

3. Правова охорона винаходів і корисних моделей.

3.1. Загальні положення.

Визнання об'єктів промислової власності об'єктами правової охорони засвідчується виданими на них установленим законодавством порядком охоронними документами, якими в Україні є патенти на винаходи, деклараційні патенти на винаходи, деклараційні патенти на корисні моделі, патенти на промислові зразки, патенти на сорти рослин, а також свідоцтва на знаки для товарів і послуг та свідоцтва на топографії ІМС.

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

Саме право власності забезпечує можливість патентовласнику в межах строку дії патенту виготовляти й реалізовувати запатентовану продукцію на монопольній основі. Тим самим виключають довільний доступ конкурентів до запатентованого технічного рішення й забезпечують умови для одержання додаткового прибутку, поки це рішення після закінчення строку дії патенту не стане доступним для будь-якої особи.

Створюваний технічний об'єкт, який розглядають як товар, має подвійний характер: індивідуальний під час створення і суспільний під час його використання. Індивідуальний характер об'єкта зумовлено тим, що під час його створення витрачаються як розумові, так і фізичні ресурси, які відволікаються від іншої діяльності, пов'язаної з виробництвом і споживанням. Але, якщо інформація про об'єкт стає доступною, він втрачає свій індивідуальний характер. Проте виникає запитання: «Якщо кожна особа може вільно використати новий об'єкт, хто ж відповідатиме за витрати, пов'язані з його розробленням?» Одним з головних завдань системи патентування технічних розробок є забезпечення стимулів для створення й використання нових об'єктів. Це досягається за рахунок того, що патентовласник дістає виключні права на комерційне використання запатентованих технічних рішень на обмежений період часу в обмін на публічне розкриття суті цих рішень. При цьому виключні права, забезпечувані патентом, стосуються лише комерційного використання запатентованого об'єкта, але в цьому разі залишається можливість іншим особам без відома патентовласника використовувати технічну інформацію, розкрити, наприклад, в описі винаходу або корисної моделі. Отже, зазначену інформацію можна вільно використовувати, наприклад, для удосконалення існуючого об'єкта чи створення на його основі нового.

В Україні діють декілька видів патентів на винаходи й корисні моделі.

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

Деклараційний патент на винахід - це різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та ' експертизи на локальну новизну заявки на винахід.

Деклараційний патент на корисну модель - це різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

Крім того, розрізняють *патент і деклараційний патент на секретний винахід і деклараційний патент на секретну корисну модель*. У цьому разі і винахід, і корисна модель належать до державної таємниці (відомості, що становлять державну таємницю, регламентує Закон України «Про державну таємницю» та інші нормативно-правові акти).

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти

і науки України (далі - Установа).

Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки до Установи, а строк дії деклараційного патенту на корисну модель — 10 років від дати подання заявки до Установи*.

* Строки дії патенту на секретний винахід та деклараційних патентів на секретний винахід і секретну корисну модель дорівнюють строку засекречення винаходу або корисної моделі, але не можуть бути довшими від зазначених строків охорони винаходу або корисної моделі.

3.2. Умови патентоспроможності.

Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»* винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він новий, має винахідницький рівень і промислово придатний, а корисна модель, якщо вона нова і промислово придатна.

Є й інші вимоги щодо надання винаходу або корисній моделі правової охорони. Частину з них було зазначено в пп. 2.2.1 і 2.2.2. Так, винахід і корисна модель, крім відповідності умовам патентоспроможності, мають не суперечити суспільним інтересам, а також принципам гуманності й моралі.

Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо), спосіб і застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням (при цьому дія патенту або деклараційного патенту, виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом). Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою.

Винахід (корисну модель) визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому на визнання винаходу (корисної моделі) патентоспроможним 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.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не очевидний, тобто не впливає явно з рівня техніки. Іншими словами, відповідність технічного рішення винахідницькому рівню означає, що воно має бути продуктом творчості. Продукт творчості не тільки завжди відрізняється від відомих результатів творчості, що були раніше, але й навіть якщо його створено на основі відомих об'єктів, сам результат має бути несподіваним.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його можна використати у промисловості або в іншій сфері діяльності.

3.3. Право на одержання патенту.

Право на одержання патенту має передусім винахідник або винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель). При цьому зазначені винахідники мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.

Винахіднику також належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково. Винахідник при цьому має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі).

Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть

технічного рішення. Після цього роботодавець повинен протягом чотирьох місяців подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір про розміри та умову виплати йому {або його правонаступнику) винагороди. Якщо роботодавець не виконає зазначених вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому разі за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації, якщо його не використано, має бути не більше чотирьох років. У протилежному разі право на одержання патенту переходить до винахідника чи його правонаступника.

Якщо винахід (корисну модель) створили два чи більше винахідників незалежно один від одного, то право на одержання патенту (деклараційного патенту) на цей винахід чи деклараційного патенту на корисну модель належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету (за умови, що зазначена заявка не вважається відкликаною, не відкликана, або якщо за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту).

3.4. Порядок одержання патенту.

Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Установи *заявку* — сукупність документів, потрібних для видачі Установою патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель.

За дорученням заявника заявку можна подавати через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації, що становить державну таємницю, чи цей винахід (корисна модель) згідно із Законом України «Про державну таємницю» стосується державної таємниці, то заявка подається до Установи через компетентні органи.

Заявка на винахід має стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу), а заявка на корисну модель - однієї корисної моделі (вимога єдиності корисної моделі).

Заявку складають українською мовою. Вона має містити: заяву про видачу патенту на винахід з проведенням кваліфікаційної експертизи чи деклараційного патенту на винахід (корисну модель); опис винаходу (корисної моделі); формулу винаходу (корисної моделі); креслення (якщо на них є посилання в описі); реферат ;

У заяві про видачу патенту (деклараційного патенту) слід зазначити заявника (заявників) і його (їх) адресу, а також навести дані про винахідника (винахідників). Винахідник має право вимагати, щоб його не згадували як винахідника винаходу (корисної моделі) у будь-якій публікації Установи.

Опис винаходу (корисної моделі) має викладатися визначеним порядком та розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно й повно, щоб його зміг реалізувати фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу (корисної моделі) має виражати його суть, базуватися на описі й викладатись визначеним порядком зрозуміло й стисло.

Реферат складають лише для інформаційних цілей. Його не можна брати до

уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору має надійти до Установи разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки (зазначений строк може бути продовжено, але не більше ніж на шість місяців; за продовження строку сплачується збір).

Датою подання заявки є дата одержання матеріалів, що містять принаймні: заяву в довільній формі про видачу патенту (деклараційного патенту), викладену українською мовою; відомості про автора та його адресу, викладені українською мовою; матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою. Якщо Установа вважає, що на момент одержання матеріали заявки не відповідають зазначеним вимогам, то вона повідомляє про це заявника. Якщо протягом двох місяців заявник усунув недоліки, то датою подання заявки буде дата одержання Установою виправлених матеріалів. У противному разі заявка вважається неподаною.

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий самий винахід (корисну модель) протягом дванадцяти місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності (див. підрозд. 6.2), якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

З метою подальшого розгляду заявки на видачу патенту (деклараційного патенту) уповноважений Установою заклад експертизи - Державне підприємство «Український інститут промислової власності» - проводить експертизу заявки.

До встановлення дати подання заявки її розглядають заздалегідь. Заявку, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядають з метою виявлення в ній матеріалів, які можуть становити державну таємницю. Якщо заявлене технічне рішення становить державну таємницю, заявку в Установі розглядають у режимі секретності.

Після подання заявки та за наявності документа про сплату збору за її подання проводять *формальну експертизу заявки* (експертизу за формальними ознаками), тобто експертизу, у ході якої встановлюють належність зазначеного в заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можна визнати винаходами (корисними моделями), і відповідність складу заявки та її оформлення встановленим вимогам. Рішення формальної експертизи слід надіслати не пізніше шести місяців від встановленої дати подання заявки.

Щоб змінити матеріали заявки, за запитом формальної експертизи заявнику надають два місяці від дати одержання ним повідомлення закладу експертизи. Якщо за цей строк недоліки не усунуто й заявник не подає клопотання про відмову у видачі патенту.

Після успішного завершення формальної експертизи за *i* заявкою на видачу деклараційного патенту на винахід заклад експертизи розпочинає проведення експертизи заявки * на локальну новизну (тобто новизну, що встановлюється за виданими в Україні патентами й поданими до Установи заявками на видачу патентів). Якщо результат експертизи заявки на локальну новизну позитивний, Установа надсилає заявнику рішення про видачу деклараційного патенту на винахід.

Якщо результат формальної експертизи позитивний, за заявкою на видачу деклараційного патенту на корисну модель заявнику надсилають рішення про видачу відповідного патенту.

Якщо результат формальної експертизи заявки на видачу патенту на винахід позитивний, заявнику надсилають повідомлення про завершення формальної

експертизи і про можливість проведення *кваліфікаційної експертизи заявки* (експертизи по суті), тобто експертизи, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоспроможності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

По закінченні вісімнадцяти місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені («Промислова власність») відомості про заявку за умови, що її не відкликано, вона не вважається відкликаною або якщо за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту. За клопотанням заявника Установа публікує відомості про заявку раніше зазначеного строку. Відомості про заявки, які становлять державну таємницю, не публікують.

За клопотанням будь-якої особи та за наявності документа про сплату збору за кваліфікаційну експертизу заявки проводять зазначену експертизу. Клопотання подають протягом трьох років від дати подання заявки.

Під час кваліфікаційної експертизи заклад експертизи має право запитати від заявника додаткові матеріали, які йому треба надати протягом двох місяців від дати отримання запиту. Якщо заявник у відповідний строк не подасть відповідні матеріали або мотивоване клопотання щодо продовження цього строку, заявка вважається відкликаною.

У результаті кваліфікаційної експертизи Установа приймає рішення про видачу патенту на винахід або рішення про відмову у видачі патенту на винахід, які надсилають заявнику.

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про видачу патенту. Також заявник має право перетворити заявку на видачу патенту на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на винахід і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про видачу охоронного документа або рішення про відмову у його видачі, а також заявку на видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на корисну модель і навпаки на таких самих умовах.

Опубліковані відомості про заявку на патент на вина- (хід надають замовнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої їх опубліковано. При цьому заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка порушила права заявника.

На підставі рішення про видачу охоронного документа та за наявності документа про сплату державного збору за його видачу проводять державну реєстрацію патенту (деклараційного патенту) на винахід або деклараційного патенту на корисну модель. Установа видає патент у місячний строк після його державної реєстрації.

Власник деклараційного патенту на винахід або його правонаступник з метою заміни деклараційного патенту на винахід на патент на винахід може подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою видано деклараційний патент. Таке клопотання має надійти до Установи протягом трьох років від дати подання заявки, за якою видано деклараційний патент. За подання клопотання сплачується збір.

3.5. Права та обов'язки, що впливають з патенту.

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

Права, що впливають з патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи з деклараційного патенту на секретну корисну модель, діють від дати внесення

інформації про нього до відповідного реєстру.

Патент надає його власникові виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Взаємовідносини під час використання винаходу (корисної моделі), який охороняється патентом, що належить кільком особам, визначаються угодою між ними. Якщо такої угоди немає, кожний власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнають:

- виготовлення, пропонування для продажу, застосування або ввезення, зберігання, інше введення в господарський обіг у зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі);
- застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні;
- пропонування для продажу, введення в господарський обіг, застосування або введення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого способом, що охороняється патентом.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Власник патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи пакуванні продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі).

Патент надає його власникові право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу (за винятком випадків, якщо таке використання не визнається порушенням прав, що надає патент).

Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником.

За ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе зобов'язання сплачувати ліцензіару обумовлені договором платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором про виключну або невиключну ліцензію*.

За договором про виключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу (корисної моделі) ліцензіату в повному обсязі, на визначеній території й на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати винахід (корисну модель) у частині, що не передається ліцензіату. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі на цій самій території в обсязі наданих ліцензіату прав.

За договором про невиключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу (корисної моделі) ліцензіату, залишаючи за собою право на використання винаходу (корисної моделі), включаючи право надання ліцензій іншим особам.

Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо їх укладено в письмовій формі й підписано сторонами. Зазначені договори набирають чинності стосовно будь-якої іншої особи лише після їх реєстрації в Установі.

Власник патенту має сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту й добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовують або неповністю використовують в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту, то будь-яка особа, яка має бажання та виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), якщо власник прав відмовляється від укладання ліцензійного договору, може звернутися ДО суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі) на умовах невиключної ліцензії.

Виходячи з інтересів суспільства та за умови воєнного і надзвичайного стану, Кабінет Міністрів України має право дозволити використання винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації.

Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні з комерційною метою технологічне (технічне) рішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну й серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачено зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Не визнають порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі): - у конструкції чи під час експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

- без комерційної мети;
- з науковою метою або як експеримент;
- за надзвичайних обставин (стихійного лиха, катастрофи, епідемії тощо);
- для разового виготовлення ліків в аптеках за рецептом лікаря.

3.6. Припинення дії патенту та визнання його недійсним

Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Дія патенту (деклараційного патенту) припиняється в разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності (дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено). Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.

Патент може бути визнано недійсним повністю або частково в разі:

- невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовами патентоспроможності;
- наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було в поданій заявці;
- неподання заявником заявки до Установи й неповідомлення Установи про свої наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземній державі перед поданням заявки на одержання охоронного документа на цей винахід (корисну модель) у відповідні установи іноземних держав.

Якщо патент чи його частину визнано недійсними, Установа повідомляє про це у

своєму офіційному бюлетені.

3.7. Захист прав власника патенту.

Якщо права власника патенту порушено, він може вимагати: припинення дій, що порушують або створюють загрозу і порушення його прав, і відновлення стану, що існував до порушення прав; стягнення завданих збитків, включаючи недержавні доходи; відшкодування моральної шкоди; застосування інших передбачених законодавчими актами заходів, пов'язаних із захистом прав власника патенту.