про це в офіційному бюлетені. У випадку втрати чи псування патенту його власнику видається дублікат у порядку, встановленому НОІВ. За видачу дубліката патенту сплачується збір.

Для правової охорони використовують перелічені нижче документи.

Патент – техніко–юридичний документ, що засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю, пріоритет, авторство і право власності на зазначені об’єкти.

Патент на винахід – різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Експертиза на локальну новизну – складова частина кваліфікаційної експертизи, що встановлює локальну новизну винаходу. **Локальна новизна** – новизна, яка встановлюється за виданими в Україні патентами на винаходи і поданими до НОІВ заявками на видачу патентів.

Патент на корисну модель – різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

Патент на сорт рослин або породу тварин – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на сорт рослин або породу тварин.

Свідоцтво на об’єкти інтелектуальної власності – видається НОІВ на торговельні марки, географічні зазначення, компонування напівпровідникових виробів чи промисловий зразок. Воно засвідчує факт державної реєстрації засобів індивідуалізації товарів і послуг, а також право власності на компонування напівпровідникових виробів і торговельних марок.

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до НОІВ. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку стосовно винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

У різних країнах строк дії патенту неоднаковий і становить 15–20 років, наприклад строк дії патенту в Бельгії, Франції, Нідерландах – 20 років; в Австрії, Німеччині, Швейцарії – 18; у Китаї, Канаді – 17; у Великобританії – 16; у Японії, Італії – 15.

Строк дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подан-

ня клопотання сплачується збір.

Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.

Строк дії патенту на секретний винахід і патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного законом строку дії правової охорони.

Строк дії свідоцтва на промисловий зразок, згідно ЦК України, становить 5 років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку і продовжується за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п'ятирічних строків. Загальний строк чинності зазначених прав не може перевищувати 25 років від дати подання заявки.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин засвідчуються патентом і спливає через 30 років, а відносно сортів дерев та винограду – через 35 років.

Строк дії свідоцтва на торговельну марку становить 10 років. Проте законодавство надає право власнику свідоцтва на торговельну марку продовжити його чинність на кожні наступні 10 років.

Строк дії свідоцтва на компонування інтегральної мікросхеми становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ або від дати першого використання компонування напівпровідникових виробів, за умови, що від дати першого використання і дати подання заявки пройшло не більше 2 років.

Строк чинності свідоцтва на географічне зазначення походження товару обчислюється від дати подання заявки до НОІВ і не має обмеження.

5 Оскарження рішення стосовно заявки

Кінцеві результати експертизи заявки відображаються в обґрунтованому висновку, на підставі якого НОІВ приймає рішення про видачу або про відмову у видачі патенту. Заявник має право протягом місяця від дати одержання цього рішення затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця. Заявник має право оскаржити будь-яке прийняття або неприйняття рішення про заявку в суді, а також в Апеляційній палаті протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій затребуваних матеріалів. Якщо рішення НОІВ стосовно заявки оскаржено у судовому порядку після державної реєстрації патенту, то суд вирішує одночасно і питання про чинність відповідного патенту.

Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції законодавством України.

Право оскаржити рішення НОІВ в Апеляційній палаті втрачається у разі сплати державного мита за видачу патенту на винахід чи патенту на корисну модель.

Оскарження рішення НОІВ в Апеляційній палаті здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення. Заперечення має стосуватися лише одного рішення і містити обґрунтування його неправомірності. До заперечення додається документ, який підтверджує сплату відповідного збору. Якщо збір не

сплачено у двомісячний строк, заперечення вважається неподаним, про що заявнику надсилається повідомлення. У разі пропуску терміну подання заперечення заявник може клопотати про його відновлення, підтвердивши існування поважних причин пропуску і сплативши спеціальний збір за відновлення пропущеного строку.

У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та документа про сплату збору за його подання діловодство за заявкою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.

Апеляційні справи розглядає колегія, яка призначається протягом п'яти днів від дати одержання заперечення розпорядженням голови Апеляційної палати у складі трьох членів і головуючого для ведення апеляційного засідання. Заперечення проти рішення НОІВ стосовно заявки розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом двох місяців від дати його надходження і документа про сплату збору за подання цього документа, в межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду. Строк розгляду заперечення продовжується з ініціативи заявника, але не більше ніж на два місяці, якщо до його закінчення буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом НОІВ та надсилається заявнику. У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за його подання підлягає поверненню.

До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний строк від дати його прийняття, керівник НОІВ може внести мотивований письмовий протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом.

Заявник може оскаржити затвержене НОІВ рішення Апеляційної палати у суді протягом двох місяців від дати його одержання.

6 Порядок одержання свідоцтва на промисловий зразок

Особа, яка бажає одержати свідоцтво і має на це право, подає до НОІВ заявку.

Заявку на одержання свідоцтва на промисловий зразок має право подавати будь-яка особа, у якої є на це підстави, тобто вона володіє науково-технічним досягненням, що заявляється як промисловий зразок.

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або через довірену особу.

Заявка повинна відповідати Правилам складання і подання заявки на промисловий зразок від 18.02.2002 року.

Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти (вимога єдиності).

Заявка складається українською мовою і включає такі документи:

- заяву про видачу свідоцтва;
- комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета,

або малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу;

- опис промислового зразка;
- креслення, схему, карту (у разі необхідності).

У заяві про видачу свідоцтва необхідно назвати заявника (заявників) і подати його адресу, а також автора (авторів).

Автор має право вимагати, щоб його не згадували як такого в будь-якій публікації НОІВ, зокрема у відомостях про заявку чи свідоцтво.

Заявка повинна розкривати суть промислового зразка настільки ясно і повно, щоб його міг здійснити фахівець у відповідній галузі.

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до НОІВ разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.

Експертиза заявки на промисловий зразок проводиться згідно з Правилами розгляду заявки на промисловий зразок, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 р. № 198.

Після встановлення дати подання заявки та якщо є документ про сплату відповідного збору, проводиться формальна експертиза заявки, під час якої:

- визначається належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, яким надається правова охорона;
- перевіряється правильність оформлення документів заявки;
- проводиться класифікація об'єкта, що заявляється, відповідно до МКПЗ;
- перевіряється єдиність промислового зразка.

Якщо заявка або документ про сплату збору за подання заявки не відповідають установленим вимогам, то заявнику надсилається повідомлення із зазначенням невідповідностей. Для усунення невідповідностей надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення. Якщо за цей строк невідповідності не будуть усунуті і заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, то йому надсилається рішення про відхилення заявки.

Якщо заявка на промисловий зразок і документ про сплату збору за подання заявки відповідають установленим вимогам, то заявнику надсилається рішення про видачу свідоцтва.

7 Сплата зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23.12.2004 (зі змінами).

Відповідно до цього Порядку стягуються збори за дії, пов'язані з отриманням охоронних документів на об'єкти промислової власності, підтримання їх чинності та передачею прав їх власникам.

У разі, коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) документа на об'єкт промислової власності є винахідник (винахідники) винаходу чи корисної моделі або автор (автори) промислового зразка чи компонування напівпровідникових виробів, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на ці

об'єкти, за винятком зборів, пов'язаних з публікаціями про ліцензії, сплачується у розмірі 5 % від установленого.

Якщо надалі до складу заявників було включено особу, яка не є винахідником або автором, то здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, що доповнює розмір, встановлений згідно з додатком до цього Порядку.

У випадку подальшого протягом наступних п'яти років з дати державної реєстрації патенту на винахід, корисну модель, свідоцтва на промисловий зразок або реєстрації компонування напівпровідникових виробів включення до складу власників відповідного патенту чи свідоцтва особи, яка не є винахідником чи автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру.

У разі, коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту на винахід (корисну модель) є неприбуткові установи та організації, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на винахід (корисну модель), за винятком зборів, пов'язаних з публікаціями про ліцензії, сплачується в розмірі 10 % від установленого.

Обидві ці постанови допускають зменшення річних зборів за підтримання чинності патенту на 50 % за умови подання для офіційної публікації заяви про готовність автора надати будь-якій особі дозвіл на використання запатентованого винаходу.

8 Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах

Твори науки, літератури і мистецтва не захищаються патентами ні в Україні, ні за її межами. Тому за кордоном вони захищаються відповідно до міжнародних угод, підписаних Україною. Згідно з цими угодами твори українських авторів у будь-якій іншій країні-учасниці цих угод захищаються так само, як і твори громадян цієї країни.

Дещо інша ситуація з охороною об'єктів промислової власності. Патент України має чинність тільки в межах України, тому при необхідності захистити інтереси винахідника в іноземних державах потрібно запатентувати об'єкт промислової власності в тій країні, де необхідно отримати правову охорону цього об'єкта.

Проте необхідно пам'ятати, що патентування в іноземній державі – це тривалий і складний процес. Тому зазвичай патентування в іноземних державах здійснюють у таких випадках:

- для захисту об'єктів промислової власності при експорті промислової продукції;
- для захисту об'єктів капітального будівництва, коли при їхньому спорудженні використовуються техніка, технологія, матеріали та інші засоби, що є об'єктами промислової власності;
- для забезпечення захисту об'єктів промислової власності, які будуть використовуватись в іноземних державах на підставі ліцензійних договорів;
- для захисту об'єктів промислової власності при експонуванні товарів, які демонструються на міжнародних виставках і ярмарках;

– для забезпечення міжнародного науково-технічного співробітництва, включаючи створення спільних з іноземними фірмами підприємств тощо.

Патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків з метою захисту експорту бажано супроводжувати реєстрацією за кордоном торговельної марки, що підвищить попит на продукцію та її вартість.

Слід також зауважити, що закордонне патентування в цих випадках буде доцільним за умови, що на патентований товар є достатній попит, обсяги обороту дозволять зробити патентування економічно вигідним і відповідна галузь промисловості в цій країні перебуває на конкурентноздатному рівні з цією самою галуззю в Україні. Немає сенсу патентувати об'єкт промислової власності в тій країні, промисловість якої не здатна освоїти випуск товару з використанням даного об'єкта.

Поряд з позитивними закордонне патентування має і певні негативні наслідки, які треба чітко уявляти при вирішенні питання про його доцільність. Патентування вимагає подання в матеріалах заявки настільки повного опису сутності об'єкта промислової власності, щоб його міг здійснити фахівець у відповідній галузі. Таким чином, опис дозволяє будь-якій особі використати запатентований об'єкт поза межами чинності патенту без дозволу патентовласника і без виплати йому належної винагороди. Найбільш поширеним захистом від неправомірного використання стало ноу–хау. Для забезпечення захисту сутність об'єкта промислової власності в описі розкривають не повністю, а зберігаючи ноу–хау, щоб не дати можливості використати цей об'єкт з повною ефективністю. Ноу–хау потім додається до ліцензійного договору за додаткову винагороду.

Є ще дві обставини, на які треба зважати перед закордонним патентуванням чи міжнародною торгівлею. По-перше, патентоздатність об'єктів промислової власності в різних країнах дещо відрізняється. Тому перед патентуванням треба вивчити відповідне законодавство, визначивши умови патентоздатності саме цієї країни. По-друге, потрібно перевірити патенту чистоту об'єкта патентування або торгівлі. Тобто, проаналізувати, чи не підпадає об'єкт під чинність інших патентів цієї країни. У разі порушення цієї вимоги може бути накладений арешт на товари, ввезені чи виготовлені з порушенням патентних прав інших осіб; присуджено штраф чи відшкодування заподіяних збитків або навіть ув'язнення.

Запатентувати об'єкт промислової власності в іноземній державі може будь-яка фізична чи юридична особа. Але в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, існує дозвільний порядок закордонного патентування. До подання заявки на одержання охоронного документа в іноземній державі, у тому числі міжнародної заявки, заявник зобов'язаний подати заявку на патентування цього об'єкта до НОІВ і повідомити її про намір здійснити закордонне патентування.

Тобто чинне законодавство України не дозволяє патентування за кордоном об'єкта промислової власності раніше від патентування цього самого об'єкта в Україні. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження повідомлення про намір здійснити закордонне патентування до Установи, повідомлення про віднесення даного об'єкта до державної таємниці не надійде, то заявник

має право подати заявку до патентного органу іноземної держави.

За клопотанням заявника йому надсилається повідомлення про можливість патентування об'єкта промислової власності раніше від зазначеного строку. За подання клопотання сплачується збір.

Заявка про закордонне патентування повинна включати такі відомості: заявника в Україні; назву держави патентування; процедуру патентування; мету патентування.

До матеріалів заявки про закордонне патентування додаються: матеріали заявки на об'єкт промислової власності в повному обсязі; документ, який засвідчує подання заявки до НОІВ (розписка в прийнятті заявки, рішення про встановлення дати подання заявки); експертний висновок, який встановлює можливість опублікування матеріалів про об'єкт промислової власності у засобах масової інформації; документ, який засвідчує повноваження довіреної особи або правонаступництво.

Заявку розглядають відповідно до Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах № 164/700 від 1 червня 1995 р. або Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування промислового зразка в іноземних державах № 163/699 від 1 червня 1995 р.

Після отримання дозволу, що надається у формі відсутності заборони НОІВ закордонного патентування, здійснюють патентування відповідно до вибраної процедури.

Патентування об'єктів промислової власності в іноземних країнах може бути здійснене шляхом:

- подання заявки на одержання патенту відповідно до так званої традиційної (національної) процедури;
- подання заявки на одержання патенту відповідно до регіональної угоди, наприклад, Конвенції про видачу європейських патентів;
- подання міжнародної заявки на винахід згідно з Договором про патентну кооперацію.

Донедавна традиційна процедура була єдино можливою для патентування за кордоном. У даний час все більшого поширення набувають процедури патентування, передбачені різними міжнародними і регіональними угодами. При цьому традиційна процедура патентування як найбільш доцільна в деяких випадках, а іноді і єдино можлива для заявника не втрачає своєї актуальності.

Процедури експертизи заявок на відповідність критеріям патентоздатності у різних країнах різні: наприклад, явочна, перевірна і відстрочена системи експертизи.

Явочна система експертизи проводиться при перевірці заявки на відповідність формальним вимогам. Іншими словами, патент на винахід видається без перевірки його на відповідність критеріям патентоздатності. Перевагою такої системи є відносно короткі терміни проведення експертизи і дешевизна патентування; недоліком – «слабкий» патент, що легко може бути оскаржений у суді і визнаний недійсним.

Перевірна система експертизи характеризується ретельною перевіркою заявленого винаходу на відповідність усім критеріям патентоздатності. Перевагою такої системи є можливість одержати «сильний» патент; недоліком – тривалість процедури розгляду заявок і досить висока вартість патентування.

Відстрочена система експертизи передбачає публікацію через визначений термін (у більшості країн через 18 місяців від дати подання заявки) усіх заявок, що надходять у патентне відомство, встановлення тимчасової охорони заявленого винаходу і проведення експертизи матеріалів заявки на видачу патенту тільки після подання (протягом 4–7 років з моменту подання заявки) відповідного клопотання. Перевагою відстроченої експертизи є можливість одержати тимчасову охорону ще до отримання її висновку.

Перелік документів, необхідних для подання заявки на одержання патенту на винахід у кожній конкретній країні, а також вимоги до їхнього оформлення встановлюються її національними законодавством.

Відповідно до традиційної процедури патенти на винахід подають у патентне відомство країни, де планують одержати патент, через зареєстрованого у встановленому порядку патентного повіреного, оскільки складно без допомоги відповідного фахівця зорієнтуватися в процедурних тонкощах розгляду заявок, регламентованих підзаконними нормативними актами чужої країни. При цьому заявник може самостійно (або за допомогою патентного повіреного) підготувати, з урахуванням вимог законодавства країни патентування, всі необхідні для подання матеріали заявки (опис, формулу винаходу та ін.).

У національні відомства більшості європейських країн разом із заявкою на видачу патенту необхідно подати такі матеріали:

- документ, який підтверджує передачу закордонному патентному повіреному прав на ведення справи стосовно заявки – доручення про повноваження;
- документ, який свідчить про те, що заявлений винахід ні в кого іншого не запозичений і є результатом творчої праці конкретних винахідників, дійсних авторів цього винаходу – підписка про авторство (декларація, клятва);
- документ, що підтверджує передачу однією особою іншій усіх або частини прав, які впливають з патенту, і підписаний цими особами, – передатний акт на винахід;
- копію платіжного документа про сплату збору за подання заявки (заявочного мита).

Значна вартість і складність подання заявок на винаходи одночасно у декількох країнах, відповідно до національної процедури, зумовила прийняття у 1970 році Договору про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty, далі РСТ). Основним завданням Договору РСТ є спрощення патентування винаходу в декількох країнах-учасницях шляхом подання однієї заявки на видачу патентів у декількох країнах, що дозволяє значно зменшити витрати на закордонне патентування.

РСТ передбачає функціонування спеціальних міжнародних пошукових органів. Міжнародним пошуковим органом може бути національне патентне відомство або міжнародна організація, у завдання яких входить проведення міжнародних пошуків, що є обов'язковим елементом патентування за РСТ, і

підготовка відповідних звітів. Статусу міжнародних пошукових органів набули національні патентні відомства Австралії, Австрії, Російської Федерації, США, Швеції, Японії, Китаю, а також Європейське патентне відомство. Для українських заявників міжнародним пошуковим органом призначено Європейське патентне відомство (м. Мюнхен).

Відповідно до вимог РСТ процедура патентування винаходів складається з двох фаз – міжнародної і національної.

Міжнародна фаза включає подання міжнародної заявки за єдиною формою відповідно до вимог Договору та Інструкції до нього, проведення пошуку, міжнародну публікацію та міжнародну попередню експертизу (остання не вважається обов'язковою і проводиться за бажанням заявника).

Міжнародна заявка має включати такі матеріали: заяву, опис винаходу, один або кілька пунктів формули винаходу (якщо це необхідно), одне або кілька креслень, реферат. Міжнародна заявка подається в конкретне національне (або регіональне) відомство мовою, встановленою для цього відомства. Для українських заявників цим відомством є Держслужба в особі Укрпатенту. Подання міжнародної заявки в країні-учасниці РСТ має силу подання національних заявок в усі зазначені в ній або обрані заявником країни-учасниці РСТ.

Відомство-отримувач міжнародної заявки, встановлює дату міжнародного подання згідно з датою отримання заявки, за умови, що вона відповідає вимогам РСТ, складена встановленою мовою і включає такі елементи:

- згадування про те, що вона подається як міжнародна із зазначенням, принаймні, однієї договірної держави;
- частину, що є описом винаходу;
- частину, що є формулою винаходу;
- прізвище заявника (при цьому заявник не має бути позбавлений права подання міжнародної заявки в дане відомство через громадянство або місце проживання).

Національні (або регіональні) відомства не можуть пред'являти до форми і змісту міжнародної заявки інших або додаткових вимог, крім тих, що передбачено РСТ та Інструкцією до нього.

Подання міжнародної заявки супроводжується сплатою таких зборів:

- міжнародного мита на користь Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності;
- мита за пошук на користь міжнародного пошукового органу;
- мита за пересилання на користь відомства-отримувача заявки.

Усі зазначені збори стягуються відомством-отримувачем заявки і сплачуються у валюті, запропонованій цим відомством. Для України такою валютою визначені долари США.

У разі позитивного висновку відомство-отримувач заявки, направляє перший (реєстраційний) примірник у Міжнародне бюро ВОІВ, другий (копія для пошуку) – у компетентний міжнародний пошуковий орган, третій (копія для відомства-отримувача) – залишається у відомстві.

Міжнародний пошуковий орган за матеріалами кожної міжнародної заяв-

ки проводить міжнародний пошук з метою визначення рівня техніки у відповідній галузі.

Як правило, звіт про міжнародний пошук містить посилання на документи, які мають відношення до міжнародної заявки, що перевіряється. Цей звіт готують протягом 3-х місяців від дати одержання копії міжнародної заявки або 9-ти місяців від дати пріоритету залежно від того, який строк минає пізніше, і направляють у Міжнародне бюро ВОІВ, а також заявникові, що на підставі результатів цього пошуку, може оцінити патентоздатність свого винаходу в обраних державах і в разі необхідності внести у формулу винаходу відповідні зміни або відкликати свою заявку в цілому або відносно окремих зазначених в ній держав, щоб надалі не робити невиправданих витрат.

Після закінчення 18 місяців від дати міжнародного подання або, якщо заявлено пріоритет, то від його дати (якщо до цього терміну міжнародна заявка не відкликана) Міжнародне бюро ВОІВ здійснює міжнародну публікацію в журналі «PCT Gazette of International Patent Application». Опубліковані дані включають реферат, міжнародну заявку зі змінами, внесеними у формулу винаходу, і звіт про міжнародний пошук. Крім того, копії опублікованої міжнародної заявки ВОІВ розсилає в патентні відомства зазначених або обраних заявником держав, де їх вносять у патентну документацію, що використовується при проведенні пошуку, а також під час національної фази розгляду міжнародної заявки.

На підставі звіту про міжнародний патентний пошук заявник вирішує питання про доцільність проведення попередньої експертизи заявки. Попередня експертиза не обов'язкова для заявника, а її результати не можуть бути підставою для видачі патенту. Але ці результати слугують основою для правильного оцінювання заявником своїх шансів на одержання патенту, а отже і дозволяють уникнути зайвих витрат. Результати міжнародної попередньої експертизи мають велике значення і в країнах, де експертиза заявок по суті не проводиться, а патенти видаються під відповідальність заявника, оскільки вони підвищують вагомість виданого патенту в очах осіб, зацікавлених в укладанні ліцензійних договорів.

Міжнародна попередня експертиза проводиться за клопотанням заявника – громадянина або мешканця договірної держави-учасниці РСТ. Подання такого клопотання супроводжується сплатою мита на користь Міжнародного бюро ВОІВ і мита за міжнародну попередню експертизу на користь органу, що її проводить.

Результати міжнародної попередньої експертизи направляються у національні патентні відомства обраних держав. Причому національні патентні відомства можуть прискорити розгляд міжнародної заявки на національній фазі, беручи до уваги висновки органу міжнародної попередньої експертизи. Деякі національні патентні відомства навіть ввели пільги для заявок, що пройшли стадію міжнародної попередньої експертизи.

Національна фаза включає процедуру розгляду міжнародної заявки у патентних відомствах тих держав, які були зазначені у заявці та відібрані з урахуванням міжнародного пошуку і міжнародної попередньої експертизи. За результатами національної фази патентне відомство кожної країни вирішує пи-

тання про видачу або відмову у видачі національного патенту. Ця фаза настає після закінчення 20-ти або 30-ти місяців від дати подання міжнародної заявки або від дати пріоритету, залежно від того, проводилася чи не проводилася міжнародна попередня експертиза міжнародної заявки. Національна фаза являє собою процедуру розгляду таких заявок з урахуванням результатів міжнародного пошуку і міжнародної попередньої експертизи в національних патентних відомствах зазначених у заявках (або обраних) держав. Щодо України національна фаза розгляду заявок на винаходи настає після закінчення 21 або 31 місяця відповідно. Вступ у національну фазу супроводжується поданням в патентні відомства визначених або обраних заявником держав (якщо це передбачено національним законодавством) перекладів міжнародної заявки національними мовами, а також сплатою національного патентного мита.

Не пред'являючи до форми або змісту міжнародної заявки яких-небудь додаткових вимог, крім передбачених РСТ та Інструкцією до РСТ, національні (або регіональні) патентні відомства проводять експертизу міжнародної заявки на відповідність національним критеріям патентоздатності і здійснюють видачу патентів.

Договір РСТ стосується лише процедури розгляду заявок на винаходи і не передбачає видачі міжнародних патентів, тобто патентів, які б діяли на території декількох країн.

Патент, який діє на території більшості країн Європи, – **європейський патент** – видається Європейським патентним відомством (ЄПВ). Воно є підрозділом Європейської патентної організації (ЄПО), яка була заснована у 1973 р. відповідно до підписаної в Мюнхені Конвенції про видачу європейських патентів (Європейська патентна конвенція, далі ЄПК). Конвенція набула чинності 7 жовтня 1977 р.

Учасниками ЄПК є 18 країн: Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Португалія, Франція, Швейцарія і Швеція.

Заявка на видачу європейського патенту подається або до філії ЄПВ у Гаазі, або в національні патентні відомства договірних держав безпосередньо або поштою без участі патентного повіреного в трьох примірниках англійською, французькою або німецькою мовою. Далі діловодство стосовно заявки здійснюється через зареєстрованого в ЄПВ патентного повіреного.

Матеріали заявки на видачу європейського патенту повинні включати: заяву про видачу європейського патенту; опис винаходу; один або кілька пунктів формули винаходу; креслення, на які зроблено посилання в описі або у формулі винаходу; реферат.

Разом із заявкою може бути подане (протягом 12 місяців від дати подання першої заявки) і клопотання про встановлення конвенційного пріоритету.

Експертиза заявки на видання європейського патенту складається з кількох етапів, а саме:

1. Перевірка виконання усіх формальних вимог до заявки (формальна експертиза), у тому числі сплати мита протягом місяця від дати надходження заявки в ЄПВ. Якщо матеріали заявки відповідають формальним вимогам, то

проводять попередній патентний пошук, у ході якого виявляють усі джерела інформації, що мають відношення до заявленого технічного рішення. Це дає можливість визначити рівень техніки як основу для встановлення новизни винаходу і з'ясувати, чи є заявлене рішення частиною відомого рівня техніки. В іншому випадку заявка вважається відкликаною. Особливістю цього етапу є і те, що в його ході визначають можливість встановлення пріоритету.

2. Звіт про патентний пошук направляють заявникові разом з копіями всіх документів, на які є посилання. Заявник може після одержання звіту про пошук зі своєї ініціативи змінити опис, формулу винаходу і креслення так, щоб предмет заявки не вийшов за межі її матеріалів, поданих спочатку.

3. Через 18 місяців від дати подання заявки (або, якщо заявлено пріоритет, то від його дати) її публікують разом зі звітом про пошук. Така публікація має двояку спрямованість: по-перше вона сприяє ознайомленню зацікавлених осіб з новим технічним рішенням, по-друге дозволяє здійснити позавідомчу перевірку заявленого рішення шляхом надання можливості будь-якій зацікавленій особі висловити свої зауваження щодо його патентоздатності. За клопотанням заявника, матеріали заявки можуть бути опубліковані раніше цього строку.

4. Після публікації заявки, якщо діловодство стосовно заявки в даній країні ведеться однією із трьох офіційних мов, у цій країні настає тимчасова охорона винаходу. Для отримання тимчасової правової охорони винаходу в інших країнах-учасницях ЄПК у патентні відомства цих держав необхідно направити переклад формули винаходу національною мовою.

5. Заявник, керуючись матеріалами звіту про пошук і запереченнями третіх осіб, приймає рішення про подальшу долю заявки: подати, сплативши відповідне мито, протягом 6-ти місяців від дати публікації заявки клопотання про проведення експертизи матеріалів або відмовитися від отримання патенту.

6. У ході експертизи виявляють відповідність заявленого винаходу критеріям новизни, промислової придатності і винахідницького рівня. Якщо матеріали заявки задовольняють вимоги експертизи, то виноситься попереднє позитивне рішення, після чого пункти формули мають бути перекладені двома іншими офіційними мовами і протягом трьох місяців після винесення такого рішення потрібно сплатити мито за видачу європейського патенту і його публікацію.

7. Протягом 9 місяців після винесення рішення про видачу європейського патенту і публікації опису до нього в бюлетені ЄПВ треті особи можуть подати відповідним чином обґрунтований протест проти видачі такого патенту. Заперечення зацікавлених осіб служать підставою для проведення відповідної процедури, що є остаточним етапом дослідження заявленого рішення на патентоздатність у рамках відомства. Рішення ЄПВ (позитивне або негативне) є остаточним стосовно видачі європейського патенту.

8. Після публікації повідомлення про видачу європейського патенту, його власникові видають Європейську патентну грамоту разом з описом винаходу, що свідчить про те, що європейський патент виданий у відношенні зазначених у заявці держав.

Для європейського патенту встановлюється строк дії 20 років від дати подання заявки. Проте кожна із договірних держав має право визначити чинність європейського патенту, виданого їй, більш тривалим строком відповідно до свого національного законодавства. Європейський патент у кожній з договірних держав, для яких він був виданий, надає його власникові з моменту публікації відомостей про видачу цього патенту такі самі права, що і виданий у цій державі національний патент. Будь-яке порушення в договірній державі прав, які охороняються європейським патентом, кваліфікується відповідно до національного законодавства.

Патентування за РСТ дає перелічені нижче переваги.

Заявник звільняється від зайвих витрат на підготовку матеріалів заявок на той самий винахід для подання в національні патентні відомства різних країн, оскільки згідно з РСТ він має право подати одну заявку, оформлену відповідно до єдиних вимог, однією мовою, і ця заявка дає можливість отримати патент у всіх або декількох договірних державах.

Поділ праці з підбору й обробки документації між міжнародними пошуковими органами, органами міжнародної попередньої експертизи і відомством-отримувачем, полегшує і прискорює проведення експертизи заявок.

Заявник має більше часу для пророблення винаходу в комерційному аспекті і вирішення питання про доцільність його патентування в зазначених у заявці або обраних ним державах. Якщо одержання патенту в даній країні недоцільне, можна, відкликавши заявку й уникнувши сплати національних мит і витрат на переклад матеріалів заявки, заощадити досить значні суми. Міжнародний пошук дозволяє також до переходу заявки в національну фазу внести в неї зміни або подати додаткову заявку, що забезпечує більш «сильну» охорону винаходу.

Позитивні результати звіту про міжнародний пошук зміцнюють позицію заявника в національних патентних відомствах зазначених у заявці держав.

Висновок міжнародної попередньої експертизи збільшує ймовірність одержання патенту на винахід в обраних заявником країнах (при цьому в країнах з явочною системою експертизи можна одержати більш надійний патент).

У деяких країнах наявність звіту про міжнародний пошук і висновків міжнародної патентної експертизи зменшують для заявника розміри національних патентних мит, тому що деякі національні патентні відомства, з огляду на відповідне скорочення витрат на експертизу, запровадили значні пільги на національні мита, стягнуті за розгляд та оформлення таких заявок.

Патентування відповідно до ЄПК має перелічені нижче переваги. Заявник має можливість подати одну заявку, написану однією мовою, в одне відомство-отримувач, через одного патентного повіреного і одержати охоронний документ на винахід, що діє у всіх зазначених у заявці країнах.

Наявність одного могутнього пошукового й експертного органу дозволяє заощадити значні кошти. Дотримання встановлених термінів проведення пошуку й експертизи забезпечується можливістю подання і розгляду заявок на одержання європейських патентів у декількох філіях ЄПВ.

Досить суворі експертиза дозволяє одержати «сильний» патент.

Європейський патент діє в кожній договірній державі, для якої він виданий, і має таку саму чинність, що й національний патент, виданий у цій державі.

Європейський патент можна одержати, використовуючи процедуру РСТ (подання міжнародної заявки, в якій Європейського патентне відомство кваліфікується як одна із зазначених держав).

При цьому потрібно відзначити і недоліки патентування за ЄПК а саме: складність процедури одержання патенту; ризик, пов'язаний із втратою патентних прав відразу щодо всіх зазначених у заявці держав; висока вартість патентування.

При патентуванні в трьох і більше країнах-членах Європейської патентної конвенції одержання європейського патенту для цих країн стає більш дешевим, ніж застосування національних процедур у кожній окремій країні.

При патентуванні в багатьох європейських країнах безпосередньо за РСТ витрати будуть більшими, ніж при патентуванні за ЄПК, особливо це стосується Франції, Бельгії і Греції.

Проте для тих, хто обирає шлях РСТ, є змога визначитися, чи варто переходити до національної фази патентування. Варто також врахувати, що час одержання європейського патенту становить 49 місяців, що значно перевищує терміни процедури за схемою «РСТ – національне патентне відомство» (звичайно 3 роки, а для деяких країн, наприклад, Франції, більший термін). Крім того, протягом цього строку заявник має платити збори за підтримку чинності патенту без будь-якої впевненості, що патент буде виданий.

Часто використовують підхід, який поєднує засади ЄПК і РСТ. При цьому заявник подає міжнародну заявку за РСТ. Якщо передбачається патентування в країнах-членах ЄПК, то Європейське патентне відомство зазначається в заявці як міжнародний пошуковий орган. Цей підхід дозволяє прискорити оформлення заявки і дає можливість у разі позитивного рішення одержати європейський патент протягом трьох років від дати подання заявки за РСТ. Він також дає можливість, на відміну від практики ЄПК, одержати звіт про пошук перед публікацією, що дозволяє заявникові урахувавши результати звіту, доповнити або зняти заявку, уникнувши тим самим порушення таємності.

Патентування засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг не проводиться, здійснюється лише їх державна реєстрація. Розширення міждержавного товарообміну зумовило необхідність реєстрації цих об'єктів промислової власності в іноземних державах.

Реєстрація торговельної марки в іноземних державах може здійснюватись як окремо в кожній країні, так і відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятої в 1891 р., та Протоколу до неї, прийнятого в 1989 р. Ця угода передбачає міжнародну реєстрацію марок у Міжнародному бюро ВОІВ у Женеві. Україна є учасницею Мадридської угоди з 1991 р. Протокол чинності в Україні ще не набув.

Заявник згідно з цією угодою після реєстрації марки у власній країні подає лише одну заявку французькою мовою. Повідомлення про міжнародну реєстрацію після сплати відповідного мита публікується Міжнародним бюро.

Термін чинності реєстрації марки становить 20 років з можливістю

подовження його щоразу на 20 років.

Для реєстрації географічного зазначення походження товарів слугує Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження і міжнародну реєстрацію, підписана в 1958 р. Україна не приєдналась до цієї угоди.

За поданням заявки відповідних відомств країн-учасниць Лісабонської угоди таке найменування реєструється Міжнародним бюро ВОІВ, яке сповіщає про реєстрацію інші країни-учасниці угоди. Усі зазначені в заявці країни-учасниці угоди зобов'язані охороняти таке найменування протягом часу його охорони в країні походження.

ЛЕКЦІЯ 10 ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

1. Особисті немайнові права на об'єкти патентного права
2. Майнові права на об'єкти патентного права
3. Обов'язки суб'єктів патентного права

1 Особисті немайнові права на об'єкти патентного права

Патентні закони України не виділяють особисті немайнові права суб'єктів патентного права. Але це не означає, що власники патентів і свідоцтв таких прав не мають.

Особистими немайновими правами є право першого заявника, право на пріоритет, право авторства, право на авторське ім'я.

Право першого заявника полягає в тому, що коли об'єкт патентного права створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного, то право на одержання патенту на цей об'єкт належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до НОІВ або якщо заявлено пріоритет, то більш ранню дату пріоритету, за умови, що ця заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

Право пріоритету має лише заявник, воно не може бути передане іншим особам окремо від заявки. Таке право належить усім заявникам на об'єкти промислової власності, але строки збереження пріоритету різні.

Право авторства є таким самим як і для суб'єктів авторського права та суміжних прав. Воно полягає в тому, що творець винаходу, корисної моделі або промислового зразка має право на визнання себе автором цього об'єкта.

Право авторства має абсолютний і виключний характер, його не можна відчужувати, як і будь-яке інше особисте немайнове право. За своєю природою право авторства абсолютне, оскільки обов'язок визнавати, поважати й утримуватися від порушення права авторства означає, що ніхто, крім самого автора, не може бути носієм цього права на тотожний об'єкт. Виключність цього права полягає у тому, що лише автор даного технічного рішення має право власності (чи інше виключне право) на цей об'єкт.

З правом авторства тісно пов'язане **право на авторське ім'я**, яке полягає в забезпеченій законом можливості для творця технічного рішення вимагати, щоб його ім'я в ролі розробника цього рішення згадувалося у будь-яких публі-

каціях про створений ним об'єкт. Ім'я автора в обов'язковому порядку зазначають у заявці на видачу патенту, хто б не виступав заявником, а також у самому патенті. Автор технічного рішення має право вимагати, щоб його не згадували як автора цього рішення при будь-якій публікації, у тому числі в офіційному бюлетені. Право виступати під псевдонімом автору об'єкта промислової власності не надають. Автор патенту, корисної моделі або промислового зразка має право на присвоєння свого імені або спеціальної назви розробленому ним об'єкту.

Заявникові також належать право брати участь особисто або через представника у розгляді поданої ним заявки, право на внесення до заявки виправлень та уточнень, право на оскарження будь-яких рішень у розгляді заявки, право на продовження пропущених строків тощо. Ці права не можуть бути відчужені.

2 Майнові права на об'єкти патентного права

Відповідно до ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок вважаються такі:

– право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

– виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

– виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

– інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Патентовласнику належить виключне право використовувати об'єкти патентного права на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використання секретного винаходу чи корисної моделі власником патенту має здійснюватися з додержанням вимог Закону України «Про державну таємницю» та за погодженням із державним експертом.

Взаємовідносини при використанні об'єкта, патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати об'єкт на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на його використання та передавати право власності на цей об'єкт іншій особі без згоди інших власників патенту.

Використанням запатентованого об'єкта визнається:

– виготовлення, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, застосування або ввезення, зберігання, інше введення в господарський оборот у зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка;

– пропонування для продажу, продаж, ввезення та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого без-

посередньо способом, що охороняється патентом;

– застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так очевидно.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожен ознаку, включену в незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використано всі суттєві ознаки промислового зразка. Під виготовленням тут розуміють виробництво продукту з комерційною метою, незалежно від того, чи вже відбувається його реалізація, чи тільки планується і в якій країні.

Пропонуванням продукту для продажу є його реклама або будь-які дії, спрямовані на сповіщення споживачів про наявність такого продукту і про бажання його продати.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожен ознаку, включену в незалежний пункт формули винаходу або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного, вважається виготовленим із застосуванням цього процесу, за умови виконання принаймні однієї з двох вимог, а саме:

– продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

– існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, який застосовувався при виготовленні цього продукту.

У такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, який виготовляється із застосуванням процесу, що охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Виключні права власника патенту мають певні обмеження. Так, законодавство вимагає, щоб використання запатентованого рішення патентовласником не порушувало прав інших власників патентів. Інше обмеження полягає в тому, що коли дане рішення не може використовуватися без запатентованого раніше або використання без нього дає менший позитивний ефект, то в разі неможливості домовитися з власником патенту на більш раннє рішення судом може бути прийнята ухвала про видання примусової ліцензії.

Майнові права власник патенту на секретний винахід або патенту на секретну корисну модель обмежуються Законом України «Про державну таємницю» і відповідними рішеннями державного експерта.

Власник патенту на секретний винахід чи патенту на секретну корисну модель має право на одержання від державного органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, грошової компенсації для покриття витрат на сплату зборів,

що передбачені чинним законодавством.

Власник патенту для запобігання ненавмисного порушення своїх прав може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого об'єкта промислової власності.

Власник патенту не завжди має можливість і бажання самому використовувати належний йому об'єкт промислової власності. У такому випадку він може передати на підставі договору своє право власності будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) зробити це тільки за погодженням із державним експертом. При цьому патентні права переходять у повному обсязі, тобто відчуження лише окремих прав не допускається. Патентовласник має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання запатентованого об'єкта на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із державним експертом. За ліцензійним договором можуть бути передані як усі права, що впливають із патенту, так і лише деякі з них.

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з законодавством порушенням прав, що надаються патентом.

Законодавство встановлює рад винятків із цього правила, коли використання не визнається порушенням прав патентовласника. До таких винятків належить:

- право попереднього користування;
- використання запатентованого об'єкта в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває в Україні;
- використання запатентованого об'єкта без комерційної мети;
- використання запатентованого об'єкта з науковою метою або в порядку експерименту;
- використання запатентованого об'єкта за надзвичайних обставин;
- уведення в господарський оборот виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу правомірно придбаного продукту;
- використання добросовісно придбаного продукту, неправомірно виготовленого чи введеного в цивільний оборот із застосуванням запатентованого об'єкта.

Право попереднього користування. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на об'єкт патентного права або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою. Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому об'єкту технічного рішення, яким воно було

на дату подання заявки. Право попереднього користування не може відчужуватися. Воно може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. Суб'єкт права попереднього користування не має права видавати іншим особам ліцензії на використання зазначеного об'єкта. Доведення права попереднього користування лежить на його суб'єктові.

Використання запатентованого об'єкта в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що запатентований об'єкт використовується виключно для потреб зазначеного засобу.

Використання запатентованого об'єкта без комерційної мети. Ця норма поширюється тільки на застосування запатентованого об'єкта. Інші способи використання, зокрема імпорту, є порушенням патентних прав, навіть якщо вони не мають комерційної мети.

Використання запатентованого об'єкта з науковою метою або в порядку експерименту. Слід зазначити, що дозволяється лише наукове або експериментальне дослідження самого запатентованого об'єкта. Таке дослідження можна здійснювати з метою перевірки працездатності або ефективності технічного рішення. Якщо ж запатентований об'єкт використовується за своїм прямим призначенням, то такі дії є порушенням патентних прав.

Використання запатентованого об'єкта за надзвичайних обставин. Не визнається порушенням патентних прав використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка за надзвичайних обставин – при стихійних лихах, катастрофах, аваріях, епідеміях тощо. За цих обставин допускається лише використання з метою ліквідації наслідків цих подій. Використання ж запатентованого об'єкта в умовах надзвичайних ситуацій, але не в зв'язку з ліквідацією їхніх наслідків є порушенням патентних прав. У разі використання запатентованого об'єкта за надзвичайних обставин патентовласник має право на адекватну компенсацію.

Уведення в господарський оборот виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу правомірно придбаного продукту. Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого об'єкта, вважається придбаним без порушення патентних прав, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в оборот власником патентних прав за спеціальним дозволом (ліцензією). Ця норма містить так званий принцип «вичерпання прав». Тобто, виготовлений із застосуванням запатентованого об'єкта будь-який товар, придбаний споживачем, виходить із-під патентної охорони патентовласника. Власник придбаного товару має право ним користуватися і розпоряджатися уже без будь-якого дозволу патентовласника.

Використання добросовісно придбаного продукту, неправомірно ви-

готовленого чи введеного в цивільний оборот із застосуванням запатентованого об'єкта. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в оборот з порушенням прав, наданих патентом. Проте після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори стосовно цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.

3 Обов'язки суб'єктів патентного права

Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

Збори сплачуються відповідно до вже згаданої постанови Кабінету Міністрів України № 1716 від 23.12.2004.

До суми зборів не включається вартість послуг, пов'язаних з їхньою сплатою. Збір, розмір якого визначено у євро, може бути сплачений у євро або у гривнях за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день його сплати.

Патентовласник зобов'язаний добросовісно використовувати запатентований об'єкт. Не допускається обмежене використання такого об'єкта з метою утримання високої ціни на продукцію, в якій він використовується. Використання зазначеного об'єкта не повинно шкодити патентним правам інших осіб.

Власник патенту зобов'язаний використовувати запатентований об'єкт. Якщо цей об'єкт (крім секретного винаходу або корисної моделі) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання об'єкта було припинено, то будь-яка особа, що має бажання і виявляє готовність використовувати цей об'єкт, у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на його використання.

Власник патенту також зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання запатентованого об'єкта власнику пізніше виданого патенту, якщо останній призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: зі змінами та доповненнями : [прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
2. Цивільний кодекс України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 – 44, Ст. 356.
3. Право інтелектуальної власності : підручник / за ред. д-ра юрид. наук, проф. О. А. Підпригори і д-ра юрид. наук, проф. О. Д. Святоцького. – Київ : Видавничий дім, 2006. – 622 с.
4. Коссак В. М. Право інтелектуальної власності : підручник / В. М. Коссак, І. Є. Якубовський. – Київ : Істина, 2007. – 206 с.
5. Право інтелектуальної власності: схеми та роз'яснення : навч. посібник / О. В. Ієвіня, В. П. Мироненко, Н. В. Павловська, С. А. Пилипенко. – Київ : КНТ, 2007. – 264 с.
6. Право інтелектуальної власності України : конспект лекцій / за ред. В. І. Борисової. – Харків, 2010. – 110 с.

Навчальне видання

КИЛИМНИК Інна Ігорівна
ДОМБРОВСЬКА Алла Володимирівна

ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

*(для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
денної та заочної форм навчання
за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка)*

Відповідальний за випуск *А. В. Домбровська*

За авторською редакцією

Комп'ютерне верстання *А. В. Домбровська*

План 2019, поз. 126Л

Підп. до друку 28.12.2021. Формат 60 × 84/16.
Електронне видання. Ум. друк. арк. 5,6.

Видавець і виготовлювач:
Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова,
вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002.
Електронна адреса: office@kname.edu.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:
ДК 5328 від 11.04.2017.