

Лекція №15

Тема 6: Передача прав інтелектуальної власності

Зміст правовідносин у сфері патентного права

Набуття прав на винаходи та корисні моделі Види патентів

Відповідно до ч. 1 ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом (ч. 3 ст. 462 ЦК України).

Патент є офіційним охоронним документом, що видавався від імені держави уповноваженим на це державним органом — Державним департаментом інтелектуальної власності України МОН України.

[8 листопада 2022](#) року, з 00:00, тобто з моменту набуття чинності розпорядження [Кабінету Міністрів України](#) від 28 жовтня 2022 року № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності», яким Український національний офіс

інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) визначено суб'єктом, що виконує функції національного офісу інтелектуальної власності (НОІВ), виконання цих функцій Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» («Укрпатент») — було припинено.

Винахід.

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, яка встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Деклараційний патент на винахід — це різновид патенту, що видається за

результатами формальної експертизи заявки на винахід.

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

Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки.

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжений за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на п'ять років. За подання клопотання сплачується збір.

Яка різниця між деклараційним патентом на винахід і патентом на винахід?

По-перше, деклараційний патент на винахід видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу умовам патентоздатності, тоді як патент на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

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

*По-друге, строк дії деклараційного патенту на винахід становить **6 років від дати подання заявки**, строк дії патенту України на винахід — 20 років від дати подання заявки.*

Завдяки тому, що для видачі деклараційного патенту на винахід не потрібно проводити кваліфікаційну експертизу заявки на винахід, його можна отримати значно швидше, ніж патент на винахід.

Крім того, за отримання деклараційного патенту сплачують значно менші збори. Деклараційний патент на винахід надає його власнику такі самі права, як патент на винахід.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Патенти України на винаходи, корисні моделі, промисловий зразок діють тільки на території України.

Подання заявки

Законодавство про охорону прав на об'єкти патентного права передбачає що для надання їм правової охорони необхідно, щоб заявка на винахід, корисну модель, промисловий зразок була розглянута НОІВ.

Право на одержання патенту має: винахідник; роботодавець (якщо винахід є службовим); правонаступник винахідника або роботодавця.

Особа, яка бажає одержати патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок і має на це право (заявник), подає заявку на його видачу до НОІВ, який здійснює приймання, розгляд та проведення експертизи заявок.

Заявку подають безпосередньо до НОІВ або надсилають на його адресу. За наявності кількох заявників один із них може бути призначений іншими заявниками як спільна довірена особа (спільний представник).

За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), зареєстрований в установленому законодавством порядку, або інша довірена особа.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачене міжнародними угодами.

Корисна модель.

Законом передбачена видача за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель деклараційного патенту України на корисну модель (різновид патенту).

Такий патент засвідчує пріоритет, авторство та право власності на корисну модель.

Деклараційний патент України на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. **Строк його дії становить 10 років від дати подання заявки.**

Промисловий зразок.

Патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується за клопотанням власника, але не більше як на 5 років.

Обсяг правової охорони, що надається патентом, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру.

Склад та зміст документів заявки на винахід

Заявка — це сукупність документів, необхідних для видачі **НОІВ** патенту. Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, поданню заявки визначені «Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель»¹ (далі — Правила) і є обов'язковими для заявників.

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

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

- заяву про видачу патенту України на винахід;
- опис винаходу;
- формулу винаходу;

— креслення (якщо на них є посилання в описі); —

реферат.

За подання заявки сплачується збір у порядку та розмірі, установлених Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 р.

Документ про сплату збору повинен надійти до **НОІВ** разом із заявкою або протягом **двох місяців** від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунку **НОІВ**, яка дає можливість ідентифікувати заявку.

Строк подання документа про сплату збору за подання заявки може бути продовжений, але не більше ніж *на шість місяців* (ч. 11ст. 12 Закону).

Якщо заявник згідно з чинним законодавством України має пільги у сплаті зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, то до заявки додається клопотання про надання пільги та завірена копія документа, що підтверджує право на пільгу. Копію подають до кожної заявки.

Якщо заявку подають через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки слід додати видану заявником довіреність (копію довіреності), що засвідчує його (її) повноваження.

Якщо заявка подається відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності і заявник бажає скористатися правом конвенційного пріоритету, то він має додати до заявки такі документи:

- заяву про пріоритет із посиланням на дату подання й номер попередньої заявки, поданої до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції; - копію попередньої заявки, засвідчену зазначеним органом.

Ці документи мають бути подані до **НОІВ** разом із матеріалами заявки або не пізніше встановленого Законом строку.

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

Опис необхідно викладати в порядку, зазначеному в Правилах. Опис починається із зазначення індексу рубрики чинної редакції МПК, до якої належить винахід (корисна модель), назви винаходу і містить такі розділи:

- галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);
- рівень техніки;
- суть винаходу (корисної моделі);
- перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі);
- відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі).

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його (її) суть і викладатися ясно та стисло.

Формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Реферат є скороченим викладом змісту опису винаходу (корисної моделі), який включає назву винаходу (корисної моделі), характеристику галузі техніки, якої стосується винахід (корисна модель), і (або) галузь його (її) застосування, якщо це не зрозуміло з назви, характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням технічного результату, якого мають досягти.

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

Розгляд заявки на винахід та прийняття рішення про державну реєстрацію

Порядок розгляду заявки на винахід визначається «Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» (далі — Правилами).

Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, яка встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Новизна винаходу повинна бути світовою.

Порядок розгляду заявки на винахід включає такі етапи:

- проведення формальної експертизи;
- публікацію відомостей про заявку у офіційному бюлетені по закінченні **18 місяців** від дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, то від дати пріоритету;
- надання тимчасової правової охорони винаходу в обсязі формули винаходу;

— подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявником *протягом трьох років від дати подання заявки*, іншою особою — після публікації відомостей про заявку, але *не пізніше трьох років від дати подання заявки*; — проведення кваліфікаційної експертизи.

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) — експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами, і відповідність заявки та її оформлення вимогам, встановленим Законом та Правилами.

Експертиза на локальну новизну встановлює локальну новизну винаходу.

Локальна новизна — це новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами і поданими до **НОІВ** заявками на видачу патенту.

Якщо заявлений винахід (або група винаходів) відповідає умовам патентоздатності та надання правової охорони, то **НОІВ** готує остаточний висновок, на підставі якого **НОІВ** ухвалює рішення про видачу патенту на винахід, яке надсилається заявнику.

Заявник повинен протягом трьох місяців від дати надходження до нього рішення про видачу патенту на винахід надіслати до **НОІВ** документ про сплату державного мита за його видачу. Зазначений строк може бути продовжений згідно з законодавством. На підставі рішення про видачу патенту на винахід та за наявності документа про сплату державного мита здійснюється державна реєстрація патенту на винахід.

Реєстрація патенту (деклараційного патенту) здійснюється шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру патентів України на винаходи на підставі рішення **НОІВ** про видачу патенту (деклараційного патенту) та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту (деклараційного патенту) і збору за публікації про видачу патенту (деклараційного патенту).

*Одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту) на винахід **НОІВ** публікує у своєму офіційному бюлетені «Промислова власність» визначені в установленному порядку відомості про видачу патенту (деклараційного патенту).*

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

Заміна деклараційного патенту на винахід на патент на винахід.

Щоб зробити таку заміну, власник деклараційного патенту на винахід або його правонаступник може подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою видано деклараційний патент.

Це можна зробити тільки після отримання деклараційного патенту на винахід. Таке клопотання повинно надійти до **НОІВ** не пізніше трьох років від дати подання заявки, за якою видано деклараційний патент. За подання клопотання сплачується збір, зазначений у Положенні.

При прийнятті рішення про видачу патенту на винахід дія деклараційного патенту на винахід припиняється від дати публікації відомостей про видачу патенту на винахід в офіційному бюлетені, про що здійснюється публікація в офіційному бюлетені.

Строк дії патенту на винахід, виданого замість деклараційного патенту на винахід, становить 20 років від дати подання заявки на деклараційний патент на винахід.

Якщо в результаті проведення кваліфікаційної експертизи заявки прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід, деклараційний патент на винахід вважається таким, що не набрав чинності від дати публікації відомостей про його видачу, про що здійснюється публікація в офіційному бюлетені.

Розгляд заявки та видача деклараційного патенту на корисну модель

Порядок розгляду та експертиза заявки на корисну модель визначається

«Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» (далі — Положення). Деклараційний патент України на корисну модель видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) — це експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані корисними моделями, і відповідність заявки та її оформлення вимогам, встановленим Законом та Правилами.

Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на корисну модель містить усі необхідні документи, дотримані вимоги до них, установлені Правилами складання, і заявлена корисна модель не належить до переліку об'єктів, яким не надається правова охорона, то заявнику надсилають рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель.

Заявник повинен протягом **трьох місяців** від дати надходження до нього рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель надіслати до **НОІВ** документ про

сплату державного мита за його видачу. Зазначений строк може бути продовжений згідно з законодавством. На підставі рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель та за наявності документа про сплату державного мита здійснюється державна реєстрація деклараційного патенту на корисну модель та публікація відомостей про його видачу в офіційному бюлетені.

Реєстрація патенту здійснюється шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру патентів України на корисні моделі на підставі рішення **НОІВ** про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікації про видачу патенту.

Заявник має право перетворити заявку на видачу деклараційного патенту України на корисну модель на заявку на видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід у будьякий час до одержання ним рішення про видачу деклараційного патенту України на корисну модель або рішення про відмову в його видачі.

Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах. До подання заявки на одержання охоронного документа на винахід (корисну модель) у Відомство іноземної держави заявник зобов'язаний подати заявку до **НОІВ**.

Одночасно йому необхідно повідомити **НОІВ** України про наміри здійснити таке патентування.

Якщо національний заявник подасть заявку на видачу патенту на винахід (корисну модель) до Відомства іноземної держави без отримання дозволу на це **НОІВ**, то патент України на той самий винахід (корисну модель) може бути визнано у судовому порядку недійсним.

Патентування винаходу за процедурою Договору про патентну кооперацію.

Якщо патентування винаходу проводиться за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ) (далі — Договір), міжнародна заявка подається відповідно до правила 19 Інструкції до Договору до компетентного відомства-одержувача.

Виконання обов'язків відомства-одержувача щодо прийняття міжнародних заявок в Україні, передбачених Договором, виконує **НОІВ**.

НОІВ є компетентним відомством-одержувачем для прийняття та реєстрації міжнародних заявок, якщо хоча б один із заявників є громадянином України або особою, яка проживає на її території, незалежно від того, чи є він заявником для всіх чи лише для деяких держав.

Фізична особа вважається громадянином України або особою, що проживає на її території, якщо вона є такою згідно із законодавством України.

Будь-яку особу можна також уважати як такою, що проживає в Україні, якщо вона є власником дійсного й ефективного промислового чи торгового підприємства в Україні.

Подання міжнародної заявки (міжнародна фаза) здійснюється відповідно до Закону та «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель», що зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27 лютого 2001 р.

Набуття прав на промисловий зразок

Порядок подання заявки

Заявка — це сукупність документів, необхідних для видачі патенту на промисловий зразок.

Вимоги до складу, оформлення матеріалів і подання заявки визначені «Правилами складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок» (далі — Правила) та є обов'язковими для заявника.

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

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

—заяву про видачу патенту;

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

—опис промислового зразка; —креслення,
схему, карту (якщо необхідно).

Заявка не повинна містити матеріалів, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі, зневажливих висловлювань стосовно промислових зразків та результатів діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, які вочевидь не стосуються або не є необхідними для визнання документів такими, що відповідають вимогам Правил.

До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки.

Якщо заявку подають через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки слід додати видану заявником довіреність (копію довіреності), що засвідчує його (її) повноваження.

Якщо заявка подається відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності і заявник бажає скористатися правом конвенційного пріоритету, то він має додати до заявки такі документи:

- заяву про пріоритет із посиланням на дату подання й номер попередньої заявки, поданої до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції;
- копію попередньої заявки, засвідчену зазначеним органом.

Ці документи мають бути подані до **НОІВ** разом із матеріалами заявки або не пізніше встановленого Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» строку.

Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету промислового зразка,

використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, то до заявки він має додати документ, що підтверджує показ зазначеного промислового зразка на виставках.

Розгляд заявки на промисловий зразок

Порядок розгляду заявок на промислові зразки визначені «Правилами розгляду заявки на промисловий зразок» (далі — Правила).

Після встановлення дати подання заявки та наявності документа про сплату збору за подання заявки проводиться формальна експертиза заявки, під час якої:

— визначається належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, яким надається правова охорона;

— перевіряється правильність оформлення документів заявки відповідно до Правил складання та відповідність матеріалів заявки вимогам ст. 11 Закону; — проводиться

класифікація об'єкта, що заявляється, відповідно до МКПЗ; — перевіряється єдність промислового зразка.

Під час проведення формальної експертизи заявки не встановлюється відповідність промислового зразка умовам патентоспроможності.

На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за наявності документа про сплату державного мита за видачу патенту здійснюється публікація відомостей про видачу патенту в офіційному бюлетені **НОІВ** «Промислова власність».

Одночасно з публікацією здійснюється державна реєстрація патенту на промисловий зразок.

Реєстрація патенту здійснюється шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру патентів України на промислові зразки на підставі рішення **НОІВ** про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту.

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

Патентування промислового зразка в іноземних державах

Будь-яка особа має право запатентувати промисловий зразок в іноземних державах. До подання заявки на одержання охоронного документа на промисловий зразок в орган іноземної держави заявник зобов'язаний подати заявку до **НОІВ**.

Одночасно йому необхідно повідомити **НОІВ** про наміри здійснити таке патентування. У необхідних випадках **НОІВ** може дозволити запатентувати промисловий зразок в іноземних державах раніше встановленого строку.

Права та обов'язки власника патенту Сутність патентних прав

Відновлена в Україні патентна форма охорони прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки має ту ж суть, яку вона має в усьому світі. Особі, яка своєю творчою працею створила для суспільства нове рішення, гарантується можливість одержання вигоди з монопольного володіння правами на це рішення протягом встановленого

законом терміну, після закінчення якого воно надходить у загальне користування. Надання такої можливості здійснюється в межах спеціальної процедури, яка включає доведення до відома суспільства відомостей про створене рішення (складання і подання заявки, публікація матеріалів заявки тощо), перевірку компетентним державним органом того, чи дійсно заявлене рішення збагачує світовий рівень техніки (експертиза заявки), і, нарешті, видачу від імені держави охоронного документа, який гарантує права його власнику.

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

При цьому права власника патенту мають абсолютний, виключний і терміновий характер, а також обмежені територією тієї держави, у якій патент виданий.

Абсолютна природа прав власника патенту полягає у тому, що всі інші члени суспільства, на яких поширюється дія законів цієї держави, зобов'язані утримуватися від використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, права на які належать

власнику патенту. Ніхто не має права посягати на можливість власника патенту здійснювати свої права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, якщо тільки в самому законодавстві не встановлені щодо цього певні винятки.

Виключний характер прав на об'єкти патентного права виявляється в тому, що в межах однієї країни права можуть належати лише одному власнику патенту і видача двох патентів на один і той самий об'єкт не допускається. Однак сфера дії цього правила обмежена національними рамками відповідної країни. На один і той самий об'єкт патентного права у різних країнах патент може бути виданий різним особам.

Зрозуміло, що власником патенту може бути не лише одна, але й декілька осіб, що виступають як його співвласники.

Патент (деклараційний патент) України на винахід (корисну модель), патент на промисловий зразок діє тільки на території України.

Принцип терміновості виявляється у тому, що права, які випливають з патенту, діють протягом певного періоду часу. Зокрема, як уже зазначалося, строк дії патенту України на винахід становить **20 років від дати подання заявки**. Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки.

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органа, може бути продовжений за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але **не більше ніж на п'ять років**.

Права та обов'язки, що випливають із патенту.

Відповідно до ст. 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

У необхідних випадках **НОІВ** може дозволити запатентувати промисловий зразок в іноземних державах раніше встановленого строку.

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок надає його власникові виключне право використовувати винахід на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, та забороняти його використання всім іншим

особам без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається відповідно до Закону порушенням прав, що надаються патентом.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

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

— застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, враховуючи обставини, це і так є очевидним.

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

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

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

Власник патенту має право також давати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Правосуб'єктність суб'єктів патентного права включає не лише права, а й обов'язки.

Чинне законодавство закріплює обов'язки, що випливають із патенту.

Зокрема, відповідно до ст. 29 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

Обов'язок добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту, закріплений і у ст. 23 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». При цьому законодавчо закріплено, що якщо промисловий зразок не використовується або

недостатньо використовується в Україні протягом *трьох років* починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка. Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. ***Обмеження прав власника патенту***

Патентні закони усіх країн світу містять положення, згідно з якими визначені дії, що не порушують чужий патент. Інакше кажучи, патентна монополія патентовласника має межі, які встановлені законодавством країни і міжнародними угодами.

Права патентовласника обмежуються з метою дотримання інтересів держави і суспільства, виконання міжнародних правових зобов'язань, розвитку науково-технічного прогресу в державі.

Жодна із таких дій не визнається законодавством порушенням права власника патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок (об'єкт):

- використання або продаж запатентованого продукту після того, як цей продукт був раніше введений у господарський обіг самим власником або з його дозволу;
- використання об'єктів із дозволу Уряду в інтересах суспільства та національної безпеки на підставі примусової ліцензії;
- використання об'єкта на правах попереднього користування.

Право попереднього користування — це добросовісне використання заявленого об'єкта або здійснення значних і серйозних приготувань для такого використання, яке відбулося за умови, що особа здійснила ці дії самостійно (без допомоги автора) та до дати подання заявки до **НОІВ** чи до дати заявленого пріоритету.

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

Таке право може передаватися тільки з підприємством чи діловою практикою, в яких було використано заявлений об'єкт чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання;

- використання об'єкта без комерційної мети;
- використання об'єкта в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на

території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

- використання об'єкта з науковою метою або в порядку експерименту;
- використання об'єкта за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав, що випливають із патенту, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг із порушенням прав, що надаються патентом.

Про те після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори

щодо цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.

Примусове відчуження прав

Якщо винахід, корисна модель, промисловий зразок не використовується або неповністю використовується в Україні ***протягом 3 років*** починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка було припинене, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок, у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на їх використання ***на умовах невиключної ліцензії***.

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу

його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.

При цьому право власника патенту надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) не обмежується.

Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід, корисна модель, промисловий зразок останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка власником пізніше виданого патенту.

При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, що охороняється пізніше виданим патентом.

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

Відповідно до ст. 466 ЦК України чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути припинена достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Отже, власник патенту у будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до **НОІВ**.

Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені **НОІВ**. Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- а) невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка умовам патентоздатності, визначеним Законом;
- б) наявності у сукупності суттєвих ознак винаходу, корисної моделі, промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;
- в) якщо до подання заявки на одержання охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий зразок в орган іноземної держави, в тому числі міжнародної

заявки, заявник не подав заявку до **НОІВ** і не повідомив її про наміри здійснити таке патентування.

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У свою чергу, з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до **НОІВ** клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.

При визнанні патенту чи його частини недійсними **НОІВ** повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Відповідно до законодавства патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Згідно з ч. 1 ст. 467 ЦК України у разі припинення чинності виключних прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти

можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об'єктів, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Крім того, чинним законодавством закріплені підстави визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними (ст. 469 ЦК України, ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Порушення прав власника патенту

Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені законами, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника патенту на промисловий зразок таке порушення повинно бути припинене, а порушник зобов'язаний відшкодувати власникові патенту заподіяні збитки.

Власник патенту на винахід (корисну модель) може вимагати:

- припинення дій, що порушують або створюють загрозу порушення його права, і відновлення становища, що існувало до порушення права;
- стягнення завданих збитків, включаючи недержані доходи;
- відшкодування моральної шкоди;
- вжиття інших передбачених законодавчими актами заходів, пов'язаних із захистом прав власника патенту.

Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може також особа, яка має право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка за ліцензійним договором, якщо інше не передбачено цим договором.

Обсяг охорони. Вихідним моментом для встановлення відповідальності порушника вважається визначення межі дії патенту і тієї сфери прав патентовласника, які не повинні порушуватися дією третіх осіб. Питання про те, що ж включається до обсягу такої охорони, має вирішальне значення у будь-якому судовому процесі про порушення патентних прав.

Обсяг правової охорони, що надається патентом на винахід (корисну модель) визначається формулою винаходу (корисної моделі).

Тлумачення формули повинно здійснюватися у межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

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

Обсяг правової охорони, що надається патентом на промисловий зразок, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. Розглянемо це на прикладі винаходу. Обсяг патентної охорони визначається змістом формули винаходу.

Це загальне положення дійсне для всіх країн. Зміст формули винаходу інтерпретується судом, а те, як суд буде інтерпретувати формулу винаходу, у свою чергу залежить від національного законодавства і певною мірою — від деяких зовнішніх правил. Отже,

значення формули винаходу буде залежати від її інтерпретації юрисдикційним органом.

Для тлумачення формули винаходу існує два різних підходи: «центральний» та «периферійний».

При першому підході суд намагається виявити суть винаходу з формули і опису винаходу на основі загальних знань і з урахуванням сучасного рівня техніки. Потім з'ясовують, чи дійсно у випадку, що розглядається, продукція включає елементи, що складають суть винаходу.

При другому підході суд намагається визначити, яке рішення описує формула винаходу і чи дійсно рішення, яке є предметом судового спору, відповідає зазначеному в формулі винаходу.

При спробі відповісти на питання, чи є використання деякого рішення порушенням прав, що впливають з формули винаходу, останню необхідно розбити на окремі ознаки, а

потім зіставити їх з ознаками передбачуваного незаконно використаного рішення, щоб побачити, чи є збіг.

У процесі такого зіставлення з'ясовується ось що:

- чи всі ознаки формули винаходу присутні в незаконно використаному рішенні?
- чи всі ознаки мають однаковий вигляд?
- чи всі ознаки виконують однакові функції?
- чи однаковий зв'язок між ознаками?
- чи дає комбінація цих ознак в незаконно використаному рішенні той же результат?

Якщо відповіді на всі питання позитивні, а формула винаходу достовірна, можна стверджувати, що порушення має місце. Отже, основний критерій наявності порушення патентних прав можна сформулювати так: незаконна продукція або спосіб включають усі істотні ознаки, зафіксовані у формулі винаходу.

Іноді у формулі винаходу використовуються неістотні ознаки, тобто такі, які не мають новизни, а також очевидні. Виключення неістотних ознак усуває факт порушення. Зміна форми також не усуває порушення, якщо це не веде до зміни результатів. *Наприклад*, зміна порядку стадій процесу не усуває порушення, якщо результат залишається таким самим, так само як і перестановка деяких деталей механізму, що не впливає на його характеристики. Більше того, додання яких-небудь ознак до формули винаходу не усуває порушення щодо цього рішення.

Дуже рідко можна побачити, щоб усі частини передбачуваного незаконно використаного рішення визначалися відповідно до формули винаходу. Для спроби уникнення порушення патентного права винахідливий порушник може внести різні зміни. *Наприклад*, він може внести додаткові ознаки, об'єднати різні ознаки, розділити одну ознаку на декілька, змінити форму або пропорції також замінити деякі ознаки

«еквівалентними». Але жодна з цих змін не може усунути порушення, якщо вони не ведуть до зміни результату.

Висновок, що випливає з основного правила, можна сформулювати так: **щоб уникнути порушення, необхідно виключити істотну ознаку формули винаходу.**

Найважче при інтерпретації формули винаходу визначити, чи були замінені у передбачуваному незаконно використаному рішенні ті або інші ознаки на еквівалентні.

Взагалі кажучи, чим важливіший винахід, тим ширше визначить суд межі його охорони.

Винахід, наступний за піонерним у цій самій галузі, буде мати вже менше значення.

Тому потрібно визначити місце винаходу у відповідній галузі техніки і його зв'язок з іншими винаходами.

Непряме порушення прав.

Непряме порушення прав або співучасть у ньому мають місце тоді, коли незаконну дію порушник, по суті, не виконує, а швидше сприяє цьому, підбурює або заохочує будького

здійснити подібну дію. Це може статися, *наприклад*, коли особа постачає незапатентований компонент для запатентованої комбінації або коли незапатентована продукція постачається для використання у запатентованому способі.

У цих випадках пряме порушення буде здійснюватися особою, яка об'єднує разом або використовує запатентовані способи, а непряме постачальником компонентів комплексу.

У більшості випадків непрямого порушення мова йде про постачання запасних частин.

При цьому згідно з англійським законодавством постачання запасних частин не є забороненою дією, навіть якщо ці частини використовуються у запатентованому виробі.