

Лекція № 11

Тема 5: Міжнародна система захисту об'єктів патентного права.

Правова охорона промислових зразків

Мета: Ознайомити студентів з основними характеристиками об'єктів промислової власності

Навчальні питання

1. Правова охорона промислових зразків

Література.

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня. 1993 р.
2. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р .
3. Указ Президента України «Про тимчасову правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій» від 18 вересня 1992 р. № 479/92.
4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

5. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки».
6. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
7. Закон України «Про авторське право і суміжні права».
8. ДСТУ 3574-97. Патентний формуляр.
9. ДСТУ 3575-97. Патентні дослідження.
10. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.
11. Право інтелектуальної власності: Підручник. — Вид. 2, змін. І доп. / О. П. Світличний. — К.: НУБіП України, 2016. — 355 с.
12. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / [Р. Ю. Кожушко, М. В. Колосніченко, І. П. Остапчук, М. С. Винничук]. — К. : КНУТД, 2014. — 108 с.

Естетична привабливість товару є одним з тих чинників, які впливають на рішення споживача надати перевагу одному виробу перед іншим. У випадку, коли технічні характеристики різних товарів (продукції), що пропонуються різними

виробниками, привабливість товару поряд із ціною визначають вибір споживача.

Однією із перших країн, де було запроваджено систему охорони промислових зразків (далі - ПЗ) була Німеччина, де у 1876 р. було ухвалено закон про промислові зразки.

Запатентувати як ПЗ можна будь-який вироб, що має новий зовнішній вигляд.

Наприклад, упаковки, етикетки, емблеми, пристрої, інструменти, іграшки, інтер'єри, шинні протектори, кондитерські вироби тощо.

Правова охорона ПЗ виконує важливу функцію охорони однієї з розпізнальних властивостей, завдяки яким виробники досягають успіху на ринку, а належна правова охорона сприяє підвищенню виробництва.

Промисловим зразком вважається результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, що визначає зовнішній вигляд.

Промисловий зразок - це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом.

Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням.

Об'єктом промислового зразка може бути: форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб, який згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» створений у результаті творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Що реєструють як промисловий зразок?

1. Двовимірні об'єкти:

- малюнок нанесений на етикетку упаковку, тару; - малюнок декоративних шпалер, тканин, килима.

2. Тривимірні об'єкти:

- упаковки (коробки), пляшки, пакети, меблі та інше.

-зовнішній вигляд приладів, механізмів, інструментів, обладнання, якщо їх зовнішній вигляд не є технічною необхідністю.

3.Багатооб'єктні вироби:

- комплекти або набори виробів, наприклад інтер'єр, сервізи, настільні ігри тощо.

Розрізняють **об'ємні** та **пласкі** ПЗ. Зразки можуть відноситися до всього виробу в цілому (наприклад, автомобіль) або до його окремого елемента (колесо автомобіля).

Об'ємні ПЗ являють собою композицію, в основі якої лежить об'ємно-просторова структура, наприклад, художньо-конструкторські рішення, що визначають зовнішній вигляд упаковки, пляшки, флакона, машини, тощо.

Пласкі ПЗ характеризуються лінійно-графічним співвідношенням елементів і фактично не наділені об'ємом, наприклад, художньо-конструкторські рішення, що визначають

зовнішній вигляд етикетки, малюнок декоративних шпалер, рекламного проспекту, килима, тканини, тощо.

Комбіновані ПЗ (містять у собі ознаки, які мають форму, малюнок або розфарбування, наприклад, зовнішній вигляд взуття, в який вшитий який-небудь малюнок, або малюнок, який зображений на будівельній плитці).

Суспільні відносини, що складаються у процесі створення і використання промислового зразка, а також, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на ПЗ в Україні перш за все регулюються ***Законом України «Про охорону прав на промислові зразки»*** від 15 грудня 1993 р., а також ***Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства"*** до Законів України № 815-ІХ від 21.07.2020 р. та № 816-ІХ від 21.07.2020 р.), ***Правилами розгляду заявки на промисловий зразок, затвердженого наказом МОН України від 18 березня 2002 р. № 198***, ***Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20***

березня 1883 р., яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 р., Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків (далі - МКПЗ), яка є чинною на території України з 17 грудня грудня 2008 р. та іншими нормативноправовими актами.

Відповідно до Локарнської угоди, держави, які підписали цю Угоду, створюють Спеціальний союз і приймають єдину МКПЗ, яка включає:

- ◆ перелік класів і підкласів;*
- ◆ алфавітний перелік виробів, до якого включено ПЗ, із зазначенням класів і підкласів, до яких вони належать.*

З урахуванням вимог, установлених цією Угодою, **МКПЗ** має виключно адміністративний характер, а тому кожна держава може надати їй такого юридичного значення, яке вона вважає за доцільне. Зокрема, **МКПЗ не обмежує держави**

Спеціального союзу стосовно характеру та обсягу охорони, що надається зразку у цих країнах.

Розглядаючи об'єкт права інтелектуальної власності (далі - ІВ) на ПЗ необхідно зазначити, що такі об'єкти, як ПЗ, винахід (корисна модель) у чинному ЦК України, регулюються главою 39, мають дуже багато спільних рис щодо реєстрації, прав та обов'язків, що виникають з патенту (свідоцтва) тощо, але ці об'єкти мають між собою певні відмінності.

Загальні права що надаються за умови реєстрації ПЗ:

- *право забороняти іншим особам використовувати ПЗ без дозволу власника патенту (свідоцтва);*
- *право надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання ПЗ на підставі ліцензійного договору;*

- *право передавати (відчужути) на підставі договору майнові права ІВ на ПЗ будь-якій особі за винагороду;*
- *право на здійснення оцінки нематеріального активу. Внесення в статутний капітал компанії в розмірі грошової оцінки майнових прав на ПЗ.*

Правова охорона надається ПЗ, що не суперечить публічному порядку, загальноновизнаним принципам гуманності і моралі та відповідає критеріям охороноздатності та умовам патентоспроможності.

Критерії охороноздатності ПЗ – новизна та індивідуальний характер.

Новизна - це коли жоден ідентичний ПЗ не доведено до загального відома.

Для зареєстрованих ПЗ - на момент встановлення дати подання заявочних матеріалів.

Об'єктом права ІВ є ПЗ, який є **новим**.

ПЗ визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальною доступною у світі до дати подання заявки на ПЗ до установи Міністерства економіки України (далі - **Установа**) або якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він новий і промислово придатний. Проте на новизну промислового зразка не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію **протягом 6 місяців до дати подання заявки**. При встановленні новизни промислового зразка до уваги береться зміст усіх заявок, що раніше надійшли до патентного відомства України. Якщо заявник бажає скористатися конвенційним пріоритетом, то він про це повинен заявити.

Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо його можна використати у промисловості або в будь-якій іншій галузі діяльності.

Індивідуальний характер – це якщо загальне враження, яке ПЗ справляє на користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший ПЗ, доведений до загального відома.

Промислові зразки вважаються *ідентичними* у разі, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями.

Будь-яка особа, яка бажає одержати патент (свідоцтво) і має на це право, може подати до Установи заявку.

Заявка може бути подана безпосередньо *заявником* або через представника у справах ІВ або *іншу довірену особу*.

Заявка повинна бути складена українською мовою і повинна містити:

- заяву про видачу патенту (свідоцтва);

● комплект фотографій з зображенням виробу (його макета, малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу;

● опис промислового зразка;

● креслення, схему, карту (якщо необхідно).

Заявка повинна розкривати суть ПЗ. **Установа** може додатково затребувати і інші вимоги до документів заявки.

За подання заявки сплачується збір, у строки визначені нормативними документами.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак ПЗ, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом (свідоцтвом) з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

При цьому, відповідно до *п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»*, використанням ПЗ визнається:

- виготовлення виробу із застосуванням запатентованного ПЗ,
- застосування такого виробу,
- пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет,
- продаж,
- імпорт (ввезення),
- інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Це означає, що *власник патенту (свідоцтва) на ПЗ має право на виготовлення виробу, в якому втілено результат творчої діяльності автора у галузі художнього конструювання, тобто, тиражування такого виробу.*

Наприклад, патенти (свідоцтва) на ПЗ «Емблема «NIKE», «Упаковка для сигарет «Ватра» (це об'ємні ПЗ, що містять малюнок, розфарбування та співвідношення елементів у вигляді слів) тощо, надають право власнику патенту (свідоцтва) виробляти такі етикетки, емблеми, упаковки сигарет тощо.

Але при цьому патент (свідоцтво) на ПЗ не надає його власнику права маркувати товари цими етикетками, емблемами, або реалізовувати його.

У такому випадку маркування та реалізація товару може здійснюватися шляхом використання торговельної марки (далі - ТМ), у відповідності до закону.

Незважаючи, що **Законами України «Про охорону прав на промислові зразки» та «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»** встановлені функції що призначення ПЗ і ТМ, нерідко у практичній діяльності виникають правові колізії та непорозуміння щодо їх використання.

Наприклад, власниками ПЗ «Емблема «NIKE», «Емблема «ADIDAS» є одні особи, а власниками патента (свідоцтва) на ТМ «NIKE», «ADIDAS», є інші власники. Це відбувається тому, що відповідно до законодавства України при розгляді заявок на ПЗ експертиза проводиться без врахування відомостей про подані заявки та зареєстровані ТМ.

Дія патенту (свідоцтва) на ПЗ припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Пріоритет ПЗ** може бути встановлено за датою одержання закладом експертизи додаткових матеріалів, як самостійна заявка, якщо ця **заявка подана протягом 3 місяців від дати одержання заявником повідомлення про те, що зазначені матеріали не беруться до уваги під час експертизи заявки, до якої вони були додані.

***Експертиза поданої заявки** проводиться закладом експертизи, який здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і є **центром міжнародного обміну виданнями** відповідно до Конвенції про міжнародний обмін*

виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 р. Генеральною конференцією ООН з питань освіти, науки і культури.

Відповідно до частини третьої ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» **не можуть одержати правову охорону:**

- *об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;*
- *друкована продукція як така;*
- *об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо;*
- *результат інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього конструювання, втілений або застосований у виробі, що є частиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу;*

- *ознаки зовнішнього вигляду виробу, зумовлені виключно його технічними функціями;*
- *ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з'єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію (дія зазначеного положення не поширюється на зовнішній вигляд виробів, призначених для множинного складання або з'єднання взаємозамінних виробів усередині модульної конструкції).*

Суб'єкти права на промислові зразки.

Автором будь-якого результату творчої праці може бути громадянин України, громадянин будь-якої іншої держави або особа без громадянства, тобто це завжди буде фізична особа. Громадяни можуть бути авторами промислового зразка незалежно від віку. Іноді малолітні автори вносять цінні пропозиції, які використовуються у виробництві. Поняття суб'єкта права на промисловий зразок стосується як автора результату, так і його правонаступників - будь-яких фізичних і юридичних осіб, яким

автор передав своє суб'єктивне майнове право на результати творчої праці. Такими правонаступниками можуть бути спадкоємці або інші особи, держава.

Законодавчі акти про промислову власність передбачають випадки, коли суб'єктом права на результати творчої праці виступають саме юридичні особи, держава або її органи. Суб'єктами зазначених прав можуть бути будь-які фізичні чи юридичні особи, до яких суб'єктивне право авторів переходить за договором або за заповітом. Держава може стати суб'єктом зазначених прав у чітко визначених законом випадках. Так, права на промислові зразки, строк охорони на які минув, стають надбанням суспільства. Але ж хто може здійснювати право власності на такі об'єкти, які стали надбанням суспільства, крім держави? Проте варто мати на увазі, що при переході суб'єктивних прав автора до інших осіб в усіх випадках за автором залишаються його особисті немайнові права.

Досить часто промисловий зразок може бути створений не одним автором, а спільною творчою працею кількох співавторів. У такому разі складаються відносини, які прийнято

називати співавторством. Але співавторство має місце лише тоді, коли воно має творчий характер.

Надання технічної допомоги авторові іншими особами не є співавторством (наприклад, консультації, здійснення розрахунків, виготовлення моделей, креслярські роботи тощо).

За законодавством про промислову власність, відносини між співавторами визначаються угодою між ними. Склад співавторів може бути змінений патентним відомством України на підставі поданої співавторами заяви. Нове законодавство про інтелектуальну власність істотно підняло роль ще одного суб'єкта права на результат творчої праці. Йдеться про роботодавця, з яким автор перебуває у трудових відносинах за договором найму. Закони про промислові зразки містять норми, відповідно до яких право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше.

Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду авторові відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від використання зазначених об'єктів промислової власності. У свою чергу автор промислового зразка має подати роботодавцеві письмове повідомлення про досягнутий ним результат творчої праці з описом, що розкриває сутність промислового зразка настільки повно і ясно, що робить можливими його використання. При цьому треба мати на увазі, що іноді сам автор результату не спроможний скласти чітко і ясно опис промислового зразка. В такому разі він змушений вдаватися до допомоги самого роботодавця.

У такому випадку, якщо роботодавець бажає бути власником ПЗ, **він зобов'язаний протягом 4 місяців від дати одержання такого повідомлення подати заявку до Установи, в іншому – право на одержання патенту переходить до автора.**

При виникненні спору щодо умов одержання винагороди та її розміру, такій спір розв'язуються у судовому порядку.

Суб'єктами права ІВ на ПЗ є автор ПЗ, а також інші особи, які набули це право за договором чи законом, це може бути правонаступник, перший заявник.

У разі створення ПЗ роздільною працею, право на одержання патенту (свідоцтва) на ПЗ у такому випадку належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийняте рішення про відмову у видачі патенту (свідоцтва), можливості оскарження якого вичерпані.

Право власності на ПЗ засвідчується патентом (свідоцтвом) (див. рис.1)

Рисунок. 1. Реєстрація промислового зразку (дизайну)



Патент (свідоцтво) надає його власнику виключне право використовувати ПЗ на свій розсуд, якщо таке використання не порушує права інших осіб, в тому числі авторські права та права на будь-які об'єкти промислової власності (торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі та інше).

Строк реєстрації (оформлення патенту (свідоцтва) на промисловий зразок) від дати подання заявочних матеріалів: *стандартний строк* – до 12 міс., *прискорений строк* (додаткова послуга) – від 2 міс. до 6 міс.

Взаємовідносини при використанні промислового зразка, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються договором між ними. При відсутності такого договору кожен власник може використовувати промисловий зразок на свій розсуд, але жоден з них не має права надавати дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка та передавати право власності на промисловий зразок іншій особі без згоди усіх інших власників.

Установою здійснюється видача патенту (свідоцтва) у місячний строк після державної реєстрації патенту (свідоцтва).

Охорона ПЗ надається за територіальним принципом, тобто за умови реєстрації в Україні охорона надається, лише на території даної країни.

Власник права ІВ на ПЗ має право скористатися правом пріоритету, відповідно до Паризької конвенції з охорони ПЗ. У такому випадку заявник повинен подати необхідні документи до Установи разом із матеріалами заявки не пізніше встановленого законом строку.

Ви можете зареєструвати ПЗ і в інших країнах світу, але в даному випадку буде необхідно подавати документи або на пряму до відповідального органу даної держави або через регіональну систему або через міжнародну Гаазьку систему.

Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету ПЗ, 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 ПЗ на виставках.

Законодавством з охорони промислової власності встановлено право будь-якою особою запатентувати ПЗ в іноземних державах.

У такому випадку, до подання заявки на одержання охоронного документа на ПЗ в органі іноземної держави, заявник зобов'язаний подати заявку до Установи та одночасно повідомити Установу про наміри здійснити таке патентування. У разі відсутності заборони протягом 3 місяців від дати надходження цього повідомлення до Установи заявку на одержання патенту (свідоцтва) на ПЗ може бути подано в орган іноземної держави.

В необхідних випадках Установа може дозволити запатентувати ПЗ в іноземних державах раніше зазначеного строку.

Автору на ПЗ належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

Власник майнових прав ІВ на ПЗ має виключне право на використання, ПЗ, а також дозволяти його використання та перешкоджати його неправомірному використанню.

Власник патенту (свідоцтва) відповідно до Інструкції МОН України «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на ПЗ та видачу ліцензії на використання» від 3 серпня 2001 р. № 574, може передавати будь-якій особі право власності на ПЗ та особи дозвіл (видати ліцензію) на використання ПЗ на підставі ліцензійного договору.

Крім того, будь-яка особа має право запатентувати ПЗ в іноземних державах. Будь-яке посягання на права власника патенту (свідоцтва), передбачені законом, вважається порушенням прав власника патенту (свідоцтва), що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника патенту (свідоцтва) таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту (свідоцтва) заподіяні

збитки. *Законом передбачені правові норми коли використання запатентованого ПЗ не визнається порушенням прав, зокрема в таких випадках:*

- ◆ в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи/або на території України, за умови, що ПЗ використовується виключно для потреб зазначеного засобу;
- ◆ без комерційної мети;
- ◆ з науковою метою або в порядку експерименту;
- ◆ за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання власника патенту (свідоцтва) одразу як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.
- ◆ введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого ПЗ, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту (свідоцтва) чи з його спеціального дозволу.

Виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки КМУ має право дозволити використання запатентованого ПЗ без згоди власника патенту (свідоцтва), але з виплатою йому відповідної компенсації.

Це правило не суперечить положенням міжнародних договорів стосовно охорони прав ІВ.

Закон, крім прав, покладає на його власника і *певні обов'язки, що впливають з патенту (свідоцтва).*

Якщо ПЗ не використовується або недостатньо використовується в Україні *протягом 3 років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту (свідоцтва) або від дати, коли використання ПЗ було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати ПЗ, а у разі відмови власника патенту*

(свідоцтва) від укладання ліцензійного договору, така особа може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання ПЗ.

Строк дії патенту (свідоцтва) на ПЗ становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується ним за клопотанням власника патенту (свідоцтва), але не більш як на 5 років.

*Максимальний строк охорони майнових прав на ПЗ відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» - **25 років з дати подачі заявочних матеріалів.** На сьогодні дію охоронного документа на ПЗ необхідно підтримувати (продовжувати - оплатою державного збору) щороку. Власник свідоцтва має право в будь-який момент відмовитися від наданої охорони, не оплачуючи вищевказаний збір.*

***Наприклад,** строк дії патента (свідоцтва) на промисловий дизайн (зразок) у США становить 14 років.*

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на ПЗ спливає через 15 років від дати подання заявки на ПЗ в установленому законом порядку.

Чинність майнових прав ІВ на ПЗ може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом. Розглядаючи право ІВ на ПЗ, слід зазначити, що **таке право відповідно до закону може бути визнано недійсним згідно ст. 469 ЦК України та Закону України «Про охорону прав на промисловізразки», патент (свідоцтво) може бути визнаний недійсним повністю або частково тільки у судовому порядку.**

З метою визнання патенту (свідоцтво) недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи ПЗ на відповідність умовам здатності для набуття права ІВ.

Експертиза запатентованого ПЗ проводиться на відповідність умові новизни. За результатами експертизи особі, яка подала клопотання, надсилається експертний висновок. На підставі цього висновку суд приймає рішення про визнання патенту недійсним повністю або частково. Відомості про визнання патенту (свідоцтва) недійсним Установа публікує у своєму офіційному бюлетені «Промислова власність».

Особливості патентування промислових зразків *Оформлення прав на промислові зразки.*

Автор пропозиції, що має ознаки промислового зразка, може стати суб'єктом патентних прав лише за умови відповідної кваліфікації заявленої пропозиції Установі. Для цього *автор пропозиції має надати їй об'єктивної форми, яка б робила останню можливою для сприйняття іншими особами і була здатна до відтворення.*

Пропозиція повинна бути втілена в креслення, дослідний зразок чи просто описана так, що її сутність була б зрозумілою і доступною іншим особам і придатна для користування.

Право кваліфікації творчої пропозиції як промислового зразка належить патентному відомству Установи. Лише після того, як патентне відомство України визнає заявлену пропозицію промисловим зразком, прийме рішення про внесення її до відповідного Державного реєстру і видачу патенту авторові, останній офіційно визнається автором свого витвору і для нього виникають певні права та пільги, встановлені чинним законодавством України. Після цього акту автор, а також інші особи можуть розголошувати сутність пропозиції шляхом публікації, усних доповідей та іншими способами.

Право на промисловий зразок охороняється державою і засвідчується патентом.

Патент - це техніко-юридичний документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції промисловим зразком, авторство на них, пріоритет і право власності на зазначені об'єкти. Оформлення прав на промислові зразки потребує виконання ряду формальностей. Це передусім подання належним чином оформленої заявки до патентного відомства України.

Заявка на промисловий зразок має відповідати вимогам Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок, затверджених наказом Держпатенту України від 15 січня 1995 р.

Наступним після подання заявки етапом є проведення спеціальних експертиз поданої заявки у тому разі, коли вони передбачені.

Останній етап - занесення до спеціального Державного реєстру об'єктів, які відповідають умовам патентоспроможності.

Після *державної реєстрації видається правоохоронний документ* - патент (свідоцтво). Нині в Україні встановлено єдину форму правової охорони промислових зразків - патент (свідоцтво).

Право на подання заявки на промисловий зразок передусім має автор. Він може (але не зобов'язаний) подавати заявки до патентного відомства України через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу.

Іноземні громадяни і юридичні особи, що мають постійне місцез перебування за межами України, подають заявки тільки через представників у справах інтелектуальної власності.

Право на подання заявки має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службового обов'язку чи за дорученням роботодавця. Право на подання заявки мають також правонаступники як авторів, так і роботодавців.

Заявка складається українською мовою і має стосуватися лише одного результату технічної творчості.

Об'єднання в одній заявці двох промислових зразків не допускається.

Заявка має містити: заяву про видачу патенту України на промисловий зразок відповідно, опис; креслення (якщо на нього є посилання в описі); реферат; документ про сплату встановленого збору за подання заявки. Заявка надсилається на адресу Установи. Заява на видачу патенту подається за встановленою формою.

Під пріоритетом закони розуміють так званий *конвенційний пріоритет*. Проте слід зазначити, що в нашій практиці усталилося поняття пріоритету (національного пріоритету) як дати надходження заявки до патентного відомства України.

*Якщо заявку спочатку було подано в одній із країн Паризького союзу, а потім в Україні, то дату раніше поданої заявки прийнято було називати **конвенційним пріоритетом**.*

*Якщо заявником є іноземна фізична чи юридична особа, яка раніше подала заявку на видачу патенту на промисловий зразок в одну із країн Паризького союзу, то такий заявник може просити визнати за ним право на **конвенційний пріоритет**.*

Він полягає в тому, що заявники держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності мають право **протягом 12 місяців від дати подання першої заявки** в одній із країн-учасниць Конвенції, подати цю саму заявку в інші країни-учасниці Конвенції з пріоритетом за першою поданою заявкою.

Так, наприклад, якщо громадянин Франції подав у своє патентне відомство заявку 1 лютого 1995 р., а громадянин чи юридична особа України подала заявку на таку саму пропозицію до патентного відомства України 1 травня 1995 р. і тільки після цього громадянин - заявник Франції - подав заявку до Установи України, тобто після 1 травня, то пріоритет за цією заявкою буде визнано за громадянином Франції.

Заявку заявника України буде відхилено за відсутністю новизни.

Право на конвенційний пріоритет за заявками на промислові зразки зберігається **протягом 6 місяців** після дати подання першої заявки. Після надходження заявки до патентного відомства України вона підлягає спеціальній експертизі*.

Усі заявки перевіряють за формальними ознаками (формальна експертиза).

Мета формальної експертизи заявки - визначити, чи належить пропозиція, що заявляється, до об'єктів промислові зразки, а також, чи відповідає заявка вимогам закону, чи є в матеріалах заявки документ про сплату збору за подання заявки і чи він відповідає встановленим вимогам.

Якщо в результаті формальної експертизи буде виявлено, що в заявці наявні всі передбачені законом документи і вони відповідають встановленим вимогам, то патентне відомство України має прийняти рішення про видачу патенту, тому що заявки на промислові зразки експертизі по суті не піддаються і патент на зазначені об'єкти видається під відповідальність заявника і без гарантії його чинності. Від цих загальних правил закони про промислову власність допускають певні відхилення. Так, датою заявки може бути день одержання патентним відомством України матеріалів, що містять: клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене українською мовою; відомості щодо заявника та його адреси; частину, яка зовнішнім виглядом нагадує опис промислового зразка.

Цей виняток встановлено з метою закріпити за заявником (і державою) національний пріоритет заявки. Для збереження дати подання заявки заявник зобов'язаний протягом **двох місяців від дати її подання** подати до патентного відомства України переклад українською мовою цієї частини, а також доповнити заявку необхідними матеріалами.

У разі виявлення на момент одержання матеріалів заявки, що її матеріали не відповідають вимогам закону, патентне відомство України повідомляє про це заявника.

Виявлені недоліки заявки мають бути усунуті **протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення про це.**

Якщо протягом зазначеного строку виявлені недоліки не будуть усунуті, то датою подання заявки буде дата одержання матеріалів патентним відомством.

Якщо заявка взагалі не буде виправлена, вона вважатиметься неподаною, про що повідомляється заявник.

Неподаною визнається також заявка, в описі якої є посилання на креслення, але самого креслення немає.

Якщо протягом встановленого строку креслення не надійде або заявник не зніме посилання на нього у заявці, вона вважається **неподаною**.

Рішення про встановлення дати подання заявки патентне відомство надсилає заявникові лише після надходження документа про сплату збору за подання заявки.

*Зазначений документ не надійшов - заявка вважається **відкликаною**.*

Дія тимчасової охорони припиняється з дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.

Дія тимчасової охорони за міжнародною заявкою починається з дати її міжнародної публікації.

Під час дії тимчасової охорони заявленої пропозиції заявник має право на одержання компенсації за завдані йому збитки особами, що використали винахід без дозволу заявника.

Але право заявника на компенсацію виникає лише за умови, що особа, яка використала пропозицію заявника, дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською

мовою із зазначенням номера заявки, що відомості про заявку на винахід, який вона використовує без дозволу заявника, опубліковані. На таких самих умовах надається тимчасова охорона і за міжнародною заявкою.

Експертиза заявки.

Експертиза заявки по суті проводиться на вимогу заявника або будь-якої іншої особи. Заявник має право брати участь у розгляді питань, що обумовлені проведенням експертизи. Він має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення, але до прийняття рішення за заявкою. Після публікації заявки будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки. При неподанні заявником у визначені строки затребуваних патентним відомством додаткових матеріалів, заявка вважається відкликаною. В іншому разі заявникові надсилається рішення про відхилення заявки. Заявник має право на будь-якому етапі розгляду заявки, аж до прийняття рішення за нею, відкликати її.

Така заміна можлива до прийняття рішення про видачу патенту або відхилення заявки. На підставі рішення патентного відомства про видачу патенту на промисловий зразок патентне відомство публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу патенту. Будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки після публікації відомостей про видачу патенту.

Водночас з публікацією відомостей про видачу патенту на промисловий зразок патентне відомство здійснює їх державну реєстрацію, для чого вносить до відповідного Державного реєстру патентів України відомості про патент. У місячний строк після державної реєстрації патенту його видають особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб (співавторів), їм видається один патент.

За одержання патенту та підтримання його чинності необхідно сплачувати спеціальний збір, розмір якого і порядок сплати встановлює Кабінет Міністрів України.

Дія патенту на промисловий зразок може достроково припинитися повністю або частково з двох підстав:

- за заявою власника патенту;

- за несвоєчасну сплату встановленого річного збору за підтримання чинності патенту.

Щодо промислового зразка, то патент на нього може бути визнано недійсним повністю або частково через невідповідність запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності; наявності у сукупності істотних ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці, а також у разі порушення порядку зарубіжного патентування.

Суб'єктивні права на промислові зразки.

Права, які надаються суб'єктам права на промислові зразки, прийнято поділяти на дві групи: особисті немайнові і майнові права.

Особисті немайнові права.

До особистих немайнових прав належать право авторства, право на ім'я (спеціальну назву), право на подання заявки на одержання патенту на промисловий зразок.

Але при цьому слід мати на увазі, що коло і характер особистих немайнових прав і майнових прав визначається тими результатами технічної творчості, які підлягають правовій охороні. Як уже зазначалося, право авторства полягає в тому, що тільки справжній творець може називати себе автором промислового зразка. Усі інші особи, які використовують зазначені об'єкти, зобов'язані зазначати ім'я автора.

Право авторства закріплює факт створення того чи іншого творчого результату даною конкретною особою, а це має значення для громадської оцінки як самого результату, так і особи автора. Зазначення імені автора в разі використання промислового зразка обов'язкове. Чинне законодавство України про промислову власність не передбачає присвоєння імені автора чи іншої спеціальної назви промислового зразку.

Разом з тим воно не містить прямої заборони присвоювати зазначеним об'єктам імені автора чи спеціальної назви.

Майнові права суб'єктів права на промислові зразки.

Право власності на промислові зразки, проголошене чинним законодавством, дає його суб'єкту ті самі правомочності, які дає право власності на будь-який інший об'єкт.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Патент надає його власнику виключне право на використання зазначених об'єктів на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Якщо патент на промисловий зразок видано кільком особам (співавторам), то відносини між ними визначаються на підставі угоди. Якщо такої угоди немає, то кожний власник патенту має право використовувати промисловий зразок на свій розсуд. Проте жоден з них не має права видати ліцензію на промислового зразка та передати право власності на зазначені об'єкти іншим особам без згоди решти власників патенту.

Права, що надаються патентом, набувають чинності від дати публікації відомостей про його видачу, але за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. При цьому варто пам'ятати, що річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до патентного відомства України водночас з документом про сплату збору за видачу патенту. Без такої сплати збору патент не видається. Використанням промислового зразка визнається: виготовлення, пропонування для продажу, запровадження у господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання у зазначених цілях продукту, що охороняється патентом.

Іншими словами, використанням визнається будь-який продаж продукту, що охороняється патентом на території України. І не лише продаж, а навіть пропонування для продажу, тобто демонстрація продукту на виставках, ярмарках, вітринах тощо.

Застосуванням, безумовно, визнається будь-яке використання промислового зразку.

З цього загального правила є один виняток. Відповідно до Закону (ст. 25) той, хто в інтересах своєї діяльності добросовісно використовує в Україні заявлений промисловий зразок до дати подання заявки чи до дати конвенційного пріоритету, зберігає право на безоплатне продовження цього використання промислового зразка. Це право зберігається і в тому разі, коли зазначена особа здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання. Таке право називається правом попереднього користування або правом першокористувача. Ця норма передбачена і Законом про промислові зразки (ст. 22). Право попереднього користування належить лише особі, яка незалежно від автора промислового зразка самостійно розробила і почала використовувати промисловий зразок, тобто це право невідчужуване.

Проте воно може передаватися іншим особам лише разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано заявлений промисловий зразок чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. Використанням визнається також ввезення з-за кордону

продукту, виготовленого на основі промислового зразка, що охороняється патентом. Патент, як відомо, має чинність лише на території тієї держави, що його видала. Використанням визнається навіть зберігання продукту, виготовленого на основі промислового зразка, з метою його продажу чи якогось іншого використання. Використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування для продажу, запровадження у господарський оборот або зберігання у зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використано всі істотні ознаки промислового зразка. Крім виключного права на використання власник патенту має право заборонити іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу.

Право на використання зазначених об'єктів тому і називається виключним, що воно виключає усіх третіх осіб із цього права. Безумовно, виключне право на використання промислового зразка не може бути безмежним, тому в законодавстві про промислову

власність встановлено можливі випадки використання запатентованого промислового зразка, які не є порушенням патентних прав. Про право попереднього користування йшлося вище.

Дозволяється використовувати без дозволу суб'єктів права на зазначені об'єкти у випадках надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо). Проте найскладнішою є проблема використання промислових зразків після їх впровадження у господарський оборот. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, впровадження в господарський оборот продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка власником патенту чи з його спеціального дозволу.

Це так званий "принцип вичерпання прав", суть якого полягає в тому, що виключні права на результати інтелектуальної власності не поширюються на будь-які дії з використанням матеріальних об'єктів, створених (або в яких втілено цей результат) і розповсюджених у суспільстві самим власником прав або з його дозволу. Тобто йдеться про те, що на

проданий виріб, виготовлений на основі промислового зразка, право інтелектуальної власності автора промислового зразка не поширюється. І це зрозуміло, і це логічно. Промисловий зразок став товаром і тому може бути об'єктом будь-яких цивільно-правових правочинів.

На підставі договору власник патенту може передати право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту. Отже, промисловий зразок може бути відчуженим будь-яким способом: даруванням, міною, продажем тощо. Власникові патенту належить право будь-яким чином використати промисловий зразок. Одним із таких способів використання зазначених об'єктів є видача дозволу на використання промислового зразка будь-якій особі на основі ліцензійного договору, тобто видача ліцензії на право використання'. Договори на передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійні договори набувають чинності лише за умови, що вони складені у письмовій формі, підписані сторонами і зареєстровані в патентному відомстві України.

З метою широкого сповіщення про запатентований промисловий зразок власник патенту має право подати до патентного відомства для офіційної публікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка. За цим оголошенням будь-яка особа може скористатися зазначеним дозволом на промислового зразка.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту договір щодо платежів використання промислового зразка за таким відкритим дозволом річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків. Якщо ж жодна особа не заявила власникові патенту про намір скористатися зазначеним дозволом, власник патенту може подати до патентного відомства письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У такому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання. Проте права, що надаються патентом його власникові, у визначених законом випадках можуть бути примусово відчужені.

Керуючись громадськими інтересами та інтересами національної безпеки, Кабінет Міністрів України має право дозволити використання промислового зразка без згоди власника патенту, але з виплатою йому відповідної компенсації. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 29 липня 1994 р. затвердив порядок надання дозволу на використання промислового зразка без згоди володільця патенту, але з виплатою йому відповідної компенсації.

Обов'язки, що накладаються патентом.

Законодавство про промислову власність зобов'язує власників патентів добросовісно користуватися виключними правами, що надаються патентом. Добросовісне користування розуміється як таке, що не завдає шкоди іншим власникам патентів, іншим фізичним і юридичним особам, навколишньому середовищу, інтересам суспільства, національній безпеці тощо. За законодавством України про промислову власність, власник патенту зобов'язаний використати запатентований промисловий зразок. Якщо зазначені об'єкти не використовуються або використовуються недостатньо в Україні

протягом 3 років від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то для власника патенту можуть настати негативні наслідки. У такому разі будь-яка особа, яка має намір і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, пропонує власникові патенту укласти ліцензійний договір. Якщо власник патенту відмовиться від укладення ліцензійного договору, то зазначена особа може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка (видати примусову ліцензію).

Суд може ухвалити рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання промислового зразка. В рішенні суду визначаються обсяг використання запатентованого об'єкта, строки дії дозволу, розмір та порядок виплати винагороди власникові патенту. Проте слід мати на увазі, що примусова ліцензія може бути видана заінтересованій особі за умови, що власник патенту в суді не довів, що факт невикористання чи промислового зразка був зумовлений поважними причинами. Всесвітня організація інтелектуальної

власності дає таке тлумачення примусової ліцензії. Вислів "примусова ліцензія" використовується для позначення явища, протилежного добровільній ліцензії.

Володілець добровільної ліцензії має право здійснювати такі дії, які охоплюються виключним правом, з дозволу власника патенту. Такий дозвіл називають звичайно ліцензійним контрактом. Він укладається між власником патенту і володільцем ліцензії.

Володілець примусової ліцензії має право здійснювати дії, які охоплюються виключним правом, з дозволу влади поза волею власника патенту. Примусову ліцензію ще називають недобровільною ліцензією. Іноді складаються ситуації, коли один промисловий зразок не може бути використаний без запатентованого іншого промислового зразка.

У такому разі власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати залежну ліцензію на промисловий зразок) власнику пізніше виданого патенту.

Така ліцензія може бути видана за таких умов:

- 1) пізніше запатентований промисловий зразок призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги перед раніше запатентованим промисловим зразком;
- 2) пізніше запатентований промисловий зразок не може використовуватися без порушення прав власника патенту раніше запатентованого промислового зразка. У свою чергу власник раніше запатентованого промислового зразка має право вимагати від власника патенту пізніше запатентованого промислового зразка видати дозвіл (залежну ліцензію) на використання зазначених об'єктів, якщо пізніше запатентований промисловий зразок удосконалює раніше запатентований промисловий зразок або призначений для досягнення тієї самої мети. Залежна ліцензія видається в обсязі, необхідному для використання промислового зразка, для яких затребувано такий дозвіл.

Оспорювання чинності патенту.

Раніше вже йшлося про те, що у визначених законодавством випадках чинність патенту може бути припинена, а в інших передбачених законодавством випадках патент може бути визнано недійсним. Крім зазначених випадків припинення чинності патенту, законодавством передбачена можливість оспорити уже виданий патент. Будь-яка особа протягом 6 місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту може подати до Апеляційної ради заперечення проти видачі патенту.

Захист прав патентовласника.

Будь-яке порушення прав власника патенту зумовлює відповідальність порушника. Порушенням визнається будь-яке посягання на права власника патенту, передбачене законодавством про промислову власність. Це може бути неправомірне використання промислового зразка, порушення особистих немайнових прав тощо. Звичайно, таке порушення на вимогу власника патенту повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власникові патенту заподіяні збитки.

Вимагати відновлення порушених прав власника патенту може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором. Будь-які спори, що виникають у зв'язку із застосуванням законодавства про промислову власність, розв'язує суд. Зокрема, суди розглядають спори про:

- авторство на промисловий зразок;
- встановлення власника патенту;
- порушення майнових прав власника патенту;
- укладення та виконання ліцензійних договорів;
- право попереднього користування;
- винагороду авторам промислових зразків, а також власникам патенту; - компенсації.

Суди розглядають також усі інші спори, пов'язані з охороною прав власників патенту, що надаються законодавством про промислову власність.

Патентування промислового зразка в іноземних державах.

Одним із суб'єктивних прав на промислові зразки є право патентування зазначених об'єктів в іноземних державах. Патентування промислових зразків в іноземних державах проводиться за таких умов:

- 1) заявник зобов'язаний до подання заявки на одержання охоронного документа на промисловий зразок до органу іноземної держави подати заявку на цей промисловий зразок до патентного відомства України;
- 2) заявник, який бажає запатентувати промисловий зразок в іноземній державі зобов'язаний повідомити про це патентне відомство України;
- 3) патентне відомство України протягом 3 місяців від дати надходження повідомлення заявника про намір запатентувати промисловий зразок в іноземній державі, не повідомило заявника про заборону зарубіжного патентування зазначеного промислового зразка.

У необхідних випадках патентне відомство України може дозволити патентування промислового зразка в іноземній державі раніше зазначеного строку. У разі патентування промислового зразка за процедурою договору про патентну кооперацію міжнародна заявка подається до патентного відомства України. При цьому слід пам'ятати, що зарубіжне патентування промислових зразків досить дорога процедура, яка потребує істотних валютних затрат. Тому при вирішенні питання про зарубіжне патентування слід виходити з його комерційної доцільності.

Доцільність зарубіжного патентування зумовлюється такими факторами:

1) Охорона експорту. Якщо у виробках, продукції, обладнанні тощо, які експортуються в іноземні держави, використано промислові зразки, захищені патентами України. Обсяг експортних поставок такий, що робить доцільним патентування використаних промислових зразків в іноземних державах. В іншому разі промислові зразки можуть бути використані в зарубіжних країнах без дозволу українських власників патенту і без виплати їм будь-якої винагороди.

2) Зарубіжне патентування промислових зразків зумовлене будівництвом Україною цивільних чи промислових споруд у зарубіжних країнах. Під час такого будівництва можуть бути використані об'єкти промислової власності, захищені патентами України. У такому разі для захисту зазначених об'єктів має бути проведено зарубіжне патентування у тих країнах, де має проводитися будівництво.

3) Стосовно певних промислових зразків має бути припущення, що на них у деяких зарубіжних країнах може бути такий попит, що є надія укласти із заінтересованими фізичними чи юридичними особами цих зарубіжних країн ліцензійні угоди.

У таких випадках також попередньо варто спочатку запатентувати зазначені об'єкти в цих країнах і таким чином позбавити їх можливості використати зазначені об'єкти без дозволу українських власників патенту. Відповідно до законодавства України про промислову власність витрати, пов'язані з патентуванням промислових зразків в іноземних державах, несе заявник або за його згодою інша особа, але не держава.

