

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

А. В. Слащева

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ТА ПАТЕНТОЗНАВСТВО**

Навчальний посібник

**Кривий Ріг
2023**

УДК 347.77/.78 (075.8)
С 47

Рекомендовано до видання Вченою радою
Донецького університету економіки та торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
(протокол № 1 від 24.01.2023 р.).

Рецензенти:

Гніщевич В. А., д-р техн. наук, професор кафедри технології і організації
ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету
Золотухіна І. В., д-р техн. наук, доцент кафедри харчових технологій в
ресторанній індустрії Державного біотехнологічного університету
Хорольський В. П., д-р техн. наук, професор кафедри загальноінженерних
дисциплін та обладнання Донецького національного університету економіки та
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Слащева, А. В.

С 47 **Інтелектуальна власність та патентознавство:** навч. посібник
[Електронний ресурс] / А. В. Слащева. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2023. 189 с.

В навчальному посібнику розкрито роль і значимість розвитку інтелектуальної творчої діяльності та комерціалізації її результатів для ефективного функціонування і розвитку суб'єктів господарювання держави в цілому.

В навчальному посібнику розглянуто загальні положення винахідницької, патентної і раціоналізаторської діяльності, основи законодавства України з питань інтелектуальної власності та охорони прав на винаходи, які необхідні для того, щоб орієнтуватися в патентній інформації, вміти правильно оформити заявку на винахід (корисну модель), грамотно аналізувати новизну і перспективність технічного рішення з метою визначення його охороноздатності і патентної чистоти.

© А. В. Слащева, 2023

© Донецький національний університет
економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського,
2023

ЗМІСТ

Вступ	4
Розділ 1. Система інтелектуальної власності	6
1.1. Виникнення, становлення і розвиток поняття інтелектуальної власності	6
1.2. Об'єкти та суб'єкти інтелектуальної власності	10
1.3. Законодавство у сфері інтелектуальної власності	15
1.4. Функції та структура системи інтелектуальної власності в Україні	24
Розділ 2. Патентне право	31
2.1. Промислова власність	31
2.2. Патентне право	34
2.3. Винахід та корисна модель	41
2.4. Промисловий зразок	52
Розділ 3. Патентознавство	62
3.1. Патентні дослідження.....	62
3.2. Порядок оформлення та подання заявки на винахід	73
3.3. Подання заявки. Пріоритет винаходу	80
3.4. Експертиза заявки на винахід (корисну модель)	82
Розділ 4. Засоби індивідуалізації учасників товарного обороту товарів і послуг	91
4.1. Загальна характеристики засобів індивідуалізації	91
4.2. Торговельна марка	94
4.3. Комерційне найменування	112
4.4. Географічне позначення	116
4.5. Доменне ім'я	124
4.6. Шляхи міжнародної реєстрації торговельних марок та географічних позначень	126
Розділ 5. Нетрадиційні форми інтелектуальної власності	129
5.1. Наукове відкриття	129
5.2. Компонування напівпровідникових виробів.....	130
5.3. Раціоналізаторська пропозиція	133
5.4. Селекційні досягнення	141
5.5. Комерційна таємниця	143
Розділ 6. Авторське право і суміжні права	146
6.1. Авторське право	146
6.2. Суміжні права	155
6.3. Авторські договори	162

Розділ 7. Управління майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності	170
7.1. Ліцензування	170
7.2. Патентний тролінг	178
7.3. Франчайзинг та роялті	179
7.4. Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель)	182
Список використаних джерел	186

ВСТУП

Науково-технічний прогрес в будь-якій державі в значній мірі залежить від ефективної творчої (інтелектуальної) діяльності людини. У сучасних умовах творчість, креативність, знання, інтелект стали визначним фактором розвитку суспільства. За роки незалежності в Україні поступово формувалася інститут права інтелектуальної власності, однак у липні 2020 року відбулися істотні зміни у законодавстві в сфері інтелектуальної власності, які були обумовлені розвитком та змінами у суспільстві, появою нових та зміною існуючих результатів інтелектуальної діяльності людини, а також необхідністю гармонізації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС. Вивчення діючого міжнародного і внутрішнього українського законодавства у сфері захисту об'єктів інтелектуальної діяльності та формування базових знань в області патентування винаходів є важливою складовою освіти для мабутьної інтелектуальної еліти України – здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня.

У навчальному посібнику «Інтелектуальна власність та патентознавство» висвітлюються загальні положення правового регулювання інтелектуальної власності, відображається специфіка патентного і авторського права, особливості оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності, визначаються сучасні патентні стратегії та способи управління правами інтелектуальної власності (ліцензування винаходів, патентні пули та патентний тролінг, франчайзинг та роялті).

Структура та зміст навчального посібника дозволяють сформувати у здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня вищої освіти сучасний науковий світогляд та систему спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності та патентування винаходів.

Опанування матеріалів навчального посібника дозволяє забезпечити:

1) формування:

– **загальних програмних компетентностей:**

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

здатність генерувати нові ідеї (креативність);

– **фахових програмних компетентностей:**

здатність планувати і виконувати наукові дослідження з урахуванням світових тенденцій науково-технічного розвитку галузі;

здатність захищати інтелектуальну власність у сфері харчових технологій;

здатність презентувати та обговорювати результати наукових досліджень і проектів;

2) досягнення програмних результатів навчання:

здатність знаходити, систематизувати та аналізувати науково-технічну інформацію з різних джерел для вирішення професійних та наукових завдань у сфері харчових технологій;

здійснювати захист інтелектуальної власності у сфері харчових технологій, виконувати відповідні патентні дослідження, готувати документи на отримання патентів на винаходи і корисні моделі;

планувати і виконувати наукові дослідження у сфері харчових технологій, аналізувати їх результати, аргументувати висновки;

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів):

– знання:

цілей та основних пріоритетів державної політики в області захисту об'єктів інтелектуальної власності;

загальних положень винахідницької, патентної і раціоналізаторської діяльності;

основ законодавства України з питань інтелектуальної власності та охорони прав на винаходи;

– уміння/навички:

орієнтуватися в патентній інформації;

вміти правильно оформити заявку на винахід,

грамотно аналізувати новизну і перспективність технічного рішення з метою визначення їх охороноздатності і патентної чистоти;

– комунікація:

збір, інтерпретація та застосування даних щодо патентоздатності винаходу;

спілкування з професійних питань захисту об'єктів інтелектуальної власності в області харчових технологій із контролюючими органами, науковцями за фахом, керівниками харчових підприємств і закладів ресторанного господарства, фахівцями із ресторанного бізнесу (інженерами-технологами, шеф-кухарями, су-шефами), споживачами ресторанних послуг;

– відповідальність і автономія:

відповідальна організація та проведення патентних досліджень за конкретними напрямками дослідницької діяльності;

спроможність нести відповідальність при оформленні заявки на винахід.

Навчальний посібник структурно побудовано таким чином, що, працюючи з ним, можна не лише ознайомитися з основними теоретичними положеннями кожної теми та засвоїти основні поняття, а й перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу за допомогою контрольних питань та тестових завдань, які акцентують увагу студентів на вивчення не тільки сучасної навчальної літератури, але й інтернет-джерел, наукової літератури та номативно-правових актів.

Інтелектуальна власність як результат творчої, розумової діяльності людини міцно закріпилася в усіх сферах життя та є важливою для розвитку як особистості так і суспільства в цілому. Тому знання основ інтелектуальної власності та патентознавства буде цінним як здобувачам вищої освіти, викладачам, керівникам підприємств та їх співробітникам, так і широкому колу читачів, сфера професійної діяльності та інтерес яких пов'язані з інтелектуальною працею.

РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Основні теми

- 1.1. Поняття інтелектуальної власності
- 1.2. Об'єкти та суб'єкти інтелектуальної власності
- 1.3. Законодавство у сфері інтелектуальної власності
- 1.4. Функції та структура системи інтелектуальної власності в Україні

1.1. Поняття інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності порівняно молоде – йому трохи більше 500 років. Його основні складові – авторське право і право промислової власності – розвивалися неоднаково. Причиною виникнення авторського права стало винахід друкарського верстата.



У 1469 році було видано перший венеціанський патент громадянину Німеччини Джоану вон Спейєру. Цей винахідник привіз у Венецію свій винахід – друкарський верстат із рухомим шрифтом і, завдяки венеціанському органу Колегії деї Саві, він був першим, хто отримав право здійснювати монополію на цю нову розробку на всій території Серенісими (Венеціанської республіки).

Саме цей крок ознаменував загальну відкритість та використання преси, започаткувавши історію національної та міжнародної видавничої справи. До цього книги переписувалися вручну, коштували дуже дорого і були недоступні широкому загалу читачів. Коли з'явилися друкарські верстати, тиражувати книги стало набагато легше. Однак, разом з цим виникло негативне явище, яке пізніше отримало назву – «піратство». Так, для того, щоб надрукувати книгу, видавцеві потрібно було витратити значний час та кошти на перевірку тексту та інші організаційні моменти. «Пірат» же, купивши готову книгу, економив час та гроші, просто передруковуючи її на своєму верстаті. Звичайно, його книга коштувала набагато менше, а «добропорядний» книговидавець зазнав збитків. Видавці знайшли вихід з цього положення – вони стали вимагати у правителів видавати їм спеціальні грамоти, які юридично закріплювали за ними монопольне право друкувати ту чи іншу книгу. Такі грамоти були прообразом сучасного авторського права. Поступово назріла необхідність не видавати окремі грамоти, а ухвалити спеціальний законодавчий акт, який би встановлював загальні правила, що регулюють такі відносини.

Винахідливість, як у минулому, так і в сьогоденні, завжди була двигуном інновацій, і саме Венеція змогла зрозуміти, наскільки важливо захищати цей аспект людського існування, залучаючи визначні уми та інтелектуальне багатство, піднімаючись серед світових держав того часу. У середині XV століття у Венеції, у місці кордону та перетину всіх доріг між Сходом та Заходом, вводиться патент, право на винаходи, якою відкрило двері для століть наукових та технічних інновацій у місті на лагуні та в усьому світі. Це було 19 березня 1474 року, коли Сенат Венеціанської Республіки вирішив почати патентувати винаходи задля захисту, встановивши перший патентний закон, який гарантував право винятковості на винахід, виключаючи можливість відтворювати або

використовувати його іншим особам. Система, застосовувана спочатку в Італії, потім в Іспанії та, з середини XVI століття, по всій Європі.

Будь-хто, хто приходив у державне відомство з новим винаходом, який ніколи не застосовувався у Венеціанській Республіці, мав право на видачу патенту і, якщо винахід виявлявся цікавим, міг отримати на нього десятирічну монополію. Екскаватори для поглиблення дна каналів, моделі брудокочів, промислові машини для ткацтва, швейні машини та млини – ось лише деякі з винаходів, які були створені в місті після набрання чинності законом про патенти. Фактично, у період з 1474 по 1797 сенат Венеції видав понад 2000 патентів венеціанським та іноземним громадянам будь-якого соціального класу. Серед них, наприклад, був патент, виданий Галілео Галілею в кінці третього століття, що стосується його телескопа.

У період з XII до XVII століття правова охорона результатів творчої діяльності була пов'язана з *привілеями*, які надавались певним особам на обмежений час для отримання різноманітних переваг (звільнення від сплати податків, надання монополії).

Підставою для надання привілею були різні причини:

- написання літературного твору;
- винайдення нового способу виробництва;
- виявлення корисних копалин тощо.

Порушення привілеїв каралося штрафами, арештами порушників, конфіскацією незаконно виробленої продукції. Тобто привілеї передбачали досить ефективну охорону прав інтелектуальної власності. Але зростання кількості привілеїв у XVII столітті (зафіксованих у формі патентних грамот), які видавалися, як правило, носіями вищої влади (імператором, царем, королем тощо), зумовило зростання кількості зловживань з боку цієї влади. Тому у 1628 році в Англії, яка на той час досягла найвищого економічного розвитку, було прийнято *Положення про монополії*, в якому було закладено основи патентної форми охорони інтелектуальної власності у промисловій сфері.

Одним із перших відомих актів (першим законом про авторське право) виявився англійський Статут Королеви Анни, виданий 1709 р. Цим Статутом автору книги надавалось виключне право на опублікування твору в будь-якій кількості, у тому числі, шляхом уступки виключного права на публікацію цього твору певному видавцю протягом 14 років з моменту його створення. Причому, визначений Статутом строк охорони прав міг бути продовжений за життя автора ще на 14 років. Тобто фактичний строк охорони надавався на 28 років. Окрім цього, цей Статут проголошував твір власністю його автора. Згодом подібні закони були прийняті в інших країнах. Так, у Російській Імперії у 1918 році було прийнято закон «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах», яким передбачалася видача привілеїв на власні винаходи та ті, що завозились із-за кордону.

Право промислової власності розвивалося дещо інакше. У ті далекі часи

існували майстерні, у яких виготовлялися мечі, підкови та іншу продукцію з металу. У таких майстернях працювали, зазвичай, члени однієї сім'ї. Якщо в сім'ї народжувався хлопчик, то з упевненістю можна було сказати, чим він займатиметься, коли виросте: він піде стопами батька та діда. Досвід багатьох поколінь ремісників накопичувався і давав дивовижні результати: у майстернях кувалася міцна сталь, секрет виготовлення якої ніхто, крім сім'ї, не знав. Технологія виробництва передавалася з покоління до покоління. Звичайно, держава була зацікавлена в тому, щоб налагодити виробництво такої чудо-сталі в промислових масштабах. Ремісники в цьому зацікавлені не були, оскільки розкриття секрету призведе до виникнення конкуренції та підірве їхній матеріальний стан. Незважаючи на це, було знайдено компроміс: держава гарантувала цьому реміснику право протягом певного періоду часу виробляти продукцію за тільки йому відомою технологією в обмін на розкриття секрету.

Поступово почали з'являтися нові й нові об'єкти інтелектуальної власності. Виникнення більшості їх обумовлено розвитком техніки: фотографія, фонограма, передача організації ефірного чи кабельного мовлення, топологія інтегральної мікросхеми та інших. Порівняно недавно з'явилися програми для ЕОМ. Вони також є об'єктами авторського права та прирівнюються нині до літературних творів.

Нові об'єкти, правовий режим яких ще потрібно чітко визначити, виникають і в наш час. Це мультимедійні, «мережеві» твори, Інтернет-сайти та ін.

Іноді істотна частина ціни продукту обумовлена саме витратами на об'єкти інтелектуальної власності, а не на сировину та робочу силу. Особливо це стосується таких специфічних товарів, як програмне забезпечення. Для розвитку економіки слід прагнути підвищувати частку інтелектуальної власності у собівартості промислових товарів. Україна поки що не може похвалитися успіхами в цій галузі, тоді як значна частина бюджету США формується за рахунок обігу об'єктів інтелектуальної власності. При цьому США домоглися того, що їх інтелектуальна власність має попит у величезній кількості країн, наприклад, сфера виробництва кінокартин (які також є об'єктами авторського права).

У майні багатьох високотехнологічних підприємств частка нематеріальних активів багаторазово перевищує частку матеріальних. Показовим є приклад компанії Microsoft, яка займає одне з перших місць за рівнем капіталізації, тоді як основою для цього є її «нематеріальні», але досить дорогі програми. Інший об'єкт інтелектуальної власності – товарний знак, який також може мати дуже високу вартість. В економіці юридичне поняття «товарний знак (знак обслуговування)» замінюється поняттям «бренд», і в даний час в числі швидких у вартісному вираженні є бренди Apple, Yahoo і Amazon, які оцінюються в десятки мільярдів доларів, а найдорожчим протягом багатьох років залишається Coca-Cola.

14 липня 1967 р. була створена *Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)*, яка з грудня 1976 р. набула статусу спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй. Але фактичне започаткування цієї організації слід віднести на кінець ХІХ ст., коли 20 березня 1883 р. було укладено Паризьку

конвенцію про охорону промислової власності. Пізніше, а саме в 1886 р., було прийнято Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів. Обидві конвенції передбачали створення секретаріату, який називався «Міжнародне бюро». У 1893 р. ці секретаріати були об'єднані в один, який діяв під різними назвами.

Термін «інтелектуальна власність» епізодично вживався теоретиками-юристами та економістами у XVIII та XIX століттях, проте у широке вживання увійшов лише у другій половині XX століття, у зв'язку із заснуванням у 1967 році у Женеві Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Відтоді це поняття стало терміном міжнародного права і використовується у законодавстві багатьох країн світу, в тому числі, і в Україні.

У загальнозживаному розумінні «інтелектуальна власність» – це права на результати розумової діяльності людини в науковій, художній, виробничій та інших сферах, які є об'єктом цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом нематеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, визначених законодавством [II-6].

Інтелектуальна власність – це результати творчої діяльності, об'єктом якої є не матеріальні носії, в яких реалізовані результати творчості, а саме ті ідеї, думки, міркування, образи, символи тощо, які реалізуються чи втілюються у певних матеріальних носіях.

Інтелектуальна власність – закріплені законодавством права на результати творчої, інтелектуальної діяльності людини, які відповідають встановленим вимогам.



У Конституції України розмежовуються поняття інтелектуальної і творчої діяльності як різні види розумової діяльності, оскільки не будь-яка розумова діяльність є творчою.



Наприклад, учні загальних шкіл хоча й займаються розумовою діяльністю, але ця діяльність не є творчою, оскільки в більшості випадків вона спрямовується лише на споживання вже отриманих певних творчих результатів.

Інтелектуальна ж діяльність відрізняється від простої творчої діяльності тим, що її результатом є об'єктами правової охорони, тобто об'єктами інтелектуальної власності. А оскільки поняття творчої діяльності є значно ширшим, ніж поняття інтелектуальної діяльності, кількість результатів творчої діяльності є значно більшим, ніж кількість об'єктів інтелектуальної власності.

Всесвітня організація інтелектуальної власності у поняття інтелектуальної власності включає:

1. промислову власність, що головним чином охоплює винаходи, товарні знаки і промислові зразки;

2. авторське право, яке стосується літературних, музичних, художніх, фотографічних і аудіовізуальних творів.

Нині поняття інтелектуальної власності включає значно більше результатів інтелектуальної діяльності. Це специфічна особливість інтелектуальної власності – її об'єктами є не матеріальні речі, а саме безтілесні ідеї тощо. Проте не будь-які ідеї, а лише такі, що можуть бути втілені в матеріальних носіях, тобто їх автори повідомляють, як ту чи іншу ідею можна втілити і використати, або вона вже втілена в науковому, літературному чи художньому творі. Це одна із ознак інтелектуальної власності, яка відрізняє її від звичайної власності. Ті ідеї, що містять результати науково-технічної творчості і претендують на визнання об'єктом промислової власності, мають бути кваліфіковані як такі уповноваженими на це державними органами. Яким би він не був – він є об'єктом власності його творця. Наприклад, автор розробив якусь технічну пропозицію, спрямовану на удосконалення певного технологічного процесу, і подав її до Державного департаменту інтелектуальної власності як винахід. У результаті науково-технічної експертизи цю пропозицію винаходом не визнано. Проте, вона не перестала бути об'єктом власності її творця.

1.2. Об'єкти та суб'єкти інтелектуальної власності

Об'єктами інтелектуальної власності, яким надається правова охорона, можуть бути результати творчої, інтелектуальної діяльності, що відповідають вимогам чинного законодавства.

Відповідно до міжнародних норм **результати інтелектуальної діяльності** поділяються на дві основні категорії:

1. твори літератури і мистецтва;
2. технічні витвори.

Отже і творча діяльність поділяється на літературно-художню творчість і науково-технічну творчість, кожна з яких включає в себе велику кількість окремих видів інтелектуальної діяльності.

Цивільний Кодекс України визначає:

- ✓ поняття «право інтелектуальної власності»;
- ✓ об'єкти та суб'єкти права;
- ✓ зміст майнових і особистих немайнових прав;
- ✓ підстави їх виникнення та умови використання об'єктів інтелектуальної власності і передачі прав на них;
- ✓ наслідки порушення права інтелектуальної власності і способи судового захисту.

Стаття 420 Цивільного Кодексу «Об'єкти права інтелектуальної власності» чітко визначає **перелік об'єктів права інтелектуальної власності** [II-14]:

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



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

Цей перелік не є вичерпним, і, на думку багатьох фахівців, може поповнюватися новими результатами творчої діяльності.

Умовно об'єкти права інтелектуальної власності можна поділити на чотири групи (рис. 1.1).



Рисунок 1.1 – Умовна класифікація об'єктів інтелектуальної власності

Щодо наукового відкриття – виключного права не виникає, воно визнається надбанням всього людства, тому визнавати його об'єктом права інтелектуальної власності можна лише умовно.

В Україні не можуть отримати правову охорону такі об'єкти творчої діяльності, як фундаментальні наукові відкриття, що встановлюють нові закономірності, властивості та явища матеріального світу; математичні методи; методи організації й управління об'єктами господарювання тощо.

Незважаючи на різну природу названих об'єктів, усі вони у своїй основі нематеріальні. Проте, їх нематеріальний характер необхідно відрізнити від тих матеріальних об'єктів, у які втілюються результати творчої діяльності. Так об'єктами втілення літературних і художніх творів є книги, сценарії, картини тощо; об'єктами винаходів служать машини, вироби та речовини, а промислових зразків і торговельних марок – товари та послуги. Тобто інтелектуальна власність має *дуальний характер*. З одного боку, право, що виникає у творця на результат інтелектуальної діяльності, є подібним до майнових прав, і це забезпечує його власнику право розпоряджатися результатом творчої діяльності на свій розсуд. З іншого боку, особа, творчою працею якої створено результат інтелектуальної діяльності, володіє також і сукупністю особистих немайнових (моральних) прав (рис.1.2).



Рисунок 1.2 – Дуальна природа права інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності на той чи інший об'єкт творчої, інтелектуальної діяльності виникає, перш за все, в силу його створення за умови відповідності чинному законодавству: написання літературного твору, створення корисної моделі тощо.

З метою правової охорони об'єктів інтелектуальної власності їх створювачам надаються виключні права. Це означає, що жодна особа, крім тієї, кому вони належать, не може використовувати ці об'єкти, не маючи відповідного дозволу особи, яка володіє виключними правами.

Особисті немайнові права є невідчужуваними. Тобто вони належать та можуть здійснюватися тільки особою, яка створила інтелектуальний продукт, і не можуть передаватися іншій особі. Особисті немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності є, як правило, чинними **безстроково**. Особа, яка має виключне право на використання об'єкта інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на свій власний розсуд, з дотриманням при цьому прав інших осіб.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт.

У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати замовникові [I-14].

Особливості особистого немайнового права:

- 1) не відділяється від автора (його не можна передати, подарувати тощо);
- 2) власником особистого немайнового права може бути тільки фізична особа;
- 3) не має терміну дії.

Майнові права інтелектуальної власності за загальним правилом є **чинними протягом строків**, встановлених Цивільним кодексом України, іншими законами чи договором. Вони можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору, застави та інших зобов'язань.

Майнові права інтелектуальної власності **можуть бути передані повністю або частково іншій особі**. Конкретні умови передання майнових прав можуть бути визначені у відповідному договорі.

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

Майнові права інтелектуальної власності на *об'єкт, створений за замовленням*, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором [I-14].

Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними.

У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.



Суб'єктами права інтелектуальної власності (рис. 1.3) є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності [I-14]. Причому, особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності, а право власності на річ не залежить від права інтелектуальної власності.



Рисунок 1.3 – Суб'єкти права інтелектуальної власності

Деякі вчені стверджують, що об'єкт інтелектуальної власності не може бути приватною власністю, тому що він за своєю природою має суспільний характер. А коли його роблять власністю, він працює неефективно. Наприклад, виробничі секрети, ноу-хау й інше дозволяють їх власнику виграти на ринку, але не роблять ефективнішим суспільне виробництво, оскільки монополія, як правило, призводить до стагнації. А такі об'єкти інтелектуальної власності, як винаходи,

промислові зразки та інші найбільш ефективно реалізуються будучи віднесеними до приватної власності. Таким чином, ринкові відносини переносяться у духовну сферу, де набувають ознак реальних економічних відносин. *Ці перенесені в інтелектуальну сферу економічні відносини і є відносинами інтелектуальної власності.*

Таким чином, володіння, розпорядження і використання нематеріальних об'єктів приносить матеріальний дохід, який іноді є більшим, ніж використання речових об'єктів власності. А система відносин із приводу присвоєння засобів і результатів інтелектуальної діяльності, виражених і втілених у конкретних об'єктах, складає сутність інтелектуальної власності як економічної категорії.

1.3. Законодавство у сфері інтелектуальної власності

В Декларації про державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою 16 липня 1990 р., було проголошено, що Україна самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах. Відповідно до цієї Декларації весь економічний та науково-технічний потенціал, створений на території України, проголошується власністю народу, матеріальною основою суверенітету України і використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб громадян України.

Початком становлення законодавства України про інтелектуальну власність є день прийняття Закону України «Про власність» – 7 лютого 1991 р.

Першим нормативним актом, який започаткував створення законодавства про промислову власність, було затверджене Указом Президента України «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» від 18 вересня 1992 р. Із прийняттям законів України про промислову власність зазначене положення втратило свою чинність.

13 грудня 1991 р. прийнято Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності». Цей Закон визначає загальні правові засади науково-технічної діяльності в Україні.

25 червня 1993 р. прийнятий Закон України «Про науково-технічну інформацію», який встановив правові засади створення і користування науково-технічною інформацією, а також визнав науково-технічну інформацію товаром і об'єктом права інтелектуальної власності

21 квітня 1993 р. прийнято Закон України «Про охорону прав па сорти рослин», який регулює відносини, що виникають у зв'язку з одержанням, використанням, захистом, відчуженням і припиненням дії права щодо сортів рослин в Україні.

Крім того, індивідуальні відносини, пов'язані з об'єктами інтелектуальної власності, врегульовуються також договорами цивільно-правового характеру, які укладаються між особою, що володіє виключними правами, та користувачем інтелектуального продукту.

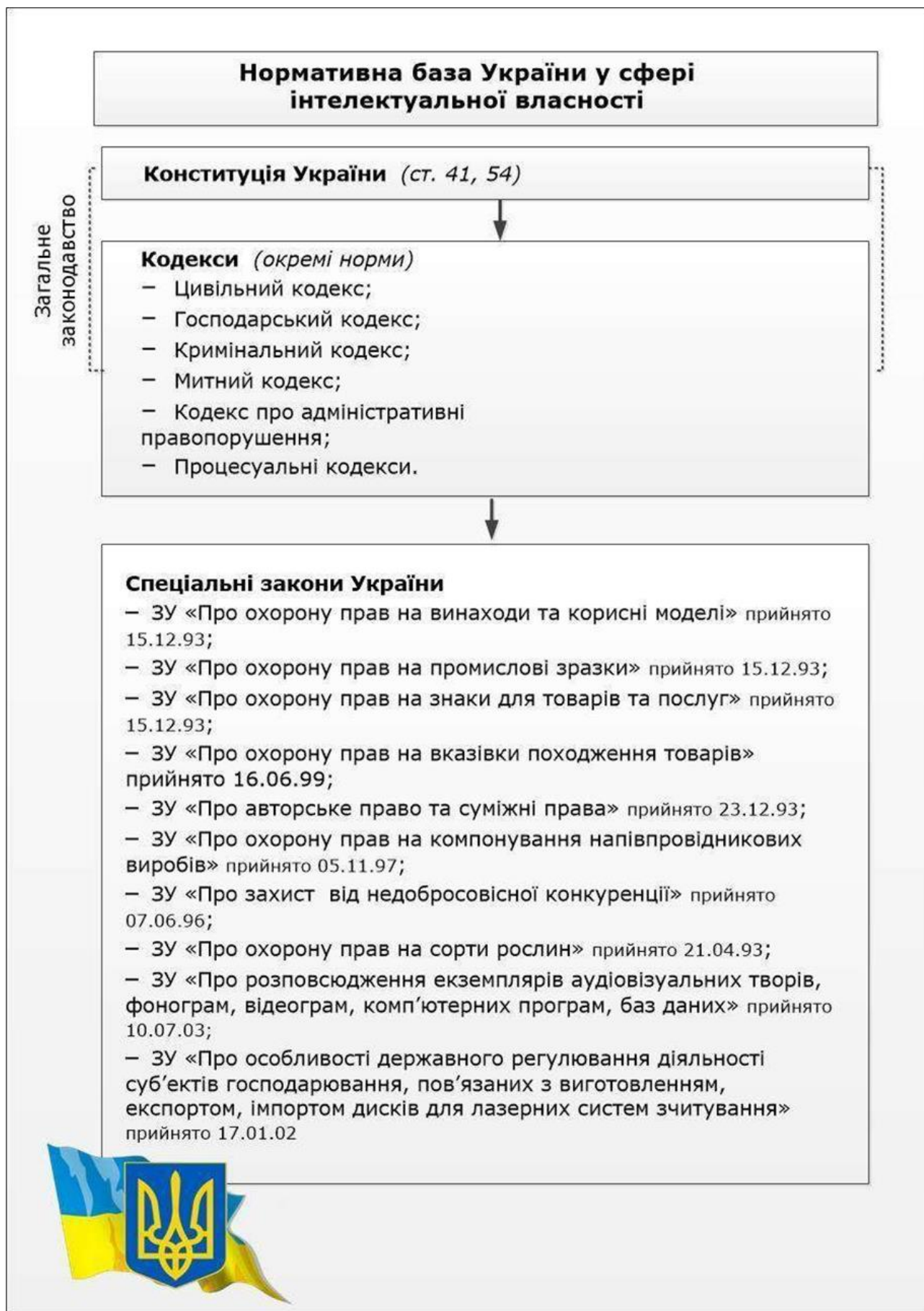


Рисунок 1.4 – Вітчизняне законодавство у сфері інтелектуальної власності

Основні засади інтелектуальної діяльності закладені в чинній Конституції України.

Конституція України

ст. 41 Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.



ст. 54 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.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

На основі Конституції України та прийнятих законів компетентні органи в останні роки прийняли багато підзаконних нормативно-правових актів з метою оперативного регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності.

За допомогою цих нормативно-правових актів:

- визначаються конкретні завдання, права і обов'язки, повноваження та відповідальність учасників цих відносин;
- формуються основні лінії взаємодії між різними елементами системи державного управління в області охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- передбачаються юридичні гарантії охорони встановленого порядку відносин;
- конкретизуються норми вищої юридичної сили.

Частиною національного законодавства України є також **міжнародні договори в сфері інтелектуальної власності**, обов'язковість виконання яких погоджена Верховною Радою України.

Причому, якщо у такому договорі містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним національним актом цивільного законодавства, то застосовуються правила відповідного міжнародного договору.

Міжнародне законодавство у сфері інтелектуальної власності

- Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 (із змінами) (набуття чинності для України 25.12.1991).
- Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (із змінами) (набуття чинності для України: 25.12.1991).
- Всесвітня конвенція про авторське право від 06.09.1952 року (правонаступництво: 23.12.1993, дата набуття чинності для України 17.01.1994).
- Ніщцька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957 (із змінами) (Україна приєдналась до Угоди Законом № 1762-III від 01.06.2000).
- Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових, прийнятий 28.11.1960 в Гаазі (Україна приєдналась до Гаазького Акта Гаазької угоди Законом № 2992-III від 17.01.2002).
- Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26.10.1961 (Україна приєдналась до Конвенції Законом № 2730-III від 20.09.2001).
- Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 02.12.1961, переглянута в м. Женева 10.11.1972 р., 23.10.1978 та 19.03.1991 (Україна приєдналась до Конвенції).
- Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, підписана в Локарно 08.10.1968 (зі змінами) (Україна приєдналась до Договору Законом № 684-VI від 17.12.2008).
- Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (підписана у Стокгольмі 14.07.1967 та змінена 02.10.1979).
- Договір про патентну кооперацію від 19.06.1970 (із змінами) (набуття чинності для України 25.12.1991).
- Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів Паризький Акт від 24.07.1971 (із змінами) (дата підписання: 24.07.1971, дата набрання чинності для України 25.10.1995).
- Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29.10.1971 (Україна приєдналась до Конвенції Законом № 738-XIV від 15.06.1999).
- Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28.04.1977 (Україна приєдналась до Договору Законом № 474/96-ВР від 01.11.1996).
- Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятий у Мадриді 28.06.1989 (Україна приєдналась до Протоколу Законом № 1763-III від 01.06.2000).
- Найробський договір про охорону Олімпійського символу від 26.09.1981.
- Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, (Україна приєдналась до Договору Законом № 2733-III від 20.09.2001).
- Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20.12.1996 (Україна приєдналась до Договору Законом № 2732-III від 20.09.2001)
- Сінгапурський договір про право товарних знаків від 20.12.1996.
- Договір про патентне право від 01.06.2000 (Україна приєдналась до Договору Законом № 245-IV від 22.11.2002).
- Правила до Сінгапурського договору про право товарних знаків від 27.03.2006.
- УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони.
- Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Рисунок 1.5 – Міжнародне законодавство у сфері інтелектуальної власності

Важливо відзначити: якщо у такому договорі містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним національним актом цивільного законодавства, то застосовуються правила відповідного міжнародного договору.

Авторське право

1. Бернська конвенція. У вересні 1886 року в м. Берн було прийнято Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів. Згодом, нові досягнення технічного прогресу вимагали її вдосконалення, тому Конвенцію декілька разів було переглянуто; останній перегляд відбувся у 1971 році в Парижі. В преамбулі Бернської конвенції відзначено її мету – *охороняти настільки ефективно і однаково, наскільки це можливо, права авторів на їх літературні та художні твори.*

Бернська конвенція відкрита для всіх країн світу. Приєднуючись до неї, держава стає повноправним членом Бернського союзу, що надає право на право голосу та автоматичне членство у Координаційному комітеті ВОІВ. *Україна приєдналась до Бернської конвенції 25 жовтня 1995 року.*

Бернська конвенція була побудована на принципах, які використовуються і досі:

✓ *національний режим* – твори, які створені в країнах-членах Бернського союзу, можуть отримати у всіх інших країнах-учасниках таку ж охорону, які ці країни надають своїм громадянам;

✓ *автоматична охорона* – національний режим не залежить від будь-яких формальних умов, тобто охорона надається автоматично, без реєстрації чи депонування;

✓ *незалежність охорони* – володіння наданими правами та їх здійснення не залежить від існування охорони в країні походження твору [I-1].

2. Всесвітня конвенція про авторське право (Всесвітня конвенція) була прийнята у 1952 році в Женеві. Колишній СРСР приєднався до всесвітньої конвенції 25 травня 1973 року, Україна є членом конвенції також з цього моменту. У конвенції визначаються об'єкти охорони, принципи національного режиму, суб'єкти та строки охорони, виключне право на переклад, а також знак охорони авторського права [I-1].

3. Договір ВОІВ про авторське право (ДАП) було укладено в Женеві 20 грудня 1996 року. Договір є відкритим для країн-учасниць ВОІВ і європейського співтовариства. *Україна є членом договору ВОІВ з 6 березня 2002 року.*

Необхідність підписання ДАП була викликана розвитком сучасних технологій і неврегульованими раніше правами. Так, серед об'єктів, які охороняє авторське право, є комп'ютерні програми, незалежно від форми і способу їх втілення; компіляція даних або іншої інформації у будь-якій формі, що становлять собою результат інтелектуальної творчості. ДАП розглядає такі права авторів: право на розповсюдження, прокат і на право доведення до загального відома.

Серед розділів договору є розділ щодо захисту електронної інформації про управління правами, тобто мова йде про інформацію, що ідентифікує автора, твір, інформацію про умови використання твору [I-1].

Суміжне право

До міжнародних джерел, що регулюють суміжні права виділяють такі:

1. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (римська конвенція) була прийнята 26 жовтня 1961 р. Україна приєдналася до Конвенції 12 червня 2002 року.

Римська конвенція встановлює:

- ✓ національний режим охорони;
- ✓ охорону виконавців від дій, на які вони не давали згоди (наприклад, передача в ефір або доведення до загального відома живого виконання);
- ✓ охорона прав виробників фонограм та організацій ефірного мовлення.

Конвенція встановлює строк охорони суміжних прав 20 років з моменту, коли було зроблено запис, відбулося «живе» виконання або відбулася передача в ефір. Хоча Україна і підписала Римську конвенцію, проте в Україні строк дії майнових прав на об'єкти суміжного права становить 50 років з 1 січня року, який спливає за роком створення об'єкту [I-1].

2. Женевську конвенцію про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (конвенція про фонограми) було прийнято у 1972 році. Конвенція є відкритою для всіх країн-учасниць ООН, Україна приєдналась 18 лютого 2000 року. Конвенція передбачає обов'язок кожної учасниці охороняти інтереси виробника фонограм, що є громадянином іншої договірної держави. Таку охорону надають відповідно до законодавства в галузі авторського і суміжного права, законодавства про недобросовісну конкуренцію та кримінального права [I-1].

3. Договір ВОІВ про виконання і фонограми (ДВФ) укладено 20 грудня 1996 року. Україна приєдналась до договору 20 травня 2002 року.

Договір стосується прав інтелектуальної власності виконавців та виробників фонограм та надає їм такі види майнових прав:

✓ *право на відтворення* – виключне право дозволяти пряме або опосередковане відтворення фонограм будь-яким способом і в будь-якій формі;

✓ *право на розповсюдження* – виключне право дозволяти доведення до загального відома оригіналу і примірників фонограм шляхом продажу або іншого передання права власності;

✓ *право на прокат* – виключне право дозволяти комерційний прокат для публіки оригіналу і примірників фонограм, як це дозволено національним законодавством країн-учасниць;

✓ *право зробити записані виконання доступними* – виключне право дозволяти доведення до загального відома будь-якого виконання, записаного як фонограма, щоб публіка мала до них доступ у будь-який час та з будь-якого місця (через систему Internet або Web-TV). Договір встановлює строк 50 років для захисту виконання і фонограм [I-1].

4. Пекінський договір набрав чинність 28 квітня 2020 року, через три місяці після приєднання до нього 30-го учасника в особі Індонезії. Договір був прийнятий державами-членами ВОІВ у 2012 році на Дипломатичній

конференції, організованій урядом Китаю в Пекіні. Він стосується забезпечення прав інтелектуальної власності виконавців аудіовізуальних творів, зокрема, він надає бенефіціарам п'ять видів виключних майнових прав на їх виконання, записані в аудіовізуальному форматі:

- ✓ *право на відтворення;*
- ✓ *право на поширення;*
- ✓ *право на прокат;*
- ✓ *право на доведення до загального відома;*
- ✓ *право на ефірне мовлення і сповіщення для загального відома [III-4].*

Промислова власність

Система міжнародних джерел патентного права складається з таких найважливіших актів.

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності (Паризька конвенція) була прийнята в Парижі у 1883 році. Мета конвенції – утворення союзу охорони промислової власності і встановлення єдиних для країн-учасниць правил надання правової охорони таким об'єктам промислової власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки і знаки обслуговування, фірмові найменування, зазначення походження або найменування місця походження товару, а також запобігання недобросовісної конкуренції. Україна є членом паризької конвенції з 25 грудня 1991 року.

В Паризькій конвенції регламентуються поняття:

- ✓ *національного режиму;*
- ✓ *права пріоритету;*
- ✓ *принцип незалежності патентів;*
- ✓ *право винахідника на ім'я;*
- ✓ *видача примусових ліцензій;*
- ✓ *тимчасова охорона патентоспроможних винаходів, корисних моделей та промислових зразків [I-1].*

2. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків була прийнята в рамках Паризької конвенції 6 листопада 1925 року. Мета Угоди – спростити міжнародне депонування промислових зразків шляхом єдиного депонування міжнародним бюро ВОІВ [I-1].

3. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури (Будапештський договір) було укладено у 1977 році. Україна є учасницею договору з 2 липня 1997 року. Розробка і укладення Будапештського договору було пов'язано із бурхливим розвитком мікробіології та складнощами ідентифікації і визначення новизни штамів мікроорганізмів. Мета Договору полягає в обов'язковому депонуванні зразка мікроорганізму в кожній країні, де запитують його охорону. Міжнародним органом депонування є наукова установа, здатна здійснити збереження мікроорганізмів. Така установа набуває статусу міжнародного органу депонування, і сьогодні у світі 33 такі установи [I-1].

4. Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію (Угода про МПК) була прийнята у 1971 році. Дана Угода передбачає

утворення і подальшу координацію роботи щодо періодичного перегляду Міжнародної патентної класифікації. Дана класифікація охоплює всі галузі знань, об'єкти яких можуть мати правову охорону.

МПК побудовано на двох принципах: предметно-тематичному і функціональному. Функціональний підхід розділяє винаходи по їх суті, галузевий – за можливою галуззю застосування класифікаційна система розподілена на 8 розділів, що складаються з 67000 рубрик.

Розділи позначаються літерами латинського алфавіту:

A – Задоволення природних потреб людини.

B – Різноманітні технологічні процеси.

C – Хімія, металургія.

D – Текстиль, папір.

E – Будування, гірнична справа.

F – Механіка, освітлення, топлення, двигуни і насоси, зброя і боєприпаси, вибухові роботи.

G – Фізика.

H – Електрика.

Класифікація є необхідною для полегшення пошуку патентних документів з метою визначення попереднього рівня техніки [I-1].

5. Локарнська угода про заснування міжнародної класифікації промислових зразків була укладена 8 жовтня 1968 року. Угода складається з переліку класів (32) і підкласів (223), алфавітного переліку товарів (6600 записів) [I-1].

6. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, скор. TRIPS, звідки походить український варіант назви ТРІПС*) була укладена у 1994 році і є обов'язковою для всіх учасників Світової організації торгівлі (СОТ), або World Trade Organization (WTO).

Угоду ТРІПС побудовано на принципах:

✓ *встановлення стандартів охорони і здійснення прав на інтелектуальну власність;*

✓ *надання національного режиму охорони;*

✓ *надання режиму найбільшого сприяння;*

✓ *дотримання міжнародних конвенцій щодо охорони прав інтелектуальної власності.*

У країнах-учасницях СОТ встановлюються мінімальні стандарти щодо охорони і здійснення права інтелектуальної власності – об'єкти авторського і суміжного права, винаходи, промислові зразки, товарні знаки, географічні найменування, компонування напівпровідникових виробів, комерційну таємницю.

Угода встановлює чіткі стандарти захисту прав інтелектуальної власності та заходи щодо примусового виконання цих прав [I-1].



Систему міжнародних відносин, що склалася в світі в галузі охорони інтелектуальної власності, об'єднано у рамках **Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)**, або *World Intellectual Property Organization (WIPO, <https://www.wipo.int/>)*. Фактично вона була започаткована ще в 1883-1886 рр., коли були прийняті відповідно Паризька конвенція про охорону промислової власності і Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. У грудні 1974 р. ВОІВ набула статусу спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй. ВОІВ є спеціалізованою установою організації об'єднаних націй, і на сьогодні в ній перебуває 193 держави. Україна є членом ВОІВ. Штаб-квартира організації знаходиться у Женеві.

Сприяючи охороні інтелектуальної власності в усьому світі, ВОІВ заохочує укладання нових міжнародних договорів і удосконалення національних законодавств. Важливою ділянкою її діяльності є надання технічної допомога країнам, що розвиваються. В обов'язки ВОІВ входить збирання і розповсюдження інформації, організація роботи відповідних служб, які займаються забезпеченням охорони винаходів, знаків і промислових зразків, якщо таку охорону бажають одержати одночасно в кількох країнах, сприяння розвитку інших видів адміністративного співробітництва між державами-членами.

У сфері адміністративного співробітництва ВОІВ централізує адміністративне управління союзами в Міжнародному бюро в Женеві, яке є секретаріатом ВОІВ, а також здійснює контроль за таким управлінням через свої органи. Відповідно до ст. 1 Угоди ВОІВ з Організацією Об'єднаних Націй ВОІВ відповідає за здійснення необхідних дій, передбачених Конвенцією, якою вона була утворена, а також договорами і угодами, адміністративні функції яких вона виконує. При виконанні своїх функцій ВОІВ керується завданнями міжнародного співробітництва з метою розвитку; повною мірою використовуючи досягнення інтелектуальної діяльності, сприяє більш широкому використанню інтелектуальної власності для заохочення національної творчої діяльності [III-4].

Органи ВОІВ

ВОІВ має три керівні органи, які засновані в межах Конвенції:

1. Генеральна Асамблея (країни– члени ВОІВ за умови, що вони також є членами Асамблеї Паризького і/або Бернського союзів).
2. Конференція (всі країни– члени ВОІВ).
3. Координаційний комітет (країни, обрані із числа ВОІВ, Паризького і Бернського союзів, та Швейцарія). На 1 січня 1995 р. членами Комітету були 58 країн).

Генеральна Асамблея приймає дворічний бюджет, спільний для всіх Союзів. Конференція приймає дворічний бюджет Конвенції. Генеральна Асамблея і Конференція збираються на чергові сесії один раз на два роки. Координаційний комітет збирається на чергову сесію один раз на рік.

Виконавчим главою ВОІВ є Генеральний директор, який обирається Генеральною Асамблеєю на шостирічний строк, що може бути подовжений.

Будь-яка держава може стати членом ВОІВ за таких умов:

- держава є членом Паризького або Бернського союзу;
- держава є членом ООН або будь-якої спеціалізованої установи, пов'язаної з ООН.

- держави – члени Міжнародного агентства з атомної енергії або такі, що є стороною Міжнародного Суду, чи запрошені Генеральною Асамблеєю ВОІВ стати учасником Конвенції.

Членство ВОІВ оформляється видачею ратифікаційної грамоти або акта про приєднання Генеральному директору ВОІВ у Женеві. Держави, які є членами Паризького або Бернського союзів, можуть стати членами ВОІВ тільки у тому випадку, коли вони уже пов'язані, принаймні, адміністративними положеннями Стокгольмського акта (1967 р.) Паризької конвенції або Паризького акта (1971 р.) Бернської конвенції. Вони можуть стати членами ВОІВ шляхом одночасної ратифікації або приєднання до адміністративних положень одного із них [III-4].

1.4. Функції та структура системи інтелектуальної власності в Україні

Відповідальність за здійснення політики у сфері інтелектуальної власності в Україні покладено на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, якому підпорядковуються інші підприємства (рис. 1. б).



Рисунок 1.6 – Система державних органів з питань інтелектуальної власності

Міністерство здійснює роботи з удосконалення нормативно-правової бази, контролює дотримання чинного законодавства в цій сфері, підтримує міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності, забезпечує умови щодо введення інтелектуальної власності до господарського обігу, координує роботи з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності, взаємодіє з громадськими організаціями, які опікуються інтелектуальною власністю.

Виконання конкретних функцій у цій сфері Міністерство делегувало створеному у червні 2020 року **Національному органу інтелектуальної власності (НОІВ)**. Він є органом державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені законодавством та статутом.

Основними видами діяльності НОІВ є [I-1]:

- наукові дослідження в сфері інтелектуальної власності;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності. Реалізацію завдання покладено на академію інтелектуальної власності, яка планує здійснювати навчання таких фахівців;
- створення центрів підтримки технологій та інновацій (*Technology and innovation support center – TISC*), відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 р.
- сприяння розробці національної стратегії інтелектуальної власності.

Головною функцією **Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатенту)** є здійснення експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності. Укрпатент має філію, що надає патентно-інформаційні послуги з питань набуття та реалізації прав на об'єкти промислової власності.

Головними завданнями Укрпатенту є [I-14]:

- приймання заявок на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності, проведення експертиз заявок на відповідність їх умовам надання правової охорони, забезпечення здійснення державної реєстрації об'єктів промислової власності і змін їх правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей;
- участь у розробці пропозицій формування державної політики в сфері охорони промислової власності, заходів щодо її реалізації та здійснення цих заходів;
- участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства в сфері охорони промислової власності;
- забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України в сфері охорони промислової власності, участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів України з питань промислової власності;
- участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань охорони промислової власності;
- забезпечення здійснення державної реєстрації договорів про передачу

права власності на об'єкти промислової власності, та договорів про видачу дозволу (ліцензійних договорів) на їх використання;

– забезпечення функціонування патентно-інформаційної бази, необхідної для проведення експертизи, та довідково-пошукового апарату;

– забезпечення юридичних та фізичних осіб інформацією про об'єкти промислової власності;

– участь у судових справах стосовно об'єктів промислової власності;

– проведення науково-дослідних робіт і підготовки пропозицій з питань удосконалення методології проведення експертизи, підвищення її якості, юридичного та технологічного забезпечення експертиз.

Головною функцією **Українського агентства з авторських і суміжних прав (УААСП)** є колективне управління правами авторів. УААСП, за бажанням автора, здійснює державну реєстрацію об'єктів авторського права і суміжних прав та видає автору охоронний документ – свідоцтво.

Українське агентство з авторських і суміжних прав здійснює [І-14]:

– оформлення матеріалів державної реєстрації авторських та суміжних прав;

– реєстрацію правовласників та об'єктів охорони авторських прав;

– укладення з користувачами ліцензійних угод на відповідне використання об'єктів інтелектуальної власності – музичних, драматичних, літературних, аудіовізуальних, візуальних (скульптура, графіка, живопис, фотографія) творів;

– збір, розподіл та виплата авторської винагороди;

– проведення розрахунків з авторами інших країн світу, неурядовими та іншими організаціями за угодами зарубіжними авторськими товариствами про взаємне представництво інтересів;

– ведення обліку користувачів авторських і суміжних прав;

– проведення заходів щодо запобігання порушенню прав авторів і власників суміжних прав;

– правовий захист авторських прав.

УААСП також здійснює співробітництво з іноземними видавцями щодо перекладу та видання іноземними мовами і розповсюдження в усьому світі українських наукових і науково-прикладних журналів, періодичних видань, учбових посібників та літератури, книг з питань історії та культури.

Державне підприємство «Інтелзахист» створено з метою удосконалення організації видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, комп'ютерних програм, баз даних, а також посилення захисту прав інтелектуальної власності та попередження правопорушень у цій сфері.

Основними завданнями ДП «Інтелзахист» є:

– організація ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

– забезпечення процесу видачі контрольних марок для маркування

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

– участь у реалізації державної політики щодо легалізації програмного забезпечення;

– здійснення інших заходів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (SFII). Установу утворено з метою здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку реального сектора економіки, підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей національної економіки, захисту та підтримки національного товаровиробника.

Інститут інтелектуальної власності і права виконує функцію підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності. Він готує спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Інтелектуальна власність», кандидатів у патентні повірені та професійних оцінювачів прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а також підвищує кваліфікацію патентознавців, суддів, викладачів вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, фахівців силових відомств тощо. Міністерством освіти і науки України інститут акредитовано за IV рівнем акредитації.

Окрім того, в Україні існує багато громадських організацій, які переймаються питаннями інтелектуальної власності. Серед них – **Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності.** Вона має міжвідомчий характер і сприяє доведенню основних проблем, що існують у сфері інтелектуальної власності, до відома законодавчої та виконавчої гілок влади.

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

Українська асоціація власників товарних знаків опікується інтересами правовласників торговельних марок [I-1].

Всеукраїнська асоціація патентних повірених надає послуги із технічний та юридичний супровід при отриманні охоронних документів. Головними завданнями патентних повірених є забезпечення отримання клієнтом-заявником охоронних документів, а в подальшому – використання їх для захисту прав клієнта. Щоб отримати охоронний документ, який підтверджує право на виняткову власність (для винаходів і корисних моделей – патент, промислових зразків, торговельних марок, авторських прав – свідоцтво), слід подати заявку – спеціальним чином підготовлений комплект документів, сплатити державні збори, пройти експертизу. Дії, пов'язані з одержанням та охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, є досить складними і є платними. Цей процес іноді тягнеться декілька років, а його ефективність багато в чому залежить від кваліфікації патентного повіреного.

Питання для самоконтролю



1. Що таке «інтелектуальна власність»?
2. Що таке «авторське право»?
3. Що таке «промислова власність»?
4. Які об'єкти промислової власності ви знаєте?
5. Яким законодавством визначають основні правові норми інтелектуальної власності?
6. Які закони відносять до спеціального законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності?
7. Які завдання виконує ВОІВ у сфері міжнародного співробітництва?
8. Які завдання виконує ВОІВ у сфері адміністративного співробітництва?
9. Які керівні органи має ВОІВ?
10. Перерахуйте умови вступу будь-якої країни до ВОІВ.
11. Значення Паризької Конвенції у сфері охорони інтелектуальної власності.
12. Які твори є об'єктами міжнародної охорони?
13. Вкажіть основну правову базу, що регулює відносини в сфері інтелектуальної власності.
14. Які функції виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності?
15. Охарактеризуйте міжнародні конвенції, які регулюють відносини в сфері авторського права.
16. Назвіть міжнародні конвенції та договори, що присвячені питанням суміжних прав, надайте їм характеристику.
17. З яких найважливіших актів складається система міжнародних джерел патентного права?
18. Охарактеризуйте угоду з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС)?
19. Що собою являє державна структура охорони інтелектуальної власності? Назвіть її основні складові та визначте їх функції.

Тестові завдання

1. Всесвітня організація інтелектуальної власності створена

- A. в 1999 році
- B. в 2009 році
- C. в 1967 році
- D. в 2001 році



2. Конвенція, затверджена Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) проголошує, що інтелектуальна власність об'єднує у собі права, що стосуються

- A. літературних, художніх і наукових творів

В. виступів виконавців, фонограм і програм ефірного мовлення - винаходів в усіх сферах людської діяльності

С. наукових відкриттів; промислових зразків; товарних знаків, знаків обслуговування та торгових назв і позначень; запобігання недобросовісної конкуренції

Д. всі відповіді вірні

3. Основні засади науково-технічної політики в Україні визначає

А. Президент України

В. Верховна Рада України

С. Кабінет Міністрів України

Д. Державне патентне відомство України

4. За здійснення політики у сфері інтелектуальної власності в Україні

відповідає

А. Президент України

В. Міністерство освіти і науки України

С. Кабінет Міністрів України

Д. Державний департамент інтелектуальної власності

5. Згідно із Цивільним кодексом України до об'єктів інтелектуальної власності належать:

А. продукція, незавершене виробництво, реалізована продукція

В. грошові кошти у касі, на розрахунковому рахунку, інвестований капітал

С. комп'ютерні програми, компіляції даних, компонування (топографії)

інтегральних мікросхем

Д. усі відповіді правильні

6. Законодавство України, яке містить норми щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, умовно можна поділити на такі блоки

А. Господарське право, Процесуальний кодекс України, Постанови Кабінету Міністрів України

В. Кримінальний Кодекс України, адміністративне право, Конституція України

С. чинні Конституція України та Кодекси, загальне законодавство, спеціальне законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності

Д. усі відповіді правильні

7. Загальне законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності включає у себе

А. Конституцію України, Господарський кодекс України, Кодекс законів про працю України

В. Закон України «Про охорону прав на винаходи»; Закон України «Про корисні моделі, промислові зразки»; Закон України «Про знаки для товарів і послуг»

С. Митний кодекс України, Закон України «Про сорти рослин»; Закон України «Про охорону авторського права і суміжних прав»

Д. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»; Закон України «Про рекламу»; Закон України «Про видавничу справу»

8. Ключовим моментом у розвитку авторського права є

- A. французька система авторського права 1791-1793 рр.
- B. закон штату Масачусетс від 17 березня 1789 р., що проголошує «немає власності, яка належить людині більше, ніж та, котра є результатом її розумової праці»
- C. винахід друкувального верстата винахідником Гуттенбергом у XV ст.
- D. закон про копірайт закріплений в законі Сполучених Штатів Америки 1976 року

9. Принциповим моментом у розбудові законодавства про інтелектуальну власність є

- A. постанова Кабінету Міністрів України «Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва»
- B. прийняття у 2003 році Верховною Радою України Цивільного кодексу України, Книга IV якого має назву «Право інтелектуальної власності»
- C. прийняття закону України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
- D. прийняття у 1996 році Конституції України, яка проголосила: «Кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами інтелектуальної, творчої діяльності»

10. Основним законом, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності, став

- A. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993 р.
- B. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 р.
- C. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15.12.1993 р.
- D. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 4.10.1995 р.

11. Установа України, що проводить розгляд та експертизу заявок на об'єкти промислової власності в Україні – це

- A. Український інститут промислової власності
- B. Українське агентство з авторських і суміжних прав
- C. Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг
- D. Державний департамент інтелектуальної власності

12. Державна установа, яка здійснює реєстрацію об'єктів авторського права в Україні – це

- A. Державний департамент інтелектуальної власності
- B. Українське агентство з авторських і суміжних прав
- C. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
- D. Український інститут промислової власності



Рекомендована література: [I – 1, 10-13; II – 1-6, 31; III – 1-4]

РОЗДІЛ 2. ПАТЕНТНЕ ПРАВО

Основні теми

- 2.1. Промислова власність
- 2.2. Патентне право
- 2.3. Винахід та корисна модель
- 2.4. Промисловий зразок

2.1. Промислова власність

До промислової власності належать результати науково-технічної діяльності. За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., до якої приєдналась Україна, до об'єктів промислової власності належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки, фабричні і товарні знаки, знаки обслуговування, фірмове найменування і вказівки про місце походження або найменування місця походження, а також запобігання недобросовісній конкуренції.

У цьому переліку не йдеться про раціоналізаторські пропозиції, секрети виробництва (ноу-хау), селекційні досягнення тощо. Проте в п. 3 ст. 1 цієї Конвенції уточнюється, що об'єктами промислової власності можуть бути усі продукти, як вироблені, так і природного походження.

Отже, промислову власність можна визначити як результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані для потреб суспільства в будь-якій доцільній діяльності людей. Промислова власність – один із видів інтелектуальної власності, її складова частина [І-14].

Право промислової власності регулює суспільні відносини щодо створення, використання та оформлення прав на результати науково-технічної творчості переважно у сфері техніки та технології.



Отже, на підставі наведеного можна визначити, що в *об'єктивному розумінні* **право промислової власності** – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічної творчості.

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

Україна поставила собі за мету оновити суспільство, перебувати

господарський механізм і, врешті-решт, істотно поліпшити добробут народу. У розв'язанні цих завдань велике значення має використання потужного науково-технічного потенціалу країни, зокрема такого невичерпного джерела, як технічна творчість, і вищого її рівня — винахідництва. Винахідництво – це одна з об'єктивно необхідних стадій у процесі перетворення науки на безпосередньо продуктивну силу. З одного Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, до Договору про патентну кооперацію. Уряд України взяв на себе зобов'язання, що впливають із зазначених Конвенції, Угоди і Договору.

Якщо Міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про промислову власність, то застосовуються правила міжнародного договору [1].



Рисунок 2.1 – Об'єкти права промислової власності

Отже, об'єктом права промислової власності може бути будь-який результат науково-технічної діяльності незалежно від того, чи відповідає цей результат встановленим вимогам. Наприклад, винахідник подав пропозицію до Укрпатенту. Пропозиція вирізняється високою ефективністю, але її новизна

втрачена. Пропозиція ознакам винаходу не відповідає і тому таким не може бути визнана. Але, незважаючи на це, пропозиція не перестала бути об'єктом права власності її автора-винахідника. Інша справа, що держава не зможе забезпечити надійну правову охорону цієї пропозиції. Вона може одержати захист лише як раціоналізаторська пропозиція [І-14].

Правова охорона об'єктів промислової власності починається після внесення до державного Реєстру та видачі охоронних документів – *патентів* або *свідоцтв*, законодавство України про промислову власність не передбачає надання правової охорони лише за фактом створення того чи іншого об'єкта.

Значну групу видів інтелектуальної творчої діяльності складає науково-технічна, на підставі досягнень якої саме і створюються необхідні засоби та знаряддя виробництва. Ця сфера творчої діяльності охоплює науково-дослідну діяльність, що стосується техніки і технологій. Таким чином, науково-технічна, винахідницька та раціоналізаторська діяльність, проєктно-конструкторські роботи, інші види творчої праці, спрямовано на створення нових промислових зразків, нових товарів, послуг тощо.

Поняття *«науково-технічна діяльність»* є ширшим, ніж поняття *«промислова власність»*, хоча в них є багато спільного. Наприклад, винахід є результатом науково-технічної діяльності і одночасно об'єктом промислової власності. Однак не всі результати науково-технічної діяльності автоматично стають об'єктами промислової власності з тих чи інших причин, отже і не отримують належної правової охорони. Наприклад, *якщо сутність нового винаходу було розголошено більш ніж за рік до подання заявки на патентування, то такий винахід вже не підлягає патентуванню і не може бути об'єктом промислової власності, але залишається результатом науково-технічної діяльності*. Більш того, деякі об'єкти промислової власності з тих чи інших причин можуть бути взагалі не запатентованими. В цьому випадку вони також випадають із кола об'єктів правової охорони. Таким чином, певні результати творчої науково-технічної діяльності не підлягають правовій охороні, і на них не розповсюджується право промислової власності.

В Україні науково-технічна діяльність та право на її результати регулюється:

- ✓ Конституцією України;
- ✓ Цивільним кодексом;
- ✓ ЗУ «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
- ✓ ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
- ✓ ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки»;
- ✓ ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»;
- ✓ ЗУ «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
- ✓ ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин»;
- ✓ ЗУ «Про племінну справу у тваринництві»;
- ✓ ЗУ «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» та інші.

2.2. Патентне право

Держава зацікавлена у забезпеченні монопольних прав на нові об'єкти науки та техніки. Водночас процеси економічної інтеграції вимагають здійснення розумної промислової політики. Такий підхід означає, що права промислової власності, не створюючи бар'єрів для законного обміну технологіями, повинні перешкоджати порушенню цих прав та стимулювати науково-технічний прогрес.

В умовах міжнародного поділу праці та зростаючих обсягів технологічного обміну сучасне патентне право досягло досить високого рівня гармонізації.

Оформленню виняткових прав на високотехнологічну продукцію у всіх країнах надається виключне значення. Відомий факт, що більше половини продукції та технологій, що експортуються зі США, захищені патентами та різними промисловими правами.

Патентне право – сукупність правових норм, що регулюють майнові, а також пов'язані з ними особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку зі створенням та використанням об'єктів патентного права – *винаходів, корисних моделей та промислових зразків*.

Іншими словами, **патентне право** – це цивільно-правовий інститут, що регулює відносини, що виникають у зв'язку з визнанням авторства та охороною винаходів, корисних моделей та промислових зразків, встановленням режиму їх використання, матеріальним та моральним стимулюванням та захистом прав їх авторів та патентовласників.

Об'єднання винаходів, корисних моделей та промислових зразків у такий інститут цивільного права, як об'єкти патентного права, зумовлене таким:

- 1) дані об'єкти інтелектуальної власності подібні між собою та суттєво відрізняються від інших об'єктів;
- 2) охорона даних об'єктів здійснюється в єдиній формі – шляхом видачі патенту;
- 3) правове регулювання даних об'єктів має певну схожість.

Основною функцією патентного права є охорона технічних та мистецьких конструкторських рішень.

Принципи патентного права

Інститут патентного права базується не тільки на загальних керівних засадах цивільного права, але також спирається на власні принципи, серед яких:

1. **Визнання за патентовласником виняткового права використання запатентованого об'єкта.** Це означає, що тільки власник патенту може виготовляти, застосовувати, ввозити, продавати та іншим чином вводити в господарський оборот запатентовану розробку. Інші особи повинні утримуватися від її використання, не санкціонованого патентовласником, а

патентовласник має право вимагати цього.

2. Надання охорони лише тим розробкам, які в офіційному порядку визнані патентоспроможними винаходами, корисними моделями та промисловими зразками. Це означає, що для отримання охорони заінтересована уповноважена особа повинна дотриматися процедури одержання патенту: належним чином оформити заявку, подати її до органу, який здійснює реєстрацію та видачу патенту, та ін. Тільки ті винаходи, корисні моделі та промислові зразки охороняються патентним правом, на які відповідним чином видано патенти та щодо яких проведено процедуру визнання державою їх новизни та промислової застосовності.

3. Законом визнаються та охороняються права та інтереси не тільки патентовласників, а й дійсних творців винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Це означає, що патентне право закріплює інтереси осіб, які не отримують патент на використання винаходів, корисних моделей та промислових зразків, але безпосередньо беруть участь у їх створенні та розробці. Закон передбачає право отримання винагороди за розробку винаходів, корисних моделей та промислових зразків у порядку службового завдання. За творцями об'єктів патентного права зберігаються особисті немайнові права, які є безстроковими та непередаваними.

4. Принцип вичерпання прав. Це означає, що ввезення на територію України, застосування, пропозиція про продаж, безпосередньо продаж, інше введення в цивільний обіг або зберігання для названих цілей продукту, в якому використані запатентовані винахід, корисна модель або виріб, в якому використано запатентований промисловий зразок, можливі в тому випадку, якщо цей продукт або виріб раніше були введені в цивільний оборот на території України патентовласником або іншою особою з дозволу патентовласника.

5. Дотримання поєднання індивідуальних інтересів патентовласника та громадських інтересів суспільства.

6. Надання правової охорони в обсязі, що визначається формулою (описом) поданої заявки.

7. Наділення авторів запатентованих об'єктів правами особистими майновими чи немайновими.

В даний час існує велика кількість національних систем патентування та кілька міжнародних.

Залежно від суб'єкта, який має право подавати заявки на видачу патенту та отримувати патент, виділяють заявницьку та авторську систему.

Заявницька система – патентне право видається першому заявнику з його ім'я.

Авторська система – патент видається або самому автору, або його правопримачу.

Залежно від обставин, що з'ясовуються під час вирішення питання про видачу патенту, виділяють явочну, перевірочну, відкладену та проміжну системи патентування.

Явочна система – заявка про видачу патенту розглядається з метою з'ясування наступних обставин:

1. дотримання заявником формальних вимог;
2. можливість відношення об'єкта, який випитується патент, до непатентоспроможного.

Явочна система прийнята в ряді країн Азії та Африки, Бельгії, Греції, Іспанії, Італії. В Україні вона діє тільки стосовно корисних моделей.

Перевірочна система – патентне відомство проводить не тільки формальну експертизу винаходу, але й експертизу по суті технічного нововведення, на яке подається патент на винахід. Перевірочна система прийнята США, Швеції, Україні (для винаходів) та інших країнах.

Відкладена система патентування – перевірка проводиться лише на прохання заявника чи іншої заінтересованої особи. Відкладена система патентування діє у Німеччині, Японії, Росії та інших країнах.

Проміжна система має риси явочної та перевіркової систем. Проміжна система поширена в країнах, що розвиваються, таких як Лівія, Туніс, Єгипет.

Патент має чинність тільки в межах тієї держави, патентне відомство якої видало цей патент.

Не всі розроблені винаходи патентуються, в деяких країнах охороняються правом секрету виробництва (формули, рецепти виготовлення речовин, технологічні способи тощо) без отримання патентів. Широко поширені угоди ноу-хау, тобто передача за плату виробничих секретів, технічного досвіду підприємств тощо.

У зарубіжних країнах під охороною патентного законодавства у пресі розкривається сутність винаходу шляхом опублікування для загальної інформації формули та опису винаходу.

Великі компанії укладають між собою патентні угоди, утворюючи монополію у вигляді міжнародного картелю. Така домовленість між фірмами зберігається ними у глибокій таємниці, оскільки формально такі угоди протизаконні.

Крім патентних угод, поширені **патентні пули**. Вони відрізняються від патентних угод тим, що учасники пулу створюють спеціальну монопольну організацію (акціонерне товариство). Учасники пулу передають цій організації свої патенти та ліцензії, а отриманий прибуток ділять між собою. Наслідком цих угод є використання патентів незалежно від того, в якій країні вони були видані.

Зміст патентних прав

Основним особистим правом автора об'єкта промислової власності є **право авторства**, тобто заснована на законі та факті видачі патенту (свідоцтва) можливість визнаватись творцем даного об'єкта. Це передбачає заборону всім іншим особам на території країни іменуватися авторами винаходу, корисної моделі або промислового зразка. Право авторства є особистим правом, що не відчужується, і охороняється безстроково, зберігаючись при відчуженні виняткового права.

Іншим особистим правом автора об'єкта промислової власності є **право на отримання патенту, а також на передачу зазначеного права іншим фізичним чи юридичним особам.**

Основним майновим правом автора службового винаходу (корисної моделі, промислового зразка), що не є патентовласником, є **право на винагороду.**

Виключне право на використання винаходу, корисну модель або промисловий зразок належить патентовласнику і виявляється у тому, що патентовласник має право використовувати їх на власний розсуд. Патентовласник також має **право дозволити або заборонити використання зазначених об'єктів іншим особам**, крім випадків, коли використання цих об'єктів згідно із законом не є порушенням прав патентовласника, зокрема коли мало місце передкористування.

Використанням, зокрема, визнаються ввезення на територію України, виготовлення, застосування, пропозиція про продаж, безпосередньо продаж, інше введення в цивільний обіг або зберігання для цього продукту, в якому використані винахід або корисна модель, або вироби, в якому використаний промисловий зразок. Патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок та право на його отримання **переходять у спадок.**

Порушенням виключного права патентовласника визнається несанкціоноване виготовлення, застосування, ввезення, пропозиція до продажу, продаж, інше введення в господарський обіг або зберігання з цією метою продукту, що містить запатентований винахід, корисну модель, промисловий зразок, а також застосування способу, що охороняється патентом на винахід, або введення у господарський обіг або зберігання з цією метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом на винахід. При цьому новий продукт вважається отриманим запатентованим способом за відсутності протилежного доказів.

Не визнається порушенням виключного права патентовласника:

➤ застосування продукту, в якому використано запатентований винахід (корисну модель), або виробу, в якому використано запатентований промисловий зразок, у конструкції, у допоміжному обладнанні або при експлуатації транспортних засобів іноземних держав (водної, повітряної, автомобільної та залізничної) транспорту та космічної техніки) за умови, що ці транспортні засоби тимчасово або випадково знаходяться на території України і зазначені продукт або виріб використовуються виключно для потреб транспортного засобу. Така дія не визнається порушенням виключного права патентовласника щодо транспортних засобів іноземних держав, які надають такі ж права щодо транспортних засобів, зареєстрованих в Україні;

➤ проведення наукового дослідження продукту, способу, у яких використано запатентований винахід, корисну модель, або вироби, в якому використано запатентований промисловий зразок, або експерименту над цим продуктом, способом або виробом;

➤ використання запатентованих винаходу, корисної моделі або промислового зразка при надзвичайних обставинах (стихійні лиха, катастрофи, аварії) з повідомленням власника патенту в найкоротший термін і подальшою виплатою йому пропорційної компенсації;

➤ використання запатентованих винаходів, корисної моделі або промислового зразка для задоволення особистих, сімейних, домашніх чи інших не пов'язаних з підприємницькою діяльністю потреб, якщо метою такого використання не є отримання прибутку (доходу);

➤ разове виготовлення в аптеках за рецептами лікарів лікарських засобів із використанням запатентованого винаходу. Будь-яка фізична або юридична особа, яка до дати пріоритету винаходу, корисної моделі, промислового зразка сумлінно використовувала на території України створене незалежно від його автора тотожне рішення або зробило необхідні для цього приготування, зберігає право подальше його безоплатне використання без розширення обсягу, т. е. зберігає право передкористування. Право передкористування може бути передано іншій фізичній чи юридичній особі тільки спільно з виробництвом, на якому мало місце використання тотожного рішення або були зроблені необхідні для цього приготування, тобто лише у разі продажу або передачі в оренду підприємства в цілому як майнового комплексу.

Право авторства

Заявку на видачу патенту може подати винахідник або його спадкоємець, роботодавець або правонаступник винахідника чи роботодавця. За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними. Іноземні та інші особи, що проживають поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через патентних повірених.

***Винахідником** визнається фізична особа, творчою працею якої створено винахід (корисну модель).*

Закон чітко відокремлює винахідника від інших осіб, які надавали йому лише технічну, організаційну, матеріальну та юридичну допомогу або допомогу у проведенні дослідницької роботи та виготовленні технічної документації. Так, ст. 8 п. 4 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» проголошує:

Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу, а надали винахіднику тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформленні заявки.

Якщо у створенні винаходу (корисної моделі) брали участь декілька фізичних осіб, всі вони визнаються винахідниками, а порядок користування правами, що їм належать, визначається угодою між ними.

Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково.

Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі) [I-14].

Право авторства є особистим немайновим правом і належить винахіднику. Воно є невідчужуваним: не передається іншим особам та охороняється безстроково, не переходить до правонаступника на відміну від майнових прав, засвідчених патентом.

Юридична особа не визнається як автор.

Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника.

Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створення ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно. Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення 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 самий строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

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 випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника. Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку.

Автор пропозиції, що має ознаки винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, може стати суб'єктом патентних прав лише за умови відповідної кваліфікації заявленої пропозиції компетентним державним органом, яким в Україні є Укрпатент – уповноважений державний заклад для розгляду і проведення експертизи заявок.

Для цього автор пропозиції має надати їй об'єктивної форми, яка б робила останню можливою для сприйняття іншими особами і була здатна до відтворення. Пропозиція має бути втілена в кресленні, дослідному зразку чи просто описана так, щоб її сутність була зрозуміла і доступна іншим особам і придатна для користування.

Право кваліфікації творчої пропозиції як винаходу, корисної моделі чи промислового зразка належить Укрпатенту. Лише після того, як Укрпатент визнає заявлену пропозицію винаходом, корисною моделлю чи промисловим

зразком, прийме рішення про внесення її до відповідного Державного реєстру і видачу патенту автору, він офіційно визнається автором свого творіння і здобуває певні права та пільги, встановлені чинним законодавством України. Тільки після цього автор, а також інші особи можуть розголошувати сутність пропозиції шляхом публікації, усних доповідей та іншим чином.

Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки потребує виконання ряду формальностей. Це, передусім, подання належним чином оформленої заявки до Установи.

Заявка на видачу патенту України на винахід і корисну модель має відповідати вимогам, що встановлені «Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель», затвердженими наказом Міністра 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 Установи від 15 січня 1995 р.

Наступним етапом 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. Зараз в Україні встановлена єдина форма правової охорони винаходів, корисних моделей і промислових зразків – патент.

Право на подання заявки на винахід, корисну модель чи промисловий зразок передусім має автор. Він може (але не зобов'язаний) подавати заявку до Установи через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу. Іноземні громадяни і юридичні особи, що мають постійне місце знаходження за межами України, подають заявки тільки через представників у справах інтелектуальної власності.

Право на подання заявки має роботодавець, якщо винахід, корисна модель чи промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службового обов'язку чи доручення роботодавця. Право на подання заявки мають також правонаступники як авторів, так і роботодавців. Заявка складається українською мовою і має стосуватись лише одного результату технічної творчості. Об'єднання в одній заявці двох винаходів, корисних моделей чи промислових зразків не допускається.

Заявка надсилається на адресу Українського інституту промислової власності (Укрпатент). Заява на видачу патенту подається за встановленою формою. У графі цієї форми заяви, що містить прохання видати патент України, необхідно вказати, на який із двох об'єктів промислової власності заявник просить видати патент – на «винахід» чи на «корисну модель». У разі прохання видати патент на винахід, слід зазначити, який саме патент бажає одержати заявник – патент із строком дії 20 років, що видається після проведення експертизи по суті, чи деклараційний патент із строком дії шість років, що видається під відповідальність заявника без проведення експертизи по суті. У заяві на видачу патенту обов'язково має бути вказано прізвище заявника (заявників), його адресу, а також автора (авторів) заявленої пропозиції [I-14].

2.3. Винахід та корисна модель

Винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології [II-16].

Винаходи можна розділити на дві групи:

1. *Революційні* – це винаходи, які змінили сприйняття світу, розподіл праці тощо. Їм передують велика праця вчених, винахідників, які створювали передумови до прориву у техніці або технології.

2. *Еволюційні* – послідовне вдосконалення існуючого об'єкта.

Винахід – це нове технічне, технологічне рішення, яке відповідає умовам патентоспроможності.

Об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути (ст.6 ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі») [II-16]:

• **продукт** (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо);

• **процес (спосіб)**, а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Пристрій – це машини, механізми, прилади, деталі, вузли або сукупність взаємопов'язаних деталей та вузлів.

Речовина – це штучно створена сукупність взаємозв'язаних інгредієнтів, індивідуальні хімічні сполуки, об'єкти генетичної інженерії, композиції та продукти ядерного перетворення.

Штам – це спадково однорідні культури мікроорганізмів, що продукують корисні речовини або використовуються безпосередньо.

Спосіб – це процес виконання дій над матеріальним об'єктом (об'єктами) за допомогою матеріальних об'єктів.

Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (стаття 6) визначено, що **не визнаються винаходами (корисними моделями)**:

- ✓ сорти рослин і породи тварин;
- ✓ біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукти таких процесів;
- ✓ компонування напівпровідникових виробів;
- ✓ результати художнього конструювання;
- ✓ хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини. Дія цього положення не поширюється на продукти (речовини або композиції), що застосовуються в діагностиці або лікуванні;
- ✓ процеси клонування людини;
- ✓ процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;

✓ використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;

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

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

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

✓ продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або що не є продуктом технічного процесу. Крім того, правова охорона не надається результатам творчої діяльності, що суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.

Винахід (корисна модель) може бути *секретний і службовий*.

Секретний винахід (секретна корисна модель) – це винахід (секретна корисна модель), що містить інформацію, віднесenu до державної таємниці.

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

• по-перше, у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) на передбачено інше;

• по-друге, з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

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

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

Роботодавець – особа, яка найняла працівника за трудовим договором(контрактом).

Винахідник – людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель).

Пріоритет, авторство і право власності на винахід охороняються державою і засвідчуються патентом (деклараційним патентом). Пріоритет,

авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом.

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (Установи).

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

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

Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом [I-14].

Умови надання правової охорони винаходу (корисній моделі)

Згідно Закону України «Про охорону прав на винаходи» правова охорона дається винаходу (корисній моделі) за умов, якщо:

- не суперечить суспільним інтресам, принципам гуманності і моралі
- відповідає умовам патентоздатності.

Умови надання правової охорони винаходу (корисній моделі)

Основними ознаками винаходу як технічного рішення з права деяких країн є:

1. новизна;
2. можливість промислового використання (патентне законодавство Франції, Швеції, Норвегії, України).

У багатьох країнах потрібна не очевидність рішення, яке винахідницький рівень. У деяких країнах – корисність (США, Канада, Нідерланди). За загальним правилом програми для обчислювальних машин не можуть захищатися патентом. Однак, якщо алгоритми сформульовані як способи управління обчислювальними пристроями, то вони як застосовні в промисловості способи можуть стати предметом патентної охорони (у Швейцарії патенти видаються на способи обробки даних на ЕОМ). Також відомі окремі випадки видачі патентів на програми для ЕОМ.

Критерії охороздатності (патентоспроможності) – це властивість, якої набуває об'єкт господарської діяльності, його складові частини в разі відповідності умовам надання правової охорони винаходу, корисної моделі, промислового зразку та іншим об'єктам промислової власності згідно з чинним законодавством держави.

Патентоздатність (патентоспроможність) – це властивість, якої набуває об'єкт господарської діяльності (продукт або спосіб) у разі відповідності

умовам надання правової охорони винаходу згідно з законом.



Рисунок 2.2 – Критерії патентоспроможності для об'єктів патентного права

Новизна

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. Такий рівень стосовно заявленої пропозиції визначається за всіма видами інформації, загальнодоступними в Україні та за кордоном, до дати пріоритету винаходу. Це означає, що до дати пріоритету заявки сутність цього або тотожного рішення не була розкрита ні в Україні, ні за кордоном для невизначеного кола осіб настільки, що стало можливим його використання, тобто законом встановлюється принцип світової новизни.

Бувають випадки, коли новатор самостійно знаходить вирішення певної задачі. Між тим, виявляється, що таку задачу вже вирішено, але відомості про це не дійшли до автора. Винахід повинен давати нове технічне рішення, невідоме сучасному рівню техніки. Тому не може бути визнана винаходом пропозиція, описана у вітчизняній чи зарубіжній літературі, або впроваджена у виробництво в Україні чи за її межами.

Не визнається винаходом пропозиція, на яку уже подано заявку або видано патент. Причому не має значення, де видано патент – в Україні чи за кордоном. Новизна пропозиції втрачається і тоді, коли відомості про її сутність розголошені іншим шляхом до її заявки і роблять можливим її використання третіми особами. Тому автор пропозиції, що може бути визнана винаходом, а також інші особи, які мають відношення до пропозиції, повинні уникати будь-якого розголошення змісту пропозиції до її заявки. Це має значення не лише

для автора, але й для держави. У разі розголошення суті пропозиції до її заявки, хоча б і самим автором, останній втрачає право на одержання правоохоронного документа, оскільки держава не може гарантувати охорону такої пропозиції. У цьому ж випадку втрачається можливість патентування пропозиції за кордоном, і вона може бути використана іноземними особами без будь-якого дозволу та без виплати винагороди за її використання.

Проте, з цього загального правила законом встановлено важливий виняток. Якщо сам винахідник чи особа, яка одержала інформацію про винахід від винахідника прямо чи опосередковано, розкриють цю інформацію, але не раніше як за 12 місяців до дати подання заявки до Укрпатенту, то таке розкриття інформації про винахід не впливає на визнання його патентоздатним. Тобто новизна пропозиції не втрачається [I-14].

Промислова придатність

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо він може бути використаний у промисловості або в іншій сфері діяльності. Основне значення вимоги промислової придатності полягає в можливості реалізації рішення, що заявляється у вигляді конкретного матеріального засобу виробництва.

Виділяють два аспекти поняття «**промислова придатність**»:

а) *пропозиція має бути придатною для відтворення, повторення і тиражування як у даний час, так і в майбутньому;*

б) *пропозиція повинна мати позитивний ефект.*

Інколи надходять пропозиції, які за своїми параметрами відповідають вимогам патентоздатності, але вони і в сучасних умовах, наприклад, ще не можуть бути використані в суспільному виробництві – немає відповідного устаткування, матеріалів тощо.

Із закону випливає, що пропозиція може бути використана у будь-якій галузі практичної діяльності людини, суспільства, держави, не забороненій чинним законодавством. Це може бути діяльність наукова і господарська, культурно-освітня і лікувальна тощо. Не обмежується використання винаходу формами власності і господарювання. Винахід (корисна модель) може бути використаний як державними, кооперативними, акціонерними, так й іншими підприємствами, організаціями та установами; може використовуватись для власних потреб, а також за кордоном шляхом продажу ліцензій тощо.

У законі наголошується й така ознака винаходу (корисної моделі), як технічна можливість його застосування на практиці, тобто пропозиція має бути придатною для відтворення, повторення і тиражування як у даний час, так і в майбутньому. Отже, винаходом (корисною моделлю) визнається і пропозиція, яка може бути використана лише за умови появи технічної можливості у майбутньому.

Крім того, ця вимога передбачає ще одну якісну ознаку винаходу (корисної моделі) – його позитивний ефект. Явно некорисні пропозиції в принципі можуть бути винаходами (корисними моделями), але розумна людина їх просто не використовуватиме. Отже, здатність до промислового використання означає і корисність винаходу. Щоправда, це інколи буває важко визначити. У сучасних умовах пропозиція може бути визнана некорисною, а в майбутньому ця сама пропозиція

може дати значний прибуток.

Корисність пропозиції може виявитись у найрізноманітніших формах і способах. Вона може давати певний економічний ефект, поліпшувати умови і безпеку праці, якість продукції, зменшувати витрати енергії і матеріали негативний вплив на навколишнє середовище тощо [І-14].

Винахідницький рівень

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто його *сутність не впливає явно з рівня техніки*.

Тобто не виявлені рішення, які мають ознаки, що збігаються з відрізняючими ознаками заявленого винаходу, або якщо такі рішення виявлені, але не підтверджена відомість впливу відрізняючих ознак заявленого винаходу на технічний результат, вказаний заявником у заявці. Винахідницький рівень свідчить передусім про творчий характер пропозиції. Винахід – це винайдення, відшукання рішення, якого фахівець не знає. Це рішення істотно відрізняється від подібних відомих рішень (прототипів) такими ознаками чи перевагами, що роблять доцільним його використання. Винахідництво – це творчий пошук, створення нового пристрою, технології, матеріалу тощо. Тому не вважається винаходом запозичення відомого рішення, перенесення і використання позитивного досвіду, хоча ці заходи можуть бути дуже ефективними. У них немає творчого процесу самого винахідництва.

Проте одного творчого характеру для визнання за пропозицією винахідницького рівня ще не достатньо. Може мати місце творчість, а підстав для визнання її результатів винаходом не буде. Пропозиція має творчий характер, але не відповідає вимогам патентоздатності. Вона визнається такою, що має винахідницький рівень, якщо порівняно з рішеннями, відомими у науці й техніці на дату пріоритету, пропозиція характеризується новою якістю, перевагами, які позитивно відрізняють її від відомих рішень. Винахідницьким рівнем відзначаються, зокрема, пропозиції, які відкривають нові галузі техніки, нові напрями у суспільному виробництві, у медицині, сільському господарстві або створюють нові види цінних матеріалів, машин, виробів, ліків тощо. Винахідницьким рівнем відзначаються пропозиції, які істотно поліпшують умови і безпеку праці, а також саму продукцію, вироблену на основі пропозиції.

Процедура набуття прав на винаходи та корисні моделі

Патент – це *юридично-технічний* документ, який видається компетентним державним органом (Укрпатентом) і яким держава засвідчить виняткове право власника на створений їм об'єкт промислової власності.

Це юридичний документ, оскільки закріплює за власником патенту позначені законом права. Одночасно це технічний документ, оскільки дає технічний опис об'єкту.

Патенти, видані на один об'єкт в різних країнах, є незалежними. Патент завжди має територіальний характер, тобто видається і діє в рамках національного законодавства. Патент дає його власнику виняткове право на використання об'єкту на власний розсуд.


У Україні права, підтверджені патентом, діють від дати публікації

відомостей про його видачу.

Строк дії майнового права на винаходи та корисні моделі

Недоліком майнового права є його обмежений термін дії, після сплину якого об'єкт переходить у суспільне надбання і кожна зацікавлена особа може використовувати його без отримання відповідного дозволу.

Строк дії патенту на винахід та корисну модель починає відраховуватися з дати подачі заявки.

<p>Строк дії майнових прав на:</p> <ul style="list-style-type: none">- винахід – 20 років*;- корисну модель – 10 років; <hr/> <p>* можливо подовження терміну дії патенту на лікарські засоби на строк проведення експертизи перевірки препарату, але не більше ніж на 5 років</p>	
--	---

Права, що впливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу [I-2]:

1. *Немайнові права належать автору(-ам):*

- ✓ право на визнання людини автором винаходу (КМ);
- ✓ право на недоторканність об'єкта;
- ✓ право на репутацію;
- ✓ право на титулізацію та сакреризацію об'єкта промислової власності.

2. *Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель (ст. 464 Цивільного кодексу України) належать власнику відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором:*

- ✓ право на використання винаходу (КМ);
- ✓ виключне право дозволяти використання винаходу (КМ) (видавати ліцензії);
- ✓ виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу (КМ), в тому числі забороняти таке використання;
- ✓ інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» є **умови припинення державної реєстрації** на винахід або корисну модель (КМ) [I-14].:

1. Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Укрпатенту.

2. У разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримки його чинності. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплаченим протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. Якщо щорічний збір сплачено, дія патенту відновлюється. Якщо збір не було сплачено протягом цих 12 місяців, Укрпатент

публікує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення дії патенту. Згідно зі ст. 33 ЗУ визнання патенту недійсним повністю або частково може здійснюватися у судовому та адміністративному порядку (рис. 2.3).

Визнання прав на винахід (КМ) недійсними повністю або частково	
У судовому порядку	В адміністративному порядку (Апеляційна палата НОІВ)
Підстава звернення	
а) невідповідність запатентованого винаходу (КМ) умовам патентоздатності; б) наявність у формулі винаходу (КМ) ознак, яких не було у поданій заявці; в) порушення вимог здійснення міжнародної реєстрації згідно з Договором РСТ; г) отримання патенту з порушенням прав третіх осіб.	невідповідність запатентованого винаходу (КМ), умовам патентоздатності.
Форма звернення	
позовна заява.	обґрунтована заява.
Термін звернення	
протягом строку дії патенту.	протягом 9 місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію.

Рисунок 2.3 – Шляхи визнання патенту недійсним

У разі визнання патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

До виключних майнових прав на винаходи (корисні моделі) належить право використовувати та забороняти/дозволяти іншим використовувати дані об'єкти третім особам.

Використанням винаходу (КМ) вважається (ст. 28, п. 2 ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі») [1-1]:

1) **виготовлення продукту** із застосуванням запатентованого винаходу (КМ), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях (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);

2) *застосування процесу*, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним (процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй).

Важливо пам'ятати, що будь-який продукт або процес виготовлення якого охороняється патентом, *за відсутністю доказів протилежного* вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- 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, що застосовувався під час виготовлення цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатніми підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Винятки майнових прав (дії, які не визнаються порушенням прав за ст. 31 ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі») [I-1]:

1. **Право попереднього користувача.** Будь-яка особа, яка до дати подання до НОІВ (Укрпатенту) заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (КМ), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (КМ), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.

2. **Використання запатентованого винаходу (КМ) за умов:**

- в 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 (КМ) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

- без комерційної мети;

- з науковою метою або в порядку експерименту;

- за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим, та виплатою йому відповідної компенсації.

3. **Використання продукту будь-якою особою**, яка придбала його без порушення прав власника **за його спеціальним дозволом (ліцензією)**.

4. **Використання особою, яка** придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і **не могла знати**, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються 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.

5. Ввезення на митну територію України у встановленому законом порядку запатентованих товарів **для дослідження**, що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу.

6. Виготовлення продукту (з урахуванням додаткової охорони) або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу **з метою експорту до третіх країн**.

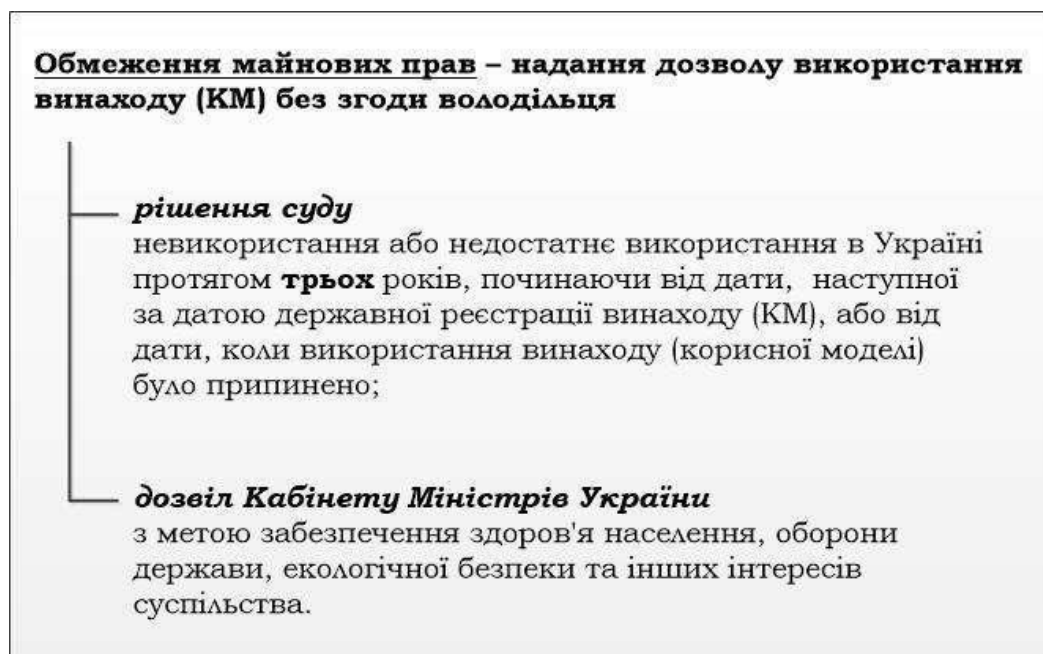


Рисунок 2.4 – Випадки обмеження майнових прав на винахід (корисну модель)

Особливості розподілу майнових прав на службові винаходи (КМ)

Право на отримання патенту має роботодавець автора винаходу (КМ) у разі створення службового об'єкта (рис. 2.5).



Рисунок 2.5 – Ознаки службового винаходу (корисної моделі)

Право на одержання патенту має роботодавець (ст.9 ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»), якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше.

Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створення винаходу та матеріалами, що розкривають суть винаходу (КМ), а роботодавець повинен прийняти рішення щодо способу набуття правової охорони на поданий об'єкт. Це можуть бути:

- реєстрація як винаходу (КМ);
- зберігання як комерційної таємниці.

Одночасно роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду автору відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка.

Умови, за яких право на отримання патенту на створений службовий об'єкт переходить до винахідника (працівника):

1) якщо роботодавець протягом чотирьох місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки до НОІВ (Укрпатенту);

2) якщо роботодавець прийме рішення охороняти створений об'єкт як комерційну таємницю та не буде використовувати протягом чотирьох років [I-1].

2.4. Промисловий зразок

Промисловий зразок – це нове конструктивне вирішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням, та придатне для відтворення промисловим способом, тобто це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Види промислових зразків:

1) **площинні** промислові зразки (малюнки, наприклад (рис. 2.6), на шпалерах, тканині, візитівки, етикетки тощо);



Рисунок 2.6 – Приклад площинних промислових зразків

2) **об'ємні** промислові зразки (форма, наприклад (рис. 2.7), зовнішній вигляд окулярів, годинників, меблів тощо);



Рисунок 2.7 – Приклад об'ємних промислових зразків

3) *комбіновані* промислові зразки – це поєднання форми та малюнка (рис. 2.8).



а



б

Рисунок 2.8 – Приклади комбінованих промислових зразків:

- а) пляшка кетчупу – об’ємний ПЗ, етикетка – площинний ПЗ;
б) термочашка – об’ємний ПЗ, малюнок на термочашці – площинний ПЗ.

Законодавство України закріпило поняття незареєстрованого промислового зразка, якщо його доведено до загального відома. Тобто якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи з об’єктивних причин могли стати відомими у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України.

Правова охорона надається промислового зразку [I-1], що не суперечить публічному порядку, загальноновизнаним принципам моралі та відповідає критеріям охороноздатності (ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на промислової зразки»), якщо наявні:

1) новизна

Промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома щодо:

- а) *зареєстрованого промислового зразка – до дати подання заявки до НОІВ (Укрпатенту) або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;*
б) *незареєстрованого промислового зразка – до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома;*

2) індивідуальний характер

Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома.

Не можуть одержати правову охорону як промислові зразки (ст.5, п.3 ЗУ «Про охорону прав на промислової зразки»):

✓ об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо;

✓ вироби, що є частиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу;

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

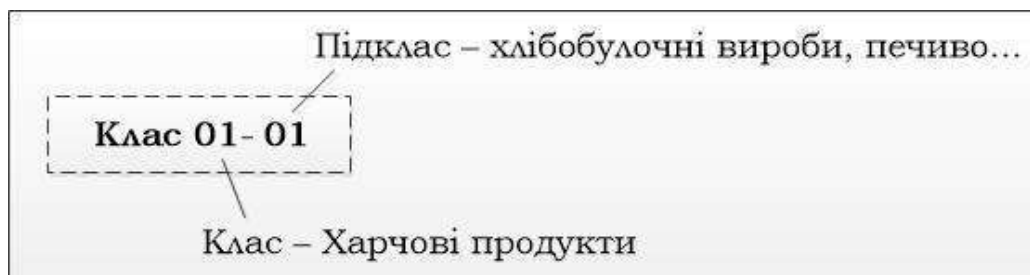
✓ ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з'єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію;

✓ не визнається промисловим зразком виріб, який може бути здійснений лише в індивідуальному виробництві.

Відповідно до статті 5 п. 5 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок становить п'ять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку і подовжується за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п'ятирічних строків.

Загальний строк чинності зазначених прав не може перевищувати двадцятип'яти років від дати подання заявки. Клопотання про продовження строку чинності прав на промисловий зразок та збір за його подання подаються до Установи не пізніше ніж за шість місяців до спливу строку дії державної реєстрації або спливу подовженого строку.

Для спрощення ведення діловодства відносно винаходів та промислових зразків було створено Міжнародну класифікацію промислових зразків (МКПЗ), що складається з 32 класів.



Відповідно до ЗУ «Про охорону прав на промисловий зразок» право на реєстрацію промислового зразка має:

- автор (стаття 7);

- роботодавець у разі створення службового промислового зразка (ст.8);
- правонаступник автора та роботодавця (стаття 9).

У випадку, коли промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, то право на отримання свідоцтва на промисловий зразок має роботодавець. Як і у випадку з службовими винаходами, працівник повинен письмово повідомити роботодавця про створення об'єкта.

Роботодавець повинен укласти з автором письмовий договір щодо розміру та умов виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка.

Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців не прийме рішення щодо набуття прав на створений службовий об'єкт, то право на державну реєстрацію переходить працівнику/автору.

Порядок реєстрації промислового зразка

Для отримання майнових прав на промисловий зразок необхідно здійснити *державну реєстрацію*. Для цього необхідно подати заявку.

Заявка заповнюється українською мовою та надсилається до Укрпатенту.

Вона повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі.

Спосіб подання заявки обирає заявник.

За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу.

Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника), з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Склад заявки для державної реєстрації промислового зразка (стаття 11 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки») [П-19]:

а) **заява**, заповнена відповідно до встановленої форми (бланк заяви можна взяти на сайті Укрпатенту);

б) **комплект зображень виробу** (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;

в) **опис** промислового зразка, де розкриваються усі суттєві ознаки промислового зразка;

г) **креслення, схему, карту** (якщо необхідно);

д) **документ про сплату збору за подання заявки**;

е) **інші документи**.

Заявка може стосуватися одного або кількох (множинна заявка) промислових зразків, що належать до одного і того самого класу МКПЗ. Множинна заявка може містити не більше ста промислових зразків.



Рисунок 2.9 – Процедура державної реєстрації промислового зразка

Під час проведення *формальної експертизи* (ст. 14, п.8 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки») [І-14]:

- встановлюється дата подання заявки;
- визначається відповідність заявленого промислового зразка вимогам надання правової охорони;
- визначається, чи не належить заявлений промисловий зразок до об'єктів промислового зразка;
- перевіряється, чи не суперечить заявлений промисловий зразок публічному порядку та загально визнаним принципам моралі;
- проводиться перевірка заявки на відповідність формальним вимогам;
- проводиться перевірка сплати збору за подання заявки.

Державна реєстрація промислового зразка здійснюється під відповідальність його власника за відповідність промислового зразка критеріям охороноздатності.

Використанням промислового зразка визнається (ст. 20 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки»):

- 1) виготовлення виробу із застосуванням зареєстрованого промислового зразка;
- 2) застосування такого виробу;
- 3) пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет;
- 4) продаж;
- 5) імпорт (ввезення), експорт (вивезення);
- 6) інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, якщо зовнішній вигляд такого виробу або його частини справляє на інформованого користувача таке ж загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється.

Відповідно до ст. 20 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок не вважається результатом копіювання, якщо його створено самостійною творчою працею автора, стосовно якого можна вважати, що він не був ознайомлений з промисловим зразком, доведеним до загального відома власником незареєстрованого промислового зразка.

Як і у випадку з винаходами та корисними моделями законодавство України передбачає дії, **які не визнаються порушенням майнового права використання промислових зразків** (ст. 22 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки») [І-14]:

1) **право першого користувача**, коли інший суб'єкт або добросовісно використовує, або здійснив істотну підготовку до використання промислового зразка. Він має право на його використання без розширення обсягів використання;

2) **за виконання умов:**

а) в конструкції чи під час експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному

просторі чи на території України, за умови, що промисловий зразок використовується винятково для потреб зазначеного засобу;

б) без комерційної мети;

в) з науковою метою або в порядку експерименту;

г) з метою ілюстрації або з навчальною метою за умови зазначення джерела інформації та за умови, що такі дії не суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності і не завдають шкоди звичайному використанню промислового зразка;

д) за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо);

3) з дозволу правовласника.

Припинення дії майнових прав на промисловий зразок відбувається:

1) за бажанням правовласника;

2) через несплату щорічного збору або неподовження строку дії після сплину п'ятирічного терміну.

Згідно зі ст. 24 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» **припинення дії та визнання недійсним** може здійснюватися у разі:

1) відмови власника від майнових прав повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи;

2) несплати у встановлений строк річного збору за підтримання чинності прав на промисловий зразок.

Права на зареєстрований промисловий зразок можуть бути визнані у **судовому порядку недійсними** повністю або частково щодо окремих варіантів промислових зразків, зазначених у свідоцтві, у разі:

- невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом;

- наявності у зображенні промислового зразка ознак, що не були передбачені поданою заявкою;

- здійснення державної реєстрації промислового зразка з порушенням прав інших осіб.

Шляхи міжнародної реєстрації винаходів та промислових зразків

Одним із недоліків об'єктів промислової власності є їх територіальна дія. Тобто майнові права на винахід, засвідчені патентом/свідоцтвом України, діють лише на території України. У разі порушення прав на території інших держав власник патенту України на винахід не має прав на захист, укладання договорів на передачу прав або отримання компенсації за порушення.

1. **Національний шлях.** Заявник, який бажає одержати охорону у декількох країнах, подає заявки у кожен з країн. При цьому заявник повинен дотримуватися формальних вимог кожної з країн до подачі заявки (заявка повинна бути мовою конкретної країни, вести листування з Патентним відомством кожної країни через патентних повірених, платити передбачені в кожній країні мита і т.ін). Така система, є досить складною, особливо, якщо йдеться про одержання патентів у багатьох країнах. Даний спосіб міжнародної охорони доцільно обирати у випадку, якщо є необхідність отримання охорони в

невеликій кількості країн.

2. **Регіональна процедура** полягає в тому, що країни ряду регіонів (наприклад, Євросоюзу, Азії, Африки) підписали регіональні договори про одержання одного патенту, що буде діяти у всіх країнах регіону, які підписали відповідну угоду. Наприклад, для реєстрації винаходів є Європейське патентне відомство (що охоплює основні країни Європи), Євразійське патентне відомство (що охоплює ряд країн СНД), патентні відомства АRIPO і OAPI (що охоплюють ряд країн Африки). Аналогічно і для промислових зразків та торговельних марок. Важливою перевагою одержання регіональної охорони є те, що подавши одну заявку можна одержати охорону, що діє в кожній країні-учасниці угоди.

3. **За міжнародними Угодами** основними перевагами патентування за міжнародними Угодами є заощадження грошей та часу:

а) *для винаходу – Договір про патентну кооперацію* (Договір РСТ), який укладено спеціально для спрощення процесу отримання міжнародної охорони. Так, країни-учасниці⁴⁰, які підписали Договір РСТ домовилися про загальні правила подачі міжнародної заявки, перевірки на відповідність формальним вимогам. Після проходження перевірки відбувається публікація міжнародної заявки та перехід її на національну фазу, тобто у конкретне патентне відомство, де заявник хоче отримати захист. Для подачі міжнародної заявки необхідно попередньо подати заявку у національне відомство заявника;

б) *для промислового зразка – Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків*. До Угоди приєдналися 91 країни-учасниці, які встановили загальні правила та умови набуття міжнародної охорони. Для міжнародної реєстрації промислових зразків заявка подається до Міжнародного органу – безпосереднє подання заявки.

Розвиток інформаційно-комунікативних технологій дозволили значно спростити процедуру підготовки, подання, розгляду та отримання міжнародної охорони. Існують бази для перевірки на патентну чистоту та новизну винаходів, промислових зразків. Форми для електронної подачі заявок значно пришвидшують та спрощують процедуру подачі заявки, оскільки система відразу здійснює формальну перевірку введених відомостей за заявкою.

Питання для самоконтролю

1. Що таке винахід?
2. Чим корисна модель відрізняється від винаходу?
3. Що може бути об'єктом винаходу?
4. Які об'єкти в Україні не визнаються винаходами?
5. Які об'єкти не можуть одержати правову охорону?
6. Що таке патентоздатність?
7. Перерахуйте умови патентоздатності винаходу та корисної моделі.
8. Визначте процедуру державної реєстрації винаходів та корисних моделей.
9. Дайте характеристику промислового зразку.



10. Чим промисловий зразок відрізняється від корисної моделі?
11. Які об'єкти не можуть бути зареєстрованими як промислові зразки?
12. Розкрийте суть критеріїв охороноздатності промислових зразків.
13. Опишіть процедуру міжнародної реєстрації винаходів та промислових зразків.

Тестові завдання

1. Заявка в Укрпатент складається на мовах

- A. країни заявника
- B. англійській
- C. не має значення
- D. українській

2. Назва винаходу може містити

- A. символи латинської азбуки
- B. спеціальні знаки
- C. цифри
- D. ієрогліфи

3. До складу заявки НЕ входить

- A. заява про видачу патенту
- B. відомості про технічну придатність винаходу
- C. формула винаходу
- D. реферат

4. Формула винаходу – це

- A. докладний виклад технічної суті винаходу
- B. коротка словесна характеристика технічної суті винаходу
- C. формульне вираження технічної суті винаходу
- D. креслення винаходу

5. Реферат НЕ містить такі розділи

- A. об'єкт винаходу
- B. область застосування
- C. методи випробування
- D. альтернативні рішення

6. Патенти, видані в різних країнах є

- A. незалежними
- B. підлеглими
- C. недійсними
- D. взаємовиключними

7. Терміни дії патентів на винаходи

- A. 5 років від дати подачі заявки
- B. 10 років від дати подачі заявки
- C. 20 років від дати подачі заявки
- D. 20 років від дати подачі заявки і може бути продовжений, але не більше, ніж на 10 років



8. Заявку на видачу патенту НЕ може подати

- A. винахідник або його спадкоємець
- B. профспілковий комітет, в якому полягає винахідник
- C. працедавець або правонаступник винахідника або працедавця
- D. патентний повірений або інша довірена особа за дорученням заявника

9. Винахідником визнається

- A. фізична особа, творчою роботою якої створено винахід
- B. юридична особа, творчою роботою якої створено винахід
- C. фізична або юридична особа, яка подала заявку на видачу патенту на винахід
- D. фізична і юридична особа, творчою роботою якої створено винахід

10. Право на представлення заявки має працедавець, якщо

- A. винахід створений після підписання трудового контракту працівника
- B. винахід створений у зв'язку з виконанням службового обов'язку або доручення працедавця
- C. створений винахід належить службовій таємниці
- D. у всіх випадках

11. Винахідником визнається

- A. фізична особа, творчою роботою якої створено винахід
- B. юридична особа, творчою роботою якої створено винахід
- C. фізична або юридична особа, яка подала заявку на видачу патенту на винахід
- D. фізична і юридична особа, творчою роботою якої створено винахід

12. Право авторства є

- A. особистим немайновим правом і належить винахіднику
- B. колективним майновим правом і належить винахіднику і повіреним особам
- C. особистим законодавчим правом і належить правонаступнику винахідника
- D. юридичним майновим правом і належить винахіднику і його працедавцю

13. Офіційним виданням Установи є

- A. бюлетень «Винаходи»
- B. журнал «Наука та промисловість»
- C. бюлетень «Промислова власність»
- D. реферативний журнал «Технічні рішення та наукові розробки»

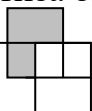


Рекомендована література: [I – 3, 5; II – 16, 19; III – 3]

РОЗДІЛ 3. ПАТЕНТОЗНАВСТВО

Основні теми

- 3.1. Патентні дослідження
- 3.2. Порядок оформлення заявки на патент
- 3.3. Подання заявки. Пріоритет винаходу
- 3.4. Експертиза заявки на винахід (корисну модель)



Патентознавство – це сукупність знань про патентне право, об'єкти, що вважаються інтелектуальною власністю, різновиди винаходів, патентну експертизу, організацію патентних досліджень, складання і подання заявки на винахід, процедуру формальної та кваліфікаційної експертизи заявки.

3.1 Патентні дослідження

Метою патентних досліджень є визначення патентної ситуації щодо об'єктів господарської діяльності (ОГД), тобто визначення їх патентоспроможності, ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності і виявлення порушення прав заявників і власників інших охоронних документів на об'єкти промислової власності.

Патентні дослідження проводять на основі аналізу джерел патентної та іншої науково-технічної інформації, яка стала загальнодоступною в світі і містить відомості про останні науково-технічні досягнення. Це дає можливість використовувати досягнення світової науки і техніки, виключаючи дублювання вже виконаних розробок, на основі прогресивних аналогів створювати нові патентоспроможні рішення.

Основні положення, порядок проведення і форма звіту про патентні дослідження в Україні регламентуються ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення і порядок проведення».

Порядок проведення патентних досліджень містить:

- розробку завдання на проведення патентних досліджень;
- розробку регламенту пошуку інформації на проведення патентних досліджень;
- пошук, обробку інформації та оформлення довідки про пошук;
- систематизацію і аналіз інформації;
- оформлення звіту про патентні дослідження.

Патентні дослідження виконують на підставі завдання, що визначає зміст робіт, відповідальних виконавців, терміни виконання і форми звітних документів.

Регламент пошуку є програмою, яка визначає галузь проведення пошуку на основі патентної та іншої науково-технічної інформації. Відповідно до регламенту

визначаються предмет пошуку, мета пошуку інформації, держави пошуку, класифікаційні індекси, ретроспективність пошуку і джерела інформації.

Відомості про джерела, використані під час проведення пошуку, і висновки про виконання регламенту наводяться в довідці про пошук.

Результати пошуку інформації систематизуються, аналізуються і оформляються у формі звіту про патентні дослідження.

Патентний фонд – це впорядкована збірка патентних документів і довідково-пошукового апарату до нього, патентно-правової, патентно-економічної, патентно-асоційованої літератури, нормативно-методичних матеріалів з питань охорони промислової власності.

Патентна інформація – це сукупність відомостей про результати науково-дослідної, проектно-конструкторської та інших видів творчої діяльності, заявлених і/або визнаних винаходами, корисними моделями, промисловими зразками та іншими об'єктами промислової власності. Вона також включає відомості про охорону прав винахідників, заявників, власників охоронних документів.

Таким чином, *патентна інформація* – це інформація щодо всіх об'єктів промислової власності, яка публікується у виданнях патентних відомств різних країн.

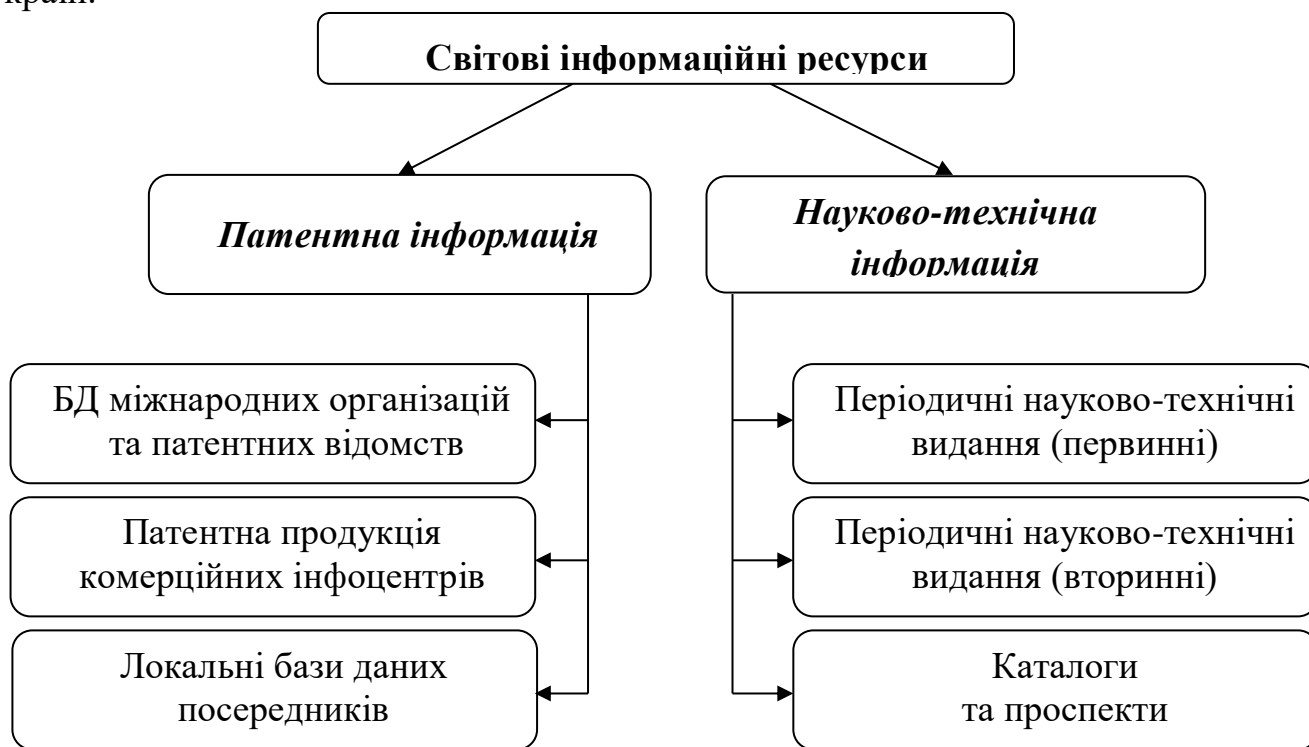


Рисунок 3.1 – Патентно-інформаційні ресурси та їх використання

Типи пошуку інформації

Патентне дослідження зводиться як до використання патентної документації, до вибору засобів придбання науково-технічних відомостей. У зв'язку з цим важливим є вибір конкретного виду пошуку.

До типів патентного пошуку належать:

1. інформаційний пошук;
2. пошук при експертизі на новизну;
3. пошук при експертизі на чистоту;
4. іменний (фірмовий) пошук;
5. пошук встановлення прав патентовласника.

Вибір джерел інформації здійснюється з урахуванням:

1. завдань проведення патентних досліджень;
2. наявності інформаційних джерел у країні;
3. оперативності появи джерела інформації;
4. інформативності джерела;
5. характеру інформації у джерелі.

Інформаційний пошук – проводиться на початок будь-яких розробок, метою є вивчення досягнутого у світі рівня цього виду об'єктів техніки та визначення тенденцій розвитку досліджуваної області. У першу чергу, тут проводиться пошук патентної документації з тематики, що цікавить, за останній період часу (5-7 років) по країнах, які мають розвинені дані галузі.

Для цього потрібно використовувати реферативну інформацію про останні досягнення науки і техніки, повні описи винаходів до авторських свідоцтв та патентів, звіти про НДР, ПКР про патентні дослідження, офіційні нормативні документи, стандарти, технічні умови, кон'юктурно-економічну інформацію (проспекти, каталоги, фірмові довідники тощо).

Корисними є допоміжні джерела інформації – журнали, навчальна та монографічна література, що використовуються у роботі над винаходом при початковому конструюванні та уточненні формули винаходу.

Пошук при експертизі на новизну проводиться з метою забезпечити патентоспроможність об'єктів, що розробляються, і дослідити новизну новостворених технічних рішень. Тут необхідно провести пошук патентів і винаходів за тематикою, що цікавить, за максимальний період часу (20-50 років) у зв'язку з оформленням заявкових матеріалів на винахід. При цьому бажано переглядати не лише вітчизняні джерела патентної інформації та офіційні нормативно-методичні матеріали, а й патентні бюлетені, що видаються патентними відомствами країн світу та інформаційні матеріали, які публікують спеціалізовані організації.

Пошук при експертизі на чистоту проводиться з метою забезпечити патентну чистоту об'єктів техніки, що розробляються, та експертизу на патентну чистоту за тематикою (правильно названою термінологічно), що цікавить цю галузь за термін дії патенту по країнах переважного експорту. Він проводиться як за джерелами патентної інформації та офіційних нормативно-методичних матеріалів, тобто. вивіреном фондам, а й за матеріалами експортних поставок, міжнародних виставок, симпозіумів, конференцій, статей у журналах, звітів про закордонні відрядження тощо.

Офіційними виданнями патентних відомств є офіційні патентні бюлетені і повні тексти описів об'єктів промислової власності.

Офіційний патентний бюлетень (в Україні це бюлетень «Промислова власність») – це офіційне видання патентного відомства, яке містить публікації про права на об'єкти промислової власності відповідно до національного патентного законодавства або міжнародних договорів і угод з питань охорони промислової власності.

Офіційні бюлетені за характером відомостей, які в них публікуються, є ніби звітом про діяльність патентного відомства і відображають основні етапи (стадії) патентного діловодства за певний період (відповідно періодичності видання).

Реєстрацію об'єктів промислової власності, а отже – публікацію патентної документації та інформації, здійснює понад 120 країн світу і 5 міжнародних та регіональних патентних організацій. Створена регіональними патентними організаціями і національними патентними відомствами документація становить світовий потік патентної інформації.

Використання патентної інформації, зокрема проведення і пошуку з таких величезних масивів, пов'язано із значними труднощами.

Останнім часом збільшується обсяг використання загальнодоступних світових інформаційних мереж, зокрема Internet.

З поширенням телекомунікаційних мереж виникло таке поняття як електронна бібліотека, що є не сховищем видань, а вузлом зв'язку в інформаційній мережі. Інформація, яка зберігається у мережі в машинозчитуваній формі, передається безпосередньо на читацьку ЕОМ.

Методи й засоби патентного пошуку

Пошук і відбір інформації є першим і відповідальним етапом патентних досліджень.

Інформація про винаходи буває *повною, реферативною та бібліографічною*. Єдиним джерелом повної інформації про винахід є його опис, який публікується у складі окремих брошур, або у вигляді окремих листків до кожного офіційно зареєстрованого у цій країні винаходу.

Публікація інформації про винаходи здійснюється у патентних відомствах 68 країн світу та у двох міжнародних організаціях.

Реферативну інформацію (у формі реферату) публікують 32 країни та дві міжнародні організації. При цьому в Україні, США та Франції, наприклад, формула винаходу (реферат) міститься безпосередньо в офіційні бюлетені, а у Німеччині, Великій Британії та Японії для цього використовується спеціальний додаток до офіційного бюлетеня.

Формули винаходу (реферату) в офіційних виданнях супроводжується основним кресленням, що істотно підвищує інформативність публікації.

Офіційні видання патентних відомств – це патентні бюлетені, які містять вичерпну інформацію про всі патенти, що діють у цій країні, на основі яких проводиться патентна експертиза. Вони видаються як періодичні видання, в більшості країн – як тижневики або двотижневики, і мають велике значення при проведенні різних пошуків, оскільки в них надається інформація про всі винаходи

з повною вичерпністю. У кожному номері патентного бюлетеня наводяться іменні, систематичні та нумераційні покажчики. Патентні бюлетені є необхідним довідковим апаратом винахідника та дозволяють з мінімальною витратою часу провести досить повний пошук аналогів.

Зміст і проведення тематичного пошуку

Тематичний пошук є найпоширенішою пошуковою процедурою. Їй передують точне визначення предмета, пошуку, ретельне ознайомлення з темою шляхом добірки інформації для даної області з науково-технічної літератури, реферативних і галузевих журналів, рекламних проспектів, довідників та ін. Це необхідно для знання тематики пошукової області, для того щоб уміти орієнтуватися в реферативно-бібліографічних виданнях, а також у прийнятій систематизації патентних фондів для відбору необхідних номерів патентних документів.

При проведенні тематичного пошуку патентна документація розглядається в першу чергу як джерело технічної, а не правової інформації. У результаті пошуку буде визначено, чи вирішувалося дане технічне завдання чи раніше ні. Якщо вирішувалося, то необхідно проаналізувати ці рішення, установити які фірми працюють у даній області, зібрати додаткову інформацію. Це дасть можливість систематизувати відомості про об'єкт пошуку у вигляді оглядового матеріалу по темі проекту й проілюструвати його необхідним графічним матеріалом і схемними рішеннями.

Перед тим як почати проведення тематичного пошуку, необхідно встановити індекси класифікації винаходів (МПК і НКВ) для тих країн, по патентних фондах яких повинні проводитися дослідження. Як правило, патентний пошук проводиться по провідних країнах: США, Німеччина, Японія, Франція, Великобританія, а також по Росії й Україні.

Якщо темою курсової або дипломної роботи є розробка технології виробу, напівфабрикату, продукту, добавки або їхня модернізація, то предметами пошуку можуть бути:

- технологія продукту у цілому (рецептура, принципова схема);
- добавки;
- напівфабрикати;
- технологія виготовлення продукту;
- область можливого застосування.

Якщо темою роботи є технологічний процес, то предметами пошуку можуть бути:

- технологічний процес у цілому;
- його режими;
- його етапи, якщо вони захищені патентом;
- проміжні продукти й способи їхнього одержання;
- кінцеві продукти й область їхнього застосування.

Глибина (ретроспективність) пошуку інформації, з урахуванням скорочення строків відновлення технічних рішень, становить у середньому для нашого випадку 5...10 років. Проведенню тематичного пошуку сприяє те, що всі

зазначені країни сьогодні використовують єдину систему класифікації МПК (виключення становлять патентні документи США, де МПК може використатися в якості додаткової до НКВ системи класифікацій).

На першому етапі пошуку варто визначити класифікаційний індекс по об'єкті пошуку. Для цього необхідно звернутися до алфавітно-предметного покажчика для відшукування рубрик МПК, де об'єкти пошуку розташовані за абеткою. Наприклад: об'єкт пошуку „лазер для запису інформації”. Знаходимо за алфавітом рубрикацію лазера – HOIS 3/09 - 3/30. Відразу нижче уточнюємо, що лазер для запису інформації має рубрикацію – G11H 7/00, 11/03. З метою більшої конкретизації об'єкта пошуку варто далі дивитися алфавітно-предметний покажчик по розділі G.

Після уточнення класифікаційних рубрик оформляється запит у патентний фонд тих країн, по яких здійснюється пошук. Для більшої широти пошуку, відразу по декількох країнах, варто проводити пошук по фондах ЕПВ і ВОІВ, де можна одержати бібліографічні дані й повний опис патенту іноземною мовою (англійський або німецький).

При вивченні й перегляді патентної документації варто врахувати, що для ідентифікації бібліографічних даних, що поміщаються на титульному аркуші опису винаходу й у патентному бюлетені, використовують спеціальні цифрові коди. Вони полегшують подолання мовних бар'єрів і автоматизовану обробку патентної інформації.

Варто пам'ятати, що успішне проведення тематичного пошуку залежить від гарного знання тематики пошукової області досліджуваного об'єкта. Це дозволить грамотно оформити запит на пошук патентної документації за допомогою індексів класифікації винаходів або фіксованого запасу ключових слів.

Проведення іменного пошуку

Для цього виду пошуку характерно те, що відбір інформації з теми здійснюється по прізвищах авторів винаходів або по найменуванню відповідних фірм. Іменний (фірмовий) пошук може стати попереднім або додатковим етапом тематичного пошуку, коли, знаючи назву фірми-розроблювача і її тематику, виходять на необхідні класифікаційні рубрики.

Іменний пошук починається із установлення прізвища винахідників, що працюють в області проведеного дослідження, і точної назви фірм мовою оригіналу. Відбір інформації про винаходи при іменному пошуку проводиться по іменних покажчиках до офіційних бюлетенів, видаваних патентними відомствами. Складність іменного пошуку викликана можливістю різного написання тих самих прізвищ і найменувань, застосування різних назв фірм і її філій у різних країнах.

Варіантом або доповненням до пошуку відомостей про винаходи є так званий нумераційний пошук. Суть його – у можливості, відштовхуючись, наприклад, від номера охоронного документа, вийти на більше повну його характеристику:

- тематику документа в індексах класифікації винаходів;

- одержання більше повних відомостей у патентному бюлетені, включаючи реферат або пункт формули.

Складність нумераційного пошуку – у різноманітті реквізитів і способів їхнього написання патентними відомствами різних країн. Нумераційні покажчики патентів приводяться й у виданнях „Изобретения стран мира”.

Використання патентних баз даних

Сучасні інформаційні технології, зокрема, Інтернет дозволяють досліднику використати можливість проводити пошук безпосередньо в базах даних окремих патентних відомств (ЄПВ, США, України й ряду інших країн).

Об'єкт патентного дослідження

Об'єктом патентного дослідження можуть бути:

- *тема чи проблема* (дослідження на стадії планування);
- *область техніки* (встановлення рівня техніки);
- *технічне рішення* (при перевірці новизни і патентоспроможності технічних рішень, що заявляються):

1. об'єкт техніки в цілому (при перевірці патентної чистоти виробу, що експортується);

2. кон'юктурно-економічна ситуація щодо конкретного об'єкта техніки (визначення доцільності закордонного патентування, продажу – купівлі ліцензій).

Наведений перелік не є вичерпним, в окремих випадках об'єктом патентного дослідження можуть бути як об'єкт техніки, так і патентно-правова ситуація (наприклад, при опротестуванні патентних прав). Дослідження, що стосуються окремих технічних рішень, можуть бути елементом комплексного патентного дослідження, що стосується об'єкта техніки в цілому.

Цілі та завдання патентного дослідження

Патентні дослідження проводяться з метою отримання вихідних даних для забезпечення технічного рівня та конкурентоспроможності об'єктів техніки, використання сучасних науково-технічних досягнень та виключення дублювання досліджень та розробок.

Характерною відмінністю патентного дослідження є діяльність, спрямована на забезпечення охороноздатності основних технічних рішень та патентної чистоти об'єкта техніки загалом.

Створення у процесі розробки чи вдосконалення об'єкта техніки охороноздатних рішень не самоціль, а засіб підвищення його науково-технічного рівня та конкурентоспроможності. Тому патентні дослідження є важливою складовою науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, результати яких призначені для подальшої інженерної реалізації в машинах, приладах, пристроях, технологічних процесах.

У загальному випадку створення об'єкта техніки пов'язане з рішенням (за результатами патентного пошуку) наступних основних **задач**:

1. визначення доцільності розробки, що включає визначення існуючого рівня техніки в конкретній науково-технічній галузі та прогнозування її розвитку на період, який визначається термінами розробки, реалізації та економічно виправданої експлуатації об'єкта техніки;

2. правовий захист технічних рішень, перевірка можливості використання раніше створених технічних рішень;
3. визначення умов і форм найвигіднішої реалізації створених об'єктів у країні та за кордоном;
4. контролю над патентно-правовими характеристиками об'єкта техніки, що у експлуатації.

Для визначення сучасного рівня техніки та прогнозування її подальшого розвитку необхідно уточнювати цілі та способи їх досягнення.

Конкретна **постановка цілей** патентного дослідження здійснюється у різних умовах, які поділяють на три наступні групи:

1. задаються техніко-економічні показники з метою вдосконалення вже існуючих об'єктів техніки. І тут мета досить чітко визначено, йдеться лише про пошуку технічних засобів досягнення поставленої мети;
2. задаються техніко-економічні показники неіснуючого об'єкта техніки. У цьому необхідно як знайти конструктивне втілення об'єкта, а й, передусім, визначити принципову можливість використання наявних результатів науки;
3. загальна мета визначається як постановки проблеми, на вирішення якої потрібні додаткові дослідження, необхідні конкретизації мети. Така постановка завдань тісно пов'язана із фундаментальними науковими дослідженнями.

Специфіка визначення рівня техніки полягає в тому, що фахівець повинен знайти не просто сукупність аналогічних рішень, а й сукупність рішень, що дозволяють отримати необхідний ефект, що на практиці для визначення області пошуку слід не тільки мати на увазі звичні технічні рішення, але й виявляти нові технічні галузі, які дозволять ефективніше чи якісніше досягати необхідного результату.

Однією з цілей пошуку інформації є **пошук об'єктів-аналогів об'єкту**, що розробляється. Їх пошук повинен проводитися з вимоги віднесення його до того ж виду техніки, класу та призначення за джерелами науково-технічної та економічної інформації: проспекти, промислові каталоги, стандарти (вітчизняні та зарубіжні), галузеву (експрес-інформацію галузеві журнали, аналітичні огляди), книги, матеріали симпозіумів, конференцій тощо, і навіть фірмовими довідниками провідних фірм.

Визначення предмета пошуку

Предмет пошуку визначають виходячи з конкретних завдань патентних досліджень, категорії об'єкта (пристрій, спосіб, речовина), а також того, які його елементи, параметри, властивості та інші характеристики передбачається дослідити.

Якщо темою патентних досліджень є пристрій (машина, прилад тощо), предметами пошуку можуть бути:

1. пристрій загалом (загальна компоновка, важлива схема);
2. принцип (метод) роботи устроювання;
3. вузли та деталі;
4. матеріали (речовини) використовувані виготовлення окремих елементів

устройства;

5. технологія виготовлення устрою;
6. сфери можливого застосування.

Якщо темою патентних досліджень є технологічний процес, то предметами пошуку можуть бути:

1. технологічний процес у цілому;
2. його етапи, якщо вони є самостійним охороноздатним об'єктом;
3. вихідні продукти;
4. проміжні продукти та способи їх отримання;
5. кінцеві продукти та сфери їх застосування;
6. устаткування, з урахуванням якого реалізується даний метод.

Якщо темою патентних досліджень є речовина, то предметами пошуку можуть бути:

1. сама речовина (його якісний та кількісний склад);
2. спосіб отримання речовини;
3. вихідні матеріали;
4. сфери можливого застосування.

Визначення глибини пошуку

Глибина (ретроспективність) пошуку інформації залежить від завдань патентних досліджень різних стадіях (етапах) розробки об'єкта.

При проведенні патентних досліджень з метою визначення досягнутого рівня та тенденцій розвитку виду техніки, до якого відноситься об'єкт, що розробляється, пошук проводять на глибину, достатню для встановлення тенденцій розвитку даного виду техніки (в середньому від 5 до 15 років).

При дослідженні новизни розробок, що належать до профілюючих напрямків діяльності організації, та технічних рішень, намічених до патентування за кордоном, патентний пошук проводиться, як правило, на глибину 50 років, що передують подачі заявки на винахід.

При дослідженні новизни розробок, що не належать до профілюючих напрямків діяльності організації, патентний пошук проводиться на глибину не менше ніж 15 років, що передують подачі заявки на винахід.

Для нових областей техніки пошук проводиться, починаючи з перших публікацій патентних документів.

При проведенні експертизи об'єкта на патентну чистоту глибина пошуку визначається терміном дії патенту країни пошуку, які уточнюються на момент оформлення винаходу.

Визначення об'єкта винаходу

Для даного етапу роботи важливо знати особливості, що найчастіше зустрічаються в винахідницькій діяльності об'єктів винаходу-пристрою та способу.

До пристроїв належать машини, прилади, установки, агрегати, а також їх вузли та деталі.

Спосіб – це певна послідовність дій (операцій, прийомів), вироблених над матеріальними об'єктами людиною чи машиною, яку людина покладає виконання тих чи інших операцій, і яких цих об'єктів зазнають ті чи інші зміни, досягається поставлена мета. Попередньо ознайомившись з поставленим завданням, використовуючи підручники, книги та статті по темі, можна скласти уявлення про відомі варіанти реалізації способу або пристрою, а також сукупності вимог, яким повинен задовольняти заданий об'єкт.

Для проведення патентних досліджень за погодженням із консультантом обраний об'єкт умовно розбивається на так звані предмети патентного пошуку – вузли, елементи устрою, методи тощо. Наприклад, на тему "Поворотна фрезерна головка" патентний пошук можна проводити за елементами: механізм повороту, механізм затиску, механізм переміщення шпинделя, шпиндельний вузол, опори шпинделя і т.д. Застосування пристрою, способу та речовини за новим призначенням є об'єктом винаходу і також має свої особливості. Слід пам'ятати, наприклад, що методи, що характеризуються застосуванням їх за новим призначенням, надзвичайно рідкісні.

Визначення класифікаційних рубрик

Для правильного пошуку інформації необхідно визначити класифікаційні рубрики по кожному предмету пошуку. Для пошуку науково-технічної та економічної інформації використовують універсальну десяткову класифікацію (УДК).

Для пошуку описів винаходів до авторських свідоцтв та патентів використовують міжнародну та національні класифікації та винаходів (МПК, НКІ). При цьому треба враховувати такі фактори:

1. системи класифікації винаходів НКІ та МПК використовуються у відповідній редакції, що діють і діяли протягом усього періоду часу, що дорівнює глибині пошуку;
2. принцип побудови системи класифікації винаходів та правила індексування винаходів у різних системах класифікації;
3. динамічність різних класифікацій винаходів.

Міжнародна патентна класифікація (МПК), створена на основі Страсбурзької угоди 1971 р., передбачає ієрархічну систему незалежних від мови індексів для класифікації патентів і корисних моделей в залежності від різних областей техніки, до яких вони відносяться.

Щорічно 1 січня набирає чинності нова версія МПК.

Сайт МПК <https://www.wipo.int/classifications/ipc/ru/>.

В основу МПК покладено функціонально-галузевий принцип. МПК поділяє всю сукупність винаходів на вісім розділів, позначених великими літерами латинського алфавіту від А до Н.

В результаті проведеного патентного пошуку ми отримуємо інформацію, яка певним чином обробляється та аналізується.

Виявлення патентів-аналогів

При виявленні аналога в технічному рішенні необхідно пам'ятати, що збіги в технічних рішеннях (у подоланні технічного протиріччя, що зустрілося) зустрічаються досить часто. Але навіть знайшовши аналог, надзвичайно близький до вашого рішення, необхідно уважно вивчити інформацію про нього. При найбільш ретельному аналізі та досконалому знанні розв'язуваної задачі завжди можна виявити недогляди, помилки автора аналога, а іноді й свідому дезінформацію. Після цього можна обійти аналог, сформулювавши іншу сукупність суттєвих ознак. Іноді з'ясовується, що при початковому формулюванні винаходу є можливість помилки у визначенні сукупності цих ознак, можна щось не взяти до уваги на початку аналізу. Іноді спеціально додається новий ознака, щоб обійти аналог, у разі доводиться суттєвість цієї ознаки. Тільки після такого попереднього аналізу проводиться вибір патенту аналога, найбільш близького до рішення, що заявляється.

Патенти-аналоги – це патенти, видані в різних країнах на один і той же винахід, близькі по суті технічного рішення.

Розподіл охоронних документів за фірмами з одночасним зазначенням патентів-аналогів дає можливість визначити наявність комерційних інтересів біля країн, де виявлено патенти-аналоги.

Виявлення тенденцій розвитку техніки

Тенденцією називається узагальнена якісна характеристика виявленого напрямку та темпів розвитку техніки. При визначенні тенденцій береться до уваги спрямована зміна споживчих властивостей продукції та наявність науково-технічного доробку (у тому числі патентів), що розвивають спочатку технічне рішення, а також зміни в технічній політиці тощо.

Спрямована зміна споживчих властивостей продукції, виробу або сукупності властивостей може бути викликана вимогами національного законодавства, висококонкурентного ринку або прогресу в галузі науки і техніки. Підвищена винахідницька активність у певній галузі є свідченням появи нових проблем чи можливостей.

Як правило, у таких випадках охоронні документи, що захищають первісне технічне рішення, супроводжуються «пакетом» документів, що належать до технічних рішень, створених у розвитку первісного. За даними літератури, час появи такого «пакету» в середньому на 5–15 років (залежно від галузі техніки) випереджає випуск промислової продукції, в якій використовуються дані технічні рішення.

Узагальнення результатів звіту про патентні дослідження

У висновках дається аналіз патентної ситуації, що склалася, щодо розглянутого об'єкта техніки в країні і за кордоном. Необхідно вказати провідні країни, провідні фірми в даній галузі техніки, простежити динаміку патентування за роками та пояснити причини патентування за роками, причини патентування в інших країнах, виявити тенденції розвитку даного виду техніки та застосування найбільш суттєвих технічних рішень при розгляді поставлених завдань.

3.2. Порядок оформлення заявки на винахід

Вимога єдності винаходу

Згідно з ч. 4 ст. 12 Закону заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу). Група винаходів визнається пов'язаною єдиним винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.

Вимога єдності винаходу визнається дотриманою, якщо:

1) заявка стосується одного винаходу, тобто одного продукту, способу чи застосування раніше відомого продукту або способу за новим призначенням;

2) 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;

3) заявка стосується групи винаходів];, які пов'язані єдиним винахідницьким задумом, а саме:

а) винаходів, один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого, наприклад, пристрій, речовина або штам та спосіб його одержання, виготовлення;

б) винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого, наприклад, спосіб і пристрій для здійснення способу;

в) винаходів, один з яких призначений для використання в іншого (в іншому), наприклад спосіб і речовина, яка призначена для використання в способі;

г) винаходів однакового призначення, які забезпечують одержання одного і того ж технічного результату принципово одним і тим же шляхом (варіанти).

Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі.

Вимога єдності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

а) заявка стосується однієї корисної моделі, тобто одного пристрою;

б) 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.

Вимога єдності не визнається дотриманою, якщо заявка стосується винаходу (корисної моделі), який охарактеризований набором ознак, що не утворюють єдину сукупність і спрямовані на досягнення різних, самостійних технічних результатів [I-14].

Загальні вимоги до змісту документів заявки

Заявка складається українською мовою. Якщо опис і формулу винаходу (корисної моделі) викладено іншою мовою, то для збереження дати подання їх переклад повинен надійти до Укрпатенту протягом двох місяців від дати подання заявки.

Матеріали заявки не повинні містити висловів, креслень, малюнків, фотографій та будь-яких інших матеріалів, що суперечать громадському порядку і моралі, зневажливих висловлювані) стосовно винаходів (корисних моделей) та результатів діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, які вочевидь не стосуються або не є необхідними для визнання документів заявки такими, що відповідають вимогам Правил. У формулі, описі, рефераті і пояснювальних матеріалах для опису використовують, як правило, стандартизовані терміни і скорочення, а за їх відсутності — загальноновживані в науковій і технічній літературі.

При використанні термінів і позначень, що не є загальноновживаними, необхідно пояснити їх значення при першому вживанні в тексті.

Всі умовні позначення слід розшифровувати.

У описі, формулі винаходу (корисної моделі) та рефераті необхідно зберігати єдиність термінології, тобто одні й ті самі ознаки в зазначених документах повинні називатися однаково. Вимога єдиності термінології стосується також умовних позначень і розмірності фізичних одиниць, які використовуються в матеріалах заявки.

Назва винаходу, за потреби, може містити символи латинської абетки та цифри. Використання символів інших абеток, спеціальних знаків у назві не допускається.

Одиниці вимірювання фізичних величин переважно вживаються в одиницях діючої Міжнародної системи одиниць.

Документи заявки, а саме: заяву про видачу патенту, опис і формулу винаходу (корисної моделі), креслення і реферат подають у трьох примірниках. Документи, які потребують подальшого перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, а їх переклад – у трьох примірниках [I-14].

Склад заявки

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі Укрпатентом патенту України на винахід, корисну модель або промислови зразок.

Заявка повинна містити:

- 1) **заяву**, заповнюючи відповідно до встановленої форми (бланк заяви можна знайти на сайті Укрпатенту);
- 2) **опис винаходу** (корисної моделі);
- 3) **формулу винаходу** (корисної моделі);
- 4) **креслення** (якщо на них є посилання в описі);
- 5) **реферат**;
- 6) **документ про сплату збору за подачу заявки**. Інформація про величину зборів, пов'язаних з операціями відносно об'єктів інтелектуальної власності,

розташована на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства або Укрпатенту в розділі «Збори»;

7) **інші документи.** Наприклад, довіреність, якщо подача документів здійснюється через представника у справах з інтелектуальної власності; довідка, що юридична особа є неприбутковою організацією і має право на пільгові умови надання правової охорони тощо.

Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник. За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу. Але, необхідно пам'ятати, що заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника), з використанням кваліфікованого електронного підпису [I-14].

Опис винаходу (корисної моделі) та вимоги до нього

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

Опис винаходу необхідно викладати у зазначеному Правилами порядку.

Опис починається із зазначення індексу рубрики діючої Міжнародної патентної класифікації (МПК), до якої належить винахід (корисна модель) та назви винаходу.

Опис містить такі розділи:

- 1) галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);
- 2) рівень техніки, тобто характеристику аналогів та прототип',. ;і також критику прототипу;
- 3) суть винаходу (корисної моделі);
- 4) перелік фігур креслення, якщо на них є посилання в описі;
- 5) відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі).

Назва винаходу (корисної моделі) повинна відповідати суті винаходу (корисної моделі) і характеризувати його (її) призначення.

Назву винаходу (корисної моделі) слід викладати в однині. Винятки складають:

- 1) назви, які не вживаються в однині;
- 2) назви винаходів, що є хімічними сполуками, охопленими загальною структурною формулою.

Назва групи винаходів, що стосуються об'єктів, один з яких призначений для одержання, здійснення або використання іншого, повинна містити повну назву одного винаходу і скорочену – іншого.

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

У розділі «галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель)» зазначають галузь техніки, до якої належить винахід

(корисна модель), а також, за потреби, галузь застосування винаходу (корисної моделі).

У розділі «рівень техніки» наводять дані про відомі заявнику аналоги винаходу (корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш близького за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі), тобто прототипа.

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

Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий аналог (*прототип*).

При описі кожного з аналогів наводять

- бібліографічні дані джерела інформації, де він розкритий: його ознаки, із зазначенням тих з них, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу, що заявляється;

- причини, що перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату.

Для виявлення та обґрунтування причин, що перешкоджають при використанні найближчого аналога (прототипа) одержанню очікуваного технічного результату, необхідно:

- проаналізувати технічні властивості прототипу, обумовлені сукупністю притаманних йому ознак;

- проаналізувати характер виявлення цих властивостей при використанні прототипу;

- показати їх недостатність для досягнення потрібного технічного результату.

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

Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом.

У розділі «Суть винаходу» детально розкривають технічну задачу, на вирішення якої спрямовано винахід (корисну модель),

що заявляється, і вказують технічний результат, / КОГО можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі)

Технічна задача, як правило, полягає у сті-ор л іі об'єкта, характеристики якого відповідають заданим вимогам. Цим об'єктом може бути пристрій, спосіб тощо.

Розкриття задачі містить зазначення:

- об'єкта, який підлягає вдосконаленню:

- у загальному вигляді характеру вдосконалень, що вносяться до об'єкта;

- технічного результату, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі).

У цьому ж розділі зазначають усі суттєві ознаки, що характеризують винахід

(корисну модель), з виділенням ознак, відмінних від прототипу, та з поділом останніх на ознаки, достатні у всіх випадках, на які поширюється обсяг правової охорони, і ознаки, що характеризують винахід (корисну модель) лише в окремих випадках, а саме в конкретних формах виконання чи в особливих умовах його використання.

Під технічним результатом, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі), розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Перелік фігур креслення.

У цьому розділі опису, крім переліку фігур, наводять стислі пояснення того, що зображено на кожній з них.

Якщо суть винаходу пояснюють інші ілюстративні матеріали (наприклад фотографії), то слід дати стисле пояснення їх змісту.

Таблиці нумерують окремо.

Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу.

У цьому розділі розкривають можливість одержання зазначеного із розділі «Суть винаходу (корисної моделі)» технічного результату при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Можливість здійснення винаходу підтверджують або описом засобу для реалізації суттєвих ознак винаходу безпосередньо в матеріалах заявки, або посиланням на відомість такого засобу чи методів його одержання.

Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу, що стосується пристрою, повинні містити опис пристрою в статичному стані. Після опису пристрою в статичному стані описують дію пристрою або спосіб його використання.

Відомості, які підтверджують можливість реалізації винаходу, що стосуються речовини, повинні містити докази можливості використання її за певним призначенням.

Для винаходу, що стосується нової індивідуальної сполуки з визначеною структурою, наводять визначену відомими методами структурну формулу, фізико-хімічні константи і описують спосіб, яким вона вперше була одержана.

Опис винаходу (корисної моделі) підписується заявником у тому самому порядку, що й заява про видачу патенту (деклараційного патенту) [I-14].

Формула винаходу (корисної моделі) і вимоги до неї

Формула винаходу (корисної моделі) – це стисла словесна характеристика технічної суті винаходу, що містить сукупність його суттєвих ознак, які достатні для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом (деклараційним патентом).

Формула винаходу (корисної моделі) повинна стисло і ясно відображати суть винаходу (корисної моделі). Лише формула набуває правового значення і

визначає обсяг правової охорони винаходу, оскільки за нею встановлюється факт використання винаходу.

UA 139502 U	
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ	
Сосиски, що містять свинину, сіль кухонну, цукор-пісок, нітрит натрію, суміш спецій, які відрізняються тим, що використовуюється свинина вищого сорту, та додатково містять м'ясо куряче, суху молочну сироватку, яблучний пектин та воду питну, в наступному співвідношенні компонентів, мас. %:	
свинина вищого сорту	46,0-52,0
м'ясо куряче	28,0-30,0
суха молочна сироватка	3,0-5,0
яблучний пектин	0,4-0,6
сіль кухонна	1,9-2,2
цукор-пісок	0,10-0,13
нітрит натрію	0,003-0,004
суміш спецій	0,28-0,40
вода питна	решта.

Початок відрізняльної частини

Рисунок 3.2 – Формула корисної моделі № 139502 «Сосиски «смачненькі»» (дата публікації 10.01.2020р.)

Формула винаходу (корисної моделі) повинна:

- базуватися на описі і характеризувати винахід (корисну модель) тими самими поняттями, які використовувалися при опису винаходу (корисної моделі);

- стисло і чітко виражати технічну суть винаходу, а саме відобразити об'єкт винаходу сукупністю його суттєвих ознак;

- визначити обсяг винаходу, а саме межі прав власника патенту, встановлені нормативними актами;

- служити засобом відрізнення об'єкта винаходу від інших об'єктів.

Ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) викладають таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки.

Структура формули винаходу (корисної моделі).

Загалом формула має дві частини:

- у першій констатується існуючий рівень техніки;

- у відрізняльній частині описується суть (відмінність) винаходу (КМ).

Від першої частини вона розмежовується словами «*відрізняється тим, що...*».

За своєю структурою формула винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою чи багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів.

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

Багатоланкову формулу застосовують для характеристики одного

винаходу (корисної моделі) з розвитком і (або) уточненням сукупності його (її) суттєвих ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу (корисної моделі) або для характеристики групи винаходів.

Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний за ним залежний пункт.

Багатоланковою формулою, що характеризує групу винаходів, має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один з винаходів групи 11 її.

Загальні положення та особливості складання формули винаходу наведені у «Правилах складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» від 22 січня 2001 р.

Підкреслимо, що формула винаходу підписується заявником у тому ж порядку, що й заява про видачу патенту [I-14].

Вимоги до ілюстративних матеріалів

Графічні зображення (власне креслення, схеми, діаграми тощо) оформлюють на окремому аркуші (окремих аркушах). У правому верхньому куті кожного аркуша зазначають назву винаходу (корисної моделі), а у правому нижньому куті – прізвище (прізвища) та ініціали винахідника (винахідників).

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 аркуші встановленого формату з дотриманням вимог до якості аркуша [I-14].

Реферат та вимоги до нього

Реферат – це скорочений виклад змісту опису винаходу (корисної моделі), який включає назву винаходу (корисної моделі), характеристику галузі техніки, якої стосується винахід (корисна модель), і галузь його (її) застосування, характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням технічного результату, якого мають досягти.

Суть винаходу (корисної моделі) в рефераті характеризують шляхом вільного викладу формули, переважно такого, при якому зберігаються всі суттєві ознаки кожного незалежного пункту.

Реферат складається лише з інформаційною метою. Він не може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.

Реферат складають таким чином, щоб він міг служити ефективним засобом пошуку у відповідній галузі техніки.

Інформацію для реферату треба брати з формули та відповідних розділів опису винаходу. Не слід складати реферат лише на основі формули винаходу, без звертання до тексту опису. Реферат не може повністю повторювати пункти формули винаходу.

Реферат повинен подаватися у категоризованій формі і містити такі підрозділи:

- об'єкт винаходу;
- галузь застосування;
- суть винаходу;
- альтернативні рішення (якщо вони є);
- технічний результат.

Рекомендований обсяг тексту реферату становить до 1000 знаків.

Текст реферату слід викладати окремими короткими реченнями і уникати складних у стилістичному плані зворотів.

Вимоги до складання реферату викладені у Правилах складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель [I-14].

3.3. Подання заявки. Пріоритет винаход

Заявку на видачу патенту (деклараційного патенту) України на винахід чи деклараційного патенту України на корисну модель відповідно до закону подає до Установи особа, яка бажає одержати патент і має на це право. Заявку безпосередньо подають або надсилають на адресу Укрпатенту.

Відповідно до закону датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні:

- заяву у довільній формі про видачу патенту (деклараційного патенту), викладену українською мовою;
- відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;
- матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), і частину матеріалу, яку можна прийняти за формулу винаходу (корисної моделі), викладені українською або іншою мовою. Якщо опис і формулу винаходу (корисної моделі) викладено іншою мовою, то для збереження дати подання заявки їх переклад українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки.

За дорученням заявника заявка може бути подано через представника або іншу довірену особу. Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представника, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.

Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає в Україні, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявка може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Якщо заявку подають через представника або іншу довірену особу, то до заявки слід додати видану заявником довіреність, що засвідчує його (її) повноваження, або її копію. повне ім'я особи, якій вона видана;

- обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;

- дата її вчинення, без якої довіреність вважається недійсною. Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається юридичною особою України, то підпис особи, що має на це повноваження, засвідчується печаткою.

Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо в довіреності зазначено більший строк, то довіреність дійсна три роки від дати її вчинення. Якщо строк дії довіреності не зазначений, то вона вважається дійсною протягом одного року від дати її вчинення.

Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність.

Дата подання заявки встановлюється за датою одержання Установою матеріалів заявки, що викладаються українською мовою та мають містити:

- клопотання про видачу патенту на винахід (корисну модель), написане у довільній формі;
- відомості про заявника та його адресу;
- опис винаходу (корисної моделі).

Якщо опис викладено іноземною мовою, то для збереження дати подання заявки його переклад на українську мову повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки.

Після встановлення дати подання заявки заявнику надсилається повідомлення, в якому вказується дата подання заявки та її реєстраційний номер. У подальшому під час листування з Установою заявник повинен посилатись на реєстраційний номер заявки.

Пріоритет – це першість у поданні заявки, і він, як правило, встановлюється за датою подання до Установи правильно оформленої заявки.

Якщо заявка на видачу патенту на такий же винахід (корисну модель) була подана спочатку до патентного відомства однієї з держав – учасниць Паризької конвенції з охорони промислової власності, заявник має право скористатися правом конвенційного пріоритету. Це означає, що протягом 12 місяців від дати подання заявки заявник може подати заявку в Україні, зазначивши у заяві, що має намір скористатись правом конвенційного пріоритету, вказавши дату подання та реєстраційний номер попередньої заявки, державу, в якій вона була подана.

Попередня заявка – це заявка, яка була подана до Установи чи до патентного відомства будь-якої держави – учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, за якою заявляється пріоритет.

Якщо винахід створено роздільною творчою працею декількох винахідників незалежно один від одного, право на одержання патенту має той заявник, заявка якого подана до Установи з більш ранньою датою пріоритету [I-14].

3.4. Експертиза заявки на винахід (корисну модель)

Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається:

1) з попередньої експертизи;

2) з формальної експертизи;

3) за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід) кваліфікаційної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою.

Заклад експертизи – це уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок.

Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 р. Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. Рішення Установи надсилається заявнику.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.

Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому Установою порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.

Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни! свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника.

Заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником. Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу патенту.

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

Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про надання додаткових матеріалів затребувати від нього копії матеріалів, що протиставлені заявці. Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці.

Під час проведення попередньої експертизи заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній відомостей, які можуть бути віднесені згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємниці.

За наявності в заявці таких відомостей, а також якщо заявка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, матеріали заявки надсилаються відповідному Державному експерту з питань таємниць (далі Державний експерт) для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Державний експерт надсилає своє рішення разом з матеріалами заявки до закладу експертизи протягом місяця від дати одержання ним матеріалів заявки.

Строк, протягом якого може діяти рішення про віднесення інформації, викладеної у заявці, до державної таємниці, встановлюється Державним експертом з урахуванням ступеня секретності інформації.

Якщо Державний експерт прийняв рішення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до нього, і все наступне діловодство за заявкою здійснюється у режимі секретності.

Про рішення Державного експерта заклад експертизи негайно повідомляє заявника. Якщо у заявці не було пропозиції заявника про підписання винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, а Державний експерт відніс винахід (корисну модель) до державної таємниці, то заявник, у разі незгоди, може подати до закладу експертизи мотивоване клопотання про розсекречування матеріалів заявки чи оскаржити рішення Державного експерта до суду.

В Україні встановлена система так званої відстроченої (відкладеної) експертизи розгляду заявок на видачу патентів на винаходи. Суть цієї системи полягає в тому, що діловодство за заявкою складається з двох етапів:

1. *експертизи за формальними ознаками*, що закінчується публікацією відомостей про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду, в офіційному бюлетені Установи;

2. *кваліфікаційної експертизи* або *експертизи заявленого винаходу по суті*.

Розгляд заявки починається з дати її подання. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні:

- заявку -у довільній формі про видачу патенту (деклараційного патенту), викладену українською мовою;
- відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

• матеріал, що справляє враження опису винаходу, і частину матеріалу, яку можна прийняти за формулу винаходу, викладені українською або іншою мовою. Якщо опис і формулу винаходу виконано іншою мовою, то для збереження дати подання заявки їх переклад українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки.

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

Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення протягом року від дати подання заявки, тобто за 6 місяців до дати публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, в офіційному бюлетені. Але ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до закладу експертизи після одержання заявником рішення про видачу патенту або рішення про відмову у його видачі.

За внесення змін та уточнень в матеріали заявки на винахід з ініціативи заявника після встановлення дати подання заявки сплачується збір [I-14].

Формальна експертиза

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) – це експертиза, під час якої:

- встановлюється дата подання заявки на підставі ст. 13 Закону;
- визначається належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами;
- перевіряється відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам;
- перевіряється на відповідність встановленим вимогам документ про сплату збору за подання заявки.

Експертизу за формальними ознаками ще називають попередньою. Вона проводиться без спеціального клопотання заявника протягом двох місяців від дати подання заявки до Установи. У ході проведення такої експертизи перевіряється наявність необхідних документів та дотримання встановлених вимог до їх оформлення. Розглядається питання щодо відповідності заявленого об'єкта умовам надання правової охорони.

Перше повідомлення заявникові щодо формальної експертизи, яким може бути повідомлення про завершення формальної експертизи чи вимога про внесення змін до матеріалів заявки, повинно бути надіслане не пізніше як шість місяців від встановленої дати подання заявки.

Якщо матеріали заявки оформлені з порушенням вимог Закону, заявнику надсилається повідомлення про виявлені недоліки і він повинен протягом двох місяців від дати одержання повідомлення виправити наявні або подати відсутні документи.

На етапі експертизи за формальними ознаками заявка може бути

відхилена за таких причин:

- винахід не відповідає умовам надання правової охорони, тобто вимогам п.1 формальної експертизи;
- якщо заявник не подасть відповідь на запит експертизи за формальними ознаками у встановлений Законом строк (2 місяці) від дати одержання повідомлення Установи);
- якщо матеріали, надіслані заявником у відповідь на запит заявки закладу експертизи, не містять необхідних виправлень та уточнень;
- якщо додаткові або виправлені матеріали надійдуть пізніше двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Установи;
- якщо прийнято рішення про можливість проведення експертизи по суті, а клопотання щодо її проведення не подано протягом трьох років від дати подання заявки.

Якщо заявка не відповідає вимогам п.1 формальної експертизи, то Установа надсилає заявнику рішення про відмову у видачі патенту(деклараційного патенту).

Якщо заявка не відповідає вимогам п. 2 формальної експертизи, то про це повідомляється заявнику у письмовій формі.

Для внесення змін до матеріалів заявки, а також виправлень і уточнень, заявнику надається два місяці від дати одержання ним повідомлення закладу експертизи.

Якщо Установа приймає рішення про відхилення заявки, повідомлення про це надсилається заявнику.

Якщо заявка на видачу патенту на винахід (корисну модель) пройшла формальну експертизу, заявнику надсилається за заявкою стосовно:

- патенту на винахід – повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;
- деклараційного патенту на винахід (корисну модель) – рішення Установи про видачу деклараційного патенту на винахід (корисну модель) [I-14].

Кваліфікаційна експертиза

За клопотанням заявника або будь-якої зацікавленої особи проводиться експертиза заявки по суті або кваліфікаційна експертиза. Заявник може подати таке клопотання протягом трьох років від дати подання заявки до Установи. Будь-яка зацікавлена особа може подати клопотання про проведення експертизи по суті після публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, в офіційному бюлетені, але не пізніше трьох років від дати її подання. До клопотання додається документ про сплату збору за проведення експертизи по суті.

За проведення кваліфікаційної експертизи сплачується збір. Якщо документ про сплату збору не надійшов разом із клопотанням, клопотання вважається недоданим.

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – це експертиза, що встановлює відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на винахід пройшла формальну експертизу, заклад експертизи, за наявності документа про сплату відповідного збору за подання заявки, розпочинає проведення експертизи заявки на локальну новизну.

Експертиза на локальну новизну – складова частина кваліфікаційної експертизи, що встановлює локальну новизну винаходу.

Локальна новизна – новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами на винаходи і поданими до Установи заявками на видачу патентів.

При позитивному результаті експертизи заявки на локальну новизну Установа надсилає заявнику рішення про видачу деклараційного патенту на винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається рішення про відмову у видачі деклараційного патенту.

По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про заявку за умови, що вона невідкликана або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

Відомості про заявку на видачу деклараційного патенту на винахід (корисну модель) не публікуються.

Відомості про заявки, щодо яких державний експерт прийняв рішення про віднесення їх до державної таємниці, не публікуються.

Експертиза заявки на винахід по суті включає такі етапи:

- *перевірка формули винаходу;*
- *перевірка винаходу на відповідність умовам патентоздатності.*

Установа має право зажадати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи по суті неможливе, і за цих обставин заявник повинен подати їх протягом двох місяців від дати одержання відповідного запиту.

Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи буде встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоздатності, заявнику надсилається рішення про видачу патенту на винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається попереднє рішення про відмову у видачі патенту. Протягом двох місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі патенту заявник може внести зміни до матеріалів заявки та подати додаткові матеріали. Якщо протягом двох місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі патенту на винахід заявник не вніс зміни і не подав додаткові матеріали, Установа приймає рішення про відмову у видачі патенту на винахід.

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

Заявник повинен протягом трьох місяців від дати одержання рішення про видачу патенту надіслати до Установи документ про сплату збору за видачу патенту.

На підставі рішення про видачу патенту на винахід та за наявності

документа про сплату збору Установа публікує в офіційному бюлетені відомості про видачу патенту.

Якщо документ про сплату збору за видачу патенту не надійшов до Установи у встановлений законом строк (3 місяці), заявка вважається відкликаною.

Заявник може брати участь у розгляді питань, які виникають під час проведення експертизи заявки на винахід по суті [I-14].

Оскарження рішення за заявкою

Якщо заявник не згодний з рішенням Укрпатенту (Установи) стосовно заявки, він може оскаржити рішення Установи, подавши мотивоване заперечення до Апеляційної палати. Заперечення подається протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи стосовно заявки.

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 згідно з законом.

За подання заперечення сплачується збір. Якщо збір не сплачено у зазначений строк (2 місяці), заперечення вважається неподаним, про що заявнику надсилається повідомлення.

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

Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення в межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду. Строк розгляду заперечення продовжується за ініціативою заявника, але не більше ніж на два місяці, якщо до його спливу 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 подання заперечення 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 судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення [I-14].

Публікація відомостей про винахід

Публікація – це доведення офіційним шляхом до загального відома будь-

якої інформації.

Офіційним виданням Установа є бюлетень «Промислова власність», в якому знаходять відображення основні етапи патентного діловодства стосовно об'єктів промислової власності, що охороняються в Україні.

Перша публікація відомостей про винахід здійснюється через 18 місяців від дати подання заявки на винахід. Якщо заявник вважає, що 18 місяців занадто великий строк до публікації відомостей про заявку, він може прискорити публікацію. За клопотанням заявника Установа публікує відомості про заявку раніше зазначеного строку.

В офіційному бюлетені в розділі «Публікація відомостей про заявки, які прийняті до розгляду» подаються бібліографічні дані про заявки на винаходи, а в розділі «Публікація відомостей про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)» – бібліографічні дані та формула винаходу. Інформація у цих розділах упорядкована за індексами МПК.

У розділі «Сповіднення» публікується інформація про всі юридично значимі дії стосовно винаходів, зокрема, припинення строку дії патенту, зміна повного імені власника патенту, виправлення очевидних помилок, відомості про передачу прав власності на винахід та ліцензійні договори тощо.

Покажчики, які є довідково-пошуковим апаратом до інформації, що подається в бюлетені, дозволяють здійснювати пошук за індексом МПК (систематичний покажчик), за номером патенту (нумераційний покажчик).

Річні покажчики, які видаються за матеріалами офіційного бюлетеня, дають можливість провести пошук також за іменем винахідника чи іменем власника патенту.

В офіційному бюлетені також публікуються законодавчі та нормативні матеріали, інструкції, тексти укладених міжнародних договорів, матеріали конвенцій, повідомлень ВОІВ, повідомлень Європейського патентного відомства (ЄПВ) тощо.

Тимчасова правова охорона

Від дати публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, заявнику надається тимчасова правова охорона в обсязі формули винаходу.

Публікація відомостей про заявку є своєрідною рекламою для заявника, яка дає можливість з'ясувати питання стосовно зацікавленості інших осіб у створеному винаході. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки. Якщо прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід, тимчасова правова охорона вважається такою, що не настала.

Від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про заявку на винахід, яка прийнята до розгляду, будь-яка особа, ознайомившись з матеріалами заявки, може подати клопотання про проведення експертизи заявки по суті з метою оспорювання видачі патенту або вирішення питання щодо придбання права власності на винахід чи укладення ліцензійного договору.

Питання для самоконтролю

1. Що входить в склад заявки на винахід?
2. Які існують вимоги до опису на винаходи?
3. Які існують вимоги до формули винаходу?
4. Які існують вимоги до ілюстративних матеріалів?
5. Які існують вимоги до реферату?
6. Що таке пріоритете заявки?
7. Що включає експертиза заявки на винахід за формальними ознаками?
8. Що включає експертиза заявки на винахід по суті?
9. Хто може допомогти в оформленні заявки на винаходи?



Тестові завдання

1. Під час формальної експертизи НЕ відбувається

- A. віднесення винаходу до державної таємниці
- B. встановлення дати надання заявки
- C. перевірка відповідності заявки встановленим вимогам
- D. визначення приналежності відміченого в заявці об'єкту до переліку об'єктів, які не можуть бути визнані винаходами

2. Експертиза за формальними ознаками ще називається

- A. супровідна
- B. попередня
- C. пояснення
- D. завершальна

3. Перше повідомлення заявнику щодо формальної експертизи повинно бути не пізніше

- A. 4 тижнів
- B. 2 місяців
- C. 6 місяців
- D. 1 роки

4. Локальна новизна – це

A. новизна, яка встановлюється по виданих в Україні патентах на винаходи і поданими до Установи заявками на видачу патентів

B. новизна, яка встановлюється по вузьких критеріях по виданих патентах на винаходи в даному регіоні

C. новизна, яка встановлюється по виданих даному заявнику позитивних рішень про визнання патенту

D. новизна, яка встановлюється по виданих у всьому світі патентах на винаходи і поданими в міжнародний патентний відділ заявками на видачу патентів

5. Офіційним виданням Укрпатенту є

- A. бюлетень «Винаходи та досягнення»
- B. журнал «Наука та технології»



- С. бюлетень «Промислова власність»
- Д. реферативний журнал «Технічні розробки»

6. Відповідно до закону, щоб була зафіксована дата надання заявки, необхідно в Укрпатент направити документи

- А. заява про видачу патенту у вільній формі
- В. відомості про заявника і його адресу
- С. квитанцію про сплату державних мит
- Д. опис винаходу і формулу винаходу

7. Після встановлення дати представлення заявки заявнику надсилається повідомлення, в якому

- А. реєстраційний номер заявки і місце її публікації
- В. дата представлення заявки і реєстраційний номер
- С. відомості про автора і дата представлення заявки
- Д. позитивне рішення про затвердження заявки

8. Етапи експертизи заявки

- А. формальна експертиза
- В. безстрокова експертиза
- С. планова експертиза
- Д. кваліфікована експертиза

9. Пріоритет – це

А. першість в наданні заявки, і він, як правило, встановлюється за датою в Укрпатенті остаточного варіанту заявки

В. послідовність надання заявки, і він, як правило, встановлюється правилами надання в Укрпатент правильно оформлених заявок

С. першість в наданні заявки, і він, як правило, встановлюється за датою надання в Укрпатент правильно оформленої заявки

Д. надання заявки в строго певні терміни, і він, як правило, встановлюється за датою надання в Укрпатент чорнового варіанту заявки

10. Матеріали заявки посилаються Державному експерту з питань таємниць, якщо

А. експертна комісія запропонувала віднести винахід до державної таємниці

В. заявка містить пропозиції заявника про віднесення винаходу до державної таємниці

С. керівник розробника запропонував віднести винахід до службової таємниці

Д. заявка складена громадянином іншої країни



Рекомендована література: [I – 3, 5; II – 16, 19; III – 3]

РОЗДІЛ 4. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ТОВАРНОГО ОБОРОТУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Основні теми

- 4.1. Загальна характеристики засобів індивідуалізації
- 4.2. Торговельна марка
- 4.3. Комерційне найменування
- 4.4. Географічне позначення
- 4.5. Доменне ім'я
- 4.6. Шляхи міжнародної реєстрації торговельних марок та географічних позначень

4.1. Загальна характеристики засобів індивідуалізації

Основна мета цивільно-правової індивідуалізації – відокремлення юридичної особи серед суб'єктів цивільних правовідносин.

Засоби індивідуалізації – певні умовні позначення (словесні, образотворчі, об'ємні, звукові, комбіновані та інші позначення, знаки, символи), за допомогою яких юридична особа виділяється серед інших подібних. Те саме можна віднести і до результатів діяльності організацій.



Рисунок 4.1 – Функції засобів індивідуалізації

У системі засобів індивідуалізації можуть бути виділені такі **групи**:

1. Кошти, створені задля індивідуалізацію юридичної особи як суб'єкта цивільного права:

- найменування юридичної особи;
- місце знаходження юридичної особи (не належить до об'єктів виняткових прав);
- доменне ім'я.

2. Кошти індивідуалізації результатів діяльності юридичної особи:

- товарний знак;
- знак обслуговування;
- найменування місця походження товарів.

3. Кошти, створені задля індивідуалізацію підприємства як майнового комплексу – *комерційне позначення*.

Права на кошти індивідуалізації учасників обороту та результатів їх діяльності тією чи іншою мірою належать до групи особистих немайнових прав. Наприклад, право на фірмове найменування органічно пов'язане з діловою репутацією юридичної особи, а також із правом на захист честі та гідності осіб, які володіють підприємством.

У той самий час будь-який засіб індивідуалізації нерідко отримує досить конкретну вартісну оцінку у складі нематеріальних активів підприємства міста і порушення права нього може призвести до відшкодування заподіяних збитків.

Особливості прав засобів індивідуалізації:

➤ Момент виникнення виключного права користування тим чи іншим засобом індивідуалізації, за винятком комерційного позначення, пов'язаний із моментом його державної реєстрації.

➤ Право на кошти індивідуалізації може мати як безстроковий (право на фірмове найменування), так і терміновий характер (право на товарний знак, термін дії якого продовжується щоразу на 10 років). Виняткове декларація про комерційне позначення припиняється, якщо правовласник не використовує його безперервно протягом року.

➤ Кошти індивідуалізації, як об'єкт виняткового права, можуть бути використані лише за згодою правовласника (наприклад, за договором комерційної концесії – франчайзингу).

➤ Виключне право на комерційне позначення може перейти до іншої особи (у тому числі за договором, у порядку універсального правонаступництва та з інших підстав, встановлених законом) лише у складі підприємства, для індивідуалізації якого таке позначення використовується (перехід до іншої особи виключного права на комерційне позначення у складі одного з підприємств позбавляє правовласника права використання цього комерційного позначення для індивідуалізації інших підприємств).

➤ Відчуження права на товарний знак може відбуватися в повному обсязі, або це право може бути передано не стосовно всіх товарів, для яких він зареєстрований, а лише для їхньої частини.

На відміну від товарних знаків найменування місць походження товарів не можуть бути передані іншим особам.

Припинення права засобів індивідуалізації відбувається з наступних підстав:

✓ одночасно з ліквідацією власника кошти індивідуалізації у разі відмови власника від подальшого використання свого права;

✓ у разі відмови власника від користування конкретним фірмовим найменуванням;

- ✓ при реорганізації юридичної особи, під час якої вона має змінити своє колишнє фірмове найменування;
- ✓ за рішенням суду через невідповідність права на засоби індивідуалізації вимог закону або внаслідок порушення ним прав та інтересів інших осіб, що охороняються законом;
- ✓ у разі припинення дії свідоцтва про виняткове право на товарний знак.

Право на товарний знак припиняється шляхом анулювання його реєстрації Укрпатентом:

- у зв'язку із припиненням терміну дії реєстрації, якщо власник знака своєчасно не подбав про продовження терміну охорони;
- за рішенням суду про дострокове припинення дії реєстрації через використання колективного знака на товарах, які не мають єдиних якісних чи інших загальних характеристик;
- якщо знак не використовується без поважних причин протягом трьох років після його державної реєстрації;
- на підставі рішення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності про дострокове припинення правової охорони товарного знака у разі припинення юридичної особи - правовласника або припинення підприємницької діяльності індивідуального підприємця - правовласника;
- у разі відмови правовласника від права на товарний знак;
- якщо реєстрацію товарного знаку було здійснено з порушенням вимог, встановлених законом;
- у разі перетворення товарного знака на позначення, що увійшло у загальне вживання як позначення товарів певного виду.

Певні відмінності є у підставах припинення права найменування місця походження товару.

Причинами анулювання реєстрації даного об'єкта промислової власності додатково є:

- ✓ зникнення характерних для географічного об'єкта умов виробництва товарів з особливими властивостями;
- ✓ втрата товаром особливих якостей, зазначених у Реєстрі найменувань місць походження товарів України щодо цього найменування.

Дія свідоцтва про виключне право на найменування місця походження товару припиняється у разі:

- втрати товаром, виробленим власником свідоцтва, особливих властивостей, зазначених у Державному реєстрі найменувань щодо даного найменування місця походження товару;
- ліквідації юридичної особи – володаря свідоцтва або припинення підприємницької діяльності індивідуального підприємця – володаря свідоцтва;
- закінчення терміну дії свідоцтва;
- подання власником свідоцтва відповідної заяви до органу виконавчої з інтелектуальної власності.

4.2. Торговельна марка

Торговельна марка (знак для товарів і послуг) – це зареєстровані у встановленому порядку позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Правовідносини, які виникають у сфері торговельних марок, регулюються такими нормативними документами як

1) національне законодавство:

- Цивільним кодексом України,
- ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»*,
- Угода про асоціацію з ЄС;

2) міжнародне законодавство:

- Паризькою конвенцією;
- Мадридською Угодою;
- Угодою про TRIPS.

**Станом на вересень 2020 року назву Закону України ще не змінено, хоча у самому Законі та інших нормативних документах використовується поняття «торговельна марка».*

Однакові товари можуть виготовлятися різними виробниками та розповсюджуватись різними продавцями. При здійсненні покупки споживач орієнтується на знаки, які виступають гарантом якості уже відомого йому товару. Іншими словами, конкуруючі товари розрізняються лише знаками.

В умовах ринкової економіки істотно зростає значення знаків для розрізнення одних і тих самих товарів, що виробляються різними виробниками, чи послуг, що надаються різними особами. Коли виробництво товарів і надання послуг переважають попит, гостро постає питання певної їх індивідуалізації. Товари і послуги, що виробляються (надаються) різними підприємствами, завжди вирізняються якимись характеристиками, ознаками, якістю тощо. Споживач має напевне знати, хто виробник того чи іншого товару, хто надає ті чи інші послуги, чим характеризується той чи інший товар (послуги), який товар вигідніше придбати, які послуги відзначаються вищою якістю тощо. Тут споживачеві допомагають знаки для товарів і послуг (більш усталений термін – «товарні знаки»).

Товарний знак – це знак, який допомагає відрізнити продукт (товар) одного підприємства від подібного продукту (товару) іншого виробника.

Цей товар повинен мати розпізнавальний знак, щоб покупець міг зробити свій вибір. Такий вибір значно спрощується, якщо продукт позначений товарними знаками, оскільки, знаючи товарні знаки тієї чи іншої фірми, покупець може скласти уявлення про якість та інші характеристики товару. Товарні знаки, зокрема, відіграють важливу ролі) для розпізнання товарів широкого вжитку, в тому числі і для тих, які призначені для домашнього господарства. До товарного знака дуже близький знак обслуговування для розрізнення сервісу підприємств. До сервісу належать, наприклад, падання автомобілів в оренду, організація туристичних мандрівок, підготовка різного

роду оглядів тощо. Економічна роль сервісу останнім часом зростає, тому знаки обслуговування набувають усе більшого значення [I-1].

Види торговельних марок (товарних знаків)

У міжнародній практиці, поряд з розподілом знаків за формою їх зображення, розрізняють індивідуальні і колективні знаки.

Індивідуальний знак – це позначення, зареєстроване на ім'я окремої юридичної або фізичної особи, яка займається підприємницькою діяльністю.

Колективний знак – це знак спілки, господарської асоціації або іншого добровільного об'єднання підприємств (далі – об'єднання), призначені для позначення товарів, які ними випускаються або реалізуються, які мають спільні якісні або інші загальні характеристики. Колективний знак повинен відповідати усім вимогам, які пред'являються до індивідуальних знаків. При цьому колективний знак є об'єктом виключного права об'єднання, а не права кожного підприємства, що входить до його складу.

Підприємства – учасники об'єднання можуть використовувати колективний знак як єдиний засіб для позначення товарів або використовувати його поряд із своїм індивідуальним товарним знаком.

Об'єднання, як власник колективного знака, має право контролю за його використанням. Умови використання колективного знака повинні відображатися в спеціальному правовому документі, що називається статутом колективного знака.

У світі немає таких країн, де б не застосовувалися товарні знаки і де б вони не захищались. Виключне право на використання товарних знаків, як правило, одержують шляхом їх реєстрації, але в деяких країнах це виключне право закріплюється фактом першого використання знака.

Види торговельних марок (знаків для товарів і послуг) [I-1]:

• **словесні** (слова та аббревіатури, наприклад, «Чумак», «Садочок», «Наша Ряба»);

• **зображувальні** (композиції ліній, плям, фігур, форм на площині);

• **об'ємні** (композиції фігур у трьох вимірах, тобто у формі самого виробу або його упаковки – флакони, пляшки тощо);

• **комбіновані** (сполучення зображувальних, словесних і об'ємних елементів).;

• **особливі (нетрадиційні)** торговельні марки:

- **звукові** (позивні програми мовлення);

- **світлові** (заставка телепередачі, вивіска фірмового магазину);

- **кольорові** (червона підшва підборів Лубутен);

- **голографічні** (голограми банківських карток);

- **аромати** (шини із запахом троянд, аромати парфумів);

- **смакові** тощо.

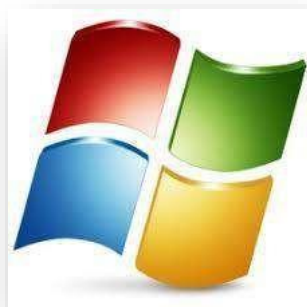
Отже, об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Закон про товарні знаки не згадує про звукові знаки, але такі є, наприклад, музичні сигнали як позивні тієї чи іншої організації радіомовлення. За законодавством зарубіжних країн звукові сигнали можуть визнаватися товарними знаками [II-18].

Під словесним знаком розуміють позначення, яке має вигляд слова (слів) або сполучення літер, що мають словесний характер. Такі знаки набувають все більшого поширення, оскільки вони мають ряд переваг перед іншими знаками. Ці знаки легше запам'ятовуються, простіше відтворюються, їх зручно рекламувати, особливо по радіо і телебаченню.

The logo for Honda, featuring the word "HONDA" in a bold, black, sans-serif font on a white rectangular background.The logo for Nokia, featuring the word "NOKIA" in a bold, blue, sans-serif font on a white rectangular background.The logo for Coca-Cola, featuring the word "Coca-Cola" in its iconic white script font on a red rectangular background.

Зображувальний знак має вигляд зображення конкретного характеру або композиції ліній, плям, фігур будь-яких форм і кольорів на площині. Наприклад, орнаменти та символи, зображення тварин, птахів, стилізовані зображення всіляких предметів, іноді з включенням літерних елементів.



Комбінований знак має вигляд комбінації елементів різноманітного характеру. Найчастіше це словесно-зображувальні композиції.



Об'ємний знак представляє собою композицію у вигляді фігур (ліній) або їх комбінацій у трьох вимірах. Прикладом такого знака є фігурне мило, оригінальний вид упаковки, флакона, пляшки, коробки для цигарок та ін.



Інші об'єкти знаків: До них можуть бути віднесені звукові, світлові, світло-звукові та інші позначення.



За ступенем відомості знаки поділяють на звичайні та загальновідомі.

Звичайний знак – це будь-яке нове оригінальне позначення товарів (послуг), яке відповідає усім умовам надання правової охорони.

Зокрема, необхідною умовою його охорони є державна реєстрація позначення.

Загальновідомим знаком визнається таке позначення, яке відоме широкому колу споживачів завдяки його використанню для позначення певних товарів.

Вимоги до торговельної марки (товарного знаку): [II-18]

1. Заявлене позначення має бути новим, тобто невідомим ніде у світі і тому придатним для реєстрації за кордоном. Для виявлення новизни позначення провадиться експертиза заявленого позначення по суті.

2. Позначення має бути корисним. Це впливає зі ст. 5 Закону про товарні знаки, відповідно до якої правова охорона надається позначенню, що не суперечить суспільним інтересам. Воно має певним чином індивідуалізувати надійну конкурентоспроможність і стабільність попиту на товар і послуги.

3. Знак повинен мати об'єктивне вираження, яке дозволяє маркірувати ним випущені вироби і упаковку, використовувати у технічній і супровідній документації тощо без зниження якості і зовнішнього вигляду товару, тобто бути технологічним.

4. Нарешті, позначення має *відповідати вимогам промислової естетики і ергономіки*, що включає благозвучність, у тому числі бути милозвучним і легковимовним.

Лише сукупність зазначених вимог дає підставу визнати заявлене позначення як знак для товарів і послуг.

Функції торговельних марок (товарного знака)

Товарні знаки виконують *чотири функції* [І-14]:

1. Індивідуалізуюча, яка полягає в тому, що знак забезпечує необхідну відмінність однорідних товарів (послуг) різних виробників, що знаходяться у цивільному обороті, дозволяючи розпізнавати і запам'ятовувати за зовнішніми ознаками товари (послуги), які випускаються конкретним підприємством.

2. Гарантійна полягає в тому, що знак виступає гарантом якості товару чи послуг, відомих споживачам.

3. Рекламна полягає в тому, що на основі психологічного впливу на споживача забезпечується стійкий інтерес до певного товару, що маркується знаком, та його виробника, який забезпечує таку популярність, тобто знак є неодмінним елементом реклами, за допомогою якої встановлюється зв'язок товару з його виробником.

4. Вказівна полягає в тому, що знак вказує на походження товару або послуг.

Крім того, знак виконує й інші допоміжні функції, в тому числі стимулюючу, психологічну, виховну.

Як уже зазначалось, товарний знак виокремлює товари і послуги конкретного підприємства серед інших подібних. Це допомагає володільцю знака у продажу товару або наданні послуг, а покупцеві – у виборі потрібного товару чи послуги серед аналогічних.

Щоб це виокремлення маркірованого товару чи послуг було більш ефективним, знаки мають бути характерними (тобто відрізнятися від назви самого товару або сфери його застосування) і водночас істотно відрізнятися від знаків, що використовуються конкурентами.

Функція вказівки на джерело походження товару чи послуг дуже близька до функції виокремлення. Тут під джерелом мається на увазі не географічна область, а підприємство.

Функція вказівки на певну якість товару чи послуг полягає в тому, що товарний знак, за загальним правилом і традицією, що склалася, має вказувати на якість товару чи послуг, які у споживача не викликають сумніву. Тобто такий знак вказує на високу якість та інші позитивні характеристики товару чи послуг.

Функція рекламування є також однією із основних функцій знака. Завдяки зв'язку між товаром (послугами) і знаком останній надає споживачам інформацію про товари, послуги і тим самим допомагає їх володільцям стимулювати і зберігати попит на ці товари і послуги. Отже, знаки не повинні вводити в оману споживача, використовуватись для фальсифікації, реклами

або нечесної конкуренції.

Варто зазначити, що хоча продавці і покупці (споживачі) як учасники ринкових відносин є протилежними сторонами, вони однаковою мірою зацікавлені в запобіганні фальсифікації товарних знаків. Продавець прагне не допустити захоплення його ринку збуту обманним шляхом, споживачу не хочеться бути ошуканим, при виборі товару він прагне уникнути підробки.

Рівень розвитку тієї чи іншої країни визначається рядом чинників. Основними є придбання і освоєння Передових технологій!, заохочення національних кадрів до винахідницької та інноваційної діяльності. Успішне поширення і впровадження нововведень істотно залежить від обстановки, яка складається в галузі підприємництва. Ефективно діюча система товарних знаків може справити позитивний вплив на економічний розвиток країни, сприяючи створенню для підприємництва умов, необхідних для придбання і впровадження передових технологій.

Використання товарних знаків для позначення вироблених товарів і послуг, що надаються, зумовлює необхідність постійно піклуватись про їх високу якість, про неухильне підвищення ефективності і раціональності виробництва, конкурентоспроможності продукції. Зростання попиту на високоякісну продукцію і послуги, в свою чергу, зумовлює необхідність розширення виробництва, зайнятості населення тощо. Усі ці чинники забезпечують рівень добробуту народу в цілому, стимулюють виробництво сировини, необхідної для споживчих товарів, що зумовлює поліпшення національного бюджету.

Товарні знаки безпосередньо впливають на технологічний розвиток країни через інновації, необхідні для постійного збереження якості товарів і послуг. Такому розвитку можуть сприяти ліцензії на товарні знаки тощо.

Правова охорона торговельних марок в Україні [I-1]

В Україні правова охорона товарних знаків здійснюється Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. в редакції від 21 грудня 2000 р.

Закон про товарні знаки має за головну мету забезпечення індивідуалізації товарів і послуг певними позначеннями. В умовах ринкової економіки така індивідуалізація вкрай необхідна, оскільки вона дає змогу товари одного виробника чи послуги однієї організації відрізнити від однорідних товарів і послуг інших виробників чи осіб, що надають послуги. Саме цим він відрізняється від законодавства про фірмове найменування (фірму), метою якого є забезпечення індивідуалізації виробників, а не товарів чи послуг.

Закон про товарні знаки за своїм змістом відповідає основним вимогам Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Його призначення полягає не лише в нормативному забезпеченні розрізнення товарів і послуг; він охоплює значно ширшу сферу. Позначення певних товарів чи послуг товарним знаком накладає на їх володільця серйозні зобов'язання, дисциплінує виробника чи особу, що надає послуги. Жоден підприємець, який зареєстрував знак на своє

ім'я, не стане ризикувати своєю діловою репутацією, виробляти товар чи надавати послуги нижчої якості в порівнянні з товарами і послугами своїх конкурентів, бо інакше йому доведеться полишити свою підприємницьку діяльність в умовах ринку. Споживач дуже швидко розбереться у якості товарів або послуг, зробить відповідні висновки щодо тих, хто їх виробляє чи надає. Тому запровадження знаків для товарів і послуг – це шлях підвищення якості продукції в найширшому розумінні цього слова. Під якістю товарів слід розуміти багатий спектр характеристик товару, позначеного знаком певного виробника. Це його технічний рівень, зовнішній вигляд, якість конструктивного вирішення і якість його виготовлення, мала матеріаломісткість, енергоекономічність та багато інших параметрів.

Отже, товарний знак – не просто позначення для вирізнення товару одного виробника серед однорідних товарів інших. Це – один із досить впливових правових засобів підвищення ефективності і технічного рівня самого виробництва, бо без цього створити товар, який би відповідав сучасним вимогам, неможливо. Це – засіб оновлення виробництва, приведення його технології до сучасного рівня, засіб значного підвищення якості продукції чи надання послуг. Завдяки товарному знаку досягається необхідний споживачеві асортимент товарів чи послуг, наповненість ринку.

Основна позитивна риса Закону про товарні знаки полягає в тому, що за ним товарний знак наділений функціями, які він має виконувати, а саме — відрізнити товари одного виробника від подібних товарів чи послуг іншого виробника чи особи, що надає послуги.

Закон про товарні знаки не містить визначення підстав чи критеріїв, за якими те чи інше позначення можна визнати товарним знаком. Він наводить лише перелік позначень, які не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Звідси напрошується висновок, що усі інші позначення, які не перелічені в Законі, можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Проте це не означає, що позначення, яке заявляється для реєстрації як знак для товарів і послуг, не повинно відповідати певним вимогам. Закон такі вимоги встановлює. Передусім правова охорона надається знаку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом про товарні знаки.

Право власності на знак охороняється державою і засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво є офіційним охоронним документом, що видається від імені держави уповноваженим на це державним органом.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років. Кількість продовжень не обмежується. Свідоцтво України діє лише на території України.

Перелік позначень, що не можуть бути визнані як знаки для товарів і послуг, умовно можна поділити на чотири групи.

Першу групу складають символи, позначення, відзнаки, що мають уже

офіційно визнане значення для держави чи суспільства. До цієї групи належать:

- державні герби, прапори, емблеми;
- офіційні назви держав;
- скорочені або повні найменування міжнародних і міжурядових організацій;
- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
- нагороди та інші відзнаки.

За згодою компетентних органів або власників позначень вони можуть вноситися до знака як елементи, що не охороняються.

Другу групу позначень складають позначення, які не відповідають вимогам законодавства, тобто вони або:

- не мають розрізняльної здатності;
- є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
- лише вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товару або надання послуги. Так, не визнаються, наприклад, знаками для товарів і послуг позначення у вигляді чаші, обвитої змією, оскільки це позначення є усталеним символом для фармацевтичних препаратів і взагалі для медицини. Численні словесні позначення, такі як «Укрторгреклама», «Промінвест-банк», «Українська біржа нерухомості» та інші підпадають під зазначений виняток і можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не мають домінуючого розташування в зображенні знака;
- є загальноживаними символами і термінами;
- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживача щодо товару (послуги) або особи, яка виготовляє товар чи надає послуги.

Позначення не має розрізняльної здатності, якщо воно належить до:

- позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; прості геометричні фігури (ромби, трикутники, кола, квадрати), взяті окремо поза комбінацією з іншими фігурами, літерами або словами втратили свою розрізняльну здатність у зв'язку з їх широким розповсюдженням;
- реалістичних зображень товарів, якщо знак заявляється на реєстрацію як знак для позначення цих товарів.
- тривимірних об'єктів, форма яких зумовлена виключно функціональним позначенням;
- загальноживаних скорочень;
- позначень, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші спільні характеристики.

До загальноживаних символів, крім тих, які пов'язані з певною діяльністю, належать також умовні позначення, що використовуються в науці та техніці, позначення хімічних елементів, математичних символів, наприклад такий символ, як інтеграл. До цієї групи також належать позбавлені

оригінальності позначення, в яких за основу беруть зображення предмета, характерного для даної галузі господарства. Наприклад, для швейної промисловості – зображення голки з ниткою або предметів одягу, фігури людини; для машинобудування – зображення шестерні, для конструкторського бюро – зображення циркуля тощо, оскільки такі позначення через частоту використання не можуть індивідуалізувати товар і його виробника, легко можуть бути сплутані споживачами і практично не відрізняються одне від одного.

Слід звернути увагу на те, що загальноживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака лише у тому випадку, коли знак заявляється для товарів, що належать до тієї ж галузі, що і загальноживані символи і терміни.

До третьої групи позначень закон відносить такі, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- раніше зареєстрованими знаками чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і послуг;
- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;
- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Держпатенту України заявки стосовно однорідних товарів і послуг;
- найменуваннями місця походження товарів, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я інших осіб, які мають право користуватися такими найменуваннями;
- сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

Тотожними прийнято називати однакові позначення.

Схожими прийнято називати такі позначення, які, незважаючи на різні складові елементи, створюють однакові зорові враження (або фонетично близькі – для словесних знаків), а у випадку реєстрації можуть викликати у споживачів сумніви щодо виробника товару.

Сертифікаційними знаками є знаки, які служать лише як посилання на відповідність якості товарів або послуг певним стандартам.

Українським виробникам довелося відмовитися від вживання таких назв напоїв як «Коньяк», «Шампанське», які майже зникли з етикеток. Така продукція має походження з відповідних провінцій Франції – Коньяк і Шампань, і тому такі позначення в Україні не можуть бути визнані знаками для товарів.

Проте експертиза України відмовила американській фірмі «Сагрэн» у реєстрації знака «Київська Русь» для спиртних напоїв, тому що це історична назва місцевості, яка й сьогодні, і не тільки для українського споживача, аж ніяк не асоціюється зі Сполученими Штатами Америки. А згідно з постановою Київської міської ради народних депутатів на всі запозичення, що стосуються історичних цінностей, пов'язаних із містом Києвом, необхідно одержати дозвіл та сплатити значний податок.

Четверта група. Не реєструються як знаки для товарів і послуг позначення, які відтворюють:

- промислові знаки, права на які належать в Україні іншим особам;
- назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Суб'єкти права на знаки для товарів і послуг [I-14]

Право на одержання свідоцтва на знак має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Слід розрізняти суб'єкти права на подання заявки на знак для товарів і послуг і суб'єкти права на знак для товарів і послуг.

Суб'єктами права на подання заявки на знак для товарів і послуг можуть бути будь-які особи. Це, передусім, громадяни України, громадяни іноземних держав і особи без громадянства. Це будь-які юридичні особи – юридичні особи України, юридичні особи, постійне місцезнаходження яких у зарубіжних країнах. Це може бути будь-яке інше об'єднання тих чи інших осіб. Право на подання заявки на знак для товарів і послуг мають також правонаступники зазначених осіб.

На ім'я одного суб'єкта може бути зареєстровано декілька торговельних марок на різну продукцію й на різні види послуг. На відміну від законодавства деяких країн ***в Україні фізична особа має право бути власником торговельної марки.***

Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Інституту промислової власності України заявку на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг. Вона може бути подана особисто заявником або через представника у справах інтелектуальної власності чи іншу довірену особу. Іноземні громадяни і юридичні особи, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності.

Право на одержання свідоцтва, отже, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники за умови правильного оформлення заявочних матеріалів. Якщо заявку на одне і те саме позначення або тотожне подали дві чи більше осіб, то право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання, або якщо заявлено пріоритет – більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або не відхилена.

Порядок оформлення та подання заявки на знак

Як і інші об'єкти промислової власності, майнові права на торговельні марки виникають після державної реєстрації та опублікування відомостей про державну реєстрацію у бюлетені «Промислова власність».

Щоб одержати ***свідоцтво України на торговельну марку*** відповідно до Закону, необхідно подати до Укрпатенту належним чином оформлену *заявку*.

Торговельні марки реєструються відносно класів *Міжнародного класифікатору товарів та послуг (МКТП)*, і не існує обмежень за кількістю класів. Правова охорона обумовлюється зображенням торговельної марки та переліком класів МКТП. Тобто, якщо суб'єкт зареєстрував торговельну марку «Амалія» за класом МКТП 30 – чай, кава, то Укрпатент не відмовить у реєстрації іншому суб'єкту торговельної марки «Амалія» за класом МКТП 35 – рекламні послуги.



Заявка [П-18] складається *українською мовою* і має стосуватися лише одного знака (вимога єдності). Вона має містити такі документи:

1) *заяву про реєстрацію знака*, підписану заявником або його довіреною особою;

2) *зображення позначення*, що заявляється;

3) *перелік товарів і послуг*, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за *Міжнародною класифікацією товарів і послуг* для реєстрації знаків.

4) *документ про сплату збору* за подання заявки.

5) *довіреність патентному повіреному* або іншій довірений особі (при необхідності);

б) інші необхідні додаткові документи.

У заяві зазначаються прізвище, ім'я та по батькові заявника (заявників), якщо заявку подає громадянин. Якщо заявка подається від імені юридичної особи, то в заяві зазначається її адреса.

Знак для товарів і послуг може бути заявлений у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. У такому разі в заяві має бути вказаний колір чи поєднання кольорів, охорону яких заявник просить. До заяви мають бути додані кольорові зображення вказаного знака в кількості примірників, що визначається Укрпатенту. За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору має надійти до Установи разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.

Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник. За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу. Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах

інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого електронного підпису.



Рисунок 4.2 – Процедура державної реєстрації прав на торговельні марки

Укрпатент (Установа) може визначати дату подання заявки за днем її надходження, якщо в її складі будуть, принаймні, такі матеріали: а) клопотання в довільній формі про реєстрацію знака, викладене українською мовою; б) відомості щодо заявника та його адреси, викладені українською мовою; в) частина, яка зовнішньо нагадує позначення, що може бути знаком; г) відомості щодо переліку товарів і послуг, для яких заявляється знак.

Якщо заявка подана до Установи не в повному обсязі, то вона може бути доповнена протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Установи. Якщо протягом зазначеного строку заявка не буде приведена у відповідність до вимог закону, то датою подання заявки буде дата одержання Установою повністю оформленої відповідно до вимог закону заявки. Якщо цього не буде зроблено, заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Рішення Установи про встановлення дати подання заявки надсилається заявнику після надходження документа про сплату збору за подання заявки. У протилежному разі рішення заявнику не надсилається, а сама заявка вважається відкликаною.

Проте слід мати на увазі, що заявник може скористатись правом на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до патентного відомства чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Пріоритет знака може бути визначений також за датою відкриття офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставок, якщо знак був використаний в експонаті, що демонструвався на почесних виставках.

Однак для визнання пріоритету знака за цією датою необхідні дві неодмінні умови:

1) виставка проведена на території держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності.

2) заявка надійшла до Установи не пізніше шести місяців від дати відкриття зазначеної виставки.

Правом пріоритету можна скористатися за умови, що заява про це надійшла до Установи не пізніше трьох місяців від дати подання заявки. У заяві має бути вказано дату подання і номер попередньої заявки та додано копію заявки українською мовою. Якщо ж ідеться про виставочний пріоритет, то має бути поданий документ, який підтверджує показ зазначеного знака на виставці.

Право на пріоритет втрачається, якщо зазначені матеріали не будуть подані у визначені строки [I-1].

Експертиза заявки на знак

Експертиза заявки означає процес дослідження позначень, що становлять предмет заявки, на відповідність вимогам, викладеним у законі про товарні знаки та Правилах, з метою реєстрації позначення як знака.

Експертиза заявки складається з таких етапів:

1) встановлення дати подання заявки;

- 2) експертиза заявки за формальними ознаками;
- 3) експертиза заявки по суті;
- 4) прийняття рішення про видачу свідоцтва або про відхилення заявки.

Після встановлення дати подання заявки на знак для товарів і послуг та наявності документа про сплату відповідного збору Установа проводить експертизу заявки. За власною ініціативою або на запрошення Установи заявник може браги участь особисто або через свого представника в розгляді питань, що могли виникнути під час проведення експертизи. Протягом цього часу до прийняття рішення про реєстрацію знака або про відхилення заявки заявник може з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення. Додаткові матеріали до заявки розглядаються, якщо вони не виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення та переліку вказаних в заявці товарів і послуг. Додаткові матеріали вважаються такими, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, якщо вони містять ознаки, які слід, включити до позначення, що заявляється як знак.

Експертиза заявки на знак для товарів і послуг фактично складається із двох окремих експертиз – експертизи заявки за формальними ознаками і експертизи заявки по суті.

Формальна експертиза встановлює відповідність матеріалів поданої заявки встановленим вимогам та обсяг прав, що заявляються заявником.

Якщо під час перевірки буде встановлено, що заявка не відповідає встановленим вимогам, заявнику надсилається повідомлення про необхідність уточнення або виправлення матеріалів заявки впродовж двомісячного строку від дати одержання заявником зазначеного повідомлення.

Заявник має право з власної ініціативи вносити виправлення та уточнення до матеріалів заявки до дати одержання рішення про реєстрацію знака або відхилення заявки.

Внесення виправлень та уточнень здійснюється за заявою заявника, до якої додається документ про сплату збору та, в разі необхідності, документ, що підтверджує можливість внесення виправлень і уточнень.

За внесення з ініціативи заявника виправлень та уточнень До матеріали: заявки громадянам та юридичним особам України необхідно сплатити збір.

Заявник може надати будь-які додаткові матеріали, що сприятимуть проведенню експертизи або свідчать на користь реєстрації знака.

Додаткові матеріали, що змінюють суть заявки, до розгляду не приймаються і при проведенні експертизи не враховуються, про що повідомляють заявника.

Додаткові матеріали вважаються такими, що змінюють суть заявки, якщо вони стосуються будь-якої зміни у позначенні, що заявлено на реєстрацію як знак, або доповнюють перелік товарів і (або) послуг, зазначених у заявці.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам і документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно.

Установа проводить експертизу заявки по суті.

Метою цієї експертизи є виявлення відповідності заявленого позначення

умовам надання правової охорони. Експертиза заявки по суті полягає в тому, що Установа перевіряє, чи може заявлене на реєстрацію позначення служити знаком, чи не знаходиться воно у конфлікті з уже діючими знаками, чи має заявлене позначення розрізняльну здатність, чи не суперечить воно суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі, тобто чи відповідає це позначення умовам надання правової охорони.

Результатом проведення експертизи заявки по суті є прийняття Установою одного з двох рішень:

- 1) рішення про реєстрацію знака;
- 2) рішення про відхилення заявки.

Якщо встановлено, що заявлене на реєстрацію позначення не відповідає умовам надання правової охорони для всього переліку товарів і послуг або його частини Установа виносить рішення про відхилення заявки.

Заявник може подати до Апеляційної палати Установи заперечення проти будь-якого рішення Установи.

Заперечення подається протягом трьох місяців від дати одержання заявником відповідного рішення. До заперечення додається документ про сплату збору.

За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення, винесеного Установою, сплачується збір.

За позитивним результатом експертизи заявки по суті Установа надсилає заявнику рішення про реєстрацію знака.

Якщо заявник одержав рішення про реєстрацію знака, то це означає, що:

- заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони;
- заявлене позначення буде зареєстроване у Установі як знак для товарів і послуг за умови сплати збору за видачу свідоцтва;
- відомості про видачу свідоцтва будуть опубліковані в офіційному бюлетені Установи «Промислова власність»;
- свідоцтво на знак буде видано особі, яка має на це право.

За видачу свідоцтва сплачується збір. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження рішення про видачу свідоцтва документ про сплату збору за видачу свідоцтва не надійшов до Установи, публікація не проводиться, а заявка вважається відкликаною.

До дати прийняття рішення про реєстрацію знака заявник має право в будь-який час відкликати свою заявку.

На підставі публікації відомостей про видачу свідоцтва будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака. Після внесення до Реєстру відомостей про знак будь-яка особа має право ознайомитися з ними.

На підставі державної реєстрації знака Установа в місячний термін видає заявнику свідоцтво. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво. Будь-яке рішення Установи за заявкою на знак може бути оскаржено заявником протягом трьох місяців від дати одержання рішення.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційної палати Установи. Скарга має бути розглянута Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців від дати її одержання. Скарга розглядається в межах мотивів, викладених у ній.

Рішення Апеляційної палати може бути оскаржено до суду протягом шести місяців від дати його одержання [I-14].

Захист прав на знаки для товарів і послуг

Захист прав на знаки для товарів і послуг може здійснюватися в адміністративному, змішаному або судовому порядку.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається будь-яке посягання на них з боку третіх осіб. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинено. Якщо порушенням власнику були заподіяні майнові чи моральні збитки, вони мають бути відшкодовані порушником.

Порушення прав власника може виявлятися у будь-якій формі чи у будь-який спосіб. Тому і відповідальність порушника може бути різною. Наприклад, власник свідоцтва має право вимагати усунення з товару, упаковки товару незаконно використаного знака або позначення, схожого з його настільки, що їх можна сплутати. Виготовлені зображення знака або позначення можуть бути знищені на вимогу власника свідоцтва. Право на захист має також особа, яка користується знаком на підставі ліцензійного договору, якщо інше ним не передбачено.

Суди відповідно до їх компетенції розглядають спори про встановлення власника свідоцтва, укладання та виконання ліцензійних договорів, порушення майнових прав власника свідоцтва.

Суди розглядають також інші спори, пов'язані з охороною права на знак для товарів і послуг.

При цьому важливо ознайомитися з відповідною зарубіжною практикою захисту прав на товарні знаки. Чинність зареєстрованого товарного знака поширюється в межах держави, де або для якої цей знак зареєстровано. Вислів «для якої» стосується тих випадків, коли товарний знак зареєстрований для ряду країн у Міжнародному бюро ВОІВ або регіональному відомстві по товарних знаках, наприклад в Африканській організації з охорони інтелектуальної власності. Реєстрація знака в одній країні не є чинною в інших країнах. Щоб одержати правову охорону в інших країнах, товарний знак має бути зареєстрований в кожній з них, за винятком випадків реєстрації у відповідних міжнародних органах.

Як уже зазначалося, на відміну від винаходів охорона товарного знака не обмежена у часі. Прикладом може бути товарний знак винозаводчика П.Смирнова. Якщо охорона заснована на реєстрації, то національні закони містять приписи, що реєстрація має силу тільки протягом того часу, на який знак зареєстровано, наприклад на 10 років. Проте його охорону можна подовжувати необмежену кількість разів, приміром через кожні 10 років, сплачуючи при цьому встановлений збір. Отже, охорона товарного знака може бути необмеженою. На практиці відомі випадки, коли товарний знак охороняється понад сто років [I-1].

Використанням торговельної марки визнається (ст. 16, п.4 ЗУ «Про охорону знаків для товарів та послуг»):

1) *нанесення його на будь-який товар*, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

2) *застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги*, для якої знак зареєстровано;

3) *застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет*.

Положення Закону (ст. 16, п.5) закріплює норму, яка визначає обсяг використання торговельної марки. Так, торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Строк дії майнових прав на торговельну марку

10 років з правом подовження кожного разу на 10 років. **Відлік** починається з дати подачі заявки.

Виникнення майнових прав на торговельну марку з дати державної реєстрації.



Дії, які не визнаються порушенням прав на торговельну марку:

1) використання марки почалося до дати подання заявки;

2) використання, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

3) використання під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг, за умови відсутності ознак порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку;

4) використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхідна для вказівки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового обладнання або запасних деталей, за умови що таке використання здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики;

5) застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об'єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;

б) некомерційне використання торговельної марки;

- 7) усі форми повідомлення новин і коментарів новин;
- 8) добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Законодавством України передбачено:

– **умови припинення дії** (ст. 18 ЗУ):

1) за бажанням власника;

2) у разі несплати збору за продовження строку його дії (збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату – надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків);

3) за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальноновживаним як позначення товарів і послуг певного виду, наприклад, ксерокс, памперс, термос;

4) якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково;

– визнання свідоцтва недійсним (ст. 19 ЗУ) визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

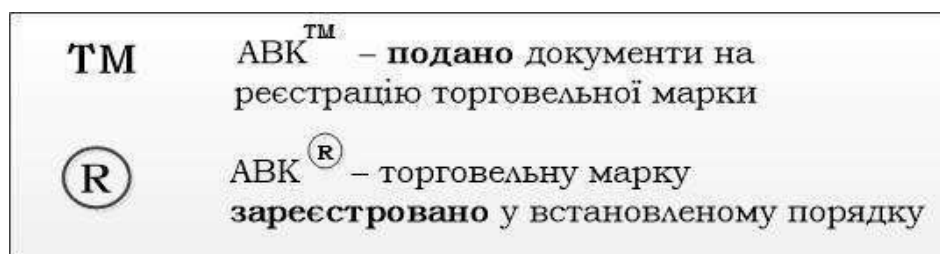
а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Право власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом (рис. 4.4). Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ (Укрпатенту) і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору.

Як правило, власники використовують знак сповіщення про охорону торговельної марки, який складається з:



Добре відомі торговельні марки

За ступенем популярності торговельні марки поділяються на звичайні і добре відомі. Звичайними торговельними марками є будь-які оригінальні позначення товарів, що відповідають критеріям охороноздатності як об'єкти промислової власності. Добре відомою є така ТМ, яка знайома широкому колу споживачів завдяки її використанню для позначення певних товарів.

Визначення знака добре відомим встановлюється наказом МОН № 288 від 15.04.2005 р. «Про порядок визнання знака добре відомим в Україні».

Згідно зі ст. 25 ЗУ «Про охорону прав на знак для товарів та послуг» визнання торговельної марки добре відомою проводиться в:

- 1) адміністративному порядку Апеляційною палатою при НОІВ;
- 2) судовому порядку господарськими судами.

У процесі розгляду справи та **визначення торговельної марки добре відомою** досліджуються такі фактори:

- ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;

- свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;

- цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

Після **визнання торговельної марки добре відомою** її власник отримує **додаткові переваги**:

торговельна марка отримує правову охорону за всіма 45 класами МКТП;

торговельна марка отримує безстрокову охорону, тобто для подальшого використання марки немає необхідності подовження строку дії майнових прав кожного разу на 10 років.

отримує правову охорону на території країни без реєстрації (якщо її до цього не було) [I-14].

4.3. Комерційне найменування

Одним із засобів ідентифікації суб'єктів господарювання є **комерційне (фірмове) найменування**.

Фірмове (комерційне) найменування – це будь-яка назва підприємства установи чи організації, що має статус юридичної особи, що дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших і не вводити в оману споживача щодо справжньої її діяльності [II-18].

Відповідно до ст. 90 ЦК України юридична особа, яка є суб'єктом підприємництва, може мати комерційне (фірмове) найменування. У статті 489 ЦК України зазначається, що правова охорона надається комерційному (фірмовому)

найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Комерційне найменування має правдиво відображати правове становище суб'єкта підприємницької діяльності: воно має містити *справжнє зазначення організаційно-правової форми юридичної особи* (товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство тощо), *її типу* (державна, приватна тощо), *виду діяльності, особи власника* (наприклад, ЗАТ «Ранок», Coca-Cola company, Apple.Inc).

Комерційне найменування може мати особливі ознаки, які не дозволяють б змішування одного комерційного найменування з іншим. Воно має бути новим і відмінним від уже існуючих комерційних найменувань. Законодавство не допускає використання тотожних комерційних найменувань різними суб'єктами підприємницької діяльності. Однак, якщо юридичні особи мають різну організаційно-правову форму, відображену в комерційному найменуванні, та діють у зовсім різних сферах, вони можуть виступати в цивільному обороті під аналогічним комерційним найменуванням.

Комерційне найменування має залишатися незмінним, поки юридична особа зберігає свій організаційно-правовий статус. Його чинність припиняється у разі припинення дії юридичної особи. Будь-яка зміна організаційно-правової форми юридичної особи обов'язково має відобразитися у комерційному найменуванні.

Власниками прав на комерційні найменування можуть бути лише юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності. Організація може бути власником прав лише на одне фірмове найменування. Юридична особа, яка є власником прав на комерційне найменування, має право:

- 1) використовувати його;
- 2) перешкоджати, забороняти будь-яким іншим особам неправомірно використовувати своє комерційне найменування.

Майнові права на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать.

Захист прав на комерційні найменування у цивільно-правовому порядку полягає в реалізації передбачених законом заходів щодо відновлення своїх порушених прав, у припиненні їх порушення та у застосуванні до порушника відповідних санкцій. Захист прав на комерційні найменування може здійснюватися у судовому порядку.

Вимоги до фірмових найменувань:

1. Назва має бути *чіткою, короткою*, такою, що легко сприймається і запам'ятовується.

2. *Відповідність назви характеру діяльності* певної фірми. Ця вимога в законодавстві зарубіжних країн дістала назву принцип «*принцип істинності фірми*». Не може бути визнана найменуванням фірми, що продає одяг, вироблений із вовни овець, наприклад, назва «Дарунки ланів».

3. Вимога щодо його *оригінальності*. Не може дістати правову охорону найменування, яке повторює уже використане або настільки схоже з ним, що їх легко сплутати. Найменування фірми має відрізнятися від інших подібних.

Нині спостерігається ситуація, коли різні підприємницькі структури із різними напрямками діяльності мають однакові або дуже схожі між собою найменування. Багато підприємців не знають про те, що фірмове найменування має бути захищене чинним законодавством.

Користування одним і тим самим найменуванням різними підприємствами, організаціями, установами та іншими підприємницькими структурами може завдавати значні матеріальні і моральні збитки окремим користувачам одною і того самого найменування. Однак у ст. 489 ЦК України зазначається, особи можуть маги однакові комерційні найменування, якщо не вводять в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та і(або) реалізують, та послуг, які ними надаються». Отже, необхідною умовою для виникнення права інтелектуальної власності на одне й те саме комерційне найменування двох осіб має бути неприпустимість допущення помилки споживачів щодо вироблених ними товарів чи наданих послуг.

Фірмове найменування має своїм призначенням індивідуалізацію певного підприємства, організації чи установи, передусім виокремлення її підприємницької чи будь-якої іншої діяльності. Така індивідуалізація потрібна для акцентування пропаганди якісних ознак діяльності і збереження, розвитку та правової охорони фірмового найменування. Але мова йде про правову охорону фірмового найменування не як про самоціль, а як про захист ділової репутації фірми. її престижу, авторитету. Ділова репутація здобувається зусиллями цілого (великого чи малого) колективу, його розумінням потреб ринку, передусім споживачів, уміння організувати підприємницьку діяльність. Усе це спонукає користувача фірмового найменування оберегти свою назву, тобто престиж фірми і при цьому прагнення оберегти престиж фірми має два шляхи.

Перший шлях – це заборона використовувати таке саме найменування іншим особам, тобто протидія неправомірному посягання на престиж, ділову репутацію фірми.

Другий шлях полягає в тому, що фірма для підтримки і розвитку своєї ділової репутації має постійно піклуватися про свій авторитет – розвивати виробництво на якісно вищій технічній основі, використовувати енергоекономічні технології, поліпшувати якість продукції тощо. Використання фірмового найменування покладає на його користувача ряд важливих обов'язків щодо свого іміджу.

Індивідуалізація підприємства, організації чи установи засобом фірмового найменування зумовлює необхідність надання правової охорони такому найменуванню. Без правової охорони користування фірмовим найменуванням втрачає будь-який сенс, практичний резон. Але правова охорона фірмового найменування з боку держави може мати місце лише за наявності певних умов.

Передусім має бути докладно визначено, хто має право бути власником фірмового найменування (фірми). Сам об'єкт правової охорони – фірмове найменування (фірма) уже передбачає, що суб'єктом може бути будь-яка юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України. Чи може бути суб'єктом права на фірмове найменування (фірму) фізична особа?

Питання небезспірне. Уявляється, що фірму може створити і фізична особа. Але носієм права на фірмове найменування все ж буде не фізична особа, а фірма, створена нею. При цьому не має значення кількість членів колективу цієї фірми. Він може складатися лише з однієї особи – засновника. У такому разі суб'єктом права на фірмове найменування буде фірмач-засновник – фізична особа.

Правова охорона комерційному найменуванню надається без обов'язкової державної реєстрації, а з моменту першого використання цього найменування. Тобто правова охорона комерційному найменуванню надається за фактом його використання. Для надання правової охорони не має значення, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки. Проте відомості про комерційне найменування можуть вноситися до державних реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Незважаючи на те, що ЦК надає комерційному найменуванню правову охорону за фактом його першого використання, все-таки краще, коли відомості про нього будуть занесені до державного реєстру.

Право попереднього користування. Воно полягає в тому, що фірма, яка користувалася найменуванням до його реєстрації іншою фірмою, зберігає право на його подальше використання. Право попереднього користування стосується всіх об'єктів промислової власності, а також фірмового найменування.

Особливістю охорони права інтелектуальної власності на комерційне найменування є визначення майнових прав інтелектуальної власності за ЦК. Стаття 490 ЦК не поділяє майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування на виключні і невиключні. Ця стаття проголошує, що майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

- право використання комерційного найменування;
- право перешкоджати (невиключне) іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, а також забороняти таке використання;
- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Право попереднього користування полягає в тому, що юридична особа, яка користується фірмовим найменуванням і зареєструвала його в усталеному порядку, має виключне право на його використання. Це означає також, що власник фірмового найменування має право забороняти іншим особам використовувати це саме фірмове найменування.

Власник фірмового найменування наділений правом використовувати його в будь-який спосіб, що не суперечить закону. Так, фірмове найменування може бути використано на товарах, їх упаковці, в рекламі, проспектах, рахунках, друкованих виданнях, офіційних бланках, вивісках та іншій документації. Безумовно, фірмове найменування може використовуватись також при демонстрації товару на виставках, ярмарках, що проводяться на території України.

За міжнародною практикою фірмове найменування може також використовуватись власником у товарних знаках, які йому належать.

Використання зареєстрованого на ім'я певної юридичної особи фірмового

найменування іншими юридичними особами без дозволу володільця не повинно допускатися. Здобута власником фірмового найменування ділова репутація в умовах ринкової економіки має досить високу ціну. За нею криється наполеглива праця колективу, в результаті якої досягнута висока якість товару, надання послуг, інші економічні показники. Винагорода за цей труд – великий попит товару, що виробляється підприємством під певним фірмовим найменуванням. Саме тому власнику фірмового найменування надається можливість розпоряджатися виключним правом на фірму на власний розсуд. Він має право передавати своє виключне право на використання фірмового найменування іншим особам за певну винагороду. Фірмове найменування має давати своєму власнику прибуток шляхом здачі його у своєрідний найом. Так, наприклад, вартість знака фірми «Холдинг-центр» на 1.01.93 р. становила 2 млн 300 тис, доларів, Російської товарно-сировинної біржі – 769 тис. російських рублів, Всеросійського банку – 114 млн. російських рублів. На жаль, даних про вартість знаків українських власників поки що немає.

Виключне право на використання фірмового найменування не обмежується певними строками. Такою є міжнародна практика.

Чинність права на фірмове найменування припиняється у зв'язку з ліквідацією юридичної особи, відмовою від певного фірмового найменування.

Юридична особа, яка неправомірно використала чуже фірмове найменування (фірму), зобов'язана припинити його використання і відшкодувати потерпілому заподіяні збитки у повному обсязі [І-14].

4.4. Географічне позначення (зазначення походження товару)

Кубинські сигари, ефіопська кава, Тоскано, Текіла, Коньяк, Шампанське – це все вказівки походження товарів, які свідчать нам про те, що продукт виготовлено саме у тому чи іншому географічному місці, а товар має відповідні унікальні властивості.

Право на найменування місця походження товару – це новий цивільно-правовий інститут, який в Україні тільки формується.

Треба сказати, що в країнах із розвинутою ринковою економікою цей інститут відомий уже давно. Він згадується в Паризькій конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. Конвенція, зокрема, проголошує, що вказівка на походження або найменування місця походження товару відноситься до об'єктів промислової власності і підпадає під дію Паризької конвенції (ст. 1). Стаття 10 Конвенції проголошує, що пряме чи публічне використання неправильного зазначення походження виробу або особи виробника, фабриканта чи комерсанта є правопорушенням, яке тягне відповідальність за цивільним законодавством. Якщо при виробленні чи виробництві товару або торгівлі ним буде неправильно зазначено місце походження чи місцевість, або неправильно вказано країну, де знаходиться цей пункт, чи країну, де застосовується неправдива вказівка про походження, то це визнається

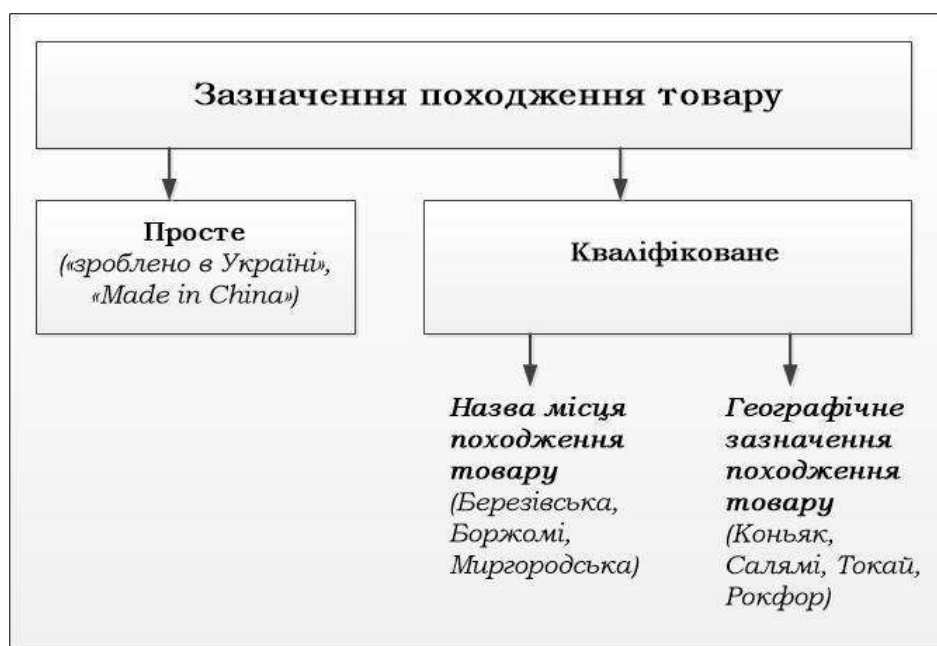
порушенням прав фізичної чи юридичної особи, які є виробниками чи комерсантами щодо цього товару.

Зміст цих статей Паризької конвенції про охорону промислової власності наведено для того, щоб підкреслити вагомість зазначення найменування місця походження товару в умовах ринкових відносин ще наприкінці минулого століття. Протягом нинішнього століття значення і роль права на найменування місця походження товару не тільки не зменшились, а ще більше зросли. Свідченням цього є розробка і прийняття законодавства про місце походження товару в країнах СНД, де до цього часу його ніколи не було. Не було такого законодавства і в Україні.

На даний час охорона прав на географічні позначення здійснюється Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. в редакції від 21 грудня 2000 р.

Місце виготовлення товарів та особлива майстерність людей певної місцевості може вказувати на особливі унікальні якості товару. Все це впливає на позитивну репутацію товару на ринку, попит серед споживачів та ціну.

Зазначення походження товару як об'єкта промислової власності може бути двох видів:



1) **просте зазначення походження товару** – це будь-яке словесне чи зображальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Просте зазначення походження товару дає лише загальне уявлення про дійсне місце походження товару (наприклад, «Зроблено в Україні», «made in China»);

2) **кваліфіковане зазначення походження товару** виокремлює з-поміж великої кількості товарів такі, які мають особливі властивості, особливі якості, зумовлені географічною специфікою місця його виробництва, тобто воно вказує на безпосередню залежність властивостей товару від місця його походження та охоплює (об'єднує) такі терміни:

а) назва місця походження товару;

б) географічне зазначення походження товару.

Особа, яка зареєструвала на своє ім'я найменування місця походження товару, одержує право на його використання (але не виключне право), якщо товар, що виробляється, відповідає вимогам, викладеним у заявці на реєстрацію.

Проте, для користування найменуванням місця походження, товару не обов'язково усім користувачам його реєструвати, достатньо однієї реєстрації на ім'я будь-якої фізичної чи юридичної особи. Право користування цим найменуванням місця походження товару на підставі державної реєстрації може бути надано будь-якій фізичній чи юридичній особі. Але таке право може бути надано за однієї неодмінної умови – виробник товару знаходиться в тому ж географічному об'єкті і виробляє товар з тими ж властивостями, які визначені у свідоцтві про реєстрацію найменування місця походження товару.

Використанням найменування місця походження товару заведено вважати застосування на товарах, для яких воно зареєстровано, а також на їх упаковці; в рекламі, проспектах, рахунках та іншій діловій документації, друкованих виданнях, офіційних бланках, вивісках, а також у разі демонстрації товару на виставках і ярмарках, які проводяться на території держави.

Як уже зазначалося, право на користування найменуванням місця походження товару не є виключним, і тому власник свідоцтва на нього не має права видавати ліцензії на використання цього найменування іншим особам. Вони можуть просто одержати свідоцтво на право користування цим же найменуванням місця походження товару.

У законодавстві зарубіжних країн передбачається право юридичних і фізичних осіб, які здійснюють посередницьку діяльність, використовувати свій товарний знак разом із найменуванням місця походження товару на підставі договору.

Для більшої ефективності охорони свого права на користування найменуванням місця походження товару власник свідоцтва може проставляти поряд із найменуванням місця походження товару попереджувальне маркірування. Воно має застерегти про те, що використане найменування зареєстроване в усталеному порядку.

В більшості країн строк чинності свідоцтва обмежений, як правило, десятима роками. Але в законодавстві багатьох країн міститься правило, за яким власник свідоцтва може клопотати про подовження його чинності. Кількість разів подовження строку чинності свідоцтва не обмежується. Однак чинність свідоцтва може бути подовжена лише за умови, що його власник знаходиться в тому самому географічному об'єкті і виробляє товар із зазначеними у свідоцтві властивостями.

Правовідносини, які виникають стосовно вказівок походження товарів регулюється нормативними актами:

1) ЦК України (ст. 501-504);

- 2) ЗУ «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
- 3) Паризька конвенція (1883 р.) про охорону промислової власності;
- 4) Мадридська угода (1981 р.) про запобігання неправдивим або тим, які вводять в оману, вказівок походження товарів;
- 5) Лісабонська угода та Женевський акт (1958р. та 2015 р.) про охорону найменування місць походження товарів та їх міжнародної реєстрації;
- 6) Угода про торгові аспекти права інтелектуальної власності (ТРИПС) (1994 р.).

Назва місця походження товару – є більш точним зазначенням (ніж географічне зазначення) і охоплює більш вузьке коло об'єктів, що мають специфічні, а нерідко й унікальні властивості. Найменування місця походження товару визначає, що товар походить із зазначеного географічного місця (рис.4.9) та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором. Важливо пам'ятати, що для найменування місця походження товару усі етапи виробництва (збір сировини, обробка, виготовлення) мають бути розміщені 100% у даному місці.



Рисунок 4.3 – Приклади назви походження товарів

Згідно зі ст. 1 ЗУ «Про правову охорону географічних зазначень» **географічне зазначення** – це найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені, головним чином, цим географічним місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території.

*Рокфор**Шампанське**Вологодське мереживо*

Рисунок 4.4 – Приклади географічного зазначення походження товарів

Чинним законодавством визначено, що суб'єктами права на кваліфікаційне позначення є:

1) власники майнових прав на кваліфікаційне позначення установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць;

2) виробники товарів, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем; асоціації споживачів.

Реєстрація географічного зазначення надає право особам (ст.9 ЗУ «Про правову охорону географічних зазначень»):

а) використовувати географічне зазначення, а саме: наносити його на товар або на етикетку, наносити його на упаковку товару, застосовувати в рекламі, записувати на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар;

б) вживати заходів щодо заборони використання географічного зазначення особами, які не мають на це право;

в) провадити діяльність із забезпечення відповідності товару, для якого зареєстровано географічне зазначення, специфікації товару, погоджений спеціально уповноваженим органом;

г) поширювати інформацію та провадити іншу діяльність, спрямовану на повідомлення споживачам про особливі якості товару, для якого зареєстровано географічне зазначення. Причому, просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації. Реєструється тільки кваліфіковане зазначення походження товару. Правова охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів надається лише на підставі їх державної реєстрації шляхом внесення до відповідного Реєстру.

Метою реєстрації зазначення походження товару є захист такого найменування, запобігання його використанню для інших товарів. Тому основними ознаками зазначення походження товару поряд з назвою певної місцевості є:

1) географічне середовище, яке охоплює специфічні природні умови та/(або) людські фактори;

2) наявність у товарі особливих властивостей, які вирізняють його з-поміж інших однорідних товарів; обов'язкова об'єктивна залежність особливих властивостей товару від географічного середовища.



Приклад. Текіла виробляється тільки в особливому районі Мексики, де росте сировина для її виробництва – кактусоподібна рослина агава, а назва «текіла» охороняється в Мексиці як географічна вказівка відповідно до президентського указу 1977 р., який дозволяє використовувати назву «текіла» тільки для напоїв, що виготовлені на території п'яти мексиканських штатів (Халіско, Гуанахуато, Мічоакан, Наяріт і Тамарит), які володіють виключним правом на їх виробництво.



Правова охорона **не надається** кваліфікованому зазначенню походження товару, якщо:

- суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі;
- є видовою назвою товару;
- правильно вказує на географічне місце виготовлення товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар виготовлено в іншому географічному місці;
- є назвою сорту рослини чи породи тварини і тому здатне ввести в оману споживачів щодо дійсного походження товару;
- Україна не має відповідної угоди з іноземною державою про взаємну охорону цього виду зазначень походження товару;
- це зазначення не охороняється у відповідній іноземній державі;
- є настільки тотожним з торговельною маркою в Україні, що його можна сплутати.

Для здійснення державної реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару необхідно надіслати заявку до НОІВ (Укрпатенту). Заявка може подаватися як у паперовому, так і в електронному вигляді на розсуд заявника.



Рисунок 4.5 – Процедура набуття прав на кваліфіковане зазначення походження товару

Заявка складається українською мовою та повинна містити:

а) **заяву** про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару, в якій необхідно вказати заявника (заявників), його адресу та спеціально уповноважені органи, які перевіряють відповідність товару специфікації товару;

б) **специфікацію товару**, погоджену спеціально уповноваженим органом, яка відповідно до ст. 9 ЗУ «Про правову охорону географічних зазначень» повинна містити такі відомості:

- *заявлене найменування*;

- *опис товару*, в тому числі, якщо це доречно, особливі правила пакування та маркування товару, а також стислий опис меж географічного місця, де виробляється та/або переробляється товар;

- *опис взаємозв'язку товару з географічним середовищем чи географічним місцем походження товару*, в тому числі особливі положення опису товару або способів його виробництва, що підтверджують такий взаємозв'язок;

в) документ, у якому викладені основні положення **специфікації товару**.

Правова охорона географічних зазначень походження товару:

1) надається на підставі їх державної реєстрації шляхом внесення до реєстру;

2) діє безстроково (окрім дострокового припинення дії);

3) обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару і межами географічного місця його походження, зазначеними у Реєстрі.

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

Право на використання кваліфікованої вказівки походження товарів засвідчується свідоцтвом. Не завжди власник права та суб'єкт, який використовує це право, є одна і та ж особа.

Власник свідоцтва на використання зареєстрованого зазначення походження товарів має право наносити поряд із кваліфікованим зазначенням походження товару, якщо це зазначення зареєстроване в Україні.

Для маркування назви місця походження товару застосовують обведену колом аббревіатуру **НПМ (назва походження товару)**. Разом із цим маркуванням або замість нього може наноситися текст «Зареєстрована в Україні назва місця походження товару».

Для маркування географічного зазначення походження товару застосовують обведену колом аббревіатуру **ГПЗ (географічне зазначення походження)**, а поряд з нею може бути нанесено текст: «Зареєстровано в Україні географічне зазначення походження товару».

Термін дії свідоцтва на використання зареєстрованого зазначення походження товару в Україні становить 10 років.

Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинена судом у разі втрати характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення зареєстрованого товару, а також визнання географічного зазначення видовою назвою товару.

Майнові права на кваліфіковані зазначення товарів мають територіальну дію, тому у разі необхідності виходу на міжнародні ринки мають попіклуватися про захист за Лісабонською системою [I-1].

4.5. Доменне ім'я

Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» **доменне ім'я** – це ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Сьогодні у більшості вчених не виникає сумнівів, що доменні імена відносяться до об'єктів виключних прав інтелектуальної власності.

Основні риси правової природи права на доменне ім'я:

1. *Об'єктом права на доменне ім'я виступає нематеріальне благо*, а саме: адреса кожного комп'ютера, що працює в Інтернеті.

2. *Право на доменне ім'я має абсолютний характер*. Володільцю доменного імені протистоїть невизначене коло осіб, основний обов'язок яких полягає в тому, щоб не перешкоджати володільцю здійснювати свої права. У випадку порушення цього права володілець може подати позов про захист, який буде спрямовано проти будь-якої особи, що здійснила таке порушення.

3. *Право на доменне ім'я має виключний характер*. Використання імені здійснюється лише власником права, а передача такого права можлива лише з дозволу власника.

4. *Доменне ім'я має суворо індивідуальний характер*. Право на доменне ім'я виникає з моменту його відповідної реєстрації.

5. *Право на доменне ім'я має безперечну економічну цінність*. Найбільш актуальними сьогодні є угоди з купівлі-продажу доменних імен.

6. *Суб'єктами права на доменне ім'я можуть бути як юридичні, так і фізичні особи*. Але в першу чергу доменні імена реєструють підприємства та організації, які безпосередньо зацікавлені у представництві на ринку товарів та послуг.

Таким чином, право на доменне ім'я за своєю природою найбільш відповідає правовому інституту засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг.

Сьогодні поняття «домен» визначається як частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка ідентифікується ім'ям домену, обслуговується групою серверів доменних імен і централізовано адмініструється.

Кожен комп'ютер, підключений до мережі Інтернет, має унікальну адресу, за якою і відбувається його пошук у мережі. Оскільки така адреса є послідовністю з чотирьох чисел, розділених крапками, то запам'ятати їх досить важко. Для полегшення запам'ятовування, сприйняття, створена доменна система *DNS*

(*Domain Name System*), яка дозволяє перетворити числовий код адреси комп'ютера на символне доменне ім'я.

Відомо, що сьогодні **існує три різновиди доменних імен**, які визначаються залежно від сфери їх дії (рівня).

1. **Доменні імена верхнього першого рівня** охоплюють найбільш великі ділянки віртуального Інтернет-простору. Вони визначаються за географічною або тематичною ознакою. Наприклад, кожна країна має своє доменне ім'я, яке дає можливість ідентифікувати певний сегмент Інтернет-простору за географічною ознакою. Так, для України національний домен «UA» був офіційно делегований IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) – відомством з реєстрації адрес Інтернет.

З 27 липня 2001 року набули чинності Правила домену «UA», в яких, зокрема, встановлювалися правила реєстрації доменних імен. Важливим чинником у реформуванні доменного простору України стало направлення у 2003 році до ICANN (*Internet Corporation for Assigned and Numbers* – Інтернет-корпорації з присвоєння номерів та імен, попередниці IANA) офіційного листа-звернення, в якому підтверджувалось, що недержавне некомерційне об'єднання підприємств «Український мережевий центр» визначається як відповідна організація для управління доменом «UA» та реєстрації індивідуальних доменних імен на підставі цивільно-правових договорів.

Розширення у домених іменах вказують на вид діяльності суб'єкта:

.com (комерційна діяльність);

.net (інтернет-послуги);

.org (некомерційні організації);

.edu (освітні установи);

.gov (органи влади)

2. **Доменні імена другого рівня** можуть належати різним юридичним та фізичним особам і визначаються залежно від територіального їх розташування. Наприклад, територія України розділена на самостійні доменні зони – Київська область має домени – kiev.ua або kv.ua, Харківська область – kharkov.ua або kh.ua тощо. Доменні імена другого рівня відокремлюються від імен першого рівня знаком «.», і мають таку структуру – name.ua, name.com, name.net тощо.

3. **Доменні імена третього рівня** включаються в домен більш високого рівня та підпорядковуються йому. Ці імена визначаються власником на свій власний розсуд.

Відповідно до п. 6.1. Правил домену «UA», **договір про надання послуг, пов'язаних із делегуванням доменного імені**, має містити точний та вичерпний опис послуг, які реєстратор надає реєстранту у зв'язку з делегуванням доменного імені, терміни виконання робіт та надання послуг, права та обов'язки сторін, відповідальність за неналежне або несвоєчасне виконання сторонами своїх обов'язків, термін дії договору та порядок його дострокового розірвання. Зокрема, у договорі має бути офіційне твердження реєстранта про те, що, наскільки це відомо реєстранту, ні делегування йому доменного імені, ні спосіб прямого чи непрямого використання цього доменного імені не може порушити прав та

законних інтересів третіх осіб, у тому числі прав інтелектуальної власності.

Проте, п. 6.5. Правил домену «UA» встановлює, що **термін дії такого договору не може перевищувати двох календарних років**. Після закінчення терміну дії такого договору реєстрант має право переукласти договір з тим самим або укласти договір з іншим реєстратором без відміни делегування доменного імені. Договір про делегування доменного імені можна укладати також на строк дії ліцензійного договору у разі отримання права використання торговельної марки на певний період.

4.6. Шляхи міжнародної реєстрації торговельних марок та географічних позначень

Торговельні марки та географічні зазначення походження товару *мають територіальну дію, яка обмежує майнові права власника*. Це позбавляє права дозволяти/забороняти та захищати у судовому порядку порушені права на об'єкти інтелектуальної власності в інших державах, де не здійснено процес державної реєстрації. З розвитком та глобалізацією світової торгівлі, виникненням е-комерції та великої кількості піратської продукції актуальність міжнародної реєстрації засобів індивідуалізації зростає.

Обираючи спосіб міжнародної реєстрації, необхідно провести аналізу та прогноз поведінки світового ринку та конкурентів. Чим популярніше продукт або послуга, чим вони унікальніші, тим більше потребують захисту.

Шляхи міжнародної реєстрації торговельних марок та географічних позначень:

1) *національний* – подача заявок на отримання охорони до відповідних патентних відомств конкретних країн;

2) *регіональний* – реєстрація здійснюється через регіональні патентні відомства на підставі підписаних регіональних угод;

3) *міжнародна реєстрація торговельних марок* – реєстрація за Мадридською системою передбачає подачу заявником базової заявки (у країні походження), і вже Відомство країни походження подає документи до Міжнародного органу.

Міжнародна реєстрація географічних зазначень походження товару здійснюється за Лісабонською системою. Вона дозволяє отримувати охорону для найменувань місць походження *в декількох країнах* шляхом подання в Міжнародне бюро ВОІВ *однієї заявки однією мовою зі сплатою одного набору мита в одній валюті*.

Питання для самоконтролю

1. Які існують види торговельних марок (товарних знаків)?
2. Назвіть функції товарного знаку.
3. Перерахуйте суб'єкти права на знаки для товарів і послуг.
4. Як проводиться експертиза заявки на знак?



5. Який порядок оформлення та подання заявки на товарний знак?
6. Якими законодавчими актами регулюються питання в сфері торговельних марок?
7. Що таке «добре відома торговельна марка»?
8. Опишіть процедуру визнання торговельної марки, що є добре відомою.
9. Визначте сутність комерційного найменування та торгової марки, а також різницю між ними.
10. Що таке географічне позначення (зазначення походження товару)?
11. Опишіть процедуру набуття прав на кваліфіковане позначення товару.
12. Що таке право на фірмове найменування?
13. Що таке право на найменування місця походження товару?
14. Які існують рівні доменних імен?

Тестові завдання

1. Голограми банківських карток – це вид ТМ

- A. зображувальний
- B. комбінований
- C. особливий (нетрадиційний)
- D. кольоровий



2. Оскарження рішення за заявкою відбувається у

- A. Апеляційному суді ВОІВ
- B. Апеляційній палаті Укрпатенту
- C. Апеляційному суді Укрпатенту
- D. не передбачено процедури оскарження рішення за заявкою

3. Дія свідоцтва про виключне право на найменування місця походження товару НЕ припиняється у разі

- A. втрати товаром, виробленим власником свідоцтва, особливих властивостей, зазначених у Державному реєстрі найменувань щодо даного найменування місця походження товару
- B. ліквідації юридичної особи – володаря свідоцтва або припинення підприємницької діяльності індивідуального підприємця – володаря свідоцтва
- C. подання власником свідоцтва відповідної заяви до органу виконавчої з інтелектуальної власності
- D. немає правильної відповіді

4. Правовідносини, які виникають у сфері торговельних марок, регулюються

- A. Женевською конвенцією
- B. Мадридською Угодою
- C. Мадридською конвенцією
- D. Угодою про TRSD

5. Ексклюзивна форма флакону для парфумів – це вид ТМ

- A. зображувальний
- B. комбінований

- С. об'ємний
- Д. кольоровий

6. Вимоги до торговельної марки (товарного знаку)

- А. новизна
- В. оригінальність
- С. ексклюзивність
- Д. важкість відтворення

7. Перелік позначень, що можуть бути визнані як знаки для товарів і послуг

- А. офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки
- В. тривимірні об'єкти, форма яких зумовлена виключно функціональним позначенням
- С. загальноживані скорочення
- Д. нове оригінальне позначення товарів, яке відповідає усім умовам надання правової охорони

8. Міжнародна реєстрація географічних зазначень походження товару відбувається за

- А. Женевською конвенцією
- В. Мадридською системою
- С. Паризькою конвенцією
- Д. Лісабонською системою

9. Доменне ім'я верхнього першого рівня – це

- А. kiev.ua
- В. donnuet.edu.ua
- С. .gov
- Д. gfd.net

10. Міжнародне відомство з реєстрації доменних імен

- А. ICENN
- В. IANN
- С. ICANN
- Д. IANA



Рекомендована література: [I – 1, 10-13; II – 17, 18; III – 3]

РОЗДІЛ 5. НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Основні теми

- 5.1. Наукове відкриття
- 5.2. Компонування напівпровідникових виробів
- 5.3. Раціоналізаторська пропозиція
- 5.4. Селекційні досягнення
- 5.5. Комерційна таємниця

5.1. Наукове відкриття

Наукові відкриття відіграють особливу роль у розвитку науково-технічного прогресу, оскільки є фундаментальними дослідженнями та відрізняються найбільш значущим результатом. *Наукове відкриття не може бути об'єктом будь-якого виключного права певних осіб чи держав.* Але право на пріоритет відкриття, його назви, право авторства підлягають юридичній охороні. Це положення зазначається і в Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), в якій наукові відкриття включено до переліку об'єктів інтелектуальної власності [III-4].

В Україні відповідно до ст. 420 ЦК наукове відкриття входить до переліку об'єктів, що охороняються, а глава 38 ЦК цілком присвячена праву інтелектуальної власності на наукові відкриття. Нажаль, вона складається всього з двох статей, і наразі не набуло поки що подальшого розвитку в інших нормативно-правових актах.

Відповідно до ст. 457 ЦК науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

Винахід – це те, чого не було у світі до моменту його винайдення, а **наукове відкриття** – це те, що було завжди, але ніхто про це не знав.

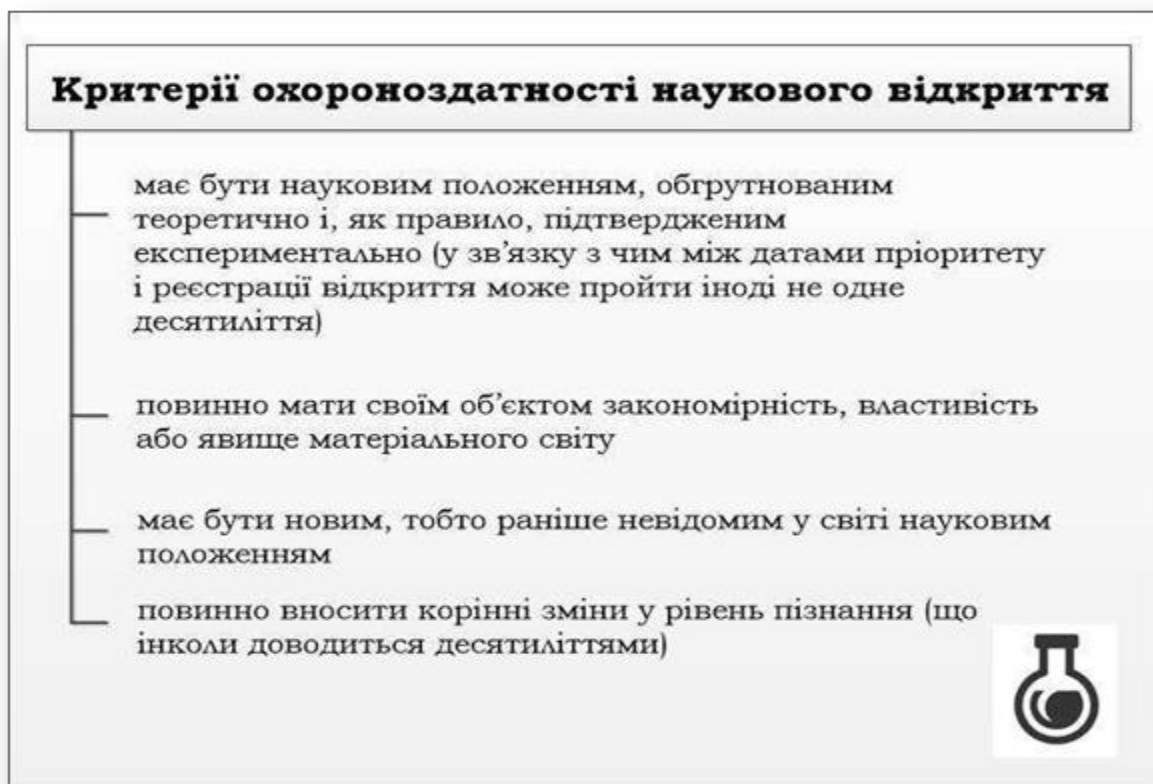


Від інших об'єктів інтелектуальної власності наукове відкриття відрізняється тим, що стосовно нього *не виникає жодних майнових прав*, а саме:

- 1) не має терміну дії;

2) автор наукового відкриття не може заборонити іншим зацікавленим особам використовувати його. Відкриття може використовуватися будь-якою особою в будь-якій країні світу без дозволу його автора та без виплати йому відповідної винагороди. Таким чином, наукове відкриття є власністю всього людства.

Проте, не варто забувати про *особисті немайнові права* у разі використання наукового відкриття, **потрібно обов'язково вказувати ім'я автора** даного об'єкта.



Відповідність заявленого наукового відкриття цим критеріям встановлює наукова експертиза, в результаті якої лише кожна тридцята заявка на відкриття у попередні роки визнавалась науковим відкриттям.

Автор наукового відкриття має право надати цьому відкриттю своє ім'я або спеціальну назву. Право на наукове відкриття засвідчується дипломом. У випадку співавторства диплом видається кожному зі співавторів з вказівкою в ньому інших співавторів, оскільки в сучасних умовах більшість наукових відкриттів є наслідком колективної роботи вчених.

5.2. Компонування напівпровідникових виробів

Об'єктом промислової власності також є конструювання інтегральної мікросхеми.

Напівпровідниковий виріб – це остаточна або проміжна форма будь-якого виробу, який складається з матеріальної основи, що включає в себе шар

напівпровідникового матеріалу, має один або більше шарів, які складаються з провідникового, ізоляційного або напівпровідникового матеріалу та розміщуються один відносно до іншого відповідно до попередньо визначеної тривимірної моделі та призначаються для виконання виключно або у поєднанні з іншими функціями функції електронної схеми (Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» № 621/97-ВР від 05.11.1997 р.).

Компонування напівпровідникового виробу (компонування) – сукупність пов'язаних зображень, певним чином зафіксованих або закодованих, які становлять тривимірну конфігурацію шарів, з яких складається напівпровідниковий виріб та в яких кожне зображення містить конфігурацію або частину конфігурації напівпровідникового виробу на будь-якій стадії його виготовлення.



Відносини щодо правової охорони компонування інтегральної мікросхеми в Україні регулюються ЦК України (ст. 471–488) та Законом України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».

Відповідно до ст. 473 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування ІМС визнаються:

- автор компонування інтегральної мікросхеми;
- інші особи, які набули прав на компонування інтегральної мікросхеми за договором чи законом.

Автором компонування напівпровідникового виробу (далі НПВ) може бути лише фізична особа, інтелектуальною творчою працею якої створено компонування. Юридична особа може виступати лише власником майнових прав на компонування НПВ.

Автор компонування НПВ має особисті немайнові та виключні майнові права.

До особистих немайнових прав, що не відчужуються і є безстроковими, законом віднесено право авторства і право подання заявки та свідоцтво на компонування НПВ.

Майновими правами інтелектуальної власності на компонування НПВ відповідно до ст. 474 ЦК України є:

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

Під використанням компонування НПВ слід розуміти:

- копіювання компонування НПВ;
- виготовлення НПВ із застосуванням даного компонування;
- виготовлення будь-яких виробів, що містять такі НПВ;
- ввезення НПВ та виробів, що їх містять, на митну територію України;
- пропонування для продажу, зберігання у зазначених цілях та інше введення в цивільний оборот НПВ, виготовлених із застосуванням даного компонування, та будь-яких виробів, що містять такі НПВ.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникових виробів спливає через 10 років, що рахується від дати подання заявки на компонування НПВ в установленому законом порядку.

Автору або іншому правовласнику, якому належить виключне право на використання компонування НПВ, видається свідоцтво, що діє 10 років. Автори, які спільно створили компонування НПВ, мають однакові права на її реєстрацію та використання, якщо інше не передбачається угодою між ними. Але жоден із співавторів не може самостійно надавати дозвіл на використання НПВ або передавати право власності на зареєстроване компонування іншій особі без згоди інших власників. Об'єктом правової охорони є виключно компонування напівпровідникового виробу.



Компонування НПВ відповідає умовам охороноздатності, якщо воно є оригінальним. Тобто воно не може бути створене шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування НПВ, повинно мати певні відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відомим у галузі мікроелектроніки. Умовою надання правової охорони на компонування НПВ є його державна реєстрація.

Не може бути визнано оригінальним таке компонування НПВ, заявка на реєстрацію якого подано пізніше ніж через два роки від дати її першого використання. Правова охорона також не розповсюджується на ідеї, способи, системи, технології, які можуть бути втілені в компонуванні НПВ. Державна реєстрація здійснюється НОІВ.

5.3. Раціоналізаторська пропозиція

Раціоналізаторська пропозиція (згідно зі ст. 481 ЦКУ) – це визнана юридичною особою пропозиція, що містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності [II-14].

Раціоналізаторські пропозиції є результатом найбільш поширеного виду технічної творчості, як і за своєю новизною і технічним рівнем є нижчою від винахідництва, проте, за доступністю, масштабністю та деякими іншими факторами де поступається йому. Саме своїм масовим застосуванням раціоналізаторські пропозиції інколи здатні давати більший економічний ефект, ніж винаходи. Економія від використання раціоналізаторських пропозицій у підсумку буває більшою, ніж від використання винаходів. Саме тому раціоналізаторство як форма технічної творчості заслуговує на всіляке заохочення і стимулювання, а його результати – раціоналізаторські пропозиції – потребують надійної правової охорони. При цьому слід мати на увазі, що досить часто заявки на винаходи відхиляються тому, що втрачена їх новизна, але пропозиції у своїй суті є винаходами, і в таких випадках буде доречною правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

Громадяни колишнього СРСР звикли до раціоналізаторства, оскільки воно приносило користь підприємству, де працював раціоналізатор, і самому раціоналізатору давало право на винагороду, моральне задоволення від своєї суспільно-корисної діяльності. Раціоналізаторство є невід'ємною складовою виробничої діяльності, яка не може розвиватись без постійного і систематичного удосконалення. Воно спрямоване саме на удосконалення продукції, технології виробництва, техніки та іншого обладнання і стосується будь-якої сфери – промисловості, транспорту, оборони, охорони здоров'я, сільського господарства тощо. Саме широке використання пропозицій, спрямованих на удосконалення процесів суспільно корисної праці, і дає досить помітний економічний ефект.

Раціоналізатори завжди були в пошані в Україні, їх діяльність заохочувалась і стимулювалась, вони були наділені рядом прав і пільг.

Нині раціоналізаторська діяльність регулюється Цивільним кодексом України, Тимчасовим положенням про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій (далі – Тимчасове положення), затвердженим Указом Президента України від 18 вересня 1992 р., та Методичними рекомендаціями про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, затвердженими наказом Держпатенту України від 27 квітня 1995 р. Держпатент України прийняв ряд відомчих нормативних актів, спрямованих на поглиблену регламентацію регулювання раціоналізаторської діяльності. Тимчасове положення змінене Указом Президента України «Про визнання такими, що втратили чинність, Указів Президента України у зв'язку з прийняттям законів України щодо промислової власності» від 22 червня 1995 р. № 324/94 [I-14].

Ознаки раціоналізаторської пропозиції

Відповідно до наведених нормативних актів **раціоналізаторською визнається пропозиція, яка є новою і корисною для підприємства, якому вона подана, і передбачає створення або зміну конструкції виробів, технології виробництва, техніки або складу матеріалів.**

Отже, раціоналізаторська пропозиція має стосуватись виробів, технології, задіяної техніки або складу матеріалів. Тож об'єктами раціоналізаторських пропозицій можуть бути конструктивні рішення виробів, технологічні процеси, тобто способи, а також речовина (склад матеріалів). Але не треба розуміти наведений перелік об'єктів як обмеження раціоналізаторства. Раціоналізаторська пропозиція може стосуватись будь-якої сфери суспільно корисної діяльності людини. Це може бути удосконалення медичних інструментів та апаратури, зв'язку і транспорту тощо.

До раціоналізаторської пропозиції законодавство встановило три необхідних вимоги:

- 1) вона має належати до профілю підприємства, якому подана;
- 2) має бути новою;
- 3) має бути корисною підприємству, якому подана.

Пропозиція подається тому підприємству, якому відповідає за профілем його діяльності. При цьому не має значення, де працює раціоналізатор і взагалі чи він працює. Раціоналізаторська пропозиція має відношення до діяльності підприємства, якщо вона може бути використана в технологічному процесі цього підприємства, у продукції, що ним виробляється, у техніці або матеріалах.

Така пропозиція визнається новою для підприємства, якому вона подана, якщо її сутність на цьому підприємстві до подачі заяви на неї не була відома. Для встановлення новизни раціоналізаторської пропозиції використовуються усі наявні на підприємстві джерела інформації, які містять відомості про цю або подібну пропозицію.

Однак новизна раціоналізаторської пропозиції не втрачається, якщо вона використовується за ініціативою її автора не більше як три місяці до подання заяви. Безумовно, мова йде про використання на тому підприємстві, де подана заява.

Раціоналізаторська пропозиція визнається корисною для підприємства, якому подана заява на неї, якщо її використання дає змогу підвищити економічну ефективність виробництва, одержати кращий дохід (прибуток) або одержати інший позитивний ефект. Позитивний ефект може полягати в будь-якому підвищенні технічного рівня виробництва, поліпшенні умов та безпеки праці, зниженні негативного впливу на навколишнє середовище тощо.

Зазначені Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію (далі – Методичні рекомендації) містять ряд умов, за наявності яких пропозиція не може бути визнана раціоналізаторською. Це:

- запозичення чужого досвіду без власного творчого внеску;

- пропозиції, що містять відомі рішення;
- пропозиції не технічного, а організаційного характеру;
- пропозиції щодо удосконалення організації і управління господарством.

Другу групу пропозицій, що не визнаються раціоналізаторськими, складають такі, що погіршують умови праці, якість робіт, викликають або збільшують рівень забруднення навколишнього середовища, знижують надійність та інші показники якості продукції. Не визнаються раціоналізаторськими пропозиції, які лише ставлять завдання, але не дають конкретного вирішення.

Раціоналізатором, тобто **автором раціоналізаторської пропозиції**, визнається особа, що створила її своєю творчою працею. Якщо раціоналізаторська пропозиція створена спільною творчою працею кількох осіб, то вони визнаються співавторами, а порядок користування правами на їх пропозицію визначається угодою між ними. Не визнаються співавторами особи, які надавали авторові раціоналізаторської пропозиції лише технічну допомогу, наприклад, здійснювали креслярські роботи, виготовляли зразки, допомагали в оформленні документації, виконували розрахунки, проводили дослідну перевірку тощо, або сприяли оформленню прав на раціоналізаторську пропозицію та її використання.

Склад співавторів на раціоналізаторську пропозицію після подання заяви за загальним правилом не може змінюватись. Проте у виняткових випадках за відсутності спору про авторство склад співавторів може бути переглянутий підприємством, установою чи організацією, куди подано заяву на раціоналізаторську пропозицію. Зазначені Методичні рекомендації встановлюють досить суворі правила зміни складу співавторів на раціоналізаторську пропозицію. Заява про зміну складу співавторів має розглядатися посадовою особою, що приймає рішення по пропозиції, спільно з первинною організацією Товариства винахідників і раціоналізаторів України (далі – ТВР) до винесення рішення щодо пропозиції.

Значні обмеження існують щодо пропозицій, які подаються інженерно-технічними працівниками. Мова йде лише про інженерно-технічних працівників науково-дослідних, проектних, конструкторських, технологічних організацій і аналогічних підрозділів підприємств. Під такими підрозділами маються на увазі науково-дослідні, проектні, конструкторські технологічні організації, відділи головного конструктора і конструкторські відділи, відділи головного технолога і технологічні відділи, відділи головного металурга, заводські лабораторії. Пропозиції цієї категорії працівників не визнаються раціоналізаторськими за умови, що подані ними пропозиції стосуються проектів, які ними розробляються. На інженерно-технічних працівників інших підрозділів і тих, що не брали участі в розробці зазначених проектів, таке обмеження не поширюється.

То що ж, пропозиції зазначеної групи працівників взагалі не можуть визнаватися раціоналізаторськими? Ні, пропозиції, які вносяться інженерно-

технічними працівниками вищезазначених організацій і підрозділів та стосуються проектів, що ними розробляються, можуть бути визнані раціоналізаторськими за наявності умов, визначених Методичними рекомендаціями.

Пропозиції інженерно-технічних керівних працівників науково-дослідних, проектних, конструкторських, технологічних організацій і аналогічних підрозділів підприємств, які не розробляли проекти, конструкції і технологічні процеси, а також пропозиції інших працівників, подані на стадії експериментальної (дослідної) перевірки проекту, конструкції, технологічного процесу, можуть визнаватися раціоналізаторськими.

Пропозиції інженерно-технічних керівних працівників, які беруть участь у розгляді і затвердженні в усталеному порядку відповідних проектів, конструкцій і технологічних процесів, а також пропозиції, подані цими працівниками у співавторстві з іншими особами, визнаються раціоналізаторськими в спеціально установленому порядку [I-14].

Складання, подання та розгляд заяви на раціоналізаторську пропозицію

Заява на раціоналізаторську пропозицію складається автором (співавторами) за спеціальною формою (Р-1), затвердженою Міністерством статистики України. Заява та інші документи, що стосуються раціоналізаторської пропозиції, заповнюються чорнилом чи пастою від руки або на друкарській машинці чітко, розбірливо, без помарок і виправлень.

Заява складається окремо на кожну раціоналізаторську пропозицію. Якщо в одній заяві міститься дві або більше самостійні пропозиції, то авторові пропонують оформити кожну пропозицію окремою заявою у 15-денний строк від дня його повідомлення про це. Якщо автор у зазначений строк переоформить заяву на кожну пропозицію окремо, то пріоритет кожної пропозиції встановлюється за первісною датою надходження заяви. Якщо автор у зазначений строк не переоформить заяви, то вона розглядається тільки в частині пропозиції, яка викладена в заяві першою.

У заяві зазначаються найменування пропозиції, всі без винятку співавтори, спільною творчою працею яких створена пропозиція, а також їх прізвища, імена та по батькові, місце роботи, посада, освіта, рік народження. Коли автором пропозиції є особа, яка не працює на підприємстві, куди подається пропозиція, то вказується її домашня адреса.

Форма заяви на раціоналізаторську пропозицію містить розділ «Опис пропозиції». Цей опис починається з викладу недоліків певної конструкції, виробу, технології виробництва і техніки, що застосовується, чи складу матеріалу. Далі в описі викладаються переваги пропозиції, завдяки яким усуваються зазначені недоліки, зміст запропонованого рішення. Опис має бути складений так, щоб у ньому містилися усі необхідні дані, достатні для практичного здійснення пропозиції без участі автора чи співавторів. У Описі наводяться також відомості про прибуток чи інший позитивний ефект, який може дати використання раціоналізаторської пропозиції.

У необхідних випадках до заяви додаються графічні матеріали (креслення, схеми, ескізи тощо), техніко-економічні розрахунки та додаткові відомості про пропозицію, якщо вона подавалась раніше або подається водночас на інші підприємства.

Усі матеріали заяви (графічні чи інші) мають бути підписані усіма співавторами, зазначеними у заяві. На заяві і графічних матеріалах необхідна дата заповнення (написання) і виготовлення.

Підприємство, до якого подається заява, в разі зацікавленості в цій пропозиції може надати авторові допомогу в складанні заяви, виготовленні креслень, схем, ескізів тощо.

Подання заяви.

Заява на раціоналізаторську пропозицію подається тому підприємству, діяльності якого стосується пропозиція. Не має значення працює на цьому підприємстві її автор чи ні.

Заява на раціоналізаторську пропозицію може бути подана в міністерство. У такому разі вона направляється на розгляд того підприємства, до діяльності якого має відношення, без її реєстрації в журналі, але із зазначенням дати надходження.

Пропозиція визнається такою, що стосується діяльності підприємства, якщо вона може бути використана цим підприємством в технологічному процесі або у продукції, що ним виробляється, а також у техніці, що застосовується, чи в складі матеріалу.

Заява на раціоналізаторську пропозицію передусім перевіряється на предмет її відповідності вимогам, встановленим Методичними рекомендаціями. Правильно складена заява реєструється в журналі реєстрації заяв на раціоналізаторські пропозиції (далі – Журнал) по формі, затвердженій Міністерством статистики України. Реєстрація заяви має бути здійснена в день її надходження. На заяві проставляється дата надходження до підприємства, якому вона подана, і номер, під яким вона зареєстрована.

Журнал має бути прошнурований, скріплений печаткою підприємства і підписаний особою, що приймає рішення щодо пропозиції.

Якщо раціоналізаторська пропозиція не має відношення до діяльності підприємства, якому подана, або сама заява складена з порушенням встановлених вимог, то вона не реєструється і не приймається до розгляду.

У разі відмови авторові раціоналізаторської пропозиції в реєстрації йому у письмовій формі повідомляються причини відмови. У цьому повідомленні має бути вказано найменування пропозиції і дата її надходження на підприємство або до міністерства (відомства).

При незгоді автора з відмовою в реєстрації і прийнятті до розгляду його заяви він може оскаржити відмову, звернувшись до керівника підприємства, міністерства (відомства). Скарга має бути розглянута у 15-денний строк.

Правильно складена заява приймається до розгляду. З моменту реєстрації вона вважається документом підприємства, міністерства (відомства), і на прохання автора чи співавторів їм може бути видана копія

зареєстрованої заяви.

Автор має право після реєстрації заяви на раціоналізаторську пропозицію вносити до неї зміни і доповнення. Однак зазначені зміни і доповнення можуть вноситися лише до прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською. Зміни і доповнення не повинні стосуватися її суті, а якщо вони стосуються суті, то можуть бути оформлені як окрема пропозиція.

Автор має право на одержання довідки, якою засвідчується факт і дата надходження заяви. Така довідка має бути надана авторові протягом п'яти днів від дати надходження прохання про це.

Якщо заява не відповідає встановленим вимогам і тому не підлягає реєстрації в журналі, вона має бути зареєстрована як вхідна кореспонденція.

Розгляд заяви на раціоналізаторську пропозицію.

Зареєстрована заява на раціоналізаторську пропозицію піддається своєрідній експертизі по суті. Вона направляється тому підрозділу підприємства чи відповідним службам, до діяльності яких має безпосереднє відношення. Заява, що зареєстрована міністерством (відомством), у разі необхідності направляється для висновку щодо пропозиції науково-дослідним, проектним, конструкторським, технологічним організаціям, а також підприємствам, на яких вона може бути використана. У висновку щодо пропозиції має міститись оцінка її новизни і корисності.

Якщо пропозиція не має новизни, то такий висновок мусить бути належним чином обґрунтований.

За результатами розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію може бути прийняте таке рішення:

- визнати пропозицію раціоналізаторською і прийняти до використання;
- провести дослідну перевірку пропозиції;
- пропозицію відхилити.

Рішення по пропозиції приймається керівником підприємства чи керівником відповідного підрозділу, на якого це покладено наказом по підприємству, з урахуванням висновків до пропозиції стосовно її новизни і корисності.

У разі визнання пропозиції раціоналізаторською підприємство розробляє організаційно-технічні заходи, які мають забезпечити її ефективне використання.

Проте можливі випадки, коли пропозиція визнається раціоналізаторською не повністю, а лише частково, тоді в рішенні мусить бути вказано, в якій саме частині вона визнається раціоналізаторською.

Рішення про відхилення пропозиції має бути аргументовано мотивами відхилення.

Порядок розгляду заяв на раціоналізаторські пропозиції, внесені керівником, його заступником, головним інженером, заступником головного інженера підприємства за місцем роботи чи на підпорядкованих підприємствах, дещо інший, їх заяви розглядаються і рішення по них приймаються керівником

вищестоящої організації. Такий порядок діє і стосовно пропозицій, внесених зазначеними працівниками у співавторстві з іншими особами.

У таких випадках заява на раціоналізаторську пропозицію реєструється в Журналі підприємства і направляється керівнику вищестоящої організації з висновками до пропозиції щодо її новизни і корисності для цього підприємства. У матеріалах заяви має бути викладена особиста творча участь авторів у створенні запропонованої пропозиції.

Рішення за такими заявами приймає керівник вищестоящої організації, після чого заява повертається підприємству, якому вона була подана.

Певна особливість в оформленні прав на раціоналізаторську пропозицію існує щодо тих пропозицій, які пов'язані зі зміною затверджених нормативів і технічної документації (проектів, стандартів, технічних умов та іншої нормативної технічної і конструкторської документації). Рішення про визнання таких пропозицій раціоналізаторськими і прийняття їх до використання приймається лише після того, як відповідна організація, що затвердила зазначені нормативи, дасть дозвіл на їх зміну. У такому разі строк розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію подовжується на час оформлення дозволу.

Зазначені організації можуть лише видавати дозвіл на зміну затверджених нормативів і технічної документації за пропозицією. Але вони не вирішують питання про можливість визнання пропозиції раціоналізаторською.

Рішення щодо заяви має бути прийнято протягом місяця з дня її надходження на підприємство.

Будь-яке рішення за заявою на раціоналізаторську пропозицію може бути оскаржено. Автор пропозиції в разі відмови у визнанні її раціоналізаторською або в прийнятті до використання має право оскаржити рішення протягом трьох місяців від дати його одержання. Скарга подається керівнику підприємства, міністерства (відомства), який прийняв це рішення. Скарга автора має бути розглянута протягом місяця від дати її надходження. Розгляд скарги на підприємстві за місцем роботи автора здійснюється його керівником спільно з первинною організацією ТВР за участю самого автора.

Прийнята до використання пропозиція може бути також запроваджена і на інших підприємствах. Підприємство, що прийняло пропозицію до використання, може направити інформацію про неї зацікавленим підприємствам з метою укладання угоди.

Протягом місяця після винесення рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською і прийняття її до використання авторіві видається свідоцтво установленної форми. Якщо авторство на пропозицію мають кілька співавторів, то свідоцтво видається кожному із них.

Воно видається підприємством, яке прийняло рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською і прийняття її до використання, підписується керівником підприємства і стверджується печаткою. У свідоцтві вказується дата і номер заяви, зазначені в Журналі реєстрації.

У разі співавторства у свідоцтві вказуються прізвища усіх співавторів у алфавітному порядку.

Факт використання раціоналізаторської пропозиції potwierджується спеціальним актом за формою, затвердженою Міністерством статистики України [І-14].

Права автора раціоналізаторської пропозиції та їх захист

Автор раціоналізаторської пропозиції, як і будь-який інший суб'єкт права інтелектуальної власності, відповідно до чинного законодавства має певні особисті немайнові і майнові права.

До особистих немайнових прав автора раціоналізаторської пропозиції належать право авторства, право на ім'я, право на назву раціоналізаторської пропозиції, право на пріоритет. До майнових прав належить право на винагороду.

Зміст особистих немайнових прав уже розкривався раніше. Що стосується права на винагороду, то воно має свої особливості. Раціоналізатор, подаючи заяву до підприємства про визнання поданої ним пропозиції раціоналізаторською, у разі визнання її такою водночас передає підприємству і право на використання за певну винагороду. Розмір винагороди визначається відповідно до Тимчасового положення. Пункт 11 ч.3 Методичних рекомендацій встановлює, що винагорода автору чи співавторам виплачується в порядку, передбаченому Тимчасовим положенням. Пункт 40 Методичних рекомендацій деталізує: якщо використання раціоналізаторської пропозиції дає певний економічний ефект (прибуток), то складається розрахунок річної ефективності. Пропозиції, використання яких дає інший позитивний ефект, а не економічний, мають свою специфіку визначення розміру винагороди.

Відповідно до п. 53 Тимчасового положення право на винагороду має автор чи співавтори раціоналізаторської пропозиції протягом двох років від дати початку її використання на підприємстві, яке видало авторові свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію. Розмір винагороди визначається умовами договору між автором і підприємством і не може бути менше:

- 10 відсотків доходу, одержуваного щорічно підприємством від використання раціоналізаторської пропозиції;
- 2 відсотків від частки собівартості продукції (робіт і послуг), що припадає на раціоналізаторську пропозицію, корисний ефект від якої не впливає на одержання доходу.

Винагорода виплачується автору відповідно до договору, але не пізніше трьох місяців після закінчення кожного року використання раціоналізаторської пропозиції.

Автор раціоналізаторської пропозиції має право на захист своїх особистих немайнових і майнових прав. Особисті немайнові права автора раціоналізаторської пропозиції захищаються в позовному порядку. Автор має право на подання заяви на раціоналізаторську пропозицію. Але за наявності певних відхилень від встановлених вимог йому може бути відмовлено в прийнятті заяви до розгляду. Така відмова може бути оскаржена керівнику підприємства, міністерства (відомства). Скарга має бути розглянута в 15-денний строк. Тобто такі скарги розглядаються в адміністративному порядку.

Відмова у визнанні пропозиції раціоналізаторською або в прийнятті її до використання може бути оскаржена керівнику підприємства, міністерства (відомства) в тримісячний строк. Скарга має бути розглянута зазначеними особами в місячний строк. У разі незгоди автора з прийнятим за його скаргою рішенням або якщо при розгляді скарги рішення не прийняте у зв'язку з недосягненням угоди між керівником підприємства і радою ТВР, автор може звернутися до суду. У такому випадку передбачено адміністративно-судовий порядок захисту прав автора раціоналізаторської пропозиції.

Усі інші спори, що виникають у зв'язку із використанням раціоналізаторської пропозиції, розглядаються в судовому порядку [I-14].

5.4. Селекційні досягнення

В Україні правовій охороні селекційних досягнень приділяється значна увага. Відносини у даній сфері регулюються ЦК України, Законами України «Про охорону прав на сорти рослин» та «Про племінне тваринництво».

Під *селекційним досягненням* розуміють результат цілеспрямованої науково-практичної діяльності, внаслідок якої створюються сорти та гібриди рослин і породи тварин із заданими ознаками



Основним об'єктом селекційної роботи у *тваринництві* є **порода** – створена внаслідок цілеспрямованої творчої діяльності група племінних тварин (порода, породний тип, лінія, сім'я тощо), яка має високі генетичні ознаки, що стійко передаються їх нащадкам.

У *рослинництві* результатом творчої праці є **сорт рослин** – окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), що, незалежно від того, чи відповідає вона повністю умовам надання правової охорони, може:

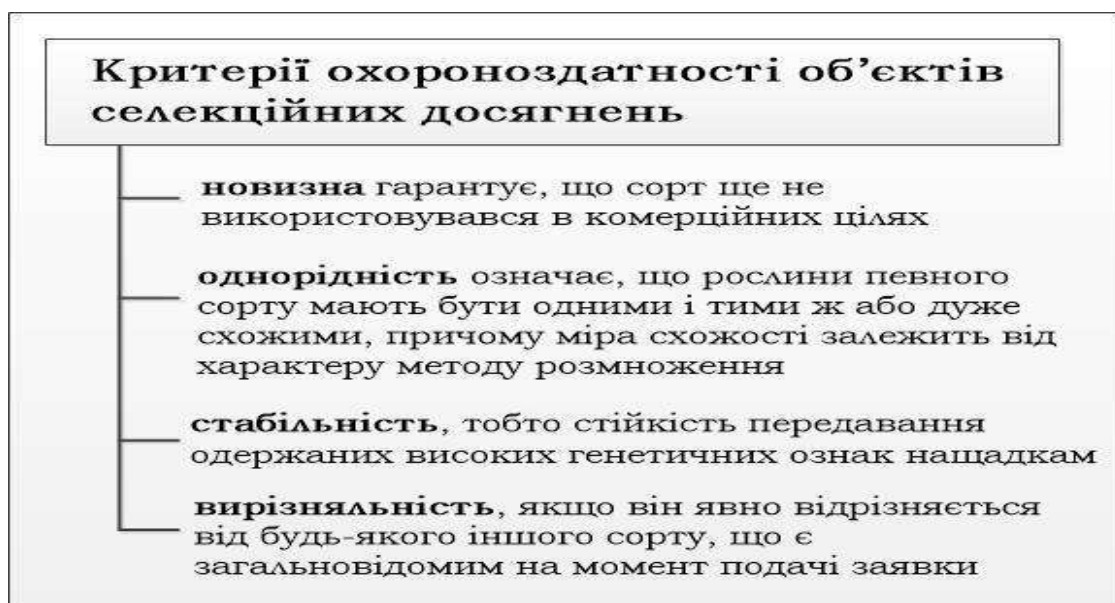
- бути визначена за ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності певного генотипу або комбінації генотипів;
- бути виокремлено від будь-якої іншої групи рослин за ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;
- розглядатися як одне ціле з погляду на її придатність для відтворення в незмінному виді цілих рослин сорту.

Причинами складностей у встановленні правової охорони селекційних досягнень є тривалість строків порід та сортів рослин.

Відповідно до статті 485 Цивільного кодексу України *до прав інтелектуальної власності на сорт рослин і породи тварин належать* [II-20, 22]:

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

- *майнове право* інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин, *засвідчені патентом*;
- *майнове право* інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породи тварин, *засвідчене державною реєстрацією*.



Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин згідно зі ст. 486 Цивільного кодексу України є [II-14]:

- ✓ *автор* сорту рослин, породи тварин;
- ✓ *інші особи, які набули майнових прав* інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин *за договором чи законом*.

Майнові права суб'єктів інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин, *засвідчених патентом*, становлять:

- право на використання сорту рослин, породи тварин, придатних для поширення в Україні;
- виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи тварин;
- виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке використання;
- інші майнові права інтелектуальної власності.

В Україні державна реєстрація племінних тварин здійснюється за внесенням відповідних даних до Державної книги племінних тварин, а племінних стад – до Державного племінного реєстру. Суб'єктам племінної справи видається племінне свідоцтво (сертифікат), а також надається можливість використовувати належні їм племінні (генетичні) ресурси на виконання загальнодержавних програм селекції [I-14].

Виключні майнові права засвідчуються **патентом**, є чинними з дати, наступної за датою їх реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону

Строк дії майнових прав рахуються з 1-го січня року, наступного за роком державної реєстрації прав і становлять:

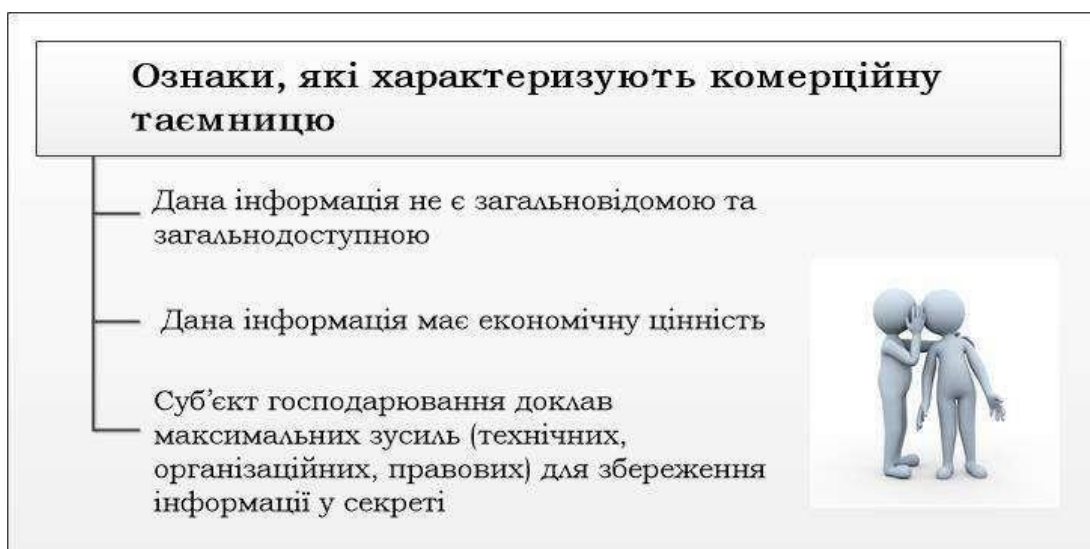
- на сорт рослин та породи тварин – **30 років**,
- для дерев та винограду – **35 років**.

5.5. Комерційна таємниця

Під поняття комерційної таємниці можуть підпадати найрізноманітніші відомості і знання як технічного характеру, так і організаційного або фінансового, які визнаються об'єктом інтелектуальної власності (ст. 420 Цивільного кодексу України).

До промислових секретів фірми відносять основні виробничі показники, проекти, технологічні інструкції, результати перевірок і випробувань, опис зразків продукції на сировині, опис експериментів, оцінка якостей процесів і виробів, дослідницькі звіти, карти контролю якості, інструкції по підготовці кадрів, вартісні показники, дослідження ринку, список покупців, умови постачань і стратегії на ринку, прогнози і таке інше.

Це може бути винахід, який роботодавець умисно зберігає в таємниці, тобто прийняв рішення не подавати заявку, або елемент винаходу, свідомо не включений в опис під час подання заявки. Наприклад, вже понад 100 років рецептура та технологія виготовлення напою «Coca-Cola» охороняється саме як комерційна таємниця.



До комерційної таємниці можуть бути віднесені:

- ✓ технологія виробництва;
- ✓ технологічні прийоми і устаткування;
- ✓ модифікації раніше відомих технологій і процесів;
- ✓ результати і програми НДДКР;
- ✓ перспективні методи управління;
- ✓ цінова і збутова політика;
- ✓ порівняльні характеристики власного асортименту і товарів конкурентів з точки зору якості,
 - ✓ зовнішнього вигляду, упаковки тощо;
 - ✓ виробничі, комерційні і фінансово-кредитні стосунки з партнерами;
- плани підприємства по розширенню (згортанню) виробництв; факти проведення переговорів з питань купівлі-продажу;
 - ✓ дані, які можуть бути використані для нанесення збитку репутації підприємства (фірми);

- ✓ інформація про кадри (текучість кадрів, провідні фахівці і місця їх роботи за сумісництвом);
- ✓ наявність сил і умов для захисту комерційної таємниці, а також інші відомості.

Не можуть складати комерційну таємницю:

- державні секрети;
- установчі документи підприємства;
- документи, що дозволяють займатися господарською діяльністю;
- інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
- дані, потрібні для обчислення й сплати податків (інших обов'язкових платежів), і документи про їх сплату й платоспроможність підприємства, установи, організації тощо;
- відомості про чисельність працюючих, їх заробітну плату й умови праці;
- відомості про забруднення довкілля, порушення антимонопольного законодавства, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що заподіює шкоду здоров'ю населення.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте поняття «наукове відкриття».
2. В чому різниця між винаходом та науковим відкриттям?
3. Перерахуйте критерії охороноздатності наукового відкриття.
4. Що таке «напівпровідниковий виріб» та «компонування напівпровідникових виробів»?
5. Визначте особисті немайнові та виключні майнові права, що належать автору компонентування НПВ.
6. Якими ознаками характеризується топографія НПВ?
7. Що таке «раціоналізаторська пропозиція»?
8. Які вимоги встановлюються до раціоналізаторської пропозиції?
9. Що розуміють під селекційним досягненням?
10. Опишіть критерії охороноздатності для комерційної таємниці.
11. Який строк охорони комерційної таємниці?



Тестові завдання

1. Автори – творці творчих рішень, патентовласники, їх правонаступники, патентне відомство і т. д. є суб'єктами

- A. авторського права
- B. немайнових прав
- C. патентного права
- D. суміжних прав

2. Право авторства, право на ім'я, право на захист репутації, які не



можуть відчужуватися від особистості автора, та право на оприлюднення (відгук), яке може передаватися у спадок, є особистими правами

- А. майнові
- В. речові
- С. немайнові
- Д. нематеріальні

3. Пріоритет винаходу, корисної моделі або промислового зразка встановлюється

А. за датою створення винаходу, корисною моделлю або промислового зразка

В. за датою державної реєстрації винаходу, корисної моделі чи промислового зразка

С. за датою видачі патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок

Д. за датою подання заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок до уповноваженого органу

4. Конвенційний пріоритет – пріоритет винаходу, корисної моделі або промислового зразка, що встановлюється за датою подання

А. першої заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок у державі - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності за умови подання до федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності заявки на винахід або корисну модель протягом 12 місяців із зазначеної дати, а заявки на промисловий зразок – протягом 6 місяців із зазначеної дати

В. першої заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності

С. видачі патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок

Д. заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок у державі – учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності

5. Якщо різними заявниками подано заявки на ідентичні винаходи, корисні моделі або промислові зразки і ці заявки мають одну й ту саму дату пріоритету, патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок

А. видається за всіма поданими заявками, при цьому всі автори, зазначені в заявках, визнаються співавторами щодо ідентичних винаходів, корисних моделей або промислових зразків

В. видається тільки за однією з таких заявок особі, яка визначається угодою між заявниками, при цьому всі автори, зазначені в заявці, визнаються співавторами щодо ідентичних винаходів, корисних моделей або промислових зразків

С. видається тільки за однією з таких заявок особі, визначеній Укрпатентом



Рекомендована література: [I – 1, 2, 4; II – 8, 14; III – 4, 7]

РОЗДІЛ 6. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

Основні теми

- 6.1. Авторське право
- 6.2. Суміжні права
- 6.3. Авторські договори

6.1. Авторське право

Духовна творчість народу є показником його мудрості, культури і моралі. Значення духовної творчості неперервно зростає. Саме наука, література і мистецтво як результат духовно: творчості формують світогляд народу, збагачують його культуру визначають моральні засади суспільства.

Основними напрямками духовної творчості народу є наукова діяльність, література і мистецтво. Об'єктивні результати цих видів творчої діяльності людини і є предметом правової охорони. Звичайно, зазначені види діяльності не є вичерпними. Вони перебувають у постійному розвитку: народжуються нові форми, прийоми, виникають нові способи об'єктивного вираження духовного багатства людини.

У зв'язку із створенням творів науки, літератури і мистецтва виникають певні суспільні відносини, пов'язані з їх використанням. Ці відносини потребують правового регулювання, яке бере на себе авторське право.

В об'єктивному розумінні авторське право – це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів науки, літератури, мистецтва.

У суб'єктивному розумінні авторське право є сукупністю прав, які належать автору або його правонаступникам у зв'язку із створенням і використанням творів науки, літератури, мистецтва.

Завдання авторського права – створити найсприятливіші правові умови для творчої діяльності, забезпечити доступність результатів цієї діяльності всьому суспільству. Його основним принципом є поєднання інтересів автора та інтересів усього суспільства. Авторське право проголошує і забезпечує широкий захист особистих немайнових і майнових прав авторів.

Музичні твори, якщо вони не записані, об'єктами авторською права стають із моменту їх першого опублікування. До цієї групи можна віднести пантоміми, хореографічні та інші подібного роду твори для сценічного показу, а також сценічні обробки літературних художніх творів, обробки фольклору, придатні для сценічного показу.

Самостійними об'єктами авторського права є так звані похідні твори –

переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, інсценізації, музичні аранжування та інші переробки творів науки, літератури і мистецтва та обробки фольклору – незалежно від того, чи є об'єктами авторського права твори, на основі яких створені похідні твори.

Авторським правом охороняються комп'ютерні програми усіх видів, включаючи прикладні програми і операційні системи. Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори.

Авторське право визнається за будь-яким твором незалежно від його форми, готовності і художньої цінності, у тому числі й за такими, які не призначалися автором для публікації, наприклад, листи, щоденники, особисті записи, враження.

Інколи художній твір як єдине ціле з'являється внаслідок використання не однієї, а двох чи більше форм, наприклад музично-драматичні твори (музика і текст або музика і танці). Сучасний рівень науки і техніки дає можливість створювати складні твори, в яких поєднується кілька форм, наприклад, кіно-, теле- і відеофільми. Об'єктом авторського права є фільм як єдине ціле. Проте самостійними об'єктами авторського права у складному творі можуть бути й окремі складові частини – сценарії, музика, пояснювальний текст, робота головного оператора, художника-постановника, яка увійшла складовою частиною до складного твору.

Певна категорія творів не визнається об'єктами авторського права. Це передусім офіційні документи та акти органів державної влади (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади. Однак слід мати на увазі, що автори проектів зазначених офіційних документів мають право авторства.

Не визнаються об'єктами авторського права офіційні символи і знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки тощо), а також повідомлення про поточні події, що мають характер звичайної прес-конференції.

Не визнаються об'єктами авторського права витвори народної творчості, а також результати, одержані з допомогою технічних засобів, призначених для виробництва певного роду без здійснення творчої діяльності, безпосередньо спрямованої на створення індивідуального твору.

Авторське право не поширюється на ідеї, методи, процеси, системи, способи, концепції, принципи, відкриття або просто факти.

Суб'єкти авторських відносин

Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. Право на твір належить його справжньому автору – тому, хто написав книгу, картину, створив музику, виліпив скульптуру.

Автором наукового, літературного або мистецького твору може бути громадянин України, іноземець або особа без громадянства. Але поняття «автор твору» і поняття «суб'єкт авторського права» не тотожні як за змістом, так і за значенням.

Автором твору завжди буде його творець. Творити може лише людина.

Авторське право автора прийнято називати **первісним**, авторське право правонаступників – **похідним**. На твори, вперше випущені у світ на території України або які не випущені, але знаходяться на території України в будь-якій об'єктивній формі, авторське право визнається за авторами, їхніми спадкоємцями та іншими правонаступниками незалежно від громадянства (ст.8 Закону України «Про авторське право і суміжні права», далі – Закон). Закон визнає авторське право за авторами та їхніми правонаступниками також на твори, які хоч і вперше випущені у світ або перебувають у будь-якій об'єктивній формі на території іноземної держави, але їхніми авторами є громадяни України або автори мають постійне місце проживання на території України (ст.8 Закону).

Дія Закону поширюється також на авторів, твори яких вперше опубліковані в іншій країні, але протягом 30 днів після цього опубліковані в Україні незалежно від громадянства і постійного місця проживання автора. За іншими особами авторське право на твори, які вперше випущені у світ або перебувають у будь-якій об'єктивній формі на території іноземної держави, визнається відповідно до міжнародних договорів або угод, в яких бере участь Україна.

Авторське право за іноземними правонаступниками вітчизняних авторів може бути визнане на території України у випадках передачі їм цього права у порядку, передбаченому законодавчими та іншими нормативними актами.

Порядок передачі українським автором права на використання його твору на території іноземної держави також встановлюється законодавством України і може бути здійснене через Державне агентство України з авторських і суміжних прав.

27 травня 1973 р. вступило в силу рішення про приєднання колишнього СРСР до Всесвітньої (Женевської) конвенції з охорони авторських прав (у редакції 1952 р.). Оскільки Україна є однією із правонаступниць колишнього СРСР, то вона також взяла на себе зобов'язання за цією Конвенцією. Відповідно до її положень кожна держава – учасниця Конвенції надає громадянам інших країн – учасниць Конвенції таку саму охорону авторських прав, як і власним громадянам.

Цей важливий акт забезпечує охорону прав вітчизняних авторів, закладає правову основу використання вітчизняних творів за кордоном. Всесвітня конвенція з охорони авторських прав поширюється також на музичні і кінематографічні твори та на твори образотворчого мистецтва.

У більшості випадків твори науки, літератури, мистецтва створюються однією особою, але іноді двома або кількома, тобто спільною творчою працею кількох співавторів. Якщо два або кілька авторів спільною працею створюють твір, відносини між ними називаються **співавторством** (ст. 12 Закону).

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення. Частина твору, створеного у співавторстві, визнається такою, що має

самостійне значення, якщо вона може бути використана незалежно від інших частин твору. Кожен із співавторів зберігає своє авторське право на створену ним частину твору, яка має самостійне значення.

Цивільно-правова теорія виробила два види співавторства:

- коли неможливо виділити працю кожного співавтора – не роздільне співавторство;

- коли складові частини чітко визначені і відомо, хто із співавторів написав ту чи іншу частину – роздільне співавторство.

Співавторство можливе при створенні будь-яких творів. Для його визнання необхідні певні умови:

1. Твір, створений спільною творчою працею співавторів, має бути єдиним цілим, таким, що не може існувати без складових частин як ціле. Наприклад, якщо з підручника, написаного співавторами, вилучити одну чи кілька глав, підручник як цілісний твір втрачає своє значення. У балеті, опері, опереті музика поєднується з текстом. Музика без тексту – не опера, танок без музики – не балет. Проте, можливе і таке поєднання двох форм творчості, коли жодна з них не втрачає самостійного значення, але в такому випадку не буде співавторства.

2. Спільна праця співавторів твору має бути творчою. Якщо один розповідає сюжет, свої погляди, а інший записує – це не співавторство.

3. Має бути угода про спільну працю над твором.

При роздільному співавторстві кожен із співавторів зберігає авторське право на свою частину. Одночасно він є співавтором твору в цілому. Співавторство має бути добровільним.

При нероздільному співавторстві твір може використовуватися лише за спільною згодою всіх співавторів. Проте право опублікування та іншого використання твору належить однаковою мірою всім співавторам. Один співавтор не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору. В разі порушення спільного авторського права кожний співавтор може доводити своє право в судовому порядку.

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

Суб'єктом авторського права може бути автор твору, а також інші фізичні і юридичні особи, для яких авторське право може виникати в силу закону, договору або спадкування. Так, відповідно до Закону суб'єктами авторського права можуть бути інші фізичні і юридичні особи. Зокрема, авторське право на збірники та інші складові твори належить їх упорядникам. Вони мають авторське право на здійснений ними добір і розташування матеріалів, що є результатом творчої праці (упорядкування). Проте упорядники зобов'язані суворо дотримуватись прав авторів кожного із творів, включених до складового (складеного) твору. У свою чергу автори творів,

включених до складового (складеного) твору, мають право використовувати свої твори незалежно від складового (складеного) твору, якщо інше не передбачено договором.

Автори похідних творів мають самостійне авторське право на здійснений переклад, переробку, аранжування або будь-яку іншу зміну. Переклад, аранжування або переробка твору не повинні завдавати шкоди авторським правам автора твору, що зазнав перекладу, аранжування чи іншої переробки. Переклади чи переробки творів можуть здійснюватись кількома різними особами.

Авторське право може перейти від автора до інших осіб – правонаступників. Так, за ст. 25 Закону авторське право померлого автора переходить до його спадкоємців. Але в усіх випадках за автором зберігаються його особисті немайнові права. Отже, суб'єкти авторських прав – не автори – не можуть мати прав, які мають автори творів. Особисті немайнові права автора є невід'ємними.

Працівники вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств та інших організацій часто створюють твори у порядку виконання службових обов'язків чи службового завдання. У цих випадках особисті немайнові права належать тільки авторам зазначених творів. Виключне право на використання твору належить особі, з якою автор перебуває у трудових відносинах (роботодавцю), якщо інше не передбачено договором. Виключне право на використання твору охоплює усі майнові права автора. Отже, усі вони належать роботодавцю за таких умов:

- автор перебуває у трудових відносинах із роботодавцем на підставі договору найму;
- договір найму визначає коло службових обов'язків автора, до числа яких входить створення певного роду творів;
- твір створено автором під час дії договору найму;
- у договорі найму не передбачено інше.

У договорі найму автора з роботодавцем має бути встановлено розмір авторської винагороди за кожний вид використання твору, створеного за договором найму, та порядок її виплати.

При будь-якому використанні твору, створеного за договором найму, роботодавець має право зазначати своє найменування або вимагати такого зазначення.

Суб'єктом похідного авторського права може стати будь-яка фізична чи юридична особа, до якої авторське право перейшло на підставі цивільної угоди відповідно до ст. 27 Закону. Крім того, авторське право може перейти від автора чи іншої особи, що має авторське право, до інших фізичних чи юридичних осіб або до держави в порядку спадкування (ст. 25 Закону). Спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора.

Суб'єктами авторського права визнаються також видавці енциклопедій,

енциклопедичних словників, періодичних збірників, що продовжуються, колективних наукових праць, газет, журналів та інших періодичних видань. Зазначеним суб'єктам авторського права належать виключні права на використання таких видань у цілому. Видавець має право при будь-якому використанні такого видання зазначати своє найменування або вимагати такого зазначення. Такі видання прийнято називати колективними творами, які складаються з окремих творів різних авторів.

Самі видавці авторами творів, що включені до колективного твору, не визнаються. Автори творів, що включені до таких колективних видань, зберігають і своє авторство, і виключні права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому. Проте авторський договір може передбачати інше.

Нове законодавство про авторське право визнало право на інтерв'ю. Прийнято вважати, що інтерв'ю – це спільний твір особи, що дала його, і особи, що взяла інтерв'ю. Авторське право на запис інтерв'ю належить їм обом, якщо інше не передбачено угодою між ними. Опублікування запису інтерв'ю допускається лише зі згоди особи, що дала його.

До колективних і складових творів можна віднести й аудіовізуальні твори. Проте вони мають свою специфіку. Авторами аудіовізуального твору вважаються автори сценаріїв, діалогів, музичних творів, спеціально створених для певного аудіовізуального твору, режисери-постановники, оператори тощо. В аудіовізуальному творі можуть бути використані також раніше створені твори, перероблені або включені до аудіовізуального твору. Автори зазначених творів також визнаються співавторами аудіовізуального твору.

Відповідно до Закону авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті. Але з цього загального правила встановлено винятки:

1) строк охорони творів, створених співавторами, діє протягом усього життя і 70 років після смерті останнього співавтора;

2) строк охорони творів помертвон реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації;

3) строк охорони твору, який уперше було опубліковано після смерті автора, але в межах 30 років після смерті, діє протягом 70 років від дати опублікування твору;

4) для творів, які були обнародовані анонімно або під псевдонімом, авторське право діє протягом 70 років від дати обнародування твору.

Право авторства, право на ім'я і право протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, що може завдати шкоди честі та репутації автора, охороняються безстроково.

Твори, на які термін авторського права скінчився, або які ніколи ним не охоронялися на території України, вважаються суспільним надбанням.

Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно використовуватися будь-якою особою без виплати авторської винагороди.

Особисті немайнові права авторів

Авторське право виникає з моменту створення твору.

Автору відповідно до Закону належать особисті немайнові і майнові права, що виникають у зв'язку зі створенням і використанням будь-якого твору науки, літератури або мистецтва. Для виникнення і здійснення авторських прав не вимагається виконання будь-яких формальностей. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використати знак охорони авторського права, який розміщується на кожному примірнику твору і складається з латинської літери С у колі – ©, імені (найменування) особи, яка має авторське право, і року першої публікації твору.

Особа, яка має авторське право або будь-яку виключну правомочність на твір, може їх зареєструвати в офіційних державних реєстрах протягом строку охорони авторського права.

Державну реєстрацію здійснює Державне агентство України з авторських і суміжних прав у встановленому порядку.

Факт державної реєстрації прав автора засвідчується свідоцтвом.

Особисті немайнові права автора – це право на:

- авторство;
- авторське ім'я;
- недоторканність твору;
- обнародування твору.

Ідея авторства полягає в тому, що тільки справжній творець вправі називати себе автором твору, а всі інші особи, що використовують твір, зобов'язані зазначити його ім'я (ст.13 Закону). Право авторства закріплює факт створення певного твору конкретною особою.

Зазначення імені автора при використанні твору обов'язкове в усіх випадках за одним винятком: якщо твір образотворчого мистецтва або фотографічний твір використовується у промисловості. У цьому випадку ім'я автора не згадується з суто технічних причин.

Право автора на ім'я дає можливість випустити свій твір під власним іменем, умовним (псевдонімом) або взагалі без зазначення імені (анонімно) (ст. 13 Закону). У більшості випадків автор публікує свої твори під власним іменем, тобто вказує своє прізвище та ініціали.

Право на вибір способу зазначення імені, а також на розкриття псевдоніма або аноніма є особистим правом автора. Лише у випадку, коли автор у своєму творі порушив чийсь права (наприклад, образив когось), на вимогу слідчих органів або суду видавництво, редакція газети чи театр, яким відоме справжнє ім'я автора, можуть розкрити його псевдонім чи анонім.

Право на недоторканність твору визначається в Законі як право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. Це означає, що при виданні, публічному виконанні або будь-якому іншому використанні твору забороняється без дозволу автора та його правонаступників вносити будь-які зміни, перекручення, спотворення як до самого твору, так і його

назви, позначення імені автора. Не допускається також без дозволу автора супроводжувати твір при його виданні ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями і будь-якими іншими поясненнями, доповнювати або скорочувати твір. За типовими видавничими договорами малюнок і навіть колір обкладинки можна робити лише зі згоди автора.

Контроль за дотриманням вимог Закону щодо недоторканності твору здійснює Державне агентство України з авторських і суміжних прав.

Право автора на недоторканність твору полягає і в тому, що переклад твору на іншу мову з метою випуску в світ допускається лише зі згоди автора або його правонаступників і на підставі договору.

Переклад може здійснюватися лише за умови збереження цілісності й змісту твору.

Право на обнародування твору. Закон містить визначення поняття обнародування твору. Це дія, здійснена зі згоди автора, яка робить твір доступним для загального відома шляхом його опублікування, публічного показу, передачі в ефір або в інший спосіб.

Зазначене право є особистим немайновим правом. Відповідно до Закону твір вважається обнародуваним, якщо він виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню або будь-яким іншим чином повідомлений невизначеному колу осіб.

Твір може бути обнародований різними способами, але істотним є те, що його зміст повідомлений невизначеному колу осіб. Обнародування полягає в ознайомленні з ним громадськості в будь-який спосіб, що залежить від його форми та характеру. Письмові твори (наукові, художні, драматичні, музично-драматичні тощо) випускаються у світ шляхом видання; твори образотворчого мистецтва — шляхом показу на виставках, у музеях для загального огляду. Скульптури, наприклад, виставляють на площах, вулицях, у пам'ятних місцях тощо. Музичні твори можна випустити у світ шляхом публічного виконання, передачі по радіо чи телебаченню або шляхом видання.

Не вважається обнародуванням (опублікуванням) інформація про твір з викладом його короткого змісту або повідомлення обмеженому колу осіб (наприклад, коли поет прочитає свого вірша у колі друзів, композитор викопає сонату на сімейному вечорі).

Право першого обнародування твору належить лише автору. Тільки він може вирішувати, чи готовий його твір до випуску в світ. Порушення цього права дає автору підстави вимагати сплати гонорару або відшкодування завданих збитків, а також вжиття інших заходів аж до вилучення твору і заборони випуску його у світ.

Майнові права автора та іншої особи, що має авторське право

I. Передусім автору чи іншій особі, що має авторське право належить **виключне право на використання твору** в будь-якій формі і будь-який спосіб (ст.14 Закону). Закон містить визначення поняття «виключне право» – право, коли жодна особа, крім тієї, якій належить авторське право або суміжні права, не може використовувати твір, не маючи на те відповідного дозволу

(ліцензії, за винятком випадків, передбачених Законом). Отже, крім суб'єкта авторського права ніхто і в і будь-який спосіб використати твір не має права.

Закон надає автору чи іншій особі, що має авторське право, виключне право дозволяти або забороняти:

1. Відтворення творів, тобто виготовлення одного або більше примірників твору або фонограми у будь-якій матеріальній формі, в тому числі у звуко- і відеозапису. Примірник – це результат будь-якого відтворення твору.

2. Публічне виконання і публічне сповіщення творів.

Публічне виконання – це подання творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та в інший спосіб як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по проводах) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих. Публічне виконання аудіовізуального твору означає демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору в їх послідовності.

Публічне сповіщення – така передача в ефір чи по проводах зображень і (або) звуків творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення, коли зазначені зображення чи звуки можуть бути сприйняті особами, що не належать до кола сім'ї чи близьких

3. Публічний показ – будь-яка демонстрація оригіналу або примірників творів, виконань, передач організацій мовлення безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадра тощо

4. Будь-яке повторне публічне сповіщення в ефір чи по проводах вже переданих в ефір творів за умови, що воно дійснюється іншою організацією.

Мається на увазі, що жодна організація мовлення не може здійснювати публічне сповіщення в ефір чи по проводах твору без дозволу його автора.

5. Переклад творів. Ніхто без дозволу автора не може перекласти його твір іншою мовою. Автор оригіналу може сам здійснити переклад свого твору іншою мовою (авторський переклад). За наявності авторського перекладу ніхто інший не може перекладати цей само твір на ту ж саму мову. Від авторського перекладу слід відрізнити авторизовані переклади, тобто переклади, схвалені автором.

Той самий твір однією мовою можуть перекладати різні перекладачі. Кожен із них зберігає авторське право на свій переклад.

Автор твору і його перекладач не є співавторами твору. При цьому перекладач не несе відповідальності за зміст оригіналу, а автор оригіналу не несе відповідальності за якість перекладу.

Можливий переклад не з мови оригіналу, а з проміжного перекладу. Наприклад, твір французького автора перекладений російською мовою. Якщо передбачається цей твір перекласти на українську, але не з французької мови, а з російської, то російський переклад буде проміжним. Переклад українською мовою зазначеного твору може бути здійснений з дозволу як французького автора, так і автора російського перекладу.

6. Переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів.

Переробки творів можуть здійснюватися і різними способами, і в різних формах. Наприклад, на основі одного твору (розповідного) створюється інший – драматичний чи сценарій або навпаки. Такі твори прийнято називати похідними.

Похідний твір – продукт інтелектуальної творчості, заснованої на іншому наявному творі (переклад, адаптація, аранжування тощо).

Адаптація твору – це пристосування або полегшення твору для сприйняття малопідготовленими читачами або пристосування літературно-художнього тексту для осіб, що починають вивчати іноземну мову.

Аранжування – перекладення музичного твору, написаного для одного музичного інструменту чи складу інструментів (голосів), стосовно іншого інструменту або іншого складу – розширеного чи звуженого.

7. Розповсюдження творів шляхом продажу, відчуження іншим способом або шляхом здачі в найом чи у прокат та іншої передачі до першого продажу примірників твору.

Продаж твору не потребує пояснення. Щодо інших способів відчуження, то маються на увазі дарування, обмін тощо.

Здача в найом – передача права володіння і користування оригіналом чи примірником твору або фонограми на певний строк із метою одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди.

Прокат – передача твору іншим особам у тимчасове користування за обумовлену плату.

8. Здача в найом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих на фонограмі.

Здача в найом означає передачу права володіння оригіналом чи примірником твору або фонограми на певний строк з метою одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди.

9. Імпорт примірників творів з метою розповсюдження, включаючи примірники, виготовлені з дозволу автора або іншої особи, яка має авторське право.

Імпорт – ввезення в Україну творів із-за кордону. Такий імпорт може бути здійснений лише з дозволу автора твору.

II. Будь-яке використання творів іншими особами дає автору чи іншій особі, що має авторське право, **право вимагати виплати винагороди**. Винагорода може здійснюватись у вигляді платежу (одноразова винагорода), у формі відрахувань (відсотків) за кожний проданий примірник чи кожне використання твору або складається із змішаних платежів.

При цьому слід маги на увазі: якщо примірники правомірно опублікованого твору введені в цивільний оборот шляхом їх продажу, то допускається їх подальше розповсюдження без згоди суб'єкта авторського права і без виплат авторської винагороди.

III. Важливим нововведенням є **право доступу автора** до твору образотворчого мистецтва. За цією нормою автор має право доступу до свого

твору образотворчого мистецтва, який знаходиться в власності іншої особи. Такий доступ може бути на меті використання твору для його відтворення – виготовлення примірників, слайдів, карток тощо. Власник не може відмовити автору в доступі до твору без поважних для цього підстав. Однак доступ автора до зазначеного твору може мати місце за певних умов:

1) автор при передачі носія твору образотворчого мистецтва у власність іншій особі не поступився своїми майновими правами;

2) доступ автора до твору необґрунтовано не зачіпає законних прав та інтересів власника твору образотворчого мистецтва.

IV. Ще одним істотним нововведенням є так зване *право наслідування*. Воно полягає в тому, що автор за життя, а після його смерті спадкоємці мають право на одержання п'яти відсотків від ціни кожного наступного продажу носія твору образотворчого мистецтва. Це право не відчужене, але воно належить не тільки автору твору, а і його спадкоємцям. Воно зберігає чинність протягом чинності самого авторського права, а набуває її після першого відчуження твору, здійсненого автором.

Вільне використання творів

Закон певною мірою обмежує виключне право автора на використання твору. Використання твору без згоди автора Закон називає «вільним використанням». Дозволяється в окремих, зазначених У Законі, випадках вільне використання творів без згоди автора і без виплати йому авторської винагороди та вільне використання твору без згоди автора, але з виплатою йому авторської винагороди.

Без згоди автора або іншої особи, що має авторське право, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення допускається:

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів;

2) використання літературних і художніх творів як ілюстрації у виданнях, у передачах мовлення, у записах звуку або зображення навчального характеру;

3) відтворення у пресі, передача в ефір або інше публічне повідомлення опублікованих у газетах або журналах статей із поточних економічних, політичних, релігійних питань або передача в ефір творів такого ж характеру, коли це спеціально заборонено автором;

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, передача в ефір або інше повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій;

5) видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих;

6) відтворення творів для судового і адміністративного провадження;

7) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похорон;

8) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів.

В усіх зазначених випадках твори використовуються чи відтворюються в обсязі, виправданому поставленою метою;

9) відтворення твору в особистих цілях за умов, передбачених статтями 16-19 Закону.

Відтворення творів у особистих цілях без згоди автора або іншої особи, що має авторське право, але з виплатою винагороди допускається лише в одному випадку. Відповідно до п. 9 ст. 15 Закону допускається відтворення виключно в особистих цілях творів, зафіксованих у звуко- і відеозаписах (ст. 19 Закону), без згоди автора або іншої особи, що має авторське право, але з виплатою авторської винагороди. Винагорода у зазначеному випадку виплачується у формі відрахувань (відсотків) виробниками або імпортерами обладнання (аудіоапаратури, відеомагнітофонів тощо) та матеріальних носіїв (звуко- або відеоплівки, касет, лазерних дисків, компакт-дисків тощо), які використовуються для такого відтворення. Збір і розподіл такої винагороди здійснюються однією із організацій, що управляє майновими правами авторів, виконавців і виробників фонограм на колективній основі, відповідно до угоди між цими організаціями. Зазначена винагорода розподіляється в такій пропорції: сорок відсотків – авторам, тридцять відсотків – виконавцям, тридцять відсотків – виробникам фонограм, якщо інше не передбачено угодою.

Право на авторську винагороду

Право на авторську винагороду – це основне майнове право автора чи іншої особи, що має авторське право. Підставою для винагороди є факт використання твору в будь-який спосіб.

Конкретними юридичними фактами, що породжують у автора чи іншої особи, що має авторське право, право на винагороду, можуть бути:

а) авторський ліцензійний договір (видавничий, постановочний, сценарний, художнього замовлення тощо);

б) факт позадоговірного використання твору, коли за Законом не вимагається згода авторів, але передбачена виплата авторської винагороди (ст. 19 Закону);

в) неправомірне використання твору.

Як бачимо, право на одержання винагороди породжується, як правило, лише фактом використання твору. Сам по собі факт наявності твору в об'єктивній формі права на винагороду не породжує. Винагорода, яку одержує автор чи інша особа, що має авторське право, є по суті винагородою за працю, вкладену у створення твору. Вона може бути у формі заробітної плати (наприклад, штатний художник, науковий співробітник науково-дослідної установи) або авторського гонорару. Можливе поєднання цих форм оплати.

Винагорода має виплачуватися за будь-яке використання твору. Винагорода може здійснюватися у вигляді одноразового платежу (одноразова винагорода), у формі відрахувань (відсотків) за кожний проданий примірник чи кожне використання твору або складатися із змішаних платежів. Розмір і порядок обчислення авторської винагороди за створення і використання твору визначається в авторському договорі [I-14].

6.2. Суміжні права

Суміжні права безпосередньо пов'язані з авторськими правами, саме тому вони називаються суміжними і охороняються одним законом. *Особливістю суміжних прав є те, що вони ґрунтуються на використанні, як правило, чужих авторських прав.* Суміжні права випливають із творчої діяльності з реалізації, використання вже обнародованих творів літератури і мистецтва. Наприклад, поет написав слова пісні, композитор написав музику до цієї пісні. Але пісня може бути донесена до слухачів тільки певним виконавцем – співаком. Творчість співака є суміжною творчою діяльністю з реалізації самої пісні. Із цієї творчої діяльності випливає право співака на власне виконання пісні, яке одержало назву суміжного права.

Суміжні права останнім часом набули прискореного розвитку. Сучасні технічні засоби надають можливість певним чином фіксувати виконання будь-якого виконавця (артиста, диригента, клоуна тощо) і в такий спосіб вилучати доходи із чужої майстерності, таланту. Щоб цьому запобігти, і запроваджено охорону суміжних прав.

Під суміжними правами закон розуміє три групи прав:

- а) права виконавців;
- б) права виробників фонограм;
- в) права організацій мовлення.

Це права на оригінальність, майстерність, манеру виконання, на інтерпретацію твору. Це низка прав виробників фонограм і прав організацій мовлення на їх програми перерах.

Отже, суміжні права – це права на результати творчої діяльності виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення з використанням творів літератури і мистецтва, авторські права на які належать іншим особам.

Об'єктами суміжних прав є:

- а) виконання для фіксації, відтворення і розповсюдження з допомогою технічних засобів;
- б) записи виконання та інші записи за допомогою технічних засобів (фонограми, відеограми);
- в) програми (передачі) організацій мовлення.

Зазначені результати творчої діяльності можуть одержати правову охорону лише за певних умов, визначених законом.

Права виконавців охороняються, якщо:

- 1) виконання вперше мало місце на території України;
- 2) виконання зафіксоване на фонограмі, що охороняється відповідно до закону;
- 3) виконання, не зафіксоване на фонограмі, включено у передачу організації мовлення, що охороняється відповідно до Закону.

Права виробників фонограм охороняються, якщо:

- 1) виробник є громадянином України або юридичною особою з

офіційним місцезнаходженням на території України;

2) фонограму вперше опубліковано на території України або опубліковано на території України протягом 30 днів від дня публікації в іншій державі;

3) перша фіксація фонограми мала місце в Україні. Права організацій мовлення охороняються, якщо вони мають офіційне місцезнаходження на території України і здійснюють передачі з передавачів, розташованих на території України.

Суб'єкти суміжних прав

Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення.

Виконавцями визнаються актори (театру, кіно тощо), співаки, музиканти, диригенти, танцюристи, а також інші особи, які виконують роль, співають, читають, декламують, грають на музичних інструментах чи у будь-який інший спосіб виконують твори літератури або мистецтва, включаючи твори фольклору. Тобто виконавцями визнаються також особи, які хоча і не є офіційно артистами, співаками тощо, але виконують їх функції. Виконавцями визнаються також особи, які здійснюють таку само творчу діяльність, у тому числі викопують циркові, естрадні, лялькові номери.

Виконавцями можуть бути громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства незалежно від віку. Виробниками фонограм можуть бути фізичні і юридичні особи, які вперше здійснили запис будь-якого виконання або інших звуків на фонограмі. Проте щодо юридичних осіб закон робить застереження. Вони одержують захист своїх суміжних прав лише за умови, що їх постійне місцезнаходження — на території України. При цьому не має значення, так би мовити, «громадянство» цієї юридичної особи. Вона може бути українською або іноземною.

Фонограми – виключно звуковий запис будь-якого виконання чи інших звуків. Грамофонні платівки, диски, магнітофонні касети та інші носії записів визнаються примірниками фонограми.

До суб'єктів суміжних прав закон відносить також організації мовлення, тобто тільки юридичних осіб. Це організації радіо-і телебачення, які використовують твори літератури і мистецтва у своїх програмах передач як в ефір, так і по проводах.

Безумовно, до суб'єктів суміжних прав належать організації мовлення як державні, так і приватні чи інших форм власності.

Суб'єктивні суміжні права, їх зміст і межі

1. Передусім всі суб'єкти суміжних прав мають використовувати свої суб'єктивні права в такий спосіб, щоб не порушити прав авторів, чиї твори використовуються. Виконавці мають здійснювати свої суб'єктивні права за умови дотримання прав авторів, чиї твори виконують. Виробники фонограм і організації мовлення зобов'язані дотримуватись прав авторів і виконавців, організації мовлення — прав виробників фонограм, авторів і виконавців.

2. Закон не передбачає процедури закріплення виникнення і здійснення

суміжних прав. Проте виробники фонограм і виконавці з метою інформування про належність їм суміжних прав, що виникли у процесі створення фонограми, можуть на всіх її примірниках або їх упаковках використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак містить латинську літеру R у колі – ® та ім'я (найменування) особи, що має суміжні права, і зазначення року першої публікації фонограми.

Права виконавців. Виконавцям належить ряд особистих немайнових і майнових прав.

Виконавцю належить виключне право на використання виконання у будь-якій формі, включаючи право на одержання винагороди за кожний вид використання.

Виключне право на використання виконання означає право дозволяти або забороняти здійснення таких дій:

- 1) записувати раніше не записане виконання;
- 2) відтворювати запис виконання;
- 3) сповіщати виконання в ефір, по кабелю або здійснювати інше публічне сповіщення виконання;
- 4) здавати в найом опубліковану фонограму, що включає виконання за участю виконавця.

Дозвіл на використання виконання дає сам виконавець. Якщо виконання здійснювалось колективом виконавців — керівник такого колективу шляхом укладання письмового договору з користувачем.

Якщо виконання використовується в аудіовізуальному творі, то відповідним договором між виконавцем і постановником аудіовізуального твору передбачається передача виконавцем постановнику прав, викладених вище. При цьому виконавець зберігає право на винагороду за здачу в найом примірників такого аудіовізуального твору.

Виконавець може укласти договір на використання свого виконання організацією мовлення для сповіщення в ефір або по кабелю.

Розмір винагороди виконавцю за таке використання встановлюється в зазначеному договорі.

Виключне право на використання виконання, створеного за договором найму, належить особі, з якою виконавець перебуває в трудових відносинах (роботодавцю), якщо договором не передбачено інше. Особисті немайнові права на виконання належать виконавцю.

Виключні права, що належать виконавцю, можуть передаватися за договором іншим особам.

Права виробника фонограми. Виробнику фонограми належить виключне право на використання фонограми у будь-якій формі, включаючи право на одержання винагороди за таке використання.

Виключне право на використання фонограми означає право дозволяти або забороняти вчинення таких дій:

- 1) відтворювати фонограму,
- 2) розповсюджувати примірники фонограми будь-яким чином:

продавати, здавати в найом тощо;

- 3) імпортувати примірники фонограми з метою розповсюдження;
- 4) переробляти або будь-яким іншим чином змінювати фонограму.

Без згоди виробника фонограми і без виплати йому винагороди можуть розповсюджуватись правомірно опубліковані примірники фонограми за умови, що вони уже введені в цивільний оборот шляхом їх продажу.

Права організації мовлення. Організації мовлення належить виключне право на використання її передачі у будь-якій формі, включаючи й право на одержання винагороди за таке використання. Виключне право на використання передачі мовлення означає право організації ефірного або кабельного мовлення дозволяти або забороняти вчинення таких дій:

- 1) записувати передачу;
- 2) відтворювати запис передачі;
- 3) одночасно сповіщати в ефір (по кабелю) передачу іншій організації ефірного (кабельного) мовлення;
- 4) сповіщати передачу по кабелю (в ефір);
- 5) публічно сповіщати передачу з місця з платним входом.

Строки чинності суміжних майнових прав. Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років після першої фіксації виконання або постановки. Права виробників фонограм діють протягом 50 років після першого опублікування фонограм, а якщо публікації фонограми не було, то протягом 50 років після першої фіксації звукового запису. Права організацій мовлення діють протягом 50 років після першої передачі в ефір або по проводах.

Законом в окремих випадках можуть встановлюватися інші строки чинності суміжних прав.

До спадкоємців виконавця і правонаступників виробників фонограм і організацій мовлення переходить право дозволяти чи забороняти використання виконання фонограми, передачі в ефір і по проводах, а також право на одержання винагороди в межах частини строків чинності права, що залишилися.

Особисті немайнові права виконавця у спадщину не переходять. Проте спадкоємці мають право захищати авторство на об'єкт суміжних прав і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні виконання, фонограми і програми мовлення або будь-якому посяганню на об'єкт, що може зашкодити честі і репутації виконавця, виробника фонограми чи організації мовлення [I-14].

6.3. Авторські договори

Основною правовою формою використання творів науки, літератури і мистецтва є цивільно-правові договори, які дістали назву авторських.

Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється відповідно до ст. 29 Закону України «Про авторське право і суміжні правові на підставі авторського договору».

За таким договором автор зобов'язаний створити і передати замовлений твір або передати готовий твір для використання, а користувач зобов'язаний використати або почати використання твору передбаченим договором способом в обумовленому ним обсязі, у визначений строк і виплатити автору встановлену договором винагороду.

Це самостійна група договірних зобов'язань, які відзначаються певними особливостями:

1. Передусім суб'єктами вказаних договорів, з одного боку, завжди є автор (співавтори) або їхні правонаступники, а з іншого боку, як правило, – певна організація, яка за родом своєї діяльності може використати твір обумовленим у договорі способом. правонаступниками можуть бути спадкоємці та інші особи, яким автор передав право використання твору.

2. Якщо з боку автора виступають дві або більше особи (співавтори, кілька спадкоємців або інших правонаступників), то для укладання договору необхідна згода усіх цих суб'єктів, незалежно від того, яка частка авторської винагороди їм належить. Без такої згоди твір не можна використовувати. Означені особи можуть доручити ведення переговорів, підписання договору, а інколи й подальшу роботу з автором комусь одному, але таке доручення має бути оформлено в письмовому вигляді, воно становить частину авторського договору.

3. При укладанні авторського договору з кількома співавторами слід з'ясувати характер співавторства – подільне чи неподільне. У першому випадку в договорі може бути відзначено авторство окремих співавторів. Проте в усіх випадках колективного твору укладається один авторський договір.

4. У випадку використання кількох колективних творів на кожний із них укладається окремий авторський договір. Наприклад, із співавторами слів пісні – один договір, із співавторами музики – інший. У такому випадку це – окремі види творів, а не співавторство.

Автор може передати право на використання свого твору як на території України, так і за її межами будь-яким громадянам і юридичним особам, у тому числі іноземним. У більшості випадків контрагентами авторів (співавторів та їхніх правонаступників), як правило, є юридичні особи – державні, громадські, кооперативні та інші організації будь-якої форми власності, які можуть використовувати твір у той чи інший спосіб. Проте в деяких авторських договорах контрагентом автора можуть бути і громадяни, наприклад замовник у договорі художнього замовлення. Будь-який громадянин може укласти договір із художником або скульптором про створення певного твору. Але у видавничих, постановочних, сценарних та деяких інших авторських договорах контрагентами авторів є, як правило, юридичні особи.

Авторські договори з іноземними авторами укладаються за участю Державного агентства України з авторських і суміжних прав.

6. Важливою особливістю авторських договорів є те, що об'єктами (предметами) їх є нематеріальні блага – твори науки, літератури чи мистецтва. Вони стають об'єктом договору за однієї умови – якщо виражені в такій

об'єктивній формі, яка дозволяє відтворювати і розмножувати їх. Об'єктом авторського договору можуть бути твори, вже створені на момент укладення договору, а також твори, які автор (співавтори) зобов'язуються створити і передати для використання.

Важливою творчою ознакою об'єкта договірних відносин є новизна твору, яка може виявлятися або в самому змісті твору і у формі викладу нового змісту, або тільки у формі викладу вже відомого змісту.

Авторський договір має бути укладений у письмовій формі, якщо законодавством не передбачено інше (п. 2 ст. 29 закону «Про авторське право і суміжні права»). Письмова форма не обов'язкова для договорів про опублікування творів у періодичних виданнях та енциклопедичних словниках.

Види авторських договорів:

- авторський договір;
- видавничий договір;
- договір на депонування рукопису;
- постановочний договір;
- сценарний договір;
- договір художнього замовлення;
- договір про використання в промисловості неопублікованого твору декоративно-прикладного мистецтва.

Авторський договір – це консенсуальна угода, за якою автор або правонаступники передають готовий твір певній особі для використання, або ж автор бере на себе створити певний твір і передати його для використання обумовленим у договорі способом.

Договір двосторонній, оскільки кожна із сторін наділена певними правами і обов'язками.

Існують конкретні види авторських договорів про передачу твору для використання:

- договір про видання або перевидання твору в оригіналі (видавничий договір); договір про депонування рукопису;
- договір про публічне виконання твору (постановочний договір); договір про використання твору в кінофільмі чи телевізійному фільмі (сценарний договір), у радіо-, телевізійній передачі;
- договір про створення твору образотворчого мистецтва з метою публічного виставлення (договір художнього замовлення);
- договір про використання у промисловості твору декоративно-прикладного мистецтва тощо.

Видавничий договір як один із видів авторських договорів характеризується специфічним способом використання твору – виданням і розповсюдженням твору через торгівлю, бібліотеки та інші організації. Видавничі договори розрізняються за своїм предметом: договори на видання літературних творів, творів образотворчого мистецтва, музичних творів. Договори на видання літературних творів поділяються на видання оригінальних творів та на видання творів у перекладі як вітчизняних, так і

зарубіжних авторів.

Останнім часом все більшого поширення набувають комерційні видавничі договори, за якими видання літературного твору здійснюється видавництвом на кошти самого автора. На автора також покладається обов'язок розповсюдження твору. Імовірно, що в умовах ринкової економіки ці договори набудуть поширення.

Умови окремих різновидів видавничих договорів багато і; чому співпадають, але вони й істотно відрізняються один від од його характером свого предмета. Так, при виданні літературних творів предмет договору визнається видом літератури, її жанром призначенням. Поданий рукопис має відповідати погодженій заявці, плану, навчальній програмі (для навчальної літератури), обумовленому обсягу. Предмет видавничого договору на видання творів образотворчого мистецтва визначається назвою, темою, сюжетом, видом роботи, її розміром, технікою виконання тощо. Видання музичних творів здійснюється шляхом передачі видавництву нот у вигляді клавіру, партитури.

Видавничий договір може бути укладений як на готовий твір, так і на твір, що буде створено в майбутньому. Останній називається ще договором замовлення (літературного або художнього).

Договір на депонування рукопису. Депонування означає передачу на зберігання. У тих випадках, коли твір має вузько-спеціалізований характер і необхідно швидко одержати інформацію про нього, вдаються до депонування. За цим договором організація за погодженням з автором передає належним чином оформлений оригінал разом із рефератом твору інформаційному органу, який зобов'язаний безплатно зберігати оригінал і надавати інформацію про нього шляхом публікації реферату, Крім того, цей орган зобов'язаний на замовлення всіх зацікавлених осіб виготовляти копії твору повністю або частково і видавати їм. Частіше за все на депонування передають оригінали рефератів статей, оглядів, монографій, збірників наукових праць, матеріали конференцій, з'їздів, нарад і симпозіумів вузькоспеціалізованого характеру, які видавати друкарським способом немає можливості.

Постановочний договір. Твір може бути випущений у світ публічним виконанням у видовищному закладі. Контрагентами договору є, з одного боку, автор – творець сценічного твору або його правонаступники, а з іншого — видовищний заклад (постановник). За цим договором автор передає або зобов'язується створити і передати видовищному закладу драматичний, музичний або музично-драматичний, хореографічний! або пантомімний твір, а заклад-постановник зобов'язується здійснити в межах обумовленого договором або законом строку постановку і публічне виконання твору (випустити його у світ) та сплатити автору винагороду. Винагорода складається з двох частин: одноразової винагороди та збору за кожний спектакль.

Сценарний договір. За цим договором автор передає або зобов'язується створити і передати кіно-, теле- або радіостудії сценарій фільму або теле- чи радіопередачі в обумовлений договором строк, а студія зобов'язується виплатити автору винагороду. Предметом договору може бути твір –

літературний сценарій, який має відповідати творчій заявці, що додається до договору. У заявці викладається основна ідея, сюжетний задум і характеристика головних дійових осіб.

Договір художнього замовлення. За цим договором автор зобов'язується створити і передати замовнику в обумовлений договором строк твір образотворчого мистецтва, а замовник зобов'язаний виплатити автору погоджену винагороду. Це поки що єдиний з авторських договорів, у якому контрагентом автора може бути не тільки юридична особа, а й громадянин. Особливість вказаного договору полягає в тому, що замовник не зобов'язаний випускати твір у світ, тобто виставляти твір для публічного огляду. Це право замовника – він може це зробити, а може і не робити.

Предметом договору художнього замовлення є твір образотворчого мистецтва. Це – твори живопису, графіки, скульптури, декоративного мистецтва, фотографічні твори і твори, одержані способами, аналогічними фотографуванню. Перелік творів образотворчого мистецтва не є вичерпним, оскільки досягнення науково-технічного прогресу обумовлюють появу нових об'єктів авторського права, а отже, і нових об'єктів художнього замовлення.

Особливістю цього договору є й те, що твір образотворчого мистецтва, створений на замовлення, переходить у власність замовника, якщо інше не передбачено договором.

Договір про використання в промисловості неопублікованого твору декоративно-прикладного мистецтва. Законодавство не визначає, що слід розуміти під творами декоративно-прикладного мистецтва. Практика виробила тільки приблизний перелік творів, які можуть бути предметом зазначеного договору. Це, наприклад, твори, які мають утилітарне, сувенірне або декоративне призначення і вирізняються оригінальним художньо-естетичним виконанням. Це можуть бути художні вироби побутового призначення, які задовольняють практичні потреби, а також є прикрасою середовища і людини. До цієї категорії практика відносить серветки, килими, хустки, одяг, взуття, вироби із шкіри, кістки, пластмаси, іграшки, значки, сувеніри, вироби зі скла, фарфору, металу, ювелірні і галантерейні вироби тощо.

Особливістю означеного договору є те, що контрагентом автора завжди виступає промислове підприємство, яке зобов'язується випустити у світ твір на промисловій основі. Отже, за цим договором автор передає або зобов'язується створити і передати твір декоративно-прикладного мистецтва підприємству, яке зобов'язується випустити його у світ на промисловій основі. Твір має бути придатним для використання в промисловості і відповідати певним художньо-естетичним вимогам. Визнання твору об'єктом декоративно-прикладного мистецтва, і отже, його придатності для використання в промисловості, здійснюють спеціалісти (художні ради).

Зміст авторських договорів. Як і будь-який цивільно-правовий договір, авторський договір має відповідати вимогам закону і містити усі необхідні умови та реквізити, без яких договір є недійсним (сторони договору, їх адреси і місцезнаходження тощо). Сторонами в авторських договорах, з одного боку,

завжди є громадянин – автор або його правонаступники, а з іншого, як правило, – юридична особа, яка за родом своєї діяльності має змогу випустити твір у світ. Це можуть бути державні, колективні, акціонерні та інші організації будь-яких форм власності. Із цього загального правила є лише два винятки: у договорі художнього замовлення замовником може бути і громадянин, а в договорах про депонування рукописів з обох сторін виступають організації.

Об'єктом договору, як уже зазначалось, є результат творчої праці – твір, втілений у таку об'єктивну форму, яка робить його придатним для сприйняття іншими способами, відтворення і розповсюдження.

Використання твору допускається виключно на основі авторського договору з автором або іншою особою, яка має авторське право (ст. 29 Закону «Про авторське право і суміжні права»). Форма авторського договору письмова, якщо законодавством не передбачено інше. Недодержання простої письмової форми, що вимагається законом, у разі виникнення спору позбавляє сторони змоги посилатися для підтвердження угоди на показання свідків. Однак недодержання письмової форми не спричинює недійсності авторського договору. Більш того, закон допускає в окремих випадках можливість укладати авторський договір в усній формі, наприклад, про опублікування творів у періодичних виданнях та енциклопедіях.

Строки в авторських договорах мають суттєве значення. Для різних авторських договорів вони неоднакові. У видавничому договорі слід розрізняти строк його дії, строк випуску твору у світ, строк подання роботи до видавництва за договором замовлення, строки для розгляду і оцінки твору та інші. Відповідно до чинного законодавства видавничий договір діє протягом встановленого строку. Безстрокові договори не допускаються.

Строк, протягом якого автор зобов'язаний створити і передати видавництву обумовлений договором твір, визначається тільки угодою сторін, він не підлягає нормуванню. Строки розгляду і оцінки твору нормовані і не можуть змінюватися угодою сторін ні в більший, ні в менший бік.

Відповідно до Типового видавничого договору рукопис вважається таким, що надійшов до видавництва, якщо він поданий комплектно, належним чином оформлений і протягом 10 днів після його одержання видавництво не пред'явило авторові претензій щодо оформлення чи комплектності рукопису.

Усі авторські договори двосторонні, тобто кожна із сторін наділена певними правами та обов'язками.

Обов'язки автора твору. За авторським договором (крім договору про депонування рукопису) автор передає або зобов'язується створити і в обумовлений договором строк передати організації (або громадянину – в договорі художнього замовлення) оформлений відповідно до встановлених вимог твір.

Автор твору зобов'язаний (там, де це передбачено типовим договором) вносити за вказівкою організації зміни і поправки, якщо вони виходять за межі умов договору. Інколи виникає необхідність внести відповідні зміни, поправки або доповнення навіть після схвалення твору. У таких випадках автор

зобов'язаний доопрацювати твір, внести відповідні зміни, поправки чи доповнення.

Автор зобов'язаний на вимогу видавництва і без додаткової винагороди вичитати коректуру, для чого угодою сторін визначається певний строк.

Обов'язки особи, яка використовує твір. Організація, з якою укладено авторський договір про створення і передачу для використання твору, зобов'язана прийняти обумовлений договором твір, розглянути його в усталені строки і відповідно оцінити його. Власне прийняти твір означає схвалити якість його оформлення. Якщо твір оформлено належним чином, автору видається розписка (повідомлення) про те, що твір прийнято. В усталені строки видавництво має розглянути твір і прийняти рішення про схвалення твору, його доопрацювання або відхилення. Якщо доопрацювання твору з об'єктивних причин неможливе або після доопрацювання було визнано його непридатність для використання, авторській договір підлягає розірванню.

Основним обов'язком особи, яка прийняла твір для використання, є випуск його у світ в усталені строки. Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» твір вважається випущеним у світ (опублікованим), якщо випущено в обіг примірники твору або твір публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню або в будь-який інший спосіб повідомлений невизначеному колу осіб.

Якщо ж організація протягом визначеного договором строку не здійснила або не почала використання схваленого нею твору, вона зобов'язана на вимогу автора сплатити йому обумовлену винагороду повністю, якщо не доведе, що використати твір не змогла через обставини, які залежать від автора [І-14].

Питання для самоконтролю

1. Що таке авторське право?
2. Які існують об'єкти авторського права?
3. Що не визнають об'єктами авторського права?
4. Які існують суб'єкти авторських відносин?
5. Назвіть строки дії авторського права.
6. Що таке особисті немайнові права авторів?
7. Перерахуйте майнові права в авторському праві.
8. Що таке право на авторську винагороду?
9. Як ви розумієте поняття „суміжні права”?
10. Що таке авторські договори?



Тестові завдання

1. Знак авторського права

- A. ©
- B. ®
- C. тм
- D. Pts



2. Знак суміжного права

- A. ©
- B. ®
- C. тм
- D. Pts

3. Авторське право – це

A. частина цивільного права, яка визначає правові відносини, пов'язані із створенням і використанням творів літератури, науки, мистецтва

B. частина кримінального права, яка визначає правові відносини, пов'язані з відповідальністю за створені твори літератури, науки, мистецтва

C. частина цивільного права, яка визначає відповідальність за використання чужих творів літератури, науки, мистецтва

D. частина цивільного права, яка визначає правові відносини між власником авторських прав і користувачами творів літератури, науки, мистецтва

4. Виняткова декларація про твір діє протягом

- A. всього життя автора та 70 років після його смерті
- B. всього життя автора
- C. всього життя автора та 50 років після його смерті
- D. немає правильної відповіді

5. Твір стає суспільним надбанням, якщо

A. виключне право померлого входить до складу виморочного майна, і перейшло у спадок державі

B. виняткове право перейшло у спадок

C. минув термін дії виключного права

D. немає правильної відповіді

6. Які твори з перерахованих є об'єктами авторського права

A. твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, графічні оповідання, комікси та інші твори образотворчого мистецтва; твори декоративно-ужиткового та сценографічного мистецтва

B. всі перелічені вище є об'єктами авторського права

C. твори архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва

D. географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи та пластичні твори, що відносяться до географії, топографії та інших наук

7. Яка з частин Цивільного кодексу РФ містить розділ, присвячений авторському праву

- A. перша
- B. друга
- C. четверта
- D. третя

8. Чи допускається без згоди автора та без виплати авторської винагороди публічне виконання музичних творів

- A. ні
- B. лише з метою ознайомлення з твором
- C. так

Д. лише під час офіційних та релігійних церемоній, а також похорону в обсязі, виправданому характером таких церемоній

9. Які твори є суспільним надбанням

- А. неопрілюднені твори
- В. твори, на які минув термін дії виключного права
- С. твори, автор яких невідомий
- Д. твори, опубліковані під псевдонімом

10. Право на захист твору, включаючи його назву, від будь-якого спотворення чи іншого посягання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора, називають правом на

- А. захист репутації автора
- В. оприлюднення
- С. ім'я
- Д. відгук

11. До переліку творів, які не є об'єктами авторського права відносяться

- А. навігаційні морські карти
- В. екологічні карти
- С. офіційні документи (закони, судові рішення тощо)
- Д. твори садово-паркового мистецтва



Рекомендована література: [I – 3, 5; II – 16, 19; III – 3]

РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Основні теми

- 7.1. Ліцензування
- 7.2. Патентний тролінг
- 7.3. Франчайзинг та роялті
- 7.4. Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель)

7.1. Ліцензування

Цивільний кодекс України (ст. 1107) визначає такі **види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності** [II-14]:

- 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 передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності.

І цей перелік не є вичерпним, оскільки законодавчо не можна передбачити все різноманіття договірних відносин у сфері інтелектуальної власності. При чому, договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності *повинен укладатися в письмовій формі*. У разі недотримання письмової форми такий договір є нікчемним.

За сучасних умов найбільш поширеною правовою формою використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори.

Право на використання винаходу може бути передано у повному обсязі або частково шляхом видачі дозволу (ліцензії) на його використання. Правовою формою видачі ліцензії є ліцензійний договір.

Власник патенту, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель, має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту чи деклараційного патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються у судовому порядку [I-14].

Ліцензійний договір – це двостороння угода, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання винаходу (*ліцензіар*), надає іншій стороні (*ліцензіату*) дозвіл (ліцензію) на використання винаходу, а ліцензіат зобов'язується сплачувати ліцензіару платежі та здійснювати інші дії, що передбачені договором.

За ліцензійним договором сторона, що має право власності (виключне право) на об'єкт інтелектуальної власності (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на право використання відповідного об'єкта інтелектуальної власності.

Предметом ліцензійного договору є право на використання запатентованого винаходу разом з іншими правами інтелектуальної власності, що передаються за ліцензійним договором.

Предмет договору, з юридичної точки зору, є основою для визначення обсягу прав ліцензіата, встановлення правових меж, в яких він може використовувати одержані за договором права, а також підставою для виплати ним ліцензійної винагороди ліцензіару.

Об'єктами ліцензійних договорів виступають об'єкти, що мають правову охорону промислової власності, а також об'єкти, що не мають правової охорони (на які подано заявки на видачу охоронних документів). З моменту продажу ліцензії власник охоронного документа на об'єкт промислової власності, що подав ліцензію, є ліцензіаром. Ліцензіат отримує право на використання об'єкта ліцензії лише на обумовленій ліцензійним договором території і на певний термін.

Ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами.

Ліцензійний договір передбачається платним.

Якщо не передбачено інше, ліцензійний договір набуває чинності стосовно сторін з моменту його підписання сторонами.

Ліцензійний договір – це договір, особливість якого полягає в тому, що права на використання запатентованого винаходу, що передаються, обмежені строком дії, територією, на якій вони діють, та обсягом прав, що охороняються.

Ліцензійний договір – це сукупність прав і обов'язків сторін та порядок їх виконання, і тому до нього, як до одного із різновидів угод у цивільному праві, застосовуються правила, встановлені для угод.

Ліцензійний договір – це єдиний документ, який регулює права та обов'язки сторін щодо використання запатентованого винаходу, їх взаємні розрахунки та матеріальну відповідальність.

Укласти ліцензійний договір на використання запатентованого винаходу можна від початку дії виключних прав, тобто від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід і тільки в межах строку його дії.

Чи можна використовувати винахід до одержання патенту? Так, якщо подана заявка на винахід, але ще не одержано патент, винахід можна

використовувати.

Види ліцензій

Практика зарубіжних країн виробила *три види ліцензійних договорів*:

- 1) *повна ліцензія*;
- 2) *виключна ліцензія*;
- 3) *невиключна (або проста) ліцензія*;
- 4) *перехресна ліцензія*.

Вид ліцензії зумовлюється обсягом прав, що передаються за ліцензійним договором.

Повна ліцензія

При повній ліцензії до ліцензіата переходять усі майнові права, що впливають із патенту, на строк дії договору. Ліцензіар є лише номінальним патентовласником, але тільки на строк чинності договор;/. По скінченні строку повної ліцензії майнові права патентовласника відновлюються в повному обсязі. Повна ліцензія подібна до договору купівлі-продажу, але тільки на певний строк.

Договір повної ліцензії занадто обмежує права патентовласника, що в умовах розвиненої ринкової економіки не є доцільним. Завдяки виключній або невиключній ліцензії патентовласник може одержати кращий прибуток, ніж від продажу повної ліцензії. Це зумовило значне витіснення з ринку міжнародної торгівлі ліцензіями таку її форму ліцензії, як повна ліцензія. Зараз повна ліцензія навіть не згадується в законодавствах про інтелектуальну власність.

Виключна ліцензія

Виключна ліцензія передбачає надання дозволу на право використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіату). При цьому ліцензіар зберігає за собою право на використання цього ж об'єкта, але не має права видавати ліцензію на право використання цього самого об'єкта іншим особам.

За виключною ліцензією власник виключних прав (ліцензіар) надає дозвіл на використання винаходу іншій особі (ліцензіату) в певному обсязі, на визначеній території, на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати свій винахід лише у частині, що не передається за ліцензійним договором. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання цього об'єкта іншим особам на тій же території в обсязі наданих ліцензіату прав. Але він має право видати ліцензію іншим особам за межами виданих ліцензій.

Іншими словами, право на використання винаходу на території дії договору належить виключно ліцензіату (власнику виключної ліцензії), який отримує право і на видачу субліцензій.

Якщо Ви власник виключної ліцензії, це означає, що ніхто інший, включаючи Вашого ліцензіара, на має права використовувати винахід на території дії договору в обсязі, який Ви одержали за ліцензією.

Якщо ліцензіар має наміри сам використовувати винахід, незважаючи на

існування виключної ліцензії, таке право обов'язково повинно бути обумовлене у ліцензійному договорі.

Обмеження прав ліцензіата.

Права ліцензіата на використання винаходу, які він одержав за виключною ліцензією, можуть бути обмежені ліцензіаром стосовно:

- строку дії договору, який може бути меншим, ніж строк дії патенту;
- території дії договору, яка може обмежуватись конкретним підприємством, областю тощо;
- виду використання (тільки виробництво або тільки продаж тощо).

Але при обмеженні прав ліцензіата повинні враховуватись вимоги Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 3 березня 1998 р., зокрема про недопустимість нав'язування ліцензіаром таких умов договору або додаткових умов, які ставлять ліцензіата у нерівне становище, у тому числі нав'язування товару, не потрібного ліцензіату.

Субліцензійний договір.

Ліцензійний договір про надання ліцензіатом (власником виключної ліцензії) права па використання винаходу (об'єкта інтелектуальної власності) іншій особі у ліцензійній практиці називають субліцензійним договором.

Ліцензіат має право укласти субліцензійний договір лише у випадках, передбачених ліцензійним договором.

Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо ліцензійним договором не передбачено інше.

У разі надання субліцензії правовідносини між ліцензіаром і ліцензіатом зберігаються. Субліцензіат не вступає у прямі договірні відносини з ліцензіаром (власником патенту на винахід) Відповідальність за виконання субліцензійного договору перед ліцензіаром несе ліцензіат, який видав субліцензію.

Економічна суть надання субліцензії полягає у тому, що за допомогою субліцензіата ліцензіат має можливість якнайбільше задовольнити попит на «продукцію по ліцензії» на території дії договору, якщо він не в змозі задовольнити таку потребу сам.

Тільки ліцензіат, який одержав виключні права на використання винаходу, має право на видачу субліцензій.

Обсяг прав, які надаються за субліцензійним договором, визначається обсягом прав, які одержав ліцензіат за виключною ліцензією, і не може перевищувати їх.

Невиключна ліцензія

За невиключною ліцензією власник виключних прав (ліцензіар) надає іншій особі (ліцензіату) дозвіл на використання винаходу, зберігаючи за собою право на використання цього винаходу, включаючи право видачі ліцензій іншим особам. У цьому випадку ліцензіаром може бути як власник патенту, так і власник виключної ліцензії.

Ліцензіат, який одержав невиключну ліцензію, використовує винахід в умовах можливої конкуренції з самим ліцензіаром та іншими ліцензіатами.

Невиключні ліцензії, як правило, надаються на виробництво товарів масового побуту для його повного задоволення та для одержання максимально можливого прибутку [1-1].

Перехресна ліцензія

Перехресні ліцензії укладаються між партнерами, які не можуть здійснювати свою діяльність, не порушуючи права один одного, і тому переуступають один одному під час укладення ліцензійної угоди. Уніфікованої форми ліцензійного договору не існує, оскільки цей договір визначає права та обов'язки сторін щодо використання результатів науково-технологічної діяльності та матеріальну відповідальність сторін.



Патентний пул – угода про перехресне ліцензування щодо захищених патентами прав на взаємопов'язані винаходи (корисні моделі, промислові зразки), що належить його учасниками, яка передбачає також механізм надання ліцензій третім особам на погоджених умовах.

Створення патентного пулу має сенс у тому випадку, коли для розвитку будь-якої технології необхідно використовувати винаходи (корисні моделі, промислові зразки), захищені патентами, що взаємодоповнюють, що належать різним особам. Така угода запобігає конфліктам між ними.

Одним із ранніх прикладів патентного пулу є угода 1856 року у США між компаніями *Grover & Baker, Singer та Wheeler & Wilson*, кожна з яких інші звинувачували у порушенні патентних прав на швейні машинки. Вони вирішили домовитися та спільно захищати свої права. Протягом багатьох років, поки терміни патентів не закінчилися, цей патентний пул мав монополію на виробництво швейних машинок.



Крос-ліцензування використовується в ситуаціях, коли дві фірми мають патенти, що «перекриваються» (overlapping patents). У такому разі обидва суб'єкти просто видають другу ліцензії для користування своїми результатами інтелектуальної діяльності.

Два цих механізми відрізняє кількість учасників: у **крос-ліцензуванні** – учасників двоє, як і сторін у договорі (у поодиноких випадках їх може бути декілька), у **пулі** – кількість учасників не обмежена.

Обов'язкові умови та реквізити ліцензійного договору

Досвіду використання об'єктів інтелектуальної власності в Україні ще не накопичено. Основні умови та реквізити договорів поки що не типізовані у відповідних зразкових чи примірних договорах. Тому дуже важливо визначити зміст та основні умови передусім ліцензійного договору, який стає єдиним і основним документом, що регулюватиме права і обов'язки сторін у відносинах щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, взаємні розрахунки і майнову відповідальність тощо. Найчастіше спори виникають саме через прогалини в укладеному договорі, його нечіткість, неконкретність тощо. Варто

врахувати й те, що при виробленні проекту договору багато його умов характеризуються невизначеністю стосовно того, який ефект буде досягнуто в результаті використання об'єкта інтелектуальної власності. Це значно ускладнює укладання договору.

Ліцензійний договір має відповідати докладним, однозначним формулюванням, що не допускають їх двозначного тлумачення, конкретній характеристиці предмета договору, прав і обов'язків, відповідальності тощо.

Ліцензійний договір має передбачати способи використання об'єкта інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за таким договором, строк дії і територію, на які передається право), розмір винагороди і/або порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання об'єкта інтелектуальної власності, порядок і строки її виплати, а також інші умови, які сторони визнають за доцільне включити до договору.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про спосіб використання об'єкта інтелектуальної власності договір вважається укладеним на такі способи використання об'єкта інтелектуальної власності, які можуть вважатися необхідними для досягнення наміру сторін, що був визначений при укладенні договору. Якщо в ліцензійному договорі не зазначені строки, на які видається право, договір може бути розірваний ліцензіаром за спливом п'яти років від дати його укладення, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до розірвання договору.

Якщо в договорі не міститься умови про територію, на яку видається право, чинність його поширюється на територію України.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта інтелектуальної власності, які на момент укладення договору були невідомі.

Умови ліцензійного договору, що обмежують авторів або винахідників у створенні в майбутньому нових об'єктів інтелектуальної власності на певну тему або в певній галузі, є недійсними.

Умови ліцензійного договору, які суперечать чинному законодавству, також визнаються недійсними.

Бажано, щоб ліцензійний договір мав преамбулу, в якій чітко і докладно були б визначені права ліцензіата на предмет договору, наприклад, назва винаходу, номери патентів, виробничий досвід, ноу-хау тощо. У ній має бути викладене бажання ліцензіата придбати певні права на об'єкт інтелектуальної власності та його мета.

У преамбулі слід дати докладне визначення понять (термінів), які використовуються в тексті договору.

Законодавством визначені **обов'язкові умови та реквізити ліцензійного договору**. В ньому повинні бути зазначені:

- сторони договору: повне найменування та юридична адреса – для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та адреса – для фізичної особи;
- номер патенту;
- назва винаходу;

- предмет договору;
- обсяг прав, що передаються;
- права та обов'язки сторін;
- вид ліцензії;
- територія дії ліцензійного договору;
- строк дії ліцензійного договору;
- підписи сторін;
- дата укладення договору.

Слід пам'ятати, що при укладанні ліцензійного договору розділ «Предмет договору» є найбільш складним. Важливо докладно визначити предмет договору. В ньому має бути однозначно сказано, що передається і на яких умовах (право на використання об'єкта інтелектуальної власності, вид ліцензії, технічна документація, ноу-хау, послуги, технічна допомога), а також подана характеристика території, на якій буде вироблятися, застосовуватися, продаватися продукція за ліцензією.

У ліцензійному договорі мають бути докладно визначені права та обов'язки сторін, які обумовлюються предметом договору. В умовах ринкової економіки в договорі слід надійно забезпечити конфіденційність інформації, що міститься в ліцензії. Слід прямо передбачити обов'язок ліцензіата не розголошувати і не передавати третім особам отриману ним інформацію, яка не була опублікована і загальнодоступна на день підписання договору. Така інформація складає комерційну таємницю, яка може в умовах ринку забезпечити ліцензіару виробничий успіх.

Важливе значення в ліцензійному договорі має строк його дії, який обумовлюється такими чинниками: строком дії права інтелектуальної власності, строком морального старіння об'єкта, часом, необхідним для освоєння ліцензії, ступенем заінтересованості сторін у тривалому співробітництві. Строк дії ліцензійного договору не має

бути довшим за строк дії права на об'єкт інтелектуальної власності на день підписання угоди.

У договорі варто передбачити наслідки припинення його дії, бо з цим пов'язані важливі правові питання. Таких наслідків може бути два:

а) ліцензіат повертає ліцензіару всю технічну документацію і повністю припиняє використання винаходу і ноу-хау;

б) ліцензіат залишає в себе одержану ним технічну документацію, вправі продовжувати використання винаходу і ноу-хау на власний розсуд, виробляти, використовувати і продавати продукцію за ліцензією.

Суттєвою умовою ліцензійного договору є плата за використання винаходу за ліцензією. Вона може бути двох видів: ціни ліцензії або ліцензійної винагороди. У договорі докладно визначаються строки і порядок платежів. Визначення ціни ліцензії є найбільш складним питанням. Ціна ліцензії є не що інше, як справедливий баланс економічних інтересів ліцензіара і ліцензіата. Вона обумовлюється такими чинниками:

- економічною і технічною цінністю об'єкта, що забезпечує ліцензіату

одержання додаткового прибутку чи іншого економічного ефекту протягом строку дії ліцензійного договору;

- часом і капіталовкладеннями, необхідними для освоєння ліцензії і організації виробництва продукції за нею;
- сукупністю прав, що передаються ліцензіату (виключна або невиключна ліцензія);
- обсягом технічної документації і ноу-хау, що передаються за договором, а також технічною допомогою, що надається при освоєнні ліцензії;
- строком дії договору; видом і порядком ліцензійних платежів тощо.

Ціна ліцензії є частиною прибутку (економічного ефекту) ліцензіата, який він може одержати від використання винаходу. У світовій практиці поширене визначення ціни ліцензії на основі процентних відрахувань від вартості продукції, що реалізується ліцензіатом, або на основі фіксованого платежу з кожної одиниці продукції в твердій сумі. Ціна ліцензії залежить також і від виду платежів. При одноразовій виплаті ціна буде нижчою, оскільки вона гарантує ліцензіату отримання всієї вартості ліцензії незалежно від фактичного результату використання винаходу.

Але більш широко практикуються ліцензійні платежі у вигляді поточних, відрахувань від прибутку ліцензіата в погодженій сторонами частці протягом строку дії ліцензійного договору. Це можуть бути також комбіновані платежі, за якими ліцензіат виплачує певну суму одноразово або частинами, а потім здійснює поточні відрахування від прибутку.

Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачено погодженням сторін. Письмова форма не обов'язкова для авторських ліцензійних договорів про опублікування творів у періодичних виданнях і енциклопедичних словниках. Ліцензійні договори на право використання об'єктів промислової власності набувають чинності після їх реєстрації у патентному відомстві України.

Вибір виду ліцензії залежить, перш за все, від попиту на ринку продукції, виготовленої із застосуванням запатентованого винаходу.

Виключні ліцензії краще надавати у тих випадках, коли такий ринок невеликий та винахід має обмежену сферу використання. Невиключні ліцензії надаються, як правило, у тих випадках, коли є постійний попит на продукцію, виготовлену із застосуванням запатентованого винаходу, а наявність декількох ліцензіатів не буде перешкоджати її реалізації [І-14].

Основними видами ліцензійних платежів є:

1) *роялті* – вид платежів, який платить ліцензіат ліцензіару протягом усього терміну дії ліцензійного договору чи у вигляді відсотка від суми прибутку чи суми обороту від випуску продукції або диференційованої ставки з одиниці ліцензійної продукції;

2) *паушальний платіж* – це виплата ліцензіарові визначеної зафіксованої в договорі суми ще до початку масового випуску ліцензійної продукції;

3) *комбіновані платежі* – найбільш поширені та передбачають виплату

ліцензіару ліцензіатом первинного сталого платежу до початку виробництва та збуту ліцензійної продукції з подальшою виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії у вигляді роялті після того, як буде налагоджене виробництво ліцензійної продукції. Таким чином, ліцензіар має можливість отримувати відрахування від реального доходу ліцензіата протягом усього терміну дії ліцензійного договору.

7.2. Патентний тролінг

Особливим видом недобросовісної конкуренції є так званий «патентний тролінг». **Патентний тролінг** – це навмисне перекручення суті патентного права. Покликане стимулювати творців інтелектуального продукту, патентне право використовується «патентними тролями» як інструмент здирництва.

Завданням патентного троля є необґрунтоване надання прав на чужу інтелектуальну власність із метою шантажу виробника.

Патентний троль (англ. *patent troll*) – фізична чи юридична особа, що спеціалізується на пред'явленні патентних позовів.

Патентні тролі вважають за краще називати себе патентними холдингами або патентними дилерами (англ. *patent dealer*). Застосовуються також інші назви: непрактикуюча особа (англ. *non-practicing entity*, NPE), патентовласник, що не виробляє (англ. *non-manufacturing patentee*, або англ. *non-manufacturing entity*), торговець патентами (англ. *patent marketer*), які переважно застосовуються до власників патентів, не провідним самотійної виробничої діяльності.

Механізм роботи патентних тролів незвичайний. Справа в тому, що патентні позови в США коштують дуже дорого, і навіть якщо жертва виграє, для неї дешевше буде віддати гроші тролю, ніж брати участь у суді. Наприклад, Лабораторія Касперського дала відсіч тролю, проте суди довелося витратити 2,5 млн долларів.

На початку XXI століття бізнес, пов'язаний із пред'явленням патентних позовів, став настільки прибутковим, що з'явилися фірми, основним видом діяльності яких став саме патентний тролінг.

Масштаб патентних війн набув такого розмаху, що таким технологічним гігантам як Apple, Microsoft, BlackBerry, Ericsson та Sony довелося створити власного «патентного троля» – Rockstar Consortium Inc. Дуже важко доводиться невеликим виробникам. Як правило, патентні тролі мають набагато більший та досвідчений штат юристів, ніж може собі дозволити середня фірма. Наслідком цього стало об'єднання виробників у асоціації типу Unified Patents (www.unifiedpatents.com), LOT Network та Open Invention Network, із захисту від патентних здирників.

У боротьбі проти конкурентів, що розв'язали патентну війну, часто допомагають зустрічні патентні позови (насамперед, для цього у великих фірм і є величезні патентні портфелі і патентні пули), але троль до таких позовів невразливий, тому що нічого не виробляє.

За даними Business Insider, найбільшими за кількістю патентів тролями є: Intellectual Ventures (більше 10 тис.), Round Rock Research LLC (3,5 тис.), Rockstar

Consortium LLC (3,5 тис.), InterDigital (3 тис.), WARF (2,5 тис.), Rambus (1,6 тис.), Tessera Technologies Inc. (1,4 тис.), Acacia Technologies (1,3 тис.).

Об'єктивно патентний тролінг може виявлятися через:

1) зловживання правом на видачу патенту, коли заявник навмисно вводить в оману експерта, представляючи некоректний виклад формули технічного рішення, що насправді не відповідає ознакам патентоспроможності;

2) відчуження на матеріальній основі виняткових прав на патенти, які були отримані з порушеннями положень патентного права;

3) звернення до суду з позовною заявою про порушення виняткових патентних прав, якщо йдеться про об'єкти, які є аналогами.

Для патентного тролінгу характерна навмисна форма провини та спрямованість на отримання прибутку. Непрямими ознаками патентного тролінгу може бути те, що основною статтею доходів суб'єкта є прибуток від відчуження ліцензій на патент; регулярне укладання суб'єктом угод, предметом яких виступають виняткові права; дії, спрямовані на затягування процедури видачі патенту. Крім того, враховуючи, що сучасний рівень науки і техніки дозволяє проводити експертизи в будь-якій сфері суспільної життєдіяльності та те, що експертизи стали невід'ємною частиною правової практики, необхідно розвивати законодавство про експертну діяльність. Слід активувати розробки федерального закону про державну та недержавну експертизу, в якій будуть визначені чіткі вимоги до експерта, принципи виробництва експертиз, підстави та заходи відповідальності за виробництво неякісних експертиз.

7.3. Франчайзинг та роялті

Відповідно до статті 1115 ЦКУ передбачена можливість передання комплексу виключних прав, що належать правовласнику, у тому числі право на фірмове найменування та (або) комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію, що охороняється, а також на інші передбачені договором об'єкти виключних прав – торговельну марку тощо. Такий договір називається договором комерційної концесії, або у повсякденному вжитку франчайзинг. У перекладі з англійської «Franchise» означає «привілей», «пільга», «особливе право».

Першим франчайзером вважається Ісаак Мерріт Зінгер (Isaak Zinger) – засновник всесвітньо відомої компанії, що випускала швейне обладнання та займалася його обслуговуванням. У 1851 році Зінгер спільно зі своїм партнером Едвардом Кларком (Edward Clark) організував «Об'єднання швейних машин», до якого входили комерційні підприємства, що отримували право реалізовувати продукцію під торговою маркою Zinger. Таким чином, Зінгер отримав незаперечну перевагу перед трьома іншими найбільшими виробниками швейних машин і зміг значно збільшити прибуток своєї компанії.

ZINGER®



За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачу) за платню право користування

відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг [I-1]. Така схема дає великим компаніям можливість розширювати ринки збуту, а маленьким та середнім – ефективно здійснювати підприємницьку діяльність, використовуючи при цьому засоби індивідуалізації, ноу-хау, репутацію та діловий досвід перших.

Франчайзинг (комерційна концесія) – це така організація бізнесу, за якою компанія (франчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на продаж продукту і послуг цієї компанії

Франчайзер (франшизіар) – це компанія, що видає ліцензію або передає в право користування свій товарний знак, ноу-хау й операційні системи. Франчайзер створює успішний продукт чи послуги, наприклад, особливий стиль роботи ресторану швидкого харчування. Франчайзер досліджує, і розвиває бізнес, витрачає гроші на просування бізнесу, створює гарну репутацію і пізнаваний імідж (так званий «бренднейм»).

Після того, як компанія довела працездатність своєї бізнес-концепції й успішну відтворюваність цього бізнесу, вона може почати пропонувати підприємцям, що хочуть повторити подібний успіх, купити її франшизу.

Франчайзі (франшизіат) – це людина або компанія, що купує у франчайзера можливість навчання і отримання допомоги у процесі створення бізнесу і виплачує сервісну плату (роялті) за використання товарного знаку, ноу-хау і системи ведення робіт франчайзера. Франчайзі сам оплачує витрати на створення бізнесу. Дуже часто франчайзер надає дуже вигідні знижки на важливі постачання (матеріали, видаткові кошти). Ці знижки завжди дають можливість франчайзі купувати продукти у франчайзера за більш вигідною ціною й у такий спосіб це коштує дешевше, ніж розвивати бізнес без франчайзера. Франчайзі робить початковий внесок на допомогу по створенню і відкриттю бізнесу. Франчайзі приймає на себе обов'язок виплачувати щомісячні внески за право користування торговим знаком і бізнес-системою, за підтримку, навчання і консалтинг, що надаються франчайзером.

Будь-який вид бізнесу можна перетворити у франшизу. Міжнародна асоціація франчайзингу виділяє 70 галузей господарства, у яких можна використовувати методи франчайзингу. Повне їх перерахування не має сенсу, але можна зрозуміти ширину застосовності франчайзингу з наступної вибірки: бухгалтерський облік, авторемонт, книгарні, дитячий одяг і навчання, будівництво, невеликі продовольчі магазини, крамниці косметичних товарів, освіта, послуги по працевлаштуванню, ресторани, готелі, пральні і послуги по збиранню, приватні поштові скриньки, фотостудії, ріелторські компанії, туризм та розваги, прокат спеціального устаткування і туристичні агентства.

Франчайзинг має свої переваги та недоліки.

До переваг можна віднести:

- 1) використання ділової репутації, знань вже відомої компанії;
- 2) зменшення ризиків за рахунок використання вже готової бізнес-моделі;
- 3) підтримка з боку франчайзера;

- 4) допомога у налаштуванні бізнесу, навчанні персоналу тощо;
- 5) кращі умови роботи з постачальником.

До недоліків можна віднести:

- 1) постійний жорсткий контроль з боку правовласника;
- 2) велика опасність втратити самостійність;
- 3) практично повна залежність від франчайзера;
- 4) можливість з боку франчайзера відмовити в продленні контракту та втрату бізнесу.

Купуючи франшизи, підприємці часто укладають договір на регулярні виплати грошей власника бренду.

Роялті – це платежі, перечисляються франчайзери (власники ліцензії) з розподіленою періодичністю за використання автотемпції, реплікації, друку. Багато вже активно продають товарні франшизи на умовах виплати роялті.

У порівнянні з паушальним внеском, який є єдиноразовим платежом за право використання бренду, роялті – це регулярні відрахування за контрактом. Однак, це не кредити, розстрочки або орендні платежі. Зазвичай сума виплачується на основі доходу підприємства за період використання інтелектуальних прав. Відрахування проводяться в першій декаді кожного місяця, якщо за домовленістю не були встановлені інші умови.

Види роялті

Організації самостійно домовляються про спосіб оплати франшизи.

Усього існує 4 види роялті:

1. **Фіксовані виплати.** Договір складається на регулярне відрахування записаної встановленої системи. Її розраховують за бізнес-моделлю і планом розвитку бізнесу. Такий вид роялті не користується популярністю серед франчайзи (покупців франшизи).

2. **Відрахування відсотка від прибутку.** Найбільш розповсюджений тип роялті. Підприємець виплачує тільки частину грошей від доходів, тому в період з малим прибутком менше ризику залишитися в боргах. Такий варіант популярний при відкритті точки продажів в містах з невеликою кількістю населення, у високій конкуренції на ринку і так.

3. **Оплата відсотка з маржинальності** (різниці між валовою виручкою і собівартістю товарів або послуг). Тут виплата роялті здійснюється з процентних ставок не від загального прибутку, а від різниці між витратами на товари і доходами з їх продажу. Такі умови вигідні, якщо підприємство бере франшизу на продажі оптової продукції або при великій аудиторії бренду. Проте, вигідність умов багато в чому залежить від оголошеного відсотка виплат.

4. **Платежі, закладені в закупівлі.** Такий спосіб виплати гонорарів за франшизою є унікальним – використовують тільки в разі придбання продукції від франчайзера. Тут не виробляються регулярні ліцензійні відрахування. Франчайзі платять тільки за товари.

Додатковим видом роялті можна назвати **рекламні платежі**. Вони включаються в договір окремо від регулярних виплат. Франчайзі виплачує франчайзеру гроші за просування товарів і послуг, а також бренду в цілому.

Нерідко рекламні очищення вже включаються в суму роялті – це особливо характерно при фіксованих виплатах. Також видобувають комбіновані види регулярних платежів. Наприклад, сторони можуть укласти договір на щомісячну доставку продукції у фіксованому обсязі, а вартість відчищень за операцію буде. Тут будуть суміщені платежі за вчинення закупівлі з фіксованими виплатами за контрактом.

7.4. Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель)

Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (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 винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі). Права власності на винахід, що засвідчується патентом, можуть бути обмежені на підставі примусової ліцензії.

Порядок надання примусової ліцензії визначений законодавством і реалізується двома шляхами:

- в адміністративному порядку;
- у судовому порядку.

Адміністративний порядок застосовується, якщо цього вимагають суспільні інтереси та інтереси національної безпеки. У такому разі Кабінет Міністрів України має право на відчуження прав на використання винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту (декларативного патенту) у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на умовах невиключної ліцензії на використання винаходу (корисної моделі).

При цьому:

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 дозволи на використання винаходу (корисної моделі);

4) право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання;

4) використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку;

5) про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі)

власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;

б) дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано;

7) власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі).

Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку. Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного 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 секретного винаходу (корисної моделі). Спори щодо умов видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються у судовому порядку. Таким чином, винахід може використовуватись тільки в обсязі, визначеному рішенням Кабміну України, в якому також вказується розмір компенсації, що сплачується власникові патенту, порядок її сплати, а також орган, який здійснюватиме контроль за використанням винаходу.

У судовому порядку примусову ліцензію може бути видано за клопотанням зацікавленої особи, направленим 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 більш, ніж на три роки. Проте суд (арбітражний суд) може винести це рішення тільки за таких умов:

- власник патенту не зможе довести, що факт невикористання винаходу був зумовлений поважними причинами;

- зацікавлена особа доведе, що вона не змогла на прийнятних умовах укласти ліцензійний договір на використання винаходу з власником патенту.

У законі передбачена можливість видачі примусової ліцензії на залежні винаходи, які не можуть використовуватись, без порушення прав власників патентів на залежні винаходи. Обсяг використання винаходу, строк дії примусової ліцензії, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту зазначаються в рішенні судового органу. У всіх випадках власник примусової ліцензії не має виключного права на використання винаходу та не має права видавати субліцензії.

Захист прав патентовласника

Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені законом, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням визнається будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені

законодавством про промислову власність. Це може бути неправомірне використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, порушення особистих немайнових прав тощо. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути і припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати відновлення порушених прав власника патенту може також особа, якщо інше не передбачене ліцензійним договором. Будь-які спори, що виникають у зв'язку із застосуванням законодавства про промислову власність, розв'язуються судом. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням Закону України «Про охорону прав на винаходи (корисні моделі)».

Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

- авторство на винахід (корисну модель);
- встановлення факту використання винаходу (корисної моделі);
- встановлення власника патенту;
- порушення прав власника патенту;
- укладання та виконання ліцензійних договорів;
- право попереднього користування;
- компенсації.

Суди розглядають також усі інші спори, пов'язані з охороною прав патентовласників на промислову власність [I-14].

Питання для самоконтролю

1. Що таке ліцензійний договір?
2. Які види ліцензійних договорів ви знаєте?
3. Як і в якому випадку відбувається примусове надання ліцензії?
4. Хто такі патентні тролі?
5. Перерахуйте мінуси патентного тролінгу.
6. Роль франчайзингу у системі управління інтелектуальною власністю?
7. У чому різниця між франчайзером та франчайзі?
8. Що таке роялті?
9. Які види ролті вам відомі?
10. Порядок отримання примусової ліцензії в адміністративному порядку.
11. Порядок отримання примусової ліцензії у судовому порядку.
12. Як вирішуються спори щодо винаходів в Україні?



Тестові завдання

1. Ведення справ з Укрпатентом може здійснювати

- A. заявник
- B. всі відповіді вірні
- C. правовласник
- D. патентний повірений



2. За яким договором можуть передаватися права на товарний знак

- A. за договором про передачу ноу-хау
- B. за договором про відступлення патенту
- C. за авторським договором
- D. за ліцензійним договором

3. Якщо у ліцензійному договорі не вказано термін його дії, договір вважається укладеним на строк

- A. десять років
- B. п'ятнадцять років
- C. п'ять років
- D. три роки

4. Не можуть бути об'єктами патентних прав

- A. способи клонування людини
- B. промисловий зразок
- C. способи модифікації генетичної цілісності клітин зародкової лінії

людини

- D. корисна модель

5. Якщо різними заявниками подано заявки на ідентичні винаходи, корисні моделі або промислові зразки і ці заявки мають одну й ту саму дату пріоритету, патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок

A. видається за всіма поданими заявками, при цьому всі автори, зазначені в заявках, визнаються співавторами щодо ідентичних винаходів, корисних моделей або промислових зразків

B. видається тільки за однією з таких заявок особі, яка визначається угодою між заявниками, при цьому всі автори, зазначені в заявці, визнаються співавторами щодо ідентичних винаходів, корисних моделей або промислових зразків

C. видається тільки за однією з таких заявок особі, визначеній федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності

- D. не видається

6. Патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок

A. не може бути визнаний недійсним

B. може бути будь-коли визнаний недійсним повністю за заявою федерального органу виконавчої з інтелектуальної власності

C. може бути у будь-який час визнаний недійсним повністю або частково за заявою власника патенту

D. може бути протягом терміну його дії визнаний недійсним повністю або частково



Рекомендована література: [I – 3, 6, 16; II – 25-29]

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

I. НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Попова Л. М., Хромов А. В., Шуба І. В. Інтелектуальна власність: підручник. Харків: Федорко, 2021. 262 с.
2. Шуба І. В. Інтелектуальна власність: консп. лекцій. Харків: НТУ «ХП», 2021. 96 с.
3. Басова Ю. О., Кожушко Г. М., Шурдук І. В. Патентознавство та ліцензування: навч. посіб. Полтава: ПУЕТ, 2019. 165 с.
4. Аксютіна А. В., Нестерцова-Собакарь О. В., Тропін В. В. Інтелектуальна власність: навч. посібник. Дніпро: Дніпр.. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 140 с.
5. Ніколайчук Л. Г., Демидчук Л. Б. Патентознавство: навч. посіб. Львів: Видавництво ЛКА, 2015. 172 с.
6. Понікаров В. Д. Авторські права та інтелектуальна власність / В. Д. Понікаров, О. М. Славінська, О. О. Єрмоленко. Харків: ХНЕУ, 2016. 100 с.
7. Сисоєв Ю. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / Ю. О. Сисоєв, Ю. В. Широкий. Харків: ХАІ, 2020. 79 с.
8. Інтелектуальна власність: підручник / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. Солощук. Харків: НТУ «ХП», 2016. 347 с.
9. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / Під ред. В.П. Мартинюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 360 с.
10. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Т. Г. Васильців, В. В. Апопій, Р. Л. Лупак, О. О. Ільчук. Львів: ЛКА, 2015. 172 с. URL: <http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/In.vlasnist.pdf>
11. Верба І. І. Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: навч. посіб. / І. І. Верба, В. О. Коваль ; за ред. С. В. Чікіна ; НТУУ «КПІ». Київ: НТУУ «КПІ», 2013. 262 с. URL: <http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387>
12. Верба І. І. Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: навчальний посібник / І. І. Верба, В. О. Коваль; за ред. С. В. Чікіна. Київ: НТУУ «КПІ», 2013. 262 с. URL: <http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387>
13. Ромашко А. С. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: навч. посіб. / А. С. Ромашко, І. І. Верба, В. В. Пригода. Київ: НТУУ "КПІ", 2013. 160 с. URL: <http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3566>
14. Слащева А. В. Патентознавство: навч. посіб. Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. 124 с.
15. Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи: монографія / М. Є. Бичковська та ін. Київ: Ліра-К, 2019. 275 с.
16. Нагірна М., Задоріжна І. Патентний тролінг в Україні: основні проблеми та шляхи їх вирішення. *Економіка та суспільство*. 2021. №32. С. 32-64. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-64>

II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051.
2. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_052.
3. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770.
4. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_763.
5. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_769.
6. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
7. Бюджетний кодекс України: Кодекс України від 8.07.2010 р. № 2456-VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/2456-17>.
8. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
9. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р № 2747-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15>.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Кодекс України від 07.12.1984 р. № 8073-X. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.
11. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
12. Митний кодекс України: Кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495- VI. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>.
13. Податковий кодекс України : Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
14. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
15. Про авторське право і суміжні права: закон від 23.12.1993р. № 3792-XII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>.
16. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: закон від 15.12.1993р. № 3687-XII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.
17. Про охорону прав на зазначення походження товарів: закон від 16 червня 1999 р. № 752-XIV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752-14>.
18. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
19. Про охорону прав на промислові зразки: закон від 15 грудня 1993р. № 3699-XII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.

20. Про охорону прав на сорти рослин : закон від 21.04.1993р. № 3116-ХІІ. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3116-12>.

21. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: закон від 5 листопада 1997 р. № 621/97-ВР. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80>.

22. Про племінну справу у тваринництві : закон від 15.12.1993 № 3691-ХІІ. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3691-12>.

23. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: закон від 14.09.2006 р. № 143-V. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16>.

24. Про державну таємницю: закон від 21.01.1994 р. № 3855-ХІІ. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>.

25. Про захист від недобросовісної конкуренції: закон від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80>.

26. Про захист економічної конкуренції : закон від 11.01.2001р. № 2210-ІІІ. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2210-14>.

27. Про захист інформації в автоматизованих системах: закон від 5 липня 1994 р. № 80/94-ВР. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр>.

28. Про інформацію: закон від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>.

29. Про науково-технічну інформацію: закон від 25 червня 1993 р. № 3322-ХІІ. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12>.

30. Про наукову і науково-технічну експертизу: закон від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80>.

31. Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин: закон від 02.08.2006 р. № 60-V. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/60-16>.

32. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм: закон від 23 березня 2000 р. № 1587-ІІІ. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1587-14>.

33. Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність: закон від 23 грудня 1998 р. № 353-ХІV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/353-14>.

ІІІ. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. Законодавство України. URL: www.nedvigimost.com.ua.
2. Законопроекти України. URL: www.zakon.gov.ua.
3. Сайт Укрпатенту. URL: <https://ukrpatent.org/uk>
4. Сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності. URL: <https://www.wipo.int/portal/ru/index.html>.
5. Сервер Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua.
6. Українське право. URL: www.ukrpravo.com.
7. Платформа creative-academy. URL: <http://creative-academy.com.ua/>

Навчальне видання

Слащева Аліна Вячеславівна

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ПАТЕНТОЗНАВСТВО

Навчальний посібник

Формат 60x84/8. Ум. друк. арк. 11,8.

Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського,
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50000
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4929 від 07. 07. 2015 р.