**ЛЕКЦІЯ “Патентне право”**

**ПЛАН**

1. Поняття патентного права. Умови надання правової охорони і критерії

патентоздатності окремих об’єктів.

2. Правове становище суб’єктів права на винаходи, корисні моделі та

промислові зразки.

3. Порядок патентування винаходу, корисної моделі чи промислового

зразка.

4. Судовий порядок захисту прав на об’єкти промислової власності

**Список джерел :**

1. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі. Закон України від15.12.1993 р. № 3687-XII // ВВР. - 1994. - № 7. - Ст. 32 (із змінами від16.10.2012. – ВВР. – 2014. - № 2-3. - Ст.41).

2. Про охорону права на промислові зразки. Закон України від15.12.1993 р. № 3687-XII // ВВР. - 1994. - № 7. - Ст. 32 (із змінами від16.10.2012. – ВВР. – 2014. - № 2-3. - Ст.41).

3. Про міжнародне приватне право. Закон України від 23 червня 2005р. № 2709-ІV // ВВР. – 2005. - № 32. – Ст. 422.

4. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. ЗаконУкраїни № 776/97-ВР від 23 грудня 1997 р. // ВВР. – 1998. - № 20. – Ст. 99.

5. Про затвердження Положення про Державну службуінтелектуальної власності від 8 квітня 2011 р. № 436/2011. Указ ПрезидентаУкраїни // www.rada.gov.ua

6.Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»,

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984\_011.

2. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навч.посіб. / І. О. Мікульонок. — 3-тє вид., переробл. і допов. — К. : Кондор-Видавництво, 2014. — 242 с.

3. Идрис К. Интеллектуальная собственность — мощный инструмент экономического роста / Генеральный директор ВОИС Камил Идрис; [пер. с англ.Е. И. Дайч, И. В. Коробко]. — М. : Роспатент, 2004. — 450 с.

Idris K. Intellektualnaia sobstvennost — moschnyi instrument ekonomicheskoho rosta,M. : Rospatent, 2004, 450 s.

4. История патентов в мире: [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

http://www.patent-translation.ru/?smid=10.

5. Рост числа патентных заявок в мире в 2014 г. продолжился пятый год подряд Китай лидирует по числу поданных заявок [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2015/article\_0016.html .

6. Глобальний інноваційний індекс 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/econ\_stat/ru/economics/gii.

7. Андрощук Г. О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини:стратегія високих технологій / Г. О. Андрощук // Наука та інновації. —2009. — Т. 5, № 3. — С. 72–88.

8. Патентне відомство ФРН : Офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режимдоступу <http://www>. dpma.de/service/gesetze\_verordnungen/index.html .

DPMA, http://www.dpma.de/service/gesetze\_verordnungen/index.html.

9. Патентне відомство Великобританії. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.gov.uk/government/news/patents-displaying-your-rights.

10. Справка о законодательстве в сфере охраны и защиты интеллектуальнойсобственности в Великобритании [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://filling- Patentne vidomstvo Velykobrytanii, <https://www.gov.uk/government/news/patentsdisplaying-your-rights>.

11. Кордобовская М. Ирландия: патенты, не облагаемые налогом [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.nalogi.net/1998/199802_8.htm>.

12. Патентне відомство Республіки Польша. Офіційний сайт: [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.uprp.pl/akty-prawne/Lead03,13,1315,1b, index,pl,text/podstawowe-obowiazujace-akty-prawne/Lead03,50,262,1b,index,pl,text. UPRP,

13. Європейський патентний офіс : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html. EPO,

14. Вікіпедія: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.rfwiki.org/wiki/Unified\_Patent\_Cour.t. Unified\_Patent\_Court,

* Кириченко І. Вирішення судових спорів з питань інтелектуальної власності. Експертне дослідження // Юридичний журнал. – 2003. – № 3. – режим доступу: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=116>
* Кириченко І.А. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. – Навчальний посібник. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права. – 2005. – 172с.
* Кириченко Т.С. Захист патентного права на основі формули винаходу: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Т.С. Кириченко ; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 17 с.
* Коваль А. Деякі особливості судових справ про визнання недійними патентів на промислові зразки // Юридичний журнал. – 2006. – № 9. – режим доступу: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2402>
* Коваль І.Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування. Монографія. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011. – 330 с.
* Косенко С. Судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2006. – № 4. – режим доступу: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2220>
* Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності. Підручник. – К.: Істина, 2007. – С.208.
* Овчаренко А. Система міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – режим доступу: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3534>
* Остапчук В. Останні зміни в режимі захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2004. – № 10. – режим доступу: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1412>
* Падучак Б.М. “Трансфер технологій: цивільно-правовий аспект”. Монографія. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2012. – 218 с.
* Патентне право (науково-практичний коментар Глави 39 Цивільного кодексу України) / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова ; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 67
* Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци. – К.: Слово, 2006. – 1104с.
* Стефанчук М., Давид Л. Цивільно-правова охорона та захист прав на комерційне (фірмове) найменування // Право і суспільство. – 2014. – № 1-2. – С.51-54.

***1. Поняття патентного права. Умови надання правової охорони і критерії патентоздатності окремих об’єктів.***

**Патентне право - це сукупність норм, що регулюють особисті немайнові та майнові відносини, які виникають у зв'язку зі створенням, оформленням і використанням винаходів, корисних моделей і промислових зразків.**

**Винахід** — це технічні рішення будь-яких проблем будь-якої галузі суспільно корисної діяльності, які є новими, мають винахідницький рівень і придатні для промислового використання.Об'єктами винаходу можуть бути продукт (пристрій, речовина,штам мікроорганізму, культура клітин, рослин і тварин тощо),спосіб; застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням.

**Корисна модель** — це конструктивне виконання пристрою, яке характеризується явно вираженими просторовими формами. Така форма повинна характеризуватися не лише наявністю елементів і зв'язків між ними, а й формою виконання цих елементів, їх певним взаємним розташуванням. Якщо винахід містить сутність заявленої пропозиції, то корисна модель — втілення цієї сутності в просторі.

**Промисловий зразок** — це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом. Промисловий зразок відповідає умовам патентоздатності, якщо він новий І промислово придатний. Він визнається новим, коли сукупність його суттєвих ознак не стала загальновідомою до подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет — до дати її пріоритету.

**Суб'єктами** права інтелектуальної власності на винаходи, корисні  моделі і  промислові зразки є передусім їх безпосередні **творці** — винахідники і автори промислових зразків. Ними можуть бути лише фізичні особи незалежно від віку

**Зміст права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок**

Суб'єктивні права на зазначені об'єкти також поділяються на особисті немайнові і майнові.

**До особистих** немайнових прав на винаходи, корисні моделі належать право авторства та право на присвоєння винаходу чи корисній моделі свого імені. Закон не містить перешкод для присвоєння цим об'єктам спеціальної назви.

**До майнових** прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки належить право відчужувати зазначені об'єкти. Винаходи, корисні моделі і промислові зразки є товаром і перебувають у вільному цивільному обігу. Стосовно них  можна вчиняти будь-які цивільні правочини.

До виключних прав інтелектуальної власності на винаходи,корисні моделі і промислові зразки ЦК відносить:

1) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензію) іншим особам;

2) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

Права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки набуваються на підставі: подання в установленому законом порядку заявки за умови їх відповідності умовам придатності для набуття права, визначених ЦК України. ЦК України і відповідним законом для кожного об’єкту вставлені **умови придатності** для набуття права інтелектуальної власності. Загальною вимогою є те, що ***заявка подається*** встановленого змісту та в установленому порядку. Заявка має містити не тільки інформацію, що ідентифікує заявника (фізичну або юридичну особу) але і давати можливість визначити обсяг правової охорони відповідного об‘єкту. Обсяг правової охорони визначається за кожним окремим об’єктом. За результатами розгляду заявок у порядку, встановленому відповідним законом, приймається рішення щодо наявності підстав для надання правової охорони.

**Статтею 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.**

Патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчують майнові права інтелектуальної власності, а саме:

* право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
* виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);
* виключне право перешкоджати неправомірному використанню цих об‘єктів, в тому числі забороняти таке використання.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Право інтелектуальної власності за своєю природою є суб’єктивним правом, тобто включає можливість особи як самостійно здійснювати визначені дії, так в можливість вимагати відповідної поведінки від іншої особи (осіб). Майнові права інтелектуальної власності мають ***абсолютний та виключний характер.***

**Абсолютна природа прав** інтелектуальної власності визначається тим, що ці права охороняються від будь-якої особи, яка своїми діями перешкоджає здійсненню цих прав. Таким чином інші члени суспільства, на яких поширюється закони держави, зобов'язані утримуватись від використання результату інтелектуальної діяльності, що є винаходом, корисною моделлю, промисловим зразком, що належать їх власнику. Тільки законом можуть бути встановлені випадки ***обмеження майнових*** прав інтелектуальної власності.

**Виключний характер прав інтелектуальної власності** визначається тим, що в межах однієї країни права на конкретний об’єкт можуть належати лише одному власнику. Видача двох охоронних документі, що засвідчують права інтелектуальної власності на той самий об'єкт не допускається. Необхідно зазначити, що дія прав інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності, ***обмежена територією відповідної держави***. Це означає, що на той самий об'єкт у різних державах охоронний документ може бути виданий різним особам. Відповідно до статті 4bis **Паризької конвенції по охороні промислової власності**, «патенти, заявки на які подані в різних країнах Союзу громадянами країн Союзу, незалежні від патентів, отриманих на той же винахід в інших країнах, що входять чи не входять до Союзу».

Майнові права інтелектуальної власності носять строковий характер. Законодавством встановлено строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на різні об’єкти промислової власності. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності спливає:

* для винаходу через **двадцять років**, від дати подання заявки. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу. Законом України “Про охорону прав на винаходи корисні моделі” встановлено, що строк чинності виключних майнових прав на винахід, об’єктом якого є лікарські засоби, засоби захисту тварин, рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на **5 років**. Порядок продовження встановлюється відповідним нормативним актом (абз.5 частини 4 статті 6 Закону).;
* для корисної моделі через **десять років** від дати подання заявки;
* для промислового зразку через п'ятнадцять років від дати подання заявки, при цьому Законом України “Про охорону прав на промислові зразки” встановлено, що строк дії патенту становить **10 років** від дати подання заявки і продовжується в установленому порядку за клопотанням власника патенту, але не більше як на 5 років;

***Наприклад****,* у судовій справі за позовом особи\_1 та особи\_2 до Фонду цивільних досліджень «U.S.Civilian Research & Development Foundation», Виконавчого комітету Львівської міської ради позивачі звернулись до суду з позовом, в якому просять стягнути з відповідачів винагороду за створення винаходів, а також просять визнати їх співавторами винаходів. В обґрунтування позову позивачі зазначають, що вони є авторами та співавторами винаходів, захищених патентом СРСР на винахід «Способ хранения сельскохозяйственной продукции», патентом України на винахід «Спосіб збереження сільськогосподарської продукції», деклараційним патентом України на винахід «Спосіб збереження зерна» та патентом України на корисну модель «Сховище для зерна». Відповідачі вчиняють дії, пов’язані з використанням вказаних винаходів (корисних моделей). Суд відмовив в задоволенні позову, оскільки, по-перше, вимоги позивачів про визнання їх співавторами винаходів є безпідставними, оскільки їх авторство на винаходи жодним чином не оспорюється, і вони представили суду патенти, видані на їх імена, по-друге, на момент звернення до суду позивачі не були володільцями жодного з вказаних ними патентів на винахід чи корисну модель (у зв’язку з закінченням строку чинності майнових прав інтелектуальної власності)[[1]](#footnote-1) . Рішення суду є законним та обґрунтованим, оскільки право авторства позивачів на винаходи ні відповідачами, ні іншими особами не оспорювалося. Позивачі були вказані винахідниками у відповідних охоронних документах. Натомість майнові права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель вже не були чинними у зв’язку із спливом строків їх правової охорони.

Слід також врахувати позицію ***Верховного Суду України***, який наголошує, що для встановлення того, що продукт виготовлений із застосуванням винаходу, необхідно проводити оцінку формули винаходу та вирішувати питання про використання ознак такої формули у продукті[[2]](#footnote-2) .

Законом встановлені умови тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід до набрання ними чинності.

Відповідно до пункту 16 статті 16 Закону України «Про охорону прав на винахід корисну модель» по закінченні **18 місяців** від дати подання заявки на видачу патенту, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету, в офіційному бюлетені публікуються відомості про заявку, якщо вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту. Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа може ознайомитись з матеріалами заявки. Така публікація спрямована, по-перше, на ознайомлення суспільства з новітніми технічними досягненнями, по-друге, надає можливість будь-якій особі ознайомитись з матеріалами заявки та направити заперечення проти видачі патенту на винахід, на підставі невідповідності його умовам надання правової охорони Однак така публікація може нанести шкоду заявнику. Саме після такого опублікування відомостей про заявку заявнику надається тимчасова правова **охорона в обсязі формули** винаходу, з урахуванням якої вона була опублікована (стаття 21 Закону). Суть тимчасової правової охорони полягає в тому, що заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення української мовою з зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. Зазначена ***компенсація*** може бути одержана заявником тільки після одержання ним патенту. Її розмір визначається угодою сторін чи у судовому порядку. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки[[3]](#footnote-3).

ВИСНОВОК: велике значення для власника прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок має обсяг прав, що надається.

***2. Правове становище суб’єктів права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки***

**Патентовласниками** на винаходи, корисні моделі та промислові зразки є:

1. винахідники стосовно винаходів і корисних моделей та автори промислових зразків;
2. роботодавці - стосовно службових об’єктів;
3. правонаступники - особи, яким винахідники, автори промислових зразків чи роботодавці передали свої майнові права;

4) спадкоємці патентовласників.

Первинним суб’єктом є винахідник та автор промислового зразка, тобто фізичні особи, творчою діяльністю яких створено об’єкт інтелектуальної власності. Саме вони за загальним правилом мають право на одержання патенту, якщо інше не передбачено законодавством. Слід враховувати, що якщо особа не внесла особистого творчого внеску у створення винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, а надала тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і оформленні заявки, у неї не виникає право на одержання охоронного документа. При спільному створенні об’єкта кількома особами вони мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено домовленістю між ними.

**Кодексом встановлено, що обсяг правової охорони визначається:**

* формулою винаходу, корисної моделі;
* сукупністю суттєвих ознак промислового зразка;

Відповідно до пункту 5 статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» **тлумачення формули винаходу здійснюється в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.** Що стосується промислового зразка, то тлумачення ознак промислового зразка здійснюється у межах його опису (пункт 6 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Відповідно до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” 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, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Законом встановлено, що 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.

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

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилеж- ного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

* продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;
* існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

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

Щодо промислового зразка, то використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування його до 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 використанні всі суттєві ознаки промислового зразка.

***3. Порядок патентування винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.***

Особа, яка бажає одержати патент на винахід (корисну модель) і має на це право, може подати заявку на його видачу до Державної служби інтелектуальної власності України, яка приймає, розглядає та проводить експертизу заявок. Заявка подається до Державної служби на адресу Державного підприємства «Український інститут промислової власності». Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, подання заявки визначаються Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 р. ***Видача патенту проводиться в місячний строк після його державної реєстрації.***

**Патент** — документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне право на використання його протягом певного строку. Патент видається державним патентним відомством винахіднику або його правонаступнику. ***Дія патенту розповсюджується тільки на територію держави, в якій його видано.***

У широкому розумінні **«патент»** є комплексом виключних прав на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка, які держава гарантує патентовласнику, тобто винахіднику або особі, якій винахідник передав виключні майнові права. Надання виключних прав державою здійснюється на заздалегідь визначений період часу в обмін на контрольоване та публічне розкриття патентовласником суттєвих ознак винаходу[[4]](#footnote-4).

***Наприклад,*** однією з подібних до України держав у багатьох аспектах є **Польща**. Відносини щодо правової охорони винаходів там регулюються законами «Про промислову власність» від 30.06.2000 р., «Про ратифікацію Акту від 29.10.2000 р., що вводить в дію Конвенцію про видачу європейських патентів» від 12.09.2002 р., «Про ратифікацію Конвенції про видачу європейських патентів» від 19.09.2003 р., Розпорядження Ради Міністрів «Про плати, пов’язані з охороною винаходів, промислових зразків, товарних знаків» від 29.08.2001 р., Розпорядженням Ради Міністрів «Про заяви та розгляд звернень по винаходам» від 17.09.2001 р., Розпорядження Ради Міністрів «Про діяльність Патентного відомства Республіки Польща» від 08.01.2002 р., Розпорядження Голови Ради Міністрів «Про реєстри Патентного відомства Республіки Польща» від 20.05.2008 р. Загалом патентне законодавство Польщі гармонізоване з законодавством ЄС та не містить суттєвих особливостей щодо процедури патентування винаходів.

Оскільки співпраця між країнами ЄС є досить тісною, виникла необхідність створення патенту, який би забезпечував захист інтелектуальної власності на всій території Європи, а також не суперечив законодавству кожної країни. Вирішенням вказаної проблеми стало **створення Європейської патентної конвенції**, що змогла врегулювати процедуру видачі європейського патенту. Іншим важливим документом стала конвенція про патенти Європейського економічного співтовариства (ЄЕС), який, своєю чергою, регулює відносини, що виникають уже після видачі європейського патенту, і охоплює дією територію країн ЄС. Конвенція про видачу європейських патентів (англ. Convention on the Grant of European Patents) також відома як Європейська патентна конвенція (ЄПК) (англ. European Patent Convention (EPC)) — міждержавна угода, що містить низку узагальнених положень і правил, які контролють видачу патентів на різного роду винаходи. ЄПК була підписана в Мюнхені в 1973 р. та набула чинності 01.10.1977 р. після того, як її ратифікували шість держав. Наразі ЄПК об’єднує 38 країн-учасниць, а країнами розширення є Боснія та Герцеговина й Чорногорія.[[5]](#footnote-5)

**Стаття 32. Припинення дії патенту. Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі**

1. Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Не допускається повна або часткова відмова від патенту без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що засвідчуються патентом.

2. Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії починаючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи не пізніше 4 місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти або бути відправленим до Установи до кінця поточного року дії патенту за умови сплати збору протягом його останніх 4 місяців.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. При сплаті збору дія патенту відновлюється.

Якщо збір не сплачено протягом цих 12 місяців, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення дії патенту.

Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується

Що стосується надання дозволу на використання цих об’єктів (***ліцензія на використання***), то відповідно до статті 1114 ЦК України такі ліцензії не потребуються обов‘язкової державної реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу **ліцензіара або ліцензіата** у порядку встановленому законом. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об’єкт інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Власник майнових прав на винахід (корисну модель) промисловий зразок, має право подати для офіційної публікації заяву про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання винаходу (корисної моделі) (відкриту ліцензію). У цьому разі ***збір за підтримання чинності майнових прав*** на винахід (корисну модель) промисловий зразок зменшується на 50 відсотків, починаючи з року, наступного за роком опублікування такої заяви.

Якщо жодна особа не заявила власнику майнових прав на винахід (корисну модель), промисловий зразок про свої наміри щодо використання винаходу (корисної моделі), промисловий зразок не виявила бажання одержати ліцензію або укласти ліцензійний договір, він може подати письмове ***клопотання про відкликання своєї заяви.*** У такому разі збір за підтримання чинності майнових прав на винахід (корисну модель) вноситься у повному розмірі, починаючи з року, наступного за роком опублікування такого клопотання.

Відомості про реєстрацію факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та факту надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка або компонування ІМС публікуються в офіційному бюлетені.

***4.Судовий порядок захисту прав на об’єкти промислової власності***

Відносини інтелектуальної власності, пов’язані з охороною прав на винаходи і корисні моделі, врегульовано як на міжнародному рівні, так і на рівні національного законодавства. Основним міжнародним нормативно-правовим актом є **Паризька конвенція про охорону промислової власності** від 20 березня 1883 року (з наступними змінами та доповненнями), яка набула чинності для України у 1991 році. Конвенція містить загальні засади охорони прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та інші об’єкти промислової власності. Відповідно до ст. 1 конвенції промислова власність розуміється в найбільш широкому значенні і розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю, але також і на галузі сільськогосподарського виробництва і добувної промисловості та на всі продукти промислового чи природного походження. При цьому об’єктами охорони промислової власності є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції.

Норми щодо охорони та захисту патентних прав у законодавстві України потребують вдосконалення. Зокрема, на відміну від Закону України «Про авторське право і суміжні права» (розділ V закону, який визначає види порушень авторського права (суміжних прав), порядок захисту, спеціальні способи захисту прав, способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав), законодавство про винаходи (корисні моделі), промислові зразки містить лише дві спеціальні статті про порушення прав власника патенту та способи захисту прав. Йдеться про ст.ст. 34, 35 Закону України «**Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. ст. 26, 27** Закону України **«Про охорону прав на промислові зразки»**. Однак ці норми лише поверхово визначають будь-яке посягання на права власника патенту, що передбачені цими законами, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. До того ж, статті вказаних законів про способи захисту прав за змістом передбачають лише види спорів, які можуть вирішуватися судами. Положень щодо спеціальних способів захисту патентних прав ці норми не містять.[[6]](#footnote-6)

Інколи виникають **спори щодо виплати винагороди** авторам винаходів (корисних моделей). Зазвичай в таких справах йдеться про винагороду за використання службових винаходів. Така винагорода присуджується за умови доведення факту її невиплати. Однак якщо роботодавець не сплатив щорічного збору за продовження дії патенту (у відповідності до вимог ч. 2 ст. 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), суди констатують, що дія патенту припинена, і права, які з нього випливають, також припинилися. Відтак відмовляють винахідникам в задоволенні позову про стягнення винагороди з роботодавця. При цьому нерідко не має правового значення факт подальшого використання винаходу (корисної моделі) на виробництві відповідачем (роботодавцем) за патентом, який припинив свою дію. Вважаємо, що у таких випадках відносини сторін щодо виплати винагороди повинні врегульовуватися договором, що укладається між винахідником і роботодавцем. Саме в договорі повинні бути визначені умови та розмір грошової винагороди за створення і використання винаходу (корисної моделі).

***Наприклад****,*у судовій справі за позовом особи\_1 і особи\_2 до ТзОВ «Науково-біотехнологічний центр «Ензифарм» про визнання права власності на патенти та відшкодування збитків, Cуд встановив наступне. Позивачі зазначають, що приймали участь у дослідній роботі щодо кількох лікарських препаратів, яка передувала отриманню патентів на винаходи, в яких позивачі вказані як винахідники. Водночас позивачі вважають, що мали б бути власниками вказаних патентів та отримувати винагороду внаслідок їх використання. Позивачі стверджують, що з урахуванням того, що протягом тривалого часу патенти використовувалися відповідачем без виплати винагороди позивачам, їм також завдано збитків. Суд встановив, що позивачі були обізнані з тим, що вони зазначені у патенті на винахід як винахідники. Також позивачі були обізнані з тим, що право на отримання патенту за вказаною заявкою вони передали юридичній особі – відповідачу. Зокрема, позивачі як співавтори винаходу підписали договір про переуступку права на патент відповідачу, усвідомлюючи, що передають відповідачу право на отримання патенту на винахід. Проте позивачі не знали, що не набудуть права на вказаний винахід та не стануть власниками патенту. Суд вказав, що незнання вказаними фізичними особами положень чинного законодавства України та неусвідомлення різниці між поняттями «винахідник», «заявник», «власник патенту» на момент виникнення правовідносин щодо патентування винаходу не може слугувати підставою для визнання за позивачами права на патент на вказаний винахід. Суд також вказав, що позивачам ніколи не належали майнові права на вказані ними винаходи, бо власником патентів був відповідач. У зв’язку з вказаним, позивачам було відмовлено в задоволенні позову [[7]](#footnote-7). При вирішенні позовної вимоги про стягнення винагороди за створення винаходу суд повинен був врахувати умови ***договору,*** що був укладений між винахідниками і юридичною особою – відповідачем, якій було переуступлено право на подання заявки на винахід. Враховуючи те, що позивачі і відповідач не перебували у трудових відносинах, саме у цьому договорі сторони повинні були передбачити розмір та порядок виплати винагороди позивачам.

1. Рішення Галицького районного суду м.Львова від 27.03.2014. Справа №461/11555/13-ц // [Електронний ресурс]. – режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/37974336>   [↑](#footnote-ref-1)
2. Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 25 червня 2008 р. – режим доступу: [http://www.scourt.gov.ua](http://www.scourt.gov.ua/) [↑](#footnote-ref-2)
3. Попри законодавчу вказівку про можливість стягнення компенсації у спорах про захист прав на винахід (корисну модель), промисловий зразок, порядку та **механізму її стягнення законом не передбачено**. Відтак такий спосіб захисту як стягнення компенсації у патентних спорах не застосовується. Однак застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання винаходу (корисної моделі) могло би бути  дієвим способом захисту. Цей спосіб захисту передбачений також і п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України для захисту прав щодо всіх об’єктів інтелектуального права. Розмір стягнення повинен визначатися відповідно до спеціального закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення. На сьогодні таку компенсацію можна стягнути за порушення авторських або суміжних прав. Відповідно до  ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суд має право постановити рішення про **виплату компенсації, що визначається судом**, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу. У Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» також є аналогічна норма щодо розміру компенсації (п. г). ч. 1 ст. 55). Для належного захисту прав власника патенту на винахід (корисну модель), промисловий зразок доцільно запозичити такий спосіб захисту з унесенням відповідних змін до Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки». Зміни повинні містити умови, порядок стягнення компенсації за порушення прав інтелектуальної власності, її розмір. Компенсація є штрафною санкцією, яка застосовується незалежно від наявності (обґрунтованості) збитків. [↑](#footnote-ref-3)
4. Нормативна база, що регулює питання правової охорони **винаходів у Німеччині**, складається з Патентного закону ФРН (Patentgesetz — PatG) від 16.12.1980 р., який набув чинності 01.01.1981 р., зі змінами та доповненнями від 1986, 1990–1995 рр.; Закону про винаходи службовців від 25.07.1957 р. (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen А. Лузан 91 ПАТЕНТНЕ ПРАВО Теорія і практика інтелектуальної власності   
    4/2016 (ArbnErfG)); Закону про вартість патентів (Закону про патентні витрати) (Patentkostengesetz (PatKostG)) та інших нормативно-правових актів .

   **Для Великобританії** нормативну базу, що забезпечує правову охорону винаходів, становлять: Патентний закон 1977 р., Патентні правила від 2007 р., Правила про патентні мита від 2007 р. та інші нормативні акти. При цьому необхідно зауважити, що з 01.10.2014 р. до патентного законодавства Великобританії були внесені зміни, спрямовані на вдосконалення механізму захисту прав патентовласників та інших суб’єктів. Зокрема, це стосується «змін у дизайні патентного права». Вводяться нові правила маркування запатентованої продукції, на якій тепер має бути відображена веб-адреса, що містить інформацію про номер патенту, який відповідає такому продукту.

   Ще одна європейська країна **— Ірландія** — обрала шлях, так званих, податкових гаваней, що надало їй значної популярності як для індивідуальних винахідників, так і для холдингових компаній, які зорієнтовані на використання у своїй діяльності інноваційних продуктів. Нормативне підґрунтя правової охорони винаходів у цій країні складається із Закону «Про патенти» від 1964 р., зі змінами від 1992 р. та 2008 р. (S.I. № 71 2008 р.), а також Закону «Про фінанси» від 1973 р., зі змінами від 1996 р. [↑](#footnote-ref-4)
5. Однак актуальним нині залишаються проблеми захисту прав, які випливають з європейських патентів. Для вирішення цих проблем держави-члени ЄС розробили **проект,** який передбачав створення Єдиного **патентного суду**. Процедура створення Єдиного патентного суду (Unified Patent Court) була розпочата на підставі Угоди «Про Єдиний патентний суд», підписаної 19.02.2013 р. 24 державами-членами ЄС. Суд має розглядати справи, що стосуються порушення й анулювання європейських патентів, які діють на територіях держав-учасниць ЄС. Як передбачено зазначеною вище Угодою, Суд складатиметься із суду першої інстанції, апеляційного суду (м. Люксембург) та загальної канцелярії. [↑](#footnote-ref-5)
6. Слід наголосити, що порушенням прав патентовласника визнається будь-яке використання винаходу (корисної моделі), що здійснюється без його дозволу, крім випадків, прямо передбачених законом (йдеться про дії, які не визнаються порушенням прав патентовласника, передбачені ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»: **право попереднього користувача**, використання **без комерційної мети**, з науковою метою, в порядку експерименту, за надзвичайних обставин тощо). У Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» містяться такі ж правові норми щодо дій, які не визнаються порушенням прав власника патенту на промисловий зразок (ст. 22 закону). [↑](#footnote-ref-6)
7. Рішення Солом’янського районного суду м.Києва від 12.03.2014. Справа №760/3993/13-ц // [Електронний ресурс]. – режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/37674680>

   [↑](#footnote-ref-7)