

Б.7.404.3

Д.27



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

ПАТЕНТОЗНАВСТВО

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів спеціального підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Харків 2012

ВИСТРОК СТРОКІВ ПОВЕРНЕННЯ

Книга повинна бути повернута не пізніше зазначеного тут строку.

Кількість попередніх видач _____

7.10.14 Гавриленко ТХЗ-10

на засіданні кафе
д 19.09.2012 р.

ового інституту харчових технологій
ід « 13 » 11 2012р.

проф. М.О. Янчева



Рецензент: д.т.н. проф. Ф.В. Перцевий

223878

ЗМІСТ

ВСТУП.....5

Тема 1 ВСТУП. СИСТЕМА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ.....7

 1.1 Поняття промислової власності.....7

 1.2 Об'єкти інтелектуальної власності.....8

 1.3 Законодавство про промислову власність.....10

 1.4 Державна система промислової власності в Україні.....13

Тема 2 ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ, ЇХ ПРАВОВА ОХОРОНА.....19

 2.1 Поняття винаходу та корисної моделі19

 2.2 Об'єкти винаходу та корисної моделі20

 2.3 Умови надання правової охорони винаходу (корисній моделі).....21

 2.4 Склад заявки та вимоги до неї.....24

 2.4.1 Опис винаходу та вимоги до нього.....25

 2.4.2 Формула винаходу (корисної моделі) і вимоги до неї.....28

 2.4.3 Вимоги до ілюстративних матеріалів.....29

 2.4.4 Реферат та вимоги до нього.....29

 2.4.5 Документи, що додаються до заявки.....30

 2.4.6 Подання заявки. Пріоритет винаходу.....30

Тема 3 ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ, ЇХ ПРАВОВА ОХОРОНА.....32

 3.1. Поняття промислового зразка.....32

 3.2 Заявка на реєстрацію промислового зразка.....34

 3.3 Вимоги щодо зображення промислового зразка.....37

 3.4 Експертиза заявки на промисловий зразок.....39

 3.5 Права власника патенту на промисловий зразок.....41

Тема 4 ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ, ЇХ ПРАВОВА ОХОРОНА.....43

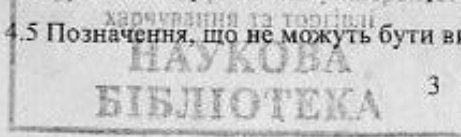
 4.1 Поняття знаків для товарів та послуг.....43

 4.2 Види знаків для товарів та послуг44

 4.3 Функції знаків для товарів та послуг46

 4.4 Правова охорона знаків для товарів та послуг в Україні.....46

 4.5 Позначення, що не можуть бути визнані знаками для



товарів та послуг.....	48
Тема 5 ПАТЕНТНА ІНФОРМАЦІЯ І ДОКУМЕНТАЦІЯ. ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	52
5.1 Патентна інформація.....	52
5.2 Бібліографічні відомості патентних документів.....	53
5.3 Патентно-інформаційні ресурси та їх використання.....	56
5.4 Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності.....	58
5.4.1 Міжнародна патентна класифікація.....	59
5.4.2 Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків.....	60
5.4.3 Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків.....	60
5.4.4 Міжнародна класифікація промислових зразків.....	61
5.5 Патентні дослідження.....	62
Тема 6 ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ.....	66
6.1 Ліцензійний договір.....	66
6.2 Форма ліцензійного договору.....	72
6.3 Види ліцензій.....	73
6.3.1 Повна ліцензія.....	73
6.3.2 Виключна ліцензія.....	73
6.3.3 Невиключна ліцензія.....	75
6.4 Субліцензійний договір.....	75
Тема 7 МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ.....	77
7.1 Всесвітня організація інтелектуальної власності.....	77
7.2 Міжнародна охорона промислової власності.....	79
7.3 Набуття прав на об'єкти промислової власності за межами України.....	109
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	118

ВСТУП

Науково-технічний та соціально-економічний прогрес значною мірою залежить від ефективної творчої діяльності людини. За цілеспрямованістю творчість можна умовно розподілити на два основних види: духовна творчість і науково-технічна творчість. До першого виду належать результати художньої творчості, до другого – науково-технічної. Результати науково-технічної творчості, які підпадають під поняття „промислова власність”.

Науково-технічні досягнення сприяють передусім підвищенню технічного рівня суспільного виробництва, його ефективності, продуктивності тощо. Тому результати науково-технічної творчості користуються особливо великим попитом на ринку науково-технічної продукції. Вираз „промислова власність” може здатися не зовсім точним, оскільки поки що мова йде лише про винаходи; основним сектором економіки, який зацікавлений в них, є промисловість. Дійсно, винаходи використовуються, як правило, на промислових підприємствах. Але товарні знаки, знаки обслуговування, комерційні найменування та позначення являють інтерес не лише для промисловості, а й для торгівлі. Незважаючи на недостатню точність, вираз „промислова власність” набув в європейських мовах значення, яке охоплює не тільки винаходи, а й інші згадані об'єкти. Право на об'єкти промислової власності інколи називають патентним правом.

Сучасний грамотний інженер, випускник вузу повинен володіти певними знаннями в області „промислової власності”. Відсутність на даний час цих знань у інженера або наукового співробітника приводить до значного зниження ефективності їх праці, а іноді і до втрати пріоритету нашої держави в деяких розробках. Пояснюється це частково тим, що із значної кількості поданих заявок на винаходи близько половини відхиляються державною патентно-технічною експертизою, що обумовлено недостатньою патентною підготовкою сучасних інженерів і наукових співробітників. Отже існує необхідність у підвищенні патентних знань.

Саме це має за мету.

Мета курсу „Патентознавство”, який читається для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» полягає в ознайомленні з загальними питаннями винахідницької, патентної і раціоналізаторської діяльності, основами законодавства України з питань промислової власності та охорони прав на об'єкти промислової власності.

Завдання курсу – дати майбутньому спеціалісту знання, які необхідні для того, щоб:

- орієнтуватися в патентній інформації і документації під час виконання курсового та дипломного проектування, а також під час подальшої професійної діяльності;
- досліджувати і правильно формувати ознаки новизни в розроблюваних об'єктах;
- вірно оформити заявку на винахід;
- грамотно аналізувати перспективні технічні та технологічні рішення.

ЛЕКЦІЯ 1. ВСТУП. СИСТЕМА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ.

1.1 Поняття промислової власності

Промислова власність є частиною інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність – частина цивільного права, що об'єднує дві сфери прав – промислову власність та авторське право і суміжні права. Виникнення терміна „інтелектуальна власність” приходить на кінець XVII ст. Він уперше з'явився у французькому законодавстві на базі теорії природного права, яке одержало свій найбільш послідовний розвиток саме в працях французьких філософів-просвітителів (Вольтер, Дідро, Руссо та ін.). Відповідно до цієї теорії право творця будь-якого творчого результату (чи то літературного твору, чи винаходу) є його невід'ємним природним правом, що виникає із самої сутності творчої діяльності та „існує незалежно від визнання цього права державною владою”.

14 липня 1967 р. було створено Всесвітню організацію 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 XIX 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 було об'єднано в один, який діяв під різними назвами.

Всесвітня організація інтелектуальної власності у поняття інтелектуальної власності включає:

- 1) промислову власність, яка, головним чином, охоплює винаходи, знаки для товарів та послуг і промислові зразки;
- 2) авторське право, яке стосується літературних, музичних,

художніх, фотографічних і аудіовізуальних творів.

Отже, промислова власність – це результати творчої діяльності – результати науково-технічної творчості, що охороняються патентними правом або, точніше сказати, правом промислової власності;

Її об'єктом, проте, є не матеріальні носії, в яких реалізовані результати творчості, а саме ті ідеї, думки, міркування тощо, які реалізуються чи втілюються у певних матеріальних носіях. Це специфічна особливість промислової власності, як і інтелектуальної власності – їх об'єктами є нематеріальні 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 та використати, або вона вже втілена. Це одна із ознак інтелектуальної власності, яка відрізняє її від звичайної власності. Ті ідеї, що містять результати науково-технічної творчості та 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 промислової власності

Стаття 420 ЦК „Об'єкти права інтелектуальної власності” проголошує:

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

- літературні та художні твори;
- комп'ютерні програми;
- копії 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;
- комерційні тасмниці.

Суттєвим є включення до переліку об'єктів інтелектуальної власності наукового відкриття.

Наукове відкриття як явище виключно наукове є свідченням високого рівня науково-дослідної діяльності в суспільстві, високого рівня науки в цілому. Наукове відкриття є найвищим досягненням будь-якої науки. Правову охорону наукові відкриття набули не так давно. Її започатковано в колишньому СРСР. У 1959 р., не лише в СРСР, а й в усьому світі вперше було введено державну реєстрацію наукових відкриттів, але з датою пріоритету від 1947 р. За час існування державної реєстрації відкриттів їх зареєстровано понад 350.

За наполяганням колишнього Радянського Союзу, наукові відкриття були включені до об'єктів правової охорони Конвенції про створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ст. 2 н. VIII). В Україні державної реєстрації наукових відкриттів за радянських часів не було, а незалежна Україна державної реєстрації наукових відкриттів не розпочала.

Новий Цивільний кодекс України включив наукові відкриття до переліку об'єктів правової охорони. Стаття 457 ЦК містить визначення поняття „наукове відкриття”. Це визначення відрізняється від відомих тим, що до терміна „відкриття”, який вживався раніше, додали слово „наукове”, отже,

тепер це найвище досягнення науково-дослідної діяльності називається „наукове відкриття”.

Науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

Автор наукового відкриття має право надавати науковому відкриттю своє ім'я або спеціальну назву.

Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та охороняється у порядку, встановленому законом, (ст. 457 ЦК).

Структуру об'єктів інтелектуальної власності та місце в них об'єктів промислової власності в Україні наведено на рис. 1

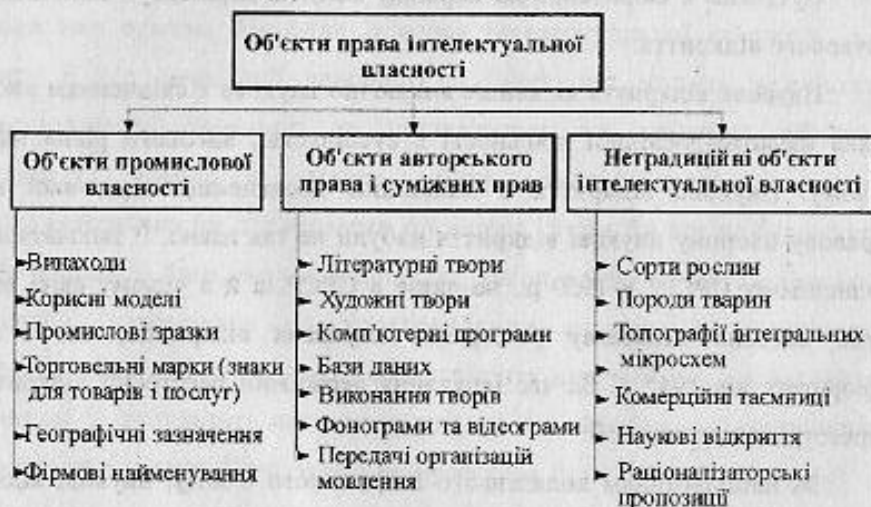


Рисунок 1.1 – структура об'єктів інтелектуальної власності в Україні

1.3 Законодавство про промислову власність

Становлення національного законодавства про промислову власність та інтелектуальну власність в цілому стало можливим із набуттям Україною незалежності. Цьому сприяло прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України, якою 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. Декларацію було прийнято Верховною Радою 16 липня 1990 р.

У серпні 1990 р. Верховна Рада прийняла Закон „Про економічну самостійність Української РСР” У ньому було задекларовано, що весь економічний, науковий і технічний потенціал, розташований на території України, складає власність народу України і є основою її економічної самостійності.

24 серпня 1991 р. Верховна Рада України підписала Акт проголошення незалежності України та створення самостійної держави – України.

Завдяки цьому було закладено основу створення своєї національної правової системи, у тому числі національного законодавства про інтелектуальну власність.

Законодавство України з питань інтелектуальної власності базується на Конституції України, Цивільному кодексі України та законах України стосовно правової охорони об'єктів інтелектуальної власності.

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

1. Загальне законодавство:

- Конституція України;
- Цивільний кодекс України;
- Цивільно-процесуальний кодекс України;
- Кримінальний кодекс України;
- Кримінально-процесуальний кодекс України;
- Митний кодекс України;
- Господарсько-процесуальний кодекс України;
- Кодекс законів про працю України.

2. Спеціальне законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності:

- Закон України „Про охорону прав на винаходи“;
- Закон України „Про корисні моделі, промислові зразки“;
- Закон України „Про знаки для товарів і послуг“;
- Закон України „Про топографії інтегральних мікросхем“;
- Закон України „Про сорти рослин“;
- Закон України „Про охорону авторського права і суміжних прав тощо“.

3. Митне законодавство

До митного законодавства відноситься митний кодекс та інші нормативно-правові акти з цих питань.

Крім того, підзаконні акти – постанови Кабінету Міністрів України, укази та розпорядження Президента тощо.

Основні засади інтелектуальної діяльності закладені в чинній Конституції України.

Стаття 54 Конституції гарантує свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Держава створює матеріальні умови, надає підтримку добровільним товариствам і творчим спілкам. Право автора на свій витвір закріплено цією ж статтею Конституції України:

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

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.

1.4 Державна система промислової власності в Україні

Після здобуття незалежності Україна отримала лише окремі фрагменти системи охорони інтелектуальної власності колишнього СРСР, які до того ж потребували докорінної перебудови відповідно до принципів ринкової економіки та стратегії входження країни до світового економічного, політичного та соціокультурного простору.

За роки незалежності в Україні розбудовано Державну систему правової охорони інтелектуальної власності (рис. 1.2).

Останнім часом в Україні сформувалася досить розгалужена організаційна система органів, які прямо чи опосередковано забезпечують діяльність у сфері охорони інтелектуальної власності.

За здійснення політики у сфері інтелектуальної власності в Україні відповідає Кабінет міністрів України.

До сфери управління Держдепартаменту включено державні підприємства: „Український інститут промислової власності”, „Українське агентство з авторських і суміжних прав”, „Інтелзахист”, а також вищий навчальний заклад – Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія». Останній входить до складу навчально-науково-виробничого комплексу, який створено Державним департаментом інтелектуальної власності, Українським інститутом промислової власності та Українським агентством з авторських і суміжних прав.

Головною функцією Українського інституту промислової власності (Укрпатенту) є здійснення експертизи заявок на об'єкти промислової власності. Саме його експерти проводять експертизу поданих заявниками матеріалів на предмет відповідності умовам правової охорони та видають експертний

висновок. Укрпатент має філію, що надає патентно-інформаційні послуги з питань набуття та реалізації прав на об'єкти промислової власності.

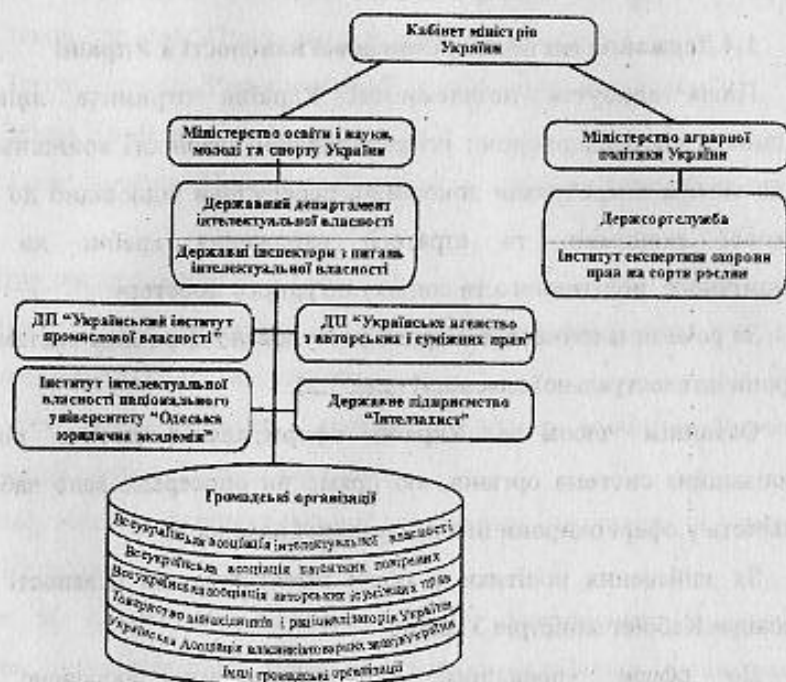


Рисунок 1.2 – структура державної системи правової охорони інтелектуальної власності

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. Важливою функцією УААСПу є надання допомоги щодо захисту прав авторів у разі їх порушення.

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, викладачів вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, фахівців силових відомств тощо.

Державне підприємство „Інтелзахист” створене 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.

На рис. 1.2 також наведено громадські організації, що безпосередньо займаються питаннями інтелектуальної власності та з якими тісно співпрацює Держдепартамент. 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.

Особливе місце займає Всеукраїнська асоціація патентних повірених України. За чинним законодавством саме через патентних повірених здійснюється патентування вітчизняних винаходів за кордоном і навпаки. Патентні повірені надають також кваліфіковані послуги фізичним і юридичним особам в питаннях правової охорони, використання та захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

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.

У структурі Верховної Ради України, у складі Комітету з питань науки і освіти створено Підкомітет з питань інноваційної діяльності і захисту інтелектуальної власності.

У структурі судової влади у 2001 р. створено спеціалізовану колегію суддів Вишого господарського суду України з розгляду справ, пов'язаних із

захистом прав інтелектуальної власності. Подібні колегії також створені у складі господарських судів Автономної республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційних господарських судів.

З 1 березня 2003 р. у Вищому господарському суді України та в апеляційних господарських судах почали діяти спеціалізовані судові палати з розгляду справ у господарських суперечках, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності. Запроваджено також відповідну спеціалізацію суддів у місцевих господарських судах.

Система виконавчих органів охоплює установи, які наведено нижче.

Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності – постійно діючий орган при Кабінеті Міністрів України, створений у лютому 2000 р. для координації діяльності органів виконавчої влади у сфері охорони інтелектуальної власності.

Державний департамент інтелектуальної власності, створений у квітні 2000 р. у складі Міністерства освіти і науки України.

При Держдепартаменті створено Консультативну раду з представників усіх творчих спілок України та відомих творчих діячів України, а також Апеляційну палату для розгляду в адміністративному порядку заперечень проти рішень за заявками на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем і зазначення походження товарів.

Інші міністерства та відомства України, діяльність яких так чи інакше стосується охорони прав інтелектуальної власності:

Антимонопольний комітет України – центральний орган, що забезпечує захист від недобросовісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним використанням об'єктів інтелектуальної власності;

Міністерство юстиції України – бере участь у розробці законодавчих актів з питань інтелектуальної власності, координує законотворчу діяльність у цій сфері та відповідає за його адаптацію до законодавства Європейського Союзу;

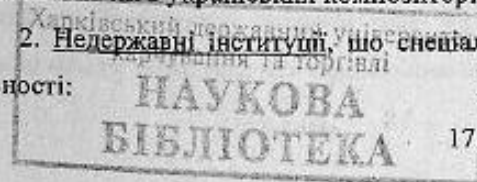
Міністерство внутрішніх справ України – здійснює заходи з попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності, бере участь у створенні та вдосконаленні необхідної для протидії цим порушенням законодавчої бази.

У 2001 р. в структурі Державної служби боротьби з економічною злочинністю були створені підрозділи по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності – як у центральному апараті, так і на регіональному рівні. Вони проводять в усіх регіонах комплексні перевірки суб'єктів господарювання стосовно дотримання вимог нормативно-правових актів, що регламентують оптову та роздрібну торгівлю примірниками аудіовізуальних творів і фонограм.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності створений у складі Академії правових наук і має бути спеціалізованою установою для проведення наукових досліджень у сфері інтелектуальної власності, участі в розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності, підготовки експертних висновків із зазначених питань. До структури органів регулювання охорони інтелектуальної власності слід віднести і мережу недержавних організацій, що складається із двох груп:

1. Творчі спілки – Національна спілка письменників України, Національна спілка театральних діячів України, Національна спілка кінематографістів України, Національна спілка художників України, Національна спілка майстрів народного мистецтва України, Національна спілка архітекторів України, Національна спілка композиторів України, Спілка фотохудожників України, Національна спілка журналістів України, Всеукраїнська спілка кобзарів, Спілка рекламистів України, Всеукраїнська музична спілка, Спілка дизайнерів України, Український фонд культури, Національна ліга українських композиторів.

2. Недержавні інститути, що спеціалізуються у сфері інтелектуальної власності:



- Всеукраїнська асоціація патентних повірених;
- Коаліція з питань захисту прав інтелектуальної власності;
- Українська група Міжнародної асоціації з охорони промислової власності;
- Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності (м. Київ);
- Антипіратський союз України;
- Українська юридична група;
- Авторсько-правове товариство.

Створено громадську організацію Всеукраїнське агентство авторів.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ ЗАНЯТТЯ

1. На які групи умовно можна поділити законодавство України, яке містить норми щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності?
2. На чому базується законодавство України з питань інтелектуальної власності?
3. Які закони відносяться до спеціального законодавства у сфері охорони промислової власності?
4. Ви розумієте під терміном „право промислової власності“?
5. Яка система органів промислової власності в Україні?
6. Що належить до об'єктів промислової власності?
7. Яка існує система органів управління у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні?

Рекомендована література: [1 С.9-16]; [2 С.13-85]; [3 С.6-35]; [4 С.10-25]; [6 С.9-23; С.28-39]; [8 С.7-38]

ЛЕКЦІЯ 2. ВІНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ, ЇХ ПРАВОВА ОХОРОНА

2.1 Поняття винаходу та корисної моделі

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

Отже, законодавство не обмежує поле винахідницької Діяльності певною технологічною галуззю, тобто винахід (корисна модель) це результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології.

В Україні здійснюється правова охорона корисних моделей. Словосполучення „корисна модель” вимагає пояснення. По суті, це просто назва, що застосовується до деяких технічних рішень, а саме до рішень у галузі механіки. Тому об'єкти корисних моделей і описуються як конструктивне виконання пристрою.

Корисні моделі відрізняються від винаходів, на які можна отримати патент, головним чином двома аспектами: по-перше, для одержання прав на корисну модель не потрібне виконання такої умови, як відповідність винахідницькому рівню; по-друге, максимальний термін дії правової охорони корисних моделей, передбачений законодавством, як правило, набагато коротший, ніж максимальний термін дії правової охорони, передбачений для винаходів. Охоронний документ, що видається на корисну модель, називається патентом. Але тоді, щоб відрізнити його від патенту на винахід, завжди необхідно зазначати, що це патент на корисну модель. Згідно із Законом України від 15 грудня 1993 р. правова охорона надається корисній моделі, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі і відповідає умовам патентоспроможності.

Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою. Особливості охорони прав на віднесені до державної таємниці корисні моделі визначаються спеціальним законодавством.

2.2 Об'єкти винаходу та корисної моделі

Об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути:

- 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” визначено, які результати діяльності людини не визнаються винаходами (корисними моделями). Правова охорона згідно з цим законом не поширюється на такі об'єкти технології:

- сорти рослин і породи тварин;
- біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;
- топографії інтегральних мікросхем;
- результати художнього конструювання.

Винахід (корисна модель) може бути секретний і службовий.

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 винахід становить 6 років від дати подання заявки до Установи (на сьогодні такі патенти не видаються).

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

Строк дії патенту (деклараційного 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.

Всі питання, пов'язані з одержанням та використанням права власності на винаходи, регулюються Законом України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. із змінами, внесеними відповідними законам.

2.3 Умови надання правової охорони винаходу (корисній моделі)

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

Умови патентоздатності винаходу.

Патентоздатність - це властивість, якої набуває об'єкт господарської діяльності (продукт або спосіб) у разі відповідності умовам надання правової охорони винаходу згідно з законом.

Відповідно до закону, винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

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.

Винахід повинен давати нове технічне рішення, не відоме 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.

Будь-який винахід можна охарактеризувати деякою сукупністю суттєвих ознак, кожна з яких необхідна, а всі разом є достатніми для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід.

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.

Винахідницьким рівнем відзначаються пропозиції, які істотно поліпшують умови і безпеку праці, а також саму продукцію, вироблену на основі пропозиції.

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. Йдеться про два аспекти поняття „промислова придатність”:

- а) галузі застосування винаходу;
- б) технічна можливість використання винаходу.

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.

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.

2.4 Склад заявки

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту на винахід чи корисну модель України.

Заявка повинна містити:

- 1) заяву про видачу патенту на винахід чи на корисну модель;
 - 2) опис винаходу (корисної моделі);
 - 3) формулу винаходу (корисної моделі);
 - 4) креслення (якщо на них є посилання в описі);
 - 5) реферат;
- і документи, що додаються до заявки.

Всі зазначені вище матеріали готуються та подаються у трьох примірниках. Документи, які потребують подальшого перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, а їх переклад – у трьох примірниках.

Заяву про видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту України на корисну модель слід подавати українською мовою за встановленою формою. Необхідно заповнити всі розділи заяви, окрім тих, які призначені для відміток Укрпатенту.

Заява підписується заявником і обов'язково проставляється дата підпису.

Якщо заявник - юридична особа, то заява підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повною найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища і скріплюється печаткою.

Якщо заявник доручив ведення справ по заявці патентному повіреному або іншій довірній особі, останній може ставити свій підпис замість заявника, а до заяви необхідне; додати видану заявником довіреність.

2.4.1 Опис винаходу 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 прототипу, а 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 прототипу.

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 (прототипу) 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, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі)

Технічна задача, як правило, полягає у створенні 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)” технічною результатом при здійсненні винаходу (корисної моделі).

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.

2.4.2 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.

Структура формули винаходу (корисної моделі).

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.

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.

2.4.3 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.

2.4.4 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 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.

Вимоги до складання реферату викладені у Правилах складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.

2.4.5 Документи, що додаються до заявки

До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки у встановленому розмірі, та документ, що підтверджує право заявника на звільнення чи часткове звільнення від сплати зазначеного збору, якщо таке право у заявника є.

Якщо потрібна допомога для того, щоб скласти заявку і виконати всі дії, пов'язані з одержанням патенту України, слід звернутися до патентного повіреного або до будь-якої особи, що має достатній кваліфікаційний рівень для надання такої допомоги.

2.4.6 Подання заявки. Пріоритет винаходу

Заявку на видачу патенту (декларційного патенту) України на винахід чи декларційного 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 (декларційного 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.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ ЗАНЯТТЯ

1. Що таке винахід?
2. Чим корисна модель відрізняється від винаходу?
3. Що може бути об'єктом винаходу?
4. Що таке патентоздатність?
5. Який же винахід (корисна модель) визнається новим?
6. Який винахід має винахідницький рівень?
7. Що таке промислова придатність?
8. Що входить в склад заявки на винахід?
9. Які існують вимоги до опису на винаходи?
10. Які є вимоги до формули винаходу?
11. Які існують вимоги до ілюстративних матеріалів?
12. Які існують вимоги до реферату?

Рекомендована література: [1 С.17-30]; [2 С.91-126]; [3 С. 71-102]; [4 С.26-71] [8 С.101-134]; [9 С.1-40]

3.1 Поняття промислового зразка

Промисловий зразок – це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом, тобто це рішення естетичної та декоративної сторони виробу і є результатом творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Суспільні відносини, що складаються у процесі створення і використання промислового зразка, регулюються Законом України „Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. Відповідно до цього Закону об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Правова охорона надається промислому зразку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоздатності, якщо він новий і промислово придатний.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до подання заявки до Установи. Не визнається обставиною, що впливає на патентоспроможність промислового зразка, розкриття інформації щодо нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, упродовж шести місяців до дати подання заявки до Патентного відомства України або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, зацікавлену в застосуванні цієї пільги.

Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або іншій сфері діяльності (п. 4 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки”). Цей критерій патентоспроможності найбільшою мірою пов'язаний із патентною формою охорони промислових зразків. Саме можливість виготовлення примірників промислового виробу такого самого зовнішнього вигляду надає актуальності патентно-правовій формі охорони оригінального художньо-конструкторського рішення. Якщо рішення стосовно зовнішнього вигляду промислового виробу практично неможливо відтворити, наприклад, коли йдеться про високомистецьку ручну роботу, то необхідність у його патентній охороні здебільшого відпадає. В цьому разі права автора творчого результату добре охороняються нормами авторських і суміжних прав.

Визначення промислової придатності охоплює будь-які, а не лише промислові способи відтворення зовнішнього вигляду промислового виробу. В принципі це виправданий підхід, за який можливо охороняти як промисловий зразок художньо-конструкторські рішення зовнішнього вигляду і тих виробів, при виготовленні яких більше застосовується ручна праця. Акцент робиться на самій можливості багаторазового відтворення відповідних виробів, а не на способі їхнього відтворення. При цьому масштаби використання художньо-конструкторського рішення за умови визнання його промислово придатним значення не мають. Промислові вироби можуть свідомо випускатися виробниками невеликими партіями, що не перешкоджає визнанню їх промисловими зразками. При оцінці промислової придатності промислового зразка перевіряється і саме його здійснення за допомогою описаних у заявці або відомих вже засобів і методів.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 15 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більше як на п'ять років.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу.

Відповідно до закону про промислові зразки його дія не поширюється на:

- об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
- друковану продукцію як таку;
- об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.

3.2 Заявка на реєстрацію промислового зразка

Право на подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок має будь-яка фізична або юридична особа чи об'єднання осіб.

Для отримання патенту на промисловий зразок необхідно подати заявку, оформлену згідно з вимогами „Правил складання і подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок” (далі – Правила), а також сплатити збір за подання заявки в установлених положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. № 701 порядку і розмірі.

Український заявник може вести справи з Держпатентом України та ДП „Інститут промислової власності” самостійно або через свого представника за дорученням; іноземний заявник – через представника у справах інтелектуальної власності, зареєстрованого в Держпатенті України (патентного повіреного).

Заявка повинна містити: заяву на видачу патенту; комплект фотографій із зображенням виробу (його макета, малюнка); опис промислового зразка; креслення, схему.

Заява на видачу патенту подається на бланку, форма якого містить всі необхідні відомості і реквізити.

Адреса іноземних заявників повинна бути зазначена буквами українського алфавіту, згідно з українським правописом (українською транслітерацією) з повнотою і послідовністю, представленими заявниками. Документи оформляються в друкованому вигляді українською мовою і стосовно одного промислового зразка.

Важливим і необхідним реквізитом заявки є опис промислового зразка. Як показує практика, найбільш складним для заявника реквізитом заявки є саме складання його опису. Необхідно враховувати, що опис повинен бути викладений чітко і стисло та стосуватися лише художнього рішення зовнішнього вигляду виробу, в якому застосовується зразок. Заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Опис включає такі розділи.

Назва. Назва промислового зразка повинна бути інформативна і характеризувати призначення виробу (функцію) виконувану ним.

Якщо заявка подається на варіанти промислового зразка, то його назва дається в однині, а в дужках вказується кількість варіантів.

Якщо заявка подається на промисловий зразок, художньо-конструкторське рішення якого являє собою комплект (набір) виробів, то назва промислового зразка повинна починатися зі слів „комплект”, „набір”.

Призначення і галузь застосування промислового зразка. Цей розділ треба починати словами: „Заявляється зовнішній вигляд промислового зразка...”, після чого наводиться назва, призначення і галузь застосування виробу, а також зазначають переважну галузі його використання.

Опис аналога і порівняння з ним промислового зразка, що заявляється. У цьому розділі дається стислий опис найближчого аналога і відмінності промислового зразка, що заявляється.

Перелік фотографій, креслень, схем. У цьому розділі перераховуються всі подані матеріали з їх нумерацією, наводиться короткий покажчик того, що зображено на кожному з них.

Суть та істотні ознаки виробу, що заявляється. Цей розділ повинен містити опис усіх істотних ознак, які формують зоровий образ виробу і визначають обсяг його правової охорони. Починати розділ слід з переліку позицій елементів, з яких складається виріб, після чого перейти до опису зовнішнього вигляду кожного елемента, тобто зазначити форму, вид ліній або площин, що створюють форму. При цьому розкривають естетичні і ергономічні спроможності форми і конфігурації виробу, а також поєднання кольорів. Під час опису варіантів промислового зразка зазначають ознаки, що відрізняють один варіант від іншого. Під час опису площинних зразків, зокрема виробів текстильної промисловості (тканини, килими та інші вироби), необхідно розкрити їх структуру, будову, фактуру, декоративні властивості тканин тощо.

Застосовність промислового зразка для використання в промисловості або іншій сфері діяльності. У цьому розділі наводять відомості про технологію і можливості виготовлення виробу в промислових умовах (основні матеріали, види декоративної обробки тощо).

Опис до заявки підписує заявник або уповноважена на це особа. При викладенні тексту необхідно дотримуватися єдиної термінології. Закон передбачає можливість вимагання протягом шести місяців пріоритету за попередньою заявкою на такий же промисловий зразок, поданою в патентне відомство держави, яка є учасницею Паризької конвенції по охороні промислової власності. Крім того, може вимагатися виставочний пріоритет у разі експонування промислового зразка на офіційних виставках, якщо заявка подана не пізніше шести місяців після початку демонстрації. Пріоритет встановлюється за днем відкриття виставки. У такому разі додають довідку про показ заявленого виробу на виставці, видану адміністрацією виставки, і один примірник фотографії виробу, на звороті якої проставлені відповідні печатка і підпис.

Заявник має право з власного бажання внести зміни чи доповнення до заявки на промисловий зразок, але за умови, що вони не змінюють суті

зразка, що заявляється, внесені до видачі патенту, засвідчені підписом заявника, і за наявності документа про сплату збору за внесення змін.

Первинна дата подання заявки зберігається, якщо заявка відповідає вимогам Закону і Правил, у противному разі датою подання заявки буде дата отримання виправлених матеріалів.

3.3 Вимоги щодо зображення промислового зразка

Одним з основних документів, що входять до складу заявки, є комплект фотографій виробу, які дають змогу визначити обсяг його правової охорони. З цією метою виріб представляється на фотографіях у ракурсі 3x4 спереду в 6 примірниках і на видах ліворуч, праворуч, ззаду, а у разі необхідності – спереду і зверху.

Зображення виробу на фотографіях повинне бути чітким і ясним, сфотографовано повністю на нейтральному фоні, без сторонніх предметів. Окремі деталі виробу повинні добре проглядатися не тільки на освітлених, а й на тінювих боках.

Вироби можуть бути як об'ємними, так і площинними. Тоді основним виглядом такого виробу буде вигляд в плані.

Важливо, щоб заявка містила всі необхідні фотографії, якщо, наприклад, виріб призначений для використання в кількох станах: у відкритому і закритому положенні (холодильник), в трансформованому вигляді (складені меблі), в футлярі і без футляра (ювелірний виріб). Для промислових зразків типу дитячий конструктор, секційні меблі необхідна в матеріалах заявки наявність фотографій, що ілюструють кілька композицій, можливих при використанні заявленого виробу.

Вироби можуть мати варіанти. У цьому разі кожний варіант представляється окремим комплектом фотографій. У разі, коли промисловий зразок представлений у вигляді комплекту (набору) виробів, на фотографії загального вигляду повинні бути представлені всі вироби комплекту (набору). При цьому фотографія має бути виконана таким чином,

щоб можна було розглянути форму кожного з виробів, що входять до складу промислового зразка. Коли зображення комплекту (набору) виробів не може бути представлено на одній фотографії загального вигляду в повному складі, наприклад салон автобуса, купе вагона тощо, допускається подання фотографій виробів, що входять до комплекту, та їх фрагментів на окремих фотографіях.

Фотографії можуть бути таких типорозмірів: 18 x 24 см; 13 x 18 см і 9 x 12 см (залежно від габариту виробу).

Зворотний бік кожної фотографії оформляється згідно з вимогами Правил.

Допускається представляти зображення самого виробу у вигляді макета або малюнка.

Якщо кольорографічне рішення є однією з істотних ознак промислового зразка, то додається одна кольорова фотографія загального вигляду виробу.

Замість фотографій може бути подано якісні ксерокопії виробу, виконані на щільному папері і оформлені згідно з вимогами Правил.

Зображення на кресленні, як правило, повинне бути представлене в прямокутних (ортогональних) проекціях. Для наочності допускається уявлення в аксонометричній проекції.

У розміщені креслення (схеми) перевагу слід віддавати вертикальному положенню. Кожне креслення (схема) нумерується як фігура. Наприклад: фіг. 1, фіг. 2 тощо.

Усі елементи виробу, що заявляється, про які йде мова в описі, позначаються на кресленні (схемі). Якщо зробити це з будь-яких причин неможливо, то вони повинні бути зображені на фотографіях. Для цього використовують додаткові фотографії.

Ергономічні характеристики, які мають місце у виробі, необхідно проілюструвати ергономічними схемами із зображенням робочої пози

людини, місцезрештування органів управління і засобів відображення інформації в зонах моторної і зорової діяльності споживача.

Креслення (схеми) виконуються на щільному папері. У разі подання заявки на промисловий зразок, що належить до виробів легкої промисловості, додають конфекційну карту, тобто зразки текстильних, трикотажних матеріалів, шкіри, фурнітури, оздоблення тощо. Зразки декоративних матеріалів, килимів, тканин подають у розмірі рапорту малюнка.

3.4 Експертиза заявки на промисловий зразок

Національна процедура експертизи заявок на видачу патенту на промисловий зразок від їх подання до державної реєстрації регламентується Правилами, розробленими на основі Закону.

Експертиза заявки здійснюється у відділі промислових зразків Укрпатенту. У процесі експертизи заявки не перевіряють, чи відповідає промисловий зразок умовам патентоспроможності: „новизні” і „промисловій застосовності”. Тому до подання заявки заявники зобов'язані самі (або доручивши фахівцям) перевірити, чи відповідає створений виріб цим умовам.

За наявності в матеріалах заявки необхідних документів для реєстрації встановлюється дата подання заявки і відповідне рішення надсилається заявникові.

Зареєстровані матеріали заявки поверненню не підлягають.

Відомості про заявку на промисловий зразок з моменту надходження її в Укрпатент до опублікування відомостей про видачу патенту вважаються конфіденційними.

Діловодство в Укрпатенті ведеться українською мовою. Тому до матеріалів, що надаються заявником на іншій мові, повинен бути доданий їх переклад українською мовою.

Промислові зразки, що заявляються класифікують з метою співвіднесення предмета заявки з тією або іншою галуззю його застосування. Класифікація проводиться за рубриками МКПЗ. Підставою для вибору того або іншого класифікаційного індексу (індексів) є назва промислового зразка, його фотографії та опис.

Для визначення істотних ознак зразка, що заявляється, експертиза передусім піддає перевірці якість фотографій (ксерокопій), поданих у матеріалах заявки. Експертиза перевіряє чи відповідає виріб, представлений на фотографіях, виробові, зазначеному в описі заявки, щоб виключити випадки, коли опис не збігається із зображенням на фотографіях і кресленнях (якщо вони є в матеріалах заявки), і у разі потреби запитує у заявника правильно оформлені матеріали.

Практика художнього конструювання показує, що колорит виробу часто придбаває самостійну цінність. Тому якщо колір є істотною ознакою в створенні зорового образу, експертиза перевіряє наявність кольорової фотографії (кольорової ксерокопії) і у разі потреби має право запитати у заявника ці матеріали.

Особливу увагу експертиза приділяє перевірці правильності представлення на фотозображеннях комплектів (наборів) і варіантів виробів. У деяких випадках подання окремих виробів набору не обов'язкове, зокрема для плоских виробів з набору етикеток для напоїв, оскільки вони чітко зображені на загальній фотографії (ксерокопії).

У зв'язку з тим, що тлумачення істотних ознак зображеного на фотографіях виробу, що заявляється, провадиться в межах опису, останній так само, як і фотографії, є основним матеріалом заявки. Якщо заявником в описі допущено помилки або відсутні встановлені Правилами окремі розділи опису, експертиза надсилає заявнику запит з пропозицією доповнити опис недостатніми відомостями і/або виправити помилки.

У процесі ознайомлення з кресленнями і схемами експертиза встановлює наявність усіх необхідних видів і проекцій, а також перевіряє

відповідність креслень виробу, що заявляється, представленому на фотографії, відповідність цифрових позицій, що є на кресленнях, відомостям, наведеним в описі заявки.

Якщо в процесі експертизи встановлено, що заявка оформлена з порушенням вимог до її документів, заявнику надсилається запит із зазначенням виявлених недоліків і пропозицією надати відсутні або виправлені документи.

На запит експертизи виправлені або відсутні документи заявки надаються заявником протягом двох місяців з дати отримання ним запиту.

Якщо у цей термін заявник не надає матеріали, що запитуються, або не надсилає клопотання про продовження терміну відповіді із зазначенням поважних причин, заявка визнається відхиленою.

Якщо в результаті проведення експертизи встановлюється, що заявка на видачу патенту на промисловий зразок містить усі необхідні документи, додержано встановлені Правилами вимоги щодо документів, виріб, що заявляється, відноситься до об'єктів, яким надається правова охорона, документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, ДП „Інститут промислової власності” надсилає заявнику рішення про видачу патенту.

3.5 Права власника патенту на промисловий зразок

Право власності на промисловий зразок охороняється державою і засвідчується патентом відповідно до законодавства України.

Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років з дати подання заявки і продовжується Держпатентом України на клопотання власника патенту, але не більше ніж на п'ять років.

Патент надає його власнику виключне право використати промисловий зразок на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів на промислові зразки.

Відносини у процесі використання промислового зразка, патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними.

У разі відсутності такої угоди, кожний з власників патенту може використати промисловий зразок на свій розсуд, але жоден з них не має права видавати дозвіл (ліцензію) на використання промислового зразка і передавати право власності на промисловий зразок іншій особі без згоди інших власників патенту.

Використанням промислового зразка є виготовлення, пропонування до продажу, введення в оборот або зберігання із зазначеною метою виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка.

Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використання промислового зразка без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається відповідно до чинного законодавства порушенням прав власника патенту.

Власник патенту може передати на підставі договору право власності на промисловий зразок іншій особі, яка стає правонаступником власника патенту, а також видавати іншій особі дозвіл (ліцензію на використання промислового зразка на основі ліцензійного договору.

Власник патенту має право передати патент на промисловий зразок або право на використання промислового зразка як внесок у статутний фонд новоутворюваного підприємства.

Питання для контролю

1. Що таке промисловий зразок?
2. Які документи повинна містити заявка на отримання патенту на промисловий зразок?
3. Які розділи включає опис заявки на отримання патенту на промисловий зразок?
4. Які існують вимоги щодо зображення промислового зразка?
5. В чому особливості експертизи заявки на промисловий зразок?
6. Чи перевіряють у процесі експертизи заявки відповідність

промислового зразка умовам патентоспроможності: „новизні” і „промисловій застосовності”.

7. Як в національній процедурі експертизи заявок на видачу патенту на промисловий зразок відбувається їх класифікація?
8. Які має права власник патенту на промисловий зразок?
9. Що вважається використанням промислового зразка?
10. Який термін дії патенту на промисловий зразок?

Рекомендована література: [1 С.32-41]; [2 С.109-119]; [3 С. 82-87]; [4 С. 49-71]; [8 С.135-162]

ЛЕКЦІЯ 4. ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ, ЇХ ПРАВОВА ОХОРОНА

4.1 Поняття знаку для товарів та послуг

Знак для товарів і послуг (далі – знак) – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. 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.

Знак для товарів та послуг – 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.

4.2 Види знаків для товарів та послуг

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 – 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 знаком для товарів та послуг.

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

Закон передбачає такі види знаків для товарів і послуг:

- словесні;
- 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).

Отже, об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

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.

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.

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.

Комбінований знак має вигляд комбінації елементів різноманітного характеру. Найчастіше це словесно-зображувальні композиції.

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.

Позначення, заявлене як знак для товарів і послуг, має бути корисним, придатним для маркування товарів і відповідати вимогам промислової естетики і ергономіки.

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.

4.3 Функції знаків для товарів та послуг

Знаки для товарів та послуг виконують в основному чотири функції:

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.

4.4 Правова охорона знака в Україні

В Україні правова охорона знаків для товарів та послуг 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 знаки для товарів та послуг 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 послуг 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 знаки для товарів та послуг за своїм змістом відповідає основним вимогам Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Основна позитивна риса Закону про знаки для товарів та послуг полягає в тому, що за ним знак для товарів та послуг 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 знаки для товарів та послуг не містить визначення підстав чи критеріїв, за якими те чи інше позначення можна визнати знаком для товарів та послуг. Він наводить лише перелік позначень, які не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Звідси напрашується 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 знаки для товарів та послуг.

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.

Відповідно до Закону про знаки для товарів та послуг основні функції знаків для товарів і послуг – це індивідуалізація виробленої продукції і надання послуг, захист їх якості та інших достоїнств від зазіхань, забезпечення стійкості попиту, захист інтересів сумлінних виробників і споживачів, реклама виробів та послуг, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг в умовах ринкової економіки.

4.5 Позначення, що не можуть бути визнані знаками для товарів та послуг

Закон докладно визначає, які позначення не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Перелік позначень, наведених у Законі про знаки для товарів та послуг, 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.

Це найчисленніша і характерна група позначень, що не має розрізняльної здатності. Такі позначення не можуть бути використані як знак у зв'язку з тим, що споживачі можуть їх розглядати як прості посилання на сорт, тип, серію та інші технічні характеристики виробу.

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.

Прості реалістичні зображення товарів не можуть бути використані як знак тому, що вони позначають лише сам товар і не пов'язують його з виробником. Такі зображення можуть розмішувати на своєму товарі будь-які виробники, і такі позначення можуть вільно використовуватися. Реалістичні зображення товарів не можуть індивідуалізувати товар і його виробника у зв'язку з тим, що вони не мають особистих розрізняльних ознак і позбавлені оригінальності;

- 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.

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.

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.

Отже, знаки для товарів і послуг – це зареєстровані в установленому порядку позначення, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Питання для контролю

1. Що таке знаки для товарів та послуг?
2. Які позначення можуть бути об'єктом знака?
3. Які позначення належать до загальноживаних символів?
4. Що означає „позначення не має розрізняльної здатності”?

5. Назвіть основні функції знаків для товарів і послуг.
6. Назвіть позначення, що не можуть бути визнані знаками для товарів та послуг.
7. Що відноситься до групи позначень, які мають уже офіційно визнане значення для держави чи суспільства?
8. Які знаки прийнято називати „схожими“?
9. Які знаки прийнято називати „тотожними“?
- 10.Що означає термін „сертифікаційні знаки“.

Рекомендована література: [1 С.17-30]; [2 С.91-126]; [3 С. 71-102]; [7 С. 5-36]; [8 С.101-134]; [10 С. 26-97];

ЛЕКЦІЯ 5. ПАТЕНТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

5.1 Патентна інформація

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

Іншими словами, патентна інформація – це інформація про всі види об'єктів промислової власності, яка опубліковується в офіційних виданнях патентних відомств різних країн, регіональних патентних відомств (наприклад, Європейське патентне відомство – ЄПВ), міжнародних організацій (наприклад, Всесвітня організація інтелектуальної власності – ВОІВ) тощо.

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

Офіційний патентний бюлетень – 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).

5.2 Бібліографічні відомості патентних документів

Стандарт ST. 9 „Рекомендації, що стосуються до бібліографічних даних патентних документів і свідоцтв додаткової охорони” (Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності. – М.: ВНИИПИ, 1996. – Т. 1. – С. 91–122) встановлює такі категорії бібліографічних елементів:

- (10) – ідентифікація документа;
- (20) – заявочні дані на патенти або свідоцтва додаткової охорони;
- (30) – дані, що стосуються пріоритету згідно з Паризькою конвенцією;
- (40) – дата(и) надання документа для загального ознайомлення;
- (50) – технічна інформація;
- (60) – посилання на інші юридично пов'язані національні патентні документи;
- (70) – ідентифікація осіб, що мають відношення до патентного документа;
- (80) – ідентифікація даних, що стосуються міжнародних конвенцій.

У межах зазначених категорій здійснюється більш глибока деталізація кодів ІНІД.

Стандартом ST. 9 визначено обов'язковий мінімум бібліографічних елементів, що виносяться на титульний лист опису винаходу. Цей мінімум включає:

- (11) – номер патентного документа;
- (12) – словесне позначення виду документа;

- (13) – код виду документа згідно із стандартом BOIV;
- (21) – реєстраційний номер заявки;
- (22) – дата подання заявки;
- (23) – інші дати, включаючи дату подання повного опису після подачі попереднього опису і дату виставкового пріоритету;
- (31) – номер(и), наданий пріоритетній заявці(ам) згідно з Паризької конвенцією;
- (32) – дата подання пріоритетної заявки;
- (33) – код країни пріоритетної заявки;
- (51) – міжнародна патентна класифікація;
- (54) – назва винаходу;
- (61) – основний патент;
- (62) – дані щодо раніше поданої заявки;
- (63) – дані про раніше подану заявку, стосовно якої даний документ є продовженням;
- (64) – номер перевиданого патенту.

Крім того, до обов'язкового мінімуму, за певних умов, можуть входити такі елементи категорій:

- (40) – дата(и) подання документа для загального ознайомлення;
- (41) – дата подання нерозглянутої заявки шляхом викладення;
- (42) – дата представлення акцептованої заявки шляхом викладення;
- (43) – дата публікації нерозглянутої заявки;
- (44) – дата публікації акцептованої заявки;
- (45) – дата публікації патенту;
- (46) – дата публікації тільки пунктів формули;
- (47) – дата подання патенту для загального ознайомлення;
- (70) – ідентифікація осіб, що мають відношення до патентного документа;
- (71) – повне ім'я або найменування заявника(ів);
- (72) – повне ім'я винахідника(ів);
- (73) – повне ім'я або найменування патентовласника(ів);

- (75) – повне ім'я винахідника, який є також і заявником;
- (76) – повне ім'я винахідника, який є також заявником і патентовласником;
- (86) – заявочні дані міжнародної заявки (номер, дата і мова);
- (87) – дані про публікацію міжнародної заявки (номер, дата і мова).

Коди (75) і (76) призначені для країн, в яких винахідник і заявник повинні бути однією і тією ж особою.

У разі публікації патентних документів цифрові коди ІНІД вміщуються в круглих дужках перед відповідним бібліографічним елементом.

Патентний бюлетень „Промислова власність” видається 4 – 6 разів на рік і містить такі розділи:

- офіційні повідомлення;
- публікація відомостей про заявки на винаходи, прийняті до розгляду;
- публікація відомостей про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі);
- публікація відомостей про видачу патентів України на промислові зразки;
- публікація відомостей про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;
- передача прав;
- покажчики;
- повідомлення.

Кількість і обсяг розділів залежать від поданої в кожному номері Інформації.

У розділі бюлетеня „Офіційні повідомлення” публікуються законодавчі та нормативні матеріали, інструкції, тексти укладених договорів, матеріали конвенцій, Всесвітньої організації інтелектуальної власності, повідомлень Європейського патентного відомства.

У розділі „Публікація відомостей про заявки на винаходи, прийняті до розгляду” наведено бібліографічні дані про заявки на винаходи і формули винаходів.

Відомість про видачу патентів на винаходи (корисні моделі) публікуються в розділі бюлетеня „Публікація відомостей про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)”. Інформація цього розділу містить також бібліографічні дані і формулу винаходу. Матеріал упорядкований за індексами МПК.

5.3 Патентно-інформаційні ресурси та їх використання

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.

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.

Згідно із Законом України „Про науково-технічну інформацію” патентна документація є складовою частиною інформаційних ресурсів системи науково-технічної інформації України.

За даними аналізу, така документація становить близько 70–80% загального обсягу фондів науково-технічної документації, зокрема, в Державній науково-технічній бібліотеці (ДНТБ) – більше 80%.

У даний час Україна має в своєму розпорядженні патентно-інформаційні фонди загальним обсягом понад за 30 млн. документів (без урахування обсягу патентно-інформаційної бази Держпатенту України), що розосереджені в 20-ти регіонах країни.

Зазначені ретроспективні ресурси зберігаються в фондах системи науково-технічної інформації, зокрема, ДНТБ, територіальних центрах науково-технічної та економічної інформації (ЦНТЕІ: Київському, Запорізькому, Львівському, Луганському, Одеському, Харківському, Херсонському, Кримському, Кіровоградському, Донецькому, Івано-Франківському, Хмельницькому, Чернівецькому, Рівненському, Вінницькому, Житомирському, Черкаському, Чернігівському; установах, організаціях і підприємствах різних галузей промисловості, Національній академії наук України, великих обласних бібліотеках тощо. Значний обсяг ретроспективної патентної інформації у вигляді картотеки, що містить майже 12 млн. карток з російськомовними рефератами описів винаходів 14-ти країн світу і 2-х міжнародних організацій, зберігається в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ).

З дозволу ВОІВ здійснено переклади українською мовою, видано тиражі і розповсюджуються:

– Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків;

- Міжнародна класифікація промислових зразків;
- Показник ключових термінів до Міжнародної патентної класифікації.

Для використання під час експертизи заявок на знаки для товарів і послуг також перекладено українською мовою Міжнародну класифікацію образотворчих елементів знаків.

Бурхливий розвиток комп'ютерних технологій і засобів комунікацій в 80–90-х роках зробив можливими принципово нові способи накопичення, обробки, пошуку і поширення інформації, в тому числі в сфері охорони промислової власності. Створені в патентних відомствах у процесі процедур надання прав на об'єкти промислової власності бази даних на машинозчитуваних носіях використовуються для пошуку в автоматизованому режимі і слугують джерелом різноманітних за змістом (бібліографічні дані, реферати або формули винаходів, повні описи, зображення промислових зразків і знаків для товарів і послуг) публікацій щодо об'єктів промислової власності на різних носіях: папері, магнітних або оптичних дисках.

З метою скорочення ручного введення великих обсягів інформації, що надходить передбачається перейти до подання заявок на об'єкти промислової власності в електронній формі.

У рамках міжнародної співпраці передбачається побудова глобальної інформаційної мережі в системі Internet, до якої підключаться національні патентні відомства і міжнародні організації з метою спільного користування наявним у них інформаційними ресурсами.

5.4 Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності

Пошук патентної інформації, необхідної для постійного діалогу заявника з експертом, Апеляційною радою, а також для компетентного спілкування власника охоронного документа з особами, що подають і розглядають скарги, з ліцензіатом або особами, яким передаються права на об'єкти промислової власності, потребує використання єдиної мови для підтримання такого діалогу.

5.4.1 Міжнародна патентна класифікація

Міжнародна патентна класифікація (МПК) – результат міжнародної співпраці патентних відомств багатьох держав. Вона базується на Страсбурзькій угоді 1972 р., підготовленій Міжнародним Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Основне призначення МПК:

- засіб для уніфікованого в міжнародному масштабі класифікування патентів на винаходи (корисні моделі), включаючи опубліковані заявки, а також ефективний інструмент для патентних відомств з метою встановлення патентоспроможності і оцінки внеску винахідника в заявлений винахід;

- інструмент для впорядкованого зберігання патентних документів, який полегшує доступ до технічної та правової інформації, що міститься в них;

- основа для вибіркового розподілу інформації серед користувачів патентної інформації;

- основа для визначення рівня техніки в окремих галузях;

- основа для отримання статистичних даних у сфері охорони промислової власності, що, в свою чергу, дасть змогу визначати рівень розвитку різних галузей техніки і технологій.

Основні характеристики схеми МПК, правила її використання і додаткові вказівки детально викладено у „Вступні до МПК”. Знання положень „Вступу до МПК” потрібне при використанні МПК як з метою класифікування патентних документів, так і при пошуку необхідної патентної інформації. „Вступ до МПК”, перелік основних груп і всі 8 розділів чинної 8-ї редакції МПК видано в 10 томах. Офіційний текст МПК опубліковано ВОІВ англійською і французькою мовами на папері.

5.4.2 Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації

знаків

Міжнародна (Ніццька) класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) затверджена угодою, що підписана під час Ніццької дипломатичної конференції 15 червня 1957 р. і переглянута в Стокгольмі у 1967 р. і в Женеві у 1977 р.

Практична цінність МКТП полягає в тому, що кожна з країн-учасниць Ніццької угоди повинна застосовувати Ніццьку класифікацію як основну або додаткову класифікацію для реєстрації знаків та зазначити в своїх офіційних документах і публікаціях, що стосуються реєстрації знаків, номери класів Міжнародної класифікації, до яких належать товари або послуги, для яких реєструють знак.

Класифікація змінюється і доповнюється Комітетом експертів, в якому беруть участь представники всіх країн-учасниць Угоди.

Першу редакцію Ніццької класифікації було опубліковано в 1963 р., другу – в 1971 р., третю – в 1981 р., четверту – в 1983 р., п'яту – в 1987 р., шосту – в 1992 р.

З 1 січня 1997 р. набрала чинності сьома редакція класифікації.

Класифікація складається з переліку класів (34 класи для товарів і 8 класів для послуг), а також алфавітного переліку товарів і послуг. Перелік товарів і послуг включає близько 11 000 найменувань.

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків є єдиною в Україні системою класифікування товарів і послуг та призначена для використання під час розроблення і реєстрації знаків для товарів і послуг усередині країни, а також для їх міжнародної реєстрації.

5.4.3 Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків

Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків (КЗЕ) запроваджена Угодою, укладеною 12 червня 1973 р. на Віденській Дипломатичній Конференції.

Віденська Угода набрала чинності 9 серпня 1985 р.

Мета класифікації чисто практична – полегшити пошук знаків для товарів і послуг і уникнути трудомісткого перекласифікування у разі обміну документами на міжнародному рівні.

Класифікація має ієрархічну систему, що розвивається від загального до приватного, поділяючи всі зображальні елементи на категорії, групи та підгрупи. Там, де це доречно, даються пояснювальні примітки. Вони стосуються або класифікації загалом, або якої-небудь певної категорії, групи чи підгрупи.

Існують дві головні підгрупи, на додаток до яких є допоміжні підгрупи, призначені для образотворчих елементів, котрі вже включені в головні підгрупи.

5.4.4 Міжнародна класифікація промислових зразків

Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ) введена Локарнською угодою, що підписана під час Локарнської Дипломатичної Конференції 8 жовтня 1968 р. Звідси Міжнародну класифікацію промислових зразків називають також Локарнською класифікацією.

Пошук інформації у сфері охорони промислової власності

Пошук інформації щодо об'єктів промислової власності необхідний для задоволення різноманітних інформаційних потреб.

Зокрема, він здійснюється для забезпечення процедури видачі охоронних документів і проведення патентних досліджень на різних етапах створення і використання об'єктів промислової власності. Цілі патентних досліджень і вимоги щодо обсягу пошуку для них викладено в ДСТУ 3574-97 і ДСТУ 3575-97.

Залежно від призначення пошуку встановлюється ретроспективність (глибина) і обсяг пошукового масиву. Відповідний обсяг патентної документації для цілей експертизи заявок на винаходи по суті визначається кожним патентним відомством згідно з його політикою.

За режимом виконання розрізняють ретроспективний пошук і моніторинг, або вибірний розподіл інформації. Ретроспективний пошук виконується одноразово на певному масиві документів заданої ретроспективності. При моніторингу пошук проводиться періодично відповідно до постійного профілю (запиту, що відображає інформаційну потребу користувача) на глибину нових надходжень від дати попереднього пошуку.

5.5 Патентні дослідження

Патентні дослідження – системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності (ОГД) протягом його життєвого циклу, що впливають з охорони прав на об'єкти промислової власності. Їх метою є визначення патентної ситуації щодо ОГД, тобто визначення патентоспроможності ОГД, ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності і виявлення порушення прав заявників і власників чинних охоронних документів на об'єкти промислової власності.

Патентні дослідження спрямовані на оцінку науково-технічного потенціалу країн і фірм, перспективність розроблення ОГД, його правового захисту, конкурентоспроможності і реалізацій на внутрішньому і зовнішньому ринках.

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.

Результати патентних досліджень визначають загальносвітові тенденції науково-технічного розвитку і перспективні напрями розвитку вітчизняної науки і техніки. Такий аналіз необхідний насамперед для

державних і галузевих органів управління науково-технічним розвитком. Ці результати використовуються в конкретних розробках під час створення ефективних, конкурентоспроможних ОГД, які відповідали б умовам патентоспроможності, а саме: були б новими, мали б винахідницький рівень і промислову застосовність.

Патентні дослідження застосовують для аналізу умов конкуренції продукції, тобто виявлення потенційних конкурентів, вибору ринкових ніш, а також для вирішення питань продажу і купівлі ліцензій. При реалізації ОГД (продажу, експонуванні на виставках, ярмарках, продажу ліцензій) патентними дослідженнями визначають порушення прав заявників і власників чинних охоронних документів.

Основні положення, порядок проведення і форма звіту про патентні дослідження в Україні регламентуються ДСТУ 3575—97 „Патентні дослідження. Основні положення і порядок проведення”, введеним в дію з 01.01.98 р.

Патентні дослідження проводяться на всіх етапах життєвого циклу ОГД.

Процес проведення патентних досліджень включає:

- розроблення завдання на проведення патентних досліджень;
- розроблення 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 мети пошуку визначаються 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.

Загальні вимоги до оформлення звіту встановлено ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

Звіт про патентні дослідження містить такі структурні елементи:

1. титульний аркуш;
2. загальні відомості про об'єкт дослідження;
3. список виконавців;
4. зміст (перелік документів);
5. основна частина;
6. додатки (завдання на проведення патентних досліджень, регламент пошуку, довідка про пошук).

Зміст і обсяг основної частини звіту залежить від етапу життєвого циклу ОГД, на якому проводяться патентні дослідження, і визначаються завданням на їх проведення.

Основна частина звіту містить такі розділи:

- визначення патентоспроможності ОГД;
- визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності;
- виявлення порушення прав заявників і власників чинних охоронних документів на об'єкти промислової власності.

Визначення патентоспроможності здійснюється на основі дослідження загальнодоступної патентної та іншої науково-технічної інформації. Аналіз патентоспроможності проводиться відповідно до законодавства України про охорону прав на об'єкти промислової власності.

Тобто досліджується новизна, винахідницький рівень і промислова застосовність ОГД. Порівняльний аналіз світового арсеналу рішень дає змогу спрогнозувати напрями розвитку техніки, а також створити патентоспроможний ОГД, який був би конкурентоспроможними на внутрішньому і зовнішньому ринках. При цьому критерієм оцінки відібраних для аналізу рішень є їх техніко-економічні показники, які визначають не тільки його технічну досконалість, а й якість.

Наступним етапом досліджень є вивчення світового ринку даної продукції на основі статистичного аналізу охоронних документів на об'єкти промислової власності, тобто визначається ситуація щодо використання прав на об'єкти промислової власності. Отримані відомості використовуються в подальшому для патентування ОГД за кордоном, для визначення перспективи і географії експорту, визначення фірм ліцензіарів і ліцензіатів.

У процесі реалізації ОГД може виникнути ситуація порушення прав заявників і власників чинних охоронних документів на об'єкти промислової власності, яка тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Для запобігання такій ситуації в процесі проведення патентних досліджень аналізуються всі охоронні документи, що мають відношення до ОГД, з метою виявлення порушення прав. Висновки стосовно порушення цих прав подаються в звіті.

На основі звіту про патентні дослідження складається патентний формуляр, що є офіційним інформаційним документом, що засвідчує стан об'єкта господарської діяльності (як товару) стосовно порушення прав заявників і власників чинних охоронних документів, а також правової охорони ОГД. Патентний формуляр входить до комплексу технічної документації на ОГД. Відомості, приведені в патентному формулярі, повинні відображати результати патентних досліджень на дату останніх за хронологією джерел інформації в сфері охорони промислової власності. Відомості, що містить цей документ, вкрай необхідні для вирішення питань використання (продажу,

видачі ліцензій, експонування на виставках і ярмарках) ОГД як в Україні, так і за кордоном.

Патентний формуляр складається відповідно до ДСТУ 3574-97 „Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання і оформлення“, введений в дію на території України з 1 січня 1998 р. замість ГОСТ 15.012-82 „Система розроблення і постановки продукції на виробництво. Патентний формуляр“.

Питання для контролю

1. Дайте визначення поняття „патентна інформація“.
2. Дайте визначення поняття „офіційний патентний бюлетень“.
3. Дайте визначення поняття „патентний фонд“.
4. Які дані стосовно винаходів містять офіційні патентні бюлетені?
5. Що таке „патентні дослідження“?
6. Назвіть основне призначення та особливості МПК.
7. Назвіть основне призначення та особливості МКТП.
8. Назвіть основне призначення та особливості МКПЗ.
9. Назвіть основне призначення та особливості КЗЕ.
10. Що таке регламент пошуку?

Рекомендована література: [1 С.62-76]; [2 С.169-186]; [5 С. 5-158]

ЛЕКЦІЯ 6. ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1 Ліцензійний договір

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.

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.

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.

Слід відзначити, що якщо подана заявка на винахід, але ще не одержано патент, винахід можна використовувати.

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 містяться 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.

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.

Слід відзначити, що якщо подана заявка на винахід, але ще не одержано патент, винахід можна використовувати.

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 містяться 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.

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.

6.2 Форма ліцензійного договору

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.

6.3 Види ліцензій

Практика зарубіжних країн виробила три види ліцензійних Договорів:

- 1) повна ліцензія;

- 2) виключна ліцензія;

- 3) невиключна або проста ліцензія.

Вид ліцензії зумовлюється обсягом прав, що передаються за ліцензійним договором.

6.3.1 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 договір. 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 розвинутої 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 такої її форми ліцензії, як повна ліцензія. Зараз повна ліцензія навіть не згадується в законодавствах про інтелектуальну власність.

6.3.2 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.

Запам'ятайте: Якщо Ви власник виключної ліцензії, це означає, що ніхто інший, включаючи Вашого ліцензіара, не 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.

6.3.3 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.

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.

6.4 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 прями 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.

Питання для контролю

1. Що таке ліцензійний договір?
2. Що Ви розумієте під поняттям „ліцензіат”?
3. Що Ви розумієте під поняттям „ліцензіар”?
4. З якого часу ліцензійний договір набуває чинності?
5. Як визначитись з вибором виду ліцензії?
6. Чи можна використовувати винахід до одержання патенту?
7. Коли можна укласти ліцензійний договір?
8. Як регулюються правовідносини сторін ліцензійного договору?
9. В якій формі повинен бути укладений ліцензійний договір?
10. Що називають субліцензійним договором?

Рекомендована література: [1 С.84-92]; [2 с. 160-168]; [3 с. 138-160]

ЛЕКЦІЯ 7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Національне законодавство про охорону права інтелектуальної власності будь-якої країни має чинність тільки в межах тієї держави, яка його прийняла. За межами цієї держави правова охорона результатам інтелектуальної діяльності не надається. Там виникає можливість використовувати зазначені результати без дозволу їх власника чи володільця і без виплати належної винагороди. Такий стан не міг задовольнити суб'єктів прав інтелектуальної власності. Тому вже з кінця XVIII століття починають укладатися міжнародні угоди, якими передбачається охорона прав на результати творчої діяльності, і за межами країни їх виникнення. Такі угоди хоча і не завжди досягали поставленої мети, проте виявилися в ряді напрямів досить ефективними, доцільними і виправданими. Тому їх розвиток і удосконалення тривають. Так склалася міжнародна система охорони інтелектуальної власності.

7.1 Всесвітня організація інтелектуальної власності

На сьогодні найбільш авторитетною організацією є Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). 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.

14 липня 1967 р. у Стокгольмі була підписана конвенція, якою утворювалася Всесвітня організація інтелектуальної власності. Вона набрала чинності в 1970 р.

У грудні 1974 р. ВОІВ набула статусу спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй.

Конвенція поставила перед ВОІВ такі завдання:

- сприяти охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом співробітництва між державами і, у конкретних випадках, у взаємодії з будь-якою іншою міжнародною організацією;
- забезпечувати адміністративне співробітництво між створеними союзами в галузі охорони інтелектуальної власності.

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.

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 здачею на охорону 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.

7.2 Міжнародна охорона промислової власності

В сучасних умовах основу економіки складає промислова власність, яка є результатом науково-технічної діяльності. На сьогодні ні в кого не викликає сумніву, що там, де вищий рівень науково-технічної діяльності, там вищий рівень виробництва, там економіка країни потужніша. Ці чинники зумовлюють необхідність удосконалення правової охорони об'єктів промислової власності не тільки на національному рівні, а й на міжнародному, оскільки ці об'єкти стали досить цінним товаром і на міжнародному ринку. Попит на цей товар постійно зростає, адже він зумовлюється інтенсивним розвитком промисловості і економіки в цілому.

Проблеми правової охорони промислової власності в кінці XIX ст. настільки загострилися, що змусили економічно розвинені країни Європи шукати нові і більш ефективні засоби міжнародно-правової охорони промислової власності.

7.2.1 Паризька конвенція про охорону промислової власності

На сьогодні основним міжнародно-правовим документом, який визначає засади всіх інших міжнародно-правових документів, що стосуються охорони промислової власності є Паризька конвенція. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. фактично була першим міжнародно-правовим документом. Зазначена Конвенція переглядалася багато разів, останній раз у Женеві в лютому – березні 1984 р. Станом на 1995 р. учасниками Паризької конвенції були 131 держава, у тому числі й Україна.

Об'єктами охорони Паризька конвенція проголосила об'єкти промислової власності в самому широкому значенні – це винаходи, корисні моделі, знаки

для товарів та послуг і промислові зразки, комерційні найменування, географічні зазначення і найменування місць походження товарів.

Основні засади Паризької конвенції можна умовно поділити на чотири групи: 1) національний режим; 2) право пріоритету; 3) загальні положення; 4) адміністративні повноваження Конвенції.

За першим принципом національного режиму Конвенція визначила правило, за яким патентовласнику однієї держави-учасниці в іншій державі-учасниці надається така сама правова охорона, як і власним громадянам. За загальним правилом патент, виданий в одній країні, має силу лише у межах цієї країни. Для одержання правової охорони об'єкта промислової власності в іншій країні цей об'єкт треба там запатентувати. Якщо ж об'єкту промислової власності потрібно надати охорону в кількох країнах, то в усіх цих країнах зазначений об'єкт треба запатентувати. Часто це потрібно було робити одночасно, що фізично просто неможливо. Процедура патентування об'єкта промислової власності в зарубіжних країнах досить трудомістка, копітка, тривала і дорога. Це була і є на сьогодні одна із досить серйозних проблем правової охорони об'єктів промислової власності в міжнародному масштабі.

Паризька конвенція зробила лише перший крок у цьому напрямі. Вона визначила національний режим, за яким іноземний патентовласник в іноземній державі-учасниці користується тими самими правами, що і її власні громадяни. Патент все ж залишається таким, що має територіальний характер. Для одержання правової охорони промислової власності її об'єкт необхідно запатентувати в країні, де передбачається одержати його охорону.

Проте пошуки міжтериторіального патенту продовжуються і хоча повільно та все ж просуваються вперед. Уже зараз із загального правила про необхідність патентування в кожній країні, де передбачається одержати охорону, є 7 винятків. В Європі створене Європейське патентне відомство (Мюнхен), що видає патент, який є чинним на території 17 європейських держав. Це – Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія,

Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Франція, Швейцарія, Швеція.

Істотно полегшується реєстрація знаків. Відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків її перевагами можуть користуватися 43 держави. Відомство Бенілюкс реєструє знаки з чинністю на території трьох держав – Бельгії, Нідерландів і Люксембургу. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків поширює свою чинність на територію 35 держав, а Відомство Бенілюкс у цій частині на три держави – Бельгію, Нідерланди і Люксембург.

Африканська організація промислової власності чинність своїх патентів і реєстрацій промислових зразків поширює на 11 африканських держав (АРОПС, Хараре). Інша Африканська організація інтелектуальної власності (АОІВ, Яунде) чинність своїх патентів і реєстрацій промислових зразків поширює на 14 африканських держав.

Отже, виникає все більше міжтериторіальних патентів та реєстрацій. Цю тенденцію слід визнати прогресивною.

Слід зазначити, що в Конвенції термін „громадянин” означає як фізичних, так і юридичних осіб. Принцип національного режиму відіграв і відіграє істотну роль у правовій охороні об'єктів промислової власності. Він є одним із наріжних каменів системи, яка гарантує охорону не тільки права іноземців, а й є надійним заслоном проти будь-якої дискримінації. Без цієї норми буває просто неможливо одержати правову охорону об'єктів промислової власності.

Другим важливим принципом Конвенції є право на пріоритети. Право пріоритету означає, що заявка іноземного заявника в країні-учасниці Конвенції на об'єкт промислової власності повинна розглядатися з пріоритетом раніше поданої заявки на цей самий об'єкт у країні-учасниці походження об'єкта. Право пріоритету зберігається за заявником на винаходи протягом 12 місяців, для інших об'єктів промислової власності – протягом 6 місяців.

Наведемо такий приклад. Заявник України подав заявку на винахід до патентного відомства України 1 травня цього року. До патентного відомства Франції 1 червня подав заявку громадянин Франції на такий самий винахід. У грудні цього самого року, а може навіть у січні наступного року до патентного відомства Франції на цей винахід подав заявку заявник України. При такому збігу заявок заявка громадянина Франції французьким патентним відомством буде відхилена за відсутністю новизни, а заявка українського заявника буде прийнята до розгляду.

Право пріоритету, таким чином, дає можливість подавати заявку на об'єкт промислової власності в будь-яку країну-учасницю Конвенції чи в кілька країн-учасниць одночасно чи протягом року і його заявка не може бути відхилена на тій підставі, що вона втратила новизну через раніше подану заявку. Проте заявка має бути подана у межах 12 місяців від дати першого подання заявки. Право пріоритету позбавляє заявника необхідності подавати заявку на один і той самий об'єкт промислової власності одночасно в кілька країн, у яких заявник бажає одержати правову охорону своєму об'єкту. Це дає йому можливість зважити, де заявнику варто патентувати даний об'єкт, а де – недоцільно.

Загальні положення Конвенції, що стосуються патентів. Конвенція передбачає ряд загальних положень щодо патентів, які є обов'язковими для країн-учасниць Конвенції. Першим таким положенням є положення про незалежність патентів, передбачене ст. 4^{bis}. Воно означає, що патенти, видані на винахід в одній із країн-учасниць, повинні розглядатися як незалежні від патентів на винаходи, одержані на ті самі винаходи в інших країнах, включаючи країни-учасниці Конвенції.

Це положення має велике практичне значення, яке полягає у тому, що патент, виданий в одній країні, ніяким чином не повинен впливати на видачу патенту на цей самий винахід в іншій країні. Звідси висновок – відмова у видачі патенту на винахід в одній країні не повинна бути підставою для відмови у видачі патенту на цей самий винахід в іншій країні. Визнання

патенту недійсним за законодавством однієї країни не може бути підставою для визнання патенту недійсним на цей самий винахід в іншій країні.

Стаття 4^{ter} Конвенції передбачає загальну норму про право винахідника на згадування його імені у патенті на винахід.

Стаття 5(A) Конвенції передбачає обов'язкові норми щодо ввезення об'єктів, невикористання або недостатнього використання, а також примусових ліцензій. Ввезення патентовласником у країну видачі патенту об'єктів, виготовлених у тій чи іншій країні Союзу, не спричинює втрати прав, що засновані на ньому.

Кожна країна-учасниця має право передбачити законодавчі заходи щодо видачі примусових ліцензій на винаходи, що не використовуються або використовуються навмисне недостатньо.

Конвенція передбачає ряд положень, обов'язкових для держав-учасниць, що стосуються пільг щодо сплати зборів за підтримання чинності патентів, використання винаходів у міжнародному транспорті та щодо винаходів, експонованих на міжнародних виставках.

Зазначені загальні норми істотно посилюють ефективність правової охорони об'єктів промислової власності.

Конвенція передбачає також ряд обов'язкових норм щодо знаків для товарів та послуг. Слід зазначити, що в міжнародному обігу знаки для товарів та послуг посідають вагомe місце і тому інтерес до них зростає. Зростають також і зловживання знаками для товарів та послуг, чим і зумовлені обов'язкові норми Конвенції щодо знаків для товарів та послуг.

Реєстрація знака може бути анульована у разі його невикористання або недостатнього використання протягом встановленого законодавством строку без поважних причин. Одночасне використання одного і того самого знака на однакових або схожих продуктах промисловими чи торговельними підприємствами, що визнаються як співвласники знака відповідно до закону країни, де передбачається просити його охорону, не є перешкодою до реєстрації знака і ніяким чином не обмежує охорону, що надана зазначеному

знаку в будь-якій країні Союзу, якщо таке застосування не вводить громадськість в оману і не суперечить публічним інтересам. Конвенція рекомендує країнам Союзу не реєструвати як знаки загальновідомі знаки, що вже використовуються в іншій країні Союзу.

Такі самі обов'язкові правила встановлені щодо промислових зразків, комерційних найменувань, найменувань місць походження і зазначень походження та недобросовісної конкуренції. Конвенція проголошує правило, за яким країни Союзу зобов'язані охороняти промислові зразки. Комерційне найменування також підлягає правовій охороні в усіх країнах Союзу, але без обов'язкового подання заявки чи реєстрації незалежно від того, чи є воно торговельної марки чи ні. Паризька конвенція найменування місць походження і географічного зазначення походження відносить до об'єктів промислової власності. Обидва ці об'єкти традиційно належать до більш широкого поняття географічних зазначень, проте практика їх розмежувала. Зазначення походження товарів включають будь-яке найменування, вказівку, позначення або інший знак, що належить до даної країни або розташованого в ній місця, внаслідок чого створюється враження, що товари, марковані цим позначенням, походять із цієї країни або місця. Прикладами зазначення походження є назви країн (наприклад, Німеччина, Японія тощо) або міст (наприклад, Гонконг, Париж тощо), коли вони використані у товарах, щоб зазначити місце їх виготовлення чи походження.

Найменування місць походження мають більш вузьке значення і можуть вважатися спеціальним видом зазначення походження. Найменуванням місця походження є географічна назва країни, регіону або місцевості, що позначають продукт, у ній створений, якості і характеристики якого зумовлені виключно або особливо оточуючою географічною обстановкою, включаючи природний і людський чинники.

Паризька конвенція до об'єктів промислової власності відносить і недобросовісну конкуренцію, оскільки остання тісно пов'язана з охороною цих

об'єктів. Стаття 10bis зобов'язує країни Союзу забезпечувати громадянам країн-членів Союзу ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

Конвенція недобросовісною конкуренцією визнає будь-яку дію, що суперечить чесним звичаям у промислових та торговельних справах. Відповідно до Конвенції мають бути заборонені:

- 1) усі дії, здатні будь-яким способом викликати помилку щодо підприємства, продуктів або промислової чи торговельної діяльності конкурента;
- 2) неправдиві твердження при здійсненні комерційної діяльності, здатні дискредитувати підприємство, продукти або промислову чи торговельну діяльність конкурента;
- 3) вказівки або твердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести в оману громадськість щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності для застосування або якості товарів.

Група положень Паризької конвенції стосується її адміністративних та фінансових функцій. Зокрема, положення визначають органи Паризького союзу, його фінанси, порядок внесення поправок до Конвенції та її перегляду, а також норми про спеціальні угоди, участь у Конвенції та порядок розгляду спорів.

7.2.2 Договір про патентну кооперацію (РСТ)

Договір про патентну кооперацію (РСТ) підписаний у Вашингтоні 19 червня 1970 р., переглянутий 2 жовтня 1979 р. і 3 лютого 1984 р.

Держави-учасники цього Договору (Договірні Держави) утворюють Союз для співробітництва у галузі подачі заявок на охорону винаходів, проведення за ними пошуку та експертизи, а також надання спеціальних технічних послуг.

Договір про патентну кооперацію визначає спеціальну процедуру розгляду міжнародних заявок на охорону винаходів. Заявка на охорону

винаходів у будь-якій договірній державі може подаватися відповідно до цього Договору як міжнародна заявка. Міжнародна заявка повинна містити заяву, опис винаходу, один або кілька пунктів формули винаходу, одне або кілька креслень (якщо це необхідно) і реферат.

Міжнародна заявка має бути складена встановленою мовою, відповідати встановленим вимогам щодо її оформлення, а також щодо єдності винаходу. Безперечно, заявка має бути оплачена встановленим збором.

Міжнародна заявка здебільшого подається до національного відомства, яке виступає як приймаюче відомство. У Західній Європі це – Європейське патентне відомство та інші регіональні відомства.

Після формальної перевірки і встановлення дати міжнародного подання одержуюче відомство пересилає один примірник міжнародної заявки до Міжнародного бюро ВОІВ („реєстраційний примірник”). Другий примірник („копія для пошуку”) надсилається до Міжнародного пошукового органу. Третій примірник залишається в одержуючого відомства, яке збирає всі передбачені Договором збори і переказує збір за пошук до Міжнародного пошукового органу, а міжнародний збір – до Міжнародного бюро.

Подана міжнародна заявка стає об'єктом „міжнародного пошуку”, який може здійснюватися одним із національних патентних відомств (Австралії, Австрії, Іспанії, Китаю, Російської Федерації, США, Японії), яким надано статус міжнародного пошукового органу, а також Європейським патентним відомством.

Міжнародний патентний пошук має своєю метою виявити всі відомості, що стосуються міжнародної заявки на винахід, починаючи від 1920 р. Для цього мають бути використані всі доступні джерела.

Результати міжнародного пошуку подаються у звіті про міжнародний пошук, який передається заявникові через чотири-п'ять місяців від дати подання міжнародної заявки. Звіт про цей пошук надає заявникові можливість правильно оцінити свої шанси.

Звіт про міжнародний пошук включається до міжнародної публікації міжнародних заявок. Міжнародна публікація служить двом основним цілям: розкрити сутність винаходу науково-технічній громадськості і встановити обсяг охорони, яку передбачається одержати. Міжнародна публікація здійснюється Міжнародним бюро у формі брошури, що містить титульний лист з бібліографічними даними, поданими заявником, а також присвоєний Міжнародним пошуковим органом індекс Міжнародної патентної класифікації (МПК), реферат, опис, формули, креслення і звіт про міжнародний пошук. Якщо формули міжнародної заявки виправлені, то публікуються як заявлені, так і виправлені формули.

Після одержання заявником звіту про міжнародний пошук він має зважити, чи варто йому проводити міжнародну попередню експертизу, яка проводиться лише за заявою заявника. Міжнародні органи попередньої експертизи призначаються Асамблеєю Союзу РСТ з числа Міжнародних пошукових органів, за винятком Іспанського відомства з патентів і знаків для товарів та послуг.

Вибране відомство, яким є національне відомство держави чи національне відомство, що діє від імені держави, вибраної заявником, одержує результати міжнародної попередньої експертизи через Міжнародне бюро. Після публікації міжнародної заявки, але не пізніше 19 місяців від дати пріоритету, Міжнародне бюро розсилає міжнародну заявку зазначеним відомствам. Подальший розгляд міжнародної заявки буде залежати від волі заявника. На підставі одержаних результатів міжнародної попередньої експертизи заявник має вирішити питання про доцільність подальшого розгляду заявки. Адже система РСТ є тільки системою упорядкування подання міжнародної заявки, а не видачі патенту. Видача патенту є виключно функцією зазначених відомств, тобто національних відомств тих держав-членів Договору, в яких заявник передбачає одержати охорону свого винаходу.

7.2.3 Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію

Будь-який облік об'єктів промислової власності, зокрема винаходів, їх реєстрація чи патентування просто неможливі без певної класифікації. Бурхливий розвиток науки і техніки щороку породжує все більше різноманітних науково-технічних досягнень. Тому виникла ідея всі ці результати науково-технічної творчості певним чином згрупувати, тобто класифікувати, щоб полегшити їх облік.

У 1971 р. 29 держав підписали Угоду про міжнародну патентну класифікацію у м. Страсбург. У 1979 р. до цієї Угоди були внесені поправки.

Зазначеною Угодою була заснована Міжнародна патентна класифікація (МПК), відповідно якої галузь техніки була поділена на вісім основних розділів, що містять у собі приблизно 67 тисяч дрібних рубрик. Кожній рубриці присвоєно спеціальний символ, що складається з арабських цифр і літер латинського алфавіту.

Відповідним символом позначається будь-який патентний документ. За останні 10 років кількість зазначених документів щорічно досягає одного мільйона. Національні чи регіональні патентні відомства при публікації патентних документів проставляють на ньому відповідний символ.

Значення МПК важко переоцінити. Без неї в сучасних умовах просто не обійтися. МПК необхідна органам, що проводять патентну чи будь-яку іншу науково-технічну експертизу. Нею користуються розробники нової техніки, винахідники та інші творці науково-технічних досягнень, науково-дослідні, проектно-конструкторські та інші творчі установи, тобто всі, хто має справу із застосуванням і розвитком техніки.

Міжнародною патентною класифікацією, незважаючи на те, що Угоду про неї підписали лише 29 держав, насправді користуються понад 70 держав, три регіональних відомства і Міжнародне бюро ВОІВ.

Безперечно, з розвитком науки і техніки кількість рубрик МПК постійно зростає, тому МПК через кожні п'ять років переглядається. Перегляд здійснює

Комітет експертів, заснований Угодою. Усі держави-учасники є членами Комітету.

Угодою про МПК заснований Союз, який має Асамблею.

7.2.4 Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків

В останні десятиріччя споживачів усе більше цікавлять не тільки якісні характеристики будь-якого промислового виробу, а й його художнє оформлення, зовнішній естетичний вигляд тощо. Поступово зовнішня форма промислового виробу стала приваблювати споживачів не менше, ніж його сутність. Зовнішній вигляд промислового виробу став товаром, попит на який постійно зростає. Виникла необхідність у його правовій охороні не тільки на національному, а й на міжнародному рівні. Дискусії з цього приводу точилися уже з початку ХХ ст. (1911 р.). Мета заснування міжнародної реєстрації промислових зразків була досягнута 6 листопада 1925 р. після підписання Гаазької угоди про міжнародне депонування промислових зразків, яка була прийнята у розвиток Паризької конвенції.

Необхідність розробки і прийняття Гаазької угоди була зумовлена потребою спростити охорону промислових зразків на міжнародному рівні. Відповідно до цієї Угоди заявник позбавлений необхідності патентувати промисловий зразок у кількох країнах одночасно з метою одержання там правової охорони – достатньо заявити промисловий зразок.

За Гаазькою угодою особа, яка має право на здійснення міжнародного депонування, може одержати охорону в договірних державах шляхом депонування одного промислового зразка. Особою, яка має право на міжнародне депонування промислового зразка, може бути будь-яка фізична чи юридична особа, яка має громадянство однієї із договірних держав або місце проживання чи дійсне і не-фіктивне промислове або торговельне підприємство в одній із зазначених держав.

Міжнародне депонування здійснюється шляхом подання безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ заявки депозитором або його повіреним на спеціальному бланку, що видається безкоштовно Міжнародним бюро. Міжнародне депонування може бути здійснене і через національне відомство договірної держави за умови, що це передбачено законодавством договірної держави. Договірна держава має право вимагати, щоб міжнародне депонування було здійснене через її національне відомство і в тому разі, коли її законодавство не передбачає обов'язкового депонування через це відомство за умови, що ця держава є державою походження промислового зразка. Проте невиконання цієї вимоги не може бути перешкодою для міжнародного депонування в інших договірних державах.

Міжнародне депонування може бути здійснене і через національне відомство держави походження промислового зразка, якщо національне законодавство не передбачає іншого.

Дія міжнародного депонування має місце в кожній із договірних держав, де депозитор передбачає одержати охорону своєму промислому зразку так, ніби промисловий зразок було депоновано в цій державі від дати міжнародного депонування.

Підстава для відмови у наданні охорони промислому зразку в одній із договірних держав не може бути підставою для відмови у наданні міжнародного депонування. Проте кожна із договірних держав на підставі свого національного законодавства може відмовити у наданні правової охорони промислому зразку.

7.2.5 Локарнська угода про заснування міжнародної класифікації промислових зразків

З розвитком техніки розвиваються форми виробів, удосконалюються їх зовнішні характеристики, а все це і є промисловими зразками. Для їх певної систематизації необхідна була і класифікація. Тому 8 жовтня 1968 р. в Локарні була підписана Угода про заснування міжнародної класифікації промислових

зразків. Зазначена Угода складається із трьох частин. У першій частині викладено перелік класів і підкласів, всього 31 клас і 211 підкласів. У другій частині в алфавітному порядку наводиться перелік товарів, до якого включені промислові зразки. Цей перелік містить 6 тисяч найменувань. Третю частину складає пояснювальна записка.

Класи і підкласи Локарнської класифікації повинні включатися до всіх офіційних документів, що стосуються промислових зразків. Якщо здійснюються офіційні публікації про промислові зразки, то вони також мають супроводжуватися зазначенням класу і підкласу товару, форма якого є промисловим зразком.

Застосування Локарнської класифікації промислових зразків не є обов'язковим для будь-якої держави. Користування цією класифікацією ні в якій мірі не повинне обмежувати обсяг правової охорони промислових зразків. Члени Локарнського союзу мають користуватися Локарнською класифікацією промислових зразків. Разом з тим держави-члени Локарнської угоди про міжнародну класифікацію промислових зразків можуть поряд з цією класифікацією користуватися і своєю національною, якщо вони визнають це за доцільне.

Локарнська угода про міжнародну класифікацію промислових зразків набагато полегшує їх реєстрацію, облік та користування. Кількість промислових зразків щорічно істотно зростає і без такої класифікації користуватися ними було б важко.

7.2.6 Міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень

Міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень була прийнята 2 грудня 1961 р., переглянута в Женеві 10 листопада 1972 р. і 23 жовтня 1978 р.

Для економіки будь-якої країни розвиток селекційної діяльності – один із найбільш важливих чинників, оскільки він істотно впливає на розвиток економіки в цілому. Селекційні досягнення давно стали цінним товаром, у

тому числі і в міжнародній торгівлі, що й зумовило необхідність розробки і прийняття системи міжнародної охорони селекційних досягнень. Для цього була розроблена і прийнята Міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень.

Метою зазначеної конвенції є визнання і забезпечення за селекціонерами, які вивели новий сорт рослини, та їх правонаступниками, права, зміст і умови якого визначаються нижче.

Держави-учасники цієї Конвенції утворюють Союз для охорони селекційних досягнень. Місцезнаходження постійних органів Союзу – Женева.

Кожна держава-член Союзу може визнавати за селекціонером та його правонаступниками (далі просто – селекціонери) право на новий сорт рослини, виведений ним, шляхом видачі охоронного документа або патенту. При цьому кожна держава-член Союзу може обмежити застосування цієї Конвенції у межах того чи іншого сорту, який розмножується спеціальним способом або має певне кінцеве використання.

Конвенція проголосила принцип національного режиму. Щодо визнання та охорони прав селекціонерів фізичні і юридичні особи, місцепроживанням чи місцезнаходженням яких є будь-яка із держав-учасниць, користуються в інших державах-учасницях таким самим правовим режимом, яким користуються її власні громадяни за умови, що іноземні громадяни дотримуються умов і формальностей, яких зобов'язані дотримуватися власні громадяни.

Акт перегляду Конвенції 1978 р. є обов'язковим для всіх теперішніх держав-членів Союзу. Він є основою для існуючої системи з охорони селекційних досягнень. У ст. 6 Акта 1978 р. міститься вимога до держав-учасниць Союзу використати як технічну основу охорони селекційних досягнень такі три критерії, як розрізняювальність, однаковість і стабільність, а також дві додаткові вимоги – комерційну новизну і назву виведеного сорту.

Одним із необхідних критеріїв надання охорони сорту є його комерційна новизна. Це означає, що до дати подання заявки даний сорт не повинен

виставлятися для продажу або використовуватися з комерційною метою, за згодою селекціонера, на території держави, де була подана зазначена заявка.

Новий сорт повинен обов'язково мати свою назву, що має бути родовою назвою.

Умови охороноздатності сорту – розрізняювальність, однаковість і стабільність, а також комерційна новизна та назва є стандартними умовами, що мають бути дотримані для надання сорту правової охорони.

Конвенція (ст. 5 Акта 1978 р.) визначає мінімальний обсяг прав, який держави-члени Союзу повинні надавати селекціонерам. Селекціонер повинен мати виключне право виробництва матеріалу статевого або вегетативного розмноження виведених ним сортів з метою комерційного збуту, виключне право виставлення на продаж і комерціалізації такого матеріалу та його різновидів. Право селекціонера обмежене виробництвом і реалізацією матеріалу статевого чи вегетативного розмноження виведеного сорту. Селекціонер, наприклад, має право продавати насіння зернової культури, але його виключне право не поширюється на врожай, вирощений з цього насіння.

Виключне право селекціонера стосується тільки виробництва з метою комерційного збуту. Фермер, який вирощує насіння для власних потреб, для власного посіву, може робити це вільно, це не повинно визнаватися порушенням прав селекціонера.

Держави-члени Союзу не зобов'язані обмежувати своє національне законодавство тим мінімумом прав селекціонера, який визначається Конвенцією. Вони мають право розширити у своєму законодавстві обсяг прав селекціонера.

Конвенція визначає мінімальні строки охорони селекційних досягнень – 18 років для винограду, плодкових, лісових і декоративних дерев і не менше 15 років – для всіх інших видів. Конкретних об'єктів правової охорони Конвенція не визначає. Вона лише встановила правило, за яким охороні підлягають усі ботанічні роди і види, але вона не зобов'язує членів Союзу надавати правову охорону всім ботанічним родам і видам.

За Конвенцією селекціонер зобов'язаний весь час підтримувати сорт, якщо він хоче зберегти його правову охорону. Правова охорона на сорт надається за умови його відповідності вимогам охороноздатності. Водночас Конвенція містить положення про підстави позбавлення селекціонера його суб'єктивних прав на сорт, а також про їх обмеження.

Важливим правилом Конвенції є право пріоритету заявки на сорт, що зберігається протягом 12 місяців від дати попередньо поданої заявки в одній із держав-членів Союзу.

Текст Конвенції 1978 р. був переглянутий у 1991 р. На цей час наука, техніка і технологія зазнали істотних змін, що зумовили необхідність внесення відповідних змін до Конвенції. 19 березня 1991 р. був прийнятий новий переглянутий текст Конвенції. Була переглянута структура Акта 1978 р. Акт 1991 р. у ст. 1 містить визначення понять і термінів, які вживаються в Конвенції. Акт 1978 р. не містив визначення поняття сорту, акт 1991 р. дає таке визначення. Термін „сорт” поширюється на всі культурні форми рослин, клони, лінії, штами і гібриди, придатні для культивування, і такі, що відповідають положенням Конвенції щодо однаковості та стабільності.

Акт 1991 р. уточнив і конкретизував окремі положення Конвенції 1978 р. Так, наприклад, Акт 1991 р. зобов'язує членів Союзу забезпечити попередню охорону сорту в період між поданням (публікацією) заявки та наступним наданням охорони селекціонерам. Акт 1978 р. такої обов'язкової норми не містив.

Акт 1991 р. зобов'язує держави, що є членами Союзу, гарантувати суб'єкту прав селекціонера, як мінімум, право на рівноцінну винагороду щодо дій, які вимагають дозволу селекціонера після надання йому правової охорони. Акт 1978 р. права селекціонера, надані йому правовою охороною, визначав як виключне право на виробництво насіння з метою комерційного збуту, виставлення для продажу і комерціалізації матеріалу статевого або вегетативного розмноження. Акт 1991 р. істотно розширив виключні права селекціонера. Істотною новелою Акта 1991 р. є положення, за яким сорт, що є

близькопохідним від сорту, який охороняється, не може бути використаний без дозволу селекціонера, який вивів охоронюваний сорт. Сорт вважається похідним від іншого сорту („вихідного сорту”), якщо він:

- 1) переважно виведений з вихідного сорту або із сорту, переважно виведеного з вихідного сорту, при збереженні вираження важливіших характеристик, що походять із генотипу або комбінації генотипів вихідного сорту;
- 2) має виразні відмінності від вихідного сорту;
- 3) за винятком відмінностей, придбаних у процесі деривації, відповідає вихідному сорту щодо вираження найважливіших характеристик, що походять з генотипу або комбінації генотипів вихідного сорту.

Конвенція також встановлює певні обмеження прав селекціонерів. Вона надає право державам-членам Союзу робити на власний розсуд винятки із прав селекціонерів. Одне із положень Конвенції передбачає, що „дії, вжиті з метою виведення інших сортів, в обов'язковому порядку виключаються з охорони прав селекціонерів”. Зазначене положення передбачає, що дозвіл селекціонера не є обов'язковим для використання охоронюваного сорту як вихідного матеріалу для виведення інших сортів. Це положення є однією із найважливіших особливостей Конвенції й активно підтримується як самими селекціонерами, так і зацікавленими особами в цілому.

Отже, відповідно до Акта 1991 р. будь-який сорт може бути використаний з метою виведення інших сортів і, за винятком сортів, що підпадають під категорію близьких похідних, такі нові сорти можуть використовуватися вільно.

Дана Конвенція містить також правило про вичерпаність прав селекціонерів. За цим принципом права селекціонера не поширюються на дії, що належать до будь-яких матеріалів охоронюваних сортів, які були продані або іншим чином комерціалізовані селекціонером або за дозволом селекціонера, за винятком випадків, коли такі дії:

- 1) пов'язані з подальшим розмноженням сорту;

2) пов'язані з експортом матеріалу сорту, що дозволяє його розмноження в країні, яка не охороняє роди або види рослин, до яких належить цей сорт, крім випадку експорту матеріалу не для кінцевого використання.

Отже, право селекціонера заборонити поширення сорту не підлягає вичерпанню.

За станом на 1 жовтня 1996 р. учасницями Міжнародної конвенції про охорону селекційних досягнень була 31 держава.

7.2.7 Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури

Договір підписаний у Будапешті 28 квітня 1977 р. Він встановлює, що договірні держави, які дозволяють або вимагають депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури, визнають для таких цілей депонування мікроорганізмів у будь-якому міжнародному органі з депонування.

Таке визнання включає:

- визнання факту депонування даного мікроорганізму;
- визнання дати депонування даного мікроорганізму;
- визнання того факту, що виданий як зразок є зразком депонованого мікроорганізму.

Кожна договірна держава може просити видачі їй копії розписки про факт депонування, виданої міжнародним органом з депонування. Договір допускає можливість повторного депонування того самого мікроорганізму за наявності визначених ним умов.

Договір встановлює правила щодо обмежень у разі експорту та імпорту. Кожна договірна сторона визнає дуже бажаним, оскільки існують обмеження на експорт чи імпорт деяких видів мікроорганізмів, щоб таке обмеження поширювалося на депоновані або приготовлені для депонування мікроорганізми відповідно до даного Договору тільки тоді, коли це обмеження зумовлене інтересами національної безпеки або в разі небезпеки для здоров'я людей чи навколишнього середовища.

Місцезнаходженням Міжнародного органу з депонування мікроорганізмів може бути будь-яка держава-учасниця Договору. Проте Договір визначає досить жорсткі вимоги до такого органу. Держава, Установа якої бажає взяти на себе функції Міжнародного органу з депонування мікроорганізмів, має довести свою здатність здійснювати міжнародне депонування мікроорганізмів. Установа держави-учасниці Договору має відповідати таким вимогам: мати безперервне існування; мати відповідний і необхідний персонал, здатний виконувати міжнародне депонування мікроорганізмів; бути безпристрасним і об'єктивним; бути доступним у цілях депонування для будь-якого депозитора на рівних умовах; приймати для депонування будь-які або певні види мікроорганізмів, досліджувати їх життєздатність і зберігати їх за визначених умов; видавати депозитору розписку і свідоцтво про життєздатність мікроорганізму; дотримуватися щодо депонованих мікроорганізмів вимог секретності; видавати зразки будь-якого депонованого організму з дотриманням умов і відповідно до процедури, передбачених Інструкцією.

Договір передбачає чітку процедуру визнання Установи договірної держави як Міжнародного органу з депонування мікроорганізмів, припинення його діяльності та обмеження статусу Міжнародного органу з депонування.

7.2.8 Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво у сфері охорони промислової власності

Угода підписана і набрала чинності 30 червня 1993 р. Строк чинності 2 роки і автоматично продовжується на кожні річні періоди, якщо жодна зі сторін не повідомить іншу про свій намір припинити чинність даної Угоди не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового періоду.

Угодою встановлено, що при поданні заявок на видачу охоронних документів, їх одержанні та підтриманні чинності заявники та їх повірені обох держав на основі принципу взаємності можуть вести справи безпосередньо з патентними відомствами кожної держави. Це означає, що будь-яка особа-

заявник України може подавати заявки на видачу охоронних документів на об'єкт промислової власності безпосередньо до патентного відомства Російської Федерації поза патентним відомством України, одержувати охоронні документи та підтримувати їх чинність. Винахідники України широко користуються цією нормою і значна кількість заявок на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності подається безпосередньо до патентного відомства Російської Федерації. При цьому патентні повірені мають право вести справи тільки заявників своїх держав. Заявники Російської Федерації при поданні заявок до патентного відомства України можуть подавати свої заявки російською мовою. Обидві держави визнають чинність раніше виданих колишнім СРСР охоронних документів, передбачають можливість їх обміну на національні охоронні документи.

Фізичні і юридичні особи кожної держави мають права користуватися патентними фондами, бібліотеками, банками даних щодо об'єктів промислової власності іншої держави на тих самих умовах, що і власні фізичні та юридичні особи.

Угода передбачає можливість збереження за будь-якою фізичною чи юридичною особою кожної із держав права попереднього користування. Це правило стосується також і тих осіб, які це право мали і за радянським законодавством.

Угода передбачає обов'язок будь-якої фізичної чи юридичної особи кожної із держав, яка використовує той чи інший об'єкт промислової власності, що охороняються авторськими свідоцтвами (свідоцтвами) СРСР відповідно до законодавства тієї країни, на території якої даний об'єкт використовується, забезпечити виплату належної винагороди.

Збір за подання заявок, видачу охоронних документів, підтримання їх чинності і здійснення інших юридично значимих дій з охорони промислової власності, виплачуються у валюті, передбаченій законодавством України і Російської Федерації для сплати мита і платежів національними заявниками

відповідно до офіційного курсу. Це правило поширюється також і на платежі за проведення пошуку та надання інших послуг.

7.2.9 Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків

Угода укладена 14 квітня 1891 р. Вона багато разів переглядалася, останній раз – 2 жовтня 1979 р. Україна є учасницею Угоди з грудня 1991 р.

Країни, що підписали зазначену Угоду, утворили Спеціальний союз для міжнародної реєстрації знаків.

Громадяни кожної країни, які є членами зазначеного Союзу, можуть забезпечити в усіх інших країнах-учасницях Угоди охорону своїх знаків, що застосовуються для товарів і послуг і зареєстровані в країні походження шляхом подання заявки на зазначений знак до Міжнародного бюро ВОІВ (далі – Міжнародне бюро) за посередництвом відомства країни походження.

Країною походження вважається країна Спеціального союзу, де заявник має дійсне і не фіктивне промислове чи торговельне підприємство. Якщо заявник не має такого підприємства в країні Спеціального союзу, країною походження вважається країна Спеціального союзу, де заявник має місце проживання. Якщо заявник не має постійного місця проживання в країні Спеціального союзу, країною походження вважається країна його громадянства, якщо він є громадянином країни Спеціального союзу. Отже, якщо заявник не відповідає наведеним вимогам, то правом на охорону свого знака відповідно до цієї Угоди він скористатися не може. Проте Угода допускає окремі винятки із цього загального правила.

Угода чітко визначає зміст міжнародної заявки. Заявка на міжнародну реєстрацію знака оформляється на спеціальному бланку, передбаченому Інструкцією. Відомство країни походження засвідчує, що дані, які наводяться в заявці, відповідають даним національного реєстру, зазначає дати і номери заявки і реєстрації знака в країні походження, а також дату подачі заявки на міжнародну реєстрацію. У заявці мають бути зазначені товари і послуги, для яких випрошується охорона знака, а також, якщо це можливо, відповідний клас

або класи відповідно до класифікації, визначеної Ніщцькою угодою про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків.

Якщо заявник просить охорону кольору як розрізняльної ознаки, то він зобов'язаний заявити про це і зазначити в заявці колір та подати кольорові зображення цього знака.

Від дати реєстрації знака в Міжнародному бюро відповідно до встановлених вимог кожна заінтересована країна зобов'язана надати охорону цьому знаку в такому самому обсязі, яку вона надає своїм заявникам.

Заявник при подачі заявки на міжнародну реєстрацію знака повинен вказати, в яких країнах Спеціального союзу він бажає одержати правову охорону свого знака. Будь-який знак, який був предметом міжнародної реєстрації, користується правом пріоритету, визначеного Паризькою конвенцією про охорону промислової власності.

Якщо знак, заявлений в одній або кількох країнах Спеціального союзу, пізніше реєструється в Міжнародному бюро на ім'я того самого володільця чи його правонаступника, міжнародна реєстрація розглядається як така, що замінює попередні національні реєстрації. При цьому набуті права не обмежуються.

Країни Спеціального союзу, що одержали повідомлення Міжнародного бюро про міжнародну реєстрацію знака чи заяви про його розширення, на підставі свого національного законодавства мають право відмовити в наданні охорони такому знаку. Відмова має бути аргументованою. Повідомлення про відмову подається до Міжнародного бюро не пізніше одного року від дати міжнародної реєстрації знака. Міжнародне бюро негайно пересилас відомству країни походження і володільцю знака чи його повіреному один із примірників такої відмови. Заінтересована особа має право подати заперечення проти такої відмови у наданій охороні знака.

Реєстрація знака в Міжнародному бюро здійснюється строком на 20 років з можливістю продовжити цей строк. Реєстрація може бути продовжена

на період у 20 років, починаючи з моменту закінчення попереднього періоду, шляхом простої сплати основного мита і в разі необхідності додаткового мита.

Володільць міжнародної реєстрації знака може в будь-який час відмовитися від охорони знака в одній або в кількох країнах Спеціального союзу шляхом подання заяви до відомства своєї країни для повідомлення Міжнародного бюро, яке в свою чергу, повідомляє про це країни, яких стосується ця відмова.

Відомство країни володільця знака повідомляє також Міжнародне бюро про анулювання, виключення із реєстру, відмову від охорони, передачу прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака в національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

Знак, зареєстрований у Міжнародному бюро, може бути переданий іншому володільцеві в іншу країну Спеціального союзу. У такому разі відомство країни володільця знака зобов'язане повідомити Міжнародне бюро про таку передачу. Проте передача права на знак, внесений до Міжнародного реєстру, здійснена на користь особи, яка не має права подавати заявку на міжнародну реєстрацію знака, не може бути зареєстрована.

Міжнародний знак може бути уступлено лише для частини зареєстрованих товарів і послуг. Про таку уступку також має бути повідомлене Міжнародне бюро.

Кілька країн Спеціального союзу можуть домовитися між собою про уніфікацію своїх національних законодавств про знаки. Вони також мають повідомити про це Міжнародне бюро, зокрема, що єдине відомство замінює національне відомство кожної із цих країн; що сукупність належних їм територій повинна розглядатися як одна країна для застосування всіх або частини положень про уступку прав, передбачених Угодою.

Повідомлення про об'єднання набуває чинності через шість місяців від дати одержання повідомлення.

7.2.10 Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

Значений Протокол був прийнятий у 1989 р. Він вносить такі основні нововведення до Мадридської системи:

- 1) Протокол допускає можливість подання заявки на міжнародну реєстрацію знаків не тільки на підставі національних реєстрацій, а й на підставі національних заявок. Право вибору належить заявникові;
- 2) Протокол допускає подовження строку для внесення рішення про відмову в наданні правової охорони знака замість одного року до 18 місяців;
- 3) Протокол дозволяє перетворення анульованої міжнародної реєстрації в національні або регіональні заявки в кожній зазначеній договірній стороні. При цьому такі заявки будуть мати дату подання і, за наявності такої можливості, дату пріоритету міжнародної реєстрації.

Мадридський протокол має своєю метою розширити межі використання Мадридської системи в цілому.

7.2.11 Ніщцька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків

Угода підписана 15 червня 1957 р., набрала чинності 8 квітня 1961 р., останній раз була переглянута 13 травня 1977 р. в Женеві, тому текст розглянутої угоди називається „Женевський акт”.

Міжнародна класифікація, заснована Ніщцькою угодою, включає:

- 1) перелік класів, супроводжуваний за необхідності пояснювальними записками; перелік включає 34 класи товарів і 8 класів послуг;
- 2) Алфавітний перелік товарів і послуг (далі – Алфавітний перелік), що вказує клас, до якого належить кожний товар або послуга.

Країни Ніщцького союзу зобов'язані включати до офіційних документів і публікацій, що стосуються реєстрації знаків, номери класів відповідно до класифікації, до яких належать товари і послуги щодо яких зареєстровано знак. Проте кожна країна Ніщцького союзу застосовує Ніщцьку класифікацію на свій

розсуд. Кожна з цих країн може резервувати за собою право застосовувати Ніщцьку класифікацію як основну або допоміжну. У даному разі йдеться про те, що країни Ніщцького союзу можуть мати свою національну систему класифікації товарів і послуг, де реєструється знак. У такому разі зазначені країни можуть використовувати на свій розсуд Ніщцьку класифікацію як допоміжну.

Сам факт включення товарів і послуг до Алфавітного переліку Ніщцької класифікації термінів жодним чином не зачіпає ніяких прав, що можуть міститися у цьому терміні.

Ніщцькою класифікацією товарів і послуг зараз користуються понад 100 країн. Зростання кількості товарів і послуг зумовлює необхідність систематичного уточнення даної класифікації. Тому Міжнародним бюро ВОІВ запроваджена служба класифікації знаків для товарів та послуг. Її завданням є надання консультацій щодо класифікації будь-якій особі. Вона допомагає і сприяє включенню в Алфавітний перелік нових товарів і послуг. Оновлення Ніщцької класифікації здійснюється Комітетом експертів, який складається із представників країн-учасниць Ніщцької угоди.

7.2.12 Віденська угода про заснування міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків для товарів

Зазначена Угода була підписана на Дипломатичній конференції, що відбулася у Відні 12 червня 1973 р. Угода набрала чинності 9 серпня 1985 р.

Віденська угода прийнята в розвиток Паризької конвенції про охорону промислової власності. Вона заснувала спеціальний Союз, який застосовує загальну класифікацію зображувальних елементів знаків (далі – Міжнародна класифікація). Інтенсивне зростання кількості знаків для товарів та послуг і знаків обслуговування зумовило необхідність удосконалення існуючої системи класифікації товарів і послуг. Зазначена Угода безперечно тісно пов'язана з іншими міжнародними угодами, що стосуються охорони знаків для товарів та послуг.

Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Міжнародна класифікація) складається з переліку категорій, груп і підгруп, за якими класифіковані зображувальні елементи знаків, які в деяких випадках супроводжуються пояснювальними записками. Оригінал Міжнародної класифікації знаходиться на зберіганні в Генерального директора ВОІВ.

Основною метою Міжнародної класифікації є полегшення проведення попереднього пошуку. Проте вона ні в якій мірі не впливає на обсяг прав, що надаються охороною. Держави-члени Союзу можуть застосовувати Міжнародну класифікацію або як основну, або як допоміжну систему. Тобто держави-члени Союзу на свій розсуд можуть використовувати Міжнародну класифікацію як основну і єдину, але можуть використовувати її як допоміжну до власної національної класифікації.

Відповідно до Угоди країни-члени Союзу повинні включати в офіційні документи і такі, що належать до реєстрації і продовження знаків публікації номери категорій, груп і підгруп, відповідно до яких поділяються зображальні елементи цих знаків. Проте це положення має два аспекти. Один полягає в тому, що країни-члени Союзу, які зареєстрували певні знаки до вступу в Союз, не зобов'язані їх класифікувати відповідно до Угоди. Водночас зазначені держави зобов'язані це робити у разі продовження строку дії реєстрації таких знаків.

Зазначена Угода надає можливість країнам-членам Союзу право не застосовувати Міжнародну класифікацію або застосовувати не в повній мірі. Водночас країни-учасниці, що застосовують Міжнародну класифікацію, зобов'язані застосовувати її у тому вигляді, в якому вона існує. Країни-учасниці не можуть на свій розсуд змінювати зміст або номер категорій, груп і підгруп, групувати разом різні підгрупи для утворення єдиної підгрупи або створювати нові підгрупи незалежно від того, чи є вони основними, чи додатковими.

Правил Міжнародної класифікації мають дотримуватися всі інші, в тому числі Міжурядові органи, яким країна-учасниця доручає реєстрацію знаків.

Для внесення поправок і доповнень до Міжнародної класифікації Угода заснувала Комітет експертів. Розвиток торгівлі і технологій та практичні потреби змушують час від часу вносити певні зміни і доповнення до Міжнародної класифікації, що й здійснює даний Комітет. Він складається із представників країн-членів Союзу, своїм завданням має також всіляке сприяння організації використання Міжнародної класифікації.

Міжнародне бюро ВОІВ про внесенні Комітетом зміни і доповнення до Міжнародної класифікації повідомляє всі країни-члени Союзу.

7.2.13 Договір про закони з торговельних марок

Договір прийнятий Дипломатичною конференцією 27 жовтня 1994 р.

Цей Договір застосовується до знаків, що складаються із візуальних позначень за умови, що тільки ті з договірних сторін, які приймають до реєстрації об'ємні знаки, зобов'язані поширювати чинність даного Договору на такі знаки. Договір не застосовується до топографічних знаків і знаків, що складаються не із візуальних позначень, зокрема, до звукових чи нюхових, а також до колективних, сертифікаційних і гарантійних.

Договір про закони зі знаків для товарів та послуг уточнює і конкретизує деякі положення Мадридської угоди та інших міжнародних угод з знаків для товарів та послуг. Зокрема, в ньому містяться чіткі положення щодо форми і змісту заявки на реєстрацію знаків для товарів та послуг. Він визначає мінімальні вимоги, яким має відповідати національне законодавство країни-учасниці Договору. Положення, викладені у Договорі, є обов'язковими для країн-учасниць цього Договору.

Договір визначає конкретні дані, які мають дістати обов'язкове відображення в заявці. Такими даними є прізвище і адреса заявника або його повіреного, заява про пріоритет, одне або кілька зображень знака залежно від його кольору або розміру. У заявці мають бути зазначені назви товарів або послуг, для яких передбачається реєстрація знака. Товари і послуги мають бути згруповані за Ніццькою класифікацією. Договір робить застереження, що

національне відомство не може вимагати подання відомостей, не передбачених Договором.

За Договором допускається подання заявки на кілька товарів чи послуг. Заявка має бути прийнята, а знак зареєстрований, навіть якщо товари чи послуги, зазначені в заяві, належать до різних класів Ніццької класифікації. У такому разі здійснюється одна реєстрація.

Щодо представництва, то Договір передбачає такі обов'язкові вимоги:

- 1) представник заявника або власника має представляти їх у повному обсязі дій, які необхідно здійснювати для одержання охорони знака;
- 2) якщо заявником є особа, яка не має на території даної країни постійного місця проживання і не має нефіктивного і діючого промислового або торговельного представництва, справи з відомством мають вестися лише через представника заявника.

Для визначення дати подання заявки на реєстрацію знака Договір також встановлює чіткі обов'язкові вимоги. Перелік даних, необхідних для встановлення дати подання заявки досить великий. Це дані, що стосуються ідентифікації заявника, зв'язку із заявником чи його представником, зображення знака, переліку товарів і послуг, для яких передбачається реєстрація знака. Однією з необхідних умов для встановлення дати подання заявки може бути вимога відомства сплатити належний збір, якщо це передбачено чинним законодавством.

Можуть бути випадки, коли в реєстрації знака відмовлено лише щодо певної групи товарів чи послуг. У такому разі, щоб не затягувати реєстрацію знака на ті товари і послуги, щодо яких перешкод для реєстрації немає, і зберегти дату подання заявки або її пріоритету, заявник може розділити заявку.

У зв'язку з удосконаленням технологій передачі заявок на реєстрацію знаків Договір передбачив нові способи засвідчення особи заявника чи його повіреного. Відомство може дозволити замість власноручного підпису використання відтиску або штемпеля з підписом або печатки. Договір забороняє вимагати від заявників засвідчення, матеріального засвідчення,

засвідчення, легалізації або іншого засвідчення підпису. Проте це правило не поширюється на підпис щодо відмови від реєстрації, але за умови, що такий виняток передбачений національним законодавством.

Договір визначає максимум відомостей, що можуть бути затребувані відомством для виправлення допущених помилок, зроблених заявником або власником у будь-якому повідомленні, надісланому до відомства, які відображено в реєстрі. Це стосується як заявок, так і реєстрацій. Договір допускає можливість обмежитися однією заявою про внесення змін, навіть якщо зміни або виправлення стосуються кількох заявок або кількох реєстрацій, або тих і інших. Вимагається лише щоб у заяві були чітко сформульовані ті зміни чи виправлення, які заявник бажає внести до заявки чи реєстрації. Відомство не може вимагати подання додаткових відомостей, крім зазначених у Договорі. Проте і з цього правила Договір передбачає певні винятки. Вони стосуються тих випадків, коли у відомства виникають певні сумніви щодо достовірності одержаної інформації. Не допускається, наприклад, зміна власника під виглядом зміни прізвища і адреси.

Помилка, допущена відомством, має бути ним і виправлена.

Строк дії реєстрації знаку для товарів та послуг Договір визначає у 10 років з наданням можливості продовжувати чинність на наступні десятиріччя. Договір визначає максимум вимог, що можуть бути встановлені для продовження чинності реєстрації, вони такі самі як і при поданні заявки на реєстрацію.

Договір визначає максимум вимог, які відомство може встановлювати щодо подання заявки, представництва, продовження чинності тощо. І все ж Договір надає право відомству вимагати подання додаткових відомостей, але лише за умови, що є достатні підстави сумніватися в достовірності поданої інформації.

Договір про закони зі знаків для товарів та послуг не містить ніяких рекомендацій чи зобов'язань щодо приєднання до тих чи інших міжнародних конвенцій, угод чи договорів. Проте містить застереження, що договірні

сторони мають дотримуватися вимог Паризької конвенції про охорону промислової власності у тій частині, що стосується знаків. Сторони Договору зобов'язані також дотримуватися і забезпечити виконання Ніщської класифікації щодо групування назв товарів і послуг у заявці.

У розвиток і доповнення Договору прийнята також Інструкція, яка деталізує окремі положення Договору. Зокрема, Інструкція більш детально визначає правила щодо подання, форми і змісту заявок, представництва, дати подання заявки, її підпису, строку дії, продовження чинності, способу зазначень прізвища, адреси та ідентифікації заявки без її номера. В Інструкції містяться також правила щодо кількості зображень знака, які необхідно додати до заявки, строки сплати зборів та інші повідомлення до відомства, такі, наприклад, як доручення, прохання про внесення виправлень тощо.

Інструкція містить також 8 типових бланків, що стосуються процедури оформлення прав на знак. Такі типізовані бланки також полегшують процедуру реєстрації знаків.

Договір надає своїм країнам-членам певний строк для приведення свого національного законодавства відповідно до вимог цього Договору – до 28 жовтня 2004 р.

Отже, Договір про закони зі знаків для товарів та послуг зобов'язує договірні держави, які ще не прийняли закони про знаки для товарів та послуг, і які уже прийняли, дотримуватися вимог, встановлених цим Договором. Перші зобов'язані при розробці законів дотримуватися засад, визначених цим Договором, а другі – привести своє законодавство відповідно до вимог цього Договору. У такий спосіб досягається уніфікація законодавства про знаки для товарів та послуг, принаймні тих країн, що приєдналися і приєднаються в майбутньому до даного Договору. На нашу думку, саме таким шляхом можна уникнути багатьох розбіжностей у законодавстві багатьох країн і досягти необхідної – гармонізації.

7.3 Набуття прав на об'єкти промислової власності за межами України

7.3.1 Загальні положення

Для одержання охорони об'єкта промислової власності в будь-якій іншій країні цей об'єкт обов'язково запатентується в тій країні, де необхідно отримати правову охорону цього об'єкта. Без патентування об'єкт промислової власності може бути використаний у будь-якій країні без дозволу власника патенту в Україні і без виплати йому належної винагороди.

За певних обставин патентування об'єктів промислової власності за кордоном – це крайня потреба, що обходить особі, яка побажала здійснити цю дію, досить дорого. Патентування в іноземній державі – це тривалий, складний і дорогий процес, що потребує значних витрат енергії, сил і коштів. Тому якщо можна обійтися без закордонного патентування, краще до нього не вдаватися. Патентування заради патентування недоцільне.

Патентування об'єктів промислової власності за кордоном доцільне лише за наявності певних економіко-правових чинників.

Само по собі патентування за кордоном ніколи і ніякої шкоди патентовласнику не приносить. Навпаки, таке закордонне патентування засвідчує авторський і державний пріоритет, свідчить про високий рівень науково-технічної думки на батьківщині створення того чи іншого об'єкта промислової власності, що має велике значення в міжнародному науково-технічному співробітництві.

Нарівні з позитивними характеристиками закордонного патентування цей процес має і певні негативні наслідки. Будь-яке патентування, у тому числі і в іноземній державі, вимагає подання в заявочних матеріалах такого повного опису сутності об'єкта промислової власності, що дозволяє фахівцю ним скористатися. Це найбільш уразливе місце патентної охорони об'єктів промислової власності. Повний опис сутності об'єкта промислової власності дозволяє будь-якій особі використати запатентований об'єкт без дозволу патентовласника і без виплати належної винагороди. Безперечно, таке використання можливе поза межами чинності патенту. Наприклад, фахівець якоїсь країни ретельно ознайомився з тим

чи іншим об'єктом промислової власності, запатентованими в іншій країні. На ознайомлення з патентним описом того чи іншого об'єкта має право будь-яка особа. Цього достатньо фахівцеві для використання цього самого об'єкта, але вже у межах своєї країни, поки він там не запатентований.

Одним із засобів захисту від неправомірного запозичення чи просто використання даного об'єкта третіми особами стало ноу-хау. В описі заявочних матеріалів сутність того чи іншого об'єкта розкривається не повністю, що не дає можливості використати цей об'єкт з повною ефективністю. Ноу-хау потім додається до ліцензійного договору за додаткову винагороду.

Широке застосування ноу-хау все ж не забезпечує повної охорони запатентованого об'єкта промислової власності від неправомірного використання. Тому багато європейських країн пішли іншим шляхом – вони створили спільний патент, що має чинність на території тих країн, які погодилися на такий спільний патент.

Отже, закордонне патентування доцільне лише за наявності тих чинників, що зумовлюють його потребу. Таких чинників декілька.

Закордонне патентування будь-якого об'єкта промислової власності доцільне тоді, коли є повна впевненість у тому, що на запатентований об'єкт буде попит у країні патентування. Тому перед патентуванням того чи іншого об'єкта необхідно ретельно вивчити кон'юнктуру ринку в країні патентування. Має бути повна впевненість у тому, що об'єкт чи виріб, заснований на ньому, будуть мати попит у країні патентування. Якщо такої впевненості немає то патентування в цій країні недоцільне. Наприклад, якщо в Україні буде створено винахід, що стосується металургії, то такий винахід доцільно патентувати у тих країнах, де розвинена металургійна промисловість або де вона перебуває у процесі становлення. У тих країнах, де металургійна промисловість відсутня, патентування такого винаходу недоцільне.

Другим чинником, що зумовлює потребу патентування того чи іншого об'єкта в тій чи іншій країні, є договір на поставку до цієї країни промислових виробів, у яких використані об'єкти промислової власності або

які виготовлені на основі зазначених винаходів, корисних моделей, промислових зразків тощо. Слід зазначити, що в одному виробі можуть бути використані кілька винаходів, корисних моделей чи промислових зразків, особливо, коли йдеться про поставку великомасштабних об'єктів. Наприклад, новітній танк останньої конструкції може містити численні винаходи, корисні моделі і промислові зразки та інші об'єкти промислової власності.

При цьому варто враховувати обсяг зазначених поставок. Якщо обсяг поставок незначний, то витрати на патентування можуть перевищити вигоду від поставок. У такому разі, мабуть, також недоцільно патентувати за кордоном.

Третім чинником, що зумовлює потребу закордонного патентування, є також договори про будівництво в тій чи іншій країні будь-яких об'єктів. При спорудженні таких об'єктів може використовуватися будівельна техніка, в якій використані об'єкти промислової власності – наприклад, автомобілі, трактори, крани та інша будівельна техніка. Незапатентовані зазначені об'єкти в такому разі також можуть бути використані безперешкодно в іноземній державі неправомірним шляхом. Але це лише один аспект цієї проблеми, другий полягає у тому, що в процесі самого будівництва будівельниками можуть бути використані нові технології, матеріали та інші засоби, що є об'єктами промислової власності. Вони також потребують патентного захисту.

Отже, при укладенні договорів на будівництво будь-яких споруд у тій чи іншій країні необхідно ретельно вивчити кон'юнктуру ринку в цій країні, а також визначити всі об'єкти промислової власності, що можуть бути використані у процесі будівництва.

Іншою передумовою закордонного патентування об'єктів промислової власності за кордоном є наявність можливості укладати ліцензійні договори на використання запатентованих в Україні об'єктів. Слід зазначити, що торгівля ліцензіями – один із самих вигідних видів торгових операцій. Тому будь-яка країна, що володіє науково-технічним потенціалом, прагне укладати ліцензійні

договори з іноземними партнерами. У ряді випадків ліцензійні договори бувають більш вигідними, ніж торгівля товаром, виробленим на основі об'єктів промислової власності.

При можливості укласти вигідний ліцензійний договір виникає необхідність патентування об'єкта, оскільки відсутність патенту на той чи інший об'єкт позбавляє можливості укласти ліцензійний договір.

Закордонне патентування об'єктів промислової власності України може бути зумовлене також потребою експонування товарів, виробів, техніки тощо, що ґрунтуються на зазначених об'єктах, на міжнародних виставках і ярмарках. Такі демонстрації зазначених об'єктів промислової власності безперечно необхідні з метою найти вигідного покупця чи споживача. Подібна демонстрація об'єктів промислової власності також викликає необхідність їх патентування.

Крім наведених передумов закордонне патентування має відповідати ще двом обов'язковим вимогам: 1) патентоздатності об'єкта, який передбачається патентувати за законодавством країни патентування; 2) патентній чистоті об'єкта, який має патентуватися.

Патентоздатність об'єктів патентування за законодавством різних країн неоднакова. Тому перед патентуванням треба ретельно вивчити законодавство країни патентування і обов'язково визначити умови патентоздатності. Об'єкт, який передбачається патентувати, має відповідати вимогам патентоздатності країни патентування. Патентна чистота об'єкта патентування – це поняття, властиве патентній системі охорони промислової власності. Сутність цього поняття полягає у тому, що об'єкт, який передбачається патентувати, в країні патентування не підпадає під чинність інших патентів цієї країни. Тобто об'єкт, який збираються патентувати, не порушує патентних прав інших осіб. У разі порушення цієї вимоги настають серйозні негативні наслідки. Це може бути арешт товарів, ввезених чи виготовлених з порушенням патентів інших осіб, сплата солідних штрафів, відшкодування заподіяних збитків, а також ув'язнення.

Патенточистими вважаються такі об'єкти, що не порушують чужих патентних прав. Отже, патентоволодільці інших патентів не можуть висунути будь-яких претензій до заявника, який бажає запатентувати той чи інший об'єкт у країні патентування, якщо об'єкт патенточистий.

7.3.2 Умови патентування об'єктів промислової власності за межами України

Патентування об'єктів промислової власності в зарубіжних країнах є однією із форм реалізації своїх патентних прав фізичними і юридичними особами України. Відповідно до Конституції України суб'єкти патентних прав мають право володіти, користуватися і розпоряджатися належними їм об'єктами промислової власності. Але повної і безмежної свободи права не буває. Немає її і в патентному праві. Свобода розпоряджатися своїм об'єктом промислової власності також певною мірою обмежена. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, існує дозвільний порядок закордонного патентування.

Чинне законодавство України про промислову власність декларує загальне правило, що відповідає наведеному припису Конституції: „Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах” (п. 1 ст. 37 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 1 червня 2000 р.). Це правило стосується й інших об'єктів промислової власності.

Проте законодавець тут встановив і певне обмеження. До подання заявки на одержання охоронного документа на об'єкт патентування в орган іноземної держави, у тому числі міжнародної заявки, заявник зобов'язаний подати заявку до Установи і повідомити її про наміри здійснити таке патентування. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження цього повідомлення до Установи повідомлення про заборону закордонного патентування даного об'єкта не надійде, заявник має право подати заявку до патентного органу іноземної держави.

З наведеної норми випливає кілька висновків.

1. Об'єкт промислової власності, який передбачається запатентувати за кордоном, має бути спочатку запатентований в Україні.

2. Зазначене правило стосується також і міжнародної заявки. Міжнародною визнається заявка, подана відповідно до Договору про патентну кооперацію.

3. Закордонне патентування можливе лише з дозволу Установи. Дозвіл на закордонне патентування надається у формі відсутності заборони Установою закордонного патентування.

4. Усі матеріали про закордонне патентування в обов'язковому порядку проходять через Установу.

Установа може в необхідних випадках дозволити запатентувати об'єкт промислової власності в іноземних державах раніше встановленого строку.

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

Наведені інструкції визначають порядок розгляду заявки про наміри здійснити патентування об'єкта промислової власності в іноземних державах відповідно до чинного законодавства України про промислову власність.

Будь-яка фізична чи юридична особа може виступати заявником закордонного патентування. Таке саме право належить будь-якому правонаступникові заявника. Звичайно, правонаступництво має бути засвідчене відповідним документом. Заявник не зобов'язаний особисто вести справу із закордонного патентування, він може її доручити будь-якій особі в установленому законодавством порядку. Але варто наголосити, що заявку про намір здійснити закордонне патентування того чи іншого об'єкта промислової власності можна подавати до Установи лише після подачі до Установи заявки на патентування цього самого об'єкта в Україні. Тобто чинним законодавством України про промислову

власність закордонне патентування об'єкта промислової власності до патентування цього самого об'єкта в Україні не допускається.

Найчастіше заявка про намір здійснити патентування об'єкта промислової власності в іноземних державах подається одночасно із заявкою на видачу патенту України на цей самий об'єкт.

У заявці про закордонне патентування має бути зазначено: заявник в Україні; держава патентування; процедура патентування; мета патентування.

До заявки про закордонне патентування має бути доданий повний комплект заявки на об'єкт промислової власності – копія заяви про видачу патенту України на цей самий об'єкт; опис об'єкта; формула винаходу; креслення та інші ілюстративні матеріали; реферат. Якщо йдеться про патентування промислового зразка, то має бути доданий комплект фотографій із зображенням виробу (його макета, малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу.

До заявки про закордонне патентування обов'язково має бути доданий документ, що засвідчує подання заявки на об'єкт промислової власності в Україні (розписка про прийняття заявки, рішення про встановлення дати подання заявки, повідомлення про можливість проведення експертизи по суті). Зазначені вимоги стосуються також і патентування за Договором про патентну кооперацію.

До матеріалів заявки про закордонне патентування входить також експертний висновок про можливість опублікування матеріалів про об'єкт промислової власності у пресі та інших засобах масової інформації. До заявки додається документ, що засвідчує повноваження довіреної особи чи правонаступництва.

Заявка має бути підписана заявником, який несе відповідальність за подану інформацію.

Установа України після відповідної реєстрації поданої заявки про закордонне патентування розглядає зазначену заявку і після розгляду надісланих матеріалів надсилає заявнику довідку про їх одержання. За результатами розгляду заявочних матеріалів на закордонне патентування Установа приймає рішення про можливість закордонного патентування чи про його недоцільність.

Але може статися так, що надіслані матеріали не відповідають установленим вимогам. У такому разі Установа повідомляє заявника про це і пропонує доповнити надіслані матеріали чи виправити їх протягом визначеного строку. Розгляд заявки припиняється до надходження виправлених матеріалів або додаткових документів. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження заявки до Установи заявник не надішле необхідних документів чи виправлених матеріалів, заявку визнають такою, що не була подана.

З приводу закордонного патентування важливим є питання про його оплату. Вище підкреслювалося, що процес закордонного патентування досить тривалий і дорогий. Виникає запитання: за які кошти має здійснюватися патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах. У Законі України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. у п. 4 ст. 32 було сказано: „Витрати, пов'язані з патентуванням винаходу (корисної моделі) в іноземних державах, несе заявник або за його згодою інша особа”. Із цього Закону від 1 червня 2000 р. зазначена норма зі ст. 37 виключена. Проте у законах України „Про охорону прав на промислові зразки” та „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” такі норми збереглися. Закон України „Про охорону прав на сорти рослин” взагалі не містить норми про витрати на патентування сорту в іноземних державах. Отже, існує певна розбіжність про визначення джерел витрат на закордонне патентування об'єктів промислової власності.

Питання для контролю

1. Коли була започаткована Всесвітня організація інтелектуальної власності?
2. Які керівні органи має Всесвітня організація інтелектуальної власності?
3. Коли всесвітня організація інтелектуальної власності набула статусу спеціалізованої установи ООН?
4. В чому полягають правила про національний режим?
5. В чому полягає правило Паризької конвенції про право пріоритету?

6. В чому суть загальних правил Паризької конвенції?
7. Мета створення Міжнародного союзу з охорони промислової власності.
8. За яких умов будь-яка держава може стати членом ВОІВ?
9. Які дії вважаються такими, що суперечать чесній практиці?
10. Які існують міжнародні угоди про охорону засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг?

Рекомендована література: [1 С.93-129]; [2 С.44-81]; [3 С.218-226]

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Дейниченко Г.В., Дуб В.В. Патентознавство: Підручник/ Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2012. 208 с.: Бібліограф. 32 назв.
2. Дейниченко Г.В., Горелков Д.В., Дуб В.В., Золотухіна І.В., Мазняк З.О., Терешкін О.Г. Інтелектуальна власність: Підручник / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 356 с.: Бібліогр.: 111 назв.
3. Сусліков Л.М., Дьордай В.С. Патентознавство. Навчальний посібник. – Київ Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.
4. Кожарська І.Ю. Право інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності: Навчальний посібник. К.: Держ. і-нт. інтел. Власн., 2008. – 144 с.
5. Куса С.Д. Патентна Документація України: Посібник. – К.: ДП «Український інститут промислової власності», 2006. – 158 с.

Додаткова література

6. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: «Ін-т. інтел. власн. і права», 2005. – 108 с.
7. Левічева О.Д., Кривоший С.Т. Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: Практичний посібник. – К.: ДП «Український інститут промислової власності», 2005. – 36 с.
8. Черевко Г.В. Інтелектуальна власність: навч. посіб.. — К. : Знання, 2008. — 412с.
9. Ємжин В.М. Особливості подання міжнародної заявки: Методичні рекомендації. – К.: ДП «Український інститут промислової власності», 2006. – 40 с.
10. Демченко Т. Охорона товарних знаків (сравнительно-правовой анализ). Изд. 2-е, перераб. и доп. – К.: Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, 2005.- 208с. .

Навчальне видання

ДЕЙНИЧЕНКО Григорій Вікторович
ДУБ Володимир Васильович

ПАТЕНТОЗНАВСТВО

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Підп. до друку 14.12.2012 . Формат 60×84. 1/16. Папір офсет. Друк офсет.
Умов. друк. арк. 6,0. Тираж 100 прим. Зам. 401

Видавець і виготовлювач:

Харківський державний університет харчування та торгівлі
61051, Харків – 51, вул. Клочківська, 333

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК №4417 від 10.10.2012