# Патентне право. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільних відносин, товарів, робіт, послуг тощо. Інші об'єкти права інтелектуальної власності.

# Питання до теми:

# Поняття патентного права. Об’єкти патентної охорони і умови її надання

1. **Види патентів та загальний порядок їх видачі**
2. **Суб'єкти права на патент. Права і обов'язки патентовласників**
3. **Право інтелектуальної власності на комерційне найменування**
4. **Право інтелектуальної власності на торговельну марку**

# Поняття патентного права. Об’єкти патентної охорони і умови її надання

Традиційно результати творчої діяльності поділяють на дві основні групи. Якщо до п е р ш о ї групи належать результати інтелектуальної діяльності, що стосуються духовного світу людей (твори літератури, науки, мистецтва, виконавча діяльність артистів, звукозапис, радіо - і телемовлення та інше), то до другої групи включають ті результати творчої діяльності, які прийнято називати промисловою власністю, тобто, йдеться про винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо.

Відмінні риси патентного права від авторського права:

1. Патентне право охороняє зміст, а авторське право охороняє форму.

На відміну від авторського права, яке не охороняє ідеї, концепції самі по собі, патентне право цікавить саме це. Виняток складають промислові зразки, які в більшій мірі складають цінність з точки зору їх форми, а не змісту.

2. Авторське право виникає з моменту створення твору, і реєстрація авторських прав для цього не є обов’язковою. Право на об’єкти патентування виникають лише від дати  реєстрації (ч. 1 ст.28 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 20 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки»)

3. Авторське право має екстериторіальну дію: права автора захищаються в будь-якій країні світу, незалежно від того, де був створений твір і громадянином якої країни є автор. Патент надає охорону на конкретній території, тобто в конкретній країні. У всіх інших країнах дане технічне рішення може безперешкодно використовуватися будь-якою особою. Однак якщо особа бажає отримати правову охорону відповідного об’єкта в інших країнах, вона подає міжнародну заявку згідно із Договором про патентну кооперацію від 19.06.1970.

**Об’єкти патентної охорони:**

**1. Винахід**- результат    інтелектуальної діяльності  людини в будь-якій сфері технології, який відповідає таким умовам патентноздатності: новизна, винахідницький рівень і промислова придатність. Строк охорони – 20 років від дати подання заявки

Об'єктом  винаходу  (корисної  моделі), правова  охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути:

-   продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо)

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

**2. Корисна модель** - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, який відповідає таким умовам патентноздатності: новизна і промислова придатність. Об’єктом так само може бути як продукт, так і технологічний процес (спосіб). Строк охорони – 10 років з моменту подання заяви.

Корисна модель відрізняється від винаходу тим, що в ній більшу роль відіграє формальна ознака, ніж змістовна. Якщо винахід, це, наприклад, певний двигун, то корисна модель – це така структура двигуна, яка є простішою й ефективнішою і забезпечує його більшу промислову придатність.

**Умови патентоздатності винаходів і корисних моделей:**

**Новизна** – винахід  (корисна модель) визнається новим,  якщо він не є частиною рівня техніки.

Рівень   техніки   включає   всі   відомості,   які  стали загальнодоступними **у світі** до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.  Рівень  техніки  включає  також  зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки,  в якій зазначена  Україна)  у тій редакції,  в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то  дата  пріоритету)  передує  тій даті,  яка зазначена у частині четвертій цієї статті,  і що вона була опублікована на цю дату  чи після цієї дати.

Таким чином, за національним законодавством новизна має бути виключно загальносвітового рівня.

**Промислова придатність** - винахід (корисна модель) визнається промислово  придатним, якщо  його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

**Винахідницький рівень (лише для винаходів**) – винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним,  тобто не випливає явно із рівня техніки.  Неочевилним вважається винахід, який вирішує завдання, яке не могли вирішити спеціалісти відомими способами.

 Обсяг правової охорони винаходу і корисної моделі визначається патентною формулоюю – короткий виклад технічної сутності винаходу чи корисної моделі.

**3. Промисловий зразок -** результат творчої діяльності людини  у галузі художнього конструювання. Строк охорони –

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.

Промисловий зразок відповідає умовам  патентоспроможності, якщо  він є новим.

**Умови патентоздатності для промислового зразка:**

Промисловий зразок визнається **новим**, якщо сукупність його суттєвих  ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки  до  Установи  або,  якщо  заявлено  пріоритет,  до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка  береться  до  уваги  зміст усіх раніше одержаних Установою заявк,   за   винятком  тих,  що  на  зазначену  дату  вважаються відкликаними,  відкликані  або  за ними Установою прийняті рішення про  відмову  у  видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких  рішень.

1. **Види патентів та загальний порядок їх видачі**

**Патент**   -  охоронний  документ,  що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель) або промисловий зразок.

Види патентів:

(а) залежно від об’єкту правової охорони: патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок

(б) залежно від змісту і державного значення об’єкту правової охорони:

- звичайний патент – патент на об’єкт правової охорони, відомості про який не становлять державної таємниці

- патент на секретний винахід, користу модель – патент на об’єкт правової охорони, відомості про який становлять державну таємницю.

(в) залежно від ступеня і глибини аналізу заявки на отримання патенту:

- **звичайний патент** – патент, виданий за результатами кваліфікаційної експертизи заявки.

Кваліфікаційна експертиза  (експертиза по суті) - експертиза, що  встановлює  відповідність  об’єкта правової охорони  умовам   патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності)

- **деклараційний патент** на винахід, корисну модель - різновид  патенту,  що видається за результатами формальної експертизи заявки.

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 (корисними моделями),  і  відповідність  заявки  та  її оформлення встановленим вимогам.

**Процедура отримання патенту:**

1. Подання заяви до Державної служби інтелектуальної власності автором, роботодавцем.

2. Експертиза заявки

3. Публікація відомостей про заявку на отримання патенту – через 18 місяців після її подання.

4. Реєстрація патенту

5. Публікація відомостей про реєстрацію патенту

6. Видача патенту

**3. Суб'єкти права на патент. Права і обов'язки патентовласників**

Види суб’єктів:

1. Первинні – фізичні особи, які створили винахід, корисну модель або промисловий зразок
2. Вторинні – особи, які набули майнові права на відповідний об’єкт правової охорони, однак не брали участі в його створенні.

(а) роботодавець

(б) правонаступник (спадкоємець або юридична особа, утворена внаслідок реорганізації) автора

(в) особа, яка набула майнові права на об’єкт охорони на підставі відповідного договору (наприклад, ліцензійного договору, договору про передання майнових прав на запатентований об'єкт).

**Права, що випливають з патенту**, поділяються на особисті немайнові і майнові права.

***Особистим немайновим правом*** винахідника та автора промислового зразка є право авторства, яке є невід'ємним і охороняється безстроково. Винахідник також має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу чи корисній моделі.

***Майновими правами*** інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відповідно до ст. 464 ЦК є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) [виключне право](http://neik.nlu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=1038&displayformat=dictionary" \o "Глосарій: ВИКЛЮЧНЕ ПРАВО) дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) [виключне право](http://neik.nlu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=6933&displayformat=dictionary" \o "Глосарій до теми 15: ВИКЛЮЧНЕ ПРАВО) перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші [майнові права інтелектуальної власності](http://neik.nlu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=6934&displayformat=dictionary" \o "Глосарій до теми 15: 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 чи законом. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Зокрема, відповідно до ст. 28 Закони України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” використанням винаходу чи корисної моделі визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого об’єкту, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в [цивільний оборот](http://neik.nlu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=1159&displayformat=dictionary" \o "Глосарій: ЦИВІЛЬНИЙ ОБОРОТ) або зберігання такого продукту в зазначених цілях; а також застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу чи корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули, або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно зі ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

***Обов'язки, що випливають з патенту.*** Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

***Примусове [відчуження](http://neik.nlu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=6732&displayformat=dictionary" \o "Глосарій до теми 10: ВІДЧУЖЕННЯ) прав на винахід, корисну модель чи промисловий зразок.***Відповідно до ст. 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і ст. 24 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», якщо винахід, корисна модель чи промисловий зразок, крім секретного винаходу (корисної моделі), *не використовується або недостатньо використовується в Україні* протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання об’єкту було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати об’єкт, у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання. Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання об’єкту з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. При цьому право власника патенту надавати дозволи іншим особам не обмежується.

Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка власнику *пізніше виданого патенту*, якщо об’єкт 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 об’єкту власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання досягнення, що охороняється пізніше виданим патентом.

**4. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування**

Відповідно до ст. 489 ЦК, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Таким чином, основною функцією комерційного найменування є індивідуалізація суб’єктів – учасників цивільного обороту.

*Комерційне найменування* – це найменування, під яким особа виступає у цивільному обороті і яке індивідуалізує цю особу серед інших його учасників.

До комерційного найменування висуваються певні вимоги. Принцип *істинності* полягає в тому, що найменування повинне відповідати виду діяльності юридичної особи і не вводити в оману споживачів. Відповідно до принципу *виключності* найменування повинно відрізнятися від інших, щоб не допускати змішування. Однак у деяких випадках допускається виключення з цього правила: особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються. Це можливо, зокрема, коли суб’єкти діють у різних сферах. *Постійність* комерційного найменування полягає у тому, що право на нього строком не обмежене.

***Майнові права на комерційне найменування.***На відміну від інших правових засобів індивідуалізації, для набуття права інтелектуальної власності на комерційне найменування не вимагається виконання формальних дій. Воно є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

*Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування* є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Законодавець встановлює обмеження щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування: вони можуть бути передані іншій особі лише разом з єдиним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

**5. Право інтелектуальної власності на торговельну марку**

*Торговельною маркою* може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів та послуг, що виробляються та надаються однією особою, від товарів та послуг, що виробляються та надаються іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК).

Найбільш широкого поширення набула *класифікаціяторговельних марок* у залежності від використовуваних позначень.

*Словесні* марки – це марки у вигляді сполучень літер, слів чи фраз. Основна вимога до цього виду марок – легка вимова на різних мовах. Вони набули найбільшої по[пул](http://neik.nlu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=1402&displayformat=dictionary)ярності, оскільки легко запам’ятовуються і зручні у рекламі. Це можуть бути як існуючі, так і штучно створені слова (наприклад, „Sony”).

*Зображувальні* марки – це позначення у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині. Сама назва свідчить про те, що вони втілюються в малюнок, креслення і т.п. У цьому випадку можуть бути використані як існуючі об'єкти, так і абстрактні зображення і всілякі символи.

*Об'ємні* марки – це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах – довжині, висоті і ширині. Предметом може бути, зокрема, оригінальна форма виробу або його [упаковка](http://neik.nlu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=1423&displayformat=dictionary).

*Нетрадиційні* торговельні марки – світлові, звукові, ароматичні та інші марки.

***Умови надання правової охорони торговельним маркам.***Марці може бути надана правова охорона у випадку додержання таких основних вимог: вона не повинна суперечити суспільним [інтерес](http://neik.nlu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=1081&displayformat=dictionary" \o "Глосарій: ІНТЕРЕС)ам, принципам гуманності і моралі та на неї не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Відповідно до Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, *не можуть одержати правову охорону* позначення, що:

1) *не можуть бути у винятковому використанні окремих* *осіб*(однак такі позначення можуть бути включені в знак як неохоронювані елементи, якщо на це мається згода відповідного компетентного органу або їх власників): державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені чи повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні і пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки;

2) в силу об'єктивних причин *не зможуть виконувати функції торговельної марки*, оскільки: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, [якість](http://neik.nlu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=1448&displayformat=dictionary" \o "Глосарій: ЯКІСТЬ), склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг

3) *тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати з*: марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; марками інших осіб, якщо вони охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україн

4) *відтворюють*: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Законодавство України закріплює принцип не абсолютної, а *відносної новизни* позначень, що заявляються як торговельні марки, тобто новизна позначення обмежується територією України. Це, зокрема, означає, що реєстрація того чи іншого позначення як марки у інших країнах не перешкоджає визнанню даного чи подібного позначення маркою в Україні, якщо тільки інше не випливає з міжнародних угод, учасником яких є Україна.

***Суб’єкти права на торговельну марку.***ЗУ „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в ч. 5 ст. 5 передбачає, що право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники. Відповідно до ч. 1 ст. 493 ЦК, суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Тобто законодавець України не пов’язує виникнення права на торговельну марку з зайняттям підприємницькою діяльністю.

***Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку та строки їх чинності.***Відповідно до ст. 495 ЦК, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Зазначені права належать володільцю відповідного свідоцтва; володільцю міжнародної реєстрації; особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Майнові права на торговельну марку, як і на інші об’єкти інтелектуальної власності, носять строковий характер: вони є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Однак, на відміну від прав на інші об’єкти, зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Законодавець передбачає випадки *дострокового припинення чинності майнових прав* інтелектуальної власності на торговельну марку (ст. 497 ЦК, ст. 18 ЗУ „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”).

*По-перше*, такою підставою є перетворення торговельної марки у[загальновживане позначення](http://neik.nlu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=1071&displayformat=dictionary) певного виду товарів чи послуг після дати подання заявки. Зазначена обставина повинна бути встановлена в рішенні суду. Прикладами перетворення торговельних марок в родове поняття можуть слугувати: нейлон, целофан, термос, диктофон, ескалатор, примус. На сьогодні подібне розмивання функцій торговельної марки можна спостерігати стосовно знаку „Xerox”.

Щоб не допустити перетворення торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів доцільно: 1) проставляти рядом з торговельною маркою попереджувальне маркування про те, що позначення є зареєстрованою торговельною маркою. Це буде нагадувати, що дане позначення є торговельною маркою, а не назвою товару; 2) при випуску нового товару давати йому назву і рекламувати її поряд з застосуванням торговельної марки.

Якщо позначення стало загальновживаним стосовно лише певного товару чи послуг, а воно має чинність і для інших класів товарів та послуг, то дострокове припинення чинності буде частковим і стосуватися лише певного товару чи послуги при умові, що в цій частині позначення відповідає умовам надання правової охорони.

*По-друге*, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути припинені повністю або частково за ініціативою особи, якій вони належать. Такі активні дії можуть бути вчинені лише за умови, що при цьому не будуть порушені права інших осіб. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності. Звичайно, до даного способу, коли сам правоволоділець своїми активними діями позбавляє себе виключних майнових прав інтелектуальної власності, не отримуючи ніяких переваг, вдаються досить рідко. Таким прикладом може бути, зокрема, намагання уникнути конфліктної ситуації.

*По-третє*, дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Зазначена підстава має місце при пасивній поведінці правоволодільця, яка фактично свідчить про втрату інтересу до продовження чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено (п. 2 ст. 18 ЗУ „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”). Щоб не допустити цього, документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до компетентного органу до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

*По-четверте*, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.