

Семестр 1 навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність та інновації»
галузь знань 13 – «Механічна інженерія»
Спеціальність 132 «Матеріалознавство»
Підготував: к. т. н. Ярошенко Леонід Вікторович

Тема 5. ПАТЕНТУВАННЯ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ

План

5.1. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах.

5.2. Права та обов'язки власника патенту на винахід (корисну модель);

5.2.1. Особисті немайнові права;

5.2.2. Майнові права суб'єктів права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки;

5.3. Взаємовідносини співвласників патенту;

5.1. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах

Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

За клопотанням заявника йому надсилається повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного строку. За подання клопотання сплачується збір.

Винаходи патентують в іноземних державах з метою:

- захисту промислового експорту в державах, де передбачається його здійснювати. Мається на увазі експорт промислової продукції: машини, пристрої, обладнання, матеріали (речовини), продукція побутового призначення тощо;

- захисту так званих комплексних поставок, тобто об'єктів капітального будівництва, що споруджуються за кордоном при технічній допомозі України;

- забезпечення патентного захисту національних науково-технічних досягнень в іноземних державах, на території яких винахід буде використовуватись на підставі ліцензійного договору;
- забезпечення міжнародного науково-технічного співробітництва, включаючи створення спільних з іноземними фірмами підприємств тощо.

Дії, які необхідно здійснити для того, щоб запатентувати винахід в іноземній державі:

1. У першу чергу необхідно визначити доцільність патентування винаходу в іноземних державах.

2. Одночасно потрібно визначити, у яких саме державах Ви можете одержати патент.

3. Після цього обирається найбільш оптимальна процедура патентування.

Відповідно до вибраної процедури необхідно здійснювати дії щодо:

- підготовки та подання заявок на видачу патентів у відповідні патентні відомства;
- сплати зборів за дії, пов'язані з діловодством заявок та одержанням патентів, а також оплати послуг патентних повірених;
- листування з адміністративними та судовими органами при виникненні спорів.

Доцільність патентування винаходів в іноземних державах залежить від рівня та направленості технічного розвитку в тій чи іншій галузі промисловості конкретної держави.

Рішення стосовно одержання правової охорони винаходу в іноземних державах повинно прийматись за результатами оцінки перспектив його комерційної реалізації окремо в кожній державі.

Всі витрати, пов'язані з патентуванням винаходів в іноземних державах, несе заявник або, за погодженням з ним, інша зацікавлена особа.

Слід пам'ятати, що при веденні листування з патентним відомством, пов'язаним з одержанням патенту, необхідно дотримуватись регламентованих строків щодо діловодства заявок та правильності сплат мита, розміри якого друкуються в офіційних патентних бюлетенях Європейського патентного

відомства. Євразійського патентного відомства, а також в інших офіційних бюлетенях.

Вибираючи процедуру патентування, необхідно враховувати розміри валютних витрат, які включають розміри офіційного мита та гонорарів патентних повірених.

Вартість патентування одного винаходу в одній державі з використанням традиційної процедури від подання заявки до одержання патенту досягає 3-8 тис. доларів США з урахуванням оплати послуг патентного повіреного.

Чи можна подати заявку безпосередньо до відомства іншої держави?

Можна, але законом чітко визначено, що до подання заявки на одержання патенту на винахід в орган іноземної держави заявник зобов'язаний подати заявку в Україні.

Чи треба брати дозвіл на патентування винаходу в іноземних державах?

Відповідно до закону заявник, подаючи заявку на винахід до Установи, повідомляє про свій намір здійснити патентування винаходу в іноземних державах. Для цього до Управління права та патентної політики Установи надсилається заявка, до якої додаються:

- матеріали заявки на винахід у повному обсязі;
- документ, який засвідчує подання заявки до Установи (розписка в прийнятті заявки, рішення про встановлення дати подання заявки);
- експертний висновок про можливість опублікування матеріалів щодо винаходу в пресі та інших засобах масової інформації згідно з «Положенням про порядок підготовки матеріалів, призначених до відкритого опублікування», затвердженим постановою Кабміну України від 21 липня 1992 р.;
- документ, який засвідчує повноваження довіреної особи або право наступництва.

Розгляд заявки здійснюється відповідно до «Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах» від 1 червня 1995 р.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження такого повідомлення до Установи заявнику не буде надіслано рішення про заборону патентувати винахід в

іноземних державах, він має право подати заявку на одержання патенту на винахід до відповідного органу іноземної держави.

Як визначити держави патентування?

Патентувати винахід необхідно в державах, де досить розвинута галузь відповідної промисловості, та ведуться в цьому напрямі наукові дослідження. Якщо власник прагне завоювати монополію на ринку, він може запатентувати свій винахід у державах конкурентів, де розташовані їх підприємства, а саме:

- у державах, де планується організувати виробництво даної продукції;
- у державах, де знаходяться основні ринки збуту та передбачається продаж ліцензій.

Винахід можна патентувати в державах, що мають потенційні можливості для розвитку даного виробництва, зокрема у державах, що розвиваються.

Важливим фактором при вирішенні питання щодо патентування в тій чи іншій державі є укладені договори про довгострокове науково-технічне співробітництво, усталений експорт продукції, в якій використовується винахід.

Необхідно звернути увагу на наявність у державі, де планується здійснити патентування, умов для організації нового виробництва: географічне положення держави, джерела сировини та транспортні засоби, кадри достатньої кваліфікації тощо.

Патентування винаходу з метою захисту експорту бажано супроводжувати реєстрацією за кордоном знаку для товарів і послуг, що підвищить попит на продукцію та її вартість. Треба пам'ятати, що здійснити патентування неможливо, якщо в державі не існує патентної системи.

Як вибрати процедуру патентування?

Заявник вибирає процедуру патентування сам або за допомогою патентних повірених, які за його дорученням виконують роботи, пов'язані з патентуванням.

Вибір процедури патентування проводять з урахуванням того, чи бере держава, в якій планується здійснити патентування, участь у міжнародних або регіональних договорах з охорони промислової власності, а також особливостей її патентного законодавства.

Якщо необхідно запатентувати винахід лише у декількох державах, можна скористатись так званою традиційною процедурою, тобто подати заявку безпосередньо в кожен державу патентування. Але ця процедура має цілий ряд недоліків, а саме:

- матеріали заявки, зокрема опис та формулу винаходу необхідно складати відповідно до закону, згідно з правилами та мовою кожної держави патентування;
- необхідно оплачувати послуги патентних повірених в кожній державі патентування;
- заявка реєструється патентним відомством тільки після оплати відповідного мита.

Крім традиційної процедури, патентування винаходів в іноземних державах можна здійснити і за такими процедурами:

1. згідно з договором про патентну кооперацію (РСТ);
2. згідно з вимогами Європейського патентного відомства (ЄПВ);
3. згідно з вимогами Європейської патентної конвенції (ЄПК);
4. згідно з Євразійською патентною конвенцією (ЄАПК).

Патентування винаходу в іноземних державах за процедурою договору про патентну кооперацію (РСТ)

Процедура патентування винаходів згідно з Договором РСТ складається з двох етапів: міжнародної фази та національної фази.

Міжнародна фаза включає: подання міжнародної заявки, проведення пошуку, міжнародну публікацію та міжнародну попередню експертизу (остання не є обов'язковою і проводиться за бажанням заявника).

Національна фаза – це процедура розгляду міжнародних заявок у патентних відомствах тих держав, які були вказані та відібрані з урахуванням результатів міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи.

Міжнародна заявка складається відповідно до вимог, передбачених Договором РСТ та Інструкцією до нього. Вона повинна містити: заяву, опис винаходу, один або декілька пунктів формули, креслення (у разі потреби) та реферат. Заявники України можуть складати заявку російською або англійською мовою. Це залежить від вибору заявником міжнародного пошукового органу, яким

є Федеральний інститут промислової власності (Росія) або ЄПВ. Подається заявка в одержуюче відомство. Українські заявники подають заявки до Установи (відділ міжнародних заявок на винаходи).

Пріоритет міжнародної заявки встановлюється за датою подання міжнародної або за датою подання попередньої заявки.

Подання міжнародної заявки супроводжується сплатою мита на користь Міжнародного бюро ВОІВ (міжнародне мито), міжнародного пошукового органу (мито за пошук) та одержуючого відомства (мито за пересилання).

Патентування винаходу за процедурою РСТ має ряд переваг:

- заявка подається українським заявником до Установи однією мовою (на цьому етапі не треба перекладати заявку на мови вказаних держав);
- за результатами міжнародного пошуку можна вирішити питання стосовно доцільності подальшого патентування винаходу у визначених державах-учасницях, і тільки після одержання позитивного результату пошуку подавати заявки з їх перекладом до національних патентних відомств (національна фаза).

Недолік цієї процедури полягає у порівняно високій вартості, тому патентувати за процедурою РСТ доцільно лише тоді, коли патенти необхідно одержати не менш, ніж у чотирьох-п'яти державах. За цієї умови загальна вартість патентування буде меншою, ніж подання заявки в кожную окрему державу за традиційною процедурою.

До відома: На 1 травня 1998р. учасниками Договору РСТ було 96 держав. Україна є учасницею Договору РСТ і в міжнародних заявках може бути як вказаною, так і вибраною державою.

Процедура одержання європейського патенту

Європейське патентне відомство (ЄПВ) приймає заявки, проводить експертизу та видає європейський патент на винахід, який має силу національного патенту на території кожної зазначеної у заяві держави. У заявці на європейський патент можуть і вказуватись не всі, а лише деякі держави учасниці Конвенції.

За вибором заявника заявка складається англійською, французькою або німецькою мовою. За заявкою проводиться експертиза за формальними ознаками, перевіряється сплата мита та дотримання вимог до оформлення заявки,

призначається європейський патентний повірений, проводиться патентний пошук. Через 18 місяців заявка (опис, формула, креслення) публікується разом із звітом про пошук. Заявнику надається тимчасова правова охорона від дати публікації відомостей про заявку в державах-учасницях ЄПК, що зазначені в опублікованій заявці.

Протягом шести місяців необхідно сплатити мито за експертизу заявки по суті. Якщо приймається рішення про видачу патенту, після сплати відповідного мита публікуються відомості про видачу європейського патенту.

Строк дії європейського патенту - 20 років від дати подання заявки.

Заявка на європейський патент може бути подана до ЄПВ в Мюнхені або до його філії в Гаазі, а також в *національне патентне* відомство. Подати заявку можна безпосередньо до ЄПВ або переслати поштою без участі патентного повіреного. Всі інші дії здійснюються тільки через європейського патентного повіреного. Процедура патентування в ЄПВ коштує дорого, і її можна порівняти з вартістю традиційної процедури одержання 4-5 окремих національних патентів у державах-учасницях.

Проте ця процедура має і відповідні переваги у порівнянні з традиційною процедурою патентування підготовка та подання однієї заявки на одній *мові* в одне патентне відомство (СПВ) через одного патентного повіреного з одержанням патенту на винахід, що діє одночасно в усіх або декількох зазначених державах-учасницях Європейської патентної конвенції.

Членами Європейської патентної конвенції є 18 *західноєвропейських* держав: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція, Швейцарія та Швеція.

Процедура поширення дії європейського патенту. Деякі держави Європи, які поки що не є членами Європейської патентної конвенції, заявили про поширення дії європейського патенту на їх території після спеціальної процедури та сплати відповідного мита.

До відома: На сьогодні дія європейського патенту може бути поширена на Албанію, Естонію, Латвію, Румунію, Словенію та Хорватію.

Процедура ЄПК

Всі учасники Європейської патентної конвенції є учасниками Договору РСТ, тому європейський патент для будь-якої держави-учасниці може бути одержаний за процедурою РСТ. Надається можливість використати систему поширення дії європейського патенту, вказавши у міжнародній заявці держави – учасниці Договору РСТ, на які буде поширено його дію.

У той же час необхідно пам'ятати, що деякі європейські держави (Велику Британію, Францію тощо) не можна вказувати за процедурою РСТ окремо, а лише як державу – учасницю ЄПК. Тобто до тих держав можна застосовувати лише процедуру Євро-РСТ, вказавши ЄПВ.

До відома: Європейське патентне відомство на 20 відсотків знизило мито за проведення пошуку за заявками, що подані за процедурою РСТ.

Патентування винаходів за процедурою євразійської патентної конвенції (ЄАПК)

Євразійська патентна конвенція надає охорону винаходам на території всіх держав - учасниць цієї конвенції єдиним охоронним документом - євразійським патентом.

Євразійське патентне відомство видає патент на винахід, якщо він є новим, має винахідницький рівень та промислово придатний.

Українські заявники можуть подавати заявку безпосередньо до Євразійського патентного відомства, повідомляючи при цьому Установу (як при патентуванні за традиційною процедурою).

Експертиза за формальними ознаками заявки проводиться протягом двох місяців від дати її подання та за умови сплати мита. За заявкою проводиться патентний пошук. Експертиза заявки по суті проводиться за клопотанням заявника та за умови сплати відповідного мита. Якщо за результатами експертизи встановлено, що винахід відповідає умовам патентоздатності, приймається рішення про видачу євразійського патенту. В іншому випадку виноситься рішення про відмову у видачі патенту. Євразійський патент видається після сплати мита за його видачу та публікацію.

Патентним законодавством майже всіх держав визначено, що заявники, які постійно проживають за межами відповідної держави, можуть подавати заявки тільки через патентних повірених, що акредитовані при патентних відомствах.

Патентування це досить складний процес, що потребує високої кваліфікації, оскільки в кожній державі існує свій порядок і правила складання та подання заявки на винахід. Допомога патентного повіреного необхідна заявнику. так як він досконало знає діючі закони та право своєї держави або регіону.

Списки патентних повірених можна одержати у кожному патентному відомстві. Патентні повірені України допоможуть зв'язатись з патентним повіреним відповідної держави.

5.2. Права та обов'язки власника патенту на винахід (корисну модель)

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

Права, які надаються суб'єктам права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, заведено поділяти на дві групи:

- особисті немайнові права,
- майнові права.

5.2.1. Особисті немайнові права

До особистих немайнових прав належать право авторства, право на ім'я (спеціальну назву), право на подання заявки на одержання патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Але при цьому слід мати на увазі, що коло і характер особистих немайнових 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 винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Усі інші особи, які використовують зазначені об'єкти, зобов'язані зазначити ім'я автора. Право авторства закріплює факт створення того чи іншого творчого результату певною конкретною особою, а це має значення для суспільної оцінки як самого результату, так і особи автора.

Зазначення імені автора в разі використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка обов'язкове.

Чинне законодавство України про промислову власність не забороняє присвоєння імені автора чи іншої спеціальної назви винаходу, корисній моделі чи промислового зразку. Більш того, згадані раніше Правила складання і подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель передбачають зазначення назви винаходу. Пункт 6.2.1 цих Правил проголошує: «*Назва* винаходу (корисної моделі) характеризує його (її) призначення, відповідає суті винаходу (корисної моделі) і, як правило, близька до назви відповідної рубрики Міжнародної патентної класифікації (МПК)».

Слід звернути увагу на те, що особисті немайнові права авторів творів науки, літератури і мистецтва і авторів науково-технічних досягнень не співпадають. Закон не закріплює за винахідниками та авторами промислових зразків права на недоторканність та права на обнародування чи опублікування. Право на недоторканність твору не властиве і не стосується результатів технічної творчості, винахід можна удосконалювати будь-кому. Не можна приховувати від суспільства і готовий винахід.

5.2.2. Майнові права суб'єктів права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки

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

Власнику патенту України на винахід (корисну модель) належить:

- 1) право власності на винахід (корисну модель);
- 2) виключне право на використання винаходу (корисної моделі) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;
- 3) право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається законодавством порушенням прав власника патенту;

4) право опублікувати в офіційному бюлетені Установи «Промислова власність» заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання винаходу (право видачі «відкритої ліцензії») та право на відкликання цієї ліцензії:

5) право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання винаходу та вимагати від порушника відшкодування заподіяних збитків.

Взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту.

Права, що випливають з патенту на винахід, діють від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту.

Право власності на винахід, що засвідчується патентом, надає його власнику повноваження, подібні до тих, що і право власності на будь-який інший об'єкт, який чинним законодавством визнаний товаром і тому може бути об'єктом будь-яких цивільних правочинів. Зокрема, у власника патенту є можливість обрати будь-яку форму підприємницької діяльності щодо організації використання свого винаходу, а саме:

- розпочати власне виробництво продукту, який виготовлено із застосуванням запатентованого винаходу, та його збут;
- внести право власності на запатентований винахід чи право на його використання як свій внесок в статутний фонд підприємства, що створюється або вже діє. тобто використати зазначені права як інвестицію;
- передати свої права на винахід.

Виключне право власника патенту на використання винаходу, та його сутність.

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом за умови, що таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Виключне право дії від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту, охороняється виключне право за патентом України тільки на території України.

Право власника на винахід називається виключним тому, що власник є єдиною особою, якій законодавством дозволено використовувати винахід, доки інші особи не одержать на це дозвіл від власника.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнаються такі дії:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованою 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.

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

Виготовлення - це виробництво для комерційних цілей продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, навіть якщо *цей* продукт тимчасово не реалізується, наприклад, накопичується з метою подальшого продажу.

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

Застосування - всі випадки використання продукту на виробництві для комерційних цілей.

Ввезення - імпортування на територію України продукту, навіть **ЯКЩО** ввезений продукт не призначений для використання в Україні.

Зберігання - накопичування продукту і метою подальшого введення в господарський обіг.

Пропонування для продажу - рекламування продукту.

Продаж - комерційна діяльність з метою реалізації продукту.

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з законом порушенням прав, що надаються патентом.

Виключне право надає його власнику можливість обмежувати права інших осіб при використанні винаходу.

Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) – тільки за *погодженням* із Державним експертом.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі), такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

Жодна із наступних дій законодавством не визнається порушенням виключного права власника патенту на винахід:

- введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника;

- використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін.

- використання винаходу на умовах примусової ліцензії з дозволу Уряду в інтересах суспільства та національної безпеки;
- використання винаходу на правах попереднього користування;
- використання винаходу для задоволення власних потреб *без* комерційної мети;
- разове виготовлення ліків в аптеках за рецептом лікаря;
- використання винаходу (корисної моделі) виключно для *потреб* транспортного засобу іноземної держави, коли цей засіб опинився в повітряному просторі, водах чи на території України випадково або тимчасово.

Обов'язки власника патенту;

1. Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, *що* впливає з патенту.

Добросовісне користування розуміється як таке, що не завдає *шкоди* іншим фізичним і юридичним особам, навколишньому середовищу, інтересам суспільства, національній безпеці тощо.

2. Якщо винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей *про* видачу патенту або від дати, коли використання було припинено, власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (ліцензію) на використання винаходу *будь-якій* особі, яка має бажання та виявила готовність використовувати винахід (корисну модель). У разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору ця особа має право звернутися до суду із заявою про надання *їй* дозволу на використання винаходу. При вирішенні цього питання суд *може* взяти до уваги подані власником патенту докази того, що винахід *не* використовувався з поважних причин.

3. Власник патенту зобов'язаний надати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу власнику пізніше виданого патенту, якщо;

- винахід останнього призначений для досягнення іншої мети;
- винахід власника пізніше виданого патенту має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення *прав* першого власника.

Дозвіл надається в обсязі, необхідному для використання винаходу власником патенту, який такий дозвіл затребував.

Так само власник пізніше виданого патенту зобов'язаний надати дозвіл на використання свого винаходу власнику раніше виданого патенту, якщо його винахід є більш досконалим або призначений для досягнення тієї ж мети.

5.3. Взаємовідносини співвласників патенту

Якщо винахід належить кільком особам - співвласникам, то необхідно знати, що:

- винахід, патент на який належить кільком особам (співвласникам), є їх спільною власністю;

- частки кожного із співвласників визначаються угодою між ними, а за її відсутності визнаються рівними.

У разі відсутності угоди між співвласниками щодо визначення їх взаємовідносин при використанні винаходу кожен має право:

- особисто використовувати винахід за своїм розсудом;
- самостійно порушувати судові справи проти порушників патенту. Разом з

тим жоден із співвласників не має права без згоди решти власників патенту:

- давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу іншій особі;
- передавати право власності на винахід.

Передача права власності на винахід.

Права, що випливають з патенту на винахід, можуть передаватись у повному обсязі або частково. Порядок передачі зазначених прав регламентується Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Винахід може бути відчуженим у будь-який спосіб:

- продажем;
- даруванням;
- обміном тощо.

Правовою формою передачі прав власності на винахід є договір про передачу права власності на винахід, який означає передачу власником прав, що випливають

з патенту, будь-якій фізичній або юридичній особі, *яка стає* правонаступником власника патенту.

При передачі права власності на винахід власник патенту не *може* залишити за собою будь-якого права на використання винаходу, *встановити* будь-які часові або територіальні обмеження прав, що переходять *до* правонаступника.

Законодавством визначені обов'язкові умови та реквізити договору. У ньому повинні бути зазначені:

- сторони договору: повне офіційне найменування та юридична адреса – для юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові та адреса – для фізичної особи;
- номер патенту;
- назва винаходу;
- предмет договору, який повинен містити бажання власника передати своє право власності на винахід та згоду правонаступника прийняти це *право*;
- підписи сторін;
- дата укладання договору.

Договір вважається дійсним, якщо він складений у письмовій формі та підписаний сторонами договору.

Договір від імені юридичної особи може підписувати особа, *яка має* відповідні повноваження.

Підписання договору означає зміну власника патенту на винахід *та* перехід прав, що впливають з патенту, до особи, яка стає правонаступником власника патенту.

Якщо договором не передбачено інше, він набуває чинності *стосовно* сторін з моменту його підписання сторонами.

Запис про зміну власника патенту вноситься до Державного *реєстру* патентів України на винаходи на підставі прийнятого Установою рішення про реєстрацію договору. Відомості про реєстрацію договорів публікуються в офіційному бюлетені.

Укласти договір про передачу прав власності на винахід можна від початку дії виключних прав, тобто від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід і тільки в межах строку його дії.

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

За згодою власника одна або декілька осіб можуть стати співвласниками патенту на винахід. Для цього власник патенту повинен укласти з майбутнім співвласником (співвласниками) договір про передачу права власності на винахід у спів-власність, який має бути підписаний сторонами і містити їх прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи та їх повні адреси.

Заяву про реєстрацію такого договору подає власник патенту.

Контрольні питання:

1. Які здійснюється патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах?
2. Як визначити доцільність патентування в іноземних державах?
3. Які ви знаєте процедури патентування в іноземних державах?
4. Які права надаються суб'єктам права на винаходи?
5. Що таке особисті немайнові права?
6. Що таке майнові права?
7. Які обов'язки власника патента ви знаєте?
8. Як здійснюється передача права власності на винахід?

Література:

1. Дергачова В.В., Пермінова С.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / В. В. Дергачова, С. О. Пермінова; за ред. О. А. Гавриша К.: НТУУ «КПІ», 2015. 416 с.: 23 іл.

2. Наукова діяльність, Патентознавство. Інтелектуальна власність : підручник /Укладачі: Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов, І.К. Кривдіна, В.П. Кубко, С.Х. Яворський. К : Каравела, 2016. 232 с.

3. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [текст] Підручник: 3-тє вид., перероб. та доп. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 504 с.