

Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ДНІПРОВСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА
1899

Р.С. Кірін
В.Л. Хоменко
І.М. Коросташова

ПАТЕНТОЛОГІЯ

Навчальний посібник

Дніпро
НТУ «ДП»
2018

УДК 347.77/78
К 43

Затверджено вченою радою НТУ «Дніпровська політехніка» (протокол № 9 від 05.07.2018).

Рецензенти:

Д.В. Приймаченко – д-р юр. наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів;

Є.О. Харитонов – д-р юр. наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Автори:

Р.С. Кірін – вступ, розділи 1 (1.4); 2; 4; 6; 9;

В.Л. Хоменко – розділи 1 (1.3); 5; 7; 8;

І.М. Коросташова – розділи 1; 2 (2.3); 2 (2.5); 3; 10; 11; 12.

Кірін Р.С.

К 43 Патентологія: навч. посіб. / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 240 с.

ISBN 978–966–350–968–6

Визначено поняття «патентологія» та особливості прав інтелектуальної власності на об'єкти патентного права і ноу-хау. Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань правової охорони патентних прав. Відображено відомості про проведення патентних досліджень та складання звіту про них. Проаналізовано етапи виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об'єкти промислової власності. Розглянуто порядок одержання патенту. Наведено права й обов'язки суб'єктів патентного права. Висвітлено питання комерціалізації об'єктів патентного права і договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау. Викладено питання міжнародного співробітництва у сфері патентного права. Висвітлено питання захисту патентних прав в Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері патентного права.

УДК 347.77/78

© Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова,
2018

ISBN 978–966–350–968–6

© НТУ «Дніпровська політехніка», 2018

ЗМІСТ

ЗМІСТ

1. ПОНЯТТЯ ПАТЕНТОЛОГІЇ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ЗНАННЯМИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ	8
1.1. Поняття інтелектуальної власності та патентології, їх співвідношення. Об'єкти інтелектуальної власності, їх класифікація.	8
1.2. Особливості права інтелектуальної власності. Права на об'єкти патентного права.....	11
1.3. Історія розвитку патентного законодавства	16
1.4. Розвиток патентного права в Україні.....	18
2. СИСТЕМА ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ	20
2.1. Нормативно-правове забезпечення охорони та захисту, використання та комерціалізації об'єктів патентного права	20
2.2. Об'єкти патентного права і ноу-хау (секрети виробництва).....	21
2.3 Суб'єкти патентного права	23
2.4. Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені)	25
2.5. Державна система правової охорони та управління інтелектуальною власністю	26
3. ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....	29
3.1. Поняття правової охорони інтелектуальної власності, мета і принципи її здійснення	29
3.2. Охорона прав на об'єкти патентного права та ноу-хау (секрети виробництва).....	30
3.3. Класифікація та особливості об'єктів патентного права	35
3.4 Об'єкти, які не можуть одержати правову охорону	36
4. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА	39
4.1. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)	39
4.2. Паризька конвенція про охорону промислової власності (Паризька конвенція)	41
4.3. Договір про патенту кооперацію (РСТ).....	42
4.4. Договір про патентне право (PLT)	42
4.5. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків	43
4.6. Захист прав інтелектуальної власності в рамках Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS).....	44
5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ	46
5.1 Життєвий цикл об'єкта господарської діяльності та його зв'язок з видами робіт під час проведення патентних досліджень.....	46
5.2. Види пошуку інформації про винаходи.....	47
5.3. Джерела інформації про об'єкти промислової власності	48
5.3.1. Загальні поняття про джерела патентної інформації.....	48
5.3.2. Системи нумерації заявок на об'єкти патентного права.....	50
5.3.3. Опис до патенту (деклараційного патенту) на винахід (корисну модель)	51
5.3.4. Офіційні патентні бюлетені	53
5.3.4.1. Загальні відомості про патентній бюлетені	53
5.3.4.2. Офіційний бюлетень Укрпатенту «Промислова власність»	54
5.3.4.3. Публікація відомостей стосовно винаходів в офіційному бюлетені.....	55
5.3.4.4. Публікація відомостей стосовно промислових зразків в офіційному бюлетені ..	56
5.3.5. Офіційні патентні покажчики	57
5.3.6. Реферативні журнали	57
5.4. Класифікації винаходів	59
5.4.1. Національні класифікації винаходів	59
5.4.2. Міжнародна патентна класифікація (МПК).....	60
5.4.3. Європейська патентна класифікація (ECLA).....	65
5.4.4. Спільна патентна класифікація (CPC)	66
5.5 Класифікації інших об'єктів промислової власності	66
5.5.1. Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ).....	66
5.5.2. Міжнародна класифікація товарів і послуг (МКТП)	68

ПАТЕНТОЛОГІЯ

5.5.3. Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків	69
5.6. Зміст і порядок проведення патентних досліджень	71
5.6.1. Розроблення та оформлення завдання на проведення патентних досліджень	71
5.6.2. Розроблення та оформлення регламенту пошуку	72
5.6.3. Оформлення довідки про пошук	76
5.6.4. Систематизація і аналіз інформації відібраної в процесі пошуку	77
5.6.4.1. Визначення патентоздатності об'єкта господарської діяльності	78
5.6.4.2. Визначення патентоздатності промислового зразка	80
5.6.5. Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності	82
5.6.5.1. Динаміка патентування	82
5.6.5.2. Взаємне патентування щодо ОГД та його складових частин	84
5.6.5.3. Документи-аналоги	85
5.6.5.4. Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності ..	87
5.6.5.5. Ліцензійна діяльність фірм, організацій щодо об'єкта господарської діяльності	88
5.6.6. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності	92
5.7. Проведення патентних досліджень в Інтернеті	96
6. ВИЯВЛЕННЯ ВІНАХОДУ	100
6.1. Умови надання правової охорони об'єктам промислової власності	100
6.2. Основні етапи процесу виявлення винаходу	105
6.2.1. Визначення задачі, на розв'язання якої направлено винахід (корисну модель), і шляхи її розв'язання	105
6.2.2. Визначення об'єкта винаходу і ознак технічного рішення	105
6.2.3. Визначення аналогів і вибір прототипу	107
6.2.4. Вибір обсягу винаходу і його масштабу	108
6.3. Складання формули винаходу (корисної моделі)	109
6.3.1. Основні вимоги, які висувають до формули винаходу (корисної моделі)	110
6.3.2. Загальна структура формули винаходу (корисної моделі)	113
6.3.3. Вимоги до складових частин формули винаходу (корисної моделі)	114
6.3.4. Особливості формули винаходу на пристрій	114
6.3.5. Особливості формули винаходу на спосіб	115
6.3.6. Особливості формули винаходу на «застосування...»	115
7. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВІНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)	117
7.1. Загальні вимоги до оформлення документів заявки	117
7.2. Порядок оформлення та подання заявки на винахід (корисну модель)	118
7.2.1. Заява про видачу патенту	119
7.2.2. Опис винаходу (корисної моделі)	120
7.2.3. Креслення та інші ілюстративні матеріали	125
7.2.4. Реферат	126
7.2.5. Додаткові документи заявки	127
8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ	128
8.1. Загальні положення про оформлення прав на об'єкти промислової власності	128
8.2. Експертиза заявки	130
8.2.1. Попередній розгляд заявки	131
8.2.2. Встановлення дати подання заявки	132
8.2.3. Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками)	133
8.2.4. Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті)	139
8.2.4.1. Загальні відомості	139
8.2.4.2. Перевірка формули винаходу	141
8.2.4.3. Перевірка новизни	142
8.2.4.4. Перевірка винахідницького рівня	144
8.2.4.5. Перевірка промислової придатності винаходу	146

ВСТУП

8.3. Особливості патентного права на секретні винаходи (корисні моделі).....	148
8.4. Реєстрація патенту. Публікації про видачу патенту. Видача патенту. Строки дії правоохоронних документів	149
8.5. Оскарження рішення стосовно заявки	151
8.6. Порядок одержання патенту на промисловий зразок.....	152
8.6.1. Загальні відомості.....	152
8.6.2. Перевірка наявності у заявці матеріалів, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі	153
8.6.3. Перевірка відповідності об'єкта, що заявляється, умовам надання правової охорони..	155
8.6.4. Перевірка дотримання вимоги єдності	157
8.6.5. Перевірка зображень, опису та назви промислового зразка.....	158
8.6.6. Підготовка висновків за результатами експертизи.....	158
8.7. Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах.....	159
8.7.1. Загальні відомості про патентування в іноземних державах	159
8.7.2. Патентування винаходів згідно з Договором про патентну кооперацію.....	163
8.7.3. Патентування винаходів згідно з Конвенцією про видачу європейських патентів.....	167
8.7.4. Патентування промислових зразків відповідно до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків	170
9. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА	174
9.1. Особисті немайнові права на об'єкти патентного права.....	174
9.2. Майнові права на об'єкти патентного права	175
9.3.OBOB'язки суб'єктів патентного права.....	179
10. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА	180
10.1. Загальні відомості про комерціалізацію об'єктів патентного права.....	180
10.2. Комерціалізація об'єктів патентного права: поняття та мета.....	181
10.3. Способи комерціалізації об'єктів патентного права та ноу-хау.....	182
11. ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ НА ОБ'ЄКТИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ТА НОУ-ХАУ	187
11.1. Розпорядження майновими правами на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та ноу-хау	187
11.2. Поняття договору. Види договорів у сфері патентного права	187
11.3. Ліцензійні договори та їх види	193
11.5. Договори на використання ноу-хау.....	198
11.6. Примусове відчуження прав власника патенту	199
12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ	201
12.1. Поняття захисту патентних прав	201
12.2. Дії, що визнаються порушенням прав інтелектуальної власності (патентних прав).....	203
12.3. Види порушень прав інтелектуальної власності.....	204
12.4. Патентний тролінг	208
12.5. Форми захисту прав інтелектуальної власності (патентних прав та ноу-хау).....	208
12.6. Система захисту прав інтелектуальної власності, її елементи	213
12.7. Способи правового захисту патентних прав та ноу-хау, їх види	214
12.7.1. Цивільно-правовий захист патентних прав та прав на ноу-хау (секрети виробництва).....	215
12.7.2. Господарсько-правовий захист патентних прав	219
12.7.3. Адміністративно-правовий захист патентних прав та прав на ноу-хау.....	223
12.7.3.1. Адміністративний захист патентних прав та прав на ноу-хау	224
12.7.3.2. Адміністративно-господарський захист патентних прав та прав на ноу-хау ..	225
12.7.3.3. Митно-адміністративний захист патентних прав.....	229
12.7.4. Кримінально-правовий захист патентних прав та прав на ноу-хау	231
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.....	235
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК	238

ВСТУП

Виробнича діяльність завжди пов'язана з об'єктами техніки. Їх створення є результатом творчої діяльності людини у сфері виробництва. В книзі розглянуто систему об'єктів інтелектуальної власності, в якій визначено місце об'єктів, що вивчаються патентологією, а саме – об'єкти патентного права та ноу-хау (секрети виробництва), розглянута система патентного права та її складові елементи. Особливу увагу приділено правовій охороні об'єктів патентного права.

Для того, щоб будь-які дослідження можна було проводити в найкоротші строки, без дублювання вже існуючих розробок, конче необхідно бути в курсі всіх найновіших технічних досягнень у світі та, зокрема, діяльності прямих конкурентів і ведучих фірм. Це доцільніше всього досягти провівши патентно-кон'юнктурні дослідження. Вони дозволяють виявити рівень та тенденції розвитку техніки у цій галузі, дослідити передові розробки. Враховуючи це, пошуку інформації про винаходи в книзі приділяється особлива увага. Докладно розглянуті джерела інформації, національні та міжнародні класифікації об'єктів промислової власності. Детально наведений зміст і порядок проведення патентного пошуку і оформлення звіту про патентні дослідження. Окремо розглянуті особливості проведення патентних досліджень в Інтернеті.

Вивчення чужого досвіду допомагає науковцям та інженерам знаходити недоліки в існуючих зразках і, як наслідок, створювати свої винаходи. Але створити вдалу техніку недостатньо, щоб бути впевненим в комерційному успіху підприємства. Дуже важливо придумавши щось нове зробити так щоб отримати від цього матеріальну користь. А для цього, насамперед, потрібно набути права інтелектуальної власності на цей об'єкт патентного права. Цей процес детально розглянутий в роботі та складається з таких етапів: проведення виявлення винаходу; у разі наявності в досліджуваному технічному рішенні ознак винаходу або корисної моделі – приступають до оформлення заявки на отримання патенту (складають заяву, опис і формулу винаходу, реферат та інші документи); відправлення заявки до Укрпатенту, де вона проходить науково-технічну експертизу; за результатами цієї експертизи приймається рішення про видачу або відмову у видачі патенту. В книзі всі ці етапи висвітлені з великим ступенем деталізації. Це дозволяє студенту самостійно виконувати всі види робіт, які необхідні для набуття прав на винахід.

Отримавши патент, його власник набуває цілого комплексу як прав, так і обов'язків. Їх знання необхідне з одного боку, щоб можна було б отримати максимальну вигоди від свого винаходу, а з іншого – щоб не порушити права власників інших патентів, і таким чином уникнути зайвих витрат.

Зрештою якщо винахід не приносить його власнику дохід, то всі зусилля на його створення є марними. Принаймні для винахідника. Існують різноманітні шляхи конвертування свого винаходу (корисної моделі, промислового зразка) в гроші, тобто комерціалізувати його. Їх знання допоможе обрати свій індивідуальний шлях, який дозволить винахіднику отримати гідну винагороду за свою працю.

Кожному власнику патентних прав важливо знати, як економічні, так і правові аспекти комерціалізації об'єктів промислової власності, а саме основні способи комерціалізації патентних прав та види договорів на продаж і передачу прав інтелектуальної власності, а також їх особливості. Ці знання, завжди стануть в нагоді і захистять від помилок під час укладання договорів.

Але як і будь-які інші, патентні права також часто стають об'єктом порушення. Тому дуже важливо знати звідки власнику патенту чекати на небезпеку та яким чи-

ном їх можна захистити свої права. Відповідний розділ книги допоможе у цьому, оскільки у ньому розглянуто: види порушень патентних прав та прав на ноу-хау (секрети виробництва); форми та способи їх захисту, систему захисту патентних прав, що створена та діє в Україні.

У результаті вивчення дисципліни «Патентологія» студенти повинні

вміти:

- визначити об'єкти патентології і суб'єктів патентних прав та прав на ноу-хау;
- підготувати первинні документи для оформлення прав на об'єкти патентного права;
- провести патентні дослідження;
- оцінювати характер порушення прав інтелектуальної власності, якщо таке має місце;

знати:

- визначення патентології та коло об'єктів, що вивчаються нею, а також характеристики об'єктів і суб'єктів патентних прав;
- історію патентного права та особливості її правової природи;
- принципи та способи правової охорони патентних прав;
- способи комерціалізації об'єктів патентного права;
- форми, способи та систему захисту патентних прав;
- систему міжнародного співробітництва у сфері патентного права.

Піктограми, що використані в книзі



Бачу ціль! – Ця піктограма вказує на навчальні цілі, які переслідує кожний розділ посібника.



Закон є закон! Ця піктограма використана для позначення цитат різноманітних законодавчих актів, на які слід звернути увагу.



Варто запам'ятати! Цією піктограмою виділені визначення та інші найбільш важливі моменти на які варто звернути особливу увагу.



Подробиці! Цією піктограмою позначені тонкощі теми, що розглядається. Загалом вони використовуються не дуже часто. Проте інколи диявол криється саме в деталях.



Висновок! Цією піктограмою позначені висновки, які зроблені в кінці кожного розділу.



Ось у чому питання! Ця піктограма супроводжує перелік контрольних питань к кожному розділу.

1. ПОНЯТТЯ ПАТЕНТОЛОГІЇ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ЗНАННЯМИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ



Навчальні цілі:

- знати, що таке інтелектуальна власність та патентологія, їх співвідношення та особливості;
- знати еволюцію правової охорони об'єктів патентного права у світі та в Україні.

1.1. Поняття інтелектуальної власності та патентології, їх співвідношення. Об'єкти інтелектуальної власності, їх класифікація

Поняття інтелектуальна власність виникло в процесі тривалого процесу юридичного закріплення прав на результати інтелектуальної діяльності у сфері виробництва, науки, літератури і мистецтва за їх власниками.

Отже, інтелектуальна власність – у самому широкому розумінні означає закріплені законом права на результати інтелектуальної діяльності людини у виробничій, науковій, літературній та інших сферах. Ці права відносяться не до матеріального об'єкта, а до відображеної в ньому інформації.

Як на власність у виді рухомого і нерухомого майна, так і на інтелектуальну власність існують деякі обмеження, наприклад строку дії авторського права і охоронних документів (патентів, свідоцтв).

Слід зазначити, що поняття «інтелектуальна власність» вперше введено «Конвенцію про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) від у 1967 р. Україна, будучи членом Паризького союзу по охороні промислової власності та Бернського союзу по охороні авторських прав, відповідно стала членом ВОІВ 26.04.1970 р.

Відповідно до ст. 2 Конвенції про заснування ВОІВ, «інтелектуальна власність» включає права, що відносяться до: літературних, художніх та наукових творів; виконавчої діяльності артистів, звукозапису, радіо- та телевізійним передачам; винаходів у всіх галузях людської діяльності, наукових відкриттів; промислових зразків; торговельних марок, знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень; захисту від недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій; літературній та художній галузях.

Об'єкти інтелектуальної власності – є результатами творчої діяльності людини у науково-технічній, літературній та художній сферах. Об'єктом права інтелектуальної власності може бути тільки той творчий результат, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Тут для зручності об'єкти права інтелектуальної власності поділені на три групи:

- об'єкти промислової власності, що в свою чергу поділяються на дві підгрупи, а саме – об'єкти патентного права та засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу;
- нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності;
- об'єкти авторського права та суміжних прав.

1. ПОНЯТТЯ ПАТЕНТОЛОГІЇ...

Отже, група об'єктів патентного права складається з двох підгруп – об'єктів патентного права та засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу. До об'єктів патентного права відносять: винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

До засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу: торговельні марки (знаки для товарів і послуг); географічні зазначення та фірмові (комерційні) найменування.

До нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності відносять: сорти рослин; породи тварин; компонування інтегральних мікросхем; наукові відкриття; раціоналізаторські пропозиції; комерційну таємницю (ноу-хау).

Відповідно до ЦК України і Закону України «Про авторське право і суміжні права» об'єктами авторського права є:

1) літературні та художні твори, зокрема: романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; 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;

2) комп'ютерні програми;

3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

4) інші твори.



Нижче наведено класифікацію об'єктів права інтелектуальної власності.

Слід звернути увагу на те, що для виникнення прав і здійснення правової охорони і захисту об'єктів авторського права і суміжних прав достатньо самого факту їх створення (втілення у матеріальну форму, фіксації на матеріальному об'єкті чи виконання). Однак, коли мова йде про об'єкти патентного права (винаходи, корисні моделі і промислові зразки), а також низку нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності (наприклад, сорти рослин, породи тварин, топографії інтегральних мікросхем) – національне та міжнародне законодавство вимагає здійснення державної реєстрації таких об'єктів інтелектуальної власності, для отримання правової охорони та захисту вказаних об'єктів. Єдиним виключенням з цього правила є право попереднього користування, яке у випадку виникнення спору, необхідно доводити у судовому порядку.



Отже, поняття інтелектуальна власність включає в себе весь комплекс об'єктів права інтелектуальної власності, що є результатами творчої діяльності людини, а також порядок набуття прав на них, охорону, порядок використання та розпорядження правами, комерціалізацію об'єктів права інтелектуальної власності та отримання прибутку, захист прав інтелектуальної власності тощо.

Звернемося до терміну «патентологія». Слово *патентологія* – є двоскладовим, оскільки складається з двох слів – «патент» і «логія».

Розрізняють широке та вузьке розуміння слова «патент». У широкому розумінні «патент» – є комплексом виключних прав на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка, які держава гарантує патентовласнику, тобто винахіднику або особі, якій винахідник передав виключні майнові права. Надання виключних прав державою здійснюється на заздалегідь визначений період часу в обмін на контрольоване та публічне розкриття патентовласником суттєвих ознак винаходу. У вузькому розумінні «патент» – є охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Таким чином, «патент» – це документ, що посвідчує державне визнання технічних рішень винаходом, корисною моделлю, промисловим зразком та закріплюючий за особою, якій він виданий, виключне право на використання певного об'єкта інтелектуальної власності.

Слово «логія» [гр. *logos* слово; поняття, вчення] – друга складова частина складних слів, що за значенням відповідає словам – наука, знання.

Отже, йдеться про науку (знання) у сфері патентного права. Слід сказати, що знання на яких базується патентологія є похідними від науки про інтелектуальну власність і співвідносяться як частина і ціле. Отже, патентологія вивчає все, що пов'язано з однією з підгруп об'єктів промислової власності – об'єктами патентного

1. ПОНЯТТЯ ПАТЕНТОЛОГІЇ...

права, до яких відносяться ті об'єкти, що захищаються патентами: винахід; корисна модель; промисловий зразок.



Крім того, до сфери знань, що вивчаються патентологією також відносяться й непатентовані винаходи, корисні моделі та промислові зразки, які хоча й відповідають вимогам чинного законодавства щодо охороноздатності таких об'єктів, однак з якихось причин правовласниками не здійснюється їх державна реєстрація.

Такі об'єкти називаються «ноу-хау» (секрети виробництва) або «комерційна таємниця» й відносяться до групи нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності. Виходячи із зазначеного, охорона ноу-хау (комерційної таємниці) здійснюється іншими способами.

Отже, патентологія це частина науки про інтелектуальну власність, а саме – сукупність правових, технічних, економічних, адміністративних, історичних знань пов'язаних з однією з підгруп промислової власності – об'єктами патентного права, їх особливостями, порядком набуття прав на ці об'єкти, їх правовою охороною, інформаційним пошуком, використанням і комерціалізацією, захистом прав інтелектуальної власності на такі об'єкти, а також систему органів, що здійснюють правову охорону та захист об'єктів патентного права та їх повноваження, способи їх роботи. Крім того, до кола питань, що вивчається патентологією також входять питання що стосуються об'єктів інтелектуальної власності, що відносять до групи нетрадиційних об'єктів – це «ноу-хау» (секрети виробництва) або «комерційна таємниця».

1.2. Особливості права інтелектуальної власності.

Права на об'єкти патентного права

Відносини власності, як правило, поділяють на економічні та правові. Економічні відносини власності є одночасно вольовими і не вольовими. Не вольовими вони є тому, що в умовах існування суспільства вони є об'єктивованими, тобто існують, певною мірою, незалежно від волі людей: люди не можуть жити, не вступаючи у відносини власності.

Водночас відносини власності є вольовими, оскільки без цілеспрямованих вольових дій людей вони виникати не можуть. Саме в силу наявності в них вольового елемента відносини власності можуть бути об'єктом правового регулювання.

Таким чином, суспільні відносини з приводу власності характеризуються двома основними ознаками: 1) виникають з приводу речей (майна); 2) мають вольовий зміст.

Отже, власність – це економічна категорія, яка є проявом суспільних відносин з приводу привласнення певних благ. Право власності – це правова категорія і сукупність правових норм, які регулюють відносини власності щодо володіння, користування і розпорядження майном. Право власності має абсолютний характер. Це проявляється у реалізації власника влади над річчю.

Отже, право власності базується на трьох китах: володінні, користуванні та розпорядженні певними матеріальними об'єктами.

Володіння річчю означає юридичне та фактичне панування власника над нею, можливість впливати на неї в будь-який момент.

Користування реалізується шляхом видобування з речі її корисних (споживчих) властивостей.

Розпорядження означає вчинення стосовно речі дій, що визначають її долю. Це може бути відчуження речі, її знищення, відмова від неї тощо.

Відносини власності регулюються різними галузями права. Важлива роль у регулюванні відносин власності належить конституційним (державно-правовим) нормам, які встановлюють форми власності, закріплюють рівність усіх суб'єктів права власності гарантії права власності і обов'язки власників.

Проте головне навантаження припадає на норми цивільного права, котрі визначають зміст права власності, підстави його виникнення та припинення, здійснення, порядок і підстави захисту.

Право інтелектуальної власності розглядається як особливий різновид права власності, оскільки воно на відміну від речових прав має нематеріальний, чи навіть, ментальний характер і так само як і речові права гарантується нормами Конституції України.

Так, згідно ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ч. 1). Відповідно до ст. 54 Конституції України, громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності (ч. 1). Кожен громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом (ч. 2). Вищевказане означає, що держава бере на себе обов'язки щодо забезпечення ефективного юридичного захисту цих прав і свобод, які належать її громадянам, а інтереси окремої людини в питаннях інтелектуальної власності висуваються на одне з перших місць.

Право інтелектуальної власності прийнято розглядати в об'єктивному та суб'єктивному сенсі. В об'єктивному сенсі право інтелектуальної власності визначається, як сукупність правових норм, що складаються в процесі створення, використання, та охорони результату інтелектуальної творчої діяльності. В суб'єктивному сенсі, як право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності.

Отже, право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним Кодексом України та іншими спеціальними законами. В сфері патентного права такими спеціальними законами є: Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Закон України «Про охорону прав на промислові зразки».

Законодавство про інтелектуальну власність, і в тому числі власність на об'єкти патентного права базується на праві кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ці результати інтелектуальної, творчої діяльності зберігаються за їх творцями (авторами) і можуть використовуватися іншими особами лише за їх дозволом, крім випадків, визначених законодавством.

Слід звернути увагу на те, що право інтелектуальної власності, як і патентне право має двоїсту природу, оскільки його становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається Цивільним кодексом та спеціальним законом.



Особисті немайнові права інтелектуальної власності – це суспільні відносини стосовно немайнових (духовних) благ, в яких відбувається індивідуалізація суб'єкта, з яким ці відносини нерозривно пов'язані та полягають у оцінці суб'єкта (автора, творця об'єкта інтелектуальної власності) суспільством. Інакше кажучи, немайнові права інтелектуальної власності це різновид цивільних прав, які виникають з приводу нематеріальних благ, є невід'ємними від особи і не мають економічного змісту. Такі відносини є суто специфічними і не можуть стосовно традиційних матеріальних об'єктів власності.

Майнові права інтелектуальної власності – це суспільні відносини з приводу економічних (матеріальних і нематеріальних) благ, інакше кажучи, це – суб'єктивні права, пов'язані з використанням об'єктів права інтелектуальної власності.

Так, з одного боку, творець об'єкта інтелектуальної власності має виняткову можливість розпоряджатися цим об'єктом на свій розсуд, а також передавати це право іншим особам, як це буває з правом власності на матеріальні об'єкти (майновим правом). Хоча на відміну від речових прав майнові права інтелектуальної власності мають тимчасовий характер, оскільки обмежені певним строком дії. З другого – поряд з майновим правом існує право творця на результат своєї інтелектуальної, творчої праці. І ці особисті немайнові права не можуть мати будь-яких часових обмежень. Творець завжди залишається батьком свого дітища – результату інтелектуальної творчої діяльності (об'єкта права інтелектуальної власності). Отже творець об'єкта інтелектуальної власності володіє особистими немайновими правами на них, що внаслідок своєї природи не можуть відчужуватися від творця та майнові права інтелектуальної власності, що можуть передаватися іншим особам. Іншими словами, якщо майнове право на результат інтелектуальної, творчої праці може бути відокремленим від творця (переданим іншій особі в обмежене чи необмежене користування), то особисте немайнове право автора невіддільне від творця і ніколи не може бути передане іншій особі.



Двоїстість – найважливіша особливість права інтелектуальної власності взагалі та патентного права зокрема. Ця особливість полягає в тому, що право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ, а перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності. Незалежність права інтелектуальної власності та права власності на річ проявляються через зміст суб'єктивних прав суб'єкта права інтелектуальної власності та суб'єкта права власності на річ, який розкривається через право володіння, користування та розпорядження вказаними об'єктами.

Право інтелектуальної власності (особисті немайнові права та майнові права інтелектуальної власності) та право власності на річ, (на матеріальний носій об'єкта права інтелектуальної власності, який відповідно має уречевлений вигляд втілений в певну річ, чи його копії) не залежать одне від одного. Отже, перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності (нематеріальний об'єкт) не означає переходу права власності на річ (матеріальний носій об'єкта права інтелектуальної власності – його копії), а перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності. Так, наприклад, продаж автомобіля нової моделі на виставці чи в автосалоні є лише відчуженням уречевленого об'єкту, в якому втілено безліч об'єктів промислової власності, що охороняються патентами. Але за продажем такого автомобіля ніяким чином не слідує передача прав на об'єкти патентного права (нематеріальні об'єкти) та навпаки, продаж або передача у користування прав на використання нематеріальних об'єктів (прав інтелектуальної власності, що охороняються патентами) не означає перехід права власності на автомобілі, для виготовлення яких використані такі об'єкти патентного права.

Крім того, особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності.

В майнових правах інтелектуальної власності законом можуть бути встановлені винятки та обмеження 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. Слід також зазначити, що відповідно до закону майнові права інтелектуальної власності можуть бути: вкладом до статутного капіталу юридичної особи; предметом договору застави та інших зобов'язань; використовуватися в інших цивільних та господарських відносинах.

Майнові права інтелектуальної власності на об'єкти патентного права (винахід, корисну модель та промисловий зразок) може бути достроково припинено, а також визнано такі права недійсними.

Дострокове припинення прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об'єктів, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти патентного права може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними. Права інтелектуальної власності на об'єкти патентного права визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Види прав інтелектуальної власності й патентних прав, їх особливості та інформація про строк чинності містяться в табл. 1.1.

1.3. Історія розвитку патентного законодавства

Вміння користуватись знаряддям праці виокремило людину з тваринного світу. Подальший процес еволюції нерозривно пов'язаний з розвитком і вдосконаленням об'єктів техніки. Тобто винахідництво є невід'ємною складовою і рушійною силою прогресу всього людського суспільства. Проте протягом тривалого часу на законодавчому рівні права винахідників ніяк не захищались.

Першим випадком законодавчої охорони винаходів є грецьке місто-колонія Сібарис (720-510 до н.е.), розташована на півдні Апеннінського півострова. В цьому місті, яке славилось своєю любов'ю до вишуканої їжі, існував такий звичай. Кожний рік, після всенародного голосування, кухар, який приготував найбільш цікаву страву, отримував виключне право подавати її в багатих домах і отримувати всі прибутки від її продажу впродовж року. Рецепт страви і спосіб її приготування і в теперішній час є патентоздатним об'єктом.

З XII сторіччя охорона результатів творчої діяльності мала вигляд привілеїв, які надавали носії верховної влади особам, що робили новий корисний внесок у життя держави. Це могло бути упровадження нового виробництва, введення нового способу виготовлення певних товарів, виявлення корисних копалин тощо. Привілеї передбачали достатній строк для впровадження новацій і давали розробнику відчутну перевагу в конкурентній боротьбі. Держава, у свою чергу, одержувала нову технологію виробництва, що сприяло зміцненню її економічної незалежності. Основними з правових засад надання привілеїв були такі: корисність розробки, її новизна для держави, монополія на використання привілейованою особою, покарання порушника.

Так в 1236 році купець із Бордо Бонафусіс де Санкта отримав у Франції привілей строком на 15 років на спосіб вичинки вовняної одежі за фламандським зразком. Пізніше цей привілей був підтверджений в Англії та Саксонії.

В XIV ст. англійських король Едвард III вирішив направити зусилля на розвиток суконної промисловості шляхом залучення до країни кваліфікованих ремісників із самих відомих центрів виробництва тканини в північній Європі. Так, він в 1331 р. видав патентний лист «ткачу вовняних тканин» Джону Кемпу (John Kempe) з Фландрії, щоб той зі своїми людьми оселився, виробляв и торгував тканинами в Англії.

Перший патент на винахід у світі був виданий у 1421 р. у Флоренції видатному скульптору і архітектору Філіппо Брунеллескі. Він у 1419 р. розпочав будівництво куполу собору у Флоренції. Для цього виникла потреба у доставці мармуру з ріки Арно. Ф. Брунеллескі розробив судно з корабельним поворотним краном, в якій такий вантаж легко міг бути переправлений через ріку. Він не бажав розголошувати інформацію про винахід. В 1421 р. міська управа надала Ф. Брунеллескі виключний привілей строком на 3 роки на виробництво і використання судна з краном у водах Флоренції.

Перший патентний закон з назвою «Парте Венеціана» прийняла Венеціанська Республіка у 1474 р. Відповідно до нього, нові винаходи наділялися правовою охороною від потенційних порушень після їхнього першого практичного застосування. Для одержання охорони винахідники мали повідомити уряд про застосування винаходу на практиці. Строк охорони становив 10 років. Патентна система закріплювала облігаторний (облігаторний – обов'язковий, безумовно повинний) принцип видачі патентів і включала положення щодо новизни, реєстрації винаходів, строку чинності виключного права, порушення патентів та обов'язкових ліцензій. За період з 1474 по 1550 рр. Венеція видала 108 патентів, 55 з яких – на вітряки, 12 – екскаваторні машини, 5 – на

1. ПОНЯТТЯ ПАТЕНТОЛОГІЇ...

прилади добування води. Відзначимо, що у 1594 р. венеціанський патент на засіб для перекачування води отримав Г. Галілей.

Однією з найрозвинутіших країн тогочасного світу в економічному, військовому, правовому й інтелектуальному сенсі була Англія. У ній монопольні права закріплювалися документом, який називався «Letters Patent», що означало «відкрита грамота». Таку назву цей документ мав тому, що його можна було прочитати не пошкодивши печатку, якою зазвичай документи захищались. Найдавніший патент на території Англії був подарований Генріхом VI в 1449 р. фламандцю Джону з Ютімана строком на 20 років на виготовлення кольорового скла для вікон Ітонського коледжу.

Втім, наступний патентний лист було надано тільки через 100 років, в 1552 р. на виробництво нормандського скла. Цей лист було видано Генрі Сміту (Henry Smith) строком на 20 років з умовою, що протягом цього часу він інструктуватиме інших про процес виготовлення нормандського скла, а також здійснюватиме його продаж за помірними цінами. У патентному листі зазначалося, що ніхто інший, окрім Генрі Сміта та осіб, уповноважених на це ліцензією або дозволом Сміта, не має права виробляти скло.

Але надання привілеїв королівською владою призводило до численних порушень. В перші роки від своєї появи патентні листи видавались щоб стимулювати іноземців впроваджувати в Англії нові технології. Але згодом патентні листи стали все частіше видавати на добре відомі товари, щоб заохотити відданих слуг. А ті, в свою чергу, використовували своє монопольне право для продажу товарів за занадто високими цінами. Це викликало невдоволення суспільства и і призвело до прийняття в 1624 році Статуту про монополії, який упорядкував процес видачі патентних листів. В Статуті було обмежено повноваження короля таким чином, що він міг видавати патенти тільки на нові оригінальні винаходи. Він проголосив недійсними всі монополії, за винятком патентних листів, які наділяли «справжнього і першого винахідника» виключними правами на винахід строком на 14 років.

Практика наділення винаходів виключними правами в Англії розпочалася з часів існування середньовічних гільдій. В часи існування системи гільдій в Англії панували групові регіональні монополії. Гільдії мали виключні права на продаж певних товарів на певній території. Особи, що не були членами гільдії, були позбавлені права займатися торгівлею на цій території, а члени гільдії конкурували тільки між собою. Гільдії були підконтрольні муніципальній владі. Правила здійснення торгівлі, ціни на товари, умови торгівлі визначалися самими гільдіями.

З кінця XVIII ст. система охорони промислової власності у формі привілеїв швидко втрачає своє значення і масштаби, суттєво падає також роль гільдій і цехів. У Франції гільдії були скасовані у 1791 році, в Англії привілеї гільдій протримались до 1835 року. На зміну системі привілеїв в економічно розвинених країнах вступає в силу патентна система. Перший патентний закон був прийнятий у США в 1790 році, а в 1791 році подібний закон приймає Франція. Патентна система встановила кілька важливих засад: будь-який творчий результат визнавався власністю його автора; держава гарантувала охорону прав власності шляхом видачі охоронного документа; вводилась система експертизи заявки на встановлення відповідності вимогам законодавства й обов'язкова державна реєстрація.

Проте патентна система мала і негативні наслідки. Це в першу чергу пов'язано з тією обставиною, що вона почала заважати міжнародній торгівлі. Річ у тім, що вироби, в яких було використано запатентований винахід, не можна було ввозити до країни патентування без дозволу патентовласника. Ідея міжнародної охорони винаходів вступила в гостре протиріччя з принципом свободи міжнародної торгівлі.

Друга половина XIX ст. позначилася чи не найбільшим протистоянням патентній системі за всю історію патентного права. Економісти, юристи, філософи, політики та торговці Великої Британії виступали за скасування патентної системи. Приблизно в цей час активізувався антипатентний рух і в континентальній Європі. Голландія навіть скасувала в 1869 р. закон про патенти. Противники патентної системи базували свої аргументи на перевагах вільної торгівлі й конкуренції та вважали патенти перешкодою для економічного розвитку.

У 1863 р. Конгрес німецьких економістів проголосив, що «патенти на винаходи шкодять загальному добробуту».

Аргументи противників патентів вплинули на парламент Великої Британії, який переймався дослідженням патентної системи в 1851-1852, 1861-1865 рр. та знову у 1869-1872 рр. Деякі парламентарі навіть пропонували скасувати патентну систему у зв'язку з тим, що, як зазначалося, патенти негативно впливають на інтереси суспільства, а їхнє адміністрування пов'язане зі значними витратами.

Врешті решт прибічники патентів перемогли. Цьому сприяла криза 1873 р., яка призвела до серйозної депресії. В цей у столиці Австро-Угорської імперії Відні відбувалась Всесвітня виставка винаходів. Багато винахідників відмовились брати в ній участь, через побоювання, що їх ідеї будуть запозичені та використані з комерційною метою в інших країнах. Внаслідок цього в Австро-Угорщині був прийнятий спеціальний закон, який надавав тимчасову охорону для іноземців, які представили свої винаходи і промислові зразки. Також в 1873 р. був скликаний Віденський конгрес з патентної реформи. Він прийняв декілька резолюцій і встановив принципи, на яких повинна базуватися ефективна і корисна патентна система. В наступні роки кількість підписаних міжнародних конвенцій збільшувалась, а їх зміст відображав настрої країн-учасниць. На Дипломатичній конференції в Парижі в 1883 р. була ухвалена Паризька конвенція про охорону промислової власності. У 1884 р. був утворений Міжнародний союз з охорони промислової власності, членами якого стали країни-учасниці Паризької конвенції. Конвенція передбачала, що країни-учасниці зобов'язані надавати громадянам інших країн-учасниць цієї конвенції таку ж саму охорону, що і власним громадянам.

Подальший розвиток патентного законодавства пов'язаний з поглибленням міжнародної співпраці, укладанням нових міжнародних угод, які в найбільшій мірі відповідають викликам сучасного світу.

1.4. Розвиток патентного права в Україні

Довгий час в Україні не було свого завершеного цивільного законодавства. На території України у різні часи діяло законодавство тих держав, до складу яких вона входила, тобто Великого Князівства Литовського, Речі Посполитої, Австро-Угорщини, Російської імперії, Радянського Союзу.

У Росії перший нормативний акт про привілеї був прийнятий у 1723 році. Він мав назву «Правила видачі привілегии на заведение фабрик». У 1812 році був прийнятий закон Росії «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах». Цим законом передбачалася видача привілеїв на власні винаходи і на ті, що завозилися з-за кордону строком до десяти років.

Першим законом про винаходи був закон від 1870 року, прийнятий під впливом законодавства країн Західної Європи.

1. ПОНЯТТЯ ПАТЕНТОЛОГІЇ...

Після Жовтневої революції 1917 року, внаслідок переваги суспільної форми власності і пануючої соціалістичної ідеології законодавство про патентне право набуло специфічного характеру і суттєво відрізнялось від усього, що було створено раніше в світі. Загальне законодавство закріплювало можливість широкого використання результатів творчої праці громадян в інтересах держави і суспільства.

Перший радянський декрет про промислову власність був прийнятий 30 червня 1919 року. Цим декретом уперше запроваджувалося авторське свідоцтво замість патенту, а сам винахід оголошувався надбанням держави.

Основними законодавчими актами були розділ VI «Винахідницьке право» Цивільного кодексу УРСР, а також «Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції», затверджене Постановою РМ СРСР від 21.03.1973 року.

Після проголошення у 1991 році незалежності України почалося формування спеціального законодавства, що регулює правовідносини у сфері патентного права.

Висновок

У цьому розділі дається загальне уявлення про інтелектуальну власність, їх історичний розвиток і сучасне значення. Надано загальну характеристику об'єктів інтелектуальної власності взагалі та об'єктів патентного права зокрема. Надано поняття патентології та визначено її співвідношення з правом інтелектуальної власності. Розглянуто історичний розвиток правової охорони патентних прав у світі та в Україні. Окреслено права інтелектуальної власності та патентні права, що виникають в результаті інтелектуальної творчої діяльності людини. Розглянуто їх сутність та природу і особливості, а також види та строки дії. Розглянуто історичний розвиток правової охорони інтелектуальної власності у світі та в Україні.



Контрольні питання

1. Дайте визначення понять «інтелектуальна власність» та «патентологія».
2. Які основні особливості права інтелектуальної власності?
3. Назвіть об'єкти інтелектуальної власності за групами.
4. Назвіть об'єкти інтелектуальної власності, що вивчаються патентологією.
5. Які етапи виділяють в еволюції правової охорони об'єктів патентного права?
6. Охарактеризуйте еволюцію правової охорони патентних прав у світі та в Україні.
7. Які особливості правової охорони об'єктів авторського права і патентних прав?
8. В чому полягає сутність прав інтелектуальної власності взагалі і патентних прав зокрема?
9. Охарактеризуйте права інтелектуальної власності і патентні права, назвіть їх види.
10. Назвіть строки охорони патентних прав.



2. СИСТЕМА ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Навчальні цілі:

- знати, якими нормативними актами та міжнародними угодами регулюються правовідносини у сфері патентного права в конкретній сфері інтелектуальної власності;
- уміти визначити вид і характеристики об'єктів патентного права;
- знати види суб'єктів патентного права та їх характеристики;
- знати структуру державного управління інтелектуальною власністю взагалі та об'єктами патентного права зокрема, вміти визначити орган, який вирішує конкретні питання, що виникають в процесі створення і використання об'єктів інтелектуальної власності;
- уміти розрізняти способи управління майновими правами.



Система патентних прав – це сукупність елементів, кожен з яких являє собою підсистему, і які перебувають у безпосередньому зв'язку між собою. До складу системи патентних прав входять законодавчі акти України з питань, що регулюють правовідносини у сфері патентного права; міжнародні договори, що стосуються охорони та захисту об'єктів патентного права; об'єкти патентних прав та ноу-хау, суб'єкти патентних прав та державна системи управління інтелектуальною власністю.



2.1. Нормативно-правове забезпечення охорони та захисту, використання та комерціалізації об'єктів патентного права

Питання пов'язані з охороною та захистом прав на об'єкти патентного права, їх використанням та комерціалізацією регламентується системою норм, що регулюють правовідносини у сфері патентного права:

- національного законодавства;
- нормами міжнародного права.

Національне законодавство у сфері патентного права поділяється на: а) загальне та б) спеціальне.

До загального законодавства України у сфері патентного права відносять: Конституцію України; Цивільний кодекс України; Господарський кодекс України; Кримінальний кодекс України; Кодекс України про адміністративні правопорушення; Митний кодекс України; Закон України «Про виконавче провадження»; Закон України «Про державну таємницю»; Закон України «Про інноваційну діяльність»; Закону України «Про господарські товариства».

До спеціального законодавства з патентного права відносять спеціальні закони і підзаконні нормативно-правові акти:

2. СИСТЕМА ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Спеціальними законами у сфері патентного права є: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; «Про охорону прав на промислові зразки»; «Про захист від недобросовісної конкуренції»; «Про захист економічної конкуренції».



Крім законів, джерелами законодавства інституту інтелектуальної власності є підзаконні акти загального характеру, що видані Кабінетом Міністрів України і центральними органами державної виконавчої влади, а також відомчі нормативні акти і локальні нормативні акти. Державним патентним відомством України було розроблено і прийнято близько ста підзаконних актів, що регулюють відносини у сфері набуття прав на об'єкти промислової власності.

Основні з них такі: Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель; Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель; Правила складання та подання заявки на промисловий зразок; Правила розгляду заявки на промисловий зразок; Постанова Кабінету Міністрів України № 1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності»; Постанова Кабінету Міністрів України № 545 «Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)»; Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі); Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка; Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи; Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі; Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки; Державний стандарт України ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення; Державний стандарт України ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення.

Найважливішим джерелом норм патентного права є міжнародні договори й угоди. Міжнародними договорами у сфері патентного права є низка договорів, що регулюють правовідносини у сфері: охорони об'єктів патентного права (Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р., Договір про патентне право (PLT) від 01.06.2000 р.); договори про класифікації об'єктів патентного права (Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків 08.10.1968 р., Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію 24.03.1971 р.); Договір про патентну кооперацію (РСТ) від 19.06.1970 р., які адмініструються Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ). Угода про торговельні аспекти інтелектуальної власності (ТРИПС), що стосується захисту прав інтелектуальної власності, адмініструється Світовою організацією торгівлі (СОТ).

2.2. Об'єкти патентного права і ноу-хау (секрети виробництва)

Отже, патентологією вивчаються одна з підгруп об'єктів промислової власності, а саме – об'єкти патентного права, а також вивчаються питання, пов'язані з непатентованими винаходами, корисними моделями та промисловими зразками, які хоча й за всіма критеріями відповідають вимогам чинного законодавства щодо охороноздатності таких об'єктів, однак на них правовласниками не подана заявка на здійснення державної реєстрації та відповідно не отримані охоронні документи. Непатентовані об'єкти в силу специфіки їх правової охорони, як вже зазначалось раніше, відносять до нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності та мають назву ноу-хау (секрети виробництва), їх також називають комерційною таємницею.

Об'єктами патентного права є: винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що відповідає умовам патентоздатності.

Об'єктом винаходу може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
- спосіб;
- застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням.

Корисна модель – це нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» об'єктом корисної моделі може бути те саме, що й об'єкт винаходу, тобто продукт, спосіб і застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням. Але зазвичай як корисні моделі патентуються лише пристрої, а для характеристики корисної моделі використовують ті самі ознаки, що й для об'єкта винаходу «пристрій». Корисні моделі відрізняються від винаходів, головним чином, двома аспектами: по-перше, для корисної моделі не вимагається винахідницький рівень; по-друге, максимальний строк охорони, передбачений законодавством, менший за строк охорони винаходів.



Промисловий зразок – це нове конструктивне рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом, тобто це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Промислові зразки можуть бути об'ємними, площинними або комбінованими.

Промислові зразки присутні у широкому асортименті творів та виробів ремеслової творчості – від приладів і медичного обладнання до годинників, ювелірних виробів та інших предметів розкоші; від кухонного начиння і побутових електроприладів до транспортних засобів та архітектурних об'єктів, від малюнків на тканині до предметів дозвілля. Промисловий зразок головним чином має естетичну природу, він не припускає охорону будь-яких технічних особливостей виробу, частиною якого він є. За рахунок використання промислових зразків виріб набуває зовнішньої та споживчої привабливості, тому як результат відбувається підвищення його комерційної вартості та вірогідність реалізації на споживчому ринку.

Об'єктом патентного права, так само як і об'єктом права інтелектуальної власності, може бути тільки той творчий результат діяльності людини, що відповідає вимогам чинного законодавства.

2. СИСТЕМА ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Ноу-хау (секрети виробництва) – це конфіденційні знання, що містять відомості технічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, що їх одержала.

Ноу-хау є досить близьким до поняття комерційна таємниця, але більш наближений до виробництва. До того ж суттєвою ознакою секретів виробництва, як правило є те, що такі об'єкти містять ознаки і відповідають вимогам щодо патентоспроможності об'єктів патентного права, однак, власники ноу-хау з якихось міркувань не здійснюють їх патентування (не подають заявки на їх державну реєстрацію), а зберігають їх в режимі комерційної таємниці.



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

Слід звернути увагу й на те, що поняття комерційної таємниці є значно ширшим, ніж поняття ноу-хау (секрети виробництва), оскільки значна частина інформації, що є комерційною таємницею підприємств не відноситься саме до виробництва, а в тому числі охоплює інформацію про фінанси цих підприємств, господарські та банківські операції та інше.

2.3 Суб'єкти патентного права

Суб'єктами патентного права є автор (творець) об'єкта патентного права та інші особи, яким за договором чи законом належать ці права.

Об'єкт інтелектуальної власності взагалі і патентного права зокрема може бути створений лише фізичною особою. Визнання особи творцем (автором) об'єкта патентного права не залежить від обсягу її дієздатності. Фізичні особи, які не мають повної цивільної дієздатності, є носіями особистих немайнових прав інтелектуальної власності. Здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти патентного права від імені таких осіб та в їх інтересах реалізують їх законні представники (батьки, усиновителі, піклувальники, опікуни). Суб'єктом патентного права може бути будь-яка людина незалежно від громадянства, постійного місця проживання, роду занять, віку і навіть психічного стану.

За різними критеріями суб'єктів патентного права можна поділити на такі групи: 1) первинних, вторинних та особливих; 2) фізичні та юридичні особи; 3) за специфікою об'єктів права інтелектуальної власності; 4) за типами діяльності у сфері інтелектуальної власності.

За порядком набуття прав на об'єкти патентного права всіх суб'єктів поділяють на первинних та вторинних. Найчастіше у літературі використовують класифікацію суб'єктів за критерієм первинності.

До первинних належать такі суб'єкти, що набули право інтелектуальної власності в результаті створення або державної реєстрації прав на об'єкт права інтелектуальної власності. Це творці (автори), за якими законодавець на загальних засадах закріплює і визнає весь обсяг особистих немайнових і майнових прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

До вторинних належать суб'єкти, які набувають майнові, а у деяких випадках й частину немайнових прав за законом або договором і, при цьому, самі нічого не створюють. Це можуть бути як фізичні особи, що набувають права інтелектуальної власності за заповітом чи законом, так і юридичні особи, які набувають такі права за договором чи на підставі державної реєстрації.

Виходячи із специфіки об'єкта патентного права, виділяють суб'єктів прав інтелектуальної власності на: винахід, корисну модель та промисловий зразок.

Первинними суб'єктами патентного права: 1) на винаходи та корисні моделі є – винахідники; 2) на промислові зразки – автори промислових зразків.

Автором є людина, творчою працею якої створено промисловий зразок.

Винахідником – це людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід чи корисну модель.

Вторинними суб'єктами патентного права – є інші особи (фізичні або юридичні), до яких право винахідників та авторів об'єктів патентного права перейшло за договором чи законом. Серед яких: роботодавці; спадкоємці; особи, яким патентні права повністю чи частково перейшли за договором; особи, яким права перейшли за рішенням КМУ чи суду; патентні повірені (представлення інтересів правовласника за договором доручення); адвокати (представлення інтересів у суді за довіреністю).



Роботодавець – це особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом). Роботодавець має право на одержання патенту, якщо винахід (корисну модель) чи промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше.

Спадкоємцями є особи, які набули патентних прав за заповітом чи законом. Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин.

Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі не охоплення заповітом усієї спадщини, право на спадкування за законом одержують особи, визначені у ст.1261-1265 ЦК України. Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини.

Спадкоємці, які в юридичній практиці називаються недостойними, усуваються від права на спадкування, тобто позбавляються права на спадкування.

Адвокат – це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Адвокатська діяльність є незалежною професійною діяльністю щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Вказана діяльність здійснюється за договором про надання правової допомоги. Договір про надання правової допомоги є домовленістю, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту – патентовласнику) на умовах і в порядку, що визначені договором, а патентовласник зобов'язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

2. СИСТЕМА ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Особливими суб'єктами патентного права – є фізичні або юридичні особи, які до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використали винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснили значну і серйозну підготовку для такого використання, яких називають попередніми користувачами.

2.4. Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені)

Суб'єкти патентного права можуть управляти своїми правами: особисто та через свого повіреного.

Сучасний ринок інтелектуальної власності багатогранний і складний. Будь-які цивільно-правові операції з об'єктом інтелектуальної власності тривалі, дорогі й копіткі. Сам творець об'єкта патентного права далеко не завжди може передбачити наслідки тієї чи іншої угоди. Ліцензійні договори досить складні за своїм змістом, тому автор об'єкта інтелектуальної власності може не знати про ті чи інші елементи, нюанси, які необхідно включити у договір. Управління майновими правами суб'єктів інтелектуальної власності потребує спеціального професійного підходу.

Процес оформлення прав на об'єкти патентного права часто буває просто не доступний його творцю. Він не завжди може правильно і грамотно оформити заявку на видачу патенту. Заявникам доводиться звертатися по допомогу до фахівців. Для надання необхідної професійної допомоги авторам творів і науково-технічних досягнень уже давно почали з'являтися відповідні фахівці.



Патентний повірений – це представник у справах інтелектуальної власності, який надає фізичним та юридичним особам допомогу: послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти промислової власності, представляє їх інтереси перед державними органами, а також судовими органами, кредитними установами, а також у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

За чинним законодавством саме через патентних повірених здійснюється патентування вітчизняних об'єктів промислової власності за кордоном і патентування іноземних об'єктів в Україні.

Право займатися діяльністю патентного повіреного виникає з дати внесення патентного повіреного до Державного реєстру. Патентному повіреному, внесеному до Державного реєстру, присвоюється реєстраційний номер. Відомості про патентних повірених, внесених до Державного реєстру, публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє. Це доручення засвідчується договором, довіреністю або іншим документом, що підтверджує його повноваження відповідно до законодавства.

Повноваження патентного повіреного можуть бути засвідчені також шляхом зазначення його прізвища та реєстраційного номера в заявці на видачу охоронного документа на об'єкт патентного права та інші об'єкти промислової власності, якщо заявка підписана заявником.

Патентний повірений є незалежним під час виконання професійних обов'язків і керується у своїй діяльності законодавством та цим «Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. N 545.

2.5. Державна система правової охорони та управління інтелектуальною власністю

В Україні сформовано дворівневу організаційну структуру органів, які забезпечують державне управління інтелектуальною власністю в цілому та патентних прав зокрема.

Верховна Рада України формує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Спрямування і координацію системи державного управління у сфері інтелектуальної власності здійснює Кабінет міністрів України через *Міністерство економічного розвитку і торгівлі України* (далі – Мінекономрозвитку або Установа). Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в т.ч. у сфері інтелектуальної власності.

До сфери управління Мінекономрозвитку входять цілісні майнові комплекси державних підприємств та організацій, що складають систему правової охорони та управління інтелектуальною власністю, а саме:

- Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент);
- Державна організація «Українське агентство з авторських і суміжних прав» (УААСП);
- Державне підприємство «Інтелзахист».

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент), що діє на підставі Статуту, затвердженого наказом нині ліквідованої Держслужби інтелектуальної власності України від 06.12.2016 р. №448-Н, і є основною організацією, яка здійснює правову охорону промислової власності й виконує такі функції:

- приймання заявок на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності;
- проведення експертизи цих заявок на відповідність їх умовам надання правової охорони;
- забезпечення державної реєстрації об'єктів промислової власності, змін їх правового статусу та здійснення офіційних публікацій відповідних відомостей;
- здійснення державної реєстрації договорів про передачу права власності на об'єкти промислової власності, що охороняються в Україні, та договорів про видачу дозволу (ліцензійних договорів) на їх використання;
- інформаційне забезпечення функціонування державної системи охорони промислової власності;
- забезпечення фізичних та юридичних осіб інформацією про об'єкти промислової власності;
- формування фондів національної патентної документації в органах державної системи науково-технічної інформації України та ін.

2. СИСТЕМА ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ



Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Відділення). Відділення надає такі види платних послуг з:

- підготовки та подання на реєстрацію заявок і отримання охоронних документів на об'єкти промислової власності (винаходи; корисні моделі; промислові зразки; торговельні марки; зазначення походження товарів); топографії інтегральних мікросхем;
- підготовку документів для реєстрації об'єктів авторського права;
- пошук патентної інформації (тематичний, іменний тощо);
- підготовку інформації про об'єкт промислової власності, розміщення її на сайті Інтернет-біржі та пошук інвесторів;
- підготовку документів для реєстрації договорів щодо розпорядження правами на об'єкти інтелектуальної власності в Україні;
- консультації з юридичних та економічних питань у сфері інтелектуальної власності та інформаційну підтримку на всіх стадіях процесу набуття охорони інтелектуальної власності та ін.

У складі Центру функціонує **Фонд патентної документації громадського користування**, призначений для забезпечення доступу широкого кола громадськості до патентної інформації, необхідної для вивчення та аналізу в процесі створення, правової охорони та використання об'єктів промислової власності. Фонд містить патентну документацію 65 країн світу та 4-х міжнародних і регіональних організацій, яка представлена на паперовому й електронному носіях.

Державна організація «Українське агентство з авторських і суміжних прав» (УААСП) діє на підставі Статуту, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку України від 15.03.2017 №395. Агентство утворено з метою управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, зокрема такими категоріями майнових прав, як використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав шляхом публічного виконання, запису, публічного сповіщення, публічної демонстрації, публічного показу, ретрансляції, відтворення творів, репрографічного відтворення (репродуктування), тиражування творів образотворчого мистецтва у промисловості, а також права слідування; сприяння зазначеним суб'єктам щодо передачі прав творів науки, літератури і мистецтва на індивідуальній основі, представництва законних інтересів суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав у державних та громадських органах, здійснення окремих функцій за дорученням Мінекономрозвитку.

Державне підприємство «Інтелзахист» займається захистом прав у сфері інтелектуальної власності (більшою мірою – суміжних прав) і згідно розпорядження Кабінету міністрів «Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні» від 1 червня 2016 р. № 402-р. – має біти ліквідоване.

В процесі реалізації державної політики у сфері охорони прав інтелектуальної власності Мінекономрозвитку взаємодіє з навчальними та науково-дослідними установами та громадськими організаціями, серед яких:

Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, що є спеціалізованим вищим навчальним закладом IV рівня акредитації та забезпечує всі сфери національного господарства висококваліфікованими кадрами з питань інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності, набуття, використання та захисту прав інтелектуальної власності. Інститут функціонує у складі навчально-науково-виробничих комплексів: «Академія інтелектуального бізнесу» та «Академія інтелектуальної власності».

Науково-дослідними установами у сфері інтелектуальної власності є: Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності, що створено при Міністерстві юстиції України (м. Київ) та Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, що створений у складі Академії правових наук України (м. Київ).

До системи правової охорони інтелектуальної власності слід також віднести мережу недержавних громадських організацій і творчих спілок, які тісно співпрацюють з Мінекономрозвитку.

Зокрема, до громадських організацій належать: Всеукраїнська асоціація авторських і суміжних прав; Всеукраїнська асоціація патентних повірених; Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності; Товариство винахідників і раціоналізаторів України; Українська асоціація власників товарних знаків України та ін. Нижче подано коротку характеристику перелічених організацій.

Всеукраїнська асоціація патентних повірених об'єднує діяльність представників у справах інтелектуальної власності.

Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності сприяє доведенню основних проблем, що існують у сфері інтелектуальної власності, до відома законодавчої та виконавчої влади.

Товариство винахідників і раціоналізаторів України займається популяризацією винахідницької діяльності, надає винахідникам і раціоналізаторам допомогу в їх діяльності.

Українська асоціація власників товарних знаків України опікується інтересами осіб, які володіють засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Висновок

Розглянуто систему патентного права та її складові. Надано загальну характеристику національного на міжнародного законодавства, що регулює правовідносини у сфері патентного права. Розглянуто об'єкти патентного права та ноу-хау з їх короткою характеристикою, а також суб'єкти правовідносин, що виникають у зв'язку із створенням і використанням вказаних об'єктів інтелектуальної власності. Визначено роль патентного повіреного у сфері патентного права. Охарактеризовано структуру державної охорони та управління інтелектуальною власністю, а також надана загальна характеристика завдань та функцій установ і організацій, що відносяться до системи державного управління інтелектуальною власністю.



Контрольні питання

1. Назвіть складові елементи системи патентних прав.
2. Яка ієрархія нормативно правових актів з патентного права?
3. Якими законами України врегульовано правовідносини у сфері патентного права.
4. Назвіть основні міжнародні договори у сфері патентології.
5. Назвіть об'єкти патентних прав та надайте їх загальну характеристику.
6. Надайте поняття ноу-хау (секретів виробництва) та визначте співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау.
7. Які органи здійснюють державну охорону та управління інтелектуальною власністю в Україні?
8. Охарактеризуйте основні суб'єкти патентного права.
9. Які функції виконують патентні повірені?
10. Назвіть права та обов'язки патентного повіреного.



3. ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3. ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Навчальні цілі:



- знати принципи правової охорони об'єктів промислової власності та ноу-хау (секретів виробництва);
- знати види та особливості об'єктів патентного права;
- знати критерії охороноздатності об'єктів патентного права та строки їх охорони;
- уміти визначити об'єкти, що не можуть одержати правову охорону за законодавством про інтелектуальну власність.

3.1. Поняття правової охорони промислової власності, мета і принципи її здійснення

Будь-яка власність завжди має потребу в охороні, в тому числі і власність інтелектуальна. Способи охорони прав інтелектуальної власності відрізняються від способів охорони матеріальних об'єктів. Основним способом охорони об'єктів права інтелектуальної власності є видача охоронного документа – патенту чи свідоцтва на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється.

Охорона інтелектуальної власності, яка забезпечується законами України, сприяє збільшенню кількості винаходів (корисних моделей) і промислових зразків, зростанню інвестицій, розвитку науково-дослідної діяльності, що позитивно впливає на розвиток технічного прогресу, поліпшення якості промислової продукції, підвищує культурний рівень громадян.

Завданням правової охорони патентних прав є закріплення особистих немайнових та майнових прав за суб'єктом патентного права та сприяння використанню об'єкта права інтелектуальної власності відповідним суб'єктом права самостійно з одержанням переваг над конкурентами чи шляхом дозволу третім особам використовувати об'єкт права інтелектуальної власності за винагороду.

Слід зазначити, що для виникнення майнових та особистих немайнових прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки відповідно до вимог національного законодавства та міжнародних угод, обов'язковою є державна реєстрація таких об'єктів патентним відомством. Результатом державної реєстрації – є отримання суб'єктом патентних прав охоронного документа – патенту.

Основними принципами правової охорони є такі:

- охороноздатність/патентоздатність (об'єкт правової охорони має відповідати встановленим законом вимогам, наприклад корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною);
- визнання за власником виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності; додержання прав правовласників, а також безпосередніх творців (авторів, винахідників);
- дотримання балансу інтересів правовласників і суспільства шляхом обмеження монополії на об'єкт права інтелектуальної власності, наприклад, шляхом встановлення прийнятної строку дії охоронного документа.

3.2. Охорона прав на об'єкти патентного права та ноу-хау (секрети виробництва)

Охорона прав на об'єкти промислової власності регламентується ЦК України та законами України: «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та ін., а також рядом підзаконних нормативних актів – постанов Кабінету Міністрів, положень, правил, інструкцій.

Право на винахід, корисну модель та промисловий зразок засвідчується патентом. Право на знак для товарів і послуг (торговельну марку) та зазначення походження товарів (географічне зазначення) підтверджується свідоцтвом.



Патент – це техніко-юридичний документ, що видається заявнику на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, який відповідає умовам патентоздатності та підтверджує авторство, пріоритет і право власності на вказані об'єкти промислової власності. Власнику патенту гарантується охорона конкретного об'єкта промислової власності на обмежений законом строк, а саме: на винахід – 20 років; корисну модель – 10 років, промисловий зразок – 15 років (більш детально строки охорони розглянуто у відповідному розділі).

Для оформлення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки винахідник/автор промислового зразка або його роботодавець подає оформлену відповідним чином заявку до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатенту) для проведення експертизи. Реєстрація об'єктів промислової власності здійснюється у загальному порядку. Після проведення експертизи, здійснюється державна реєстрація патенту шляхом внесення до державного реєстру відповідних даних і одночасно публікуються відомості про видачу патенту. Алгоритм державної реєстрації виглядає таким чином: подання заявки до Укрпатенту – встановлення дати подання – проведення експертизи (експертиз) – здійснення державної реєстрації та публікування відомостей про видачу патенту – видача патенту Мінекономрозвитку України. Видача патенту здійснюється протягом місячного строку після його державної реєстрації.

Відлік строку дії патенту, як правило, починається від дати подання заявки про реєстрацію конкретного об'єкта промислової власності. Відлік строку дії патенту, для отримання якого заявка спочатку була подана в одній з країн Паризького союзу, а потім в Україні, відбувається за конвенційним пріоритетом (від дати раніше поданої заявки).

Слід сказати, що оскільки, об'єкти правової охорони різних об'єктів патентного права та критерії їх охороноздатності не є однаковими, то і процедури державної реєстрації таких об'єктів дещо відрізняються.

Так, для винаходу і корисної моделі об'єкти правової охорони є однаковими. *Об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути:* 1) продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); 2) процес; 3) нове застосування відомого продукту чи процесу.

3. ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Згідно з Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель для характеристики об'єкта винаходу **«пристрій»** використовують, зокрема, такі ознаки: наявність конструктивних елементів; наявність зв'язків між елементами; взаємне розташування елементів; форму виконання елементів або пристрою в цілому; форму виконання зв'язків між елементами; параметри та інші характеристики елементів та їх взаємозв'язок; матеріал, з якого виготовлено елементи або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента, та інші характеристики.

Під **«речовиною»** зазвичай розуміють індивідуальні хімічні сполуки (до яких також умовно належать високомолекулярні сполуки та об'єкти генної інженерії); композиції (сполуки, суміші, розчини, сплави тощо) та продукти ядерного перетворення.

Для характеристики об'єкта винаходу **«спосіб»** використовують, зокрема, такі ознаки: наявність дії або сукупності дій; порядок виконання таких дій у часі (попередньо, одночасно, у різних поєднаннях тощо); умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо), штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин.

Для характеристики об'єкта винаходу **«застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням»** використовують такі ознаки: коротка характеристика застосовуваного об'єкта, достатня для його ідентифікації; встановлення нового призначення цього об'єкта.



Критеріями охороноздатності винаходу є: 1) новизна; 2) винахідницький рівень; 3) промислова придатність.

В той час, коли *критеріями охороноздатності корисної моделі* вважаються: 1) новизна і 2) промислова придатність.

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

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передре тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

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

Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст попередніх заявок до уваги не береться.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Критерієм його охороноздатності виступає – новизна.

Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю України, чи цей винахід (корисна модель) згідно із Законом України «Про державну таємницю» може бути віднесений до державної таємниці, то заявка подається до Укрпатенту через режимно-секретний орган заявника чи через компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцем знаходження (для юридичних осіб) або місцем проживання (для фізичних осіб). До заявки додається пропозиція заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці з посиланням на відповідні положення Закону України «Про державну таємницю».

Експертиза заявки, що проводиться Укрпатентом має статус науково-технічної експертизи. Для винаходу (секретного винаходу) експертиза заявки складається з: 1) попередньої експертизи; 2) формальної експертизи; 3) кваліфікаційної експертизи.

Для корисної моделі та промислового зразка експертиза заявки складається з: 1) попередньої експертизи; 2) формальної експертизи.

Характеристику охороноздатності об'єктів патентного права та ноу-хау (секретів виробництва) наведено в табл. 3.1.

Кінцеві результати експертизи заявки, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Мінекономрозвитку. На підставі такого висновку Мінекономрозвитку України приймає рішення про видачу або про відмову у видачі патенту, що надсилається заявнику.

В Україні термін «ноу-хау» вживається у Законах України «Про іноземні інвестиції», «Про інвестиційну діяльність», у міжнародних торгових договорах між Україною і США, Україною та ЄС, конвенціях про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна тощо. Однак, чітке нормативне визначення цього поняття у національному законодавстві до цього часу відсутнє.



Енциклопедичний словник тлумачить термін «*ноу-хау*» (від англ. know-how, букв. – «знаю як») – як сукупність технічних, технологічних та інших відомостей, необхідних для виробництва або освоєння того чи іншого виду технології, системи, лінії та ін. Ноу-хау передається, як правило, на підставі ліцензійної угоди та включає участь особи, що надає ліцензію, до запуску технології, навчання персоналу та освоєння виробництва.

3. ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Таблиця 3.1. Характеристика охороноздатності об'єктів патентного права та ноу-хау (секретів виробництва)

Характеристика охороноздатності об'єктів патентного права та ноу-хау (секретів виробництва)						
Назва об'єкта патентного права	Критерії охороноздатності	Види експертиз	Охоронний документ	Обсяг правової охорони визначається	Строк дії патенту	Примітка
Винахід	- новизна; - винахідницький рівень; - промислова придатність	- первинна; - формальна; - кваліфікаційна	патент	формулою	20 р.	
Корисна модель	- новизна; - промислова придатність	- первинна; - формальна	патент*	формулою	10 р.	продовжується на 5 років для лікарських засобів
Промисловий зразок	- новизна	- первинна; - формальна	патент*	сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фото виробу (його макета, малюнка)	15 р. (10+5)	
Ноу-хау (секрети виробництва)	сукупність ознак, необхідних для визначення відомостей як таких, що становлять секрет виробництва	—	охороняється за договором	визначається договором		охорона здійснюється доки існує сукупність ознак, необхідних для визначення відомостей як таких, що становлять секрет виробництва

* Патент видається під відповідальність заявника.

У залежності від призначення ноу-хау поділяють на декілька видів: науково-технічні, комерційні, управлінські, фінансові та інші, що знаходять своє практичне використання у виробництві та професійній праці.

Об'єктами правової охорони ноу-хау можуть бути: матеріальні носії інформації про ноу-хау, у тому числі оригінальні (виготовлені авторами) носії що можуть мати вигляд: документів і (або) натуральних зразків яких-небудь виробів, що буває рідко і

вважається досить небажаним, і копій («накладу») оригінальних носіїв інформації; матеріальні продукти, виготовлені відповідно до конкретного ноу-хау.

Отже, залежно від обставин, ноу-хау може включати:

а) вироби, зразки, машини, апарати, комплектуючі або запасні частини, інструменти тощо;

б) формули, розрахунки, плани, креслення, незапатентовані винаходи та інше;

в) інструкції, опис, припис, вимогу, дані, проекти, методи і методики.

Тому, об'єкти майнових прав на ноу-хау можуть бути подібними як до об'єктів авторського права, так і до об'єктів патентного права.

До ноу-хау не можуть бути віднесені «торговельні секрети», що стосуються собівартості довільних товарів, плато- або кредиторспроможності підприємств, даних поточного бухгалтерського обліку, умов конкретних торговельних угод, змісту реклами до її обнародування тощо.

З етичних міркувань до ноу-хау не можуть бути віднесені:

а) інформація про правила використання товарів споживачами;

б) інформація про небезпечні для людей і (або) навколишнього природного середовища властивості яких-небудь товарів;

в) інформація про застережні заходи безпеки, яких мають дотримуватись під час транспортування або збереженні (і тим більше при споживанні) товарів і під час знешкодження або утилізації відходів їх споживання.

Оскільки, ноу-хау в більшості країн не має прямого правового захисту, не реєструється і не публікується, правова охорона ноу-хау здійснюється, як правило на договірній основі. Для його охорони може бути використано загальні закони, застосовні до угод про захист репутації та чесного імені виготовлювача, санкції проти нечесної конкуренції тощо.

Отже правова охорона ноу-хау (секретів виробництва) здійснюється в такому ж режимі, як і комерційна таємниця.

Правова охорона комерційної таємниці здійснюється сьогодні відповідно до ст. 507 Цивільного кодексу України. Законодавством не передбачено видачу будь-якого охоронного документа на цей нетрадиційний об'єкт інтелектуальної власності та його реєстрацію внаслідок конфіденційності такої інформації. Однак на органи державної влади покладено обов'язок щодо охорони (в тому числі від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення) від недобросовісного комерційного використання інформації, яка є комерційною таємницею і надана цим органам з метою отримання дозволу на певний вид діяльності, а також в інших випадках, якщо комерційна таємниця стала відомою посадовим особам органів державної влади у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Об'єктом правової охорони комерційної таємниці є відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Основний спосіб охорони комерційної таємниці – це застосування заходів, що гарантують збереження її конфіденційності, в тому числі серед співробітників комерційних структур, а також їх ділових партнерів у бізнесі. Умови конфіденційності, зокрема, можуть охоронятися договором.

Охорона комерційної таємниці здійснюється, доки існує сукупність ознак, необхідних для визначення відомостей як таких, що становлять комерційну таємницю (тобто до моменту, коли інформація, яка становить комерційну таємницю, стала відомою невизначеному колу сторонніх осіб або навіть одній такій особі).

3. ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Законодавство передбачає можливість дострокового припинення (цілком або частково) дії охоронного документа на об'єкти промислової власності, внаслідок чого припиняється чинність майнових прав інтелектуальної власності на такі об'єкти.

Підставами для дострокового припинення дії охоронного документа (патенту) на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть бути:

- 1) повна чи часткова відмова власника патенту (у формі письмової заяви, яка подається до Мінекономрозвитку);
- 2) несплата або невчасна сплата збору за підтримку чинності дії охоронного документа;
- 3) визнання патенту недійсним у судовому порядку.

При цьому, відмова від патенту є неможливою у таких випадках:

- 1) коли це суперечить умовам раніше укладеного договору про надання дозволу на використання такого об'єкта промислової власності;
 - 2) коли закон забороняє таку відмову.
-



3.3. Класифікація та особливості об'єктів патентного права

Об'єкти патентного права для зручності поділяють на види, враховуючі їх особливості. Так, серед винаходів (корисних моделей) виділяють секретні та службові. Промислові зразки бувають просторові (моделі), площинні (малюнки) та комбіновані.

Винахід (корисна модель) – є стимулом до подальшого розвитку сучасних технологій, оскільки являє собою нове рішення технічної проблеми, що призводить до певного суспільно корисного результату

В національному законодавстві виділяють секретний і службовий винахід (корисну модель).

Секретним є винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесена до державної таємниці. Так, згідно із п.1 ч.1 ст.1 Закону України «Про державну таємницю», **державною таємницею** (секретною інформацією) – є вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.



Процедура віднесення інформації до державної таємниці полягає у прийнятті державним експертом з питань таємниць рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу і змін до нього.

Службовим – є винахід (корисна модель), якщо він створений працівником:

- у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;
- з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Під службовими обов'язками слід розуміти зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі).

Дорученням роботодавця є видане працівнику у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі). Роботодавцем є особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом).

Промислові зразки бувають: об'ємні (моделі), площинні (малюнки) та комбіновані.

Об'ємні промислові зразки (моделі) являють собою композицію, в основу якої покладена просторова об'ємна структура.

Площинні промислові зразки (малюнки) являють собою композицію, в основі якої знаходиться графічне лінійне співвідношення елементів, що не може бути візуально сприйняте, як об'ємне.

Комбіновані промислові зразки поєднують у собі загальні ознаки характерні об'ємному і площинному зразкам.

Промисловим зразком може бути, як один виріб, так і комплект (набір) виробів. Комплект може бути визнаний одним промисловим зразком, якщо в його склад входять елементи, що виконують різні функції, однак підпорядковані загальному призначенню. Враховуючи художнє конструювання, всі елементи комплекту (набору) повинні мати спільність композиційного і стилістичного рішень. Наприклад, комплект виробів електроустановочних, набір інструментів, комплект столового посуду, комплект постільної білизни тощо.

Поняття «один виріб» застосовується, як до цілого виробу, (наприклад, барабанний млин), так і до її частини (наприклад, шнек, барабанний циліндр, решітка) або автопідйомник телескопічний на автомобільному шасі (цілий виріб) та підйомна стріла, поворотний механізм (частини до підйомника телескопічного).

Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, подібних за сукупністю істотних ознак і різних у несуттєвих ознаках. Наприклад, набір інструментів, пакування, що відрізняються одне від одного незначними деталями.

Законодавство передбачає можливість дострокового припинення (цілком або частково) дії охоронного документа на об'єкти промислової власності, внаслідок чого припиняється чинність майнових прав інтелектуальної власності на такі об'єкти.

3.4 Об'єкти, які не можуть одержати правову охорону

Деякі об'єкти, що є результатом творчої діяльності, не можуть одержати правову охорону засобами законодавства про інтелектуальну власність.

Так, не можуть одержати правову охорону як винаходи (корисні моделі) такі об'єкти: відкриття, наукові теорії і математичні методи; методи організації та управління господарством; умовні позначення, розклади, правила; методи здійснення розу-

3. ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

мових операцій; алгоритми і програми для обчислювальних машин; проекти і схеми планування споруд, будинків, територій; рішення, що стосуються лише зовнішнього вигляду виробів, спрямовані на задоволення естетичних потреб; топографії ІМС; сорти рослин і породи тварин тощо.

Найбільш складна ситуація саме з програмами для обчислювальних машин. Розглянемо її детальніше.



Комп'ютерна програма – набір послідовних інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування та виконання обчислювальною машиною (комп'ютером), які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у сирцевому або об'єктному кодах). По іншому комп'ютерну програму визначають, як низку команд для комп'ютера, що становлять запис алгоритму однією з мов програмування. Наприклад, спосіб визначення знижки на товари для клієнта, що розраховується за допомогою ЕОМ згідно з певним алгоритмом і базується на раніше отриманій інформації про здійснення покупок клієнтом.

У процесі формування правової охорони комп'ютерних програм за кордоном умовно можна виділити два етапи: до середини 70-х років вони захищались переважно за допомогою патентного законодавства, а пізніше – в основному авторським правом. Сьогодні практично в усіх зарубіжних країнах програми патентуються лише у виключних випадках.

Як було зазначено раніше, не визнаються винаходами (корисними моделями) власне комп'ютерні програми, тобто «інструкція для комп'ютера», яку написано «мовою програмування» або представлено у вигляді алгоритмів. Головні міркування щодо цих об'єктів є, в принципі, такі ж самі, як і для інших об'єктів. Якщо заявлений винахід або корисна модель спрямовані на досягнення певного технічного результату (мають технічний характер), вони можуть одержати правову охорону. Алгоритм програми для ЕОМ, направлений на досягнення технічного результату, представлений у вигляді послідовності дій над сигналами, що здійснюється за допомогою обчислювальної техніки може бути визнаний технічним рішенням. Більш того, операція передавання даних, контрольована комп'ютерною програмою, може бути виконаною за допомогою спеціальних каналів зв'язку, і виконання програми в такому випадку передбачає фізичні ефекти, наприклад, перетворення даних в електричні струми.

Проте, такі звичайні фізичні ефекти самі по собі недостатні для того, щоб визнати технічним характер об'єкта. Однак, якщо комп'ютерна програма, коли вона запущена на комп'ютері, здатна забезпечити технічний результат, який перевищує ці технічні ефекти, тобто визначає внесок в рівень техніки, вона може бути такою, що належить до об'єктів винаходу (корисної моделі).

Такий технічний результат, може бути виявлений, наприклад, у зменшенні тепловиділення центрального процесора за рахунок оптимізації програми та зменшенні кількості необхідних циклів та операцій для здійснення певних дій або у збільшенні

потужності двигуна внутрішнього згорання внаслідок виконання програми, яка керує електронним блоком керування двигуном (ECU).

Не можуть одержати правову охорону як промислові зразки: об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Висновок

У цьому розділі надається загальна характеристика правової охорони об'єктів патентного права та ноу-хау (секретів виробництва). Визначено мету і принципи її здійснення. Розглянуто критерії охороноздатності вказаних об'єктів інтелектуальної власності. Надано класифікацію винаходів (корисних моделей) та промислових зразків. Надано визначення категорій промислових зразків, а саме: «один виріб», «комплект (набір) виробів», «варіант промислового зразка» та наглядні приклади. Визначено підстави дострокового припинення дії охоронного документа (патенту). Розглянуто об'єкти, що не можуть одержати правову охорону як винаходи (корисні моделі) та промислові зразки.



Контрольні питання

1. У чому полягають основні принципи правової охорони?
2. Які критерії охороноздатності винаходу, корисної моделі, промислового зразка та строки їх правової охорони?
3. Яким чином здійснюється охорона ноу-хау (секретів виробництва)?
4. Назвіть обсяги правової охорони об'єктів патентного права?
5. Які існують підстави для дострокового припинення дії охоронних документів на об'єкти промислової власності?
6. Надайте класифікацію об'єктів патентного права.
7. Що таке секретний винахід? Що таке службовий винахід? Які об'єкти не можуть одержати правову охорону як винаходи?



4. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА



Навчальні цілі:

- знати основні принципи, на яких базується міжнародна правова охорона інтелектуальної власності;
- знати основні міжнародні угоди, якими регулюються питання охорони, захисту та класифікації об'єктів патентного права, а також структуру й завдання міжнародної організації, що їх адмініструє.

Національне законодавство про охорону інтелектуальної власності діє за принципом територіальності. Це означає, що права на об'єкти патентного права є чинними тільки в межах тієї держави, де була здійснена державна реєстрація об'єктів патентного права та отримано охоронні. Потреба у міжнародному захисті прав інтелектуальної власності обумовила розробку та прийняття численних міжнародних угод з різних питань, що стосуються інтелектуальної власності взагалі і об'єктів патентного права зокрема. Вищевказане обумовило й необхідність створення міжнародного органу, що здійснює адміністрування цих міжнародних угод. Таким органом стала Всесвітня організація інтелектуальної власності (далі – ВОІВ).

4.1. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

Принципове рішення про створення ВОІВ було прийняте в 1967 році на Дипломатичній конференції в Стокгольмі. Де зокрема визначені: мета створення ВОІВ, її функції, питання членства і співробітництва з іншими організаціями, органи управління.

Конвенція «Про створення ВОІВ» вступила в силу 26 квітня 1970 р. У 1999 р. було прийнято відмічати цей день, як Всесвітній день інтелектуальної власності. В теперішній час ВОІВ є однією із 16 спеціалізованих установ Організації об'єднаних націй (далі – ООН). Попередником ВОІВ було Об'єднане міжнародне бюро з охорони інтелектуальної власності (BIRPI), створене в 1893 році на базі об'єднання Міжнародних бюро Паризької і Бернської конвенцій.

Штаб-квартира ВОІВ знаходиться у Женеві (Швейцарія).

Конвенція поставила перед ВОІВ завдання сприяти охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом співробітництва між державами і, в конкретних випадках, у взаємодії з іншими міжнародними організаціями; а також забезпечувати адміністративне співробітництво між створеними союзами в галузі охорони інтелектуальної власності.

Місією ВОІВ є – просування охорони прав інтелектуальної власності у всьому світі шляхом співробітництва між державами та розповсюдження вигоди від існування міжнародної системи інтелектуальної власності на всі держави, які є членами ВОІВ.

Адміністрування міжнародних угод з питань інтелектуальної власності – є цілеспрямованою діяльністю Всесвітньої організації інтелектуальної власності із сприяння охороні інтелектуальної власності у всьому світі шляхом співробітництва дер-

жав, і у відповідних випадках, у взаємодії з будь-якою іншою міжнародною організацією, а також сприяння адміністративному співробітництву Паризького Союзу, спеціальних Союзів і Угод укладених у зв'язку з цим союзом, Бернського союзу, а також будь-якої іншої угоди, адміністрування якої прийняла на себе ВОІВ.

Сприяння ВОІВ в охороні інтелектуальної власності відбувається на міжнародному рівні шляхом надання допомоги та підтримки Союзам чи окремим країнам-членам таких Союзів і міжнародних Угод у сфері інтелектуальної власності із зазначених питань.

Адміністрування ВОІВ міжнародних Угод з інтелектуальної власності також полягає у спонуканні суб'єктів міжнародних правовідносин у сфері інтелектуальної власності (країн-учасників Союзів і Угод у сфері ІВ та інші міжнародні організації) до виконання норм міжнародних Угод з охорони прав інтелектуальної власності, а також наданні можливості приєднання до вказаних Угод, країнам, що мають намір до них приєднатися.

ВОІВ своїм завданням ставить:

- поліпшення взаєморозуміння і розвиток співробітництва між державами в інтересах взаємної користі на основі поваги до суверенітету і рівності;
- заохочення творчої діяльності, сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі;
- модернізацію і підвищення ефективності адміністративної діяльності союзів, створених у сфері охорони промислової власності, а також охорони літературних і художніх творів за умови повної поваги до самостійності кожного із союзів.

В основному діяльність ВОІВ ведеться за трьома напрямками: реєстраційна робота, забезпечення міжурядової співпраці з адміністративних питань інтелектуальної власності і програмна діяльність.



Реєстраційна діяльність ВОІВ включає в себе прямі послуги заявникам і власникам прав на промислову власність. Цей вид діяльності передбачає отримання й обробку міжнародних заявок згідно з Договором про патентну кооперацию (РСТ), проведення міжнародної реєстрації знаків і промислових зразків. Ця діяльність фінансується переважно за рахунок мита, яке виплачується заявниками.

Міжурядова співпраця з адміністративних питань інтелектуальної власності в основному зосереджена на таких напрямках: керівництво роботою фондів патентних документів, що використовуються для проведення патентного пошуку і складання посилань, а також розробка методів полегшення доступу до інформації цих фондів; робота з оновлення міжнародних класифікаційних систем; складання статистичних даних; складання регіональних оглядів стану правових норм, які регулюють питання промислової власності й авторського права.

ВОІВ постійно оновлює свій загальнодоступний фонд законодавчих актів щодо промислової власності й авторського права, уривки з якого публікуються в щомісячному Бюлетені ВОІВ і на компакт-диску під назвою «IPLEX».

Програмна діяльність включає забезпечення більш широкого визнання чинних договорів, оновлення в міру необхідності цих договорів шляхом їх перегляду, доповнення новими договорами, а також організацію співпраці з метою розвитку.

Новими напрямками діяльності ВОІВ є: інтелектуальна власність та малі й середні підприємства; економічні аспекти інтелектуальної власності; оцінка нематеріальних активів; ліцензування; вирішення спорів між доменними іменами та товарними знаками.

Контроль за виконанням міжнародних договорів з питань інтелектуальної власності здійснюють керівні органи ВОІВ.

4. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

ВОІВ має такі чотири органи, засновані в межах Конвенції:

1. Генеральна асамблея (входять країни-члени ВОІВ за умови, що вони також є членами Асамблеї Паризького і (або) Бернського союзів).
2. Конференція (входять всі країни-члени ВОІВ).
3. Координаційний комітет (входять країни, обрані із числа членів ВОІВ, Паризького і Бернського союзів та Швейцарської конфедерації – країни місця перебування ВОІВ).
4. Міжнародне бюро ВОІВ або Секретаріат.

ВОІВ очолює генеральний директор, який обирається Генеральною асамблеєю строком на 6 років. Генеральна асамблея та Конференція скликаються на чергові сесії кожні 2 роки. Координаційний комітет – це виконавчий орган Генеральної асамблеї та Конференції, він виконує консультативні функції і скликається щорічно. Членами Координаційного комітету є 72 країни і в тому числі Україна. Міжнародне бюро (Секретаріат), – є робочим органом ВОІВ, працює на постійній основі і знаходиться у м. Женева (Швейцарія).

Персонал Міжнародного бюро ВОІВ складається з близько 1000 співробітників із 95 країн.

4.2. Паризька конвенція про охорону промислової власності (Паризька конвенція)

Прийнята 20 березня 1883 р. у Парижі, ця конвенція була першим міжнародним правовим документом і на сьогодні вважається основною підставою, яка визначає засади решти міжнародних правових документів, про охорону промислової власності. Ця конвенція переглядалася багато разів, останній раз – у Женеві в 1984 р. Україна є членом Паризької конвенції з 25 грудня 1991 р.

Головна мета Паризької конвенції – встановлення єдиних засад надання правової охорони об'єктам промислової власності, а також запобігання недобросовісній конкуренції.

Основні засади Конвенції можна умовно поділити на такі групи: національний режим, право пріоритету, загальні правила; адміністративні положення.

Правила про національний режим полягають у тому, що країна-учасниця Конвенції зобов'язана надавати громадянам іншої країни-учасниці Конвенції таку ж саму охорону, яку вона надає власним громадянам.



Право пріоритету полягає в тому, що правильно оформлена заявка, подана в одній із країн-членів Конвенції протягом певного строку (на винаходи пріоритет зберігається протягом 12 місяців, для інших об'єктів промислової власності – протягом 6 місяців), передбачає, що при поданні цієї самої заявки в іншій країні-члені Паризького союзу за нею буде визнано пріоритет за першою поданою заявкою. Отже, якщо заявник протягом зазначеного строку виявить бажання подати заявку на цей же винахід чи інший об'єкт промислової власності в іншій країні-члені Паризького союзу, то він має право просити визнати за ним пріоритет в усіх країнах за першою поданою ним заявкою в першій країні-члені Паризького союзу. Таким чином, Конвенція надає заявнику вагому перевагу, бо в його розпорядженні є означений строк для того, щоб вирішити, в яких саме іноземних країнах він бажає отримати правову охорону.

Конвенція встановила ряд загальних правил, яких мають дотримуватися всі її учасники. Так, патенти проголошено незалежними, тобто патент, виданий однією із країн-учасниць Конвенції, має чинність тільки в межах тієї країни, яка його видала. Видача патенту певною країною ніякою мірою не зобов'язує інші країни-учасниці Конвенції видавати такий самий патент на такий самий винахід. Для одержання правової охорони винаходу в певній конкретній країні необхідно подати заявку і одержати патент у цій країні. Проте, якщо в одній із країн-учасниць Конвенції у видачі патенту буде відмовлено або виданий патент буде визнано недійсним, то цей юридичний факт сам по собі не зумовлює таких самих дій в іншій країні-учасниці Конвенції.

Важливим положенням Конвенції є правило, за яким у видачі патенту не може бути відмовлено чи виданий патент не може бути визнано недійсним на тій підставі, що продаж запатентованого виробу або виробу, виконаного запатентованим способом, підпадає під заборону або обмеження, встановлені національним законодавством.

У разі невикористання запатентованого об'єкта промислової власності протягом строку, встановленого національним законодавством, кожна країна має право видати примусову ліцензію. Умови і порядок її видачі встановлюються національним законодавством.

Країна-учасниця Конвенції зобов'язана забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції. Недобросовісною конкуренцією Конвенція визнає будь-яку дію, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

В адміністративних положеннях Паризької конвенції встановлено порядок утворення Паризького союзу, його керівних органів і джерел фінансування, порядок внесення поправок до Конвенції та її перегляду, а також норми про спеціальні угоди, участь у Конвенції та порядок розгляду спорів.

4.3. Договір про патенту кооперацію (РСТ)

Договір РСТ (Patent Cooperation Treatment) був підписаний 19 червня 1970 р. у Вашингтоні й переглядався в 1979 і 1984 роках.

Країни-учасниці цього Договору утворюють Союз для співробітництва в галузі подання заявок на охорону винаходів, проведення за ними пошуку й експертизи, а також надання спеціальних технічних послуг.

Україна є учасницею Договору про патенту кооперацію з 25 грудня 1991 р.

Детальніше Договір РСТ розглянуто у розділі, присвяченому патентуванню об'єктів промислової власності в іноземних державах.

4.4. Договір про патентне право (PLT)

Договір про патентне прав (PLT) був прийнятий 1 червня 2000 р. у Женеві.

Україна є членом цього договору з 28 квітня 2005 р.

PLT гармонізує формальні вимоги, які встановлюються національними і регіональними патентними відомствами, а також оптимізує процедури отримання і підтримання патенту в силі. Зокрема договір встановлює:

- вимоги до дати подання і процедури, які дозволяють уникнути втрати дати подання через недодержання формальностей;
- єдиний стандартизований на міжнародному рівні набір формальних вимог до заявок, що подаються в національні та регіональні відомства, які узгоджуються з формальними вимогами, передбаченими договором РСТ;

4. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

- стандартизовані бланки, які повинні прийматись усіма відомствами;
- спрощені процедури в патентних відомствах;
- механізми, які дозволяють уникнути ненавмисної втрати прав у результаті недодержання строків;
- основні принципи електронного подання заявок.

PLT передбачає максимально можливі вимоги, які можуть пред'являтися патентними відомствами. Це означає, що будь-яке патентне відомство може передбачити вимоги, які з точки зору заявників і патентовласників є більш сприятливими. Положення PLT використовуються до національних і регіональних заявок і патентів, а також до міжнародних заявок, які подані за процедурою РСТ, після їх переходу на національну фазу.



Переваги, які надає договір PLT для винахідників, заявників і патентних повірених:

- стандартизовані бланки та спрощені процедури зменшують ризик здійснення помилок і тим самим скорочують кількість випадків втрати прав;
- передбачуваний максимально можливий набір формальних вимог до заявок у всіх країнах-учасницях PLT забезпечують більш легкий доступ до іноземних патентних систем;
- типові міжнародні бланки, які повинні прийматись кожною країною-учасницею, також спрощують подання заявок за кордоном.

Переваги, які надає договір PLT для патентних відомств:

- скасування громіздких і складних процедур призводить до підвищення ефективності роботи патентних відомств і відповідного скорочення їх виробничих витрат;
- кожна країна-учасниця має право встановлювати будь-які матеріально-правові вимоги у відповідності до свого національного законодавства, виходячи із міркувань державної політики і свого розвитку;
- PLT не накладає на країни-учасниці ніяких фінансових зобов'язань.

Щоб уникнути створення нових стандартів, PLT у відповідних випадках містить посилання на положення РСТ. Зокрема, вимоги до форми і змісту заявки, що передбачені в PLT, повністю узгоджені з вимогами РСТ. Крім того, PLT надає можливість використати форму заявки РСТ, додавши до неї відомості про бажання заявника, щоб дана заявка розглядалась як національна.

4.5. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків

Була прийнята 6 листопада 1925 р. в Гаазі. Необхідність її розробки і прийняття була зумовлена потребою спростити охорону промислових зразків на міжнародному рівні. Вона кілька разів переглядалася і доповнювалася.

В теперішній час діють два акти Гаазької угоди – Акт 1999 р. і Акт 1960 р. У вересні 2009 р. було прийняте рішення призупинити використання Акту 1934 р., що дозволило спростити та упорядкувати загальний процес адміністрування міжнародної системи реєстрації промислових зразків.

Міжнародна реєстрація зразку може бути отримана фізичною або юридичною особою пов'язаним через установу, громадянство або звичайне місцезнаходження з країною-учасницею будь-яких з цих актів.

Україна є членом Гаазької угоди з 28 серпня 2002 р.

Відповідно до цієї Угоди заявник позбавлений необхідності патентувати промисловий зразок у кількох країнах одночасно з метою одержання там правової охорони. Цього можна досягти шляхом єдиного депонування, здійснюваного Міжнародним бюро ВОІВ.

Міжнародне депонування може бути здійснене і через національне відомство договірної держави за умови, що це передбачається законодавством договірної держави.

Дія міжнародного депонування має місце в кожній із договірних держав, в якій депозитор планує отримати правову охорону.

Міжнародне депонування здійснюють спочатку на 5-річний строк. Його можна продовжити принаймні один раз на додатковий 5-річний строк стосовно всіх або частини зразків, включених у заявку на депонування, або щодо всіх або тільки деяких держав, у яких діє міжнародне депонування. У тих договірних державах, де законодавство допускає для національного депонування строк охорони, який перевищує 10 років, міжнародне депонування можна продовжувати більше одного разу, тобто щоразу на додатковий 5-річний строк аж до закінчення загального строку охорони, передбаченого внутрішнім законодавством держави для національного депонування.

4.6. Захист прав інтелектуальної власності в рамках Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS)

Всесвітня торгова організація (ВТО) була створена в 1995 р. внаслідок багатосторонніх переговорів про вдосконалення Генеральної угоди про тарифи і торгівлю. Ця Угода відіграла значну роль в розвитку вільної торгівлі, але в її рамках не було створено ефективних інститутів і механізмів примусового виконання її положень. Окрім цього її положеннями не охоплювалися питання про торгівлю об'єктами інтелектуальної власності. Так званий Уругвайський раунд міжнародних переговорів, який тривав з 1986 по 1994 р., завершився ухвалою Завершального акту, до якого увійшли ряд угод і, перш за все, Угода про формування ВТО. Також до Завершального акту була включена Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS). Угода TRIPS містить положення, відповідно до якого умовами членства у ВТО є визнання країною основних міжнародних договорів з інтелектуальної власності, готовність забезпечити рівень її охорони, не нижчий, ніж це потрібно за відповідними договорами, і застосування ефективних механізмів примусового виконання договірних зобов'язань. Необхідною умовою для вступу України до СОТ є обов'язкове виконання Угоди TRIPS.

Основний принцип Угоди полягає у дотриманні національного режиму, за яким громадяни однієї країни-члена користуються в іншій країні-члені таким самим правовим режимом, як і її громадяни у сфері охорони права інтелектуальної власності. Другим принципом Угоди є принцип найбільшого сприяння, який встановлює, що будь-які переваги, пільги, привілеї або імунітет, надані членом Угоди громадянам будь-якої іншої держави (незалежно від членства), надаються невідкладно і безумовно громадянам усіх країн-членів, крім окремих випадків.

Угода TRIPS визначає стандарти щодо восьми об'єктів інтелектуальної власності, а саме: 1) авторського права і суміжних прав; 2) патентів; 3) промислових зразків; 4) товарних знаків; 5) географічних зазначень; 6) топографії інтегральних мікросхем; 7) охорони закритої інформації; 8) контролю за антиконкурентною практикою.

Термін «патенти» в Угоді відповідає об'єктам, які в українському законодавстві позначаються термінами «винаходи» і «корисні моделі».

Основні стандарти Угоди TRIPS стосовно патентів такі:

– патенти видають на пристрої та технології в усіх галузях техніки за умови, що вони відрізняються новизною, відповідають винахідницькому рівню і можуть бути застосовані у промисловості;

4. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

– країни можуть виключити з переліку патентоздатних винаходів об'єкти, які суперечать суспільним інтересам або нормам моралі, включаючи охорону життя або здоров'я людей, тварин чи рослин, або щоб уникнути серйозної шкоди для довкілля, за умови, що цей виняток не роблять тільки тому, що використання винаходу заборонено їхнім законодавством;

– виключне право перешкоджати іншим особам створювати, використовувати, пропонувати для продажу, продавати або ввозити запатентований продукт;

– виключне право перешкоджати іншим особам використовувати спосіб, а також використовувати, пропонувати для продажу, продавати або ввозити з цією метою продукт, одержаний безпосередньо цим способом;

– патенти можна відступати будь-яким способом (продавати, дарувати, обмінювати тощо), передавати, робити предметом ліцензії;

– строк охорони становить не менше 20 років від дати подання заявки.

Основні стандарти Угоди TRIPS щодо промислових зразків:

– країни-учасниці Угоди надають охорону незалежно створеним і оригінальним промисловим зразкам, при цьому допускають певні стандарти визначення охороноздатності;

– виключне право перешкоджати іншим особам створювати, продавати або ввозити з комерційною метою вироби, що відтворюють або містять охоронюваний промисловий зразок;

– строк їхньої охорони має становити не менше як 10 років.

Угода TRIPS передбачає захист прав інтелектуальної власності за допомогою адміністративних процедур, цивільно-правових способів захисту прав, а також карних процедур і штрафів, що можуть бути застосовані до порушників прав. Подальше удосконалення національного законодавства України здійснюється з урахуванням вимог цієї Угоди.

Висновок



У цьому розділі розглянуто основні засади, на яких базується міжнародна правова охорона інтелектуальної власності, наведено структуру управління ВОІВ, розглянуто основні угоди і конвенції, якими забезпечується міжнародна правова охорона інтелектуальної власності.

Контрольні питання

1. Які основні завдання і напрями діяльності ВОІВ?
 2. Яка структура ВОІВ?
 3. Назвіть основні функції та структуру Міжнародного бюро ВОІВ.
 4. У чому полягають основні засади Паризької конвенції?
 5. Якими угодами забезпечується міжнародна правова охорона промислової власності?
 6. Які питання є предметом договору PLT? В чому полягають його переваги для заявників і патентних відомств?
 7. Які основні положення Гаазької угоди?
- У чому полягають основні принципи Угоди TRIPS? Які основні стандарти Угоди TRIPS стосовно патентів і промислових зразків?



5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІНАХОДИ



Навчальні цілі:

- знати види пошуку інформації про винаходи;
- знати методикау, зміст і порядок патентних досліджень;
- уміти використовувати класифікації об'єктів промислової власності;
- уміти провести пошук інформації про винаходи і скласти звіт про патентний пошук.

5.1 Життєвий цикл об'єкта господарської діяльності та його зв'язок з видами робіт під час проведення патентних досліджень

Відповідно до стандарту ДСТУ 3575-97 суб'єкт господарської діяльності виконує патентні дослідження протягом життєвого циклу об'єкта господарської діяльності (ОГД). Життєвий цикл ОГД – це сукупність взаємопов'язаних процесів його створення, використання та послідовного удосконалення.

Стандарт ДСТУ 3278-95 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво» регламентує стадії, з яких складається життєвий цикл:

- дослідження та обґрунтування розробки;
- розроблення продукції;
- виробництво продукції;
- експлуатація (споживання) або застосування продукції.

Кожна стадія життєвого циклу являє собою творчий або виробничий процес, який виконується суб'єктом господарської діяльності та, природно, закінчується створенням відповідної продукції, що має корисні властивості і призначена для використання споживачами.

Патентні дослідження на кожній стадії проводять з урахуванням результатів патентних досліджень попередньої стадії, а також з урахуванням нових джерел інформації, що стали відомі на момент початку цієї стадії.

ОГД, до якого належать продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин, рослин і тварин), спосіб, позначення товарів і послуг, є частиною продукції – матеріального результату трудової діяльності або виробничих процесів, що має також корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Процеси створення, використання та послідовного удосконалення на кожній стадії життєвого циклу ОГД передбачають застосування заходів, націлених на забезпечення його конкурентоспроможності, тобто його здатності бути проданим на конкретному ринку в певні терміни за наявності аналогічних товарів-конкурентів. Ця найважливіша комплексна ринкова характеристика властива як ринку зовнішньому, так і внутрішньому. Тому суб'єкту господарської діяльності необхідно провести маркетингові дослідження, тобто виконати комплекс дій, спрямованих на систематичне збирання, відображення та аналізування даних з проблем, пов'язаних з маркетингом ОГД.

Взаємозв'язок життєвого циклу ОГД з видами робіт під час проведення патентних досліджень та з формами основної частини звіту про патентні дослідження представлено в табл. 5.1 відповідно.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІНАХОДИ

Таблиця 5.1. Взаємозв'язок життєвого циклу ОГД з видами робіт та заповненням форм основної частини звіту про патентні дослідження

Види робіт під час проведення патентних досліджень	Стадії життєвого циклу ОГД				
	Дослідження та обґрунтування розробки	Розроблення ОГД		Виробництво ОГД	Експлуатація (споживання) або застосування ОГД
		НДР (ДТР)	ДКР		
Визначення патентоздатності ОГД	Г.1.1*–Г.1.4	Г.1.1.–Г.1.5	Г.1.1–Г.1.5	Г.1.1–Г.1.4, Г.1.5 (за необхідності)	Г.1.1–Г.1.4, Г.1.5 (за необхідності)
Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності	Г.2.1–Г.2.5	Г.2.1–Г.2.5	Г.2.1–Г.2.5	Г.2.1–Г.2.5	Г.2.1–Г.2.5
Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності	-	Г.3.1–Г.3.3	Г.3.1–Г.3.3	-	-

* Форма основної частини звіту, яка підлягає заповненню.

5.2. Види пошуку інформації про винаходи

Пошук інформації про винаходи проводиться для вирішення одного з таких завдань:

- дослідження технічного рівня і прогнозування тенденцій розвитку техніки;
- визначення новизни технічних рішень, що заявляються як винаходи;
- перевірка патентної чистоти об'єктів техніки відносно винаходів;
- аналіз конкурентоздатності об'єктів техніки.

Порядок проведення патентних досліджень можна подати у вигляді наступних етапів.

1. Розробка завдання на проведення патентних досліджень.
2. Розробка регламенту пошуку інформації на проведення патентних досліджень щодо ОГД, його складових частин:
 - визначення предмета пошуку;
 - зазначення мети пошуку інформації;
 - визначення держав пошуку інформації;
 - визначення класифікаційних індексів;
 - визначення ретроспективності пошуку;
 - вибір джерел інформації.
3. Пошук, обробка інформації та оформлення довідки про пошук.
4. Систематизація та аналіз інформації.
5. Оформлення звіту про патентні дослідження.

За використовуваними засобами і тактикою проведення пошук інформації про винаходи поділяється на такі основні види: тематичний (предметний); іменний (фірмовий); нумераційний; пошук патентів-аналогів (пошук для установлення правового статусу охоронних документів); патентно-правовий; пошук з використанням бібліографічних посилань.



Тематичний (предметний) пошук характеризується тим, що проводиться за відповідними класами винаходів. Тематичному пошуку передують точне визначення його предмета. Залежно від тематики та виду об'єкта промислової власності, за допомогою інформаційно-пошукових елементів (наприклад, індексів рубрик МПК) визначається пошукова галузь у патентному фонді кожної країни, з урахуванням переліку патентоздатних об'єктів; умов надання правової охорони; систем видачі охоронних документів; правил розгляду заявок; правил виявлення прототипу; правил упорядкування і систематизації патентних документів; строків дії охоронних документів. Тематичний пошук проводять не тільки за фондами описів винаходів, корисних моделей та промислових зразків, а й за фондами опублікованих описів до заявок.

Іменний (фірмовий) пошук здійснюється за відомим найменуванням фірми або за іменем автора об'єкта промислової власності. Цей вид пошуку здійснюється для контролю діяльності конкурентів, а також як додаток до тематичного пошуку. Іменний пошук починається з установлення прізвищ винахідників і найменувань фірм, які працюють над подібними науково-технічними проблемами. Відбір інформації при іменному пошуку проводиться за іменними покажчиками до офіційних бюлетенів, які видаються патентними відомствами.

Нумераційний пошук проводиться тоді, коли за номером охоронного документа або акцептованої заявки необхідно встановити його класифікаційний індекс. Пошук проводиться за нумераційними покажчиками до офіційних бюлетенів, які видаються патентними відомствами.

Пошук патентів-аналогів спрямований на виявлення в патентних фондах різних країн охоронних документів, які видані на один і той самий об'єкт промислової власності в кожній з цих країн. Патент поширює свою дію тільки на територію тієї країни, де він виданий. Найбільш цінні винаходи патентуються одночасно в декількох країнах. Патенти, які видані в декількох країнах на один винахід, називають патентами-аналогами.

Патентно-правовий пошук (для установлення правового статусу охоронних документів) здійснюється для установлення правової охорони будь-якого конкретного рішення чи патентних прав конкретних осіб. У цьому випадку важливе значення має ознайомлення з офіційними публікаціями (патентними бюлетенями), з яких можна одержати інформацію про строки дії патентів у різних державах. Під час проведення пошуку для установлення правового статусу основним джерелом відомостей є бібліографічний опис охоронних документів.

Пошук з використанням бібліографічних посилань зазвичай проводиться додатково до тематичного. Цей пошук оснований на припущенні, що чим вища цінність якогось об'єкта промислової власності, тим більше на нього посилянь є в наступних джерелах інформації. В описах винаходів зазвичай містяться посилання на джерела інформації, взяті до уваги самим заявником при складанні заявки і експертами патентного відомства при оцінці новизни об'єкта.

5.3. Джерела інформації про об'єкти промислової власності

5.3.1. Загальні поняття про джерела патентної інформації

Пошук проводять згідно з регламентом пошуку за джерелами патентної та іншої науково-технічної інформації, в тому числі патентно-асоційованої літератури.

Термін **«патентно-асоційована література»** використовується у наукових журналах та інших періодичних виданнях, які містять статті, корисні для мети патентного пошуку та експертизи. Близько 170 періодичних видань вибрані в рамках Договору про патентну кооперацію як мінімум непатентної документації, що потрібний як авторитетне джерело для міжнародного пошуку.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІНАХОДИ

Під час відбору інформації для виявлення порушення прав спочатку відбираються охоронні документи, які містять технічні рішення, що безпосередньо стосуються досліджуваного ОГД, а потім проводиться пошук відомостей для установлення правового статусу відібраних охоронних документів, насамперед для того, щоб визначити діє чи не діє той або інший охоронний документ. У цьому випадку дуже важливе значення відіграє знання патентного законодавства держави, стосовно якої проводиться дослідження порушення прав.

Для виявлення порушення прав пошук проводять на основі тільки патентної документації.

Патентна документація – це сукупність документів (чи витягів з них), які містять відомості про результати науково-технічних та проектно-конструкторських розробок, заявлених чи визнаних винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, а також відомості про охорону прав винахідників, власників патентів, власників свідоцтв на об'єкти промислової власності, що ними охороняються.

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

5.3.2. Системи нумерації заявок на об'єкти патентного права

Для нумерації заявок на винаходи та заявок на корисні моделі використовується спільна наскрізна нумерація (в межах року) в загальній послідовності їх надходження. Для заявок на промислові зразки використовується окрема уніфікована наскрізна нумерація (у межах року).

До 01.07.1994 р. використовувались різноманітні системи нумерації, в яких третій і четвертий знаки не були пов'язані з датою подання заявки.

Реєстраційні номери заявок, поданих з 01.07.1994 р. до 31.12.1999 складаються з восьми знаків, якими є десятичні цифри. Перші дві цифри – останні цифри року подання заявки, 3-я та 4-а цифри – порядковий номер місяця подання заявки, останні цифри – порядковий номер заявки з початку року.

Наприклад:

номер заявки 93042484 означає, що рік подання заявки – 1993, місяць подання – 4 (квітень), 2484 – порядковий номер заявки з початку року.

Реєстраційні номери заявок, поданих у період з 01.01.2000 р. до 31.12.2004 р., складаються з десяти знаків, якими є десятичні цифри. Перші чотири цифри означають рік подання заявки, 5-а та 6-а – місяць подання – заявки, останні цифри – порядковий номер заявки з початку року.

Наприклад:

номер заявки 2000115148 означає, що рік подання заявки – 2000, місяць подання заявки – 11 (листопад), 5148 – порядковий номер з початку року.

З 1 січня 2005 р. була запроваджена нова система номерів заявок на об'єкти права промислової власності. Для заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів запроваджено нумерацію у рамках щорічних серій у вигляді десятизначної послідовності, яка складається з таких елементів:

- малої латинської літери для позначення типу ОПВ;
- чотирьох цифр для позначення року подання заявки;
- п'ятьох цифр, які позначають порядковий номер заявки у році її подання (з нулями перед значущими цифрами, якщо кількість таких цифр менша п'яти).

У друкованих документах позначення року відокремлюється пробілом від позначення типу ОПВ та від порядкового номера заявки. Установлено такі позначення типу ОПВ:

- a – для заявки на винахід;
- u – для заявки на корисну модель;
- s – для заявки на промисловий зразок;
- t – для заявки на топографію інтегральної мікросхеми;
- m – для заявки на знак для товарів і послуг;
- i – для заявки на зазначення походження товару.

Наприклад:

– номер заявки a 2005 00182 означає, що тип ОПВ – винахід, рік подання заявки – 2005, 00182 – порядковий номер з початку року;

– номер заявки u 2005 00200 означає, що тип ОПВ – корисна модель, рік подання заявки – 2005, 00200 – порядковий номер з початку року.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІНАХОДИ

5.3.3. Опис до патенту (деклараційного патенту) на винахід (корисну модель)

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не пізніше 3 місяців від дати опублікування відомостей про видачу патенту Мінекономрозвитку публікує опис до патенту (деклараційного патенту), що містить формулу та опис винаходу, а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу.

Опис до патенту (деклараційного патенту) на винахід є основним найбільш повним джерелом інформації стосовно винаходу. Саме повний опис до охоронного документа дає вичерпну інформацію про те, яку технічну проблему вирішує даний винахід, з якою метою він створений, яка його технічна суть, де він може бути використаний, які межі правової охорони цього винаходу та ін. Крім того, він нерідко містить критичний аналіз відомих рішень аналогічного призначення (аналогів), що особливо важливо при порівняльній оцінці значущості винаходів з метою вибору найбільш ефективного винаходу для використання його в ОГД.

Недоліком цього виду джерела інформації є те, що в описі винаходу нерідко відсутнє кількісне вираження техніко-економічних показників, що характеризують переваги об'єкта винаходу. Це не дозволяє під час проведення патентних досліджень обмежитись пошуком, відбором та аналізом виключно описів винаходів. Необхідно інформацію про винаходи доповнювати відомостями про їх використання та про результати такого використання в конкретних ОГД. Ця додаткова інформація може бути почерпнута із джерел інформації непатентного характеру, до якої належать журнальні статті, монографії, каталоги фірм на окремі види продукції, що поставляється фірмами на зовнішній ринок, чи на всю номенклатуру виробів цих фірм: генеральні каталоги, фірмові журнали, довідники, інформаційні листки тощо.

Публікація описів до патентів на винаходи розпочалась у 1993 р. відповідно до розпорядження Держпатенту України від 24 грудня 1993 р. № 15. Структурно опис до патенту на винахід включає бібліографічну частину, що міститься на його першій сторінці, власне опис, формулу та графічні матеріали. Бібліографічні дані, які подаються на першій сторінці опису, включають (за наявності) наступні відомості:

- (19) – код держави публікації;
- (10) – вид та номер охоронного документа СРСР;
- (11) – номер патенту (деклараційного патенту);
- (12) – зазначення звичайною мовою виду документа;
- (13) – код виду документа;
- (21) – номер заявки;
- (22) – дату подання заявки;
- (24) – дату, з якої є чинними права на винахід;
- (31) – номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
- (32) – дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
- (33) – код країни-учасниці Паризької конвенції, до якої подана попередня заявка;
- (41) – дату публікації відомостей про заявку;
- (46) – дату публікації відомостей про видачу патенту;
- (51) – індекс(и) МПК;
- (54) – назву винаходу;
- (56) – перелік документів, взятих до уваги експертизою;
- (57) – формулу винаходу;

ПАТЕНТОЛОГІЯ

(62) – номер та дату подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21);

(86) – номер та дату подання міжнародної заявки, поданої відповідно до договору РСТ;

(72) – винахідника (винахідників);

(73) – власника (власників), код держави.

Кожний елемент бібліографічних даних супроводжується *кодом ІНІД (INID)*, який подається перед ним у круглих дужках відповідно до стандарту ВОІВ ST.9.

INID – аббревіатура виразу «узгоджені на міжнародному рівні цифрові коди для ідентифікації бібліографічних даних» (Internationally agreed Numbers for Identification of bibliographic Data). Це цифрові коди елементів бібліографічних даних. Повні переліки та рекомендації щодо їх використання подані в стандартах ВОІВ, відповідно ST.9 (стосовно винаходів, корисних моделей, свідоцтв додаткової охорони), ST.60 (стосовно знаків для товарів і послуг) та ST.80 (стосовно промислових зразків). Відповідні бібліографічні дані разом із кодами розміщуються на титульному листі патентного документа, застосовуються у публікаціях в офіційних бюлетенях, в охоронних документах на об'єкти промислової власності.

Використання кодів стосовно деяких елементів інформації дозволяє представити ці елементи в скороченій формі та допомагає користувачам інформації швидко ідентифікувати відповідні дані навіть без знання мови публікації та патентного законодавства. Стандартами ВОІВ рекомендуються для застосування такі коди:

– двобуквені коди для позначення назв держав світу, інших адміністративних одиниць та міжурядових організацій, які видають охоронні документи або реєструють права на об'єкти промислової власності (ST.3);

– коди INID для ідентифікації елементів бібліографічних даних патентних документів та свідоцтв додаткової охорони (ST.9), документів на промислові зразки (ST.80), свідоцтв на знаки для товарів і послуг (ST.60);

– коди для ідентифікації видів патентних документів (ST.16);

– коди заголовків повідомлень в офіційних бюлетенях (ST.17).

Відомства промислової власності регулярно друкують переліки кодів, що застосовують, в своїх офіційних бюлетенях.

Для ідентифікації опублікованих патентних документів застосовується код виду документа відповідно до Стандарту ВОІВ ST. 16. Види описів до патентів на винаходи наведено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2. Види описів до патентів України на винаходи

Код виду документа	Вид документа
A	опис до патенту на винахід без проведення експертизи по суті
A	опис до деклараційного патенту на винахід
A1	опис до патенту на винахід, що охоронявся авторським свідоцтвом СРСР
A3	опис до патенту на винахід, що видано на підставі реєстрації патенту СРСР
C1	опис до патенту на винахід, що видано за позитивним рішенням Патентного відомства колишнього СРСР
C2	опис до патенту на винахід, що видано на підставі заявки, поданої до Патентного відомства колишнього СРСР, за якою не було позитивного рішення
C2	опис до патенту на винахід, що видано на підставі національної заявки

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІНАХОДИ

5.3.4. Офіційні патентні бюлетені

5.3.4.1. Загальні відомості про патентній бюлетені

Оснoву джерел інформaції, що використовуютьсa під час проведення патентних досліджень, становлять офіційні видання патентних відомств та інформаційних центрів провідних держав світу.

Таким офіційним виданням патентних відомств є передусім офіційний патентний бюлетень. Офіційний патентний бюлетень – це офіційне видання патентного відомства, що містить публікації стосовно прав на об'єкти промислової власності згідно з національним патентним законодавством чи міжнародними договорами та угодами з питань охорони промислової власності. Він є ніби звітом про діяльність патентного відомства і відображає основні етапи патентного діловодства. У бюлетенях містяться відомості про подані заявки, викладені чи опубліковані заявки, а також про видані охоронні документи.

Відомості, що публікуютьсa, можуть бути надані у вигляді:

- короткого переліку бібліографічних даних;
- бібліографічних даних у повному обсязі;
- бібліографічних даних з анотацією, рефератом, пунктом(тами) формули;
- бібліографічних даних з анотацією, рефератом, пунктом (тами) формули та основним кресленням.

Крім того, офіційні патентні бюлетені є основним і єдиним джерелом інформації про зміни правового статусу охоронних документів на всіх стадіях патентного діловодства, починаючи з дати подання заявки і закінчуючи припиненням строку дії патенту.

У деяких випадках офіційні бюлетені випереджають в оперативності видання описів винаходів.

Для деяких держав офіційні бюлетені є взагалі єдиним джерелом інформації про винаходи через те, що описи винаходів в даній державі не видаються або описи винаходів інших держав не надходять до неї.

Публікації в патентних бюлетенях систематизовані за видами об'єктів промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем), а інформація про об'єкти систематизована як за номерами охоронних документів, так і за індексами відповідної класифікації, найменуваннями заявників / власників охоронних документів. У багатьох державах у структурі патентних бюлетенів розміщені оперативні покажчики: систематичні (упорядковані за класифікаційними індексами), нумераційні (упорядковані за номерами заявок чи патентів), іменні (упорядковані за іменами винахідників чи іменами та найменуваннями власників патентів).

Аналіз інформації, що подається в патентних бюлетенях, дозволяє одержати важливі відомості технічного та правового характеру, а також синтезувати нову техніко-економічну інформацію про динаміку патентування в державах світу про значущість винаходів, стан їх розроблення та виробництва, можливості та доцільності закупки і продажу ліцензій тощо.

5.3.4.2. Офіційний бюлетень «Промислова власність»

Публікація офіційного бюлетеня «Промислова власність» розпочалась у 1993 р. Стрімкий розвиток законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності зумовив відповідні зміни в складі та структурі офіційного бюлетеня, його подальше вдосконалення.

За період з 1993 р. по 2018 р. назва офіційного бюлетеня «Промислова власність», його структура та склад відомостей стосовно прав на ОПВ, які публікуються в ньому, змінювались неодноразово, зокрема:

Назва офіційного бюлетеня

«Промислова власність. Винаходи. Промислові зразки. Корисні моделі. Товарні знаки. Знаки обслуговування. Сорти рослин» – з 1993 р. по №4 за 1994 р.;

«Промислова власність. Винаходи. Корисні моделі. Промислові зразки. Знаки для товарів і послуг. Сорти рослин» – з № 5 за 1994 р. по №7 за 2001 р.;

«Промислова власність. Винаходи. Корисні моделі. Промислові зразки. Знаки для товарів і послуг. Топографії інтегральних мікросхем. Кваліфіковані зазначення походження товарів. Сорти рослин» – з № 8 за 2001 р. по № 2 за 2003 р.

Починаючи з № 3 за 2003 р. з назви офіційного бюлетеня виключено слова «сорти рослин».

Кількість розділів офіційного бюлетеня та їх назва, склад та форма подання відомостей у розділах.

Чинна структура офіційного бюлетеня визначена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 травня 2017 року №730, згідно з яким в кожній з книг офіційного бюлетеня надаються такі відомості:

Книга 1 «Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем» містить такі розділи:

- офіційні повідомлення;
- відомості про заявки на винаходи;
- відомості про видачу патентів України на винаходи;
- відомості про видачу патентів України на корисні моделі;
- відомості про реєстрацію топографій інтегральних мікросхем;
- покажчики;
- сповіщення.

Книга 2 «Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів» містить такі розділи:

- офіційні повідомлення;
- відомості про видачу патентів України на промислові зразки;
- відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;
- відомості про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні;
- відомості про добре відомі знаки в Україні;
- відомості про заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів;
- відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів;
- відомості про реєстрацію права на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів;

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІНАХОДИ

- покажчики;
- сповіщення;
- кольорові зображення промислових зразків;
- кольорові зображення знаків для товарів і послуг.



З 2005 року офіційний бюлетень «Промислова власність» також видається на оптичному носіїві. Починаючи з № 1 за 2015 р. кожний диск вміщує (у форматі PDF) інформацію, опубліковану в поточному номері друкованого видання офіційного бюлетеня, та оснащений навігацією для швидкого доступу до необхідних відомостей.

З 2006 року електронна версія офіційного бюлетеня «Промислова власність» розміщується на веб-сайті Укрпатенту.

З 2017 року офіційний бюлетень «Промислова власність» на оптичному носіїві надсилається на безоплатній основі відповідно до «Реєстру безоплатної розсилки офіційного бюлетеня на CD-ROM», який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

До офіційного бюлетеня «Промислова власність» з 1994 року видається Річний покажчик, який містить нумераційні, систематичні та іменні покажчики об'єктів промислової власності, відомості про які були опубліковані протягом року.

Періодичність видання офіційного бюлетеня «Промислова власність» та Річного покажчика до нього з 1993 по 2018 рр. наведено у табл. 5.3.

Таблиця 5.3 – Періодичність видання офіційного бюлетеня «промислова власність» та річного покажчика до нього

Рік видання	Кількість номерів офіційного бюлетеня, виданих у поточному році	Річний покажчик (кількість виданих томів (частин))
1993	1; 2; 3	1
1994	1; 2; 3; 4; 5 (ч. 1,2) – 8 (ч. 1,2)	1 (у 2-х т.)
1995	1;2;3;4	1
1996	1; 2; 3; 4 (ч. 1,2)	1
1997	1; 2; 3; 4; 5; 6 (ч. 1,2)	1 (у 2-х т.)
1998	1; 2; 3 (ч. 1,2) – 6 (ч. 1,2)	1
1999	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 (ч. 1,2)	1
2000	1; 2; 3; 4 (ч. 1,2) –7(ч. 1,2)	1 (у 2-х т.)
2001	1 (ч. 1,2) –9 (ч. 1,2); 10 (кн. 1,2,3); 11(кн. 1,2)	1 (у 2-х т.)
2002-2006	1 (кн. 1,2) – 12 (кн. 1,2)	1 (у 2-х т.)
2007-2018	1 (кн. 1,2) –24 (кн. 1,2)	1 (у 2-х т.)

Пошук інформації за патентними бюлетенями здійснюється на початку проведення патентних досліджень з метою забезпечення максимально повного відбору інформації про об'єкти промислової власності, яка має відношення до предмета пошуку.

5.3.4.3. Публікація відомостей стосовно винаходів в офіційному бюлетені

Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачена публікація відомостей про винаходи в два етапи. Після проведення формальної експертизи з позитивним результатом по закінченні 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету, Мінекономрозвитку відповідно до п. 16 ст. 16 зазначеного Закону, публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийняте рішення про відмову у видачі патенту.

За клопотанням заявника Мінекономрозвитку може опублікувати відомості про заявку раніше зазначеного строку.

Протягом трьох років від дати подання заявки, за умови подання відповідної заяви будь-якою особою, Укрпатент проводить кваліфікаційну експертизу заявки. У разі подання зазначеної заяви заявником та за умови відповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності Укрпатент готує Висновок, який після затвердження його Мінекономрозвитку набуває статусу Рішення про видачу патенту на винахід. За умови сплати державного мита за видачу патенту та збору за публікацію про його видачу здійснюється державна реєстрація патенту. Одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту) на винахід Мінекономрозвитку публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості.

В Україні здійснюється одноразова публікація патентного документа на основі поданої заявки. Номер опублікованого патентного документа відрізняється від номера, який присвоюється заявці при її поданні. Матеріали у розділах офіційного бюлетеня упорядковано у відповідності з розділами МПК.

У розділах, що містять відомості про видачу патентів України на винаходи надаються бібліографічні дані та формули винаходів.

5.3.4.4. Публікація відомостей стосовно промислових зразків в офіційному бюлетені

Прийом заявок та реєстрацію патентів на промислові зразки було розпочато після введення в дію Тимчасового положення від 18.09.1992 р. № 479/92. Ним було введено єдину форму охорони промислових зразків – патент.

Публікації у розділі «Відомості про видачу патентів України на промислові зразки» здійснюються за такою формою:

- бібліографічні дані патентів України (супроводжуються кодами ІНІД згідно із стандартом VOIB ST.80);
- зображення (комплект зображень) промислових зразків (варіантів), внесених до Державного реєстру (у чорно-білому виконанні).

До складу відомостей про видачу патентів України на промислові зразки, що публікуються в офіційному бюлетені, входять (за наявності):

- (11) – номер патенту;
- (21) – номер заявки;
- (22) – дата подання заявки;
- (24) – дата, з якої є чинними права на промисловий зразок;
- (28) – кількість заявлених варіантів;
- (31) – номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
- (32) – дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
- (33) – двобуквений код держави-учасниці Паризької конвенції, до якої подана попередня заявка;
- (51) – індекс(и) МКПЗ;
- (54) – назва промислового зразка;
- (55) – зображення промислового зразка та вказівка відносно кольорів;
- (72) – автор(и);
- (73) – власник(и) патенту, його (їх) адреса, код держави.

Відомості, що опубліковані в цьому розділі, упорядковані за номерами патентів.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

5.3.5. Офіційні патентні покажчики

Більшість держав окремим виданням публікують також річні систематичні, нумераційні та іменні покажчики. Така структура бюлетенів та наявність у них допоміжних покажчиків створює сприятливі умови для пошуку необхідної інформації. 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 експертизи об'єктів техніки на патентну чистоту.

До офіційного бюлетеня «Промислова власність», починаючи з 1993 року, видається «Річний покажчик», який служить довідково-пошуковим апаратом до публікацій, розміщених у поточних номерах офіційного бюлетеня протягом року. Він містить нумераційні, систематичні та іменні покажчики стосовно ОПВ, відомості про які були опубліковані протягом року.

Кількість виданих томів (частин) Річного покажчика з 1993 по 2017 рр. наведено в табл. 5.3. Починаючи з 2000 р. Річний покажчик видається у двох томах (частинах):

- Том 1. «Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем»;
- Том 2. «Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів, сорти рослин».

5.3.6. Реферативні журнали

Крім патентних бюлетенів, на початку проведення патентних досліджень рекомендується використовувати інші реферативні видання різних інформаційних центрів. До того ж проведення патентних досліджень вимагає аналізу крім патентної іншої науково-технічної інформації.

Пошук інформації в періодичних виданнях має свої особливості. Можливість проглянути статті в усіх близьких за тематикою журналах важко реалізувати через великий обсяг роботи. Суттєву допомогу в роботі надають реферативні журнали (РЖ). Однією з найважливіших функцій РЖ є систематизація за тематикою всіх публікацій, розсіяних серед великої кількості видань, в тому числі й важкодоступних. Друга функція РЖ – допомогти спеціалістам в подоланні мовного бар'єру. Так, російськомовний РЖ ВІНІТІ обробляє первинні матеріали на 65 мовах біль ніж з 130 країн та публікує переклади заголовків, а також реферати російською мовою, відображаючи основні результати та короткий зміст публікацій.

Цей вид інформаційних джерел має давню історію, але розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та комп'ютеризація інтелектуальної праці відкрили якісно нову сторінку в їх існуванні. На сьогодні в світі існує багато інформаційних інститутів, які займаються випуском РЖ. Деякі з них користуються галузевим принципом відбору та реферування літератури, тобто у виданні збирається інформація з конкретної галузі знання. Це такі широковідомі видання, як «Physics Abstracts», «Computer and Control Abstracts», «Chemical Abstracts», «Biological Abstracts» та багато інших, що випускаються реферативними службами INSPEC, BIOSIS, CAS. Крім того є велика кількість багатогалузевих видань, таких як РЖ ВІНІТІ, який виходить в Росії уже більше 40 років; тематичні випуски ІНВЦ «Патент» «Изобретения стран мира»; видання фірми «Derwent» (Велика Британія); український РЖ «Джерело». Український реферативний журнал «Джерело» було започатковано Інститутом проблем реєстрації

інформації в 1995 р. У 1999 році дві найбільших інформаційних установи країни – Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (НБУВ) об'єднали зусилля з метою формування загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» (www.nbuv.gov.ua) та випуску Українського реферативного журналу «Джерело». Метою діяльності журналу є забезпечення оперативного розповсюдження наукових результатів, одержаних вченими України у різних галузях знань.



Згідно з ДСТУ 3017-95 РЖ – це інформаційне видання, що містить впорядковану сукупність бібліографічних записів, які включають реферати. Головне завдання РЖ – адекватний виклад суті первинного документа, рекомендація нової, цінної і корисної інформації для її оптимального використання в усіх галузях людської діяльності.

Реферативні видання відрізняються від бібліографічних значно більшою повнотою даних про первинний документ, бо до складу їх тексту, крім бібліографічних описів, входить реферат – стисле викладення змісту документа або його частини, у тому числі основні фактичні відомості і висновки, необхідні для початкового ознайомлення із документом. Зручним засобом інформаційної комунікації, безпосередньо наукової, його робить широкий спектр класифікаційних ознак, за якими формують РЖ, наприклад: за цільовим призначенням, за глибиною згортання, за формою представлення, за методом викладу, за способом підготовки, за кількістю охоплених джерел тощо. Істотною відмінністю РЖ є їх багатофункціональність, що обумовлено багатофункціональністю рефератів, які друкуються у виданні. Реферату притаманні такі функції: інформативна, індикативна, комунікативна, довідкова, пошукова, оціночна, адресна, сигнальна, прогностична, індексування. Дослідження показують, що майже усі функції рефератів можна перенести на реферативні видання в цілому.

Для наукової спільноти РЖ безпосередньо слугують засобом поточного сповіщення фахівців про всю опубліковану в світі нову науково-технічну інформацію по окремим галузям і навіть окремим проблемам. А також є інструментом для ретроспективного пошуку наукових документів по відповідних галузях, проблемах і предметах. Інститутом проблем реєстрації інформації встановлено, що без допомоги РЖ фахівець може ознайомитися не більше ніж із 6 % опублікованих робіт, а за допомогою РЖ – близько 80 %.

Реферативний журнал, як наукове видання:

- компенсує такий наслідок диференціації науки, як розсіяння публікацій;
- сприяє інтеграції науки, дозволяючи фахівцеві стежити за досягненнями в суміжних галузях науки або техніки і використовувати ці досягнення;
- дозволяє своєчасно виявляти виникаючі «граничні» галузі науки з активними «точками перетину» для подальших досліджень у цих напрямках;
- сприяє підтримці єдності науки, впорядкуванню науково-технічної інформації, впорядкуванню науково-технічної термінології;
- сприяє частковому усуненню мовних-інформаційних бар'єрів тощо.

Всі публікації в РЖ мають свій індекс. Шифр індекс складається з цифр чергового номера випуску журналу, літерного шифру випуску і порядкового номеру реферату (наприклад, 8Е 219). Інколи за порядковим номером реферату ставиться літерний індекс, який характеризує вид первинного джерела, а саме: К – книга, П – патент, ДЕП – депонований рукопис, Ж – журнал. Далі йде бібліографічний опис публікації: прізвище, ініціали автора, назва, місце і час публікації, текст реферату. Повні списку публікацій РЖ публікуються, як правило, в перших номерах зведених томів та окремих випусків РЖ.

Допомогу в використанні РЖ надають покажчики (індекси) до них – авторський і предметний. Авторські покажчики виходять у вигляді окремих розділів окремих розділів до кожного номеру, а також річні. За своїм призначенням вони аналогічні до бібліотечних алфавітних каталогів. В покажчику наведено прізвища всіх авторів, чиї публікації є в РЖ, в

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

алфавітному порядку. Якщо автор бере участь в кількох публікаціях, його прізвище супроводжується посиланням на всі реферати.

Необхідно зазначити, що всі види реферативних видань, у тому числі і відомості про винаходи, що публікуються в патентних бюлетенях, дають досить наближене уявлення про суть винаходу і внаслідок цього не можуть бути використані для проведення в повному обсязі всіх видів патентних досліджень. Недоліком цих видань є те, що в більшості рефератів винаходів немає формулювання задачі винаходу, що практично не уможливує проведення певних видів патентних досліджень. До того ж хоч РЖ і дозволяє оперативно слідкувати за великою кількістю публікацій, але слід мати на увазі, що реферат публікується приблизно через півроку після виходу оригінальної роботи.

5.4. Класифікації винаходів

5.4.1. Національні класифікації винаходів

Класифікація винаходів і віднесення описів винаходів до патентів за тематичними рубриками необхідні для забезпечення орієнтації в патентних документах і пошуку матеріалів, що відповідають запитові. На підставі класифікації винаходів проводяться індексування і розміщення патентної документації в патентному фонді.

Існують національні й міжнародні класифікації винаходів (патентні класифікації).

Національні класифікації існують тільки в дев'яти країнах, а саме: Німеччині, США, Великобританії, Японії, Канаді, Індії, Мексиці, Австрії і Данії. До найбільш відомих національних класифікацій винаходів (НКВ) відносяться: німецька, американська, англійська і японська.



Німецька класифікація винаходів уперше опублікована в Німеччині в 1906 р. Протягом тривалого часу вона була основною класифікацією і використовувалась також в СРСР (до 1970 р.), Австрії, Данії, Нідерландах, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії, Угорщині, Швейцарії.

Німецька класифікація побудована за предметно-тематичним принципом упорядкування матеріалу. Класифікаційна рубрика характеризує або виріб, або матеріал, з якого виготовлено ці вироби, або технологічний процес.

Усього в системі 89 класів, які об'єднують близько 20 тис. рубрик. Німецька класифікація складається з рубрик чотирьох категорій: клас, підклас, група, підгрупа. Класи позначаються арабськими цифрами від 1 до 89. Підкласи позначаються малими латинськими літерами, розділи (якщо вони є в даному класі) – зміщеним угору індексом над літерою, групи – арабськими цифрами через кому після класу, підгрупи – двозначним числом, зміщеним угору над номером групи чи вказаним через косу риску. Наприклад, 5а, 9⁰⁶ або 5а, 9/06.

Підпорядкованість патентних класів у німецькій класифікації винаходів визначається алфавітним розміщенням їх німецьких назв. Відтак, до 1 класу віднесено «Початкову переробку і збагачення руд» (Aufbereitung...), а до останнього, 89 – «Цукрове і крохмальне виробництво» (Zucker...). Така структура не є логічною і призводить до відриву суміжних за галузевими ознаками класів один від одного.

Американська система класифікації винаходів уперше опублікована в 1830 р. і була першою класифікацією винаходів у світі.

В основу цієї системи покладено функціональний принцип упорядкування винаходів. Але поряд з використанням цього принципу в багатьох випадках у класифікації використано предметно-тематичний принцип, тобто належність винаходу до певної галузі.

Класифікація винаходів США налічує близько 400 діючих класів і 120 тис. рубрик. Усі класи поділені на три основні тематичні групи, а саме:

I. Хімія і суміжні галузі техніки.

II. Техніка зв'язку, озброєння, енергія випромінювання, електротехніка і суміжні галузі техніки.

III. Предмети для задоволення життєвих потреб людини; нагрівання та охолодження; транспортування й обробка матеріалів; інструменти і машини для виготовлення різних видів продукції; джерела механічної енергії; статичні конструкції і суміжні галузі техніки.

Для кожної групи складено відповідну таблицю, яка охоплює сім класів, об'єднаних спорідненими ознаками. У цих таблицях показано розподіл тематики між класами та їх взаємозв'язок.

Кількість підкласів у класі різна – від одного до кількох сотень. Індекс класифікації позначається двома числами, розділеними косою рисою. Наприклад 30/246, де перше число вказує клас, а друге – підклас.

Для того, щоб будь-який певний винахід можна було віднести до відповідної рубрики класифікації, у кожному класі передбачено підклас «Різне», що передбачає класифікацію винаходів, які не можна віднести до підкласів, розміщених у даному класі.

Національна класифікація в США використовується як основна, а МПК як допоміжна.

Англійська система класифікації винаходів була вперше розроблена в 1852–1855 рр. Ця система використовувалась в Індії, Пакистані, Бразилії, Аргентині, Уругваї, Колумбії.

Вона побудована, в основному, за фасетним принципом – терміни, які характеризують окремі аспекти технічного рішення, згруповані у так звані фасети, що утворюють повний опис всієї тематики певної галузі. Основні розділи позначені (аналогічно МПК) великими латинськими літерами: А, В, С, D, E, F, G, H.

Кожний розділ містить від двох до восьми класів. Кожний клас позначено арабською цифрою, що стоїть після літери розділу. Класи складаються з підкласів, які позначаються великими латинськими літерами, наприклад, В1М.

Після підписання Великобританією Конвенції про приєднання до МПК англійська система була переглянута, й у 1963 р. було введено нову класифікацію, близьку до МПК, яка складається з 8 розділів, 40 класів, приблизно 420 підкласів і 50000 рубрик. Слід зауважити, що англійська система відзначається великою кількістю змін, які вносяться кожні два роки.

Японська система суттєво відрізняється від інших подібних класифікацій. Вона включає 174 класи, 1092 підкласи і 23505 рубрик. У покажчику класів винаходів (ПКВ) Японії класи позначаються арабськими цифрами від 1 до 136. Остання цифра (136) не змінюється з 1961 р., а нововведені класи отримують додаткові цифрові позначення, наприклад 13(7), 13(9) тощо. Кожний клас охоплює, як правило, окрему галузь техніки або виробництва та групується за способами й пристроями. Згруповані таким чином споріднені класи утворюють 7 серій.

Класифікації підлягають усі суттєві ознаки винаходу. Відтак, на одному японському описі винаходу може бути проставлено до 8–10 індексів.

Ця класифікація в Японії використовується як основна, а МПК як допоміжна.

5.4.2. Міжнародна патентна класифікація (МПК)

Наявність стількох різних національних патентних класифікацій утруднювала роботу винахідників і патентознавців. Щоб перебороти ці труднощі, стали складати таблиці відповідності між двома різними національними системами класифікації. Однак, через те що різні класифікації базувалися на неоднакових принципах, розбіжності між національними системами виявилися занадто великими. Поглиблення міжнародної співпраці вимагало створення єдиної класифікації винаходів, створення якої сприяло б спрощенню процедури міжнародного патентування і пошуку патентної інформації.

У 1954 р. в Парижі було підписано «Європейську конвенцію з Міжнародної класифікації патентів на винаходи», і з 1955 р. нова класифікація почала використовуватися в Бельгії, з 1956 р. – у Франції, з 1957 р. – в Італії. З 1962 р. вона використовувалась в СРСР як додаткова, а з 1970 р. як основна.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІНАХОДИ

Міжнародну класифікацію винаходів у СРСР скорочено називали МКВ.

Страсбурзька угода стосовно Міжнародної патентної класифікації (1971 р.), яка набрала чинності 7 жовтня 1975 року, передбачає загальну класифікацію для патентів на винаходи, включаючи опубліковані заявки на патент, авторські свідоцтва, корисні моделі та свідоцтва про корисність. Було засновано Спеціальний Союз МПК згідно зі Статтею 1 цієї Угоди. Після підписання Страсбурзької угоди, Міжнародну (Європейську) Класифікацію патентів на винаходи, опубліковану 1 вересня 1968 р., з 24 березня 1971 р. визнано першою редакцією МПК.

Головною метою МПК, як засобу для забезпечування однакового в усьому світі класифікування патентних документів, є створення ефективного інструменту пошуку патентних документів для використання у відомствах інтелектуальної власності, а також іншими користувачами, щоб з'ясувати новизну та оцінити винахідницький рівень або неочевидність винаходу (включаючи оцінку технічної переваги та корисних результатів або корисності) технічної інформації, яку містять патентні заявки.

Класифікація також має такі важливі цілі як:

- запровадження механізму впорядкування патентних документів для того, щоб полегшити доступ до технологічної та юридичної інформації, яку вони містять;
- забезпечення бази для вибіркового розповсюдження інформації всім користувачам патентної інформації;
- забезпечення бази для досліджування рівня техніки в конкретній технологічній галузі;
- забезпечення бази для підготовки статистики з промислової власності, яка у свою чергу дає змогу оцінювати технологічний розвиток у різних галузях.

МПК періодично переглядають для того, щоб поліпшити систему та врахувати технічний розвиток.



Класифікація була розроблена та розвивалась багато років, в основному як інструмент для оброблення інформації на папері. Зміни структури МПК та методів її переглядання й застосовування були потрібні для того, щоб забезпечити її кваліфіковане та ефективне використання в електронному середовищі.

З цієї причини, держави-члени Союзу МПК у 1999 р. вирішили розпочати реформування МПК, а також запровадити перехідний період, протягом якого, паралельно з перегляданням МПК, треба було ретельно продумати усі зміни, запроваджені цим реформуванням. Перехідний період переглядання МПК розпочався у 1999 році, а в 2005 році основний період реформування закінчено.

Після реформи МПК, для редакцій, чинних з 01.01.2006 р. по 31.12.2010 р., класифікацію було поділено на базовий і поглиблений рівні. Кожна редакція базового рівня позначалась роком набрання чинності цією редакцією. МПК-2006 була чинною з 01.01.2006 р. по 31.12.2008 р., а МПК-2009 набрала чинності 01.01.2009 р. Кожна нова версія поглибленого рівня МПК позначалась роком і місяцем набрання чинності цією версією, наприклад МПК-2008.01.

Основні зміни, введені до МПК у результаті її реформування, такі:

- МПК була поділена на базовий та поглиблений рівні для того, щоб краще задовольнити потреби різних категорій користувачів;
- впроваджено різні методи переглядання для базового та поглибленого рівнів, а саме: трирічний цикл переглядання для базового рівня та постійне переглядання для поглибленого рівня;
- щоразу, коли МПК переглядають, патентні документи також рекласифікують відповідно до поправок, зроблених у базовому та поглибленому рівнях;
- додаткові дані (такі як класифікаційні визначення, хімічні структурні формули та графічні ілюстрації, інформаційні посилання), що ілюструють рубрики класифікації або пояснюють їх детальніше, представлено в електронному варіанті МПК;

– загальні принципи МПК та класифікаційні правила переглянуто і виправлено за потреби.

Однак, зважаючи на ускладнення, пов'язані з необхідністю підтримувати два незалежних рівні з різними процедурами перегляду і циклами публікації, Союз МПК вирішив припинити публікацію окремих рівнів МПК. Починаючи з 01.01.2011 р. поділ класифікації на базовий і поглиблений рівні було припинено і кожна нова версія МПК позначається роком і місяцем набрання чинності цією версією, наприклад МПК-2011.01. Для задоволення потреб користувачів базового рівня було прийнято рішення, що такі користувачі можуть класифікувати патентні документи, які вони публікують, на рівні основних груп МПК.

СТРУКТУРА ІНДЕКСІВ КЛАСИФІКАЦІЇ

Розділ

Класифікація відображає повний обсяг знань, які можна вважати відповідними для патентування винаходів, розподілений на вісім складових частин – розділів. Розділи є верхнім рівнем ієрархії у МПК.

(a) Індекс розділу – кожен розділ позначено прописною латинською літерою від А до Н.

(b) Заголовок розділу – заголовок розділу дає досить широкий опис змісту розділу. Вісім розділів мають такі заголовки:

А	ЖИТТЄВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
В	ВИКОНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ; ТРАНСПОРТУВАННЯ
С	ХІМІЯ; МЕТАЛУРГІЯ
D	ТЕКСТИЛЬ; ПАПІР
Е	БУДІВНИЦТВО
F	МАШИНОБУДУВАННЯ; ОСВІТЛЮВАННЯ; ОПАЛЮВАННЯ; ЗБРОЯ; ПІДРИВНІ РОБОТИ
G	ФІЗИКА
Н	ЕЛЕКТРИКА

(c) Підрозділ – всередині розділів інформаційні заголовки можуть формувати підрозділи, які слугують заголовками без класифікаційних індексів.

Приклад: Розділ А (ЖИТТЄВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ) містить такі підрозділи:

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ; ТЮТЮН
ПРЕДМЕТИ ОСОБИСТОГО АБО ДОМАШНЬОГО ВЖИТКУ
ЗДОРОВ'Я; РЯТУВАННЯ ЖИТТЯ; ДОЗВІЛЛЯ

Клас

Кожний розділ поділено на класи, які є другим рівнем ієрархії у класифікації.

(a) Індекс класу – кожен індекс класу складається з індексу розділу, після якого стоїть двозначне число.

Приклад: H01

(b) Заголовок класу – назва класу вказує на зміст класу.

Приклад: H01 ОСНОВНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

(c) Показчик класу – деякі класи мають показчик, який є просто інформативним зведенням і дає додаткову інформацію про зміст класу.

Підклас

Кожний клас, що є третім ієрархічним рівнем класифікації, містить один або кілька підкласів.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

(a) Індекс підкласу – індекс кожного підкласу містить індекс класу та прописну латинську літеру.

Приклад: H01S

(b) Заголовок підкласу – заголовок підкласу показує якомога точніше зміст підкласу.

Приклад: H01S ПРИБАДИ З ВИМУШЕНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ

(c) Показчик підкласу – багато підкласів мають показчик, який є просто інформативним зведенням, що дає оглядову інформацію про зміст підкласу. Електронна версія МПК також дає змогу користувачам ознайомитись зі змістом підкласу, впорядкованим за складністю об'єкта.

(d) Допоміжні заголовки – там, де велика частина підкласу стосується загального об'єкта, на початку цієї частини може стояти допоміжний заголовок, який визначає об'єкт винаходу.

Група

Кожен підклас поділено на підрозділи, так звані «групи», які є або основними групами (тобто четвертий рівень ієрархії МПК), або підгрупами (тобто нижчий ієрархічний рівень, що залежить від рівня основної групи класифікації).

(a) Індекс групи – кожен індекс групи складається з індексу підкласу, після якого йдуть дві цифри, розділені скісною рисою.

(b) Індекс основної групи – кожен індекс основної групи складається з індексу підкласу, після якого йдуть від одної до трьох цифр, скісна риска, а потім два нулі.

Приклад: H01S 3/00

(c) Заголовок основної групи – заголовок основної групи точно визначає галузь об'єкта винаходу в рамках її підкласу та полегшує пошук. Заголовки та індекси основної групи в МПК друкують жирним шрифтом.

Приклад: H01S 3/00 Лазери

(d) Індекс підгрупи – підгрупи формують підрозділи під основними групами. Кожен індекс підгрупи складається з індексу підкласу та від одної до трьох цифр її основної групи, скісної риски та числа принаймні з двох цифр, але не 00.

Приклад: H01S 3/02

Підгрупи упорядковано у схемі так, якби їх номери були дробовими частинами числа перед скісною рисою. Наприклад, 3/036 іде після 3/03, але перед 3/04, 3/0971 іде після 3/097, але перед 3/098.

(e) Заголовок підгрупи – заголовок підгрупи точно визначає галузь об'єкта винаходу в рамках її основної групи, що полегшує пошук. Перед заголовком йдуть одна чи більше крапок, які указують на ієрархічну позицію підгрупи, тобто кожна підгрупа є підрозділом найближчої верхньої групи, яка має на одну крапку менше. Заголовок підгрупи є часто завершеним висловом, тому в таких випадках починається із великої літери. Заголовок підгрупи починається з малої літери, якщо це продовження заголовка найближчої вищої із меншим відступом групи, від якої вона залежить. У всіх випадках заголовок підгрупи треба читати разом із заголовками груп (підгруп), стосовно яких зроблено відступ.

Приклад: H01S 3/00 Лазери

H01S 3/14 . характеризовані матеріалом, використовуваним як активне середовище

Заголовок 3/14 треба читати так: Лазери, характеризовані матеріалом, використовуваним як активне середовище.

H01S 3/05 . конструкція або форма оптичних резонаторів

Заголовок 3/05 – завершений вислів, але згідно з його ієрархічним положенням ця група обмежена щодо конструкції або форми лазерних оптичних резонаторів.



Повний класифікаційний індекс

Повний класифікаційний індекс містить індекси, що представляють розділ, клас, підклас та основну групу або підгрупу.

Приклад:

A	01	B	33/00	Основна група – 4-й рівень
Розділ – 1-й рівень			або	
	Клас – 2-й рівень		33/08	Підгрупа – найнижчий рівень
		Підклас – 3-й рівень		
			Група	

ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА КЛАСИФІКАЦІЇ

МПК – це ієрархічна система класифікування. Зміст нижнього ієрархічного рівня – це частина змісту вищого ієрархічного рівня, якому нижній рівень підпорядковано.

Класифікація поділяє всі технічні знання, використовуючи ієрархічні рівні, тобто розділ, клас, підклас, групу та підгрупу, в спадному порядку ієрархії.

Ієрархію серед підгруп визначає тільки кількість крапок, які стоять перед їхніми заголовками, тобто їхнім рівнем відступу, але не нумерацією підгруп.

Приклад: G01N 33/483 . . фізичний аналіз біологічних матеріалів
 33/487 . . . рідких біологічних матеріалів
 33/49 крові
 33/50 . . хімічний аналіз біологічних матеріалів, наприклад крові

Цей приклад показує, що тризначна підгрупа із трьома крапками 33/487 є ієрархічно вищою за двозначну підгрупу з чотирма крапками 33/49, та тризначна підгрупа з двома крапками 33/483 є такого самого ієрархічного рівня, як двозначна підгрупа з двома крапками 33/50.

Крапки, розташовані перед заголовком групи, також використовують замість заголовка ієрархічно вищої (з меншим відступом) групи, щоб її не повторювати.

Приклад: H01S 3/00 Лазери
 3/09 . способи або устаткування для збуджування, наприклад накачування
 3/091 . . з використанням оптичного накачування
 3/094 . . . когерентним світлом

Без використання ієрархічних рівнів, підгрупа H01S 3/094 потребувала б такого заголовка: «Способи або устаткування для збуджування лазерів з використанням оптичного накачування когерентним світлом».

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

Ієрархічну структуру щодо шестикрапкової підгрупи H01F 1/053 показано на такому прикладі:

Розділ:	H	ЕЛЕКТРИКА
Клас:	H01	ОСНОВНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ
Підклас:	H01F	МАГНІТИ
Основна група:	H01F 1/00	Магніти або магнітні тіла, характеризовані магнітними матеріалами
Підгрупа з однією крапкою:	1/01	. з неорганічних матеріалів
Підгрупа з двома крапками:	1/03	. . характеризованих своєю коерцитивністю
Підгрупа з трьома крапками:	1/032	. . . з магнітно-твердих матеріалів
Підгрупа з чотирма крапками:	1/04 метали або сплави
Підгрупа з п'ятьма крапками:	1/047 сплави, характеризовані складом
Підгрупа з шістьма крапками:	1/053 які містять рідкісноземельні метали

Тобто група H01F 1/053 має бути «магніти з неорганічних матеріалів, характеризованих своєю коерцитивністю, які містять магнітно-тверді сплави, які містять рідкісноземельні метали».

5.4.3. Європейська патентна класифікація (ECLA)

Ця класифікація була розроблена Європейським патентним відомством. Її розробка почалась на початку 70-х років на основі першої редакції МПК та старої голландської класифікації (IdT), а закінчилась у 1991 р., коли всі поточні надходження стали класифікувати за допомогою ECLA. Тобто, система ECLA використовується для класифікації внутрішніх пошукових масивів ЄПВ.

Вона побудована на базі МПК, але має додаткові ієрархічні рівні. Ці рівні створюються за рішенням ЄПВ, якщо за якою-небудь тематикою у відомство поступаю більш ніж 250-500 заявок у рік. Таким чином, ECLA містить 132200 рубрик, що на 62000 більше ніж МПК, що дозволяє більш точно визначати рівень техніки. За цією системою класифікуються майже всі документи, що входять в мінімум РСТ (за виключенням патентних документів Росії та Японії). Класифікуванню підпадають усі документи починаючи з 1920 р., в той час як за МПК патентні документи класифікуються тільки з 1968 р.

Європейська патентна класифікація переглядається безперервно і застосовується ретроспективно. Часовий проміжок між наявністю даних патентної публікації та класифікування за ECLA варіюється в залежності від завантаженості експертів ЄПВ.

Вона використовувалась на сервері ESP@CENET, який створений і підтримується ЄПВ. Але слід мати на увазі, що не всі документи на даному сервері мають індекси ECLA. Тому результати пошуку з використанням даної класифікації необхідно додатково перевіряти, використовуючи МПК. Але не зважаючи на це, ECLA дає більш точні результати порівняно з МПК.

В ECLA рубрики, які відсутні в МПК, відмічаються буквою N перед записом і додатковими символами (буквами і цифрами) в індексі.

Наприклад C07J41/00C50B

Вважається, що 90% документів, які повинні бути класифіковані відповідно до ECLA класифікуються протягом восьми місяців після опублікування.

ECLA була замінена Спільною патентною класифікацією з 1 січня 2013 р.

5.4.4. Спільна патентна класифікація (CPC)

Прагнення світового суспільства мати одну дійсно глобальну патентну класифікацію нашли відображення в таких проектах провідних патентних відомств світу.

В 2000 р. три відомства: ЄПВ, США і Японії в рамках Трьохстороннього відомства (Trilateral Office) почали проект з гармонізації трьох класифікацій, які вони використовували: ECLA, USPC и FI.

В 2006 р. завершився міжнародний проект з реформи МПК, який радикально її вдосконалив и переніс до електронного середовища.

В 2008 р. вже п'ять відомств в рамках IP5 (ЄПВ, США, Японія, Південна Корея і Китай) почали роботи по створенню Загальної гібридної класифікації (CHC – Common Hybrid Classification), поставивши задачу об'єднати в ній на базі МПК усі кращі риси основних патентних класифікацій.

25 жовтня 2010 р. президентами ЄПВ і USPTO було підписано рішення про початок робіт над проектом створення Спільної патентної класифікації (CPC – Cooperative Patent Classification). У відповідності до цього проекту вже в листопаді 2010 р. був «заморожений» розвиток USPC.

Для надання суспільству максимально докладної інформації про спільну патентну класифікацію був створений спеціальний веб-сайт. Він знаходиться за такою адресою: <http://www.cooperativepatentclassification.org>.

CPC створена на базі ECLA і USPC і повністю включає в себе МПК. Крім того, до неї перенесені деякі класифікаційні можливості, які використовують експерти ЄПВ: коди ICO і найбільш важливі ключові слова. Змінився і формат запису рубрик ECLA – з буквено-цифрового він перетворився на цифровий у відповідності до ієрархічної структури запису рубрики МПК.

Спільна патентна класифікація вступила в дію за 1 січня 2013 р.

Для ілюстрацію змін у CPC у порівнянні з МПК наведемо наступний приклад (напівжирним шрифтом виділені індекси, які є в МПК; а звичайним, які є тільки в CPC):

H01L31	Напівпровідникові пристрої, чутливі до випромінювання
• H01L31/02	.. конструктивні елементи
•• H01L31/0216	... покриття
••• H01L31/02161 для пристроїв зі щонайменше одним потенційним бар'єром
•••• H01L31/02167 для сонячних елементів
••••• H01L31/02168 антивідбивні покриття

5.5 Класифікації інших об'єктів промислової власності

5.5.1. Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ)

Дипломатична конференція, на яку були запрошені всі країни-члени Паризької конвенції з охорони промислової власності і яка відбулася у Локарно (Швейцарія), прийняла 8 жовтня 1968 року Локарнську угоду про запровадження Міжнародної класифікації промислових зразків (далі – «Локарнська угода» та «Локарнська класифікація» відповідно). Локарнська класифікація включає:

- перелік класів і підкласів;
- алфавітний перелік виробів, у яких втілено промислові зразки (далі – вироби), із зазначенням класів і підкласів, до яких вони належать;
- пояснювальні примітки.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

Первинний перелік класів і підкласів було додано до Локарнської угоди на етапі її укладання.

Відповідно до Локарнської угоди було створено Комітет експертів, в якому представлено кожну з країн-учасниць Локарнської угоди. Комітет експертів уповноважений Угодою вносити «зміни» або «доповнення» у первинний перелік класів і підкласів. Комітетові експертів доручено скласти алфавітний перелік та пояснювальні примітки (які не було затверджено дипломатичною конференцією), а також змінювати і доповнювати будь-яку з трьох частин (перелік класів і підкласів, алфавітний перелік виробів, пояснювальні примітки) Локарнської класифікації.

Комітет експертів кілька разів переглядав Локарнську класифікацію.



У цій останній (десятій) редакції перелік класів і перелік класів і підкласів з пояснювальними примітками складається з 32 класів та 219 підкласів. Алфавітний перелік виробів, що містить 7157 назв, складається з двох частин: перша частина містить єдиний алфавітний перелік усіх назв виробів, незалежно від класу, до якого кожен з них належить; друга частина містить перелік виробів, що належать до того чи іншого підкласу в алфавітному порядку. Пояснювальні примітки включено до переліку класів і підкласів.

Локарнська класифікація має «виключно адміністративний характер» і не обмежує країни-учасниці Угоди «щодо сутності та охорони, що її надають [промислового] зразку, покласифікованому певним способом» (Локарнська угода, стаття 2(1)).



Локарнська угода вимагає, щоб відомства промислової власності кожної з країн-учасниць Угоди «в офіційних документах стосовно депонування чи реєстрації [промислових] зразків, а в разі їх офіційної публікації, у відповідних публікаціях, зазначали номери класів і підкласів Локарнської класифікації, до яких належать вироби, з використаними в них [промисловими] зразками» (Стаття 2(3)).

Рекомендації Комітету експертів стосуються способу, яким треба позначати класи і підкласи в вищеназваних документах та публікаціях.

Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), Африканська організація інтелектуальної власності (ОАІ), Африканська регіональна організація інтелектуальної власності (АРИПО), Відомство Бенілюксу з інтелектуальної власності (ВОІП) і Відомство з гармонізації на внутрішньому ринку (товарні знаки та промислові зразки) (ОНІМ) також використовують Локарнську класифікацію в своїх реєстрах і публікаціях.

Десята редакція Локарнської класифікації, опублікована в червні 2013 року в двох рівноавтентичних версіях (англійською та французькою мовами), чинна з 1 січня 2014 року і замінила попередню.

Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ) є єдиною в Україні системою класифікування промислових зразків та призначена для використання під час створення промислових зразків та державної реєстрації патентів на промислові зразки, а також для міжнародної реєстрації згідно з Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

5.5.2. Міжнародна класифікація товарів і послуг (МКТП)

Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) прийнято угодою, підписаною під час Ніццької дипломатичної конференції 15 червня 1957 року (Ніццька угода), та переглянуто у Стокгольмі у 1967 році і у Женеві у 1977 році, а також змінено у 1979 році.

Країни-учасниці Ніццької угоди утворюють Спеціальний союз у межах Паризького союзу по охороні промислової власності. Вони прийняли і застосовують МКТП для реєстрації знаків.

Кожна країна, що бере участь у Ніццькій угоді, повинна застосовувати МКТП як основну або додаткову класифікацію для реєстрації знаків і вказувати у своїх офіційних документах і публікаціях, що стосуються реєстрації знаків, номери класів МКТП, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак.

Використання МКТП обов'язкове не тільки для національної реєстрації знаків у країнах-учасницях Ніццької угоди, а й для міжнародної реєстрації знаків, що здійснюється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків і Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, а також Африканською організацією інтелектуальної власності (ОАІ), Африканською регіональною організацією інтелектуальної власності (АРИПО), Відомством Бенілюксу з інтелектуальної власності (ВОІР) і Відомством з гармонізації на внутрішньому ринку (товарні знаки та промислові зразки) (ОНІМ).

МКТП застосовують також деякі країни, які не є учасницями Ніццької угоди.



МКТП базується на класифікації, розробленій у 1935 році Об'єднаним міжнародним бюро охорони інтелектуальної власності (ВІРПІ) – попередником ВОІВ. Цю класифікацію, що містить перелік 34 класів і алфавітний перелік товарів, прийнято Ніццькою угодою і пізніше доповнено переліком одинадцятьох класів послуг та алфавітним переліком цих послуг.

Ніццька угода передбачає створення Комітету експертів, у якому беруть участь представники всіх країн-учасниць Угоди. Комітет експертів вирішує питання щодо всіх змін класифікації, зокрема переміщення товарів і послуг з одних класів до інших, оновлювання алфавітних переліків і додавання потрібних пояснювальних приміток.

Від дати набрання чинності Ніццької угоди, 8 квітня 1961 року, Комітет експертів збирався 23 рази.

На двадцять другому засіданні, що відбулося у квітні 2012 року, Комітет експертів, який збирається відтепер щорічно, замість 1 разу на 5 років, прийняв рішення щодо концептуальних змін МКТП. Вони, зокрема, полягають у тому, що кожного року 1 січня набиратимуть чинності щорічні версії чинної редакції. Кожна нова версія включатиме всі зміни, прийняті Комітетом експертів з моменту прийняття попередньої версії і які полягатимуть у додаванні до алфавітних переліків товарів і послуг нових формулювань, модифікації або вилученні наявних формулювань товарів/послуг та відповідних змінах у заголовках класів та пояснювальних примітках.

Редакції, як і раніше, набиратимуть чинності кожні 5 років і включатимуть всі зміни та доповнення, внесені Комітетом експертів кожного року за весь п'ятирічний період перегляду. Редакція також включатиме, за необхідності, перенесення товарів/послуг із одного класу в інший або створення нових класів.

Тепер при публікації оновленої класифікації у круглих дужках після аббревіатури МКТП арабськими цифрами позначається редакція із зазначенням через дефіс року запровадження тієї чи іншої її версії.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

Крім того, було скасовано застосування поняття «порядковий номер», що наявний у попередніх редакціях МКТП, і базовий номер залишився єдиним інструментом, який дає змогу користувачеві знайти еквівалентний товар/послугу в усіх мовних версіях класифікації. Усі назви товарів і послуг, крім власних назв та аббревіатур, тепер викладені з малої літери.

Змінилася і форма представлення інформації. Зокрема, вилучено назви товарів і послуг із зворотним порядком слів, де частина тексту знаходилася в круглих дужках (перехресні посилання). Кожна назва товару або послуги, як і раніше, має свій базовий номер, але наведена у класифікації один раз із прямим порядком слів. Під одним базовим номером, за наявності, також може наводитися один чи декілька синонімів, тобто по-іншому сформульована назва товару або послуги.

Такий принцип буде застосовуватися і в подальшому, при запровадженні всіх наступних версій/редакцій МКТП.

Першу редакцію МКТП видано в 1963 році, другу – в 1971, третю – в 1981, четверту – в 1983, п'яту – в 1987, шосту – в 1992, сьому – в 1996, восьму – в 2001 і дев'яту – в 2006 та десяту – в 2011. З 2013 року нова версія кожної редакції публікуватиметься щорічно. 1 січня 2013 року набрала чинності версія 2013 року 10-ї редакції МКТП, запроваджена в Україні з 1 травня 2013 року, а 1 січня 2014 року – версія 2014 року 10-ї редакції МКТП. Поточна версія є версією 2015 року 10-ї редакції МКТП, і набула чинності в Україні з 1 січня 2015 року.

Автентичні тексти МКТП (англійською і французькою мовами) видано ВОІВ в режимі он-лайн. Рішенням Комітету експертів публікації на папері було скасовано, десята редакція, опублікована у червні 2012 року, була останнім друкованим виданням.

Номери класів МКТП подаються в офіційних документах і публікаціях патентних відомств, що стосуються реєстрації знаків. Використання МКТП є обов'язковим для міжнародної реєстрації знаків за Мадридською угодою.

Десята редакція МКТП складається з 44 класів (34 класи для товарів і 11 для послуг), а також з алфавітного переліку товарів і послуг (близько 11000 найменувань).

Товари об'єднано в класи за видами матеріалів, з яких вони виготовлені, за їх функціями або галузевим призначенням.

5.5.3. Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків

На прохання ряду Відомств промислової власності країн-членів Паризького союзу, Об'єднане міжнародне бюро охорони інтелектуальної власності – попередник Всесвітньої організації інтелектуальної власності – разом з Комітетом експертів, створеним 1967 р. Міжсоюзним координаційним комітетом, почало розробляти Міжнародну класифікацію зображувальних елементів знаків. Цю класифікацію запроваджено угодою, укладеною 12 червня 1973 р. на Віденській дипломатичній конференції.

Країни-учасниці Віденської угоди про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (далі – «Віденська угода» та «Класифікація», відповідно) ухвалили та застосовують спільну класифікацію зображувальних елементів знаків.

Віденська угода набула чинності 9 серпня 1985 року.

Мета Класифікації суто практична – полегшити пошук схожих чи тотожних знаків для товарів і послуг та уникнути трудомісткого перекласифікування під час обміну документами на міжнародному рівні. Більше того, вже немає потреби країнам-учасницям Віденської угоди розробляти свої національні класифікації чи підтримувати їх на сучасному рівні.

Стаття 4 Віденської угоди передбачає, що з урахуванням вимог самої угоди, сфера застосування Класифікації є такою, що її встановила кожна країна-учасниця Віденської угоди, і що, зокрема, Класифікація не обмежує ці країни щодо обсягу охорони, що надають знаку. Відповідно, будь-яка з цих країн може надати Класифікації правового значення, що якнайкраще відповідає її потребам, окрім суто адміністративного, передбаченого Віденською угодою.

Класифікація встановлює ієрархічну систему, яка розвивається від загального до часткового, поділяючи всі зображувальні елементи на категорії, групи та підгрупи. Пояснювальні примітки подано там, де це доцільно. Вони стосуються або Класифікації в цілому, або будь-якої певної категорії, групи чи підгрупи.

Підгрупи є двох видів. Як додаток до головних підгруп є допоміжні підгрупи, призначені для зображувальних елементів, які вже включено до головних підгруп, але вважають корисним згрупувати їх за певним критерієм, щоб полегшити пошук схожих чи тотожних знаків.

Кожну категорію, групу, підгрупу позначено номером, відповідно спеціальній системі кодування. Кожний зображувальний елемент у підгрупі позначено трьома числами: перше число, будь-яке від 1 до 29, означає категорію, друге число, будь-яке від 1 до 19, – групу і третє число, будь-яке від 1 до 30, – підгрупу. Наприклад, образ «дівчинка їсть» належить до Категорії 2 (Людина), Групи 5 (Діти), Головної Підгрупи 3 (Дівчата) та Допоміжної Підгрупи 18 (Діти п'ють чи їдять).

Кількість груп і підгруп у категоріях і групах, до яких вони належать, різна. У межах груп і підгруп певні номери залишено порожніми для того, щоб була змога ввести нові групи чи підгрупи, у разі потреби.

Сьома редакція Класифікації містить: 29 категорій, 145 груп, 806 головних підгруп, 903 допоміжні підгрупи.

Країни-учасниці Віденської угоди можуть використовувати Класифікацію як основну чи допоміжну систему. Таким чином, вони мають можливість і далі, якщо вони вважають за потрібне, користуватися своїми національними класифікаціями і в той самий час використовувати Віденську Класифікацію як перехідний або як постійний захід.



Компетентні відомства країн-учасниць Віденської угоди зобов'язані долучати до офіційних документів та публікацій, що стосуються реєстрації та поновлення знаків, номери категорій, груп та підгруп, до яких належать зображувальні елементи цих знаків. «Документи та публікації» означають, зокрема, записи в реєстрі знаків для товарів і послуг, свідоцтва про реєстрацію й поновлення та публікації про реєстрацію й поновлення в офіційних журналах чи бюлетенях.

Номерам категорій, груп та підгруп, що з'являються в офіційних документах та публікаціях стосовно реєстрації, має передувати, для полегшення сприйняття, повна назва «Класифікація зображувальних елементів» або абревіатура CFE. Абревіатура CFE від англійської назви Класифікації зображувальних елементів – Classification of the Figurative Elements. Редакцію Віденської класифікації, відповідно якій класифікують зображувальні елементи, рекомендовано позначати арабською цифрою в круглих дужках, наприклад, CFE (7).

Класифікація достатньо деталізована, щоб кожна підгрупа містила лише відносно невелику кількість зображувальних елементів; навіть тоді, коли нею користуються великі відомства промислової власності, шукати схожі чи тотожні знаки легко. Класифікація, однак, є, мабуть, надто докладна для відомств, які реєструють відносно мало знаків. Тому, країни-учасниці Віденської угоди можуть заявити, що вони залишають за собою право не використовувати номери всіх чи деяких підгруп в офіційних документах і публікаціях стосовно ре-

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

естрації та поновлення знаків (стаття 4(5) Віденської угоди). Більш того, «допоміжні» підгрупи, числовому коду яких у Класифікації передують А, є, в будь-якому разі, необов'язкові; національні відомства можуть використовувати їх на свій розсуд.

До набуття чинності Віденської угоди, тимчасовий Комітет експертів, створений Резолюцією Віденської Дипломатичної Конференції 8 червня 1973 року, збирався 1975 р. та 1976 р., щоб розробити пропозиції щодо змін та доповнень до першої редакції Класифікації. Ці пропозиції, після внесення їх до першої редакції Класифікації, було опубліковано в попередньому виданні 1977 р.

Після того, як Віденська угода набула чинності, Комітет експертів, створений згідно зі статтею 5 Угоди, на своїй першій сесії в Женеві у травні 1987 року ухвалив більшу частину змін та доповнень, запропонованих тимчасовим Комітетом експертів. На другій, третій, четвертій, п'ятій та шостій сесіях, що відбулися у Женеві в червні 1992 р., жовтні 1996 р., жовтні 2001 р., листопаді 2006 р. та у жовтні 2011 р., Комітет експертів ухвалив низку змін та доповнень. Відповідні зміни внесені до Класифікації.

На своїй третій сесії, що відбулася в Женеві в жовтні 1996 р., Комітет експертів ухвалив нове подання Класифікації, яке полягає в розташуванні допоміжних підгруп в кінці відповідної групи, в позначенні головних підгруп зірочкою та в розташуванні допоміжних підгруп під відповідними заголовками.

Першу редакцію Класифікації було видано 1973 р., другу – 1988 р., третю – 1993 р., четверту – 1997 р., п'яту – 2002 р. і шосту – 2007 р.

Дійсна (сьома) редакція, опублікована в червні 2012 р., набула чинності з 1 січня 2013 р. Вона замінює попередні редакції.

Класифікацію укладено англійською та французькою мовами, обидва тексти однаково автентичні.

5.6. Зміст і порядок проведення патентних досліджень

5.6.1. Розроблення та оформлення завдання на проведення патентних досліджень

Патентні дослідження виконуються на підставі завдання, яке складається за формою, наведеною в Додатку А ДСТУ 3575-97.



При складанні завдання визначають, які властивості ОГД необхідно досліджувати на конкретному етапі: патентоздатність ОГД, ситуацію щодо використання прав на об'єкти промислової власності чи порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Встановлюють відповідальних виконавців з кожного виду робіт, строки виконання та форми звітних документів.

У пункті завдання «Найменування, шифр теми» дані мають відповідати найменуванню та шифру теми, які зазначені в договірній або планово-технічній документації.

У пункті «Етап» завдання та в інших додатках до ДСТУ 3575-97, де передбачено пункт «Етап», слід зазначати етап або стадію життєвого циклу ОГД.

У пункті «Мета патентних досліджень» зазначають, наприклад, визначення патентної ситуації щодо ОГД.

У разі, коли на певному етапі (стадії), наприклад, на стадії «Дослідження та обґрунтування розробки», не потрібна в повному обсязі сукупність даних з правової охорони об'єктів промислової власності, а лише дані про патентоздатність та про ситуацію щодо використання прав, то в пункті «Мета патентних досліджень» зазначають: визначення патентоздатності ОГД та ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності.

У графі 1 табл. А.1 зазначають види робіт, тобто формулюється короткий зміст робіт, які необхідно виконати на даному етапі (стадії).

З кожного виду роботи визначаються підрозділи-виконавці, що зазначаються в графі 2.

Виконавцем патентних досліджень може бути суб'єкт господарської діяльності – організація, яка проводить дослідження та обґрунтування розробки, або розроблення ОГД, або здійснює його виробництво та реалізацію, чи окремі підрозділи організації (підприємства), що виконують зазначені роботи. Суб'єкт господарської діяльності, що виконує роботи, в складі яких проводяться патентні дослідження, несе відповідальність за проведення патентних досліджень.

Співвиконавцем робіт з проведення патентних досліджень має бути патентний підрозділ, якщо він є в структурі суб'єкта господарської діяльності, або, у разі відсутності останнього, патентознавець. Всі види робіт з патентних досліджень проводяться під науково-методичним керівництвом патентного підрозділу (патентознавця).

У графі 3 зазначається прізвище та ініціали відповідальних виконавців, у графі 4 – строки виконання кожного виду роботи, а в графі 5 – ідентифікатор форм звіту, що виконуються відповідальним виконавцем.

5.6.2. Розроблення та оформлення регламенту пошуку



Регламент пошуку являє собою програму, яка визначає межі проведення пошуку за фондами патентної та іншої науково-технічної інформації. Для визначення меж пошуку треба визначити мету пошуку, сформулювати предмет пошуку визначити держави, за якими слід проводити пошук, вибрати джерела інформації, визначити ретроспективність пошуку та класифікаційні індекси Міжнародної патентної класифікації (МПК), національних патентних класифікацій (НПК), Універсальної десятикової класифікації (УДК). Класифікаційні індекси визначаються виходячи із формулювання предмета пошуку.

Регламент пошуку розроблюється відповідно до мети патентних досліджень, яка визначається етапами (стадіями) життєвого циклу ОГД та наведена в Завданні на проведення патентних досліджень.

Визначену мету пошуку заносять в графу 2 табл. Б.1 «Регламент пошуку».

Визначення предмета пошуку

Предмет пошуку визначають виходячи з категорії ОГД, який є об'єктом дослідження (пристрій, спосіб або речовина), а також з конкретної мети патентних досліджень.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

Якщо об'єктом дослідження є пристрій (машина, прилад, обладнання тощо), то предметом пошуку можуть бути:

- пристрій в цілому (компоновка в цілому, принципова схема);
- принцип роботи пристрою;
- функціональні елементи пристрою (вузли, блоки, деталі, які виконують у пристрої певні функції);
- спосіб (технологія) виготовлення пристрою та його функціональних елементів;
- зовнішній вигляд (дизайн) пристрою;
- засоби індивідуалізації (позначення товарів і послуг).

Якщо ОГД, що досліджується, – спосіб (технологічний процес), то предметом пошуку можуть бути:

- спосіб (технологічний процес) в цілому;
- окремі операції (етапи) способу, якщо вони є самостійним патентоздатним об'єктом;
- вихідні продукти та способи їх одержання;
- проміжні продукти та способи їх одержання;
- кінцевий продукт (продукція);
- обладнання та прилади, які використовуються при здійсненні способу.

Якщо ОГД, що досліджується, є речовиною (композиція, хімічна сполука тощо), то предметом пошуку можуть бути:

- сама речовина (її якісний та кількісний склад, структурна хімічна формула тощо);
- спосіб одержання речовини;
- вихідні матеріали (речовини);
- галузі можливого застосування речовини.

Формулювати предмет пошуку слід, по можливості, із застосуванням термінології, яка прийнята у відповідній системі класифікації. Формулювання предмета пошуку має відповідати найменуванням відповідних рубрик МПК, НПК, УДК. Виявлений таким чином предмет пошуку заносять в графу 1 табл. Б.1 «Регламент пошуку».

Визначення держав пошуку інформації



Зазвичай для проведення патентних досліджень обирають чотири групи країн:

- країна початкового патентування винаходу;
- провідні країни світу;
- країни, в яких добре розвинута досліджувана галузь;
- країни, в яких планується комерційне використання винаходу.

Більш конкретний вибір держав пошуку інформації визначається метою патентних досліджень.

Якщо метою патентних досліджень є визначення патентоздатності ОГД, то пошук інформації варто проводити по тим країнам, які входять до так званого «мінімуму документації» згідно договору РСТ. Більш докладно вимогу до мінімуму документації сформульовані в правилі 34 Інструкції до Договору про патентну кооперацію (РСТ).

Мінімум документації згідно інструкції до Договору про патентну кооперацію (РСТ), складається з: «національних патентних документів»; опублікованих міжнародних (РСТ) заявок, опублікованих регіональних заявок на патенти і авторські свідоцтва та опублікованих регіональних патентів та авторських свідоцтв; інших опублікованих матеріалів, що відносяться до непатентної літератури, про які домовляться Міжнародні пошукові органи і список яких буде опублікований Міжнародним бюро, як тільки буде досягнута домовленість і надалі в міру внесення змін до цього списку. «Національні патентні документи» включають: патенти, видані в 1920 р. і пізніше Великобританією, колишнім патентним відомством Німеччини, колишнім Радянським Союзом, Сполученими Штатами Америки, Францією, Швейцарією (тільки німецькою і французькою мовами) і Японією; патенти, видані Федеративною Республікою Німеччини, Китайською Народною Республікою, Республікою Корея і Російською Федерацією; заявки на патенти, якщо такі є, опубліковані в 1920 р. і пізніше в країнах, згаданих у попередньому підпункті; авторські свідоцтва, видані колишнім Радянським Союзом; свідоцтва про корисність, видані, та заявки на свідоцтва про корисність, опубліковані у Франції; патенти, видані, і заявки на патенти, опубліковані в будь-якій країні після 1920 р. англійською, іспанською, німецькою або французькою мовами, в яких не міститься домагання пріоритету, за умови, що національне відомство зацікавленої країни відбере ці документи та надасть їх у розпорядження кожного Міжнародного пошукового органу.

Також при визначенні патентоздатності до цього слід додати документацію ЄПВ і держав, де найбільш розвинена досліджувана галузь.

Якщо метою патентних досліджень є визначення ситуації щодо використання прав на ОГД, що надає відомості про найефективніші (комерційно значущі) науково-технічні досягнення (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), які можуть бути рекомендовані для застосування під час виконання НДР чи ДКР, то державами пошуку інформації повинні бути провідні в даній галузі держави. Інформація, знайдена у фонді цих держав, дає можливість здійснити аналіз тенденцій розвитку ринку ОГД, умов конкуренції на ринку даного ОГД, що дозволяє приймати найважливіші управлінські рішення (про поставлення ОГД на виробництво, про вибір ринкової ніші з урахуванням умов конкуренції на ринку даного ОГД та ін.).

Під час виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників стосовно досліджуваного ОГД пошук інформації проводять по фондах тих держав, по відношенню до яких не повинні бути порушені права власників патентів та заявників. Зокрема, коло держав пошуку може визначатися географією експорту ОГД чи умовами ліцензійного договору. У будь-якому випадку Україна, СРСР є обов'язковими державами пошуку.

Перелік держав пошуку надається в графі 3 табл. Б.1 «Регламент пошуку».

Визначення класифікаційних індексів

Для правильного проведення пошуку інформації необхідно визначити класифікаційні індекси з кожного предмета пошуку.

Для пошуку патентної інформації використовують міжнародні (МПК, ECLA, CPC) та національні системи патентних класифікацій (НПК). При цьому враховують такі основні фактори:

– системи класифікацій, які відповідають редакції, що діє та діяла в державі пошуку протягом всього періоду часу, рівного ретроспективності пошуку;



5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІНАХОДИ

- принцип побудови системи патентної класифікації та правила індексування винаходів в різних системах класифікації;
- динамічність різних класифікацій об'єктів промислової власності.

Для пошуку іншої науково-технічної інформації використовують Універсальну десяткову класифікацію (УДК).

Перелік всіх класифікаційних індексів (МПК, НПК) визначається для кожного предмета пошуку безпосередньо за показниками класів. Як допоміжні елементи під час класифікування можуть бути використані абетково-предметні показники (АПП), показники ключових термінів (ПКТ) та таблиці відповідності різних систем класифікації.

Якщо предметом пошуку було виділено зовнішній вигляд пристрою, то перелік класифікаційних індексів визначається за Міжнародною класифікацією промислових зразків (МКПЗ).

Якщо предметом пошуку було виділено знак для товарів і послуг, то перелік класифікаційних індексів визначається за показниками Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП).

Визначені класифікаційні індекси наводяться в графі 4 табл. Б.1 «Регламент пошуку».

Визначення ретроспективності пошуку

Ретроспективність (глибина) пошуку інформації залежить від мети патентних досліджень (видів робіт під час проведення патентних досліджень) на різних етапах (стадіях) життєвого циклу ОГД.

Для визначення патентоздатності ОГД патентний пошук проводять, як правило, на глибину 50 років, які передують моменту проведення досліджень.

Якщо даний ОГД належить до профілюючих напрямів діяльності організації-розробника, патентний пошук проводять на глибину не менш ніж 15 років. Для нових галузей техніки пошук проводиться, починаючи з перших за часом публікацій патентних документів.

Для визначення ситуації щодо використання прав стосовно ОГД, яка пов'язана з виявленням вимог до ОГД, аналізом тенденцій розвитку, оцінкою комерційного значення науково-технічних досягнень, пошук проводять на глибину в середньому від 5 до 15 років.

Для виявлення порушення прав ретроспективність визначається строком дії патенту (свідоцтва) в державі пошуку.

Ретроспективність пошуку приводиться в графі 5 табл. Б.1 «Регламент пошуку».

Вибір джерел інформації

Під час проведення патентних досліджень використовують широке коло джерел патентної та іншої науково-технічної інформації, яка включає також джерела кон'юнктурно-економічної інформації (проспекти, каталоги, фірмові довідники тощо). Вірний вибір джерел інформації безпосередньо впливає на якість та вірогідність результатів патентних досліджень, а також на трудовитрати при їх проведенні.



Вибір джерел інформації здійснюють з урахуванням:

- мети проведення патентних досліджень (видів робіт під час проведення патентних досліджень);
 - наявності інформаційних джерел в Україні;
 - оперативності виходу в світ джерела інформації;
 - інформативності джерела;
 - характеру інформації в джерелі.
-

Найширше коло джерел інформації використовують під час проведення патентних досліджень для виявлення досягнутого в світі рівня техніки досліджуваного напрямку визначення патентоздатності ОГД та визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності.

Під час проведення патентних досліджень з метою виявлення порушення прав власників патентів та заявників на об'єкти промислової власності використовують, головним чином, джерела патентної інформації, зокрема, офіційні патентні бюлетені, що видаються патентними відомствами держав пошуку, та офіційні нормативно-методичні матеріали.

Інформативність джерела оцінюється характером відомостей, наданих у ньому, ступенем детальності викладення суті питання та повнотою публікацій.

За ступенем детальності викладення всі джерела інформації можна розподілити на такі, що публікують:

- повний текст (описи винаходів, книги, статті, монографії, звіти про НДР та ін.);
- реферати першоджерел (патентні бюлетені чи реферативні журнали патентних відомств або спеціалізованих інформаційних органів);
- бібліографічні дані.

Більш докладно джерела інформації описані вище.

Регламент пошуку супроводжується обґрунтуванням, що розкриває мету патентних досліджень.

5.6.3. Оформлення довідки про пошук

Довідка про пошук подається за формою обов'язкового Додатка В ДСТУ 3575-97. Вона є своєрідним звітом про виконання регламенту пошуку і містить номер та дату завдання на проведення патентних досліджень, етап (стадію) ОГД, номер та дату регламенту пошуку, а також дати початку та закінчення пошуку. Звітні дані про виконання пошуку заносяться в табл. В.1.

У графі 1 табл. В.1 зазначається предмет пошуку.

У графі 2 дається перелік держав пошуку.

У графі 3 наводяться класифікаційні індекси стосовно патентної документації відповідно до систем патентної класифікації, чинних в державах протягом пошукового періоду. Для іншої науково-технічної документації наводяться індекси УДК.

У графі 4 дається перелік тих інформаційних баз патентної та іншої науково-технічної документації, які були використані під час проведення пошуку: ДНТБ, Фонду патентної документації громадського користування Держпатенту України, ЦНТЕІ, ВПТБ, галузеві бази даних, бази даних організації, бази даних мережі Internet та ін.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІНАХОДИ

У графі 5 дається перелік найменувань джерел патентної інформації, за якими було проведено пошук.

У графі 6 – перелік найменувань джерел іншої науково-технічної інформації, за якими було проведено пошук.

В обох останніх графах після найменування джерела інформації зазначається мінімум бібліографічних даних про них (випуск, номер, рік видання) та межі перегляду «від – до».

Після заповнення табл. В.1 у пункті В.2 довідки про пошук надаються висновки про виконання регламенту пошуку.

5.6.4. Систематизація і аналіз інформації відібраної в процесі пошуку

Аналіз відібраних релевантних документів починається з їх систематизації, яка залежить від видів виконуваних робіт. Так, для визначення патентоздатності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності) масив відібраних документів необхідно систематизувати таким чином, щоб можна було скласти уявлення про рівень техніки, без якого неможливо здійснити аналіз новизни та винахідницького рівня.

Виходячи з цього, весь масив відібраної документації систематизують у такому порядку:

- 1) патентна документація, відібрана для подальшого аналізу;
- 2) інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу;
- 3) документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку. Патентна документація в цьому разі систематизується за державами видачі охоронних документів, охоронні документи – за датою публікації. Науково-технічна документація – за найменуванням джерел інформації в хронологічному порядку (рік, номер). Документація, що відома з джерел посилання – за видом публікації (патенти, книги, часописи, каталоги, проспекти) в хронологічному порядку публікацій.

Після систематизації всієї відібраної документації проводять попередній аналіз, за результатами якого відбирають винаходи, що становлять інтерес для суб'єкта господарської діяльності.

Доцільно на відібрані за результатами попереднього аналізу рішення створити робочу базу даних, до якої заносять крім бібліографічних даних опису до патенту на винахід, відомості про суть рішення, а в подальшому також інші відомості:

- про заявки- та патенти-аналоги;
- про дію основного документа і аналогів, а якщо їх дію припинено, то коли і з якої причини;
- про правовий статус – заперечення проти видачі патенту, передача виключних прав іншим особам, внесення змін у формулу та опис;
- про проспекти, каталоги та інші джерела інформації, що містять відомості про об'єкти аналогічного призначення;
- кількість пунктів формули винаходу та креслень;
- галузі застосування та задачі винаходу;



- номери заявок та патентів, пов'язаних з патентом, що аналізується в правовому відношенні (продовжені, додаткові, залежні);
- посилання на патенти та інші посилання, що приводяться в тексті опису;
- техніко-економічні, комерційні та інші дані.

Таким чином, створюється своєрідне досье, яке дозволяє не тільки систематизувати релевантні матеріали за різними аспектами, а й робити попередні висновки про значущість та можливість їх використання.

5.6.4.1. Визначення патентоздатності об'єкта господарської діяльності

Патентоздатність – це властивість, якої набуває ОГД, його складові частини в разі відповідності умовам надання правової охорони винаходу, корисній моделі, промислового зразку та іншим об'єктам промислової власності згідно з чинним законодавством держави.

Визначення патентоздатності винаходу (корисної моделі)

Згідно з ДСГУ 3575-97 вся відібрана документація, що стосується ОГД в цілому або його складових частин, систематизується у такому порядку.

Патентну документацію, відібрану для подальшого аналізу, наводять у формі Г.1.1.

У графі 1 форми Г.1.1 вказують ОГД та його складові частини.

У графі 2 наводять такі бібліографічні дані відібраного охоронного документа: держава видачі, вид документа (А.с. – авторське свідоцтво, А.з. – акцептована заявка, В.з. – викладена заявка, З. – заявка, Пат. – патент, С. – свідоцтво), номер документа, класифікаційний індекс (МПК, НПК), відомості про заявника та власника охоронного документа (найменування, держава заявника та власника), номер заявки, дата подання заявки, дата публікації, відомості щодо конвенційного пріоритету (дата та номер пріоритету, держава), назва об'єкта промислової власності.

У графі 3 подаються відомості щодо дії охоронних документів на момент проведення патентних досліджень (діє/не діє із зазначенням джерела інформації про припинення дії охоронного документа).

Іншу науково-технічну документацію, відібрану для подальшого аналізу, наводять у формі Г. 1.2.

У графі 1 форми Г. 1.2 подають ОГД та його складові частини.

У графі 2 наводиться назва відібраного джерела інформації. Назви зарубіжних джерел інформації подаються мовою оригіналу. Якщо попередні відомості про ОГД, його складові частини одержані з джерел сигнальної інформації, наприклад реферативного журналу РЖ ВІНТІ, то в цій графі зазначаються не тільки вихідні бібліографічні дані та номер реферату, а й основний його зміст; якщо знайдено промисловий каталог чи фірмовий проспект – подається його назва мовою оригіналу.

У графі 3 подають такі бібліографічні дані: автор, вихідні бібліографічні дані першоджерела, в якому документ опубліковано, місце, орган та рік видання, номер,

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

сторінки. Стосовно фірмової інформації подають назву фірми мовою оригіналу, її національну належність та вихідні бібліографічні дані джерела інформації.

Форма Г.1.3 заповнюється в тих випадках, коли в процесі пошуку виявлено посилання на документацію, яка необхідна для аналізу, але з тих чи інших причин вона не була проаналізована.

У графі 1 вказують бібліографічні дані джерела посилання, в якому були виявлені відомості про документ, що становить інтерес.

У графі 2 вказують назву документа, на який посилаються, та його бібліографічні дані.

Характеристики технічної досконалості створюваних ОГД базуються на зіставленні значень техніко-економічних показників. Зокрема, на стадії життєвого циклу «Дослідження та обґрунтування розробки», необхідно визначити ті техніко-економічні показники, які повинні забезпечити в майбутньому створення ОГД з покращеними показниками, що становлять інтерес для споживачів; на стадії життєвого циклу «Розроблення ОГД» необхідно визначити його місце у представленому рівні техніки (форми Г. 1.1-Г.1.3 основної частини звіту про патентні дослідження), виявити техніко-економічні показники об'єктів аналогічного призначення (об'єктів-аналогів) та порівняти їх з техніко-економічними показниками ОГД. Для цього визначають номенклатуру показників, які необхідні та достатні для порівняння; формують групу об'єктів-аналогів та виявляють значення їх показників; проводять зіставлення розроблюваного ОГД з об'єктами-аналогами; складають висновки за результатами оцінки.

Номенклатура показників повинна забезпечити можливість зіставлення різних об'єктів аналогічного призначення, тому приймається однаковою для всіх об'єктів-аналогів та ОГД, що створюється.



Номенклатура показників включає класифікаційні та оціночні показники: класифікаційні – характеризують призначення та галузь застосування ОГД і об'єктів аналогічного призначення, а оціночні – відзначають їх функціональні, ресурсозберігаючі, природоохоронні, ергономічні та естетичні якості. Всі техніко-економічні показники об'єктів-аналогів необхідно привести до єдиної системи одиниць вимірювання.

Відомості, що характеризують техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення, заносяться у форму Г.1.4.

У графі 1 форми Г.1.4 вказують найменування та одиниці виміру основних техніко-економічних показників, за якими проводять порівняння.

У графах 2-7 подають техніко-економічні показники: об'єкта за стандартом або технічними умовами; об'єктів-аналогів. Якщо такі об'єкти під час пошуку не виявлені, у графі 2 зазначають – «Не виявлено». Як правило, об'єкти-аналоги мають бути промислово освоєними, а як виняток, ними можуть бути технічні рішення за охоронними документами; ОГД та перспективного зразка. Кількість граф визначається кількістю об'єктів-аналогів, а в кожній графі подаються такі відомості: держава, фірма або організація, модель, рік освоєння.

Результати аналізу новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД наводяться у формі Г.1.5.

У графі 1 форми Г.1.5 подається назва ОГД або тих його складових частин, на які подано заявку на видачу патенту на винахід (корисну модель), а також тих його складових частин, які вже мають правову охорону.

У графі 2 вказують сукупність ознак винаходу, який створено в процесі розроблення ОГД або його складових частин.

У графі 3 подають бібліографічні дані прототипу.

У графі 4 вказують сукупність ознак прототипу.

У графі 5 вказують очікуваний технічний результат. При цьому під технічним результатом, якого можна досягти при здійсненні винаходу, розуміють виявлення нових технічних властивостей об'єкта винаходу, що обумовлені введенням до нього нових суттєвих ознак.

У графі 6 наводять відомості про можливість використання винаходу в промисловості або іншій сфері діяльності, тобто промислову придатність.

У графі 7 подаються відомості стосовно об'єкта промислової власності, на який подано заявку або одержано патент. А якщо заявці ще не присвоєно номер, то вказуються вихідні дані матеріалів заявки.

5.6.4.2. Визначення патентоздатності промислового зразка

На стадії «Розроблення ОГД» можливе створення також художньо-конструкторських рішень, які стосуються зовнішнього вигляду ОГД, що розроблюється. Вони можуть одержати правову охорону як промислові зразки.

Для того, щоб одержати патент на промисловий зразок, треба провести дослідження зовнішнього вигляду ОГД на відповідність його умовам патентоздатності.

Зовнішній вигляд виробу характеризується сукупністю ознак, які зумовлюють зоровий образ, тобто суттєвими ознаками. Суттєві ознаки промислового зразка мають бути пов'язані з художньою інформативністю виробу, цілісністю композиції, раціональністю його форми через естетичні та/або ергономічні особливості. Показники, що характеризують деякі естетичні особливості промислового зразка, наведені в табл. 5.5.

Таблиця 5.5. Показники естетичних особливостей промислового зразка

Комплексні показники	
Групові	Одиничні
Інформаційно-художня виразність	1. знаковості 2. стильової відповідності 3. відповідності моді
Раціональність форми	4. функціонально-конструктивної застосованості 5. доцільності
Цілісність композиції	6. організованості об'ємно-просторової структури 7. тектонічності 8. пластичності 9. графічної промальованості форми та елементів 10. кольорового колориту
Досконалість виробничого виконання	11. ретельності (старанності) покриття та оброблення поверхні 12. чистоти виконання з'єднань, скруглень і сполучень поверхонь

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІНАХОДИ

Для того, щоб упевнитись у новизні зовнішнього вигляду ОГД для одержання його правової охорони, проводять порівняння сукупності суттєвих ознак, які характеризують зовнішній вигляд ОГД, з відомими аналогічними рішеннями того самого призначення. Порівняння проводять шляхом співставлення кожної суттєвої ознаки зовнішнього вигляду ОГД з відповідною ознакою кожного відомого аналога.

Промисловий зразок не є новим, якщо всі суттєві ознаки збігаються з ознаками одного з аналогів. Порівняння зовнішнього вигляду ОГД з аналогами стосовно несуттєвих ознак не проводяться.



Якщо під час співставлення ознак зовнішнього вигляду ОГД з відомими аналогами не буде знайдено аналогів, ознаки яких збігаються з ознаками зовнішнього вигляду ОГД, що досліджується, можна дійти висновку, що розроблений промисловий зразок є новим.

Оцінювання новизни здійснюється за такими суттєвими ознаками:

- наявністю нового елемента;
- геометричною новизною форми;
- новим композиційним рішенням;
- новим взаємним розташуванням елементів;
- новим конструктивним рішенням;
- новим пластичним рішенням;
- новим колористичним рішенням;
- новим декоративним оформленням (новим декором);
- новими матеріалами.

Таке оцінювання здійснюється як за естетичними ознаками, так і за ергономічними. Оцінюють як зовнішній вигляд ОГД в цілому, так і окремі елементи ОГД.

При визначенні відповідності розробленого промислового зразка ергономічним вимогам необхідно приймати до уваги такі основні показники:

- зручність керування виробом;
- зручність обслуговування (ремонт, наладка) виробу;
- безпечні умови використання виробу.

Ергономічні показники можуть бути виражені якісними і кількісними характеристиками.

Оцінювання кількісних характеристик проводиться на основі порівняння фактичних показників промислових зразків з нормативними. Якісні характеристики використовують для визначення міри відповідності промислового зразка вимогам ергономіки та безпеки праці за альтернативним принципом «так–ні», «краще–гірше», «відповідає–не відповідає».

Під час аналізу промислового зразка щодо промислової придатності слід визначити, чи не є об'єкт, що вважається промисловим зразком, об'єктом авторського

права, тобто твором художньо-прикладного мистецтва. Промисловий зразок відрізняється від творів художньо-прикладного мистецтва тим, що для промислового зразка важливішою, ніж його художньо-мистецькі характеристики, є функція задоволення потреб людини. Ця функція проявляється:

- у його властивостях, через які здійснюється взаємодія людини з виробом і навколишнім середовищем, таких як зручність експлуатації, ремонтоздатність, міцність та ін.;
- у наявності нових суттєвих ознак, що стосуються елементів виробу, які визначають його конструкцію;
- у технологічності форми виробу, що орієнтована на промисловий спосіб виготовлення;
- у виборі матеріалу, який відповідає функціонуванню виробу;
- у функціональній сумісності з іншими виробами і їх системами. Для об'єктів декоративно-прикладного мистецтва ці функції не є основними.

5.6.5. Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності

Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності (далі – використання прав) згідно з ДСТУ 3575–97 характеризується сукупністю відомостей про динаміку патентування, взаємне патентування, документи-аналоги; аналізом можливостей застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності та відомостями щодо реалізації прав на об'єкти промислової власності шляхом ліцензійної діяльності фірм, організацій.

В основу аналізу ситуації щодо використання прав, зокрема, стосовно динаміки патентування, взаємного патентування та документів-аналогів, покладено статистичний метод обробки відібраних документів щодо досліджуваного ОГД, його складових частин.

Цінність статистичної обробки полягає в тому, що вона є досить достовірним індикатором науково-технічного прогресу та економічної діяльності.

Статистичні відомості щодо використання прав застосовуються в подальшому для вивчення тенденцій розвитку даного ОГД, значущості винаходів під час патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах, при визначенні перспективи та географії експорту, виборі фірм ліцензіарів та ліцензіатів.

5.6.5.1. Динаміка патентування

Динаміка патентування – це зміна активності винахідницької діяльності в досліджуваній галузі техніки за певний період часу, що відображається в охоронних документах.



При дослідженні динаміки патентування визначають, на які роки припадає найбільш інтенсивна винахідницька діяльність у галузі, до якої належить ОГД, та який (в кількісному вираженні) стан правової охорони в кожній досліджуваній державі на момент виконання патентних досліджень.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

Якщо сумарна кількість охоронних документів поступово зростає за роками, то це означає, що даний напрям розвивається стабільно, оскільки вкладаються кошти на проведення досліджень та розробок у цьому напрямі. Це означає також, що найближчими роками (3–5 років) падіння в розвитку даного напрямку не передбачається і, якщо продукція підприємства використовує останні досягнення цього технічного напрямку, споживацька зацікавленість до цієї продукції буде зберігатися. Однак слід мати на увазі, що через 2–3 роки необхідно такий аналіз повторити, щоб переконатися в стабільності розвитку даного напрямку.

Якщо сумарна кількість охоронних документів різко збільшується із року в рік, то це свідчить про значний інтерес дослідників та розробників до відповідного технічного напрямку. Такий інтерес не випадковий. Він, як правило, обумовлений тим, що винаходи, в основу яких покладено використання найкращих досягнутих технічних результатів цього напрямку, надають продукції нові споживацькі якості. Це означає, зокрема, що, починаючи розроблення нової продукції даного виду, необхідно, по можливості, базуватися на останніх досягненнях даного технічного напрямку.



У деяких випадках зростання загальної кількості винаходів, що стосуються конкретного технічного напрямку, має нестабільний характер. Це є свідченням того, що максимум винахідницької активності в розробленні даного напрямку вже пройшов.

Як правило, це пов'язано з тим, що розробки в цьому напрямі вже не забезпечують скільки-небудь її значного покращення тих техніко-економічних показників продукції, які становлять інтерес для споживачів. Отже, цей напрям неперспективний і, якщо продукція підприємства базується на використанні досягнень цього технічного напрямку, то найближчим часом вона стане неконкурентоспроможною, і необхідно своєчасно вжити заходів для припинення її виробництва і заміни на продукцію з використанням іншої, прогресивнішої технології.

Визначення динаміки патентування можливе як за датою подання заявки, так і за роками видачі патенту. В першому випадку (за роками подання заявки) найточніше відображається час створення винаходів та виключається можливість помилок, що пов'язані з різницею в часі проходження заявками експертизи в різних патентних відомствах. Проте він має і недолік, який полягає в тому, що відомості про подані в останні 3–4 роки заявки запізнюються: уявний спад винахідницької діяльності перекидає дійсну картину її динаміки, бо обумовлений розривом між датою подання заявки та датою публікації виданого патенту на неї. Для визначення динаміки патентування розподілений за державами масив охоронних документів (патентів та опублікованих заявок) систематизується за національними та іноземними заявниками і за датами пріоритету (датами подання заявки). Динаміку патентування визначають за охоронними документами, що належать національним заявникам. При підрахунку охоронних документів, що видані національним заявникам, слід брати до уваги всі створені в державі винаходи, в тому числі винаходи, заявки на котрі подані як в державі заявника, так і в іноземній державі, але охоронні документи в державі заявника ще не одержані на дату пошуку інформації.

Наприклад, пошук інформації проведено по документації Великої Британії та Франції. У Франції знайдено патент з пріоритетом Великої Британії, але у Великій Британії патент по заявці на цей винахід ще не видано. При підрахунку загальної кількості національних патентів Великої Британії слід урахувати і патент, що виданий у Франції заявникам Великої Британії, оскільки факт посилання на пріоритет заявки на винахід Великої Британії є непрямим доказом того, що в державі (в даному разі Великій Британії) займаються розробленням даного напрямку.

Результати досліджень заносять у форму Г.2.1. «Динаміка патентування».

У графі 1 приводиться назва ОГД або його складових частин, які були вибрані предметом пошуку та за якими треба простежити динаміку патентування за роками.

У графі 2 зазначається держава заявника, тобто держава, в якій треба простежити активність винахідницької діяльності за роками.

У 3-й і наступних графах приводиться кількість документів (патентів та опублікованих заявок) за роками подання заявки (за винятком документів-аналогів), причому в чисельнику дробу приводиться кількість охоронних документів, виданих національним заявникам, а у знаменнику – кількість заявок, знайдених у процесі пошуку; для держав з відстроченою системою експертизи – кількість викладених заявок та заявок, знайдених за документами-аналогами, а для держав з одноступеневою системою експертизи (наприклад, США) – кількість заявок, знайдених за документами-аналогами.

У графі «Всього» зазначається загальна кількість знайдених документів (патентів та заявок на винаходи).

5.6.5.2. Взаємне патентування щодо ОГД та його складових частин

Поняття «взаємне патентування» пов'язане з правовою охороною винаходів в іноземних державах, яка здійснюється здебільшого з метою охорони експорту, укладення ліцензійних договорів чи стримування конкурентів для збереження своїх позицій на ринку. У будь-якому випадку патентування об'єктів промислової власності в певній державі є першим кроком до завоювання ринку, тому аналіз держав патентування об'єктів промислової власності свідчить про наміри конкурента використати свій об'єкт промислової власності в цій державі.

Аналіз структури взаємного патентування (географії правової охорони винаходів) здійснюється, з одного боку, для визначення провідних держав в розробленні технічного напрямку, до якого належить досліджуваний ОГД (держави заявників), а з іншого – для визначення держав з найбільш ємким ринком збуту (держави патентування, в яких найактивніше патентують свої винаходи іноземні заявники). Тому правова охорона об'єктів аналогічного призначення на території тієї чи іншої держави, як правило, свідчить про можливий попит на них.

Якщо досліджується ринок товарів народного споживання (товарів індивідуального споживання), то аналіз структури взаємного патентування винаходів та корисних моделей може бути доповнений аналізом структури взаємного патентування промислових зразків, що стосуються даного ОГД.

Для визначення структури взаємного патентування весь масив відібраних у процесі пошуку охоронних документів по кожній державі систематизують за національними та іноземними заявниками. При цьому, в разі необхідності оцінки сучасного науково-технічного та економічного стану, по кількості національних заявок оцінюють науково-технічні ресурси тієї чи іншої держави, а по кількості іноземних заявок роблять висновок про зацікавленість іноземних інвесторів.

Коли в загальній кількості поданих заявок тієї чи іншої держави мають перевагу національні охоронні документи, то це є свідченням насамперед того, що в цій державі високий рівень фінансування фундаментальних та прикладних НДР (ДКР), які проводяться фірмами для виявлення комерційної перспективності альтернативних шляхів технічного прогресу. А якщо серед всіх поданих заявок в тій чи іншій державі кількісна перевага належить заявкам іноземних заявників, то це свідчить, з одного боку, про падіння інтелектуального потенціалу тієї чи іншої держави, а з іншого – про готовність іноземних підприємців торгувати з цією державою та вкладати в неї капітали.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

У визначенні структури взаємного патентування показовою є статистика європейських заявок та заявок РСТ. Перша дозволяє виявити наміри різних держав чи компаній збути свої розробки в державах Європейської патентної конвенції.

Європейські заявки можуть подаватися безпосередньо в ЄПВ чи по процедурі РСТ. У такому випадку при підрахунку слід враховувати заявки, що подаються прямо в ЄПВ, а також міжнародні заявки із зазначенням ЄПВ, які вже вступили в стадію європейського патентування.

Результати досліджень заносяться у форму Г.2.2 ДСТУ 3575-97 для аналізу структури взаємного патентування щодо ОГД та його складових частин.

5.6.5.3. Документи-аналоги

Документи-аналоги – це охоронні документи, оснований на одному і тому ж пріоритетному документі.

У широкому розумінні документи-аналоги включають:

– заявки-аналоги, тобто заявки на винаходи, що подані в дану державу, але вперше заявлені в іншій державі;

– патенти-аналоги – це патенти, що видані заявникам на винахід в даній державі, але вперше заявлені ними в іншій державі, тобто це патенти, що видані на один і той же винахід у декількох державах.

– пріоритетні заявки – заявки на винахід, що вперше подані заявниками в будь-яку державу;

– пріоритетні патенти – патенти, що видані заявникам в державі, куди вперше ними були подані заявки на винаходи.



Установлення документів-аналогів передовсім необхідно для виявлення провідних фірм, аналізу географії патентування фірм-конкурентів.

Виявлення документів-аналогів фірм-конкурентів дає можливість визначити наявність комерційної зацікавленості цих фірм на території тих держав, де вони мають документи-аналоги. Інформація про географію патентування фірм-конкурентів дозволяє вирішувати питання, пов'язані з вибором держав експорту ОГД з урахуванням конкуренції на ринках держав – потенційних споживачів даного ОГД.

Відомості про документи-аналоги також необхідні при проведенні патентних досліджень для установлення сучасного технічного рівня ОГД під час планування НДР (ДКР), експертизи щодо порушення прав, визначення патентоздатності, визначення доцільності зарубіжного патентування, продажу та купівлі ліцензій.

Необхідність виявлення документів-аналогів обумовлена і такими причинами:

1. Обсяг патентування одного і того ж винаходу в різних державах дає можливість міркувати про його технічну та комерційну значущість, про ступінь його освоєння, досить точно оцінити патентну активність різних фірм в певній галузі, можливість появи небезпечних конкурентів, розподіл сфери впливу між фірмами на світовому ринку.

2. Інформація про патенти-аналоги в ряді держав публікується швидше, ніж про пріоритетний патент на два-чотири роки (а в державах з відстроченою експертизою – від двох до семи років).

У державах з відстроченою експертизою найповніша інформація про технічну суть винаходів міститься в зівках. Повідомлення про заявки-аналоги в державах з відстроченою експертизою з'являються через 18 місяців, а якщо враховується конвенційний пріоритет, то через 6 місяців від надходження заявки до патентного відомства.

Необхідно також враховувати те, що в США публікується інформація тільки про видані патенти, а термін розгляду заявок дуже великий. Однак США патентує за кордоном приблизно 70 % своїх винаходів. Отже, оперативно одержати інформацію про ці винаходи можна лише шляхом виявлення патентів-аналогів.

3. Документи-аналоги дають можливість виявити класифікаційні індекси винаходу в різних державах, що в подальшому значно полегшить пошук патентної документації і патентному фонді.

4. Документи-аналоги дозволяють подолати мовний бар'єр при аналізі патентних документів на рідкісних мовах (японській, скандинавських).

Виявлення документів-аналогів здійснюється за бібліографічними даними на основі номера пріоритетної заявки, дати конвенційного пріоритету та держави пріоритету (ІНІД – коди 31–33 згідно зі стандартом ВОІВ ST.9), а також найменування, місцезнаходження заявника та власника патенту (ІНІД – коди 71–76).



Під час виявлення аналогів та їх ідентифікації необхідно враховувати деякі характерні особливості патентуванні різними державами.

Звичайно, найширше розповсюджене зарубіжне патентування винаходів згідно зі Ст. 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка дає можливість збереження пріоритету першої заявки на винахід, що подана в одну із держав-учасниць конвенції.

Проте зарубіжне патентування не обов'язково проводиться з використанням конвенційного пріоритету. Значна кількість заявок подається без конвенційного пріоритету і тому документи-аналоги не можуть бути ідентифіковані за бібліографічними даними, зокрема, даними про конвенційний пріоритет.

Зазвичай заявки без конвенційного пріоритету подаються в тих випадках, коли пройшов 12-місячний термін, значно змінена наступна заявка чи вона не була подана в державі заявника. Інколи буває навіть вигідніше поступитися конвенційним пріоритетом, щоб довше зберегти в таємниці винахід. Особливо при поданні заявки в державі з відстроченою експертизою, оскільки при зажаданні конвенційного пріоритету заявки іноземців в цих державах публікуються уже через 6 місяців після дати подання заявки. Багато фірм подають заявки за кордон, обходячи свої патентні відомства. У більшості випадків це пояснюється комерційними міркуваннями. Тобто в зазначених випадках мова йде про так звані «неконвенційні» аналоги.

При проведенні патентних досліджень виявлення «неконвенційних» аналогів має дуже велике значення, бо у випадку їх невиявлення державою створення винаходу буде названа держава публікації пріоритетного документа, що не завжди відповідає дійсності. Таке механічне перенесення будь-якого винаходу може перевернути реальну картину розвитку розробок в обох державах та техніко-економічні показники об'єктів аналогічного призначення.

Крім того, при виявленні фірм, що проявляють найбільшу активність у патентуванні (фірми-заявники), необхідно враховувати деякі особливості. Інколи один і той же винахід патентується в різних державах від імені різних фірм – філій, дочірніх фірм тощо.

Для виявлення документів-аналогів необхідно чітко уявляти взаємозв'язок між фірмами, філіями, зміною найменувань фірм в розробці тих чи інших питань. Всі ці відомості обов'язково перевіряються за фірмовими довідниками, що дозволяє зробити достовірний висновок щодо провідних фірм в даній галузі, діяльність яких повинна бути об'єктом постійної уваги розробників.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

Для аналізу документів-аналогів результати досліджень заносять у форму Г.2.3 ДСТУ 3575–97 «Документи-аналоги».

У графі 1 приводиться назва фірми заявника, власника охоронного документа на мові оригіналу.

У графі 2 зазначається номер пріоритетної заявки, у графі 3 – дата пріоритету. У графі 4 дається назва об'єкта промислової власності (винаходу) в державі пріоритету. У графі 5 і наступних графах, кількість яких визначається кількістю держав видачі документів, зазначаються держави, в яких видані документи-аналоги, номери охоронних документів та дати їх публікації. Враховуючи важливість виявлення «неконвенційних» аналогів, про які йшлося раніше, під час занесення даних у графу 1, крім назви фірми заявника, власника охоронного документа, рекомендується зазначати ще й назву держави, до якої належить фірма-заявник, власник охоронного документа. У графі 2, крім номера пріоритетної заявки, необхідно зазначати державу подання пріоритетної заявки. У графі 5 «Держава видачі, номер та дата публікації документа» рекомендується зазначати ще і реєстраційні номери заявок та дати їх подання. Тільки повне зазначення всіх перелічених відомостей дозволить відобразити «неконвенційні» аналоги у формі.

5.6.5.4. Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності

У процесі аналізу науково-технічної діяльності провідних фірм та організацій здійснюється відбір відомих прогресивних рішень, які можуть бути застосовані при розробленні ОГД або його складових частин.

Відбір відомих винаходів (промислових зразків) проводиться з урахуванням поставленої задачі до розроблюваного ОГД, на вирішення якої має бути спрямоване застосування відомих прогресивних рішень. Під час розроблення даного ОГД або його складових частин можна одержати новий технічний результат шляхом створення нових об'єктів промислової власності або шляхом удосконалення тих об'єктів, що створені раніше суб'єктом господарської діяльності та які йому належать. Є ще один шлях вирішити поставлену задачу – застосувати в ОГД один або декілька об'єктів промислової власності, що охороняються патентами та належать іншим особам.

Критеріями, що слугують для вирішення питання стосовно доцільності застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності, є:

- очікуваний технічний, суспільний, економічний результат, який можуть забезпечити відомі об'єкти промислової власності;
- значущість змін, що вносять в ОГД об'єкти промислової власності, а також їх новизна;
- вплив об'єкта промислової власності на поновлення, модернізацію або реконструкцію виробництва;
- вплив ОГД на довкілля.



Вирішуючи питання щодо застосування в ОГД або його складових частинах відомих об'єктів промислової власності, необхідно пам'ятати, що вони, по-перше, мають містити прогресивні рішення, а по-друге, можуть належати суб'єкту господарської діяльності або іншим особам, тобто:

- юридичним або фізичним особам, що проживають чи мають постійне місцезнаходження на території України;
- іноземним особам, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України.

Перш ніж прийняти рішення стосовно застосування таких винаходів, необхідно відповідно до чинного законодавства владнати взаємовідносини з власниками патентів. Наприклад, у разі порушення прав власників патентів у будь-якій державі, необхідно передбачити заходи для реалізації ОГД без перешкоди (можливість опротестування патенту, придбання ліцензій, використання іншого рішення тощо). Якщо суб'єктом господарської діяльності укладено ліцензійний договір на використання винаходу або договір про передачу права на об'єкт промислової власності, відомості про це необхідно занести у форму Г.2.5.

Форма Г.2.4 звіту про патентні дослідження заповнюється тільки після того, як проаналізовано кожний відібраний винахід. При проведенні аналізу необхідно виявити всі переваги та недоліки технічного та економічного характеру, що притаманні даному винаходу. Для цього детально вивчаються повні описи до патентів із залученням всіх необхідних додаткових джерел інформації і вибираються ті з винаходів, використання яких можливе та доцільне у створюваному ОГД. У форму Г.2.4 звіту про патентні дослідження заносяться відомості як про винаходи, що створені раніше та належать суб'єкту господарської діяльності, який розроблює даний ОГД, так і запозичені, що рекомендовані для застосування на попередній стадії (етапі) життєвого циклу ОГД, та застосування яких доцільне на стадії розроблення ОГД.

Спочатку подаються відомості про винаходи, що належать суб'єкту господарської діяльності, а потім подають відомості про винаходи, що належать іншим особам.

У графі 1 форми Г.2.4 подаються відомості про найменування об'єкта господарської діяльності та його складових частин, в яких можуть бути застосовані відомі винаходи.

У графі 2 – подаються бібліографічні дані стосовно винаходу, який може бути застосований в ОГД: держава видачі, вид та номер охоронного документа, дата подання заявки, дата публікації, дані про пріоритет, якщо вони є, та назва.

У графі 3 – зазначається суть винаходу, який доцільно застосувати, з детальним розкриттям задачі, на вирішення якої спрямовано цей винахід.

У графі 4 – вказують технічний результат, якого можна досягти при застосуванні відібраного винаходу, та завдяки якому ОГД набуде нових технічних властивостей.

5.6.5.5. Ліцензійна діяльність фірм, організацій щодо об'єкта господарської діяльності

Аналіз ліцензійної діяльності фірм та організацій завершує дослідження загальної картини стосовно визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності в досліджуваній галузі.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

При проведенні патентних досліджень стосовно конкретного ОГД або його складових частин, що можуть виступати на ринку ліцензій як товар, разом з кон'юнктурутворюючими факторами необхідно розглядати фактори, які впливають на конкурентоспроможність цих об'єктів. До останніх належать такі:

- науково-технічні фактори – це рівень техніки та техніко-економічні показники об'єкта ліцензії у порівнянні з відомими об'єктами-аналогами. Враховується стан фундаментальних досліджень у даній галузі, напрями та інтенсивність прикладних робіт по створенню нових об'єктів. Визначається, в якій мірі роботи, що проводяться, можуть вплинути на новизну та тривалість збереження техніко-економічних переваг конкретного ОГД. Визначаються держави, фірми та організації, що займають провідні позиції у досліджуваній галузі. Цей аналіз спрямований на визначення патентоздатності ОГД або його складових частин, що розроблюються. Проведення такого аналізу дає змогу заздалегідь вирішити питання щодо порушення прав;

- виробничі фактори – ступінь освоєння об'єкта ліцензії та можливість його використання у виробництві. Переваги мають впроваджені у виробництво нові види продукції, технологічні процеси та способи виробництва. Проте часто на ринок надходять неосвоєні об'єкти ліцензій у зв'язку з відсутністю виробничої бази або в результаті створення супровідних винаходів у тій галузі виробництва, якою фірма не займається. При проведенні аналізу враховується можливість налагодження разом з передачею ліцензій технічного співробітництва та виробничої кооперації. Необхідно також визначити організації та фірми, які можуть зацікавитись об'єктом ліцензії;

- правові фактори – ступінь правового захисту винаходів, корисних моделей, промислових зразків та наявність ноу-хау. Повнота та надійність правового захисту досягається за рахунок одержання блоку патентів на окремі процеси, механізми, прилади, їх конструктивне виконання, зовнішній вигляд, а також шляхом реєстрації знаків для товарів і послуг. Забезпечивши надійний правовий захист, необхідно враховувати можливість контролю за незаконним використанням об'єкта ліцензії третіми особами, а також провести дослідження щодо можливого порушення прав розроблюваним ОГД або його складовими частинами. При виявленні такого порушення, необхідно вжити заходи стосовно урегулювання відносин з власниками охоронних документів, права яких порушені. До правових факторів відносяться також обсяг та умови одержання прав, що передаються за ліцензійним договором, строки та територія дії цих договорів;

- ринкові фактори – наявність попиту на конкретні об'єкти ліцензій та наявність ліцензій-аналогів, рівень цін, звичаї та умови ринку.

Оцінюючи вплив зазначених факторів на формування кількісних та якісних показників ринку ліцензій, необхідно мати на увазі, що кінцевою метою визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності є підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішення стосовно доцільності продажу або купівлі об'єктів промислової власності на ліцензійній основі, визначення моменту виходу на ринок. Кожна операція щодо продажу або купівлі потребує тривалого кваліфікованого опрацювання не тільки технічних, а й правових та економічних питань.

При аналізі та прогнозуванні перспектив використання об'єкта ліцензії з метою його продажу або купівлі розглядаються одні й ті самі кон'юнктурутворюючі фактори та фактори, що впливають на його конкурентоспроможність, але підхід покупця та продавця при цьому різний.

Проведення патентних досліджень стосовно ОГД та його складових частин, що розглядаються як потенційні об'єкти ліцензій, передбачає проведення таких поетапних досліджень:



- вивчається стан, кон'юнктура та прогнозується розвиток ринку ліцензій, на якому планується реалізація ОГД;
 - визначається конкретний об'єкт ліцензії та оптимальні умови його реалізації;
 - аналізується стан та прогнозується розвиток ринку товарів, які виготовляються з використанням об'єкта ліцензії;
 - визначаються потенційні ліцензіар або ліцензіат.
-

Закони конкуренції ринку ліцензій диктують суб'єкту господарської діяльності необхідність постійно стежити за всіма науково-технічними досягненнями в сфері його діяльності. Систематичний пошук, обробка та аналіз інформації за галузевими ознаками дозволяє йому завжди одержувати відомості про патентну ситуацію, важливі винаходи, їх суть таї відмінні ознаки, техніко-економічні переваги, стадії впровадження у виробництво нових товарів та дані стосовно їх комерційної реалізації на ринку. Необхідно враховувати стан та темпи власних досліджень та розробок. Шляхом переговорів уточнюються техніко-економічні характеристики та переваги об'єкта ліцензії, ступінь його розроблення та Освоєння у виробництві, наявність правової охорони, з'ясовується потреба в новому обладнанні, особливо в унікальному, матеріалах, комплектувальних виробках, обговорюється питання технічної допомоги, можливих гарантій. Аналізується та прогнозується вплив кон'юнктуруотворюючих факторів та факторів конкурентоспроможності на перспективу, що дозволяє визначитись стосовно доцільності часткової чи радикальної перебудови або створення нового виробництва для збільшення розміру прибутку. Визначаються оптимальні умови щодо придбання або продажу ліцензії, а саме: комерційні умови угоди, обсяг прав, що передаються за договором, строки дії, строки впровадження об'єкта ліцензії, технічна допомога, гарантії та інше. Помилковий аналіз та невважений прогноз можуть призвести до великих збитків і послаблення позицій суб'єкта господарської діяльності у боротьбі з конкурентами.

ОГД або його складові частини можуть стати об'єктом ліцензії на різних стадіях його життєвого циклу. При цьому враховуються не тільки новизна та очікуваний результат від його використання, а й ступінь його розроблення:

- теоретичне розроблення, результати лабораторних досліджень, які можуть передаватись у формі креслень, схем, методик, наукових звітів та інше. Можливості продажу таких ліцензій обмежені, оскільки ще не забезпечена правова охоронна ОГД (його складових частин) і не з'ясовані виробничі можливості його використання. Не дивлячись на новизну ОГД, для покупця існує великий ризик, пов'язаний з компенсацією витрат та одержанням прибутку від його використання. Такі ліцензії купуються за невисоку ціну; – нова розробка, що передається у вигляді конструкторської документації, зразків моделей, напівпромислових установок та інше. Ризик зменшується і значно підвищується ціна ліцензії. Однак, суб'єкт господарської діяльності не володіє достатньою інформацією стосовно попиту на ринку та перспектив реалізації продукції, що виготовляється за ліцензією, і не може дати потенційному ліцензіату виробничих гарантій;

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

– розробка, що освоєна у виробництві, забезпечує впровадження об'єкта ліцензії в найкоротший строк з мінімальним ризиком стосовно його впровадження у виробництво та реалізації на ринку. У цьому випадку суб'єкт господарської діяльності може гарантувати потенційному ліцензіату одержання необхідних техніко-економічних показників ОГД та ін.

За результатами проведених досліджень приймається обґрунтоване рішення щодо доцільності купівлі або продажу об'єкта ліцензії.

Проведення патентних досліджень стосовно конкретних науково-технічних досягнень та прогнозування їх розвитку дозволяє суб'єкту господарської діяльності зробити порівняльну оцінку власних розробок та досягнень інших суб'єктів господарської діяльності, визначити шляхи їх удосконалення, прийняти обґрунтовані рішення щодо необхідності проведення НДР, ДКР (ДТР) або купівлі ліцензії у конкурентів.

Патентні дослідження дають змогу суб'єкту господарської діяльності визначитись стосовно необхідності:

- розроблення нової технології на базі власних НДР, ДКР;
- застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності інших фірм та організацій шляхом купівлі ліцензій або патентів;
- паралельного використання НДР, ДКР та ліцензій.

При проведенні патентних досліджень перед суб'єктом господарської діяльності виникає проблема одержання своєчасної та повної інформації щодо прогресивних науково-технічних розробок, а також щодо авторів-власників цих розробок. Без такої інформації проведення всебічного аналізу об'єктів ліцензій та прогнозування напрямів науково-технічного розвитку в досліджуваній галузі неможливе.

Аналізуючи всі доступні джерела інформації, необхідно звертати увагу на достовірність одержаних відомостей. У висновках та рекомендаціях до форми Г.2.5 необхідно навести відомості: стосовно фірм та організацій (ліцензіара та ліцензіата); географії діяльності фірм та профілю їх діяльності; характеристики об'єкта ліцензії, зокрема, техніко-економічні показники; умови ліцензування в державі ліцензіара або ліцензіата; податкова політика; вимоги стандартів та інше. Рекомендації повинні вміщувати обґрунтовану відповідь на питання, що вирішуються на даній стадії (етапі) життєвого циклу ОГД при проведенні патентних досліджень, зокрема, вибору напрямку досліджень, вибору ліцензіата або ліцензіара, визначення умов ліцензійного договору та інше.

Якщо при проведенні патентних досліджень на певній стадії (етапі) життєвого циклу ОГД ліцензійна діяльність не виявлена, то у формі Г.2.5 зазначається: «Ліцензійна діяльність щодо ОГД, його складових частин не виявлена».

Форма Г.2.5 основної частини звіту про патентні дослідження заповнюється за результатами аналізу діяльності фірм та організацій стосовно укладених ліцензійних договорів, договорів про передачу права власності на об'єкт промислової власності, договорів на франшизу ноу-хау та інші в досліджуваній галузі, а також стосовно ОГД та його складових частин.

Якщо при оформленні основної частини звіту про патентні дослідження заповнюється форма Г.2.4 та у висновках вказано на доцільність застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності, що охороняються патентами, і право на використання яких треба оформити відповідно до чинного законодавства, відомості про це необхідно внести у форму Г.2.5.

Графи 1, 2, 3, 4 не потребують докладного пояснення.

У графі 5 поряд з основними відомостями стосовно умов договору, доцільно вказати вид ліцензії – «виключна» або «невиключна», «ноу-хау».

5.6.6. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності

Порушення прав власника чинного охоронного документа це – будь-яке посягання на права власника чинного охоронного документа, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством держави.

Відповідно до законів України про правову охорону об'єктів промислової власності охоронний документ, зокрема патент, надає його власнику виключне право використовувати винахід, корисну модель або промисловий зразок на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників охоронних документів.

При проведенні робіт щодо виявлення порушення прав необхідно враховувати аспекти, що впливають з природи охоронного документа виключного права та становлять його цілісність:

– правовий – полягає у точному та всебічному урахуванні всіх юридичних питань, що стосуються конкретного ОГД, та їх оцінюванні в кожній конкретній ситуації (наприклад, визначення обсягу прав, що впливають із патенту, порушення прав, заперечення проти видачі патенту тощо);

– технічний – полягає у правильній оцінці суті винаходу (корисної моделі) за патентом у порівнянні з об'єктом, що перевіряється, у визначенні суттєвості тих чи інших ознак та їх значень, в оцінці значущості складових частин для ОГД в цілому, у визначенні шляхів можливого обходу чинних патентів тощо;

– економічний – полягає у достовірній оцінці обсягу можливих претензій власників патентів, права яких порушено, та відшкодуванні заподіяних збитків.



З наведеного випливає, що поняття порушення прав:

– стосується ОГД в цілому. Складовими частинами ОГД можуть бути вузли, схеми, деталі, конструктивне виконання пристрою, технологічні процеси, матеріали тощо. ОГД в цілому і кожна з його складових частин може бути винаходом (корисною моделлю) та може одержати правову охорону. ОГД визнається таким, що не порушує прав, якщо в ньому не використані рішення, що охороняються в державі, відносно якої проводиться перевірка;

– має локальний характер, тобто може бути визнане тільки стосовно тієї держави (держав), у відношенні якої проводилась перевірка. Це пояснюється територіальним характером дії охоронного документа (охоронний документ діє на території держави видачі).

– пов'язане зі строком дії охоронного документа, який визначається чинним законодавством відповідної держави.

Залежно від життєвого циклу ОГД визначаються об'єкти промислової власності, стосовно яких необхідно провести перевірку щодо порушення прав. Розроблюва-

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІНАХОДИ

ний ОГД (його складові частини) може вміщувати об'єкти промислової власності такі, як винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Необхідно мати на увазі, що наявність охоронного документа на об'єкт промислової власності, який вміщує ОГД або його складові частини, не є підставою для того, щоб суб'єкт господарської діяльності знехтував виконанням такого виду робіт, як виявлення порушення прав.

Порушення прав виявляється за результатами порівняльного аналізу даного ОГД та його складових частин з виявленими об'єктами промислової власності.

Виявлення порушення прав включає такі етапи:

- визначення держав, стосовно яких здійснюється перевірка;
- вивчення особливостей патентного законодавства цих держав;
- визначення складових частин ОГД, які підлягають перевірці, та відбір комплектувальних (купованих) виробів, стосовно яких слід направити виробнику запит на надання патентного формуляра;
- визначення класифікаційних індексів ОГД та його складових частин за МПК;
- відбір технічної документації на ОГД та його складові частини, стосовно яких здійснюється перевірка;
- пошук та відбір охоронних документів на об'єкти промислової власності;
- систематизація та попередній аналіз відібраних охоронних документів, що стосуються ОГД та його складових частин;
- порівняльний аналіз відібраних охоронних документів з технічною документацією на ОГД або його складові частини;
- пошук документів-аналогів та їх аналіз;
- підготовка висновків та рекомендацій.

Передовсім порушення прав виявляють стосовно України, тому починають з опрацювання патентної документації України.



Інститут тимчасової правової охорони, що запроваджений законодавством України, обумовлює необхідність виявлення порушення прав заявників на об'єкти промислової власності. Адже із фактом публікації заявки розпочинається охорона прав заявника, яка продовжується до дати публікації відомостей про видачу патенту України. Протягом цього періоду заявник має право на одержання компенсації за завдані йому збитки особою, яка знала про факт публікації цієї заявки, але використовувала заявлений винахід без дозволу заявника.

Виявлення порушення прав стосовно інших держав проводять у тому разі, коли передбачається експорт ОГД або відповідної продукції, що включає ОГД, продажу

ліцензій, об'єктом яких є ОГД, а також при експонуванні його на міжнародних виставках та ярмарках.

У цьому разі необхідно враховувати особливості патентного законодавства держав перевірки, бо вони суттєво можуть вплинути як на методіку перевірки, так і на підготовку рекомендацій щодо реалізації ОГД без перешкоди в Україні та за кордоном.

Під час проведення перевірки щодо порушення прав необхідно брати до уваги відомості стосовно викладених заявок та заявок ЄПВ, РСТ, по-перше, для того, щоб не порушити права заявників, а по-друге, тому що в будь-який час за цими заявками можуть бути видані патенти.

Пошук здійснюється за офіційними бюлетенями патентних відомств відповідних держав. В Україні пошук проводиться за офіційним бюлетенем «Промислова власність».

При проведенні пошуку відбирають охоронні документи, які досить близькі до ОГД або його складових частин, та підлягають попередньому аналізу.

Результати попереднього аналізу супроводжуються поясненнями, причому для кожного охоронного документа на об'єкт промислової власності треба виділити відрізняючі ознаки та властивості, які вказують на доцільність або підтверджують недоцільність проведення порівняльного аналізу ОГД з ними.

З числа опрацьованих описів відбираються ті, які надалі підлягають порівняльному аналізу. При проведенні порівняльного аналізу визначають:

- частини опису винаходу, які мають правове значення;
- систему побудови формули винаходу;
- пункти формули винаходу, які необхідно дослідити стосовно встановлення обсягу прав власника патенту;
- всі ознаки винаходу за кожним пунктом формули, що їх необхідно порівняти для встановлення співпадаючих ознак (ідентичних) і неспівпадаючих ознак та роблять висновок «використано»/»не використано»;
- суттєвість кожної ознаки винаходу, що порівнюється, неспівпадаючої з ознакою ОГД;
- еквівалентність кожної з невикористаних в ОГД ознак винаходу;
- робиться висновок: «підпадає»/»не підпадає» ОГД під дію пункту формули винаходу;
- робиться висновок в цілому за охоронним документом: «порушені»/»не порушені права».

При встановленні факту порушення прав хоча б за одним незалежним пунктом формули винаходу, який аналізується, вважають, що цей патент «заважає» реалізації ОГД без перешкоди.

Якщо ОГД підпадає під дію одного або декількох охоронних документів, на території держави, стосовно якої проводилась перевірка щодо порушення прав, необхідно встановити коло держав, в яких є документи-аналоги на цей же винахід. Таким чином виявляється найбільш повне коло держав, стосовно яких ОГД порушує права.

Заключним етапом проведення робіт щодо виявлення порушення прав є:

- перевірка дії порушеного патенту на дату проведення досліджень;
- перевірка правомірності видачі порушеного патенту та визначення можливості його опротестування. Підставою для опротестування патенту може бути відсутність новизни, відсутність винахідницького рівня, недостатнє розкриття суті винаходу, різний обсяг прав, представлений в документах-аналогах тощо.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІНАХОДИ

Після цього рекомендують, в залежності від стадії життєвого циклу ОГД та економічних міркувань, вжити один із заходів:

- опротестувати патент, що «заважає» реалізації ОГД;
- внести зміни в ОГД або його складові частини за умови збереження його якості;
- придбати ліцензію у власника порушеного патенту;
- дочекатися закінчення строку дії патенту (якщо строк, що залишився, невеликий).

Результати досліджень щодо виявлення порушення прав заносять у форми Г.3.1; Г.3.2 та Г.3.3 основної частини звіту про патентні дослідження.

У формі Г.3.1 подаються відомості про документи або інші джерела інформації (патентний формуляр, звіт про патентні дослідження), що стосуються ОГД.

У графі 1 форми Г.3.1 вказують ОГД, його складові частини (в тому числі комплектувальні вироби), які необхідно перевірити щодо порушення прав. Спочатку вказують ОГД в цілому та ті складові частини, що підлягають перевірці, а потім – ті, що давно відомі і перевірці не підлягають, а також комплектувальні вироби, на які Затребувані від їх виробників відомості щодо порушення прав.

У графі 2 – позначення (креслень, ДСТУ, ТУ, тощо) ОГД (його складових частин).

У графі 3 – перелік держав, стосовно яких проводять перевірку.

У графі 4 – бібліографічні дані виявлених документів та інших джерел інформації.

У графі 5 вказують «підлягає»/«не підлягає» перевірці.

У графу 6 заносять відомості про чинні охоронні документи (в тому числі документи-аналоги), які стосуються ОГД і потребують порівняльного аналізу.

Відібрані після попереднього аналізу документи підлягають порівняльному аналізу, результати якого наводять у формі Г.3.2.

У графі 1 вказують найменування ОГД та його складових частин, що підлягають порівняльному аналізу, та позначення креслень, ТУ, ДСТУ тощо.

У графі 2 вказують державу видачі охоронного документа, вид та номер документа, який аналізується.

У графі 3 наводять ознаки об'єкта промислової власності. Спочатку вказують всі ознаки незалежного пункту формули, а потім – залежного (за необхідності). Якщо в ОГД використані всі ознаки незалежного пункту формули, необхідно проаналізувати послідовно один за одним всі залежні пункти для того, щоб виявити всі без винятку пункти патентної формули, під які підпадає ОГД. Це потрібно для підготовки обґрунтованих рекомендацій стосовно патенту, права власника якого порушені. При цьому необхідно впевнитись, що залежні пункти формули дійсно залежать від незалежного.

У графі 4 наводять ознаки ОГД, що досліджується, причому вони повинні бути розміщені проти відповідних ознак об'єкта промислової власності, наведених у графі 3.

У графі 5 подаються висновки щодо кожної ознаки формули – «використана»/«не використана» в ОГД, його складових частинах.

У графі 6 наводять висновки щодо кожного пункту формули: «підпадає», якщо використані всі без винятку ознаки пункту формули «не підпадає», якщо навіть одна ознака не використана, з урахуванням визначення ідентичності, суттєвості, еквівалентності ознак пункту формули.

У графі 7 подають висновки в цілому за документом – «порушені права», коли в ОГД, що досліджується, використані всі ознаки незалежного пункту формули, «не порушені права», якщо хоча б одна ознака незалежного пункту формули не використана.

Форма Г.3.2 повинна супроводжуватись висновками за результатами порівняльного аналізу.

Висновки щодо порушення прав наводяться у формі Г.3.3.

У графі 1 подається перелік держав, визначених в регламенті пошуку, стосовно яких проводилась перевірка щодо порушення прав.

У графі 2 вказують висновок щодо порушення прав «так»/»ні» та вказують останні за хронологією джерела інформації.

У графі 3 – вид охоронного документа, номер, власник та початок строку дії. Якщо не виявлено охоронні документи, права власників яких порушує ОГД – ця графа не заповнюється.

У графу 4 заносять відомості стосовно документів-аналогів, якщо вони виявлені, тобто: держава, вид та номер охоронного документа, початок строку дії.

У графі 5 наводяться рекомендації, стосовно заходів, які необхідно вжити суб'єкту господарської діяльності для забезпечення реалізації ОГД без перешкоди.

Методика виявлення порушення прав стосовно корисних моделей аналогічна методиці виявлення порушення прав стосовно винаходів, оскільки охорона корисних моделей в основному аналогічна охороні винаходів. Однак охорона корисних моделей здійснюється не у всіх державах, а строк дії охоронних документів на них значно менший, ніж на винаходи.

Методика виявлення порушення прав стосовно промислових зразків має суттєві відмінності від методики виявлення порушення прав щодо винаходів (корисних моделей).

Такі відмінності обумовлені, насамперед тим, що в різних державах існують різні системи охорони цього об'єкту промислової власності.

За загальним правилом як промислові зразки можуть охоронятися тільки пристрої, причому охороні підлягають лише зовнішні, видимі в готовому виробі риси. Внутрішні елементи конструкції, невидимі в готовому виробі при звичайному його використанні, як промислові зразки не охороняються, незалежно від будь-яких особливостей їх зовнішнього оформлення чи естетичних якостей. Отже, способи та речовини не підлягають перевірці щодо виявлення порушення прав стосовно промислових зразків. Однак в деяких державах як промислові зразки охороняються взуття, одяг, предмети галантереї та деякі інші вироби.

Звідси випливає і вибір методики виявлення порушення прав, яка для кожного окремого випадку має свої етапи та залежить також від обсягу відомостей, які містяться в публікаціях про реєстрацію промислових зразків.

5.7. Проведення патентних досліджень в Інтернеті

Сучасний світ характеризується бурхливим розвитком інформаційних технологій. Вони дозволяють значно спростити як процес збору, так і процеси аналізу патентної інформації, а також ж допомагають усунути мовні бар'єри. Щоб йти в ногу з сьогоденням всі провідні патентні відомства світу надають доступ до своїх баз даних через мережу Інтернет.

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

Зокрема офіційна сторінка в мережі Інтернет Укрпатенту знаходиться за електронною адресою <http://www.uipv.org/>, база даних – <http://base.uipv.org/searchINV/>. Робочі мови українська, російська та англійська.

Пошукова система надає можливість проведення патентного пошуку за великою кількістю критеріїв. Вікно поділене на три складові: спочатку вказується параметр пошуку із зазначенням коду «INID» поля, місця для завдання параметру та зазначення прикладу. Більш детальне описання параметру завдання поля вказано в допомозі. Допомога викликається подвійним кліком лівої кнопки мишки по потрібному полю.

Сайт Європейського патентного відомства – European Patent Office (EPO) – знаходиться за електронною адресою <http://www.epo.org/>. Через сайт ЕПО можна потрапити на патентні сервери 38 країн на їх рідних мовах. Для російськомовного користувача найбільш підійдуть російській та євразійський сервери, які знаходяться відповідно за такими електронними адресами <http://ru.espacenet.com/> і <http://ea.espacenet.com/>.

Російський сервер має режими пошуку: швидкий, розширений та нумераційний. Євразійський сервер має інтелектуальний, швидкий, розширений, нумераційний пошук.

Сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності – World Intellectual Property Organization (WIPO) – знаходиться за електронною адресою <http://www.wipo.int/>. Безпосередньо патентна документація з російськомовним інтерфейсом знаходиться за такою електронною адресою <http://patentscope.wipo.int/search/ru/structuredSearch.jsf>. Робочі мови – англійська, німецька, іспанська, французька, японська, корейська, португальська, російська, китайська.



Пошуковий механізм Patentscope забезпечує доступ до патентних заявок, що подані у відповідності до договору РСТ, а також до патентних документів національних і регіональних патентних відомств (вказані на графічному інтерфейсі користувача).

Ця система оновлюється щонеділі і надає доступ до більш ніж 30 млн. патентних документів.

В базі даних є режими пошуку: простий, розширений, по комбінації полів, розширений міжмовний пошук.

Система також надає можливості виводу результатів у вигляді таблиць або діаграм, а також дозволяє отримувати результати за релевантністю або датою публікацій. Система пропонує машинний переклад результаті пошуку з використанням різних засобів електронного перекладу, таких як Google Translate.

Зазвичай безкоштовно можна користуватись базами з обмеженими функціональними можливостями, а повнофункціональні бази доступні на платній основі. Крім офіційних сайтів патентних відомств існує досить багато як платних, так і безкоштовних патентних сервісів.

ПАТЕНТОЛОГІЯ

Безкоштовні бази мають низку суттєвих недоліків:

- відсутня повнота патентної документації;
- відсутність контролю імен винахідників і патентовласників;
- відсутність можливості зберігати знайдені документи у зручному форматі;
- відсутні повні тексти на англійській мові патентів і рефератів цілого ряду країн.

країн.

Платні бази даних мають менше недоліків. Зазвичай вони розповсюджуються як частина різних потужних інструментів підтримки прийняття рішень при аналізі рівня техніки. В табл. 5.6. наведені основні характеристики ряду як платних, так і безкоштовних систем. Їх умовно можна розділити на 2 великі категорії: пошукові системи та системи всебічного аналізу баз інтелектуальної власності.

Таблиця 5.6. Основні характеристики пошукових систем

Система	Пошукові можливості	Інші можливості
Orbit	Пошук за ключовими словами, за метаданими заявки, пошук на базі статистичного аналізу з використанням синонімів	Візуалізація і аналіз даних, моніторинг зміни статусів патентів, аналіз трендів за метаданими
PatSeer	Пошук за ключовими словами, за метаданими заявки, пошук на базі статистичного аналізу	Візуалізація і аналіз даних, аналіз трендів за метаданими
Metheo Patent	Пошук за ключовими словами, за метаданими заявки	Візуалізація і аналіз даних, аналіз трендів за метаданими
TotalPatent	Пошук за ключовими словами, за метаданими заявки, пошук за запитам на природній мові, семантичний аналіз (LSA)	Візуалізація і аналіз даних, аналіз трендів за метаданими
Wisdomain	Пошук за ключовими словами, за метаданими заявки	Візуалізація і аналіз даних, аналіз трендів за метаданими
PatBase	Пошук за ключовими словами, за метаданими заявки	Візуалізація і аналіз даних, аналіз трендів за метаданими
ArchPatent	Пошук за ключовими словами, за метаданими заявки	
PatentScope	Пошук за ключовими словами, за метаданими заявки	
Espacenet	Пошук за ключовими словами, за метаданими заявки	
PatSearch	Пошук за ключовими словами, за метаданими заявки	

Найбільшою системою є Orbit від Questel. Вона пропонує доступ до 37 патентних баз даних, 19 баз даних товарних знаків і 25 науково-технічних баз даних. Загалом база даних нараховує більш ніж 60 мільйонів документів з 95 національних і міжнародних патентних відомств. Ця система має наступні можливості:

- пошук за ключовими словами і метаданими;
- пошук за повним текстом документу;
- аналітичний аналіз;
- концептуальних аналіз;
- статистичний аналіз;
- ландшафтний аналіз;

5. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ

- багатомовний пошук;
- семантичний аналіз;
- візуалізація результатів;
- формування звітів;
- автоматичне повідомлення по нові документи, які відповідають старим запитам.

В цій системі, окрім традиційних засобів пошуку за ключовими словами і метаданими, запропоновані методи пошуку патентів-аналогів за повними текстами патенту або заявки. Також система надає можливість аналізу патентних трендів за пошуковими запитамі і в розрізах різних метаданих патентів: класи, власники тощо. Приклад графіка тенденцій деяких класів в системі Questel.

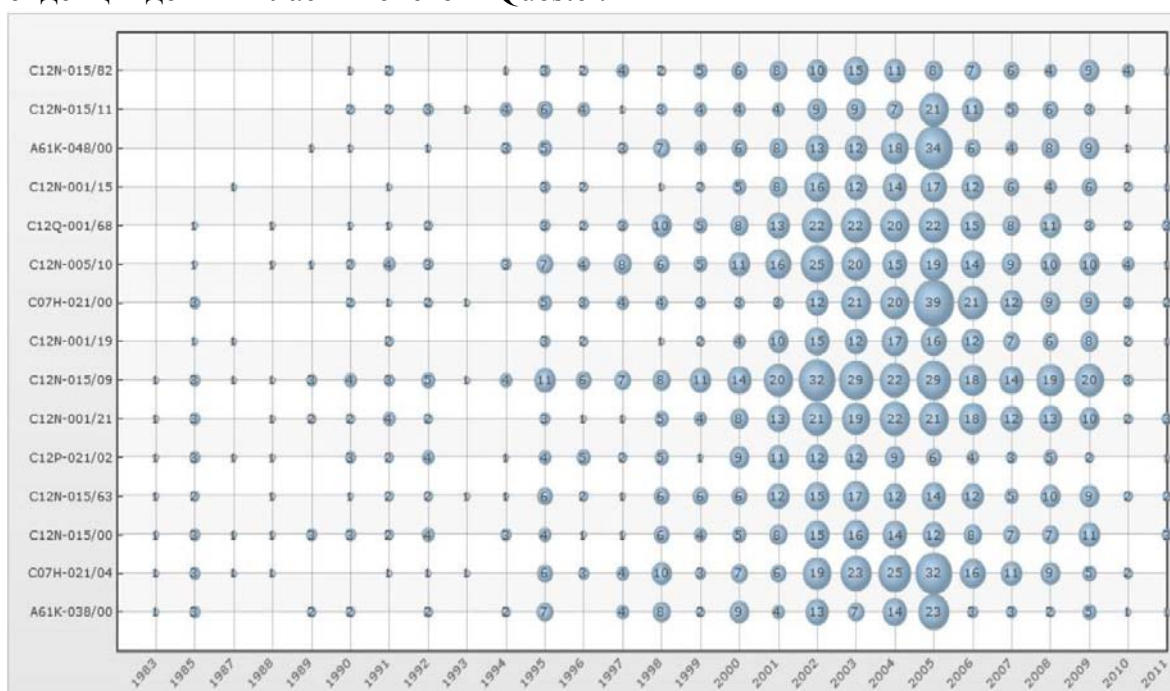


Рисунок 5.1. – Графік тенденцій в системі Questel

Висновок

У цьому розділі наведено види пошуку інформації про винаходи, джерела інформації про винаходи, відомості про класифікації об'єктів промислової власності та описано процедуру, методичку, зміст і порядок патентних досліджень та складання звіту про патентний пошук. Окрема увага приділена проведенню патентних досліджень за допомогою Інтернету.



Контрольні питання

1. Які існують види пошуку інформації про винаходи?
2. Що може слугувати джерелом інформації про винаходи?
3. Які існують класифікації винаходів і в чому їх сутність?
4. Які існують класифікації інших об'єктів промислової власності?
5. Який порядок проведення патентних досліджень?
6. Які види робіт виконують під час проведення патентних досліджень?
7. Яким чином оформляються патентні дослідження?

6. ВИЯВЛЕННЯ ВІНАХОДУ



Навчальні цілі:

- знати умови надання правової охорони об'єктам промислової власності;
- уміти виявити винахід, скласти опис і формулу винаходу.

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.

6.1. 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 вважається таким, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі, якщо його комерційне використання може зашкодити життю та здоров'ю людини, тварини чи рослини, завдати суттєвої шкоди навколишньому природному середовищу, зокрема, якщо він стосується:

- процесу клонування людей;
- процесу змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
- використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
- процесу змінювання генетичної ідентичності тварин, який може спричинити їх страждання без будь-якої суттєвої медичної користі для людей чи тварин, а також тварин, виведених унаслідок такого процесу.



Комерційне використання винаходу не може вважатися таким, що суперечить публічному порядку або принципам гуманності й моралі, лише через заборону такого використання законодавством.

Такими, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності й моралі вважаються винаходи, формула та (або) опис яких містять підбурювання до учинення заклоту або дій, що ведуть до безладдя, підбурювання до здійснення кримінальних злочинів, расову, релігійну або подібну дискримінаційну пропаганду, грубо непристойні висловлювання.

6. ВИЯВЛЕННЯ ВИНАХОДУ

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.

Розглянемо зміст цих умов у порівнянні з вимогами до винаходу за колишнім радянським законодавством. Згідно з Положенням про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, затвердженим Постановою РМ СРСР від 21 серпня 1973 р., умови патентоздатності визначались таким чином: «Винаходом визнається нове технічне вирішення задачі в будь-якій галузі народного господарства, соціально-культурного будівництва або оборони країни, що має суттєві відмінності і дає позитивний ефект».

Порівняння старого і нового законодавства показує, що суть умови патентоздатності – «новизна» – практично не змінилась. Зміст умови «винахідницький рівень» також близький до умови «суттєві відмінності». Проте в новому законодавстві умова «позитивний ефект» відсутня, і це зумовлено характером самого закону.

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 Установи 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 враховуватись 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 Установи 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 Установи 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 повинна 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 Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету, і характеризується сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі).



6. ВИЯВЛЕННЯ ВИНАХОДУ

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

Суттєвими 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.

При перевірці винахідницького рівня виявляють ознаки, за якими заявлений винахід відрізняється від прототипу (відмітні ознаки), а потім 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 заявле-

ного 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.

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.



Наведемо приклад винаходу, який не відповідає цій умові.

Заявлено «Пристрій для герметизації внутрішньо-трубного простору при підйомі колони насосно-компресорних труб зі свердловини під тиском». З опису винаходу випливає, що призначення об'єкта – герметизація внутрішньо-трубного простору колони у випадку наявності у стінці труби наскрізних отворів, тобто пошкодженої стінки насосно-компресорних труб.

При цьому пристрій розміщують в трубах, потім в нього треба закачати рідину, але в описі відсутні дані, як саме можна закачати рідину в простір, який виникає після розміщення пристрою в трубах, не показаний вхідний отвір для цієї дії. Крім того, зовсім не показано, як саме забезпечується герметизація внутрішньо-трубного простору. Варто зауважити, що в описі не має ознак, завдяки яким можна було б виправити ці недоліки, тому об'єкт не можна вважати патентоздатним.

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.



6. ВИЯВЛЕННЯ ВИНАХОДУ

6.2. Основні етапи процесу виявлення винаходу

6.2.1. Визначення задачі, на розв'язання якої направлено винахід (корисну модель), і шляхи її розв'язання

Під задачею, яку треба вирішити, розуміють необхідність створення технічних засобів, які б задовольняли суспільні потреби більш повно і з меншими витратами порівняно із відомими з рівня техніки.

Шляхи розв'язання задоволення суспільної потреби, що виникла, можуть бути різними.

Наприклад, суспільну потребу (задачу) сформульовано таким чином: «Очистити моторне масло від механічних домішок». Очищене відомим способом масло містить таку кількість механічних домішок, що доводиться часто міняти його. В даному випадку виробнича необхідність виражається в поліпшенні якості очищення.

Проте в суспільстві може виникнути необхідність в тому, щоб ця ж потреба (задача) була досягнута з іншим результатом. В цьому ж автопарку могла виникнути необхідність, наприклад, спростити очищення моторного масла взагалі. Йдеться про те, що треба не просто задовольнити суспільну потребу, тобто вирішити задачу – очистити масло, а задовольнити так, щоб отримати результат, необхідний суспільству сьогодні.

Формулювання суспільної потреби (задачі) має бути чітким і вичерпним: вона повинна однозначно визначати межі суспільної потреби, при задоволенні якої можна отримати необхідний результат. У формулюванні наведеної вище задачі вказано, що треба не взагалі очистити масло, наприклад, від смол, а саме від механічних домішок.

Задача і технічний результат, сформульований на першій стадії, разом утворюють ту задачу винахідництва, про яку часто говорять фахівці патентної справи.

На заключній стадії задача може бути уточнена, розширена або, навпаки, звужена. У наведеному вище прикладі може виявитися, що знайдене розв'язання дозволить очищувати масло не тільки від механічних домішок, але і від смол також.

В деяких випадках пошук шляхів отримання необхідного результату може привести до створення технічного розв'язання, що відноситься зовсім до іншого об'єкта в порівнянні із тим, який спочатку був вказаний у формулюванні задачі. Наприклад, спрощення очищення моторного масла від механічних домішок могло бути досягнуте створенням нового пристрою або нової добавки (речовини), а інтенсифікація просочування – створенням нового пристрою для способу.

Таким чином, дана стадія завершується формулюванням задачі, тобто тієї суспільної потреби, при задоволенні якої одержують певний технічний результат.

6.2.2. Визначення об'єкта винаходу і ознак технічного рішення

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.

Після цього визначають сукупність суттєвих ознак рішення. Для цього необхідно виявити необхідні ознаки рішення і оцінити достатність їх сукупності.

Виконання цього етапу труднощів не складає, оскільки є засади, на яких відбираються необхідні ознаки об'єкта, визначається їх вплив на технічний результат.

Визначення технічної суті знайденого рішення рекомендується починати зі складання докладного переліку ознак конкретного об'єкта, які мають необхідні показники, отримання або зміна яких і було тією проблемою, яку вирішуватиме винахідник. Існує декілька способів складання переліку ознак. Вибір того або іншого способу залежить від того, чого хочуть досягти складанням переліку.

Беручи до уваги те, що формулювання суттєвої ознаки рішення повинне мати самостійне смислове значення, перелік ознак об'єкта доцільно складати за групами взаємозв'язаних ознак об'єкта. Наприклад, при вказівці на дію разом із нею називають всі інші ознаки, що мають до цієї дії відношення. Якщо дій декілька, то залишається доповнити перелік ознаками, що дозволяють співвіднести їх у часі.

Аналогічно поводяться з ознаками пристрою: першими указують складові елементи пристрою. Складання переліку ознак пристрою утруднюється через численні зв'язки і ознаки, що характеризують взаємне розташування кожного конструктивного елемента. Найпростіше складається перелік ознак речовини, що являє собою суміш: указують компонент, а потім його кількість, при необхідності – фізичний стан, форму або структуру.

Кожна група взаємозв'язаних ознак об'єкта починається з ознаки, що є основною (з технічної точки зору). В способі цієї ознакою є дія, в пристрої – конструктивні елементи (вузли або деталі), в речовині – компоненти.

Після складання переліку ознак об'єкта починають аналіз кожної ознаки. Починають аналіз з ознаки, що очолює групу взаємозв'язаних ознак. При аналізі досліджують, чи відповідає вона в такому формулюванні умові необхідності і достатності для досягнення технічного результату, поступово додаючи до її змісту нижчерозміщені ознаки, тобто збільшуючи її зміст. За наявності кількісних значень в характеристиці ознаки визначають її граничні значення.

В процесі аналізу залучають спеціальні знання в тій галузі, до якої відноситься рішення, відомі закономірності, в деяких випадках висновки про дієвість аналізованої ознаки рішення, що аналізують, може бути отриманий тільки із залученням аналізу інших об'єктів, в яких використано таке ж рішення. Наприклад, для вирішення питання про включення до характеристики суттєвої ознаки рішення концентрації водного розчину залізного купоросу потрібне було проведення додаткових експериментів для отримання інформації щодо впливу концентрації розчину на досягнення технічного результату.

Складання суттєвих ознак проводять із залученням логічних прийомів узагальнення і обмеження понять. Поділ суттєвих ознак на даній стадії на загальні і окремі може бути уточнений згодом при складанні формули винаходу. При складанні переліку необхідних ознак прагнуть формулювати їх максимально широко для того, щоб формула винаходу відповідала вимозі спільності.

Складена таким чином сукупність суттєвих ознак повинна з необхідністю забезпечувати досягнення технічного результату. Якщо ж технічний результат не досягається, то це свідчить про неповне виявлення необхідних ознак. За тим, яких ознак бракує, судять про упущені при аналізі необхідні ознаки технічного рішення.

6. ВИЯВЛЕННЯ ВІНАХОДУ

6.2.3. Визначення аналогів і вибір прототипу

Правильний вибір прототипу є одним з важливих питань як для авторів при складанні ними матеріалів заявки, так і для експертів при аналізі технічного рішення поставленого завдання. Якщо заявлений об'єкт охарактеризований взаємозалежними ознаками, що в більшості випадків і зустрічається в практиці, то з його аналогів, що розглядаються, вибирається тільки один прототип, який являє собою «найближчий за технічною сутністю та результату, що досягається, при його використанні».

У той же час аналіз обраних аналогів показує, що серед них не завжди легко виділити той, який одночасно відповідає відразу двом необхідним цим вимогам. Іноді виходить так, що один аналог переважно задовольняє вимозі технічної сутності, з іншого боку – результату, що досягається, при його використанні.

Вибір аналогів і прототипу заявленого рішення за призначенням створює основу для їх співставлення: об'єкти, що вирішують теж саме завдання, можна порівнювати за засобами вирішення завдання. Якщо ж прототип не знайдений, то проводять пошук за подібністю технічної сутності, переходячи на родові поняття.

Заявлений у якості винаходу об'єкт повинен оцінюватися з погляду попереднього рівня техніки, тобто виходячи з тих уявлень, які міг би мати розроблювач до того, як проблема, що виникла, була вирішена. Ці уявлення характеризуються знанням поставленого завдання у відомих її рішеннях, але не заявленого рішення. Додержуючись правил вибору аналогів і прототипу з стосовно завдання, що вирішується, винахідник одержує можливість як би повернутися до уявлень, що характеризують попередній рівень техніки.

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.

Як би не вибирався прототип, при формулюванні сутності винаходу неминуче доводиться опиратися на спільність завдання, що вирішується заявленим об'єктом і прототипом.



Якщо, орієнтуючись на сукупність істотних ознак заявленого рішення, приходять до вибору прототипу, що вирішує однакову із заявленим об'єктом завдання, ніяких проблем не виникає. У ряді випадків такий збіг має місце.

Якщо, орієнтуючись на сукупність істотних ознак заявленого рішення, приходять до вибору прототипу, що вирішує однакову із заявленим об'єктом завдання, ніяких проблем не виникає. У ряді випадків такий збіг має місце.

Можливо, що факти зазначеного збігу (який не є правилом) створюють неправильне враження, начебто спосіб вибору прототипу (по суті завдання або по суті рішення) не має значення, оскільки кожного разу вибір падає на той самий об'єкт. Насправді це не так. Прототип, обраний по суті заявленого об'єкта (тобто, по сукупності ознак), може виявитися рішенням іншого завдання.

При відсутності аналога, що вирішує більш близьке завдання, ніж обраний прототип, такий вибір і таке узагальнення завдання правомірні.

Якщо ж є можливість вибору прототипу, що вирішує ближче або таке ж завдання, і ця можливість не використана, то технічний результат буде визначений невірно. У цьому випадку навіть невеликі відмінності в ознаках можуть бути розцінені як істотні. У той же час стосовно прототипу, заявлений об'єкт, навіть маючи помітні формальні відмінності, може виявитися технічним еквівалентом. У результаті може бути зроблений неправильний висновок про охороноздатність об'єкту.

Якщо неправильний вибір прототипу зроблений заявником, ця помилка, як правило, виявляється експертизою. Якщо ж, прагнучи протиставити заявленому об'єкту найбільш близьку сукупність ознак, таку помилку допускає експертиза, то досвідчений заявник схильний прийняти зазначений йому прототип, оскільки це полегшує доказ істотності відмінностей – завдяки відмінності у функціональних можливостях заявленого об'єкта й прототипу.

Наступний випадок – підміна завдання. Вибравши прототип, що характеризується деякою сукупністю ознак, спільних із заявленим об'єктом, але таких, що не вичерпують його, розв'язувану цим прототипом завдання приписують заявленому об'єкту. Оскільки насправді заявлений об'єкт вирішує інше завдання, то частина його ознак, що залишився за рамками прототипу, що не має прямого відношення до завдання останнього, може виявитися поза розглядом. Так підміна розглянутого завдання призводить до підміни заявленого об'єкта з явною шкодою для його охороноздатності.

Іноді підміна завдання проявляється в дещо іншій формі.

Відомо, що процес рішення завдання, у тому числі технічного, можна розділити на два етапи: проміжний етап, суттю якого є перетворення вихідного завдання в деяке інше завдання, яке розв'язати легше та завершальний етап, який полягає в рішенні цього проміжного завдання. Наприклад, при вирішенні геометричного завдання суттю проміжного етапу є зведення його до теореми, яка являє собою завдання вже з відомим рішенням, а завершальний етап – у використанні цього відомого рішення проміжного (стосовно вихідного) завдання.

Підміна полягає в тому, що замість вихідного завдання розглядають проміжне завдання, тобто нехтують найбільш творчим моментом рішення – зведення вихідного завдання до проміжного. Це пов'язано з вибором у якості прототипу об'єкта, що вирішує це (а не вихідне) завдання.

6.2.4. Вибір обсягу винаходу і його масштабу

Етап вибору належного обсягу винаходу має на увазі вибір виду (спосіб, пристрій, речовина) і масштабу (ціле або частина) об'єкта захисту. Якщо сутність технічного рішення, що заявляється, дозволяє вибирати вид об'єкта захисту, то цей вибір впливає на обсяг винаходу. Так, наприклад, для варіантних рішень у вигляді пристроїв можна знайти спільність у способі, що лежить у їх основі. У цьому випадку зазначені рішення можуть бути поєднані в одному пункті формули винаходу шляхом захисту способом. У патентній літературі показано також, що захист у якості винаходу частини об'єкта може суттєво розширити обсяг винаходу в порівнянні із захистом цього об'єкта як цілого. У той же час очевидно, що різні видові поняття не перебувають у рідовидових відношеннях між собою – хоча б тому, що вони містять ознаки різного характеру (наприклад, операції у способі та елементи в пристрої), несумісні в одному понятті (об'єкті). Те ж саме можна сказати й про різномасштабні поняття, що стосуються цілого та частини, хоча вони характеризуються ознаками одного характеру. Але перебуваючи в рідовидових відношеннях, різновидові або різномасштабні поняття є логічно неспівставимі за обсягом.

Формально-логічне виявлення об'ємних співвідношень між поняттями засноване на їх порівнянні між собою за змістом. При такому порівнянні з'ясовують, чи можна шляхом узагальнення (обмеження) одного поняття одержати інше; якщо мож-

6. ВИЯВЛЕННЯ ВИНАХОДУ

на, то обсяг першого поняття менше (більше) обсягу другого, якщо не можна, те обсяги понять є непорівнянними. Але тоді виникає питання: якщо обидва поняття для різновидових або для різномасштабних об'єктів непорівнянні, то як судять про вплив вибору виду масштабу об'єкта на обсяг винаходу? Якщо бачать тільки один варіант технічного рішення, то він і визначає вид і масштаб об'єкта винаходу, та відповідне вихідне поняття. Коли ж є декілька варіантів нового технічного рішення, то їх необхідно узагальнити у відповідному понятті – об'єкті винаходу. У цій ситуації можна вважати, що відомий обсяг необхідного поняття (варіанти технічного рішення), але невідомо його зміст. Формулюючи поняття для різних за видом та за масштабом об'єктів винаходу, можна перевірити ступінь охоплення кожним з них усіх варіантів технічного рішення. Це дозволяє судити про те, яке з конкуруючих понять найбільше повно охоплює зазначені варіанти й, отже, має більший обсяг. Таким чином, у цьому випадку конкуруючі поняття логічно не співставляються безпосередньо між собою ні за змістом, ні за обсягом. Кожне з них окремо перевіряється за критерієм відповідності вже відомим варіантам рішення, що дозволяє побічно судити про більший або менший обсяг одного з конкуруючих понять стосовно іншого. Очевидно, що це можливо тільки тоді, коли є відомим обсяг винаходу у вигляді варіантів технічного рішення.

Для того щоб визначити обсяг винаходу технічне рішення слід описати максимально узагальненими ознаками й перевірити, чи не буде в такому випадку спростуватись новизна цього технічного рішення, виходячи з відомого рівня знань. Ознаки винаходу необхідно поступово конкретизувати до такого ступеня, коли виявиться, що знову розроблене технічне рішення втілює в собі нове знання й відповідає критерію новизни. При цьому тільки в тому випадку, коли зазначення ознаки в якісній формі є недостатнім, буде потрібно порушити питання про ще більший ступінь його конкретизації. Подальша ж конкретизація ознаки буде залежати від необхідного рівня розкриття ознаки, тобто від вираження його таким чином, коли однозначно виявляється причинно-наслідковий зв'язок між ознакою та технічним результатом, що досягається.

6.3. 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.

6.3.1. 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, загальність, визначеність і лаконічність.

Нижче подається коротка характеристика кожної з них.

6. ВИЯВЛЕННЯ ВИНАХОДУ



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 одержати 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 використання 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

6. ВИЯВЛЕННЯ ВИНАХОДУ

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 супроводжується 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.



6.3.2. 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.

6.3.3. 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 суттєвих 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.

6.3.4. Особливості формули винаходу на пристрій

Винахід, що належить до пристроїв, являє собою конструктивне або схемне рішення, тому його описують у формулі як закінчений виріб, тобто в статичному стані. Щоб підкреслити цю особливість для характеристики кінематичних або інших зв'язків між елементами пристрою і для інших пояснень, які вводяться у формулу, використовують переважно пасивні дієприкметники доконаного виду (виконаний, підключений, укріплений, зв'язаний тощо).

У формулі на пристрій не повинно бути дієслів дійсного способу, що виражають незавершену дію. Дуже важлива умова правильного складання формули винаходу на пристрій – поряд з переліком функціональних елементів, які входять у пристрій, треба зазначити зв'язки між ними. Кожен елемент або його частина повинні бути функціонально пов'язані, принаймні з одним іншим елементом або його

6. ВИЯВЛЕННЯ ВИНАХОДУ

частиною. У протилежному випадку за формулою винаходу не можна буде скласти уявлення про його сутність, і така формула не буде прийнята експертом.

Для перевірки правильності складання формули винаходу на пристрій рекомендується за її текстом спробувати зобразити цей пристрій. З цією метою кожен елемент пристрою, згаданий у формулі, зображують у вигляді прямокутника, у якому відповідно до тексту формули подають окремі частини елемента, а потім елементи з'єднують відповідно до того, як були охарактеризовані їхні зв'язки у формулі винаходу. Якщо внаслідок цього виходить рисунок закінченої структури працездатного пристрою, то вважається, що формула складена правильно.

Слід підкреслити, що зважаючи на конструктивний характер ознак пристрою, цей вид об'єкта винаходу вважається найбільш легко і точно розпізнаваним і саме цьому виду об'єкта віддається перевага, якщо винахід перебуває «на стику» двох об'єктів – пристрою і способу.

6.3.5. Особливості формули винаходу на спосіб

Спосіб визначається як послідовність взаємозалежних операцій або прийомів, спрямованих на досягнення утилітарної мети. При складанні формули винаходу, яка відображає спосіб, ознаки описують, використовуючи дієслова дійсного способу, третьої особи множини (нагрівають, подають, подрібнюють тощо).

При складанні першого пункту формули винаходу на спосіб обов'язково використовують ознаки, які характеризують кожен етап операції способу і послідовність їх виконання. У додаткових пунктах, як правило, конкретизують режими здійснення операцій, використовувані засоби та інші ознаки, що розкривають особливості виконання операцій.

Послідовність здійснення операцій висвітлюється у формулі винаходу шляхом використання виразів типу: «спочатку», «потім», «попередньо».

Режим здійснення операцій способу, тобто технологічні параметри та інші кількісні характеристики процесу повинні подаватись в інтервалі граничних значень (температура, тиск, швидкість). Спосіб у формулі винаходу може характеризуватися також тим, які технічні засоби (пристосування, інструменти, устаткування тощо) використовуються при здійсненні окремих його операцій, якщо без посилання на ці засоби неможливо розкрити сутність цього способу.

6.3.6. Особливості формули винаходу на «застосування...»

Для характеристики «традиційних» об'єктів винаходу (пристрою, способу, речовини) прийнято формулу, що є формально-логічним визначенням. Структура формули, правила її складання і тлумачення підпорядковані загальним правилам, що стосуються цих визначень. У формулі подають вид об'єкта винаходу, а також перераховують його відмітні ознаки порівняно з об'єктами того самого виду.

Що стосується винаходів на «застосування...», то звична система викладу формули виявляється непридатною. Винахід на «застосування...» втілюється в об'єкті, який сам по собі вже відомий і є носієм зовсім іншої ідеї, ніж та, якою керувався винахідник «застосування...». Об'єктом винаходу в цьому випадку є створення нового ланцюга зв'язків відомого предмета з іншими предметами.



Формула винаходу на «застосування...» не має відмітної і обмежувальної частин. Вона складається з двох частин, а саме:

перша – завжди починається зі слова «застосування», за яким іде назва або характеристика відомого об'єкта, що пропонується до використання за новим призначенням у родовому відмінку (пристрою, способу, речовини, штаму);

друга – зі слова «для», за яким описують конкретне нове призначення цього пристрою, способу, речовини, штаму.

Найменування або характеристика об'єкта на «застосування...» наводиться у формулі винаходу таким чином, щоб цей об'єкт можна було ідентифікувати і забезпечувати реалізацію встановленого призначення. Об'єкт може бути охарактеризований, зокрема, з використанням ознак, які відображають склад, структуру, властивості речовини (матеріалу), спосіб його одержання, конструкцію елементів пристрою тощо.

Призначення може бути виражене також різними способами. Наприклад, за допомогою термінологічних позначень – стабілізатор, гербіцид, нагрівач, електроліт тощо; з використанням слів «засіб для...», наприклад: засіб для з'єднання, антисептичний засіб. Нарівні з термінологічними позначеннями може наводитись сфера використання, наприклад: стимулятор росту огірків і помідорів.

Назва винаходу відображає нове призначення відомого об'єкта.

Формула винаходу на «застосування...» може бути одноланковою і багатоланковою. При цьому вона має відповідати загальним вимогам.

Висновок



У цьому розділі охарактеризовано основні етапи процесу виявлення винаходу. Розглянуто умови надання правової охорони об'єктам промислової власності. Детально висвітлено процес складання формули винаходу. Наведено особливості складання формули винаходу на пристрій, спосіб і застосування раніше відомого продукту або способу за новим призначенням.

Контрольні питання

1. Які умови надання правової охорони об'єктам промислової власності?
2. Які умови патентоздатності об'єктів промислової власності?
3. Які основні етапи процесу виявлення винаходу?
4. Що таке аналог винаходу?
5. Що таке прототип винаходу?
6. Яке призначення має формула винаходу?
7. Які основні вимоги висувають до формули винаходу?
8. У чому полягає сутність вимоги єдиності винаходу?
9. З яких складових частин складається формула винаходу?
10. У чому полягають особливості формули винаходу на пристрій?
11. У чому полягають особливості формули винаходу на спосіб?
12. У чому полягають особливості формули винаходу на «застосування...»?



7. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)

7. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)



Навчальні цілі:

- знати, вимоги висувають до оформлення документів заявки;
- знати, який порядок оформлення та подання заявки на винахід (корисну модель).

7.1. Загальні вимоги до оформлення документів заявки

Заявка повинна бути оформлена у відповідності до «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель».

Усі документи заявки на винахід (корисну модель) слід оформляти таким чином, щоб можна було зберігати їх тривалий час і безпосередньо репродукувати в необмеженій кількості копій.

Документи заявки друкують на аркушах білого паперу форматом 210×297 мм. Кожен документ заявки починають на окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумерують арабськими цифрами.

Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням рядків паралельно меншому боку аркуша.

Мінімальний розмір полів аркушів опису, формули, реферату становить, мм:
ліве – 25;
верхнє – 20;
праве і нижнє – 20.

Креслення виконують на аркушах білого паперу форматом 210×297 мм.

Мінімальний розмір полів аркушів креслень становить, мм:
ліве – 25;
верхнє – 25;
праве – 10;
нижнє – 15.

Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Текст опису, формули винаходу (корисної моделі) і реферату друкують через 2 інтервали або через 1,5 інтервалу при комп'ютерному наборі з висотою літер не менше ніж 2,1 мм.

Латинські назви, латинські і грецькі літери, графічні символи, математичні і хімічні формули допускається вписувати чорнилом, пастою або тушшю чорного кольору.

Бібліографічні дані джерел інформації в документах заявки наводяться таким чином, щоб можна було знайти це джерело інформації.

У документах заявки можуть бути використані хімічні формули.

Структурні формули хімічних сполук подають (як і креслення) з нумерацією кожної структурної формули як окремої фігури і наведенням посилань на відповідні позначення.

При написанні структурних хімічних формул слід використовувати загальноживані символи елементів і чітко вказувати зв'язки між елементами і радикалами.

В описі, формулі і рефераті винаходу (корисної моделі) можуть бути використані математичні вирази (формули) і символи.

Форма подання математичного виразу не регламентується.

Усі літерні позначення, які є в математичних формулах, мають бути розшифровані. При цьому розшифрування літерних позначень подають у порядку їх використання в формулі.

Для позначення інтервалів між величинами допускається використання знаку «-» (від і до), в інших випадках слід писати словами «від» і «до».

При вираженні величин у відсотках знак відсотка (%) слід ставити після числа. Якщо величин декілька, то знак відсотка ставлять перед їх переліком і відокремлюють від них двокрапкою.

Математичні позначення «>», «<», «=» та інші використовуються лише в математичних формулах, а в тексті їх слід писати словами (більше, менше, дорівнює тощо).

Перенос у математичних формулах допускається лише по знаку.

Пояснення до математичної формули слід писати стовпцем і після кожного рядка ставити крапку з комою.

Вимоги до оформлення документів заявки, визначені Правилами, застосовуються також до будь-яких матеріалів, поданих після подання заявки, наприклад, до сторінок, що містять виправлення, та до змінених пунктів формули винаходу (корисної моделі).

7.2. Порядок оформлення та подання заявки на винахід (корисну модель)

Заявка на видачу патенту на винахід або корисну модель складається українською мовою і повинна включати такі документи:

1. Заяву про видачу патенту на винахід із проведенням кваліфікаційної експертизи або про видачу патенту на корисну модель – 3 прим.;
2. Опис винаходу (корисної моделі) – 3 прим.;
3. Формулу винаходу (корисної моделі) – 3 прим.;
4. Креслення (якщо на них є посилання в описі) – 3 прим.;
5. Реферат – 3 прим.;
6. Документ, який підтверджує сплату збору або який звільняє від сплати (частково або повністю) – 1 прим.;
7. 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 Установи 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.

7. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД (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.

7.2.1. Заява про видачу патенту

Заява про 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».

Заява заповнюється згідно «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель».

У графі, що розташована у верхній частині заяви (без зазначення коду), заявник зазначає порядковий номер заявки, визначений ним. При цьому реквізит «дата одержання» заповнюється Укрпатентом під час одержання заявки.

Графи з кодами (21), (22), що розташовані у верхній частині заяви, заявником не заповнюються, вони призначені для зазначення реквізитів заявки після її подання до Установи.

Графи з кодами (86) і (87) заповнюються у випадку прийняття міжнародної заявки, що містить зазначення України, на експертизу. За кодом (86) зазначають реєстраційний номер та дату подання міжнародної заявки, установлені відомством-одержувачем. У графі за кодом (87) зазначаються номер і дата міжнародної публікації міжнародної заявки.

У графі, що містить прохання видати патент України, необхідно зазначити, який різновид патенту просить видати заявник, зробивши у відповідній клітинці позначку «Х».

За кодом (71) для фізичної особи (фізичних осіб) зазначають повне ім'я, місце проживання; для юридичної особи (юридичних осіб) зазначають повне найменування (згідно з установчими документами), місцезнаходження.

Якщо заявником є винахідник, декілька винахідників чи всі винахідники, то їх місце проживання наводять на звороті заяви у графі за кодом (72).

Для заявників – юридичних осіб України зазначають код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для заявників, що проживають чи мають постійне місцезнаходження за межами України, зазначають код держави згідно із стандартом VOIB ST.3.

Якщо заявників декілька, то зазначені відомості наводяться для кожної особи окремо.

Якщо заявник має підстави для встановлення пріоритету, то під кодами (31), (32), (33) або під кодами (62), (66) потрібно вказати відповідні відомості.

За кодом (54) наводять повну назву винаходу (групи винаходів) чи корисної моделі, яка повинна збігатися з назвою, наведеною в описі.

За кодом (98) зазначають адресу для листування між заявником та Укрпатентом, повне ім'я або найменування адресата.

Якщо заявник користується послугами представника то за кодом (74) зазначають повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або повне ім'я іншої довіреної особи.

Якщо заявник бажає прискорити публікацію заявки, у відповідній клітинці треба зробити позначку «Х».

Розділ заяви «Перелік документів, що додаються» заповнюють за допомогою позначок «Х» у відповідних клітинках із зазначенням кількості примірників і аркушів кожного документа. У клітинці «інші документи», якщо такі є в матеріалах заяви, необхідно зазначити назву документа.

Якщо право на подання заявки й одержання патенту передано винахідником чи роботодавцем правонаступнику, то в графі «Підстави щодо виникнення права на подання заявки і одержання патенту» відповідну підставу зазначають позначкою «Х». Якщо заявником (заявниками) є єдиний винахідник чи всі винахідники, то ця графа не заповнюється.

За кодом (72) наводять дані про винахідника (винахідників): повне ім'я та місце проживання. Якщо винахідники є заявниками, то вони проставляють підписи у правій графі.

Якщо винахідник не бажає бути згаданим у публікації відомостей про заявку та (або) відомостей про видачу патенту, то у відповідній графі заяви робиться про це запис, що підписується винахідником.

Заповнення останньої графи заяви «Підпис (и) заявника (ів)» є обов'язковим, крім випадку, коли всі заявники є винахідниками і їх підписи проставлені в графі за кодом (72).

Якщо заявником є юридична особа, то заяву підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища і скріплюється печаткою.

Якщо заявник доручив ведення справ за заявкою представнику, то останній може ставити свій підпис замість заявника.

У цій графі також проставляють дату підпису.

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

7.2.2. Опис винаходу (корисної моделі)

Опис до заявки на винахід (корисну модель) разом із формулою і графічними зображеннями (кресленнями, схемами, якщо вони необхідні) є основним документом заявки, що розкриває створений об'єкт винаходу. Він має повністю розкривати технічну суть винаходу і містити необхідну і достатню інформацію для подальшої розробки (конструктивної або технологічної) об'єкта винаходу або його безпосереднього використання фахівцем в даній галузі.



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. Він повинен давати точне, ясне і вичерпне уявлення про новизну заявленого технічного рішення, його винахідницький рівень. Від того, наскільки повно, точно і ясно складений опис винаходу з графічними матеріалами, а також

7. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)

документами, що підтверджують його працездатність (промислово придатність), багато в чому залежить правильне розуміння експертом запропонованого технічного рішення і кінець кінцем швидкість розгляду заявки.

В табл. 7.1 наведено структуру і зміст опису заявки. Там же подані формулювання всіх структурних розділів опису (зліва), а також формулювання (семантичні характеристики) самостійних елементів, що містяться у кожному структурному розділі (справа).

Таблиця 7.1. Структурні розділи опису

1. Клас МПК і назва винаходу	1.1. Індекс класу МПК
	1.2. Характеристика назви винаходу
2. Галузь техніки	2.1. Характеристика галузей техніки, до яких відноситься винахід
	2.2. Опис переважної галузі використання винаходу
3. Рівень техніки	3.1. Сукупність ознак аналогів
	3.2. Характеристика недоліків аналогів, що частково або повністю усуваються
	3.3. Сукупність ознак найбільш близького до винаходу аналога (прототипу)
	3.4. Характеристика недоліків прототипу, що повністю або частково усуваються
	3.5. Вказівка причин, наслідком яких є ці недоліки
4. Суть винаходу	4.1. Формулювання задачі, на вирішення якої направлено винахід
	4.2. Вказівка технічного результату, який можна досягти при реалізації винаходу.
	4.3. Характеристика нової сукупності всіх суттєвих ознак винаходу
	4.4. Розкриття причинно-наслідкового зв'язку між сукупністю ознак і технічним результатом.
5. Перелік фігур графічних зображень	5.1. Перелік фігур графічних зображень (при необхідності) з короткою вказівкою на те, що зображено на кожній фігурі
6. Відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу	6.1. Опис конкретного прикладу (прикладів) здійснення винаходу.
	6.2. Розкриття можливості отримання технічного результату
	6.3. Опис переваг винаходу в порівнянні з відомими рішеннями

При оформленні заявки на винахід або корисну модель в описі назви розділів не подаються. Нижче наведемо коротку характеристику обов'язкових розділів опису винаходу, а також підрозділів, на які, в свою чергу, поділяються розділи.

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.

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».

2. 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.

3. 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.

7. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)

Опис прототипу.

Наводиться назва прототипу, частіше вона однакова з назвою винаходу.

Подається сукупність ознак, яка повинна збігатися з сукупністю, наведеною 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.

4. 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.

Суттєві 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.

5. 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.

6. 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, залежить від виду об'єкта винаходу.

7. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)

7.2.3. Креслення та інші ілюстративні матеріали

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.

Графічні зображення (власне креслення, схеми, діаграми) виконують відповідно до правил креслення, на щільному, білому, гладкому папері чорними чіткими лініями і штрихами, які не витираються, без розтушовування і розмальовування.

Масштаб і чіткість зображень вибирають такими, щоб при репродукуванні з лінійним зменшенням розмірів до 2/3 можливо було розпізнати всі деталі.

Висота цифр і літер має бути не менше 3,2 мм. Цифрові та літерні позначення мають бути чіткими, товщина їх ліній повинна відповідати товщині ліній зображення. Цифри та літери не слід брати в дужки та лапки.

На кресленнях використовують переважно прямокутні (ортогональні) проекції (у різних видах, розрізах й перерізах), в окремих випадках допускається також використання аксонометричної проекції.

Кожний елемент на кресленні виконують пропорційно всім іншим елементам, за винятком випадків, коли для чіткого зображення елемента необхідне розрізнення пропорцій.

Розміри на кресленнях не позначають, їх наводять, за потреби, в описі.

Креслення виконують без будь-яких написів, за винятком необхідних слів, таких як «вода», «пара», «відкрито», «закрито», «розріз за А-А».

Окремі фігури розміщують таким чином, щоб аркуші були максимально заповненими і креслення можна було читати при вертикальному розташуванні довгих боків аркуша.

Якщо фігури, що розміщені на двох і більше аркушах, являють собою частини єдиного креслення, то їх розміщують таким чином, щоб це креслення можна було скомпонувати без пропусків будь-якої із зображених на різних аркушах фігур.

На одному аркуші креслення можна розміщувати декілька фігур, при цьому слід чітко відмежовувати їх одну від одної.

Елементи фігур позначають арабськими цифрами відповідно до посилань на них у описі винаходу (корисної моделі). Одні й ті самі елементи на декількох фігурах позначають одними й тими ж цифрами.

Позначення, про які не згадують в описі винаходу (корисної моделі), на кресленнях не проставляють і навпаки.

Якщо графічні зображення представлені у вигляді схеми, то при її виконанні застосовують стандартизовані умовні графічні позначення.

Якщо схема представлена у вигляді прямокутників як графічних позначень елементів, то крім цифрового позначення безпосередньо в прямокутник, якщо це можливо, вписують і назву елемента. Якщо розміри графічного зображення елемента не

дозволяють цього зробити, то назву елемента можна зазначити на виносній лінії (за потреби, у вигляді напису під цим елементом).

На схемах одного виду допускається зображення окремих елементів схем іншого виду (наприклад, на електричній схемі допускається зображення елементів кінематичних, гідравлічних схем тощо).

Кожне графічне зображення нумерується послідовно арабськими цифрами (фіг. 1, фіг. 2 тощо) незалежно від виду цього зображення (креслення, схема, діаграма тощо) і нумерації аркушів відповідно до черговості наведення їх у тексті опису. Якщо опис винаходу (корисної моделі) пояснює лише одне графічне зображення, то воно не має нумерації.

7.2.4. Реферат

Реферат складається лише з інформаційною метою. Реферат – це скорочений виклад змісту опису винаходу. Реферат має бути складений в категоризованій формі для створення автоматичних баз даних. Категоризований реферат має певну структуру і поділяється на такі структурні розділи (категорії):



1. Назва винаходу.
2. Характеристику галузі техніки, якої стосується винахід, і (або) галузь його застосування, якщо це не зрозуміло з назви.
3. 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.
4. Технічний результат.

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. При викладенні додаткових відомостей вживаються такі скорочення:

- для слів «незалежний пункт» – н.п.;
- для слів «залежний пункт» – з.п.;
- для слова «формула» – ф-ла;
- для слова «ілюстрація» – іл.;
- для слова «таблиця» – табл.;
- для слова «приклад» – пр.

Наприклад, для опису винаходу, що містить два незалежних (спосіб та пристрій для його здійснення) та три залежних пункти формули, п'ять креслень та одну таблицю, у тексті реферату зазначають: 2 н. та 3 з.п. ф-ли, 5 іл., 1 табл.

Рекомендований обсяг тексту реферату становить до 1000 знаків.

7. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)

7.2.5. Додаткові документи заявки

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 власності 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 Установи заяви у письмовій формі.

Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету, він повинен надати копію пріоритетної заявки, завірених належним чином, так звану «легалізовану» копію. При цьому переклад надається на вимогу експертизи. Якщо попередніх заявок декілька, то додають копії всіх попередніх заявок.

Висновок

У цьому розділі охарактеризовано процес оформлення заявки на винахід (корисну модель). Розглянуто загальні вимоги до оформлення документів заявки. Детально висвітлено порядок оформлення та подання заявки на винахід (корисну модель), а саме складання заяви на видачу патенту, опис винаходу (корисної моделі), креслень, реферату та додаткових документів заявки.



Контрольні питання

1. Які загальні вимоги висувають до оформлення документів заявки?
2. Які документи входять до складу заявки на винахід (корисну модель)?
3. Які особливості складання заяви на видачу патенту?
4. Яка структура опису винаходу (корисної моделі)?
5. Що розуміють під технічним результатом при складанні опису винаходу (корисної моделі)?
6. Які вимоги висувають до креслень та інших ілюстративних матеріалів?
7. Яким чином складають реферат?
8. Які додаткові документи можуть входити до складу заявки на видачу патенту на винахід (корисну модель)?



8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ



Навчальні цілі:

- уміти скласти заявку на отримання патенту на об'єкти промислової власності;
- знати порядок діловодства при оформленні заявки.

8.1. 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. Державна кваліфікація здійснюється державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), що входить до складу Мінекономрозвитку.

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

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.

Заявку можна подати до Укрпатенту безпосередньо, надіслати поштою за адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ, 01601, державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». Також її можна передати телеграфом, телексом, електронною поштою чи будь-яким іншим подібним засобом зв'язку.

Якщо заявка подається безпосередньо заявником чи його довіреною особою, останнім видають розписку про прийняття матеріалів. Якщо матеріали не містять заяви про видачу патенту, викладеної українською мовою, то вони повертаються особі, яка їх подала.

Матеріали заявки реєструються таким чином:

- проставляється дата надходження матеріалів заявки, якщо вони містять, принаймні, заяву про видачу патенту в довільній формі, викладену українською мовою;
- присвоюється реєстраційний номер.

Якщо матеріали заявки надійшли електронною поштою або іншим подібним засобом зв'язку, заявник повинен протягом 14 днів від дати передачі повного зображення забезпечити надходження до Укрпатенту оригіналу (і двох копій) разом із листом, що ідентифікує попередню передачу.

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

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

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 інтелектуальної власності створений у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за дорученням роботодавця.

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 винаходу (корисної моделі).



Роботодавець має право на одержання патенту, якщо винахід (корисну модель) чи промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше.

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 Установи 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.

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.

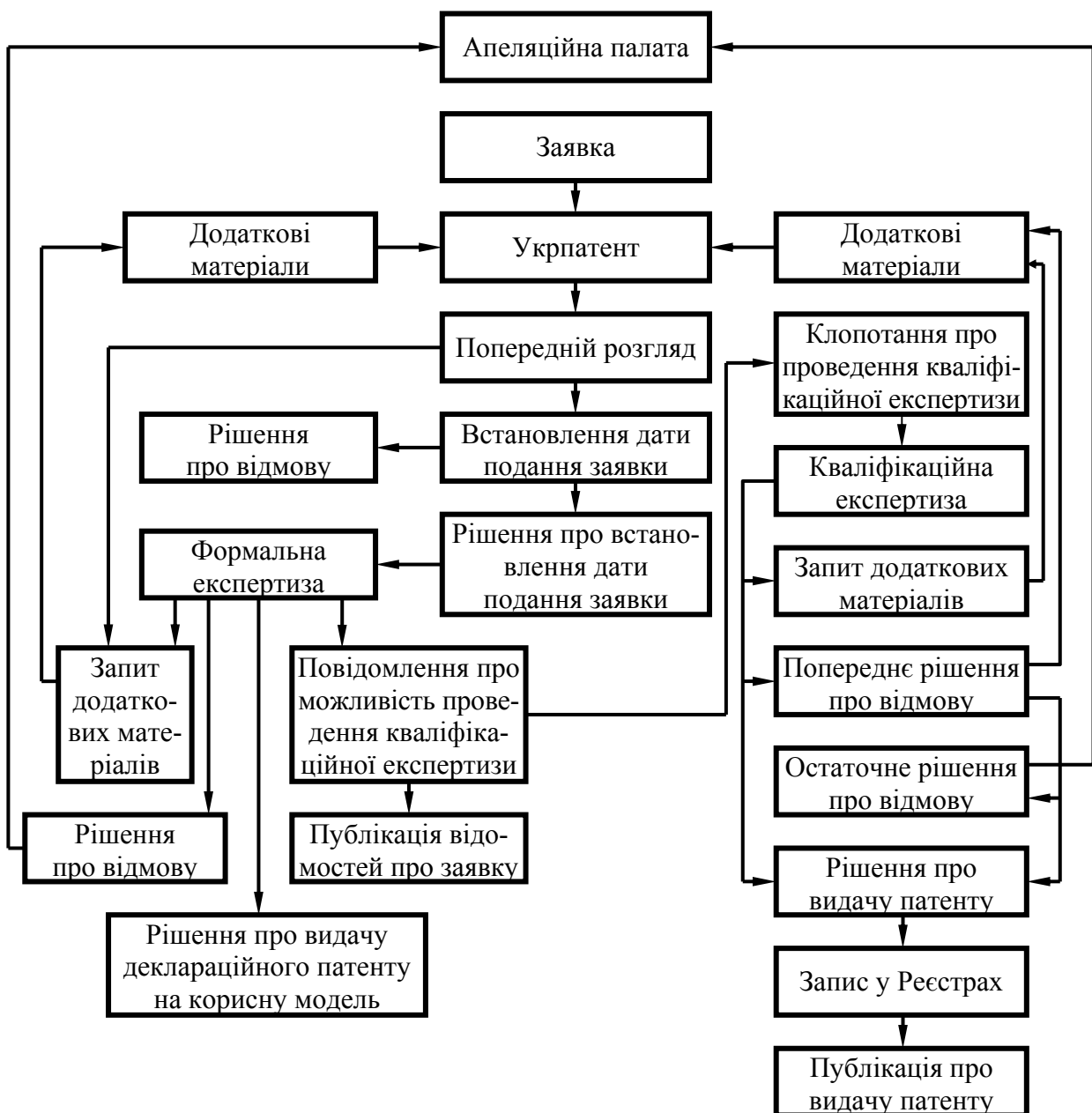
Винахідник має право на присвоєння власного імені створеному ним винаходо-ві (корисній моделі).

8.2. 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.

У спрощеному вигляді схема проходження заявки на винаходи (корисні моделі) наведена нижче.

Схема проходження заявки на винаходи (корисні моделі)



8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

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.

8.2.1 Попередній розгляд заявки



Попередній розгляд заявки на винахід (корисну модель) є першим етапом експертизи заявок на винахід (корисну модель), поданих національними заявниками.

Під час попереднього розгляду перевіряється наявність у заявці відомостей, які можуть бути віднесені до державної таємниці.

Заявка, матеріали якої засекречено в установленому порядку з наданням грифу секретності і яка надійшла до Укрпатенту через режимно-секретний орган заявника чи через компетентний орган місцевої державної адміністрації, вважається заявкою, яка містить пропозицію заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Заявка яка надійшла до Укрпатенту відкритими каналами зв'язку, вважається заявкою, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Міжнародна заявка, яку подано до Укрпатенту як до відомства-одержувача національним заявником, перевіряється так само, як і національна заявка.

Під час попереднього розгляду заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, перевіряється на наявність у ній відомостей, які можуть бути віднесені згідно зі Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємниці.

Заявка, в якій за результатами попереднього розгляду виявлено відомості, що можуть бути віднесені до державної таємниці, разом із висновком за результатами попереднього розгляду, а також заявка, яка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, надсилаються відповідному Державному експерту з питань таємниць для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Державний експерт протягом місяця від дати одержання ним заявки повертає її разом зі своїм рішенням до Укрпатенту.

Вся подальша експертиза за заявкою здійснюється в режимі секретності в порядку, передбаченому Законом України «Про державну таємницю». Режим секретності забезпечує режимно-секретний орган Укрпатенту.

Про рішення Державного експерта заявнику надсилається повідомлення. У разі незгоди з рішенням Державного експерта заявник може подати до Укрпатенту мотивоване клопотання відповідно про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці чи про розсекречування матеріалів заявки або оскаржити рішення Державного експерта до суду.

8.2.2. Встановлення дати подання заявки



Дата подання заявки встановлюється за датою одержання Укрпатентом матеріалів, що містять принаймні:

- заяву в довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою;
- відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;
- матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою.

Мова, якою викладено матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), не впливає на встановлення дати подання заявки.

Вимога частини першої статті 13 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»: «...для збереження дати подання заявки переклад цього матеріалу (що справляє враження опису винаходу (корисної моделі)) українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки», – при проведенні експертизи не застосовується як така, що суперечить чинному в Україні міжнародному договору.

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 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.

Відповідно до Договору про патентне право для цілей встановлення дати подання заявки опис і будь-яке креслення можуть бути замінені посиланням на раніше подану заявку. У цьому випадку перевіряється дотримання таких умов:

- посилання викладено українською мовою, в ньому зазначено, що для встановлення дати подання заявки опис та (або) креслення в ній замінені посиланням на раніше подану заявку, наведено номер раніше поданої заявки та зазначено відомство, до якого її було подано;

- раніше подану заявку подано тим самим заявником, його правопередником чи правонаступником;

- разом із заявкою або протягом двох місяців від дати її одержання закладом експертизи до нього надійшла копія раніше поданої заявки, а також її переклад українською мовою, якщо раніше подану заявку викладено іншою мовою ніж українська, російська чи англійська. Зазначена копія не вимагається, якщо раніше подану заявку було подано до Мінекономрозвитку.

Якщо перевірка показала, що умови, викладені в попередньому абзаці не виконані, заявнику негайно надсилається про це повідомлення з пропозицією надати копію раніше поданої заявки та (або) її переклад до спливу строку, зазначеного в абзаці четвертому цього пункту.

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

У разі недотримання будь-якої з вищенаведених умов, заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Якщо заявку виділено з раніше поданої заявки внаслідок поділу останньої, то відповідно до Договору про патентне право заявник має право визначити як дату подання виділеної заявки дату подання первинно поділеної заявки.

Для встановлення дати подання виділеної заявки як дати подання поділеної заявки перевіряється дотримання таких вимог:

- виділену заявку подано до прийняття Мінекономрозвитку рішення про видачу патенту або рішення про відмову у видачі патенту за раніше поданою заявкою;
- суть винаходу (корисної моделі) за виділеною заявкою не виходить за межі змісту поділеної заявки на її дату подання.

Перевірка дотримання останньої з вимог під час формальної експертизи здійснюється в межах, що не потребують аналізу суті винаходу (корисної моделі). Висновок про недотримання цієї вимоги робиться лише у разі, якщо з порівняння відповідно описів, формул та креслень обох заявок, явним чином впливає, що зазначену вимогу не дотримано.

Відповідно до Договору про патентну кооперацію датою подання міжнародної заявки до Мінекономрозвитку вважається дата її міжнародного подання.

8.2.3. Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками)

Укрпатент проводить формальну експертизу заявок, щодо яких прийняті рішення про встановлення дати подання. Експертизу заявки за формальними ознаками проводять без спеціального клопотання заявника.

Формальна експертиза це – експертиза за формальними ознаками (тобто ознаками, які не стосуються суті винаходу), у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

Загалом ця експертиза проходить у такому порядку.

Формальна експертиза заявки починається з перевірки дотримання вимог щодо встановлення її дати подання.

Якщо встановлено дату подання заявки, перевіряється сплата збору за її подання.

Після встановлення факту сплати збору за подання заявки перевіряється:

- відповідність документа про сплату збору за подання заявки встановленим вимогам;
- наявність документів, що підтверджують право на заявлений пріоритет, і дотримання вимог до цих документів та до порядку їх подання;
- дотримання вимоги єдиності винаходу (корисної моделі);



– відповідність заявленого винаходу (корисної моделі) умовам надання правової охорони (за винятком умов патентоздатності);

– відповідність заявки формальним вимогам.

Крім того, на етапі формальної експертизи заявленому винаходу (корисній моделі) присвоюється класифікаційний(і) індекс(и) відповідно до чинної редакції МПК.

Якщо за результатами формальної експертизи встановлено, що всі вимоги, дотримання яких перевірялося, виконано, подальші дії такі:

– за заявкою на винахід заявнику надсилається повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;

– за заявкою на корисну модель Укрпатент готує обґрунтований висновок про відповідність корисної моделі встановленим вимогам, який набирає чинності після затвердження його Мінекономрозвитку.

Якщо є підстави вважати, що будь-яку з вимог, дотримання яких перевірялося, не виконано, заявнику надсилається про це обґрунтований попередній висновок.

У цьому висновку зазначаються виявлені невідповідності з посиланням на ті положення Закону та (або) встановлених на його основі правил, що містять вимоги, які порушено, та, за доцільності, на відповідну науково-технічну літературу і пропонується надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків та (або) з наданням обґрунтованого заперечення проти зауважень, викладених у цьому висновку.

Якщо протягом двох місяців від дати одержання заявником цього висновку, відповідь на попередній висновок не надано, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Саме на стадії формальної експертизи експерт перевіряє наявність у матеріалах заявки всіх необхідних документів, що передбачені Правилами складання, а саме: заяви встановленої форми; формули винаходу (корисної моделі); опису винаходу; реферату; довіреності; правильність сплати збору.



Крім того, перевіряється кількість поданих примірників всіх матеріалів, наявність передбачених Правилами реквізитів, зокрема підписів, печаток тощо.

Також експерт перевіряє наявність в описі та формулі недоліків, які можуть бути виявлені без аналізу суті винаходу (корисної моделі), наприклад, наведені в заявці креслення не відповідають опису, порушено єдність винаходу (корисної моделі).

Треба розрізняти два види документів, які може надіслати експертиза заявнику: запит і повідомлення. Ці документи відрізняються за юридичними наслідками щодо подальшого діловодства за заявкою.

Попередні висновки (запит) надсилаються заявнику в разі виявлених вище недоліків, крім одного – порушення єдності. На запит заявник повинен надіслати відповідь протягом двох місяців від дати його одержання або надіслати клопотання про продовження строку відповіді (не більше, ніж на 6 місяців) і документ про сплату збору за це подання. Якщо заявник не подасть відповідь у вказані строки, заявка вважається відкликаною.

Документ про сплату збору за подання заявки повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки.

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

У разі неодержання Укрпатентом на дату подання заявки документа про сплату збору за її подання, заявнику негайно надсилається про це повідомлення з рекомендацією до спливу двох місяців від дати подання заявки сплатити такий збір або подати клопотання про продовження строку його сплати, але не більше ніж на шість місяців.

Якщо документ про сплату збору за подання заявки не надійшов до Укрпатенту протягом двох місяців від дати подання заявки та заявник не подав до спливу цього строку клопотання про його продовження чи не сплатив згідно збір за подання зазначеного клопотання або документ про сплату збору за подання заявки не надійшов до Укрпатенту в потрібний строк, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Документ про сплату збору за подання заявки, що надійшов до Укрпатенту у встановлений або у продовжений строк, перевіряється на відповідність встановленим вимогам. Сплачена сума повинна відповідати розміру встановленого збору за подання заявки з урахуванням складу заявників та кількості пунктів формули.

Якщо заявник подав клопотання про надання пільги щодо сплати збору за подання заявки або про звільнення від такої сплати, то перевіряється наявність копії документа, що підтверджує право на звільнення чи часткове звільнення від сплати зазначеного збору.

Невідповідність документа про сплату збору за подання заявки, у тому числі розміру сплаченого збору, вимогам, що висувають до нього, є підставою для надсилання заявнику попереднього висновку.

При порушенні вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) заявнику надсилається повідомлення з проханням сповістити, 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 за цей строк вимогу єдиності не буде виконано, то при проведенні формальної експертизи беруть до уваги винахід (корисну модель), зазначений у формулі першим, або групу винаходів, об'єднаних з винаходом, зазначеним у формулі першим, єдиним винахідницьким задумом.

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.

Для того, щоб не виникали суперечки між заявником і Укрпатентом щодо дати отримання заявником кореспонденції, всі висновки, повідомлення, запити надсилаються рекомендованими листами із повідомленнями, які повертаються до Укрпатенту.

Якщо матеріали заявки мають недоліки, експерт надсилає заявнику запит. Правила розгляду регламентують випадки, коли експерт може надіслати запит.

Підставою для направлення запиту є:

- невідповідність документа про сплату збору встановленим вимогам до його оформлення, у тому числі невідповідність суми збору встановленому розміру;
- відсутність у матеріалах заявки будь-якого документа, передбаченого пунктом Правилами складання, необхідного для проведення експертизи;
- недостатня кількість примірників поданих документів заявки;
- подання заявки іноземними фізичними або юридичними особами і особами без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження за межами України, не через патентних повірених, крім випадків, коли міжнародними договорами України передбачено інше;
- відсутність у матеріалах заявки довіреності або порушення вимог до її оформлення, якщо заявка подана через представника;
- відсутність у матеріалах заявки передбачених Правилами складання реквізитів, зокрема підписів, печаток (якщо вони необхідні);
- подання документів заявки у вигляді, що не відповідає вимогам розділу 3 Правил складання, наприклад порушення вимог до формату аркушів, розміру полів, розміру літер у текстових матеріалах, якість друку, що унеможливує опрацювання документів заявки тощо;

- наявність у матеріалах заявки посилань на джерела, що не є загальнодоступними, або посилань на неможливість опублікування тих чи інших відомостей (за винятком заявок на секретні винаходи (корисні моделі) та відомостей про винахідників, які не бажають бути згаданими при публікації відомостей про заявку або патент);
- порушення вимоги Правил складання щодо викладення формули одним реченням;
- відсутність у формулі зазначення об'єкта винаходу (корисної моделі), щодо якого просять надати правову охорону;
- наявність у формулі замість ознак відповідного об'єкта лише даних про його експлуатаційні показники і споживчі властивості, ефекти та явища, що мають місце при його здійсненні та/або використанні;
- відсутність структурних розділів опису, передбачених Правилами складання, а також заміна ознаки в описі чи формулі посиланням на джерело інформації (якщо відомості, що мають бути наведені у відповідному відсутньому розділі, наведені в іншому розділі, потреби у запиті немає);
- наявність у документах заявки відомостей, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі, чи зневажливих виразів стосовно результатів творчої діяльності інших осіб;
- очевидна невідповідність матеріалів заявки одне одному (наприклад, наведені в заявці креслення не відповідають опису, в описі відсутні ознаки, що наведені у формулі тощо);
- наявність інших недоліків у матеріалах заявки, які виявлені без аналізу суті винаходу.

Підставою для направлення повідомлення є порушення у формулі вимоги єдності винаходу (корисної моделі) (якщо формула винаходу потребує суттєвого аналізу, це питання вирішують на етапі кваліфікаційної експертизи).

Якщо заявка містить такі недоліки, які експерт може виправити сам, запит, як правило, не надсилають.



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.

Заявник може заявити про своє бажання скористатися правом пріоритету одночасно із поданням заявки до Укрпатенту, зробивши необхідну позначку у заяві під кодом (30) і вказавши необхідні дані під кодами (31), (32), (33), тобто номер попередньої заявки, дату її подання і державу, де вона була подана. Або заявник може заявити про своє право протягом трьох місяців від дати подання заявки до Укрпатенту. Тоді він повинен подати заяву про пріоритет, вказавши вищезазначені дані і копію попередньої заявки, завіреної патентним відомством тієї держави (так звану «легалізовану» копію). Строки подання заяви про пріоритет і копії попередньої заявки можуть бути продовжені на 2 місяці з дати закінчення зазначеного строку за умови сплати збору за цю дію.

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

Попередні заявки, які вказані під кодом (30), були подані до іноземних патентних відомств і згодом надійшли до України. А відповідно до Паризької конвенції заявники також мають право на пріоритет за попередньою заявкою, поданою до Мінекономрозвитку України.



Як правило, заявник може скористатися правом пріоритету у таких випадках.

Коли заявник, подавши першу заявку до Установи, продовжує роботу над об'єктом, удосконалює його і заявляє ці удосконалення окремими подальшими заявками.

Трапляються випадки, коли заявник вирішує ці заявки об'єднати в одну. Але при цьому треба мати на увазі, що дата подання нової заявки не може перевищувати 12 місяців від дати першої. Про таку заявку вказують в заяві під кодом (66).

Другий випадок це, якщо заявка виділена з попередньої на пропозицію Укрпатенту або за ініціативою заявника. Це трапляється тоді, коли порушено єдність винаходу (корисної моделі). В цьому випадку строки подання виділеної заявки не обумовлені і можуть перевищувати 12 місяців. Посилання на такі заявки вказують під кодом (62).

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.

Встановлення дати пріоритету дуже важливий етап і частіше за все він остаточно проводиться під час кваліфікаційної експертизи, тому що він потребує аналізу ознак заявленого і попереднього об'єкта.

На стадії формальної експертизи пріоритет надається на вимогу заявника при наявності пріоритетного документа і дотримання строків. А під час кваліфікаційної експертизи від дати пріоритету залежить глибина патентно-інформаційного пошуку, який здійснюють на дату подання чи дату пріоритету заявки, що розглядається.

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 відповідь на надісланий заявнику попередній висновок надано своєчасно, але порушення, на які вказано в ньому, не усунуто, заперечення проти цього попереднього висновку визнані Укрпатентом непереконливими і за результатами перевірки, встановлено, що:

– заявлений винахід (корисна модель) або будь-який із винаходів заявленої групи винаходів, суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі; або

– заявлений об'єкт (будь-який із заявлених об'єктів) не належить до об'єктів, яким надається правова охорона чи на-



лежить до об'єктів, на які не поширюється правова охорона; або

– заявка не відповідає формальним, зокрема, вимозі єдності винаходу (корисної моделі); або

– документ про сплату збору за подання заявки не відповідає вимогам до нього;

то:

– заклад експертизи готує обґрунтований висновок про невідповідність заявленого винаходу (корисної моделі) встановленим вимогам, який набирає чинності після затвердження його Мінекономрозвитку.

Якщо за результатами формальної експертизи встановлено, що:

– документ про сплату збору за подання заявки відповідає вимогам, що висувують до нього;

– заявлений винахід (корисна модель) не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі;

– заявлений об'єкт належить до об'єктів, яким надається правова охорона, не належить до об'єктів, на які не поширюється правова охорона, і до об'єктів, які не визнаються винаходами (корисними моделями);

– заявка відповідає формальним вимогам, у тому числі, вимозі єдності винаходу (корисної моделі);

то:

– за заявкою на винахід заявнику надсилається повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;

– за заявкою на корисну модель Укрпатент готує обґрунтований висновок про відповідність корисної моделі встановленим вимогам, який набирає чинності після затвердження його Мінекономрозвитку.

Після закінчення 18 місяців з моменту подання заявки на видачу патенту на винахід в офіційному бюлетені Установи «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. За ознайомлення із матеріалами заявки сплачується збір.

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

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

Опубліковані відомості про заявку на патент на винахід надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані.

Заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою із зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. Зазначена компенсація може бути одержана заявником тільки після одержання ним патенту.

Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.

Дія тимчасової правової охорони за міжнародною заявкою починається від дати публікації відомостей про неї Установою.

8.2.4. Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті)

8.2.4.1. Загальні відомості

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 цьому заявнику надсилається повідомлення про те, що його заяву про проведення кваліфікаційної експертизи буде задоволено.

Якщо до спливу трьох років від дати подання заявки заявник не подасть заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та (або) належного документа про сплату збору за її проведення і до спливу зазначеного строку заявник не подав клопотання про його продовження та (або) не сплатив збір за подання цього клопотання, заявка вважається відкликаною.

Про те, що заявка вважається відкликаною заявнику надсилається повідомлення.

Будь-яка особа з метою визнання патенту на корисну модель недійсним може подати до Мінекономрозвитку клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності.

У клопотанні зазначаються обґрунтовані підстави, за якими, на думку особи, що подала клопотання, запатентована корисна модель не відповідає умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.

Експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться щодо формули, опису та креслень, що містяться в останній редакції опису до патенту на корисну модель.

Під час проведення експертизи перевіряють відповідність корисної моделі умовам патентоздатності «промислова придатність» та «новизна» відповідно.

У ході експертизи запатентованої корисної моделі пов'язані з експертизою повідомлення та попередні висновки закладом експертизи не надсилаються.

Якщо за результатами перевірки встановлено, що:

- формула корисної моделі не виражає її суті, не базується на описі або викладена настільки неясно, що неможливо зрозуміти суть корисної моделі, або опис корисної моделі не розкриває її суть настільки ясно і повно, щоб її міг здійснити фахівець у відповідній галузі, або

- заявлена корисна модель суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі, або

- заявлений об'єкт не належить до об'єктів, яким надається правова охорона чи належить до об'єктів, на які не поширюється правова охорона, чи до об'єктів, які не визнаються корисними моделями, то

перевірка корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності не проводиться.

За результатами експертизи запатентованої корисної моделі заклад експертизи готує обґрунтований висновок.

Такий висновок надсилається особі, яка подала клопотання.

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.

Кваліфікаційна експертиза встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності).

На визнання винаходу патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати пріоритету, а за її відсутності до дати подання заявки на цей винахід. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, зацікавлену в застосуванні цього положення.

Це положення не стосується розкриття інформації про винахід у будь-якій заявці на видачу в Україні патенту, у тому числі в міжнародній заявці, в якій зазначено Україну, на дату її подання або пріоритету.

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). В цьому випадку заявник сплачує менший збір за проведення експертизи.

Якщо ж у заявці немає звіту про пошук, то проводиться патентний пошук для визначення рівня техніки.

Патентний пошук проводиться на основі формули винаходу з урахуванням опису та креслень (якщо такі є), а також з урахуванням можливих допустимих змін формули винаходу.

Потім розпочинається власне експертиза заявки з урахуванням результатів пошуку.

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

8.2.4.2. Перевірка формули винаходу

Формула винаходу повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Для встановлення того, чи виражає формула винаходу його суть, перевіряється наявність у формулі винаходу сукупності його суттєвих ознак, достатньої для досягнення зазначеного в заявці технічного результату.

Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу, що можуть бути одержані при його здійсненні.

Якщо суттєва ознака, без якої технічний результат не досягається, не включена до незалежного пункту формули винаходу, але є в описі або в залежному пункті формули, або явним чином відображена на кресленні, то заявнику в обґрунтованому попередньому висновку пропонується включити таку ознаку в незалежний пункт формули або надати обґрунтоване заперечення проти зазначеного попереднього висновку.

Для встановлення того, чи відповідає формула винаходу вимогам щодо ясності викладення, перевіряється можливість ідентифікації зазначених у ній ознак винаходу, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки.

Якщо за результатами перевірки формули винаходу виявлено ознаку, яку неможливо ідентифікувати (у тому числі через невизначеність або неоднозначність її характеристики), або формулу викладено настільки неясно, що неможливо зрозуміти суть заявленого винаходу та (або) визначити заявлений обсяг правової охорони, заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок, в якому зазначається, що формула винаходу не задовольняє встановленим вимогам і пропонується шляхом виправлення формули винаходу усунути за можливості цей недолік, не виходячи за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу, або надати обґрунтоване заперечення проти зазначеного попереднього висновку.

Також необхідно звернути увагу на те, чи можуть ознаки формули винаходу принципово характеризувати заявлений об'єкт винаходу.

Якщо виявлені при перевірці формули винаходу порушення не перешкоджають подальшому проведенню експертизи, питання, пов'язані з виправленням формули, вирішуються після перевірки заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності.

Зокрема, це стосується наявності у незалежному пункті формули винаходу, несуттєвих ознак, тобто ознак, що не впливають на досягнення зазначеного в заявці технічного результату.

У разі визнання винаходу за результатами кваліфікаційної експертизи таким, що відповідає умовам патентоздатності, заявнику може бути запропоновано виключити з формули винаходу виявлені у ній несуттєві ознаки, з поясненням, що наявність таких ознак може перешкодити встановленню факту несанкціонованого використання винаходу, тобто факту порушення прав власника відповідного патенту.

Невиконання заявником запропонованої дії не впливає на висновок експертизи за заявкою.

Для встановлення того, чи базується формула винаходу на описі, перевіряється, чи розкрита в описі виражена формулою суть винаходу і чи наведено в ньому дані, які підтверджують визначений формулою обсяг правової охорони, зокрема, приклади здійснення винаходу з досягненням зазначеного в описі технічного результату. При цьому перевіряється наявність в описі винаходу понять, якими охарактеризовано ви-

нахід у формулі. За відсутності таких понять в описі винаходу, заявнику пропонується включити їх в опис, якщо заявник вважає за необхідне зберегти їх у формулі, інакше – вилучити такі поняття з формули.

Якщо за результатами перевірки формули винаходу встановлено, що виражену формулою суть винаходу не розкрито в описі винаходу та (або) визначений формулою обсяг правової охорони не підтверджується описом винаходу, то заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок, в якому повідомляється, що формула винаходу не базується на описі і пропонується усунути за можливості цей недолік, не виходячи за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу, або надати обґрунтоване заперечення проти зазначеного попереднього висновку.

Вплив ознак, які характеризують призначення на оцінку ознак пункту формули для цілей пошуку та експертизи повинно визначатися в кожному конкретному випадку залежно від ситуації. У процесі пошуку та експертизи призначення заявленого винаходу, повинно оцінюватися для того, щоб визначити, чи приводить зазначення у формулі призначення до конструктивних відмінностей (або, у разі формули на спосіб, до відмінностей в етапах способу) між заявленим винаходом і попереднім рівнем техніки. Якщо це так, зазначення у формулі призначення служить для обмеження обсягу правової охорони. У формулі винаходу, що складається з двох частин, призначення вважається обмеженням обсягу правової охорони.

Якщо пункт формули починається з таких слів, як «Пристрій для здійснення способу...», це повинно бути витлумачено як означає просто пристрій, придатний для здійснення способу. Пристрій, якому притаманні всі ознаки, наведені в пункті формули, але який не придатний для заявленої мети або вимагає модифікації для того, щоб його можна було використовувати саме таким чином, зазвичай не має вважатися таким, що входить в обсяг правової охорони.

При документуванні результатів зазначається винахід, щодо якого проведено експертизу, викладаються результати цієї експертизи і пропонується усунути виявлені недоліки, у тому числі, порушення єдиності винаходу.

8.2.4.3. Перевірка новизни

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Для визначення рівня техніки здійснюється патентно-інформаційний пошук.

Перевірка новизни здійснюється щодо всієї сукупності ідентифікованих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу, шляхом порівняння цієї сукупності ознак із відомостями про об'єкти, що є частиною рівня техніки, виявленими в результаті проведеного закладом експертизи пошуку.

Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Це означає, що отримані з різних джерел інформації (у тому числі з різних частин одного документа) відомості, кожні з яких стосуються лише частини ознак незалежного пункту формули заявленого винаходу, не допускається об'єднувати з метою обґрунтування висновку про невідповідність винаходу умові новизни. Але якщо відомості про об'єкт, з яким порівнюється заявлений винахід, містяться в одному джерелі інформації (основному), а уточнення певних ознак цього об'єкта – в іншому, то це інше джерело розглядається як складова частина основного джерела за умови, що є безсумнівні підстави вважати, що відомості з обох джерел стосуються того самого об'єкта. Крім того, для тлумачення поняття, що вживається в джерелі інформації, допускається використання словників, довідників, між-

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

народних, державних та галузевих стандартів, правил та інструкцій у галузі, якої стосується винахід.

Винахід не визнається новим, якщо з рівня техніки виявлено об'єкт, в якому використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. При цьому не має значення форма представлення ознаки: словесна, математична, графічна, символічна тощо.

Якщо об'єктом заявленого винаходу є нове застосування відомого продукту чи процесу, то цей винахід не визнається новим, якщо виявлено джерело інформації, з якого відомо застосування того самого продукту чи процесу за тим самим призначенням.

Якщо заявлений винахід є окремим випадком відомого об'єкта, то виявлення з рівня техніки відомостей про такий об'єкт не впливає на визнання заявленого винаходу новим. Якщо відомий об'єкт є окремим випадком заявленого винаходу, то виявлення з рівня техніки відомостей про такий об'єкт є підставою для висновку про невідповідність заявленого винаходу умові новизни.

Якщо виявленим джерелом інформації, з якого заявлений винахід став відомим, є заявка на видачу патенту в Україні, яка має більш ранню дату пріоритету, а за її відсутності, дату подання і відомості про яку опубліковані Державною службою, то заявлений винахід не визнається новим.

Якщо за тих же обставин відомості про заявку з більш ранньою датою пріоритету, а за її відсутності, датою подання ще не опубліковані й вона не відкликана або не вважається відкликаною, то заявнику надсилається повідомлення, про неможливість у зв'язку з наявністю такої заявки (не вказуючи її заявника і не розкриваючи її змісту) зробити натепер висновок щодо новизни заявленого винаходу та про відстрочення експертизи до дати опублікування Мінекономрозвитку відомостей про неї.

Якщо формула винаходу має незалежний та один або більше залежних пунктів, то в разі визнання винаходу новим за незалежним пунктом перевірку новизни стосовно відповідних залежних пунктів формули не проводиться і винахід у цілому визнається новим.

У разі невизнання винаходу новим за незалежним пунктом, винахід у цілому не визнається новим. У цьому разі з метою надання заявнику інформації щодо доцільності виправлення формули винаходу перевіряють у межах відомостей, отриманих у результаті пошуку, новизну окремих варіантів винаходу, охарактеризованих відповідними залежними пунктами.

Якщо за результатами перевірки не виявлено жодного об'єкта в якому використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй, заявлений винахід визнається новим, в іншому разі робиться висновок про те, що заявлений винахід не є новим.

Якщо визнано, що заявлений винахід не є новим, заявнику надсилається стосовно цього обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, недоліків, які перешкоджають визнати винахід новим, або надати обґрунтоване заперечення проти цього висновку.

У разі невизнання заявленого винаходу новим за незалежним пунктом формули при визнанні його новим за будь-яким із залежних пунктів, заявнику в обґрунтованому попередньому висновку може бути запропоновано, якщо це доцільно, виправити формулу винаходу шляхом уведення до незалежного пункту тих зазначених у залежному пункті ознак винаходу, які у сукупності з іншими ознаками зумовлюють його новизну.

Якщо за результатами перевірки виявлено відомий з рівня техніки об'єкт, який є окремим випадком заявленого винаходу, робиться висновок про те, що винахід не є новим.

У цьому разі з метою усунення перешкоди для визнання винаходу новим заявнику в обґрунтованому попередньому висновку може бути запропоновано, якщо це доцільно, виправити формулу так, щоб виражена нею суть винаходу і визначений нею обсяг правової охорони не поширювався на зазначений окремий випадок.

Зазначені виправлення є доцільними лише за дотримання усіх інших умов патентоздатності.

8.2.4.4. Перевірка винахідницького рівня

При перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

При перевірці винахідницького рівня мають ураховуватися лише ті ознаки, що впливають на досягнення технічного результату, якого можна досягти при використанні винаходу, тобто лише суттєві ознаки.

Перевірка винахідницького рівня, як правило, включає:

- виявлення з рівня техніки найбільш близького до винаходу аналога, тобто об'єкта, переважно, того самого призначення, який характеризується сукупністю ознак, подібною до сукупності ознак заявленого винаходу;
- виявлення в незалежному пункті формули ознак, якими заявлений винахід відрізняється від найбільш близького аналога (відмітних ознак);
- виявлення з рівня техніки відомостей про об'єкти, що мають ознаки, які збігаються з відмітними ознаками заявленого винаходу;
- установлення відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на зазначений заявником технічний результат.



Слід зазначити, що у разі, якщо винахід є результатом модифікації найближчого рівня техніки, яка має передбачуваний негативний вплив на технічні властивості об'єкта винаходу, що його фахівець міг чітко прогнозувати і правильно оцінити, і якщо це передбачуване погіршення технічних властивостей не супроводжується неочікуваним покращенням якоїсь технічної властивості об'єкта винаходу, то заявлений винахід не має винахідницького рівня. Інакше кажучи, просте передбачуване погіршення рівня техніки (виявлення об'єктом заявленого винаходу нових шкідливих технічних властивостей або погіршення характеристик його відомих технічних властивостей) не містить винахідницького рівня. Проте, якщо таке погіршення окремих технічних властивостей об'єкта винаходу супроводжується несподіваним покращенням якоїсь іншої його технічної властивості, винахідницький рівень може бути наявним. Подібний підхід необхідно застосовувати і у випадку, коли винахід є тільки результатом необґрунтованої не функціональної модифікації відомого з рівня техніки пристрою або просто необґрунтованого вибору одного з безлічі можливих варіантів виконання.

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ



На визнання винаходу таким, що має винахідницький рівень, не впливає його вдавана простота та вдавана очевидність механізму досягнення зазначеного технічного результату, якщо розкриття цього механізму стало відомим не з рівня техніки, а лише з матеріалів заявки.



Такими, що мають винахідницький рівень, визнаються, зокрема:

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

На визнання винаходу таким, що має винахідницький рівень, не впливає його вдавана простота та вдавана очевидність механізму досягнення зазначеного технічного результату, якщо розкриття цього механізму стало відомим не з рівня техніки, а лише з матеріалів заявки.

Такими, що мають винахідницький рівень, визнаються, зокрема:

– індивідуальна сполука, яка підпадає під загальну структурну формулу групи відомих сполук, але не описана як спеціально одержана і досліджена, і виявляє при цьому нові невідомі для цієї групи сполук властивості в кількісному та (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 індивідуальних сполук) з установленою структурою;

– способи одержання відомих індивідуальних сполук (класу, групи індивідуальних сполук) з установленою структурою, якщо в їх основі лежать новий для цього класу чи групи сполук хімічний процес або нові умови, за яких відбувається відомий для цього класу чи групи сполук хімічний процес.

Заявлений винахід, як правило, визнають таким, що не має винахідницького рівня, якщо в його основу, зокрема, покладено:

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

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

– вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням обумовленої його наявністю властивості та (або) функції й отриманням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалосємності, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо);

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

– виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матеріалу для отримання технічного результату, зумовленого відомими властивостями цього матеріалу;

– створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв'язок між якими здійснено за відомими правилами, і технічний результат, який при цьому отримують, є наслідком лише відомих властивостей зазначених частин і зв'язків між ними;

– застосування відомого продукту або процесу за новим призначенням, зумовленим відомими властивостями, структурою, виконанням тощо цього продукту або процесу, якщо відомо, що саме такі властивості, структура, виконання тощо потрібні для реалізації зазначеного призначення;

– зміну кількісної ознаки, взаємозв'язок між кількісними ознаками, або зміну виду такого взаємозв'язку за умови, що факт впливу кожної з ознак на зазначений технічний результат відомий і нові значення цих ознак або їх взаємозв'язок могли бути одержані, виходячи з відомих залежностей, закономірностей.

Якщо формула винаходу має незалежний та один або більше залежних пунктів і встановлено, що винахід за незалежним пунктом має винахідницький рівень, то перевірка винахідницького рівня стосовно відповідних залежних пунктів формули не проводиться і винахід у цілому визнається таким, що має винахідницький рівень.

У разі визнання винаходу за незалежним пунктом таким, що не має винахідницького рівня, винахід у цілому визнається таким, що не має винахідницького рівня. У цьому випадку з метою надання заявнику інформації щодо доцільності виправлення формули винаходу перевіряють у межах відомостей, отриманих у результаті пошуку, винахідницький рівень окремих варіантів винаходу, охарактеризованих відповідними залежними пунктами.

Якщо за результатами перевірки, відомості про об'єкти, що мають ознаки, які збігаються з відмітними ознаками заявленого винаходу, не виявлені або відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на зазначений заявником технічний результат, не встановлена, заявлений винахід визнається таким, що має винахідницький рівень.

Якщо за результатами перевірки виявлено відомості про об'єкти, що мають ознаки, які збігаються з відмітними ознаками заявленого винаходу, а також встановлено відомість впливу, сукупності ознак заявленого винаходу на зазначений заявником технічний результат, заявлений винахід визнається з урахуванням вищенаведених підстав, таким, що не має винахідницького рівня.

Якщо визнано, що винахід не має винахідницького рівня, заявнику надсилається щодо цього обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, недоліків, які перешкоджають визнати винахід таким, що має винахідницький рівень, або надати обґрунтоване заперечення проти цього висновку.

У разі визнання винаходу за незалежним пунктом формули таким, що не має винахідницького рівня, при визнанні його за будь-яким із залежних пунктів формули таким, що має винахідницький рівень, заявнику в обґрунтованому попередньому висновок з метою усунення перешкоди для визнання заявленого винаходу патентоздатним може бути запропоновано виправити формулу винаходу шляхом вилучення такого незалежного пункту, перетворення зазначеного залежного пункту у незалежний і внесення інших виправлень, пов'язаних із зазначеними вилученням та перетворенням.

8.2.4.5. Перевірка промислової придатності винаходу

Для встановлення того, чи є заявлений винахід промислово придатним, перевіряється наявність у заявці відомостей про призначення винаходу або про його можливе застосування (наприклад, для нових хімічних сполук, послідовності або часткової послідовності гена), а також підтвердження можливості реалізації цього призначення при здійсненні винаходу за кожним пунктом його формули.



Таким підтвердженням є:

– відомості, достатні для того, щоб фахівець міг здійснити винахід у тому вигляді як його охарактеризовано в кожному пункті формули, зокрема, опис засобів та (або) методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу. Допускається за-

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

міна таких відомостей посиланням на джерело інформації, що містить їх, і яке стало загальнодоступним до дати пріоритету, а за її відсутності, до дати подання заявки;

– принаймні один приклад здійснення винаходу з наведенням достовірних даних, зокрема, експериментальних, що підтверджують можливість реалізації його призначення, яке зазначено в матеріалах заявки або випливає з них;

– відомості про депонування біологічного матеріалу (матеріалу, що містить генетичну інформацію та може самовідтворюватися чи бути відтвореним у біологічній системі), якщо об'єктом винаходу є біологічний матеріал і в заявці не описано спосіб його одержання таким чином, щоб фахівець міг здійснити винахід.

Якщо для фахівця призначення винаходу явним чином випливає з його формули, то відсутність в описі винаходу додаткових відомостей щодо цього не вважається недоліком.

У той же час, якщо в процесі експертизи виявлено, що призначення винаходу, яке випливає з його формули, є іншим ніж те, що випливає з опису винаходу, зокрема, з опису його роботи, робиться висновок про те, що формула винаходу не базується на описі і заявнику в обґрунтованому попередньому висновку пропонується усунути цей недолік.

Винахід не визнається промислово придатним, якщо його не може бути здійснено, зокрема, через те що його функціонування суперечить визнаному закону природи.

Висновок щодо промислової придатності.

Якщо за результатами перевірки промислової придатності винаходу встановлено, що

– в заявці наведено відомості про призначення винаходу або для фахівця це призначення випливає явним чином із матеріалів заявки;

– в описі винаходу наведено відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу і приклади застосування його за призначенням;

то

– робиться висновок про те, що винахід є промислово придатним.



Якщо виявлено, що в заявці відсутні відомості про призначення винаходу і для фахівця таке призначення не випливає явним чином з матеріалів заявки, або у формулі винаходу точно визначено функцію, яка суперечить визнаному закону природи, або в процесі експертизи доведено, що заявлений винахід не може бути здійснено, зокрема, через те, що його функціонування суперечить визнаному закону природи, або що

реалізація призначення винаходу при його здійсненні не можлива, робиться висновок про те, що заявлений винахід не є промислово придатним.

Якщо за результатами перевірки виявлено, що функціонування об'єкта заявленого винаходу, наприклад мотора, призводить до реалізації його призначення, а саме, до приведення в рух певних елементів, вузлів, пристроїв, робиться висновок про те, що винахід є промислово придатним.

Якщо за результатами аналізу винаходу доведено, що зазначений в описі технічний результат (наприклад, рівень коефіцієнта корисної дії об'єкта) не може бути досягнутий, робиться висновок про те, що опис винаходу не розкриває суть винаходу настільки ясно і повно, щоб його міг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Крім того, неможливість досягнення технічного результату може бути складовою обґрунтування відсутності винахідницького рівня.

Якщо за результатами перевірки визнано, що заявлений винахід не є промислово придатним, заявнику надсилається стосовно цього обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, недоліків, які перешкоджають визнати винахід промислово придатним, або надати обґрунтоване заперечення проти цього висновку.

У разі невизнання винаходу промислово придатним за будь-яким із залежних пунктів формули винаходу заявнику у попередньому висновку може бути запропоновано вилучити цей пункт із формули.

Таке вилучення є доцільним лише за дотримання усіх інших умов патентоздатності.

8.3. Особливості патентного права на секретні винаходи (корисні моделі)

Процес віднесення інформації, яку містить заявка, до державної таємниці вже проаналізований під час описання попереднього розгляду заявки.

Вся подальша експертиза за заявкою здійснюється в режимі секретності в порядку, передбаченому Законом України «Про державну таємницю».

На підставі позитивного рішення експертизи щодо заявки і експертного висновку Державного експерта Мінекономрозвитку видає патент. Права, що впливають із патенту на секретний винахід або корисну модель, діють від дати внесення інформації при них до відповідного реєстру.

Виключні права власника патенту на секретний винахід або корисну модель обмежуються Законом України «Про державну таємницю» і відповідними рішеннями Державного експерта.

Власник патенту (декларційного патенту) на секретний винахід чи декларційного патенту на секретну корисну модель має право на одержання від державного органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, грошової компенсації на покриття витрат за сплату зборів, передбачених цим Законом.

Спори щодо розмірів і порядку виплати грошової компенсації вирішуються у судовому порядку.

Власник патенту (декларційного патенту) на секретний винахід чи декларційного патенту на секретну корисну модель може видати ліцензію на використання його винаходу (корисної моделі) тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта.

Якщо зазначена особа не може досягти із власником такого патенту згоди щодо видачі ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити їй використання сек-

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

ретного винаходу (корисної моделі) без згоди власника патенту, на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації.

Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) має право подати відповідному Державному експерту пропозицію про розсекречування винаходу (корисної моделі) чи зміну встановленого ступеню секретності. Державний експерт повинен розглянути пропозицію і дати письмову відповідь протягом місяця від дати її одержання.

Зміну ступеню секретності винаходу (корисної моделі) чи його розсекречування здійснюється за рішенням відповідного Державного експерта на пропозицію власника патенту у зв'язку із закінченням строку дії рішення про віднесення його до таємниці або на підставі рішення суду.

Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) протягом одного року від дати одержання ним рішення Державного експерта про розсекречування винаходу (корисної моделі) має право подати до Установи клопотання про видачу патенту на винахід (корисну модель) на строк, що залишився до закінчення дії патенту. У цьому випадку Мінекономрозвитку вносить відповідні зміни до Реєстру, здійснює публікацію про видачу і видає патент за умови сплати відповідних зборів.

Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) може видати ліцензію на його використання тільки особі, яка має дозвіл на доступ до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта.

Якщо зазначена особа не може досягти з власником патенту згоди щодо видачі ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити їй використовувати секретний винахід (корисну модель) на умовах примусової ліцензії.

Збір за підтримку чинності патенту на секретний винахід (корисну модель) не сплачується.

8.4. 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*, тобто патенту надають номер і передають до відділу підготовки офіційних видань.

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

В офіційному бюлетені публікуються визначені Установою 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 (корисної 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 Установою. 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 чи промисловим зразком, пріоритет, авторство і право власності на зазначені об'єкти.

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

Деклараційний патент на винахід – різновид патенту, що видавався за результатами формальної експертизи й експертизи на локальну новизну 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 Установи заявками на видачу патентів.



У Цивільному кодексі України від 16 січня 2003 року інституту деклараційних патентів не існує. Тому замість уже виданих деклараційних патентів на винахід після кваліфікаційної експертизи видається патент на винахід, а нові деклараційні патенти на винахід не видаються.

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

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи. 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 14–20 років, наприклад строк дії патенту практично у всіх європейських країнах а також США, Китаї, Канаді – 20 років; в Австрії – 18; у Філіппінах – 17; в Австралії, Новій Зеландії, Пакистані – 16; в Аргентині, Бразилії, Іраку, Південній Кореї, Туреччині, Уругваї, Японії – 15; в Індії, Індонезії – 14.

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 подання клопотання сплачується збір.

Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки.

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

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 патенту на промисловий зразок, згідно ЦК України, становить 15 років від дати подання заявки. Але на практиці досі користуються нормою закону «Про охорону прав на промислові зразки», згідно з якою строк дії патенту становить 10 років і продовжується за клопотанням власника, але на більше ніж на 5 років.

8.5. Оскарження рішення стосовно заявки

Кінцеві результати експертизи заявки відображаються в обґрунтованому висновку, на підставі якого Мінекономрозвитку 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 Установи чи копій затребуваних матеріалів. Якщо рішення Установи стосовно заявки оскаржено у судовому порядку після державної реєстрації патенту, то суд вирішує одночасно і питання про чинність відповідного патенту.



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

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

Оскарження рішення Установи 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 Установи 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 Установи 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 Установи 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 Установою рішення Апеляційної палати у суді протягом двох місяців від дати його одержання.

8.6. Порядок одержання патенту на промисловий зразок

8.6.1. Загальні відомості

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

Заявку на одержання патенту 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 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 750 (z1096–03) від 11.11.2003).

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

Заявка складається українською мовою і включає такі документи:



- заяву про видачу патенту;
 - 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 патенту 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 Установи, зокрема у відомостях про заявку чи патент.

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 Установи разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

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.

Експертиза заявки складається з таких етапів:

1. Перевірка дотримання вимог щодо встановлення дати її подання.

2. Перевірка факту сплати збору за подання заявки, і, якщо збір сплачено, розміру сплаченого збору.

3. Далі у процесі проведення формальної експертизи виконуються такі дії:

– заявка (заява, зображення та опис) перевіряється на відповідність формальним вимогам;

– визначається відповідність заявленого об'єкта умовам надання правової охорони;

– перевіряється, чи дотримано вимогу єдності промислового зразка;

– якщо заявлено пріоритет, перевіряється наявність документів, що підтверджують право на заявлений пріоритет, і дотримання вимог до цих документів та до порядку їх подання;

– заявленому промислового зразку присвоюється класифікаційний індекс відповідно до чинної редакції МКПЗ.



8.6.2. Перевірка наявності у заявці матеріалів, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі

Заявка не повинна містити матеріалів, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

Спеціальне законодавство України у сфері охорони прав на промислові зразки не містить положень щодо визначення того, які саме промислові зразки суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

У зв'язку з цим при перевірці заявки на відповідність зазначеному положенню слід керуватися нормами міжнародних договорів, інших законів та підзаконних нормативно-правових актів.

При перевірці наявності у заявці матеріалів, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі, слід враховувати призначення виробу, у якому втілено або до якого застосовується промисловий зразок.

У зв'язку з зазначеним особливої уваги потребують вироби, які містять, зокрема:

– державні символи України;

– релігійні символи та предмети релігійних культів;

– зображення, а також слова, вирази, що мають зневажливий зміст, можуть викликати негативну, шокуючу реакцію, почуття страху, жаху.



Можна вважати, що у заявці наявні матеріали, що суперечать принципам гуманності і моралі, якщо зображення промислового зразка, його назва:

1) містить спотворені пам'ятники історії і культури, спотворює назви чи зображення відомих творів культури та мистецтва, спотворює зображення або імена та прізвища відомих осіб; містить образливі, зневажливі вирази, натяки щодо добре відомої особи, які можуть зачіпати почуття цієї особи або її шанувальників;

2) містить пропаганду війни, національної та релігійної ворожнечі, зміни шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України, зокрема, містять антидержавні, расистські лозунги, емблеми, найменування екстремістських організацій; пропаганду фашизму та неофашизму;

3) принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;

4) пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних, релігійних святинь, зокрема, містить богохульні вирази, елементи релігійної символіки, що може зачіпати або ображати почуття віруючих;

5) принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей;

6) пропагує невігластво, неповагу до батьків;

7) пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички;

8) є порнографією або містить інформацію порнографічного характеру; вироби еротичного характеру, якщо до кола осіб, для яких призначається виріб, входять діти;

9) пропагує культ насильства та жорстокості, зокрема, містить зображення сцен насильства та жорстокості;

10) містить нецензурні слова, вирази; непристойні жести; іноземні слова, які внаслідок звукової схожості зі словами української мови мають образливий характер, викликають неприємні асоціації; слова, які є літературними, але у побуті використовуються в грубому значенні;

11) порушує етичні норми, правила поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних та культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість.

У зв'язку з тим, що не прийнято закон, що встановлює порядок використання державних символів України, не надається охорона промисловим зразкам, які являють собою відтворення Державного Герба України та Державного Прапора України.

Промислові зразки, в яких втілені або містяться спотворені державні символи України, суперечать публічному порядку, оскільки спотворення державних символів слід вважати наругою над ними.

Суперечать публічному порядку також промислові зразки, які містять спотворені історичні державні символи, символи міжнародних організацій і територіальних громад.

Не суперечить законодавству розміщення державних символів України на таких виробах, як автомобільні номерні знаки, бланки офіційних документів (наприклад, паспортів, дипломів, свідоцтв, сертифікатів), як елементи нагород, в емблемах та/або аксесуарах форменого одягу працівників державних установ, форми для спортсменів.

Промисловий зразок суперечить принципам гуманності і моралі, якщо він містить відтворення або імітацію державних символів України у виробах таким чином, що це може бути сприйнято як неповага до них, зокрема, на деяких побутових товарах та товарах широкого вжитку.

Наприклад, суперечитиме принципам моралі:

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

- пляшка для спиртних напоїв у формі тризуба;
- пляшка для спиртних напоїв у формі прямокутника або у формі хвилі, розфарбована у кольори Державного Прапора України;
- зображення державних символів України на упаковках для засобів гігієни, для тютюнових виробів;
- зображення державних символів України на упаковках, етикетках, корках для пляшок зі спиртними напоями;
- комплект постільної білизни, в якому підковдра складається з двох рівновеликих смуг жовтого та блакитного кольору, що імітує Державний Прапор України;
- мило у формі тризуба або з його відбитком, мило, що імітує Державний Прапор України;
- курильне приладдя з зображенням державних символів України.

З іншого боку, не вважатиметься таким, що суперечить публічному порядку, нормам моралі промисловий зразок, що являє собою подарунковий набір шоколаду з відбитками тризуба, упаковка для такого подарункового набору з зображенням державних символів України.

Можна вважати допустимим в окремих випадках відтворення або імітацію державних символів України у сувенірній продукції за умови, що такий виріб-сувенір в цілому не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі.

8.6.3. Перевірка відповідності об'єкта, що заявляється, умовам надання правової охорони

Для встановлення відповідності заявленого об'єкта умовам надання правової охорони перевіряється, чи не належить він до об'єктів, які не можуть одержати правову охорону. Якщо заявлений об'єкт відноситься до таких об'єктів, перевіряється, чи належить він до об'єктів, які відповідають вимогам, встановленим до об'єкта промислового зразка.



Як вже зазначалося не можуть одержати правову охорону:

- об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
- друкована продукція як така;
- об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Об'єкти архітектури не отримують охорону відповідно до Закону, вони входять до переліку об'єктів, які отримують охорону відповідно до законодавства про охорону авторського права.

До малих архітектурних форм, які можуть одержати охорону відповідно до Закону, належать такі вироби як кіоски, намети, телефонні будки, транспортні зупинки, дачні будиночки тощо.

До переліку об'єктів, які не можуть одержати правову охорону відповідно до Закону, входить друкована продукція як така.

Разом з цим, друкована продукція, друковані вироби можуть у багатьох випадках розглядатися як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання (дизайну), як вирішення зовнішнього вигляду виробу.

Можуть подаватися заявки на видачу патенту на промисловий зразок на такі друковані вироби як книги та журнали, обкладинки книг та журналів, календарі, бланки, квитки, плакати, газети, рекламні аркуші, листівки, картки, зошити, альбоми та блокноти для малювання, прописи, бланки, етикетки тощо.

МКПЗ містить найменування таких виробів як ілюстровані поштові листівки та вітальні картки, календарі, книжки тощо.

Разом з цим слід звернути увагу, що будь-який напис на таких виробках одержує правову охорону як малюнок, зображення, а не комбінація букв, цифр, наповнених змістом. Патентом на промисловий зразок не захищається семантика такого напису. Разом з цим, семантика береться до уваги при перевірці того, чи не містить заявка матеріалів, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

Не може отримати охорону як промисловий зразок книжна сторінка, аркуш, що містить лише текст, позбавлений будь-яких декоративних рис.

До об'єктів нестійкої форми, які не можуть одержати охорону як промислові зразки, відносяться, наприклад струмені фонтанів, фесрверки, естетичне враження від використання яких обумовлене гідродинамічними, оптичними та іншими подібними ефектами. Зовнішній вигляд таких об'єктів, що пов'язаний з динамічними перетвореннями, постійно змінюється, у зв'язку з чим їх важко зафіксувати візуально та відтворити промисловим способом.

При встановленні належності заявленого об'єкта до об'єктів, який може отримати охорону як промисловий зразок, слід враховувати наступне.

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Художнє конструювання – творча проектна діяльність, спрямована на приведення до одної системи функціональних і композиційних зв'язків предметних комплексів і окремих виробів, їхніх естетичних і експлуатаційних характеристик із метою вдосконалення навколишнього предметного середовища.

Останнім часом частіше вживається термін «дизайн», який є синонімом терміну «художнє конструювання».

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

В першу чергу слід звернути увагу на те, що з точки зору права інтелектуальної власності промисловий зразок стосується лише декоративного, естетичного аспектів виробу, його зовнішнього вигляду. Хоча дизайн виробу може мати технічні, функціональні особливості, промисловий зразок як категорія права інтелектуальної власності стосується лише його зовнішнього вигляду.

Задоволення естетичних потреб у даному контексті означає, що форма виробу, розташування його елементів, розфарбування виробу, а також поєднання зазначених характеристик виробу направлені на те, щоб зробити його зовнішній вигляд привабливим, приємним для споживача.

Ергономічність – це сукупність властивостей, які характеризують пристосованість конструкції товару до взаємодії зі споживачем (користувачем) з урахуванням фізико-біологічних особливостей людини.

Естетичні та ергономічні аспекти виробу можуть бути нерозривно пов'язані один із одним.

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

Слід враховувати також, що промисловий зразок відрізняється від унікальних виробів, творів мистецтва можливістю неодноразового відтворення виробу, зовнішній вигляд якого заявлено.

Якщо перевірка показала, що заявлений об'єкт належить до об'єктів, які не можуть одержати правову охорону або не відповідає вимогам, встановленим до об'єкта промислового зразка, заклад експертизи готує та надсилає заявнику обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням зазначених у висновку недоліків.

8.6.4. Перевірка дотримання вимоги єдності

Вимога єдності полягає в тому, що заявка повинна стосуватися одного промислового зразка та може містити його варіанти.

Отже, при встановленні відповідності заявки вимозі єдності закладом експертизи має бути встановлено, чи дійсно заявлені варіанти є варіантами одного промислового зразка, а не є іншими промисловими зразками.

Заявка може містити варіанти промислового зразка. Але можуть бути заявлені варіанти саме зовнішнього вигляду виробу, а не варіанти виробу.

Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного класу МКПЗ, подібні за сукупністю суттєвих ознак.

Суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих знаків, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями.

Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Отже, вироби, не подібні за сукупністю суттєвих ознак, не можуть вважатися варіантами промислового зразка.

Варіанти мають відрізнятися один від одного таким чином, щоб різниця сприймалася візуально.

До сукупності суттєвих ознак входять лише ознаки, які визначають саме особливості заявленого зовнішнього вигляду виробу. Тобто це мають бути ознаки, які відрізняють виріб серед подібних йому виробів, не є звичайними для таких виробів.

Оскільки варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного класу МКПЗ, до однієї заявки не можуть бути включені вироби, що мають однаковий (або подібний за сукупністю суттєвих ознак) зовнішній вигляд, але які належать до різних функціональних груп.

Не вважається порушеною вимога єдності, якщо заявлений виріб містить у своєму складі вироби, які виконують різні функції, але невіддільні один від одного, наприклад, радіоприймач з годинником.

Якщо вимогу єдності порушено, заклад експертизи у обґрунтованому попередньому висновку пропонує заявнику зазначити у відповіді, щодо якого промислового зразка слід проводити експертизу, а також повідомляє заявника про його право подати самостійні заявки щодо інших промислових зразків.

При цьому заявник може зберегти у вигляді дати кожної з них дату первинної заявки та у відповідних випадках перевагу права пріоритету.

Якщо на пропозицію закладу експертизи вимогу єдності не буде виконано, експертиза заявки проводиться щодо першого варіанта промислового зразка.

8.6.5 Перевірка зображень, опису та назви промислового зразка

Перевіряється якість наданих зображень, на яких повинні чітко проглядатися усі суттєві ознаки. Звертається також увага на те, щоб на зображенні виробу та поряд з ним не були зображені сторонні предмети.

Опис містить такі розділи:

- назва промислового зразка;
- прізвище, ініціали автора промислового зразка;
- призначення та галузь застосування промислового зразка;
- перелік зображень, креслень, схем та карт;
- суть та суттєві ознаки промислового зразка.

У розділі опису «Призначення та галузь застосування промислового зразка» має бути чітко зазначено призначення виробу, зовнішній вигляд якого заявлено.

Відомості щодо галузі застосування виробу слугують для уточнення назви промислового зразка, а також для визначення класу МКПЗ. У зв'язку з цим галузь застосування виробу не повинна зазначатися занадто широко.

Якщо ознаки на зображенні, з точки зору закладу експертизи, формують зоровий образ заявленого промислового зразка, але при цьому не зазначені в описі, заявнику пропонується усунути невідповідність між описом та зображенням.

Якщо колір (кольори) є суттєвою ознакою, назви кольорів обов'язково мають бути зазначені в описі. Ці відомості зазначаються закладом експертизи у бібліографічних даних за кодом (55).

Якщо у заяві зазначено відомості за кодами (62) та (66), перевіряється достовірність зазначених відомостей.

Назву слід наводити в однині, за винятком випадків, коли саме слово не вживається у однині, наприклад, «Окуляри», «Брюки», або коли йдеться про парні предмети, назва яких наводиться у множині, наприклад «Шкарпетки», «Рукавички».

Назва має характеризувати призначення виробу, тобто містити родові поняття, наприклад «Автомобіль», «Босоніжки», «Трактор».

Бажано, щоб у назві було зазначено галузь застосування, специфіку призначення, наприклад «Ракетка тенісна», «Босоніжки жіночі».

8.6.6. Підготовка висновків за результатами експертизи

У разі виявлення у заявці невідповідностей положенням чинних нормативних документів готується обґрунтований попередній висновок, у якому необхідно зазначити виявлені невідповідності у з посиланням на ті положення, що містять вимоги, які порушено.

Відповідь на попередній висновок має бути надана заявником протягом двох місяців від дати одержання ним цього висновку. Зазначений строк продовжується, якщо до його спливу заявником подано клопотання про його продовження та сплачено збір за подання цього клопотання.

Строк продовжуються на період часу, вказаний у клопотанні, але не більше ніж на шість місяців.

Якщо у вказані строки відповідь на попередній висновок не надано, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

Якщо відповідь на попередній висновок подано у встановлений строк, але недоліки, зазначені в ньому, не усунуто або усунуто частково, заклад експертизи повідомляє про це заявника та пропонує усунути недоліки.

У разі своєчасного надання відповіді, в якій усунені зазначені у попередньому висновку недоліки, заклад експертизи готує висновок про видачу патенту.

При підготовці висновку про видачу патенту перевіряються відомості, зазначені під кодами ІНІД, що відображаються у Державному реєстрі патентів України на промислові зразки. Перевіряється також, чи не проставлено у заяві позначку про те, що автор не бажає бути згаданим при публікації відомостей про патент.

Разом з рішенням про видачу патенту, прийнятим на підставі затвердженого висновку, надсилається інформаційне повідомлення, в якому заявника повідомляють про необхідність сплати державного мита за видачу патенту і збору за публікацію, а також річного збору за підтримання чинності патенту.

Зазначені збори та документ про сплату державного мита мають надійти до закладу експертизи протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту.

Строк подання документа про сплату державного мита за видачу патенту та сплати збору за публікацію продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу заявником подано клопотання про його продовження та сплачено збір за подання цього клопотання.

Якщо у встановлені строки документ про сплату державного мита за видачу патенту та збір за публікацію до закладу експертизи не надійшли, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Якщо строк подання документа про сплату державного мита та сплати збору за публікацію пропущено з поважних причин, він може бути поновлений.

Розмір сплаченого збору за публікацію перевіряється на відповідність вимогам, зокрема, перевіряється, чи сплачено збір у повному обсязі з урахуванням кількості зображень. У разі сплати збору у недостатньому розмірі, заявнику надсилається повідомлення.

Відповідь на це повідомлення має надійти до закладу експертизи протягом двох місяців від дати одержання заявником такого повідомлення.

8.7. Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах

8.7.1. Загальні відомості про патентування 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, складний і дорогий процес. Вартість патентування одного винаходу в одній державі з використанням традиційної процедури від подання заявки до одержання патенту становить від 3000 до 4300 євро. 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 конкурентоздатному 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 Установи 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 над-

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

ходження 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 Установи (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 Установою 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 патентуван-

ня; 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).

Для України велике значення має патентування об'єктів промислової власності не тільки в країнах далекого зарубіжжя, а й у країнах колишнього СРСР. У 1994 р. в Москві відбулося підписання Євразійської патентної конвенції (ЄАПК), на основі якої створена Євразійська патентна організація (ЄАПО). На сьогодні конвенцію ратифікували або приєднались до неї Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Кир-

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

гизстан, Молдова, Росія, Таджикистан і Туркменистан. Україна цю Конвенцію підписала, але не ратифікувала.

Євразійська патентна конвенція надає правову охорону винаходам на території всіх країн-учасниць конвенції єдиним охоронним документом – євразійським патентом. Українські заявники можуть подавати заявку безпосередньо до Євразійського патентного відомства, повідомляючи при цьому Установу.

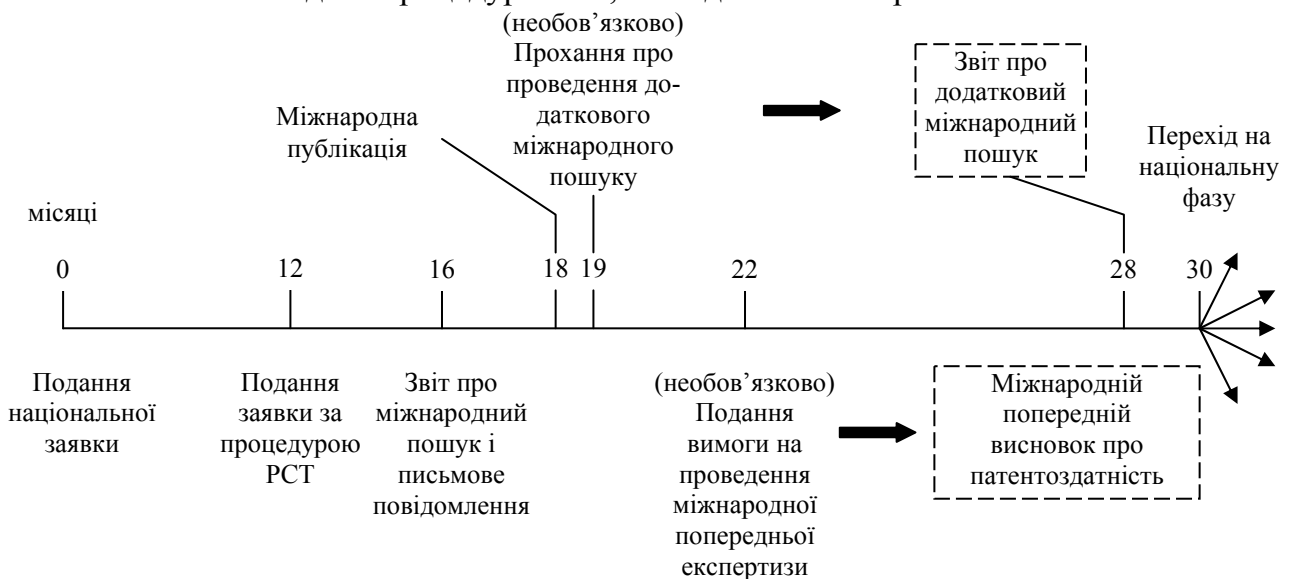
8.7.2. Патентування винаходів згідно з Договором про патентну кооперацію

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.

Слід зазначити, що хоча РСТ й спрощує для користувачів процес подання патентних заявок, кінцеве рішення про видачу патенту знаходиться виключно в компетенції національного або регіонального патентного відомства.

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, Бразилії, Єгипту, Ізраїлю, Індії, Іспанії, Канади, Китаю, Республіки Корея, Російської Федерації, США, України, Фінляндії, Швеції, Японії, Китаю, Північний патентний інститут, а також Європейське патентне відомство.

На схемі наведена процедура РСТ, послідовність та тривалість її етапів.



Процедура РСТ складається за таких основних етапів:

1. Подання першої патентної заявки.
подання національної або регіональної заявки
2. Міжнародна фаза.

подання заявки РСТ
підготовка звіту про міжнародний пошук
(International Search Report – ISR) і письмового сповіщення
(Written Opinion – WO)

міжнародна публікація ((International Publication)
необов'язковий додатковий міжнародний пошук
необов'язкова міжнародна попередня експертиза

3. Національна фаза

розгляд заявки РСТ (2) національними і/або регіональними патентними відомствами

Подання національної або регіональної (першої) патентної заявки

Зазвичай заявник складає першу патентну заявку та подає її в своє національне або регіональне патентне відомство. Така заявка має назву «національної заявки» та у кінцевому вигляді містить наступні елементи: заяву (або клопотання); опис винаходу (інша назва специфікація); формулу винаходу; реферат; креслення (за необхідності).

Подання заявки за процедурою РСТ

На базі змісту національної (першої) патентної заявки складається і подається заявка РСТ. Її необхідно подати в Отримуюче відомство впродовж 12 місяців з дати подання національної (першої) заявки. Для українських заявників цим відомством є Мінекономрозвитку в особі Укрпатенту, а робочою мовою – російська. Заявку також можна подати безпосередньо в Міжнародне бюро ВОІВ, якщо це не суперечить національному законодавству. Заявка РСТ має ту саму юридичну силу, що й окрема заявка, яка подана в кожен країну-учасницю РСТ.

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 Мінекономрозвитку в особі Укрпатенту, а робочою мовою – російська. 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;

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

– 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.

Звіт про міжнародний пошук і письмове повідомлення

Кожна країна, що підписала РСТ обрала не менше одного Міжнародного пошукового органу (МПО) для проведення міжнародного пошуку і складання письмових повідомлень для заявників з цієї країни. В термінології РСТ такий орган називають «компетентним» Міжнародним пошуковим органом. Через 16 місяців з дати подання національної заявки, заявник отримує звіт про міжнародний пошук і письмове повідомлення національного або регіонального патентного відомства.

У звіті цитуються патентні документи і містяться посилання на інші джерела технічної інформації, які мають відношення до патентоздатності винаходу. В письмовому повідомленні, яке доповнює звіт про міжнародний пошук, з урахуванням наведених у звіті посилань, дається попередня оцінка патентоздатності винаходу. Вона не носить обов'язкового характеру.

Ознайомившись з письмовим повідомленням Міжнародного пошукового органу, заявник 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 нести невиправданих витрат. В цьому випадку ВОІВ додає до письмового повідомлення титульний аркуш, фактично перетворюючи його в міжнародний попередній висновок про патентоздатність. Цей висновок становиться загальнодоступним для загального ознайомлення по спливу 30 місяців з дати пріоритету заявки РСТ (дата подання першої національної заявки, по даті подання якої в заявці РСТ заявляється пріоритет).

Міжнародна публікація

Міжнародне бюро ВОІВ публікує заявку РСТ на порталі PATENTSCOPE одразу після спливу 18 місяців з дати пріоритету заявки РСТ. 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. Метою публікації є загальнодоступне розкриття технічної сутності винаходу, що слугує стимулом для технічного прогресу і розвитку.

Додатковий міжнародний пошук (за бажанням заявника)

Заявник може подати прохання про проведення додаткового міжнародного пошуку по відношенню до його заявки РСТ. Таке прохання може бути подане в будь-який час до спливу 19 місяців з дати пріоритету. Хоча додатковий пошук проводиться факультативно, однак він може становити інтерес, якщо є потреба в більш детальному огляді відомого рівня техніки, особливо по відношенню деяких мов.

Не всі Міжнародні пошукові органи надають послугу з проведення додаткового міжнародного пошуку. У випадках, коли ця послуга доступна, Міжнародний пошуковий орган бере за нею певне мито. Звіт про додатковий міжнародний пошук готується в строк до 28 місяців з дати пріоритету.

Подання вимоги на проведення міжнародної попередньої експертизи (за бажанням заявника)

Якщо заявник не у повній мірі задоволений змістом письмового повідомлення Міжнародного пошукового органу, то він має можливість провести подальшу оцінку свого винаходу у відповідності до РСТ, подавши с національне або регіональне патентне відомство, вимогу на проведення міжнародної попередньої експертизи. Цю вимогу можна подати лише у патентне відомство, яке назначене в якості Органу міжнародної попередньої експертизи (International Preliminary Examining Authority – IPEA) у відповідності до договору РСТ. Кожна країна-учасниця призначило не менше одного Органу міжнародної попередньої експертизи для проведення міжнародної попередньої експертизи для заявників із цієї країни. В термінології РСТ такий орган називають «компетентним» Органом міжнародної попередньої експертизи.

Для подання вимоги в компетентний Орган міжнародної попередньої експертизи у заявника є 22 місяці з дати пріоритету.

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.

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.

Міжнародний попередній висновок про патентоздатність

В строк, який складає 28 місяців за дати пріоритету, Орган міжнародної попередньої експертизи направляє заявнику міжнародний попередній висновок про патентоздатність. У висновку міститься думка Органу міжнародної попередньої експертизи, спираючись на яке національні або регіональні відомства проводять оцінку патентоздатності винаходу. Даний висновок не є обов'язковим відносно патентоздатності і надається лише тим заявникам, які вимагали проведення міжнародної експертизи.

Перехід на національну фазу

На цьому етапі завершується міжнародна фаза процедури РСТ і починається національна процедура видачі патенту. Міжнародний попередній висновок про патентоздатність допомагає заявнику оцінити ймовірність отримання патенту в тих країнах, які його цікавлять. Міжнародний попередній висновок про патентоздатність також слугує орієнтиром для національного або регіонального патентного відомства при вирішенні питання про видачу патенту на винахід.

З моменту переходу на національну фазу патентна заявка підпадає під дію патентного законодавства, нормативних документів і правозастосовної практики кожної окремої країни. Відхилення заявки у ході національної фази на тій підставі, що вона не відповідає яким-небудь вимогам до оформлення і змісту, неможливе.

Вступ у національну фазу супроводжується поданням в патентні відомства визначених або обраних заявником держав (якщо це передбачено національним законо-

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

давством) перекладів міжнародної заявки національними мовами, а також сплатою національного патентного мита.

Не пред'являючи до форми та 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.

Патентування за РСТ має такі переваги.

1. 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.

2. Поділ праці з підбору й обробки документації між міжнародними пошуковими органами, органами міжнародної попередньої експертизи і відомством-отримувачем, полегшує і прискорює проведення експертизи заявок.

3. 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.

4. Позитивні результати звіту про міжнародний пошук зміцнюють позицію заявника в національних патентних відомствах зазначених у заявці держав.

5. 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).

6. 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.

8.7.3. Патентування винаходів згідно з Конвенцією про видачу європейських патентів

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-ти місяців від дати подання першої заявки) і клопотання про встановлення конвенційного пріоритету.

Експертиза заявки на видання європейського патенту складається з таких етапів:

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 усіх 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



8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

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-ти 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 відповідно до ЄПК має такі переваги.

1. 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.

2. 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.

3. Досить суворі експертизи дозволяють одержати «сильний» патент.

4. Європейський патент діє в кожній договірній державі, для якої він виданий, і має таку саму чинність, що і національний патент, виданий у цій державі.

5. Європейський патент можна одержати, використовуючи процедуру РСТ (подання міжнародної заявки, в якій Європейського патентного відомства 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.

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» (зазвичай 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.

Негативною стороною такого підходу є більш висока вартість патентування, ніж у випадку прямого патентування за ЄПК.

8.7.4. Патентування промислових зразків відповідно до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків

Гаазька угода дозволяє заявникам зареєструвати промисловий зразок шляхом подання однієї заявки в Міжнародне бюро ВОІВ. Таким чином власники промислових зразків забезпечують їм охорону з мінімальних формальностями в багатьох країнах. Гаазька угода також спрощує управління реєстрацією промислових зразків, оскільки можна здійснювати записи про наступні зміни та подовжувати міжнародну реєстрацію шляхом одного процедурного шагу.

Міжнародне депонування може регулюватись Актом 1999 р., Актом 1960 р. або обома цими актами.

Право на подання міжнародної заявки має будь-яка особа, що є громадянином держави, яка є країною-учасницею Гаазької угоди, або країни-члена міжурядової організації, яка є договірною стороною, або має постійне або звичайне місце проживання на території країни-учасниці або має на цій території дійсне і не фіктивне промислове або торгове підприємство.

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)

Міжнародні заявки на зразки можуть подаватися в Міжнародне бюро ВОІВ або через відомство країни-учасниці. На практиці майже всі заявки на міжнародну реєстрацію подаються напряму в Міжнародне бюро. При чому більшість заявок подається з використанням електронної системи подання заявок, створеної на веб-сайті ВОІВ.

Міжнародні заявки можуть містити до 100 зразків, за умови, що всі вони відносяться до одного і того ж класу МКПЗ. Заявку можна подати на англійській, французькій або іспанській мові.

Міжнародна заявка має бути подана на офіційному бланку і повинна бути підписана заявником.

Повинно бути сплачене приписане мито, що стосується міжнародної заявки.

Міжнародна заявка має містити або зазначати:

– заяву про міжнародну реєстрацію;

– ім'я заявника;

– адресу заявника;

– договірну сторону заявника;

– виріб або виробу, що складають промисловий зразок або в зв'язку з якими має використовуватися промисловий зразок, із зазначенням того, чи складає цей виріб або виробу промисловий зразок або чи є вони виробами, у зв'язку з якими має використовуватися даний промисловий зразок; виріб або виробу мають бути зазначені переважно з використанням термінів, що фігурують у МКТП;

– кількість зображень або натурних зразків промислового зразка, що супроводжують міжнародну заявку;

– зазначені договірні сторони;

– суму мита, що має бути сплачене, і спосіб платежу, або інструкції про зняття необхідної суми мита із рахунку, відкритого в Міжнародному бюро, і ідентифікацію особи, що здійснює оплату або дає інструкції.



Будь-яка країна-учасниця сторона, патентне відомство якої є відомством, що проводить експертизу, і законодавство якої з метою установлення дати подання заявки про надання охорони на промисловий зразок вимагає, щоб ця заявка містила будь-який з додаткових елементів, може в заяві, направленій Генеральному директору, повідомити його про такі елементи:

– зазначення щодо особистості автора промислового зразка, що є об'єктом цієї заявки;

– стислий опис зображення або відмінних ознак промислового зразка, що є об'єктом цієї заявки;

– претензія.

Якщо заявник має представника, у міжнародній заявці має бути вказано ім'я й адреса такого представника.

Якщо заявник хоче скористатися пріоритетом попередньої заявки у відповідності зі статтею 4 Паризької конвенції, міжнародна заявка має містити заяву щодо вимо-

ги пріоритету попередньої заявки разом із зазначенням назви Відомства, до якого була подана така заявка, і дати подання і при наявності такої, номер цієї заявки і, якщо пріоритет заявляється стосовно не всіх промислових зразків, що містяться в міжнародній заявці, зазначення тих промислових зразків, стосовно яких заявляється або не заявляється пріоритет.

Якщо заявник хоче скористатися перевагою статті 11 Паризької конвенції, міжнародна заявка має містити заяву, що виріб або вироби, що складають промисловий зразок або в який включений промисловий зразок, експонувалися на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, разом із назвою місця проведення цієї виставки і датою, коли цей виріб або вироби вперше експонувалися, і якщо пріоритет заявляється стосовно не всіх промислових зразків, що містяться в міжнародній заявці, зазначення тих промислових зразків, яких стосується або не стосується ця заява.

Якщо Міжнародне бюро вважає, що міжнародна заявка відповідає зазначеним до неї вимогам, воно реєструє промисловий зразок у Міжнародному реєстрі і направляє свідоцтво власнику.

Відомості про міжнародну реєстрацію містять:

- всі дані, що містяться у міжнародній заявці, за винятком будь-якого домагання на пріоритет у випадку, якщо строк між датою більш ранньої подачі і датою міжнародної реєстрації перевищує шість місяців;
- будь-яке зображення промислового зразка;
- дату міжнародної реєстрації;
- номер міжнародної реєстрації;
- відповідний клас Міжнародної класифікації, обумовлений Міжнародним бюро.

Міжнародні реєстрації публікуються в «Міжнародному бюлетені промислових зразків» («International Designs Bulletin»), який видається щонеділі в онлайн-режимі.

В залежності від вибору вказаних країн-учасниць заявник може подати клопотання про відстрочку публікації на період, що не перевищує 30 місяців з дати міжнародної реєстрації, або, якщо заявляється пріоритет, – з дати пріоритету.

Відомості про міжнародну реєстрацію публікуються:

- негайно після реєстрації – у випадку, якщо є відповідне клопотання заявника;
- негайно після дати, на яку період відстрочки закінчився або був визнаний закінченим у випадку, якщо було подане клопотання про відстрочку публікації і якщо таке клопотання не було залишено без уваги;
- через шість місяців з дати міжнародної реєстрації або, по можливості, в найбільш короткі строки після цієї дати у будь-якому іншому випадку.

Кожна вказана заявником країна-учасниця може відмовити в наданні охорони впродовж шести місяців (або, можливо, впродовж 12 місяців у відповідності до Акту 1999 р) з дати публікації відомостей про міжнародну реєстрацію. Відмова в наданні охорони може бути основана лише на вимогах національного законодавства, за виключенням формальностей та адміністративних дій, які повинні бути виконані відповідно до національного законодавства країни-учасниці, яка відмовляє у наданні охорони.

Якщо відповідна вказана країна-учасниця не сповістить про відмову у наданні охорони в установлений термін (або якщо така відмова згодом відзивається), міжнародна реєстрація має ті самі наслідки, що й надання охорони такою країною-учасницею за її законодавством.

Повідомлення про будь-яку відмову має відноситись до однієї міжнародної реєстрації і має містити дату і підпис патентного відомства, що надсилає повідомлення.

8. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ)



Повідомлення має містити або вказувати:

- відомство, що надсилає повідомлення;
- номер міжнародної реєстрації;
- всі мотиви, що є підставою для відмови, разом із посиланням на відповідні основні положення законодавства;



- якщо мотиви, які є підставою для відмови, пов'язані зі схожістю з промисловим зразком, що був об'єктом попередньої національної, регіональної або міжнародної заявки або реєстрації, – дату подачі і номер заявки, дату пріоритету (при наявності такої), дату і номер (при наявності такого) реєстрації, копію зображення, що передує промисловий зразок (якщо це зображення доступне для громадськості), а також ім'я і адресу власника вищезгаданого промислового зразка;

- якщо відмова не відноситься до всіх промислових зразків, що є об'єктами міжнародної реєстрації, – зразки, до яких він відноситься або не відноситься;

- вказівка про те, чи може відмова бути переглянута або оскаржена, і, якщо це так, – доцільний, з урахуванням обставин, строк для подачі заяви про перегляд або оскарження відмови і зазначення органу, у який має подаватися така заява про перегляд або оскарження, де це застосовується з вказівкою того, що заява про перегляд або оскарження має подаватися через представника, що має адресу на території країни-учасниці, патентне відомство якої винесло рішення про відмову;

- дату винесення рішення про відмову.

Строк охорони складає п'ять років і може бути подовжений на один п'ятирічний період у відповідності до Акту 1960 р. або на два таких періоди у відповідності до акту 1999 р. У тих випадках, коли законодавство країни-учасниці передбачає більш довгий строк охорони, промислові зразки, які є предметом міжнародної реєстрації, повинні отримувати в цій країні-учасниці на підставі міжнародної реєстрації та її подовжень охорону такої ж тривалості.

Висновок

У цьому розділі розглянуто порядок подання заявки та отримання патенту на об'єкти промислової власності; описано порядок проведення експертиз заявки, необхідних для видачі патенту. Визначено види правоохоронних документів, що захищають об'єкти промислової власності та види експертиз, за якими вони видаються, а також строк дії правоохоронних документів. Наведено відомості про патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах.



Контрольні питання

1. Хто має право на отримання патенту?
2. Які документи повинна включати заявка на патент?
3. Яку дату вважають датою подання заявки?
4. Який порядок проведення експертизи заявки на винахід?
5. Які документи повинна включати заявка на промисловий зразок?
6. Які існують різновиди охоронних документів і який строк їх дії?
7. У яких випадках вважається доцільним закордонне патентування?
8. Які існують систем експертизи заявок на винаходи?
9. Яка процедура патентування винаходів згідно з Договором РСТ?
10. Яка процедура отримання європейського патенту?



9. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА



Навчальні цілі:

- знати, які існують майнові та особисті немайнові права на об'єкти патентного права;
- знати, які обов'язки накладає на автора отримання патенту.

9.1. 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 Установи 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 розроб-

9. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

ника цього рішення згадувалося у будь-яких публікаціях 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 патентного права не надають. Автор винаходу, 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.

9.2. 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 безпосередньо 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 знак, включений 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 знак, включений 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.

9. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

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 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 об'єкта патентного права 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. Це поширюється тільки на застосування запатентованого об'єкта. Інші способи використання, зокрема імпорт, є порушенням патентних прав, навіть якщо вони не мають комерційної мети.

Використання запатентованого об'єкта з науковою метою або в порядку експерименту. 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 виготовленого 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

9. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

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.

9.3. 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 Постанови КМУ № 1716 від 23.12.2004 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 754 від 18.08.2005).

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.

Детальніше про останні два обов'язки розглянуто в розділі, присвяченому видачі примусових ліцензій.



Висновок

У цьому розділі розглянуто майнові та особисті немайнові права на об'єкти патентного права, а також обов'язки, які мають власники патентів.

Контрольні питання

1. Які особисті немайнові права має автор об'єкта патентного права?
2. У чому полягає право першого заявника?
3. У чому полягає право на авторське ім'я?
4. Які майнові права має автор об'єкта промислової власності?
5. Які дії визнаються використанням запатентованого об'єкта?
6. Які існують обмеження виключних прав власника патенту?
7. Коли використання не визнається порушенням прав патентовласника?
8. В чому полягає право попереднього користування?
9. Які обов'язки мають суб'єкти патентного права?



10. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА



Навчальні цілі:

- знати, що таке комерціалізація об'єктів патентного права і ноу-хау (секретів виробництва) та її роль у інноваціях та науково-технічному прогресі;
- знати способи комерціалізації об'єктів патентного права.

10.1. Загальні відомості про комерціалізацію об'єктів патентного права

У сучасному суспільстві, цінності, засновані на знаннях – є новими стимулами із створення національного багатства.

На сьогодні ринок об'єктів інтелектуальної власності (нематеріальних технологій) у виді патентів, ліцензій, ноу-хау, наукових та інжинірингових послуг, торговельних марок, виступає найбільш динамічним сегментом світової торгівлі. Обсяг їхнього експорту разом з іншими видами інтелектуальних послуг перевищує 1 трлн. дол. США. Значна прибутковість цього сектора економіки обумовила й відповідні структурні зрушення на переміщення капіталу. Прискорення глобалізації розширює простір інноваційного розвитку, на тлі якого з'являються нові держави, що динамічно розвиваються, у зв'язку з чим швидко змінюють геополітичні співвідношення. Сьогодні частка технологічних інновацій в розвинутих країнах становить від 70 до 90% ВВП. Отже, серед вирішальних чинників економічного прогресу зараз треба виділити інтелектуальне виробництво, основною формою якого є інтелектуальна власність, тут лівова частина приходить саме на об'єкти патентного права і ноу-хау (секрети виробництва). Об'єкти патентного права суттєво впливають на забезпечення конкурентоспроможності товарів та послуг і таким чином стають, одним з основних факторів економічного зростання.

Зростання важливості інтелектуальної власності виявляється в двох формах: абсолютній та відносній. Абсолютні розміри інтелектуальної власності, перш за все проявляються у: підвищенні ринкової вартості об'єктів права інтелектуальної власності різних видів; розмірах збитків правовласників таких об'єктів. Розміри збитків правовласників об'єктів інтелектуальної власності, і в тому числі, об'єктів патентного права має вимірюватися низкою показників. Такими показниками є: обсяги та вартість торгівлі контрафактною і піратською продукцією у всьому світі; не отримана правовласниками патентів та їх партнерів вигода; шкода нанесена порушниками прав інтелектуальної власності їх діловій репутації; шкода нанесена шляхом промислового шпигунства та конкурентної розвідки; збитки нанесені здоров'ю та/або життю покупців контрафактних і піратських товарів; шкода, що також може бути нанесена навколишньому природному середовищу тощо.

Підвищена прибутковість наукомістких галузей у порівнянні з традиційними, приваблює в них нових суб'єктів господарювання та впливає на акумуляцію в них інвестиційних потоків. Однак, слід звернути увагу й на те, що за деякими даними, в умовах зростання конкуренції до 80% нових товарів споживчого призначення, 30% нових промислових продуктів і 20% нових послуг приречені на комерційну невдачу.

10. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

10.2. Комерціалізація об'єктів патентного права: поняття та мета

Специфіка інтелектуальної власності полягає саме в тому, що на ринок просяваються не власне продукти інтелектуальної діяльності, а майнові права на них. Майнові права інтелектуальної власності (патентного права) мають комерційну цінність і в умовах ринкової економіки стають товаром, що реалізується на договірних засадах.



Комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності взагалі і об'єктів патентного права й ноу-хау зокрема, – є цілеспрямовані взаємовигідні дії всіх учасників процесу перетворення результатів інтелектуальної творчої праці у ринковий товар.

Метою комерціалізації об'єктів патентного права та ноу-хау – є отримання прибутку за рахунок використання або продажу чи передачі прав на використання іншим юридичним та фізичним особам.

Комерціалізація починається з моменту виявлення перспектив комерційного використання нової розробки і закінчується реалізацією розробки (технології, товару або послуги, отриманих з її допомогою) на ринку й одержанням комерційного ефекту.

Основними суб'єктами відносин щодо комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності виступають: творці (автори, винахідники, виконавці); інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності (підприємства, організації, установи, діяльність яких пов'язана зі створенням та використанням об'єктів права інтелектуальної власності тощо); особи, які бажають використовувати об'єкти права інтелектуальної власності.

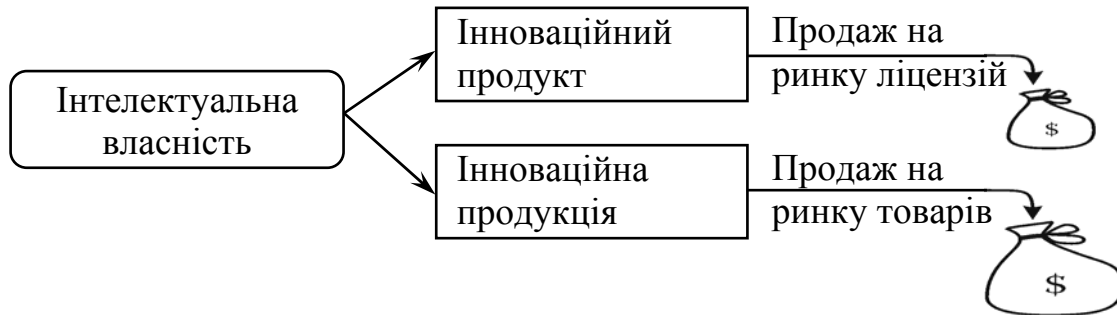
Закон України «Про інноваційну діяльність» розкриває поняття «інноваційний продукт» та «інноваційна продукція». Так відповідно до ч.1 ст.14 вказаного Закону, – *інноваційний продукт* – є результатом виконання інноваційного проекту і науково-дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою нової технології (в тому числі – інформаційної) чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає певним вимогам.



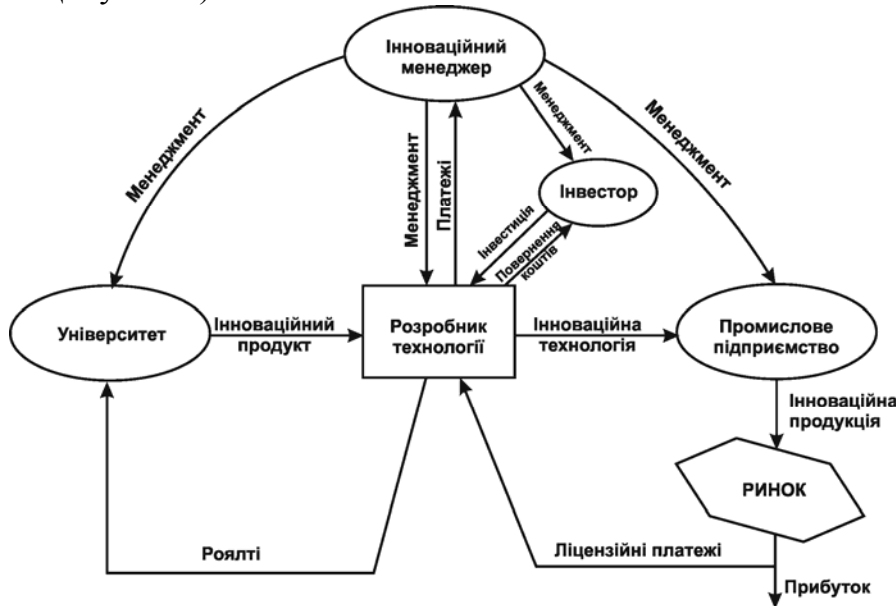
Однією з таких вимог є те, що цей інноваційний продукт – є реалізацією (впровадженням) об'єкта інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка тощо), на які виробник продукту має державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників цих об'єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією (впровадженням) відкриттів. При цьому використаний об'єкт інтелектуальної власності має бути визначальним для даного продукту.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.1 Закону України «Про інноваційну діяльність», *інноваційна продукція* це – нові конкурентоздатні товари чи послуги, що відповідають вимогам, встановленим цим Законом.

Шляхи отримання прибутку з інтелектуальної власності наведені нижче (схема П.М. Цибульова)



Перетворення інноваційного продукту в інноваційну продукцію наведені нижче (схема П.М. Цибульова)



Найбільший інтерес представляє саме процес ринкової реалізації інтелектуальної власності, що призводить до формування ринку інтелектуальної власності та забезпечення доходу.

Ринок інтелектуальної власності являє собою систему економічних відносин з приводу купівлі-продажу майнових прав на використання об'єктів інтелектуальної власності.

10.3. Способи комерціалізації об'єктів патентного права та ноу-хау

Основними способами комерціалізації об'єктів патентного права у всьому світі є:

- 1) використання у власному виробництві;
- 2) внесення прав на об'єкти патентного права до статутного капіталу підприємства;
- 3) передача майнових прав:
 - а) продаж майнових прав;
 - б) передача майнових прав на використання об'єктів патентного права та ноу-хау за: ліцензійним договором; договором комерційної концесії (франшизи); договором лізингу; договором інжинірингу; договором реінжинірингу.



10. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

Використання об'єктів патентного права та ноу-хау у власному виробництві. Вважається, що комерціалізація через використання об'єктів патентного права та ноу-хау у власному виробництві є найбільш вигідною з точки зору прибутку. Оскільки весь прибуток від продажу інноваційного продукту, що отримано за допомогою об'єктів інтелектуальної власності, залишається у його правовласника.

Разом з тим, слід зазначити, що вказаний спосіб комерціалізації пов'язаний із значними стартовими витратами на доопрацювання об'єкта патентного права, розробкою технології виробництва тощо. Однак, у разі успіху продаж виробленої продукції має компенсувати всі витрати і, крім того, буде отриманий значний прибуток.

Внесення прав на об'єкти патентного права до статутного капіталу підприємства. Відповідно до ст.13 Закону України «Про господарські товариства», вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Отже, під час формування статутних капіталів нових господарських товариств, а також у разі внесення змін (збільшення) розміру статутного (складеного капіталу) у відповідності до вимог ст.16 вищевказаного закону, законодавством передбачена можливість використання нематеріальних активів у тому числі й об'єктів патентного права. Слід звернути увагу на те, що даний закон вимагає проведення грошової оцінки всіх видів вкладень до статутного (складеного) капіталу. Тому, для реалізації такої операції, попередньо має бути проведена оцінка нематеріальних активів (об'єктів патентного права).

Використання об'єктів патентного права в статутному капіталі дозволяє підприємству: а) сформувати значний за своїми розмірами статутний (складений) капітал без відволікання коштів й забезпечити доступ до банківських кредитів і інвестицій, використовуючи інтелектуальну власність як об'єкт застави нарівні з іншими видами майна; б) провести амортизацію об'єкта патентного права у статутному (складеному) капіталі і замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собівартість продукції, тобто капіталізувати інтелектуальну власність; творцям винаходів (корисних моделей) і авторам промислових зразків та підприємствам (власникам інтелектуальної власності) – стати засновниками (власниками) під час організації дочірніх і самостійних фірм та компаній – без відволікання коштів головної фірми (компанії).

Внесення прав на об'єкти патентного права до статутного капіталу замість «живих грошей» також надає права на : участь в управлінні підприємством через загальні збори правління; на отримання частки прибутку (дивідендів); на отримання ліквідаційної квоти у разі ліквідації підприємства тощо.

Передача майнових прав на об'єкти патентного права та ноу-хау. У випадках, коли правовласник не передбачає використовувати об'єкти інтелектуальної власності у власному виробництві чи розпочати новий бізнес або створити спільне підприємство, він може передати повністю (продати) або частково майнові права на об'єкт інтелектуальної власності іншій фізичній чи юридичній особі.

Отже, існує два шляхи передачі прав на об'єкти патентного права та ноу-хау: 1) продаж майнових прав та 2) передача майнових прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Продаж прав здебільшого проводиться через договір, який за змістом є договором купівлі-продажу всіх майнових прав (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. Після передачі (продажу) майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності у попереднього правовласника залишаються лише особисті немайнові права, яким, в тому числі, є право на ім'я. За умовами такого договору попередній правовласник об'єкта патентного права отримує грошові кошти у сумі обумовленій договором. Сума договору (вартість об'єкта патентного права) визначається експертною оцінкою вартості відчужуваного об'єкта інтелектуальної власності.

У разі відчуження непатентованих об'єктів – ноу-хау (секретів виробництва) вартість об'єкта визначається правовласником без проведення експертної оцінки. Крім того, оскільки відсутня державна реєстрація та відповідно охоронні документи, видані уповноваженим органом держави, питання щодо збереження секретів виробництва попереднім правовласником, який продає такий об'єкт, а також інші питання – мають бути передбачені договором за яким відбувається відчуження майнових прав.

Передача майнових прав на використання об'єкта патентного права чи ноу-хау. Сьогодні в усьому світі продаж ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності є найпоширенішою формою комерціалізації. Рішення про таку форму комерціалізації об'єктів патентного права та ноу-хау, як правило приймається, якщо власник об'єкта не має можливості використовувати такий об'єкт у власному виробництві або його можливості щодо такого використання є обмеженими (немає достатніх потужностей та коштів на їх розширення). Причиною продажу ліцензій може бути й небажання правовласника використовувати відповідний об'єкт самостійно.

Отже передача прав на використання об'єкта патентного права чи ноу-хау у даному випадку полягає у тому, що власник прав на об'єкт інтелектуальної власності (ліцензіар) може продати ліцензію (видати дозвіл на користування об'єктом інтелектуальної власності) будь-якій особі (ліцензіату). Метою продажу ліцензій є – отримання прибутку. При цьому, правовласник отримує прибуток без будь-яких капіталовкладень та витрат на виробництво товарів та освоєння ринку. Продаж ліцензій – це шлях впровадження технологій на ринку без продажу товарної продукції. Доходами від продажу ліцензій юридичні або фізичні особи покривають свої витрати на наукові дослідження.



За ліцензійним договором завжди передбачається виплата певної грошової винагороди ліцензіару. У більшості випадків продаж ліцензії здійснюється за розрахунковою договірною ціною з орієнтиром на ціни внутрішнього та зовнішнього ринків. Основними видами ліцензійних платежів є роялті, паушальний та комбінований платежі.

Види ліцензійних договорів та їх особливості більш детально будуть розглянуті в наступному розділі.

Передача майнових прав на використання об'єкта патентного права і ноу-хау за договором комерційної концесії (франшизи). Патентовласник може отримати додатковий прибуток від використання свого об'єкта інтелектуальної власності за рахунок платежів за договором франшизи. За умовами такого договору правовласник об'єкта патентного права та/чи ноу-хау дозволяє іншій особі використовувати права на винаходи, корисні моделі, ноу-хау тощо. Різниця між ліцензійним договором і договором комерційної концесії (франшизи) полягає у тому, що за договором комерційної концесії (франшизи) права передаються на пільговій, привілейованій основі. Так, користувач отримує вже готову технологію в якій вже застосовано винахід, корисну

10. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

модель, промисловий зразок та/чи ноу-хау під відомою торговельною маркою. Тому, у користувача немає потреби відвойовувати місце на ринку, а його ризики зводяться до мінімуму. Договір комерційної концесії (франшизи) серед багатьох інших має містити умову про те, що якість товарів та послуг користувача буде не нижчої якості товарів і послуг правласника об'єкта промислової власності та/чи ноу-хау, а останній буде здійснювати контроль за виконанням цієї угоди.

Більш детально особливості договору комерційної концесії (франшизи) будуть розглянуті в наступному розділі.

Передача майнових прав на використання об'єкта патентного права та ноу-хау за договором лізингу. Лізинг – є відносно новою формою комерціалізації прав на об'єкти патентного права. Така форма комерціалізації дозволяє залучати додаткові приватні інвестиції для розвитку виробничої сфери та підтримки підприємств усіх форм власності, насамперед, малих і середніх. Лізинг забезпечує доступ до новітньої техніки, результатів науково-технічної діяльності, якими є об'єкти права інтелектуальної власності. У лізинг передають: різноманітне технологічне обладнання, автомобілі, обчислювальну техніку тощо, які містять захищені патентами винаходи та інші об'єкти права інтелектуальної власності. Тобто разом з технологічним обладнанням і процесом передається право користуватися об'єктами патентного права, ноу-хау та ін. об'єктам інтелектуальної власності. Отже, особливістю цієї форми комерціалізації є те, що об'єкти права інтелектуальної власності, за договором лізингу передають не безпосередньо, а у складі обладнання та технологій, у яких вони втілені.

Вибір зазначеної форми комерціалізації, дозволяє починаючим підприємцям: відкривати і розширяти свій бізнес навіть при досить обмеженому стартовому капіталі та при цьому оперативно використовувати у виробництві сучасні досягнення науково-технічного прогресу.

Передача майнових прав на використання об'єкта інтелектуальної власності за договором інжинірингу. Інжиніринг (англ. engineering – винахідливість, знання) являє собою інженерно-консультаційні послуги по створенню підприємств і об'єктів. Інжиніринг є важливим методом підвищення ефективності вкладеного в об'єкт капіталу. За договором інжинірингу здійснюється експорт послуг (передачі знань, технології і досвіду) з країни виробника в країну замовника. Інжиніринг охоплює комплекс робіт по проведенню попередніх досліджень, підготовці техніко-економічного обґрунтування, комплекту проектних документів, а також розробці рекомендацій щодо організації виробництва і управління, експлуатації обладнання та реалізації готової продукції.

Контракт на покупку інжинірингових послуг включає низку специфічних зобов'язань і умов: перелік зобов'язань та робіт зі строками їх виконання; строки і графіки виконання робіт; кількість персоналу інжинірингової фірми, який бере участь у виконанні робіт на місці, і умови його проживання; ступінь відповідальності сторін за порушення зобов'язань; умови переуступки частини контрактних послуг іншій фірмі на принципах субпідряду; оплата навчання персоналу.

На практиці надання інжинірингових послуг часто поєднується з продажем ноу-хау. Це веде до зміщення понять «інжинірингові послуги» і «обмін технологією». Насправді інжинірингові послуги – це спосіб передачі нових технологічних та інших знань, але самі послуги являють собою товар, відмінний від технології.

Всю сукупність послуг інжинірингу можна розділити на дві групи:

1) послуги, пов'язані з підготовкою виробничого процесу (передпроектні послуги, проектні, післяпроектні спеціальні послуги);

2) послуги на забезпечення нормального ходу процесу виробництва і реалізації продукції (роботи, пов'язані з оптимізацією процесів експлуатації, управління підприємством і реалізації його продукції).

В основі міжнародної організації торгівлі інжиніринговими послугами лежить власний метод здійснення робіт, що базується на контракті, укладеному між замовником та зарубіжною інжиніринговою фірмою.

Передача майнових прав на використання об'єкта інтелектуальної власності за договором реінжинірингу. Реінжиніринг (reengineering) – є найбільш ефективною інновацією у справі керівництва, яка ґрунтується на тому, що при розробленні нових технологічних процесів повинні виникати нові правила, які відповідають вимогам часу. Для цього широко використовуються інформаційні технології, завдяки чому досягається значне зростання виробництва, підвищення продуктивності, якості, полегшується контроль за витратами. Отже, за договором реінжинірингу здійснюється експорт послуг з розробки нових ділових процесів у фірмі або підприємстві шляхом радикального перепроєктування існуючих процесів, що у свою чергу дає замовнику можливість отримання додаткових конкурентних переваг. Як правило договорами реінжинірингу розробляються та передаються непатентовані об'єкти (ноу-хау).

Висновок

У цьому розділі розглянуто світові тенденції щодо створення і використання знань, технологій, продуктів і послуг, торгівлі ліцензіями на об'єкти інтелектуальної власності взагалі і об'єктів патентного права та ноу-хау зокрема, розглянуто поняття та цілі комерціалізації об'єктів патентного права та ноу-хау, розглянуто процес перетворення інноваційного продукту у товар, надано класифікацію способів комерціалізації об'єктів патентного права та ноу-хау і розглянуто їх особливості.

Контрольні питання

1. Яка мета комерціалізації об'єктів патентного права та ноу-хау?
2. Що собою являє процес перетворення інноваційного продукту в товар?
3. Які способи комерціалізації об'єктів патентного права та ноу-хау.
4. Назвіть переваги та недоліки використання об'єктів патентного права та ноу-хау у власному виробництві;
5. Назвіть переваги суб'єктів, що торгують ліцензіями на об'єкти патентного права та ноу-хау.
6. Назвіть основні види ліцензійних платежів.
7. Назвіть особливості використання об'єкта патентного права та ноу-хау за договором лізингу.
8. В чому полягають особливості використання об'єктів патентного права та ноу-хау за договорами інжинірингу та реінжинірингу?



11. ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ...

11. ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ НА ОБ'ЄКТИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ТА НОУ-ХАУ

Навчальні цілі:



- знати види договорів, за якими здійснюється розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау;
- знати особливості передачі майнових прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та ноу-хау у користування;
- знати, яким чином здійснюється примусове відчуження майнових прав на об'єкти патентного права.

11.1. Розпорядження майновими правами на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та ноу-хау

Розпорядження майновими правами на використання винаходів, корисних моделей і промислових зразків та ноу-хау, а також їх відчуження (передача майнових прав, продаж тощо) здійснюється шляхом вчинення правочину, тобто укладання договору (контракту) між двома або більше суб'єктами. Укладання договору є вольовим актом спрямованим на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин з приводу володіння чи розпорядження об'єктами патентного права чи ноу-хау. Правила та порядок укладання договорів на передачу майнових прав інтелектуальної власності взагалі та об'єктів патентного права зокрема передбачено Цивільним кодексом України.

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладаються у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми, такий договір вважається нікчемним. Однак, ЦК України, передбачена можливість встановлення законами України випадків, коли вказані договори можуть укладатися в усній формі. Виключення щодо укладання усного договору на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здебільшого стосуються об'єктів авторського права (наприклад, укладання договору між автором і видавництвом щодо опублікування статті в газеті чи журналі допускається в усній формі).

Майнові права суб'єкта, який є юридичною особою, можуть бути передані (відчужені) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації цієї юридичної особи – суб'єкта патентних прав.

11.2. Поняття договору. Види договорів у сфері патентного права



Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є обов'язковим для виконання його сторонами. Строком договору – є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до записаних у ньому умов. Договір набирає чинності з моменту його укладення. Сторони можуть встановити, що умови до-

говору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору. Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір і прийняття пропозиції іншою стороною.

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності мають відповідати загальним цивільно-правовим вимогам до цих документів. Такі договори мають укладатися у письмовій формі. Договір на передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності може бути посвідченим нотаріально за домовленістю сторін договору. В такому випадку, договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Сторони договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійного договору мають право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на винахід (корисну модель) або видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). Таке інформування здійснюється шляхом публікації відомостей в офіційному бюлетені з одночасним внесенням їх до Реєстру. За опублікування цих відомостей та запропонованих сторонами договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори.

Використовуючи різні критерії класифікації також можна виділити такі види договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності:

1) за групами об'єктів права інтелектуальної власності й відповідно сферою правового регулювання виділяють два основні види договорів у сфері інтелектуальної власності: договори у сфері авторського права і суміжних прав (до яких відносяться авторські договори) та договори у сфері патентного права;

2) за спрямованістю, можна поділити на: договори, спрямовані на створення об'єктів інтелектуальної власності (вони стосуються об'єктів, які ще не існують в реальності, а їх створення ще тільки замовляється) та їх використання і договори, що регулюють порядок використання вже створених (існуючих в реальності) об'єктів права інтелектуальної власності.

3) за критерієм первинності договори можна поділити на первинні чи безпосередні (до яких відносяться ліцензійні договори) та вторинні (до яких відносяться субліцензійні договори);

4) за критерієм повноти прав, що передаються, це договори, за якими передаються виключні права на використання об'єкта інтелектуальної власності та договори, за якими передаються невиключні права на використання об'єкта інтелектуальної власності.



11. ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ...

Слід зазначити, що майнові права можуть бути передані як на оплатній, так і на безоплатній основі; будь-якій фізичній чи юридичній особі, у тому числі й іноземній. Однак, сама природа права, що охороняється, додає умовам договору деяку специфіку. Для об'єктів промислової власності видача охоронного документа (патенту на винахід, промисловий зразок, корисну модель) є необхідною умовою існування права. При передачі права власності на такий об'єкт, власник охоронного документа не може залишити за собою будь-яке право на його використання, встановити будь-які часові або територіальні обмеження прав, що переходять до правонаступника. Комплекс прав на об'єкт, що охороняється завжди єдиний, усі права можуть передаватися тільки в цілому, що підтверджується передаванням патенту.

У законодавстві України відсутні обмеження щодо способів передачі чи відчуження майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності взагалі та патентного права зокрема. Так, майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок чи ноу-хау можуть бути передані (відчужені) у будь-який спосіб: через продаж, дарування, обмін тощо.

За Цивільним кодексом України майнові права також можуть бути предметом договору купівлі-продажу (ч.2 ст.656 ЦК України).

ЦК України не виключає можливості передачі прав на об'єкти права інтелектуальної власності за договором міни (бартеру) (ст.ст.715-716), оскільки до цього виду договору застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, предметом якої можуть бути майнові права.

Майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього у майбутньому можуть бути предметом договору дарування (ч.2 ст.718 ЦК України).

Розпорядження майновими правами на об'єкт промислової власності також може відбутися за договором лізингу (ст.ст. 806-809 ЦК України).

Глава 62 ЦК України (ст.ст. 892-900), регулює укладання договорів на виконання науково-дослідних робіт або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ВНДР або ДКТР (договір підяду), предметом якого є: наукові дослідження; розробка зразку нового виробу та конструкторської документації на нього; нова технологія тощо, тобто мова йде саме про об'єкт патентного права.

Крім того, згідно ч.1 ст.576 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності можуть бути предметом застави (забезпечення майбутньої вимоги), що виникає на підставі договору або рішення суду.

Відповідно до ст.1107 ЦК України договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності поділяються на такі види: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Главою 78 ЦК України передбачено розпорядження правами інтелектуальної власності за договором комерційної концесії (ст.ст.1115-1129).

Отже, наведений у ЦК України перелік видів договорів на розпорядження майновими правами не є вичерпним, оскільки передбачає можливість укладання інших видів договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Розглянемо низку вищевказаних договорів більш детально.

Договір купівлі продажу. За договором купівлі-продажу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майнові права (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майнові права (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Договір міни (бартеру). За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом. Договором може бути встановлений обмін майна на роботи (послуги). До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов'язання.

Договір дарування. За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майнові права на об'єкт інтелектуальної власності (дарунок) у власність. Договір дарування майнового права та договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми цей договір є нікчемним. Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття. Прийняття обдаровуваним документів, які посвідчують право власності на майнові права, інших документів, які посвідчують належність дарувальникові предмета договору, є прийняттям дарунка.

Договір лізингу. За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуто ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі). Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками, віднесена відповідно до законодавства до основних фондів (об'єкт, що знаходиться на балансі підприємства).

Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її. Договір може охоплювати весь цикл проведення наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі етапи.

За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт виконавець зобов'язаний передати, а замовник прийняти та оплатити повністю завершені науково-дослідні або дослідно-конструкторські та технологічні роботи. Договором можуть бути передбачені прийняття та оплата окремих етапів робіт або інший спосіб оплати. Плата за виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт та технологічних робіт, встановлена договором, може

11. ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ...

бути зменшена замовником залежно від фактично одержаних результатів порівняно з результатами, передбаченими договором, якщо це не залежало від замовника, а можливість такого зменшення та його межі були передбачені домовленістю сторін.

Замовник за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт має право використовувати передані йому результати робіт у межах і на умовах, встановлених договором. Виконавець має право використати одержаний ним результат робіт також для себе, якщо інше не встановлено договором. Договором може бути передбачено право виконавця передавати результати робіт іншим особам.

Виконавець за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт зобов'язаний: 1) виконати роботи відповідно до погодженої із замовником програми (техніко-економічних показників) або тематики і передати замовникові результат у строк, встановлений договором; 2) дотримувати вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності; 3) утримуватися від публікації без згоди замовника науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт; 4) вживати заходів для захисту одержаних при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це замовника; 5) своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його вини недоліки у технічній документації, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних показників, передбачених у технічному завданні замовника або в договорі; 6) негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу.

Замовник за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт зобов'язаний: 1) видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт; 2) передати виконавцеві необхідну для виконання робіт інформацію; 3) прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Застава. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставадавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставлених майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). Право застави поширюється на продукцію та доходи, одержані від використання предмета застави у випадках, встановлених договором.

Заставадавцем може бути боржник або третя особа (майновий поручитель). Заставадавцем може бути особа, якій належить майнове право, а також особа, котрій особа, якій належить майнове право, передали майнове право з правом їх застави.

У договорі застави визначаються суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, подається опис предмета застави, а також визначаються інші умови, погоджені сторонами договору. Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а у випадках, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню, – з моменту його нотаріального посвідчення.

Звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов'язання не буде виконано у встановлений строк (термін), якщо інше не встановлено договором або законом.

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, автор, винахідник зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником. 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. Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними.

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 договором про передачу **виключного права** винахідник/автор (або інша особа, яка має виключне майнове право) передає право використовувати об'єкт інтелектуальної власності певним способом і у встановлених межах тільки одній особі та надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання іншим особам. При цьому особа, яка передає виключне право, може використовувати цей об'єкт тільки стосовно прав, які не передаються.



Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше. Умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем, передбаченим ЦК України та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.

За договором про передачу **невиключного права** автор (або інша особа, яка має виключне майнове право) передає право використовувати об'єкт інтелектуальної власності певним способом і у встановлених межах. При цьому особа, яка передає невиключне право, зберігає право на використання цього об'єкта і на передачу невиключного права іншим особам у зазначеній сфері.

Права на використання об'єкта інтелектуальної власності, що передаються за договором, вважаються невиключними, якщо в договорі не передбачено передачі виключних прав.

Використання об'єктів патентного права та ноу-хау найчастіше відбувається на підставі ліцензійного договору.

Низку договорів, щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права за ліцензійними договорами, договорами комерційної концесії, а також особливості передачі прав на ноу-хау (секрети виробництва) більше детально розглянемо в наступних розділах.

11. ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ...

11.3. Ліцензійні договори та їх види



Під *ліцензією* розуміється дозвіл, відповідно до якого одна особа (власник виключних прав на об'єкт промислової власності) – ліцензіар надає іншій зацікавленій особі – ліцензіатові виключне чи невиключне право на використання цього об'єкта. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Використання об'єктів патентного права та ноу-хау найчастіше відбувається на підставі ліцензійного договору. Слід звернути увагу на те, що майнові права на об'єкт патентного права чи ноу-хау, що передаються за договором, мають бути в ньому зазначені. Майнові права, не зазначені в договорі як відчужені, вважаються не переданими.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності та договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата звертатися до суду за захистом свого права.

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 разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Договором визначається авторська винагорода у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми. При цьому її ставки не можуть бути нижчими від мінімальних, установлених Кабміном України. Умови договору, що погіршують становище автора (або його правонаступника) у порівнянні із становищем, визначеним чинним законодавством, визнаються недійсними.

Умови договору, які обмежують право автора на створення майбутніх творів на зазначену в договорі тему, є також недійсними.



Ліцензійний договір – це двостороння угода, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання об'єкта промислової власності (*ліцензіар*), надає іншій стороні (*ліцензіату*) дозвіл (ліцензію) на використання, а ліцензіат бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі та чинити інші дії, передбачені договором.

Продаж ліцензій має на меті: одержання гарантованого прибутку без вкладення капіталу і створення власного виробництва чи освоєння ринку; завоювання ринку; скорочення строків освоєння нових технологій; залучення партнерів до спільної діяльності; компенсація витрат на створення об'єктів інтелектуальної власності тощо.

Ще однією перевагою ліцензійної торгівлі є те, що вона може служити альтернативою торгівлі матеріальними товарами, якщо внаслідок певних обставин така торгівля стає невигідною. Міжнародний досвід свідчить, що доходи від міжнародної ліцензійної торгівлі зростають значно швидше, ніж від прямого вкладення капіталу.

Продаж ліцензії дозволяє ліцензіарові вирішити свої проблеми у таких випадках: при раптовому погіршенні кон'юнктури ринку; виникненні ускладнень в експорті товарів через протекціоністську політику уряду країни-покупця; значному перевищенні попиту над обсягом власного виробництва продукції та ін.

Придбання ліцензії дозволяє ліцензіатові: освоїти виробництво продукції, яка має попит, при істотній економії матеріальних і трудових ресурсів; знизити собівартість продукції, яка випускається; підвищити продуктивність праці і конкурентоспроможність товарів на зовнішньому ринку; одержати переваги перед конкурентами тощо.

Важливо враховувати також часовий фактор. Якщо вартість ліцензії і вартість аналогічної розробки власними силами однакові, то вигідніше купити ліцензію, оскільки значно скоротиться час до початку випуску продукції.

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 з урахуванням вимог ЦК України та іншого закону. Отже, особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта промислової власності чи ноу-хау (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об'єкта патентного права може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Слід звернути увагу на те, що права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Оскільки право інтелектуальної власності має територіальний принцип, у разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Законодавством визначено обов'язкові умови та реквізити ліцензійного договору, зокрема у ньому має бути визначено: вид ліцензії; сфера використання об'єкта патентного права (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо); розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності; а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Крім того, у ліцензійному договорі має бути відображено такі відомості: сторони договору (повне офіційне найменування та юридична адреса – для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та адреса – для фізичної особи); номер патенту і назва об'єкта промислової власності; предмет договору, який повинен містити бажання власника передати своє право власності на винахід та згоду правонаступника прийняти це право; підписи сторін; дата укладання договору.

11. ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ...

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.

Статтею 1108 ЦК України передбачено такі види ліцензій: 1) виключна; 2) одинична; 3) невиключна; 4) іншого виду, що не суперечить закону.



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.

Слід звернути увагу на те, що за виключною ліцензією ліцензіар передає право на використання винаходу ліцензіатові у певному обсязі, на певній території і на обумовлений строк. Крім того, норма ЦК України, що передбачає відсутність прав у ліцензіара щодо видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері, означає, що ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання винаходу іншій особі на цій же території в обсязі наданих ліцензіату прав.

Права ліцензіата на використання винаходу, які він одержав за виключною ліцензією, можуть бути обмежені ліцензіаром стосовно таких факторів: строку дії договору, який може бути меншим, ніж строк дії патенту; території дії договору, яка може обмежуватися конкретним підприємством, областю тощо; виду використання (тільки виробництво, тільки продаж тощо).



За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію). Договір, за яким передаються такі права, називають **субліцензійним договором**. Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не передбачається ліцензійним договором.

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.

Невиключна ліцензія не виключає можливості 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.

Слід звернути увагу на те, що перелік видів ліцензій передбачених ст.1108 ЦК України не є виключним. Тому, слід сказати, що класифікація ліцензій (ліцензійних договорів) в науці та діловій практиці є значно ширшою порівняно з поданою в ЦК України. Так, у міжнародній практиці виділяють за різними критеріями, виділяють наступні види ліцензій:

- 1) за об'єктом ліцензії: на об'єкт патентного права (ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок); ліцензія на торговельну марку; ліцензія на «ноу-хау» (комерційну таємницю); ліцензія на селекційне досягнення (сорт рослин, породи тварин); ліцензія на використання об'єкта авторського права;
- 2) за обсягом прав: повна; виключна; невиключна; одинична;
- 3) за способом охорони: патентна; безпатентна; комплексна.
- 4) за способом надання ліцензії: обов'язкова; відкрита; примусова; пакетна; перекресна.
- 5) за суб'єктом ліцензування: особиста ліцензія; ліцензії підприємств; ліцензії корпорації (концерну); ліцензії держав; субліцензії.

11.4. Договори комерційної концесії (франчайзингу)

Правове регулювання укладання договорів комерційної концесії, здійснюється згідно норм Цивільного кодексу України (глава 76). Комерційна концесія (франчайзинг) є специфічним способом комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, що характеризується певною сукупністю прав та обов'язків сторін договору.

Франчайзинг – це форма ліцензії на використання об'єктів промислової власності (в основному торговельної марки), об'єктів патентного права (винаходів, корисних моделей та промислових зразків), а також безпатентних об'єктів (ноу-хау (секретів виробництва), за якою власник вказаних об'єктів (франчайзер) зобов'язується надати другій стороні (франчайзі) за плату право на користування відповідно до його вимог комплексом належних йому прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.



В національному законодавстві франчайзинг має назву **комерційної концесії** і йому присвячена глава 76 ЦК України (ст.ст. 1115-1129).

Франчайзинг у міжнародній практиці, це форма ліцензії на використання торговельної марки, що супроводжується наданням допомоги з боку власника торговельної марки (франчайзера) фізичній або юридичній особі (франчайзі), а також право на продаж продукту та послуг цього власника за певну винагороду.

11. ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ...

Відповідно до чинного законодавства України, такі договори (договори комерційної концесії) мають укладатися виключно у письмовій формі та підлягають обов'язковій державній реєстрації. Крім того, він може укладатися на будь-який обумовлений сторонами термін або без вказівки терміну. У зв'язку з тим, що користувачі вкладають власні сили і засоби в просування фірмових найменувань правовласників на ринку, за тими з них, хто належним чином виконував свої обов'язки за договором, закріплюється переважне право на укладення договорів на новий термін на тих же умовах.

Відповідно до норм цивільного законодавства України обов'язками правовласника (концесіонера/франчайзера) є: а) передання користувачеві технічної та комерційної документації і надання іншої інформації, необхідної для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також інформування користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав; б) забезпечення державної реєстрації договору; в) надання користувачеві постійного технічного та консультативного сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників; г) контролювання якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

Обов'язками користувача/франчайзи є: а) використання торговельної марки та інших позначень правовласника визначеним у договорі способом; б) забезпечення відповідності якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості яку забезпечує правовласник; в) дотримання інструкцій та вказівок правовласника, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав, використанню цих прав правовласником; г) надання покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правовласника; д) інформування покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правовласника за договором комерційної концесії; і) не розголошення секретів виробництва правовласника, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

Перелік прав та обов'язків обох сторін такого договору є досить широким. Крім того, тут мова йде не просто про передачу прав та користування торговельною маркою, слід сказати, що взаємовідносини сторін характеризуються їх дуже тісним співробітництвом. При цьому, користувач (франчайзі) відповідно до такого договору знаходиться у жорстких рамках пов'язаних з порядком і умовами використання прав на торговельну марку.

Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації та комерційного досвіду правовласника в певному обсязі (зокрема, з визначенням мінімального чи максимального обсягу використання) із зазначенням або без зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продаж товарів одержаних від правовласника або вироблених користувачем, здійснення іншої торговельної діяльності, виконання робіт, надання послуг).

Слід сказати, що за умовами договору комерційної концесії (франшизи) правовласник об'єкта інтелектуальної власності встановлює правила ведення бізнесу. Користувач об'єкта інтелектуальної власності погоджується підкорятися опублікованим правовласником об'єкта права інтелектуальної власності керівним документам, що, як правило, стосуються контролю якості, захисту системи, територіальних обмежень, управлінських особливостей і ряду інших вказівок, що регулюють діяльність користувача з урахуванням умов договору концесії. Крім того, ступінь впливу правовласника об'єкта інтелектуальної власності на користувача за таким договором значно

вищий, ніж вплив ліцензіара на ліцензіата за ліцензійним договором. Так, за договором комерційної концесії (франчайзингу) правовласник об'єкта інтелектуальної власності не тільки контролює правила користування визначеними правами, наприклад, правами на торговельну марку, а й встановлює вимоги щодо реалізації та управління основними елементами системи комерційної концесії.

Відповідно до функцій, які виконують договори франчайзингу, вони поділяються на 3 типи: 1) франчайзинг на переробку (виробництво); 2) франчайзинг на послуги (сервіс) 3) франчайзинг на оптову торгівлю (розподіл).

Інтелектуальна власність охоплює широке коло об'єктів, фактично всі ці об'єкти права інтелектуальної власності захищені або патентом, або свідоцтвом на торгову марку (знак для товарів і послуг), або іншими охоронними документами (посвідченнями чи сертифікатами), що засвідчують виключні права на них, або режимом комерційної таємниці. Тому, у разі неправомірного використання прав власників на запатентовані об'єкти інтелектуальної власності, їх можна захистити в судовому порядку. Виходячи з вищевказаного, потенційні користувачі (франчайзі) змушені укласти договори і одержувати право користування цими об'єктами інтелектуальної власності на оплатній основі.

11.5. Договори на використання ноу-хау

Угода щодо передачі ноу-хау зазвичай передбачає надання одній із сторін безоплатної ліцензії (хоча, як останнім часом свідчить практика, передача ноу-хау все частіше здійснюється на платній основі) і характеризується деякими особливостями, пов'язаними із специфікою ноу-хау.

За формами передачі та умовами використання прав на ноу-хау, ліцензії можуть бути чистими, змішаними, опціонними, субліцензійними тощо.

Ноу-хау можуть виступати самостійним предметом ліцензії (чистої ліцензії), коли мова йде про незапатентовані винаходи та корисні моделі, що мають усі ознаки патентоздатності.

Змішана ліцензійна угода укладається тоді, коли ноу-хау передається як доповнення до запатентованих об'єктів промислової власності.

Опціонні угоди укладаються з метою збереження інформації про ноу-хау навіть на етапі ознайомлення потенційного покупця з предметом ліцензійної угоди, оскільки за умовами цієї угоди, навіть якщо ліцензійна угода не буде укладена, потенційний покупець не має права розголошувати інформацію про ноу-хау третім особам.

Субліцензійні договори на передачу ноу-хау третім особам можуть укладатися тільки за домовленістю з ліцензіаром.

Основною відмінністю процесу передачі ноу-хау від надання ліцензії на винахід є великий ризик, пов'язаний із розкриттям конфіденційної суті ноу-хау до укладення контракту і відходженням ноу-хау від одержувача до третіх осіб після укладення контракту.

Передача ноу-хау є досить специфічним процесом, оскільки вона носить необоротний характер у якому присутній тимчасовий фактор. У договорі на передачу ноу-хау обов'язково треба визначати термін його дії, оскільки невизначеність періоду збереження конфіденційності ноу-хау, в той час коли розвиток технології є достатньо швидким, робить загальнодоступним ноу-хау що було таємним.

Угода щодо передачі ноу-хау будується за принципом ліцензійної. Вона також містить преамбулу, опис предмета угоди, намірів і відповідальності сторін, надані права, зону поширення й обмеження, процес передачі ноу-хау, обставини і гарантії, вид, суму і валюту платежів, обмін удосконаленнями, методи рішення спорів і захис-

11. ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ...

ту від претензій третіх осіб, надання субліцензій, застосовне право і наслідки невиконання угоди, термін її дії, форми сплати податків, мова угоди, автентичність текстів і юридичні адреси сторін, що уклали угоду.

При укладанні ліцензійних угод та договорів чітко обумовлюються різноманітні види обмежень, що стосуються обсягів продукції, її реалізації: територіальні обмеження; обмеження експорту ноу-хау, що передається, та заборони займатись конкурентним бізнесом протягом певного часу після закінчення строку дії договору.

Способами передачі ноу-хау називають одноразовий та перманентний трансферт. У першому випадку ноу-хау, що відноситься до визначеного виробу або процесу, передається у визначений термін шляхом надання документації та обладнання, навчання фахівців одержувача. У другому – ноу-хау передається послідовно і постадійно. Постачальник спочатку передає необхідну інформацію і документацію, потім бере участь у пуско-налагоджувальних роботах, пристосовує процес виробництва і переданої технології до місцевих умов, запускає його і періодично контролює, забезпечуючи обумовлені якісні і кількісні показники.

У разі передачі ноу-хау можуть застосовуватись різні способи розрахунків, а саме: оплата готівкою; зустрічне постачання товарів або надання послуг, а також змішана форма (готівка, бартер, послуги).

У разі оплати готівкою (як і у ліцензійній угоді) використовуються паушальні платежі і роялті або їх комбінація. Слабкість правового захисту інформації на зразок ноу-хау обумовлена її характером, тому передана за договором інформація стає необоротною, оскільки одержувач може користуватися нею на власний розсуд, в той час коли передавач ноу-хау позбавлений можливості застосувати будь-які санкції до одержувача. Оскільки, спеціального захисту для інформації на зразок ноу-хау не існує, для цього використовуються загальні норми зобов'язального права.

11.6. Примусове відчуження прав власника патенту

Права власності на винахід можуть бути відчужені на підставі примусової ліцензії. Процес надання примусової ліцензії визначений законодавством і реалізується двома шляхами: в адміністративному і в судовому порядку.

Адміністративний порядок застосовується, якщо цього вимагають суспільні інтереси та інтереси національної безпеки. Тоді Кабінет Міністрів України має право на відчуження прав на використання винаходу визначеній ним особі без згоди власника патенту в разі його безпідставної відмови у видачі невиключної ліцензії.

При цьому дотримуються таких правил:

- 1) дозвіл на таке використання надається, виходячи з конкретних обставин;
- 2) обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу державної влади;
- 3) дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту права надавати дозвіл на використання винаходу (корисної моделі);
- 4) право на таке використання не передається, крім випадку, коли передача відбувається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, у якій воно здійснюється;
- 5) використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку;
- 6) про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;

7) дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано;

8) власнику патенту виплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі).

У судовому порядку примусову ліцензію може бути видано за клопотанням зацікавленої особи, яке подається до судових органів, якщо власник патенту або його правонаступник не використовував або недостатньо використовував винахід на території України впродовж трьох років після видачі патенту або його використання було припинено більше ніж на три роки.

Проте суд може винести таке рішення тільки за таких умов:

– власник патенту не зможе довести, що факт невикористання винаходу був зумовлений поважними причинами;

– зацікавлена особа не доведе, що вона не змогла на прийнятних умовах укласти ліцензійний договір на використання винаходу з власником патенту.

У законодавстві також передбачено можливість видачі примусової ліцензії на винаходи, які не можуть використовуватися без порушення прав власників патенту, тобто на *залежні винаходи*.

Власник патенту зобов'язаний видати ліцензію на використання об'єкта промислової власності власнику пізніше виданого патенту, якщо об'єкт промислової власності останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання об'єкта власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання об'єкта, що охороняється пізніше виданим патентом.

У всіх випадках власник примусової ліцензії не має виключного права на використання винаходу і не має права видавати субліцензії.

Висновок

У цьому розділі розглянуто порядок передачі прав на використання об'єктів права інтелектуальної власності, поняття договору та види таких договорів, обов'язкові умови й реквізити договорів на передачу майнових прав, наведено види й особливості договорів на продаж та передачу патентних прав, окремо розглянуто ліцензійні договори, а також випадки примусового відчуження прав власника патенту.



Контрольні питання

1. Що таке договір і який порядок його укладання?
2. Які є види договорів у сфері інтелектуальної власності?
3. Назвіть переваги ліцензіара і ліцензіата при продажу ліцензій?
4. Що таке ліцензійний договір і які існують його види?
5. Чим відрізняється виключна ліцензія від невиключної ліцензії?
6. Що таке комерційна концесія (франчайзинг)?
7. Назвіть основні умови договору комерційної концесії.
8. В чому полягає особливість договорів на передачу ноу-хау?
9. Який порядок надання примусової ліцензії?



12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

Навчальні цілі:



- знати, форми та способи захисту патентних прав та ноу-хау;
- знати систему захисту патентних прав;
- знати, які види відповідальності настають в разі порушення цих прав й санкції, що застосовуються до правопорушників.

12.1. Поняття захисту патентних прав

Однією з найважливіших умов успішного розвитку культури, науки, промисловості, торгівлі та інших галузей діяльності є не тільки визнання за авторами чи творцями об'єктів інтелектуальної власності та особами, що набули право на ці об'єкти певних цивільних прав, а й забезпечення надійного їх захисту. Так, після створення об'єкта патентного права та отримання охоронного документу на нього, що закріплює за правовласником об'єкта інтелектуальної власності, настає важливий етап у його життєвому циклі – включення в господарський обіг. Саме на цьому етапі об'єкт патентного права приносить правовласнику те, для чого він і був створений – прибуток чи іншу користь. Однак, як тільки інформація про об'єкт патентного права стає доступною, у несумлінних конкурентів виникає спокуса щодо незаконного використання такого об'єкта для отримання прибутку.

Слід зазначити, що в такій ситуації порушник патентних прав знаходиться в більш вигідних умовах, ніж правовласник з огляду на наступне – він не несе витрат на стадії створення та охорони об'єкта інтелектуальної власності. Крім того, він може мати готову виробничу базу для використання об'єкта патентного права, у той час, як правовласник повинен ще витратити час і ресурси на її створення. Тому порушник прав може швидше випустити продукцію з використанням чужих об'єктів інтелектуальної власності і просунути її на ринок по більш низькій ціні, ніж правовласник об'єкта інтелектуальної власності, оскільки порушник взагалі не витрачав коштів на розробку об'єкта та створення інноваційного продукту. Зазначене не тільки порушує права конкретного правовласника, але має негативні наслідки для суспільства в цілому, сповільнюючи його соціальний і економічний розвиток і ускладнюючи цивілізоване співробітництво з іншими країнами.

Сьогодні, захист патентних прав набуває особливого значення. Це пов'язане із швидким розвитком технологій, внаслідок чого з'явилася можливість порушення патентних прав у таких обсягах, що були неможливі раніше. Зазначене обумовило глобалізацію проблеми порушення прав інтелектуальної власності.

Загальні засади захисту прав інтелектуальної власності від порушень встановлені ст.ст.41,54 Конституції України та ч.3 ст. 418 ЦК, котрі наголошують, що ці права є непорушними. Вони належать його володільцю як природне право, внаслідок чого ніхто не може бути позбавлений прав інтелектуальної власності чи обмежений у їх здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Захист прав інтелектуальної власності взагалі і патентних прав зокрема – це передбачена законодавством діяльність уповноважених державою органів виконавчої, судової влади та правоохоронних органів із визнання, поновлення та усунення перешкод, що заважають суб'єктам права інтелектуальної власності реалізації їх прав та законних інтересів.

У загальному вигляді право на захист можна визначити як надану правомочній особі можливість застосовувати заходи правоохоронного характеру для відновлення її порушених прав чи таких, що оспорується. Право на захист являє собою самостійне суб'єктивне право. Воно з'являється у суб'єкта права лише в момент порушення або оспорування його прав та інтересів, що охороняються законом, і реалізується це право в рамках охоронних цивільних, адміністративних та кримінальних правовідносин, які виникли при цьому.

Предметом захисту є не тільки особисте немайнове або майнове право інтелектуальної власності, а й інтереси, що охороняються законом (ст. 16 ЦК України). Особисте немайнове або майнове право інтелектуальної власності та інтереси, що охороняються законом, є дуже близькими правовими категоріями і найчастіше вони збігаються, у зв'язку з чим ці поняття не завжди розмежовуються в науковій літературі та на практиці. Зазвичай, в основі права інтелектуальної власності лежить той чи інший інтерес, для задоволення якого це право й надається правомочній особі. Водночас інтереси, що охороняються законом, в більшості випадків опосередковуються конкретними суб'єктивними правами, у зв'язку з чим захист права інтелектуальної власності одночасно являє собою і захист інтересів, що охороняються законом.

Суб'єктами права на захист є передусім самі творці винаходів (корисних моделей), автори промислових зразків, власники прав на такі результати інтелектуальної, творчої діяльності, а також спадкоємці та інші правонаступники.

Порушник права інтелектуальної власності – це будь-яка фізична або юридична особа, що не виконує або порушує вимоги чинного законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності.



Спори, що виникають у сфері інтелектуальної власності, поділяються на дві категорії: 1) спори про визнання (чи невизнання) результату інтелектуальної діяльності об'єктом прав інтелектуальної власності; 2) спори, що стосуються порушення прав.

12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

До спорів про визнання (чи невизнання) результату інтелектуальної діяльності об'єктом прав інтелектуальної власності відносяться такі: а) пов'язані з відмовою у видачі охоронного документа; б) як наслідок заперечення третіх осіб проти видачі охоронного документа; в) про визнання охоронного документа недійсним тощо.

До спорів, що стосуються порушення прав, відносяться спори про: а) заборону дій, які порушують права на охоронний документ; б) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності; в) вилучення з цивільного обороту матеріалів, знарядь, які використовуються переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності; г) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; д) післякористування винаходів, пов'язане з укладанням чи використанням ліцензійних угод; е) надання примусової ліцензії; ж) виплату винагороди автору роботодавцем; з) компенсування заподіяної власнику прав інтелектуальної власності шкоди тощо.

Порушенням патентних прав – є вчинення особою (особами) дій, що призводять до порушення прав власника охоронного документа (патента) на винахід, корисну модель та промисловий зразок, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів, ратифікованих Україною в установленому законом порядку.



Порушення прав на ноу-хау (комерційну таємницю) – є вчинення особою (особами) дій, що призводять до порушення прав власника непатентованих об'єктів – ноу-хау (комерційної таємниці), які захищаються відповідно до чинного законодавства України за міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

12.2. Дії, що визнаються порушенням прав інтелектуальної власності (патентних прав)

Правопорушенням у сфері інтелектуальної власності вважається вчинення будь-яких дій, що кваліфікуються як використання об'єкта права інтелектуальної власності без згоди правовласника.

У сфері промислової власності найбільш поширеними правопорушеннями є виробництво і розповсюдження продукції з незаконним використанням торговельних марок, географічних зазначень і фірмових найменувань відомих іноземних та вітчизняних товаровиробників, а також виготовлення і реалізація товарів з використанням запатентованих винаходів, корисних моделей і промислових зразків без згоди правовласників цих об'єктів промислової власності.

Порушенням прав на винахід чи корисну модель є вчинення без дозволу власника цих прав таких дій:

1) виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через мережу Інтернет, продаж, імпорт та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

2) застосування запатентованого процесу або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес для застосування, знає про те, що такі дії забороняються без згоди правовласника або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Порушенням прав на промисловий зразок визнаються такі дії:

1) виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка;
2) застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через мережу Інтернет;

3) продаж, імпорт та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому були використані всі його суттєві ознаки.

Порушенням прав на комерційну таємницю/ноу-хау (секрети виробництва – є неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (секрети виробництва).

Порушенням особистих немайнових прав творця винаходу (корисної моделі) та автора промислового зразка визнаються: 1) подання заявки на державну реєстрацію без зазначення у заявці імені автора чи винахідника; 2) спотворення об'єкта патентного права чи його зміна тощо.

Порушенням виключних майнових прав автора є будь-яке відтворення чи використання твору без дозволу автора, без виплати йому винагороди.

Крім того, науковці вважають, що порушення прав інтелектуальної власності взагалі і патентних прав та прав на ноу-хау зокрема, можливе у таких формах: дії (наприклад, посягання на патентні права); бездіяльність (наприклад, невизнання патентних прав органами, які в установлених законом випадках мають проводити легітимізацію результатів інтелектуальної, творчої діяльності); у змішаній формі (наприклад, невизнання права інтелектуальної власності з наступним незаконним використанням тим же суб'єктом результатів чужої інтелектуальної, творчої діяльності) тощо.

12.3. Види порушень прав інтелектуальної власності

Основними видами порушення патентних прав та прав на ноу-хау (секрети виробництва) є: контрафакція, піратство, плагіат та промислове (економічне) шпигунство.



В енциклопедичному словнику зазначається, що «*плагіат*» (від лат. *plagiō* – викрадаю), це навмисне привласнення чужого авторства, видання чужого твору літератури, науки, мистецтва, винаходу за своє власне. Плагіат проявляється саме в присвоєнні авторства і може бути скоєний, щодо будь-якого об'єкта інтелектуальної власності. Плагіат, як вид порушення прав інтелектуальної власності, фактично розповсюджується на всі групи об'єктів права інтелектуальної власності (об'єкти патентного права, об'єкти авторського права і суміжних прав, нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності). При цьому, головною, а часто і єдиною метою цього порушення є привласнення авторства шляхом створення у свідомості споживача зв'язку між порушником та об'єктом інтелектуальної власності.

12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

За критерієм поділу об'єктів прав інтелектуальної власності на види плагіат можна виділити такі види плагіату: плагіат літературних творів, плагіат наукового відкриття, плагіат раціоналізаторської пропозиції тощо).



«**Піратство**» – це дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди. Характерною ознакою цього поняття є те, що воно як правило, стосується порушень прав інтелектуальної власності у сфері авторського права і суміжних прав.

Серед найбільш поширених видів піратства виділяють: аудіопіратство (копіювання та розповсюдження копій музичних композицій, включаючи також продаж музичних альбомів як на аудіокасетах, так і на компакт-дисках, а також розповсюдження музичних композицій з використанням комп'ютерної мережі); відеопіратство (розповсюдження копій фільмів або телепередач на дисках, касетах та шляхом копіювання через комп'ютерні мережі. Воно може здійснюватись як із метою отримання прибутку (продаж піратської продукції у магазинах, або з рук), так і без такої цілі (розповсюдження копій фільмів через локальні комп'ютерні мережі або Інтернет тощо); піратство програмного забезпечення (нелегальне копіювання та розповсюдження програмних продуктів на дисках та через комп'ютерні мережі, що включає також зняття (нейтралізацію) різноманітних програмних систем захисту); піратство комп'ютерних ігор (нелегальне поширення комп'ютерних ігор, що включає в себе здолання обмежень, запрограмованих розробником гри); піратство літературних творів (діяльність електронних бібліотек, що надають доступ усім бажаючим до текстів літературних творів).



Слово «**контрафакція**» в економічних енциклопедіях означає незаконне використання чужих прав. У Великому економічному словнику контрафакція (фр. contrefaction – підробка) ведення справи під чужим ім'ям, незаконне використання чужого патенту при виготовленні та продажу товарів, а також незаконне розміщення на своєму знаку для товарів і послуг зображень, які запозичені із знаків популярних товарів та фірм з метою недобросовісної конкуренції та введення покупців в оману.

Різновидами контрафакції є: а) використання об'єктів права інтелектуальної власності без дозволу правовласника; б) підробка (фальсифікація) товарів з використанням знаків для товарів і послуг, промислових зразків, що мають репутацію та популярні на ринку; в) імітація на товарі та упаковці знаків для товарів і послуг, промислових зразків, що відомі на ринку і мають певну репутацію, шляхом внесення до них будь-яких деталей до ступеню змішування, що вводить споживачів в оману; г) ввезення, вивезення, реалізація та розповсюдження оригінальних товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності без дозволу правовласника; д) паралельний (сірий) імпорт – ввезення на територію країни товарів що містять об'єкти права інтелектуальної власності у країну для якої вони не призначені, з будь-яких причин (погіршення якості, закінчення строку реалізації тощо).

Зазначені види контрафакції не тільки можуть наносити шкоду власникам прав на об'єкти права інтелектуальної власності, у вигляді матеріальних збитків та нанесення шкоди їх репутації на ринку товарів та послуг, а також можуть бути небезпечними та завдати шкоди життю і здоров'ю споживачів товарів та послуг, принести їм матеріальні і моральні збитки, а також можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.

Отже, слід звернути увагу на те, що такі порушення, як контрафакція та піратство мають на меті, перш за все, отримання матеріальної вигоди. Головною ж метою плагіату є створення у свідомості споживача зв'язку між порушником та об'єктом інтелектуальної власності в той час, коли мета отримання матеріальної вигоди або є вторинною або зовсім відсутня.



Згідно до ч.1 ст. 1 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції», **недобросовісною конкуренцією** – є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Отже, недобросовісна конкуренція – це порушення загальноприйнятих правил і норм конкуренції. При цьому порушуються, як закони, так і неписані правила.

Конкуренція – це економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і реалізації товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас – механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин. Вона – важливий елемент механізму саморегулювання ринкової економіки і водночас конкретна форма її функціонування. У перекладі з латинської це слово означає «сходитися», «стикатися». Конкуренція є суперництвом між суб'єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку тощо. Її вважають тією ринковою силою, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, яка урівноважує ринкові ціни.

Конкуренція відбиває зв'язок між виробництвом і реалізацією продукту. Цей зв'язок є причинно-наслідковим, суттєвим, необхідним і повторюваним, тобто об'єктивним економічним законом. Закон конкуренції відображає причинно-наслідковий зв'язок між можливостями створити продукт, потрібний споживачам, і можливостями реалізувати його з вигодою насамперед для покупця, а потім уже для виробника. Змагання підприємців, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач.

Лідер ринку – фірма, яка має найбільшу частку на ринку; звичайно вона виступає ініціатором зміни цін, виробництва нових продуктів, збільшення ринкової частки і витрат на просування товарів.

Претендент на лідерство – компанія, що посідає друге місце в галузі і веде запеклу боротьбу за збільшення своєї частки ринку.

Форми недобросовісної конкуренції встановлені ст. 4-19 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Так формами недобросовісної конкуренції, що передбачена чинним законодавством України є: 1) неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання; 2) створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та

12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

досягнення неправомірних переваг у конкуренції; 3) неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

Діловою репутацією є – сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону

Види недобросовісної конкуренції розподілені законодавцем по групам. Так, до недобросовісної конкуренції у формі:

1) неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання, відносяться такі порушення: неправомірне використання позначень; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; порівняльна реклама.

2) створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції: дискредитація суб'єкта господарювання; схилення до бойкоту суб'єкта господарювання; схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника); підкуп працівника, посадової особи постачальника; підкуп працівника, посадової особи покупця (замовника); досягнення неправомірних переваг у конкуренції; поширення інформації, що вводить в оману.

3) неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці: неправомірне збирання комерційної таємниці; розголошення комерційної таємниці; схилення до розголошення комерційної таємниці; неправомірне використання комерційної таємниці.

Форма недобросовісної конкуренції, що полягає у неправомірному збиранні, розголошенні та використанні комерційної таємниці тісно пов'язана з таким видом порушення, як промислове шпигунство, однак, з огляду на те, що вищевказані дії можуть бути кваліфіковані не тільки, як адміністративно-господарське порушення прав інтелектуальної власності, а і як кримінальне правопорушення, промислове шпигунство слід виділяти, як окремий вид порушення патентних прав та прав на ноу-хау/комерційну таємницю (секрети виробництва).



Промислове шпигунство стосовно бізнесу – це різновид економічного шпигунства, якому властиве звуження масштабів завдань з одержання інформації, що цікавить, від державного – до масштабу однієї або декількох фірм-конкурентів.

Промислове шпигунство розглядається науковцями, як вид недобросовісної конкуренції, діяльність із незаконного добування відомостей, що становлять комерційну цінність. Отже, для бізнесу промислове шпигунство – лише спосіб конкурентної боротьби. Суб'єктом економічного шпигунства (стороною, що здійснює активні дії) є держава в особі своїх спецслужб. Суб'єктом промислового шпигунства – є окремий підприємець, фірма, тобто фізична або юридична особа.

Промислове шпигунство, зазвичай, має дві мети: 1) отримання інформації конкурентів, насамперед конфіденційної, про стратегічні й тактичні наміри їхнього бізнесу; 2) здобуття конкурентної переваги на ринку, через витіснення або знищення конкурента.

Крім того, слід звернути увагу на відносно новий та досить специфічний вид порушення у сфері патентного права, що у міжнародній практиці отримав назву «патентний тролінг».

12.4. Патентний тролінг

Сьогодні в Україні та всьому світі у сфері патентного права, спостерігається поширення ганебного явища, для визначення якого використовують термін – «патентний тролінг», що набуває все більших і більших масштабів.

Термін «патентний троль» на Заході найчастіше використовують, щодо компаній, які переслідують компанії-розробників об'єктів інтелектуальної власності, скуповуючи патенти й ініціюючи судові процеси з вимогою заборони виробництва товарів із використанням певних об'єктів інтелектуальної власності або сплати роялті, заробляючи в такий спосіб гроші.

Термін «патентний троль» частіше за все застосовується до власників патентів, які не ведуть самостійної виробничої діяльності. Патентні тролі, як правило, не займаються, а ні творчою діяльністю із розробки об'єктів права інтелектуальної власності, а ні виробництвом товарів із застосуванням скуплених патентів. Їх діяльність у більшості випадків полягає у скуповуванні не використовуваних («сплячих») патентів, та очікуванні допоки яка-небудь компанія розробить схожу технологію, після чого патентний троль подає до суду позов про порушення прав інтелектуальної власності на патент.

Характерною рисою цього виду діяльності, є те, що патентні тролі наряді з іншими можливостями з використання скуплених патентів широко використовують «слабкі місця» системи патентних прав та господарських позовів для отримання коштів за дійсні та видумані порушення.

Патентний тролінг є шкідливим явищем, що набуває сьогодні в Україні все більших масштабів. Він полягає у зловживанні правами інтелектуальної власності на корисні моделі та промислові зразки, реєстрація яких стає можливою у зв'язку з певними прогалинами та протиріччями у національному законодавстві. Права інтелектуальної власності патентних тролів мають досить умовний характер, однак важелі у вигляді патентів, отримані цими недобросовісними суб'єктами дозволяють їм здійснювати маніпуляції в тому числі із залученням контролюючих та правоохоронних органів, блокувати діяльність суб'єктів господарювання й шантажувати їх з метою отримання великих прибутків.

Дії патентних тролів є проявом недобросовісної конкуренції, якою, відповідно до загального визначення наведеного у ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» – «є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності». Однак, сьогодні у адміністративному та кримінальному законодавстві відсутні, як норми щодо притягнення патентних тролів до відповідальності за зловживання так званими «умовними правами» на корисні моделі та промислові зразки, так і дієві механізми боротьби із зазначеним проявом недобросовісної конкуренції.

12.5. Форми захисту прав інтелектуальної власності (патентних прав та ноу-хау)

Захист прав інтелектуальної власності та інтересів, що охороняються законом, здійснюється у передбаченому законодавством порядку, тобто із застосуванням належних форм, способів і засобів захисту.

12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

Під *формою захисту* прав розуміють комплекс внутрішньо узгоджених організаційних заходів, спрямованих на захист прав інтелектуальної власності та інтересів, які охороняються законом.

У світовій практиці розрізняють дві основні форми захисту прав інтелектуальної власності – юрисдикційну і неюрисдикційну.

Неюрисдикційна форма захисту патентних прав та прав на ноу-хау включає самостійні дії юридичних і фізичних осіб стосовно захисту права інтелектуальної власності та інтересів, які охороняються законом, тобто, особи не звертаються по допомогу до державних або інших компетентних органів, а здійснюють самозахист.



Так, відповідно до ст.19 Цивільного кодексу України *самозахистом* вважається застосування суб'єктом засобів протидії, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства. При цьому способи самозахисту мають відповідати змісту порушеного права, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. Особа, права інтелектуальної власності якої порушено, може сама вибрати способи самозахисту або ці способи можуть встановлюватися договором. Допускаються тільки законні способи самозахисту, такі, наприклад, як відмова виконати певні дії, передбачені укладеним договором, відмова від виконання недійсного договору, претензійна робота тощо.

Крім того, Господарський кодекс України (далі – ГК України) передбачає низку заходів, щодо здійснення самозахисту, а саме: досудове вирішення спору шляхом подання претензій, а також у виді господарських санкцій.

Частиною 1 ст.222 ГК України, передбачено, що учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб'єктів, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення їм претензії чи звернення до суду.

Претензійна робота. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій суб'єкт господарювання чи інша юридична особа – учасник господарських відносин, чії права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Розгляд претензії має відбутися в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено ГК або іншими законодавчими актами. Одержувач претензії зобов'язаний її задовольнити, якщо вимоги заявника є обґрунтованими.

Про результати розгляду претензії заявник має бути повідомлений письмово. Відповідь на претензію підписується повноважною особою або представником одержувача претензії та надсилається заявникові рекомендованим або цінним листом або вручається йому під розписку.

Господарські санкції є правовим засобом відповідальності у сфері господарювання. Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. Господарські санкції застосовуються за ініціативою учасників господарських відносин і передбачаються господарським договором.

Так, ч.2 ст.217 ГК України передбачено такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції.

Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.

Штрафними санкціями за ГК України (ст.230) визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Оперативно-господарські санкції це – заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку.

До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання.

У господарських договорах сторони можуть передбачати використання таких видів оперативно-господарських санкцій:

1) одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою стороною;

– відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано боржником без згоди другої сторони;

– відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;

2) відмова управненої сторони зобов'язання від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного другою стороною, або повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов'язанням (списання з рахунку боржника в безакцептному порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію, тощо);

3) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань стороною, яка порушила зобов'язання: зміна порядку оплати продукції (робіт, послуг), переведення платника на попередню оплату продукції (робіт, послуг) або на оплату після перевірки їх якості тощо;

4) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

Перелік господарсько-оперативних санкцій, зазначених у ГК України не є вичерпним. Зазначені санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

Юрисдикційна форма захисту патентних прав та прав та прав на ноу-хау – це діяльність органів, уповноважених державою захищати порушені чи оспорювані суб'єктивні права. Суть її полягає в тому, що особи, права і законні інтереси яких порушені, звертаються за захистом до державних органів (органів державного управління (контролю), правоохоронних органів, судових органів чи до третейського суду), що уповноважені вживати необхідних заходів для відновлення порушеного права і припинення правопорушення.

У рамках юрисдикційної форми захисту прав інтелектуальної власності у свою чергу виокремлюють загальний (судовий) і спеціальний (адміністративний) порядки захисту порушених прав інтелектуальної власності.



За **загальним (судовим) порядком**, захист прав інтелектуальної власності та інтересів, що охороняються законом – здійснюється судом. Основна маса таких справ розглядається місцевими судами. Якщо обидва учасники спірних правовідносин є суб'єктами господарювання, то розгляд справи щодо розв'язання спору, що виник між ними, потрапляє під юрисдикцію господарського суду. За згодою учасників правовідносин у сфері інтелектуальної власності спір між ними може бути переданий також на розгляд третейського суду. Засобом судового захисту прав інтелектуальної власності та інтересів, які охороняються законом, виступає позов, тобто звернена до суду вимога стосовно здійснення правосуддя з одного боку, і звернена до відповідача матеріально-правова вимога щодо виконання покладених на нього обов'язків визнання наявності чи відсутності правовідносин – з іншого. Судовий, або позовний порядок захисту прав інтелектуальної власності, застосовується у всіх випадках, крім тих, що прямо передбачені законодавством.

Якщо права інтелектуальної власності порушені або оспорюються, то суд зобов'язаний прийняти до розгляду і розглянути по суті позовну заяву. Відповідно до загального правила позов заявляється за місцезнаходженням відповідача (ст. 109 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України), однак за згодою сторін територіальна підсудність справи може бути змінена. Дія позовної давності не поширюється на вимоги, що випливають з порушення особистих немайнових прав авторів та творців об'єктів патентного права власності. Позови, пов'язані з порушенням майнових прав та інтересів, які охороняються законом, можуть бути заявлені протягом трьох років від дати, коли позивач довідався або повинен був довідатися про порушення своїх прав.

Відповідно до ст. 100 ЦПК України здатність мати процесуальні права й обов'язки визнається за всіма громадянами України, а також за підприємствами, організаціями, установами тощо, які користуються правами юридичної особи.

Згідно із ст. 101 цього Кодексу здатність особисто захищати свої права в суді належить громадянам, які досягли повноліття, а також юридичним особам. При цьому малолітня особа, тобто фізична особа, яка не досягла 14-річного віку, має право здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності, що охороняються законом, однак не несе відповідальності за завдану нею шкоду (ст. 31 ЦК України). Права та законні інтереси малолітніх осіб, а також громадян, визнаних недієздатними, захищають у суді їх законні представники – батьки, усиновителі, опікуни чи піклувальники (ст. 101 ЦПК України). Неповнолітня особа, тобто фізична особа віком від 14-ти до 18-ти років самостійно здійснює права на результати інтелектуальної власності, що охороняються законом (ст. 32 ЦК України), і самостійно відповідає за шкоду, заподіяну нею іншій особі, на загальних підставах (ст. 1179 ЦК України).

При розгляді питань захисту прав інтелектуальної власності кримінальній відповідальності підлягає фізична особа, якій до вчинення злочину виповнилося 16 років, за умови, що вона під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними (ст. 19 та ст. 22 Кримінального кодексу України). Подібні норми стосовно питань захисту патентних прав та прав на ноу-хау містять ст. 12 і ст. 20 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



За *спеціальним (адміністративним) порядком* власник патентних прав та прав на ноу-хау має звернутися до органу державного управління або правоохоронного органу із заявою чи скаргою щодо захисту порушених прав інтелектуальної власності відповідно до компетенції такого органу. Процедура розгляду справ в адміністративному порядку набагато простіша, ніж у порядку цивільного судочинства, оскільки є значно коротшою за строками такого розгляду.

Адміністративна відповідальність за правопорушення настає у випадку, якщо ці правопорушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності, передбаченої законом.

Норми адміністративного права, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку, містяться в Кодексі України про адміністративні правопорушення, Митному кодексі України, спеціальних Законах України: «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист економічної конкуренції».

Відповідно до чинного законодавства України органами державного управління (контролю), а також правоохоронними органами за результатами розгляду звернень правовласників щодо порушення їх прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та ноу-хау (секрети виробництва) в порядку адміністративного провадження можуть бути застосовані стягнення у вигляді штрафу. Стягнення у вигляді конфіскації товарів, що є предметами порушення патентних прав та прав на ноу-хау відповідно до ст. 41 Конституції України, може бути застосовано виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку встановлених законом.

12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

12.6. Система захисту прав інтелектуальної власності, її елементи



До *системи захисту* прав інтелектуальної власності відносяться власники цих прав, які реалізують неюрисдикційну форму захисту патентних прав та прав на ноу-хау, та уповноважені органи держави, що наділені відповідними функціям із захисту прав інтелектуальної власності та реалізують юрисдикційну форму захисту прав інтелектуальної власності.

До державної системи захисту прав інтелектуальної власності відносять: суди, що реалізують загальний (судовий) порядок захисту прав інтелектуальної власності; органи державної виконавчої влади та правоохоронні органи, які реалізують спеціальний (адміністративний) порядок захисту прав інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що відповідно до норм національного та міжнародного законодавства, провідна роль у діяльності із захисту прав інтелектуальної власності, відведена саме власнику цих прав, оскільки можливість такого захисту та його ефективність у першу чергу залежить від активності правовласника (починаючи з подання до відповідних державних органів позовів, заяв та закінчуючи наданням необхідних документів і відомостей, а також можливості огляду товарів і речей, що містять об'єкти права інтелектуальної власності і є предметами порушення цього права, наданням необхідних висновків тощо).

Розгляд цивільних та господарських позовів, адміністративних і кримінальних справ, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності після закінчення судової реформи, здійснюється судами відповідної юрисдикції, які складають судову систему України.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII та Указу Президента України від 29 вересня 2017 року № 299/2017 «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» в Україні створено Вищий суд з питань інтелектуальної власності (Вищий спеціалізований суд), що має здійснювати правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції у справах та в порядку, визначених процесуальним законом. Судом касаційної інстанції є Верховний суд України.

Адміністративно-правовий та кримінально-правовий захист прав інтелектуальної власності здійснюють органи державної виконавчої влади (ДВВ) та правоохоронні органи України.

Розглянемо органи державної виконавчої влади та правоохоронні органи України, що здійснюють захист прав інтелектуальної власності детальніше.

Отже, до органів державної виконавчої влади, що здійснюють спеціальний (адміністративний) захист прав інтелектуальної власності, відносяться:

– Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку та торгівлі - є колегіальним органом в адміністративному порядку розглядає заперечення третіх осіб проти рішень Мінекономрозвитку щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та заяв щодо визнання знака добре відомим в Україні.

– Антимонопольний комітет України, який є державним органом із спеціальним статусом, що здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед

законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; сприяє розвитку добросовісної конкуренції, до повноважень якого також віднесено: надання обов'язкових для розгляду рекомендацій органам публічної влади, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють; розгляд справ про адміністративні правопорушення, прийняття постанов та перевірка їх законності та обґрунтованості та ін.

– Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) – виконує низку специфічних завдань у сфері інтелектуальної власності, а саме: вживає заходів до захисту прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів. Так, відповідно до норм Митного кодексу України митниці ДФС виконують функцію сприяння захисту прав інтелектуальної власності шляхом здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, які включають об'єкти права інтелектуальної власності, займається реєстрацією цих об'єктів в митному реєстрі, має призупиняти митне оформлення товарів з ознаками контрафактності та застосовувати інші митні процедури, пов'язані із сприянням захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні.

– Національна поліція України – здійснює заходи профілактики й викриття злочинів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності. До повноважень національної поліції крім іншого відноситься, складання протоколів та провадження у справах про адміністративні правопорушення за Кодексом України про адміністративні правопорушення в т.ч. щодо порушення патентних прав та ноу-хау: порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності; недобросовісної конкуренції, а також відкриття кримінальних проваджень та проведення досудового розслідування у справах про порушення патентних прав та прав на комерційну таємницю (ноу-хау), що відповідно до кримінального кодексу України кваліфікуються, як злочини.

– Служба безпеки України – бере участь у розробленні та здійсненні заходів для забезпечення захисту державної таємниці України, сприяє підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні їх комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України, здійснює державну політику щодо голографічного захисту товарів і документів, здійснює державний контроль і координацію діяльності у цій сфері, а також контролює питання інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.

У кожному із розглянутих вище державних органів, для здійснення функцій захисту прав інтелектуальної власності створено спеціалізовані підрозділи.

12.7. Способи правового захисту патентних прав та ноу-хау, їх види

Способи захисту права інтелектуальної власності та інтересів, які охороняються законом, поділяються на: цивільно-правові; господарсько-правові; адміністративно-правові; кримінально-правові.

12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

12.7.1. Цивільно-правовий захист патентних прав та прав на ноу-хау (секрети виробництва)

Цивільно-правовий спосіб захисту прав інтелектуальної власності – це передбачені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за результатами яких настає цивільно-правова відповідальність порушника прав інтелектуальної власності. Реалізація цивільно-правового способу захисту прав інтелектуальної власності відбувається шляхом звернення правовласника об'єкта інтелектуальної у встановленому законом порядку до суду з цивільним позовом. За результатами розгляду у судах таких позовів здійснюється визнання або відновлення порушеного права інтелектуальної власності, припинення порушень, а також майновий вплив на порушників. Основною метою цивільно-правової відповідальності є не покарання за недотримання встановленого правопорядку, а компенсація заподіяної шкоди.

Застосування судом тих або інших цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності та інтересів, які охороняються законом, відповідно до ст.16 ЦК України здійснюється різними шляхами, передусім, залежно від характеру порушеного права, а саме: через визнання цього права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; через примусове виконання обов'язку в натурі; через зміну правовідносин; припинення правовідносин; відшкодування збитків та інші способи покриття майнової шкоди; компенсування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів влади АР Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

Суд також може захистити права інтелектуальної власності та інтереси, які охороняються законом, іншим цивільно-правовим способом, що встановлений договором чи законом.

Цей перелік способів захисту доповнений у ст.432 ЦК України, відповідно до якої суд може прийняти рішення, зокрема, про:

- застосування негайних заходів, які запобігають порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
- зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
- вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених в нього з порушенням права інтелектуальної власності та про знищення таких товарів;
- вилучення з цивільного обороту матеріалів і знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів і знарядь;
- застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності;



– опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо цього порушення.

Для виконання вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ, у цю статтю законом № 1111-V від 31.05.2007 було внесено зміни. Ці зміни надали можливість прийняття судом рішення про знищення товарів, матеріалів і знарядь, виготовлених або введених у цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності.

За загальним правилом, будь-яка особа, якій завдано збитків унаслідок порушення її цивільних прав, має право на їх відшкодування. При визначенні розмірів збитків, що мають бути відшкодовані особі, право інтелектуальної власності якої порушено, а також для компенсації моральної шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення, враховуючи майнову і моральну шкоду, завдану особі, яка є власником права інтелектуальної власності, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа.

Суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненнями фізичних чи юридичних осіб в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі (ст. 11 ЦПК України). Справа в суді порушується на підставі позовної заяви, яка подається в письмовій формі особою, права якої порушено, до суду першої інстанції, де вона реєструється, оформлюється і передається судді (ст. 118 ЦПК України). Форма і зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам ст. 119 ЦПК України.

Суд зобов'язаний у разі доведення позовних вимог винести рішення про поновлення порушених прав. Ще до розгляду справи по суті суд може винести ухвалу про заборону відповідачеві або особі, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона є порушником патентних прав або прав на ноу-хау, учиняти певні дії (виготовлення, продаж, відтворення тощо і також інші дії з примірниками творів або фонограм чи відеограм, відносно яких припускається, що вони є контрафактними).

Суд має право прийняти рішення чи ухвалу про:

– відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням патентних прав, з визначенням розміру компенсації;

– відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права;

– стягнення із порушника патентних прав доходу, отриманого внаслідок порушення;

– виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;

– заборону використання об'єктів патентного права в будь-якому вигляді за виключенням випадків передбачених законом, припинення розповсюдження товарів, що містять



12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

об'єкти патентного права, права на які порушено, вилучення (конфіскацію) контрафактних товарів та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення й відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення патентних прав або факт наявності дій, які створюють загрозу порушення цих прав;

– вимагання від осіб, які порушують патентні права, інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів; про засоби обходу технічних засобів захисту та про канали розповсюдження.

При визначенні розмірів збитків, що мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, а також для компенсації моральної (немайнової) шкоди суд зобов'язаний враховувати суть порушення, майнову і моральну шкоду, завдану особі, яка має патентні права, а також можливий дохід, 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, на оплату послуг адвоката.

Суд може прийняти рішення про накладення на порушника штрафу в розмірі 10 відсотків від суми, призначеної судом на користь позивача.

Сума штрафів передається у встановленому порядку до державного бюджету України.

Суд може прийняти рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних товарів, стосовно яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням патентного права, а також про вилучення засобів обходу технічних засобів захисту.

За ухвалою суду вилучені контрафактні примірники творів (у тому числі комп'ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вигоду 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 й обладнання, що використовувалися для відтворення контрафактних примірників, підлягають відчуженню із перерахуванням виручених від їхньої реалізації коштів до державного бюджету України.

При порушенні патентних прав власник патенту має право вимагати:

– припинення дій, які порушують або створюють загрозу порушення його права, і відновлення становища, що існувало до порушення;

– стягнення завданих збитків, включаючи неодержані доходи;

– відшкодування моральної шкоди;

– вжиття інших передбачених законодавчими актами заходів, пов'язаних із захистом прав власника патенту.

Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може також особа, яка має право на використання винаходу (корисної моделі) за ліцензійним договором, якщо інше не передбачене цим договором.

Цивільно-правовий захист патентних прав та прав на ноу-хау наведений в табл. 12.1

ПАТЕНТОЛОГІЯ

Таблиця 12.1. Цивільно-правовий захист патентних прав та прав на ноу-хау

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА НОУ-ХАУ						
Стаття	Назва статті	Короткий зміст статті	Санкція статті (способи захисту)	Суб'єкти захисту	Примітка	
2	3	4	5	6	7	
Ст.16	Захист цивільних прав та інтересів судом	Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.	Зміст способів захисту цивільних прав та інтересів: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб	Суд	Ч.2 Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Ч.3. Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої – п'ятої статті 13 цього Кодексу	
Ст.22	Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди	Поняття збитків (реальні збитки та упущена вигода). Порядок та обсяги відшкодування збитків	Відшкодування збитків у грошовій та в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, пошкодження пошкодженої речі тощо) формі			
Ст.23	Відшкодування моральної шкоди	Зазначено в чому полягає моральна шкода Визначено порядок визначення розміру грошового відшкодування моральної шкоди судом	Моральна шкода відшкодовується грошми, іншим майном або в інший спосіб			
Ст.432	Захист прав інтелектуальної власності судом	Зазначено про види судових рішень, що можуть бути постановлені судом	Способи захисту прав ІВ: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.	Суд		

12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

12.7.2. Господарсько-правовий захист патентних прав

Господарсько-правовий захист прав інтелектуальної власності взагалі та патентних прав і прав на ноу-хау сьогодні в Україні є недослідженим. Хоча, порушення прав інтелектуальної власності найчастіше виникає саме у господарському секторі, де сторонами судових спорів є саме суб'єкти господарської діяльності: юридичні особи (підприємства), а також фізичні особи-підприємці без створення юридичної особи.

Господарсько-правовий захист патентних прав та прав на ноу-хау має певну специфіку, що обумовлена специфікою цієї галузі законодавства.

Господарські правовідносини, що стосуються захисту патентних прав та прав на ноу-хау, регулюються нормами Господарського кодексу України (ст. 20 «Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів», глава 3 «Обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції», глава 16 «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності», глава 27 «Адміністративно-господарські санкції») далі – ГК України та Господарсько-процесуального кодексу України (далі – ГПК України), а також Законами України: «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист економічної конкуренції» тощо. Однак, господарсько-правовий захист патентних прав та прав на ноу-хау регулюється виключно ГК України та ГПК України.

Так, згідно ст.20 ГК України, держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів. Кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів.

Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом:

- визнання наявності або відсутності прав;
- визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом;
- відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання;
- припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;
- присудження до виконання обов'язку в натурі;
- відшкодування збитків;
- застосування штрафних санкцій;
- застосування оперативного-господарських санкцій;
- застосування адміністративно-господарських санкцій;
- установа, зміни і припинення господарських правовідносин;
- іншими способами, передбаченими законом.

Порядок захисту прав суб'єктів господарювання та споживачів визначається ГК України та іншими законами.

Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених ГК України, іншими законами та договором. Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок правопорушення та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання.

Господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими:

– потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі; передбачена законом відповідальність виробника (продавця) за недоброякісність продукції застосовується також незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;

– сплата штрафних санкцій за порушення зобов'язання, а також відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди другої сторони від виконання прийнятих зобов'язань у натурі;

– у господарському договорі неприпустимі застереження щодо виключення або обмеження відповідальності виробника (продавця) продукції.

Господарські санкції – є правовим засобом відповідальності у сфері господарювання. Ними визнаються – заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки.

Як вже зазначалось, у сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції.

Крім вищевказаних господарських санкцій, до суб'єктів господарювання за порушення ними правил здійснення господарської діяльності застосовуються адміністративно-господарські санкції.

Особливістю господарських санкцій є те, що вони застосовуються за ініціативою учасників господарських відносин.

Адміністративно-господарські санкції застосовуються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання.

Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилось неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності. Не вважаються такими обставинами, зокрема, порушення зобов'язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.

Слід зазначити, що за невиконання або неналежне виконання господарських зобов'язань чи порушення правил здійснення господарської діяльності правопорушник відповідає належним йому на праві власності або закріпленим за ним на праві господарського відання чи оперативного управління майном, якщо інше не передбачено ГК України та іншими законами.

Засновники суб'єкта господарювання не відповідають за зобов'язаннями цього суб'єкта, крім випадків, передбачених законом або установчими документами про створення даного суб'єкта. У випадку, якщо правопорушенню сприяли неправомірні дії (бездіяльність) другої сторони зобов'язання, суд має право зменшити розмір відповідальності або звільнити відповідача від відповідальності.

12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

Сторони зобов'язання можуть передбачити певні обставини, які через надзвичайний характер цих обставин є підставою для звільнення їх від господарської відповідальності у випадку порушення зобов'язання через дані обставини, а також порядок засвідчення факту виникнення таких обставин.

При реалізації в судовому порядку відповідальності за правопорушення у сфері господарювання застосовуються загальний та скорочені строки позовної давності, передбачені Цивільним кодексом України, якщо інші строки не встановлено ГК України. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання встановлюються ГК України.

Відшкодування збитків. Учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.

Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються:

- вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства;
- додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною;
- неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною;
- матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.



При визначенні розміру збитків, якщо інше не передбачено законом або договором, враховуються ціни, що існували за місцем виконання зобов'язання на день задоволення боржником у добровільному порядку вимоги сторони, яка зазнала збитків, а у разі якщо вимогу не задоволено у добровільному порядку, – на день подання до суду відповідного позову про стягнення збитків.

Виходячи з конкретних обставин, суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги ціни на день винесення рішення суду.

Штрафні санкції. Штрафними санкціями у ГК України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарсь-

ких відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Суб'єктами права застосування штрафних санкцій є учасники відносин у сфері господарювання, зазначені у ст.2 ГК України.

У разі недосагнення згоди між сторонами щодо встановлення та розміру штрафних санкцій за порушення зобов'язання спір може бути вирішений в судовому порядку за заявою заінтересованої сторони відповідно до вимог ГК України.

Оперативно-господарські санкції. За порушення господарських зобов'язань до суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-господарські санкції – заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку. До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання.

Згідно ст.236 ГК України, у господарських договорах сторони можуть передбачати використання таких видів оперативно-господарських санкцій:

1) одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою стороною;

– відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано боржником без згоди другої сторони;

– відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;

2) відмова управненої сторони зобов'язання від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного другою стороною, або повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов'язанням (списання з рахунку боржника в безакцептному порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію, тощо);

3) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань стороною, яка порушила зобов'язання: зміна порядку оплати продукції (робіт, послуг), переведення платника на попередню оплату продукції (робіт, послуг) або на оплату після перевірки їх якості тощо;



12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

4) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

Слід зазначити, що перелік оперативно-господарських санкцій, встановлений вказаною статтею ГК України не є вичерпним, тому сторони можуть передбачити у договорі також інші оперативно-господарські санкції.

Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення господарського зобов'язання другою стороною. Оперативно-господарські санкції застосовуються стороною, яка потерпіла від правопорушення, у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії порушнику зобов'язання. Порядок застосування сторонами конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором.

У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції заінтересована сторона може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням. Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

12.7.3. Адміністративно-правовий захист патентних прав та прав на ноу-хау

Адміністративно-правовий захист застосовується як виняток із загального правила, тільки в прямо передбачених законодавством випадках. Відповідно до закону особа, права інтелектуальної власності якої порушено, може звернутися за захистом порушених прав та інтересів до певного органу державного управління або вищестоящого органу державного управління чи правоохоронного органу за захистом порушених патентних прав та прав на ноу-хау.

Засобом захисту в даному разі виступає не позов, а скарга чи заява, порядок подання і розгляду яких регламентується адміністративним законодавством.



Адміністративно-правовий спосіб захисту прав інтелектуальної власності та інтересів, які охороняються законом, відповідно до статей 23 і 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення застосовуються у вигляді адміністративних стягнень, що накладаються з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також застосовуються для запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Видами адміністративних стягнень можуть бути: попередження; штраф; оплачуване вилучення або конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; конфіскація грошей, одержаних унаслідок вчинення адміністративного правопорушення; виправні роботи або адміністративний арешт. Однак, санкції статей, що сто-

суються порушення патентних прав та прав на ноу-хау, передбачають стягнення тільки у виді штрафу та конфіскації.

Адміністративно-правовий спосіб захисту патентних прав та ноу-хау здійснюється відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, Митного кодексу України, Господарського кодексу України та Законів України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист економічної конкуренції» тощо.

Слід звернути увагу на те, що адміністративно-правовий порядок захисту прав інтелектуальної власності має певні переваги перед іншими засобами захисту вказаних прав.

По-перше уповноважені на здійснення адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності органи (органи державного управління та правоохоронні органи) розглядають справи про адміністративні правопорушення на основі спеціальної процедури, яка є спрощеною порівняно з цивільним судочинством і виключає частину процесуальних дій. Обсяг процесуальних гарантій тут значно вужчий від судових. Так, далеко не завжди передбачено особисту участь зацікавлених осіб або їх представників у розгляді справи. Не є обов'язковим колегіальний розгляд спору. Законодавство може не регламентувати використання при розгляді справ в адміністративно-правовому порядку різних видів доказів, наприклад, свідчення очевидців тощо. Свідки та експерти, що залучаються до участі в адміністративному процесі, не попереджаються про відповідальність за надання неправдивих свідчень або відмову від них. Головний же недолік полягає в тому, що органи виконавчої влади, які розглядають справу, не користуються тією мірою автономності, яка надана судам. У своїх діях вони керуються не лише чинним законодавством, але й загальними директивами і конкретними вказівками вищестоящих органів управління.

Адміністративно-правовий спосіб захисту прав інтелектуальної власності поділяється на три види:

- адміністративний;
- адміністративно-господарський;
- митно-адміністративний.

12.7.3.1. Адміністративний захист патентних прав та прав на ноу-хау

Захист патентних прав та прав на ноу-хау в адміністративному порядку (адміністративний захист) здійснюється відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 51-2, 164-3) та норм спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Звернення до Апеляційної палати Мінекономрозвитку України за захистом патентних прав – є превентивним (попереджувальним) заходом захисту, оскільки цей захід дозволяє упередити нанесення значної шкоди правам та інтересам власників патентних прав.

Засобом захисту в даному випадку є заперечення, яке заявник, що не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку України стосовно набуття права інтелектуальної власності на винахід, торговельну марку чи іншій об'єкт права промислової власності, подає до Апеляційної палати. Однак такий захист не передбачає застосування Апеляційною палатою чи судом накладення будь-яких стягнень. Негативними наслідками для особи, що зазіхає на порушення чужих прав інтелектуальної власності – є

12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

прийняття Апеляційною палатою рішення про відсутність підстав для видачі охоронного документа.

Детальніше цей вид адміністративного захисту розглянутий у розділі, присвяченому оскарженню рішення за заявкою.

Органи внутрішніх справ здійснюють адміністративний захист патентних прав та прав на ноу-хау за заявою особи права інтелектуальної власності якої порушено. За наявності ознак адміністративного порушення до повноважень співробітників органів внутрішніх справ віднесено: складання адміністративного протоколу, провадження у справ про адміністративне правопорушення та направлення справи в суд для розгляду по суті.

Так, відповідно до ст.51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення права інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, а також обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Згідно із ст. 164-3 цього Кодексу незаконне копіювання форми, упаковки, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його фірмового найменування за ч.1 цієї статті – тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, а також знарядь виробництва і сировини чи без такої.

За ч.2 цієї статті – умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця) – накладення штрафу від п'яти до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

А за ч.3 цієї статті – отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також іншої конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця) – накладення штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

12.7.3.2. Адміністративно-господарський захист патентних прав та прав на ноу-хау

При висвітленні питань, пов'язаних з адміністративно-господарським порядком захисту патентних прав та прав на ноу-хау, слід виділити питання захисту від недобросовісної конкуренції.

Нормативно-правове регулювання адміністративно-господарського захисту патентних прав та ноу-хау паралельно регулюється ГК України та Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» і Законом України «Про захист економічної конкуренції».



Так, згідно із ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», *недобросовісною конкуренцією* вважаються будь-які дії, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. До таких дій зокрема, відносяться:

- неправомірне використання чужого імені, фірмового найменування, торговельної марки, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, географічних зазначень, що можуть призвести до сплутування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їхнє використання;
 - введення в цивільний оборот під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін або зняття з товару позначень справжнього виробника;
 - відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) і введення цього виробу в цивільний оборот без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до сплутування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), це не поширюється на вироби, що набули правової охорони як об'єкти права інтелектуальної власності;
 - здійснення реклами, яка містить порівняння з товарами, роботами, послугами або діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця);
 - неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці.
-

За вчинення вищевказаних дій відповідними органами державного управління, а у передбачених законом випадках судами мають застосовуватися санкції, що за господарським законодавством, визначаються, як адміністративно-господарські.

Адміністративно-господарські санкції. За порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.

Види адміністративно-господарських санкцій встановлені ст.239 ГК України. Так, органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб'єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції: вилучення прибутку (доходу); адміністративно-господарський штраф; стягнення зборів (обов'язкових платежів); застосування антидемпінгових заходів; припинення експортно-імпортних операцій; застосування індивідуального режиму ліцензування на умовах та в порядку, визначених законом; зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності; анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих видів господарської діяльності; обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання; ліквідація суб'єкта господарювання; інші адміністративно-господарські санкції, встановлені ГК України та іншими законами.

12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

Строки застосування адміністративно-господарських санкцій. Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом.

Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. Антимонопольний комітет України накладає штрафи на суб'єктів господарювання – юридичних осіб за:

– вчинення дій, передбачених статтями 29, 30 і 32 ГК України, ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Антимонопольного комітету України чи його територіальних відділень про припинення порушень антимонопольно-конкурентного законодавства, відновлення первинного стану або зміну угод, що суперечать антимонопольно-конкурентному законодавству;

– створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію суб'єктів господарювання, вступ одного або декількох суб'єктів господарювання в об'єднання, придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність, одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв) та активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів підприємств чи їх структурних підрозділів, а також в оренду цілісних майнових комплексів підприємств чи їх структурних підрозділів без згоди на це Антимонопольного комітету України чи його органів у випадках, якщо законом передбачено необхідність одержання такої згоди;

– неподання чи несвоєчасне подання передбаченої законом інформації, або подання завідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням.

Вчинення описаних вище дій господарюючими суб'єктами – юридичними особами тягне за собою накладення Антимонопольним комітетом України штрафів у розмірі трьох відсотків виручки від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг господарюючого суб'єкта за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі, якщо обчислення виручки господарюючого суб'єкта неможливе або виручка відсутня, то штраф накладається у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст.21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).

Вчинення зазначених вище дій юридичними особами, що не є господарюючими суб'єктами, тягне за собою накладення на них Антимонопольним комітетом України штрафів у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 22 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»). Якщо описані вище дії вчинені громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, а також громадянами, які не є підприємцями, в інтересах третіх осіб, то це тягне за собою накладення адміністративного стягнення відповідно до чинного законодавства (ст. 23 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).

Вчинення описаних вище дій господарюючими суб'єктами – юридичними особами тягне за собою накладення Антимонопольним комітетом України штрафів у розмірі трьох відсотків виручки від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг господарюючого суб'єкта за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі, якщо обчислення виручки господарюючого суб'єкта неможливе або виручка відсутня, то штраф накладається у розмірі до п'яти тисяч неоподатко-

вуваних мінімумів доходів громадян (ст.21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).

Вчинення зазначених вище дій юридичними особами, що не є господарюючими суб'єктами, тягне за собою накладання на них Антимонопольним комітетом України штрафів у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 22 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»). Якщо описані вище дії вчинені громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, а також громадянами, які не є підприємцями, в інтересах третіх осіб, то це тягне за собою накладення адміністративного стягнення відповідно до чинного законодавства (ст. 23 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).

Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та посадових осіб. Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також громадяни, зареєстровані як підприємці, несуть адміністративну відповідальність згідно із законом за:

- вчинення дій, передбачених статтями 29-32 ГК України;
- неподання чи несвоєчасне подання передбаченої законом інформації, або подання завідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням;
- ухилення від виконання чи несвоєчасне виконання рішень Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень.

Вчинення дій, визначених цим Кодексом як недобросовісна конкуренція, громадянами-підприємцями, а також вчинення в інтересах третіх осіб зазначених дій громадянами, які не є підприємцями, тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену законом.

Штрафи за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства стягуються в судовому порядку.

Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу). Прибуток (доход), незаконно одержаний суб'єктами підприємницької діяльності в результаті порушення статей 29, 30 і 32 ГК України, стягується за рішенням суду до Державного бюджету України.

Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання. У разі встановлення факту неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки або факту копіювання виробів, передбачених статтею 33 ГК України, заінтересовані особи можуть звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень із заявою про вилучення в судовому порядку товарів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів іншого суб'єкта господарювання як у виробника, так і у продавця.

Вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання застосовується у разі якщо можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання не може бути усунена іншим шляхом.

Відшкодування збитків. Збитки, заподіяні зловживанням монопольним становищем, антиконкурентними узгодженими діями, дискримінацією суб'єктів господарювання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також збитки, заподіяні внаслідок вчинення дій, визначених цим Кодексом як недобросовісна конкуренція, підлягають відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, встановленому законом.

12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей. У разі встановлення факту дискредитації суб'єкта господарювання Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення мають право прийняти рішення про спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, що визначені законодавством або цим рішенням.

Справи про порушення антимонопольно-конкурентного законодавства розглядаються Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у порядку, встановленому законом.

Наприклад, якщо було встановлено факт неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки або факт копіювання виробів, то зацікавлені особи можуть звернутися до Антимонопольного комітету України із заявою про вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) як у виробника, так і в продавця. Цей захід захисту права застосовується, якщо можливість сплутування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) не може бути усунена іншим шляхом (ст. 25 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).

Рішення Антимонопольного комітету України можуть бути оскаржені в суді зацікавленими особами у тридцятиденний строк від дня одержання копії рішення.

12.7.3.3. Митно-адміністративний захист патентних прав

З урахуванням специфіки правовідносин, що виникають під час переміщення товарів через митний кордон України, окремо варто спинитися на питаннях, пов'язаних із захистом патентних прав під час переміщення товарів, що містять такі об'єкти права інтелектуальної власності через митний кордон України та мають ознаки контрафактності. Відповідно до ст.1 Митного кодексу України, контрафактними визнаються товари, які виготовлено і введено в цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності.

Даний вид адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності здійснюється структурними підрозділами Державної фіскальної служби України (митницями) та регулюється нормами Митного кодексу України (розділ XIV «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України»).



У Митному кодексі України передбачено низку заходів (митних процедур), що стосуються сприяння захисту прав інтелектуальної власності. Основними митними процедурами із сприяння захисту прав інтелектуальної власності є: а) призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру (ст.399 МК України); б) призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митниці (застосування процедури «ex-officio» стосовно товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності не зареєстрований в митному реєстрі) ст.400 МК України. Другорядними: а) спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності (ст.401 МК України); б) зміна маркування на товарах та їх упаковці (ст.402 МК України).

Відповідно до Митного кодексу України, митниці Державної фіскальної служби України виконують функцію сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон нашої держави товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, і в тому числі, об'єкти патентного права, що зареєстровані в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, а також можуть застосовувати процедуру «ex-officio», тобто діяти за власною ініціативою стосовно товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, які не внесені до митного реєстру, але є підстави вважати, що такі товари переміщуються через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності.

Заходи, пов'язані з призупиненням митного оформлення митниціями щодо товарів, які ввозяться на митну територію України для вільного обігу або вивозяться для вільного обігу за межі митної території України, за винятком: 1) особистих речей громадян; 2) товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, та які переміщуються через митний кордон України для власного використання громадянами і не призначені для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, сумарна вартість та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених частиною першою статті 374 МК України; 3) припасів.

Вивезення з митної території у незмінному вигляді товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, забороняється до завершення процедури такого призупинення.

Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону ведеться Державною фіскальною службою на підставі заяв правовласників об'єктів, яка після внесення відповідних відомостей у вищевказаний забезпечує оприлюднення переліку об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру ОПВ на своєму офіційному сайті.

Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру. Відповідно до ст.399 МК України, у разі якщо митниця на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.

Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів і в разі необхідності продовження цього строку не більш як на 10 робочих днів приймає керівник або особа, яка виконує його обов'язки.

У разі призупинення митного оформлення швидкопсувних товарів строк призупинення становить три робочі дні та не може бути продовжений.

У разі якщо протягом вищевказаних строків, правовласник подасть митниці ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, митниця продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами. У випадку неподання вищевказаних документів у встановлений строк – товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку.

Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митниці (процедура «ex-officio». Згідно зі ст.400 МК України митниця за наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових

12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

прав на об'єкт права інтелектуальної власності відповідно (не подано заяву про реєстрацію ОПІВ в митному реєстрі), можуть бути порушені такі права, митниця може за власною ініціативою призупинити митне оформлення зазначених товарів але виключно за умови наявності відомостей про право власника (його представника, адресу, номери контактних телефонів тощо).

Якщо протягом трьох робочих днів правовласник ОПІВ подасть митниці, що надіслала йому повідомлення, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, то митне оформлення таких товарів призупиняється на строк до 10 робочих днів і в разі необхідності продовження цього строку не більш як на 10 робочих днів приймає керівник митниці або особа, яка виконує його обов'язки, а декларант невідкладно інформується про причини призупинення.

У випадку якщо правовласник ОПІВ у встановлений строк не подасть митниці заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, то митне оформлення товарів, що містять такий ОПІВ, здійснюється в установленому порядку.

Підставою для порушення справи порушення митних правил за ст.476 МК України (ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності), – є висновок експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом. В такому випадку безпосередні предмети правопорушення (товари, митне оформлення яких було призупинено вилучаються митницею).

За вчинення вказаного правопорушення передбачена відповідальність у виді накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням права. За даним видом адміністративного правопорушення санкції накладаються судом.

Спрощена процедура знищення товарів та процедура зміни маркування на товарах та їх упаковці – є другорядними – похідними від основних і застосовуються у випадках та порядку, передбачених ст.ст.401, 402 МК України.

12.7.4. Кримінально-правовий захист патентних прав та прав на ноу-хау



Кримінально-правова відповідальність відрізняється від цивільно-правової тим, що порушник несе відповідальність перед державою, а не безпосередньо перед правовласником. Кримінально-правові способи захисту прав інтелектуальної власності та інтересів, які охороняються законом, застосовуються від імені держави за вироком суду у вигляді покарань до особи, винної у вчиненні злочину, і полягають у передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Такими видами покарань можуть бути: штраф; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; виправні роботи; конфіскація майна; арешт; обмеження або позбавлення волі на певний строк.

Кримінальну відповідальність за порушення права промислової власності забезпечують низка статей Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Так, згідно із ст.177 КК України злочином вважається незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, географічного зазначення, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин, а також привласнення авторства на них або інше умисне порушення права на ці об'єкти.



Необхідно відзначити, що з метою покращення захисту прав інтелектуальної власності, а також для виконання вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ, у статтю 177 КК України були внесені зміни законами № 3423-IV від 09.02.2006 і № 1111-V від 31.05.2007. Ними зокрема передбачено, що кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності настає, якщо розмір завданої матеріальної шкоди у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а не у двісті, як було до цього. Більш жорсткими стали покарання у випадку, якщо злочин скоєний службовою особою з використанням службового становища. Розмір штрафу збільшився з 500–1000 до 2000–3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Збільшився максимальний строк позбавлення волі з п'яти до шести років. Також більш жорсткими стали дії щодо незаконних об'єктів інтелектуальної власності, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення. Відтепер вони не тільки конфісковуються, а й знищуються. Важливою зміною є також розподіл злочинів на злочини, скоєні групою осіб за попередньою змовою, і скоєні організованою групою. Тим самим посилюється бар'єр на шляху організованої злочинності, яка в першу чергу і отримує надприбутки від реалізації контрафактних товарів.

У статті 177 КК України об'єктом злочину є право на використання результатів інтелектуальної діяльності а також порушення, зокрема умисне, інших прав, зокрема права авторства, права на ім'я та права на захист репутації.

Таким чином, об'єктивна сторона характеризується активними діями, а не бездіяльністю; матеріальною шкодою (в чітко визначених законом розмірах), повторним правопорушенням або вчиненим групою осіб за попередньою змовою та причинним зв'язком між діями та завданою матеріальною шкодою. Тому протиправні дії, які не входять до цього переліку, злочином не визнаються і тягнуть не кримінальну, а адміністративну відповідальність, а також одночасно цивільно-правову відповідальність.

Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом. Мотиви порушення прав інтелектуальної власності значення не мають.

Суб'єктом злочину може бути будь-яка фізична особа, в тому числі й сам автор об'єкта інтелектуальної власності, якщо він приховав співавторство інших осіб у створенні даного об'єкта.

12. ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ ТА ПРАВ НА НОУ-ХАУ

Законодавство України встановлює кримінальну відповідальність за порушення права на комерційну або банківську таємницю (ст. 231 і 232 КК України).



Згідно зі ст. 231 КК України, умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, – караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Склад даного злочину є матеріальним, тобто необхідно, щоб зазначені дії спричинили істотну шкоду суб'єкту підприємницької діяльності. Чи ця шкода істотна, встановлюється судом, виходячи з усіх обставин справи та особи обвинуваченого. При визначенні розміру завданих потерпілому збитків враховуються пряма матеріальна шкода, витрати на ліквідацію шкідливих наслідків використання конфіденційних відомостей іншими суб'єктами підприємницької діяльності, збитки від зниження реалізації продукції чи попиту на послуги, затрати на перепрофілювання виробництва, збитки від зниження цін на товари та послуги тощо. Підрив ділової репутації суб'єкта господарювання на кваліфікацію злочину не впливає, але має враховуватись під час призначення покарання.



Згідно зі ст. 232 КК України – умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, – карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується тільки прямим умислом і корисливими чи іншими особистими мотивами. Під особистими мотивами розуміють помсту, неприязні стосунки, намір знищити конкурента у підприємницькій діяльності тощо. Якщо вищезазначених мотивів немає, то складу злочину також немає. Обов'язковою ознакою даного злочину є заподіяння істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності. Спричинення йому моральної шкоди складу злочину не утворює.

Притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності не виключає можливості потерпілих заявити цивільно-правові вимоги про компенсацію заподіяної шкоди.

Кримінальні провадження щодо порушення прав інтелектуальної власності мають низку процесуальних особливостей. Вони порушуються не інакше, як за зая-

вою потерпілого. У виняткових випадках, коли справа набуває великого суспільного резонансу або якщо потерпілий через безпомічний стан, залежність від злочинця чи інші обставини не в змозі захистити свої права і законні інтереси, прокурор має право порушити таку справу з власної ініціативи. Суд не може залишити без розгляду заяву потерпілого з мотивів малозначності, відсутності доказів тощо. Кримінальні провадження про порушення прав інтелектуальної власності не підлягають припиненню у разі примирення потерпілого і правопорушника, що в цілому не характерно для справ приватного обвинувачення. Провадження цих справ здійснюється в загальному порядку.

Висновок



У цьому розділі розкрито поняття та предмет захисту прав інтелектуальної власності, розглянуто дії, що визнаються порушенням прав інтелектуальної власності, систему захисту прав інтелектуальної власності та її елементи, функції органів державної влади що працюють за цим напрямом, а також форми та способи захисту патентних прав та прав на ноу-хау.

Контрольні питання

1. Що таке захист прав інтелектуальної власності, предмет захисту?
2. Які дії є порушенням прав інтелектуальної власності?
3. Які є категорії спорів з питань захисту прав інтелектуальної власності?
4. У чому полягає суть юрисдикційної форми захисту патентних прав та прав на ноу-хау?
5. У чому полягає суть неюрисдикційної форми захисту патентних прав та прав на ноу-хау?
6. Назвіть способи самозахисту за цивільним та господарським законодавством України.
7. Що собою являє система захисту прав інтелектуальної власності та з яких елементів вона складається?
8. Які існують способи захисту патентних прав та прав на ноу-хау?
9. Які рішення може прийняти суд при цивільно-правовому захисті прав інтелектуальної власності?
10. Які є види адміністративно-правового захисту патентних прав та прав на ноу-хау?
11. Яким чином здійснюється адміністративний захист патентних прав та прав на ноу-хау?
12. Яким чином здійснюється адміністративно-господарський захист патентних прав та прав на ноу-хау?
13. Яким чином здійснюється кримінально-правовий захист патентних прав та прав на ноу-хау?



СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бондаренко С.В., Кожарська І.Ю. Право інтелектуальної власності: підручник. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 416 с.
2. Василенко В.О. Виробничий операційний менеджмент: навч. посіб. [для студ. вищ.навч.закл.] / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 532 с.
3. Дмитришин В.С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2008. – 248 с.
4. Добриніна Г.П. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження: Конспект лекцій. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2006. – 120 с.
5. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності в Україні. Навчальний посібник. – К.: Інститут інтелектуальної власності, 2006. – 88 с.
6. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник / Доріс Лонг, Патриція Рей, В.О. Жаров та ін. – К.: «К.І.С.», 2007. – 448 с.
7. Кичкин И.И., Скорняков Э.П. Патентные исследования при курсовом и дипломном проектировании в высших учебных заведениях: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1979. – 112 с.
8. Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Інтелектуальна власність: зб. наук. праць. – Д.: Літограф, 2017. – 292 с.
9. Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Інтелектуальна власність: підручник. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 320 с.
10. Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Патентологія: монографія. – Д.: Національний гірничий університет, 2015. – 424 с.
11. Козинец В.П., Малый В.В., Межебовский И.В. Патентоведение: Учеб. пособие. – Д.: НМетАУ, 2000. – 253 с.
12. Коросташова І.М. Митні процедури із сприяння захисту прав інтелектуальної власності: види та особливості застосування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, №4, 2016. – С. 33-39.
13. Коросташова І.М. Патентний тролінг як прояв недобросовісної конкуренції: поняття, ознаки, причини // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право», № 1 (14), 2015. – С. 23-28.
14. Коросташова І.М. Деякі питання застосування процедури зміни маркування на товарах та їх упаковці за митним законодавством України /Вісник Академії митної служби України. Серія «Право» Випуск 1 (12), 2014. – С.53-59.
15. Коросташова І.М. Щодо питань набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку // Проблеми інтеграції та диференціації в екологічному праві: матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого столу, 25 верес. 2014 р. м.Діпропетровськ /ред. кол. В.І.Андрейцев [та ін.]; М-во освіти і науки України. – Д: НГУ, 2014. – С.158-172.
16. Коросташова І.М. Адміністративний захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні: питання застосування процедури зміни маркування на товарах та їх упаковці // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право», №2(12), 2013. – С. 37-44.

17. Коросташова І.М. Нове в митному законодавстві про захист прав інтелектуальної власності (аналіз норм Митного кодексу України 2012) // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право», №1(10), 2013. – С. 29-34.
18. Коросташова І.М. Торговельна марка спільноти // Досвід і проблема вдосконалення екологічного законодавства: матеріали Міжнар. круглого столу, 14 груд. 2012 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.І.Андрейцев [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2012. –С. 155-163.
19. Коросташова І.М. Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності на ліцензійній основі (Особливості використання ноу-хау. Договори франчайзингу). // Право і суспільство // науковий журнал. – К. вип. № 6. – 2008. – С.132-138.
20. Коросташова І.М. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: питання класифікації // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ // Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: вип. №4 (40). – 2008. – С. 70-79.
21. Коросташова І.М. Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності: питання правової охорони. // Митна справа // Науково-аналітичний журнал. – Львів, Вип. 6. – 2008. – С. 66-73.
22. Коросташова І.М. Митне законодавство з питань захисту прав інтелектуальної власності: адаптація до критеріїв Європейського Співтовариства // Митна справа // Науково-аналітичний журнал. – Львів, Вип. 5. – 2008. – С.96-99.
23. Крайнев П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні: Монографія / За ред. П.П. Крайнева. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 340 с.
24. Кузнецов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 428 с.
25. Куса С.Д. Патентна документація України: Посібник. Держ. департамент інтелект. власності., ДП «Укр. ін-т пром. власності». – 2-ге вид., допов. – К., 2007. – 176 с. (Інтелект. власність в Україні).
26. Навроцька Н.А. Глобалізація інвестиційного процесу: монографія / – Дніпропетровськ: Ліра, 2014. – 352 с.
27. Патентні дослідження. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 264 с.
28. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци: Кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйова та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 1104 с.
29. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова – К: Парламентське вид-во, 2006. – 432 с.
30. Сусликов Л.М., Дьордьяй В.С. Патентознавство. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.
31. Тофіло А.В., Левічева О.Д. Експертиза об'єктів промислової власності. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність». – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2004. – 212 с.
32. Тофіло А.В., Левічева О.Д. Набуття прав інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Державний інститут інтелектуальної власності, 2010. – 300 с.
33. Трягнюк О.Я. Порівняльне патентне право і захист комерційної таємниці. – Х.: Міленіум, 2010 – 214 с.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

34. Ходаковський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. посіб. / Є.І. Ходаковський, В.П.Якобчук, І.Л.Літвинчук – К.: Центр учбової літератури: 2014. – 276 с.
35. Цибульов П.М. Введення до інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: Державний інститут інтелектуальної власності, 2008. – 124 с.
36. Цибульов П.М. Управління інтелектуальною власністю. – К.: Держ. ін-т інтел. власн., 2009. – 312 с.
37. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, науковців, фахівців). – Т.6: Право інтелектуальної власності / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Лисяк Л.С., 2011. – 592 с.
38. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, науковців, фахівців). – Т.8: Договори про передачу майна у власність та коистуванняПраво інтелектуальної власності/ За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.:ФО-П Лисяк Л.С., 2013. – 672 с.

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

- Американська система класифікації винаходів – 64*
Аналог – 110
Англійська система класифікації винаходів – 65
Апеляційна палата – 161
Взаємне патентування – 91
Виключна ліцензія – 207
Виключне право – 204
Використання запатентованого об'єкта – 187
Вимога єдиності винаходу – 121
Винахід – 23
Винахідницький рівень – 111, 154
Виявлення порушення прав – 99
Відмітна частина формули винаходу – 123
Відстрочена система експертизи – 173
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) – 41
Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків – 46, 182
Дата подання заявки – 141
Деклараційний патент на винахід – 160
Динаміка патентування – 89
Довідка про пошук – 83
Договір – 199
Договір про патентне право (PLT) – 45
Договір про патентну кооперацію (PCT) – 45, 174
Додаткові документи заявки – 136
Документи-аналоги – 92
Експертиза на локальну новизну – 160
Європейська патентна класифікація (ECLA) – 71
Європейський патент – 179
Завдання на проведення патентних досліджень – 78
Загальний (судовий) порядок захисту прав – 224
Загальнодоступні відомості – 110
Залежний винахід – 213
Застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням – 33, 124
Захист прав – 215
Заява про видачу патенту – 128
Заявка на винахід або корисну модель – 126
Заявка на промисловий зразок – 163
Іменний (фірмовий) пошук – 51
Кваліфікаційна експертиза – 148
Коди INID (ІНІД) – 55
Комерціалізація об'єктів патентного права – 192
Комерційна концесія (франчайзинг) – 209
Комерційна таємниця – 24
Комп'ютерна програма – 39
Контрафакція – 218
Корисна модель – 23
Креслення та інші ілюстративні матеріали – 134
Ліцензіар – 206
Ліцензіат – 206
Ліцензійний договір – 206
Ліцензія – 205
Локальна новизна – 160
Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків – 75
Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ) – 72
Міжнародна класифікація товарів і послуг (МКТП) – 73
Міжнародна патентна класифікація (МПК) – 66
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) – 27
Невиключна ліцензія – 208
Невиключне право – 204
Неюрисдикційна форма захисту прав – 222

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

- Німецька класифікація винаходів* – 64
Новизна – 109, 152
Недобросовісна конкуренція – 219
Нумераційний пошук – 51
Обмежувальна частина формули винаходу – 123
Одинична ліцензія – 208
Опис винаходу (корисної моделі) – 129
Офіційний патентний бюлетень – 57
Офіційний патентний покажчик – 61
Паризька конвенція – 43
Патент – 32, 160
Патент на винахід – 160
Патент на корисну модель – 160
Патентна документація – 52
Патентний повірений – 26
Патентний тролінг – 221
Патентно-асоційована література – 52
Патентно-інформаційна база (ПІБ) – 52
Патентно-правовий пошук – 51
Патентоздатність – 84
Патентологія – 10
Перевірна система експертизи – 173
Піратство – 217
Плагіат – 217
Попередній розгляд заявки – 140
Порушення прав – 216
Порушник прав – 215
Пошук з використанням бібліографічних посилань – 51
Пошук патентів-аналогів – 51
Право авторства – 186
Право на авторське ім'я – 186
Право першого заявника – 186
Право попереднього користування – 186
Предмет захисту – 215
Предмет пошуку – 79
Примусове відчуження прав – 212
Пристрій – 33, 123
Пріоритет – 44, 109, 146, 186
Промислова придатність – 112, 157
Промислове шпигунство – 220
Промисловий зразок – 23
Прототип – 110, 116
Ноу-хау – 24, 34
Речовина – 33
Регламент пошуку – 79
Реєстрація патенту – 160
Реферативний журнал – 61
Ретроспективність пошуку – 81
Рівень техніки – 109
Реферат – 135
Самозахист – 222
Система захисту прав – 226
Службовий винахід – 138
Службові обов'язки – 138
Спеціальний (адміністративний) порядок захисту прав – 225
Спільна патентна класифікація (СПС) – 71
Спосіб – 33, 124
Суб'єкт права на захист – 215
Субліцензійний договір – 208
Суттєві ознаки – 110
Тематичний (предметний) пошук – 51
Технічний результат – 132
Угода TRIPS – 47
Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент) – 27
Умови патентоздатності – 108
Франчайзинг (комерційна концесія) – 209
Форма захисту – 222
Формула винаходу – 119
Формальна експертиза – 239
Юрисдикційна форма захисту прав – 224
Явочна система експертизи – 173
Японська система класифікації винаходів – 65

Навчальне видання

Кірін Роман Станіславович
Хоменко Володимир Львович
Коросташова Ірина Миколаївна

ПАТЕНТОЛОГІЯ

Навчальний посібник

Видано в редакції авторів

Верстка – В.Л. Хоменко

Підписано до друку 31.07.2018. Формат 30×42/4.
Папір офсет. Ризографія. Ум. друк. арк. 13,3.
Обл.-вид. арк. 13,3. Тираж 100 пр. Зам. №

Підготовлено до друку та видруковано
у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка».
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 від 11.06.2004.

49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19.