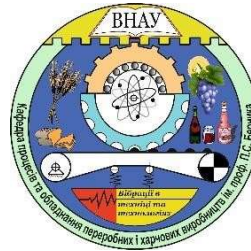


**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Інженерно-технологічний  
факультет



Кафедра технологічних процесів та  
обладнання переробних і харчових  
виробництв



**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ**  
**ПРАКТИЧНИХ РОБІТ**  
з навчальної дисципліни

**"ПАТЕНТОЗНАВСТВО"**

для здобувачів освітнього ступеня:

«Доктора філософії»

спеціальностей 181 «Харчові технології» та 132 «Матеріалознавство»

денної форми навчання

УДК: 347.77

**Полевода Ю.А, Ярошенко Л.В.** Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Патентознавство» для здобувачів освітнього ступеня: «Доктора філософії» спеціальностей 181 «Харчові технології» та 132 «Матеріалознавство». – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 75 с.

Рецензенти:

**Веселовська Н. Р.** доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університету.

**Севастьянов В. М.** кандидат технічних наук, доцент Вінницького національного технічного університету.

Методичні рекомендації містять інформацію щодо підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Патентознавство».

Рекомендовано навчально-методичною комісією  
Вінницького національного аграрного університету  
(протокол № 2 від 16. 09. 2020 р.)

## ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
<b>Практична робота 1.</b> Ознайомлення зі структурою об'єктів промислової власності, особливостями національного законодавства у сфері промислової власності, а також структурою державних органів у даній сфері.....	7
<b>Практична робота 2.</b> Ознайомлення з об'єктами винаходу, властивостями патентоспроможності. Ознайомлення зі складом заявки на винахід та вимогами до документів, які входять в заявку .....	12
<b>Практична робота 3.</b> Ознайомлення зі складом заявки на промисловий зразок та вимогами до документів, які входять в заявку. Подання заявки. Ознайомлення з правами власника патенту на промисловий зразок .....	24
<b>Практична робота 4.</b> Ознайомлення з особливостями правової охорони знаків для товарів та послуг. Позначення, що не можуть бути визнані знаками для товарів та послуг .....	33
<b>Практична робота 5.</b> Міжнародна патентна класифікація. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків. Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків. Міжнародна класифікація промислових зразків .....	49
<b>Практична робота 6.</b> Ознайомлення з етапами патентного пошуку. Зміст і проведення тематичного пошуку. Проведення іменного пошуку. Використання патентних баз даних різних країн.....	54
<b>Практична робота 7.</b> Ознайомлення з видами та формами ліцензійних договорів. Особливості повної виключної та невиключної ліцензії. Особливості субліцензійного договору.....	57
<b>Практична робота 8.</b> Ознайомлення з умовами патентування об'єктів промислової власності за межами України. Міжнародні організації. Що займаються питаннями промислової власності. Ознайомлення з основними угодами та конвенціями, які регулюють відносини в сфері промислової власності на міжнародному рівні.....	66
ЗАГАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.....	71
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА .....	73

## ВСТУП

Соціально-економічний розвиток держави значною мірою залежить від ефективності інтелектуальної, творчої діяльності людини. Розвиток суспільства у минулому та нинішньому столітті переконливо підтвердив, що головним чинником сталого економічного розвитку держави може бути лише зростання інтелектуального потенціалу нації і, в першу чергу, впровадження науково-технологічних новацій, які суттєво впливають на обсяги та якість виробництва і споживання.

Винахідницька і патентно-ліцензійна робота є невід'ємною частиною діяльності наукових та інженерно-технічних робітників в усіх сферах народного господарства, тому що сьогодні суспільство, як ніколи, має потребу в корисних винаходах – природні ресурси виснажуються, а третина швидко зростаючого людства на землі страждає від голоду. Тому нині у контексті підготовки фахівців з документального забезпечення управління важливе місце займає вивчення дисципліни «Патентознавство», стрижневим поняттям якої є вивчення сутності об'єктів інтелектуальної власності та їх правового захисту.

У сучасних умовах прогресивний розвиток будь-якої сфери діяльності людини – культури, промисловості, агропромислового комплексу, охорони здоров'я тощо – неможливий без належного науково-технічного забезпечення та духовного розвитку суспільства. Це тісно пов'язані між собою процеси, які, в свою чергу, взаємозалежні. Ось чому однією з головних проблем, яка потребує постійної уваги та підтримки з боку держави, є належне використання інтелектуального потенціалу нації.

Сьогодні одним з найголовніших завдань є удосконалення та розвиток державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Інтелект, знання і творчий потенціал людини мають стати визначальними факторами розвитку українського суспільства. Найбільшою цінністю сучасного цивілізованого світу є людина, її права та свободи. Конституцією України громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної

творчості, захист права інтелектуальної власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Характерною ознакою кінця ХХ століття стала масова поява на ринку нового виду товару – об'єктів права інтелектуальної власності. При цьому темпи росту обсягів торгівлі цим товаром зростають значно швидше, ніж для звичайних товарів. Згідно з прогнозними оцінками фахівців, інтелектуальна власність вже в цьому столітті стане основним товаром внаслідок переходу від індустріального до інформаційного суспільства.

У той же час ринкові перетворення в економіці України ще не справляють належного позитивного впливу на розвиток науково-технічного потенціалу, технологічне оновлення виробництва, нарощування випуску наукоємної конкурентоспроможної продукції. У зв'язку з цим нагальною потребою є вдосконалення механізму інтеграції освіти, науки та виробництва, посилення державної підтримки інноваційних структур, створення системи правової охорони інтелектуальної власності, яка б відповідала міжнародним стандартам.

Надійні гарантії набуття, здійснення та захисту права інтелектуальної власності є невід'ємним атрибутом державності кожної цивілізованої країни. Наявність сучасної системи правової охорони інтелектуальної власності сприяє розвитку національної економіки, збереженню і збагаченню науково-технічного потенціалу держави, розвитку міжнародної торгівлі, залученню в економіку країни іноземних інвестицій, зокрема у вигляді найсучасніших технологій, входженню України як рівноправного партнера до світового ринку інтелектуальної власності.

Україна є учасницею міжнародних договорів з питань інтелектуальної власності, зокрема таких найважливіших в цій сфері, як Паризька конвенція про охорону промислової власності та Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, а також ряду договорів, які включають питання

інтелектуальної власності, як-от Угода про торговельні відносини з США та Договір про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом.

Україна прийняла рішення щодо вступу до Світової організації торгівлі. Реалізація цього рішення є найважливішим напрямом зовнішньоекономічної діяльності, що зобов'язує Україну забезпечити захист права інтелектуальної власності на рівні промислово розвинених країн і створити цивілізований ринок товарів, які виготовлені і введені в цивільний оборот із застосуванням об'єктів права інтелектуальної власності.

У запропонованих методичних рекомендаціях до практичних занять з курсу «Патентознавство» подано плани практичних занять, завдання, що необхідно підготувати до кожного заняття, питання для самоконтролю, рекомендована література та перелік питань до підсумкового контролю.

Для розширення знань з кожної теми, студенти повинні, крім конспекту лекцій, вивчити теоретичний матеріал, який подано у базових підручниках.

Для якісного опрацювання та вивчення теми, студенти повинні спочатку опрацювати конспект лекцій, рекомендовану літературу та надати відповіді на питання для самоконтролю, які виносяться наприкінці кожної теми.

## Практична робота 1

**Ознайомлення зі структурою об'єктів промислової власності, особливостями національного законодавства у сфері промислової власності, а також структурою державних органів у даній сфері**

*Мета заняття:* Набуття знань у сфері інтелектуальної власності та вміння розрізнити об'єкти інтелектуальної власності. Ознайомитись з правами та обов'язками винахідника, автора винаходу.

### План

1. Об'єкти промислової власності.
2. Об'єкти суміжних прав.
3. Законодавства у сфері промислової власності

### *Теоретичні відомості*

Промислова власність як частина інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність (скорочено «ІВ», англ. intellectual property) – результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та ін.) або групи осіб.

Право інтелектуальної власності – у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях.

Але доцільнішим є визначення інтелектуальної власності через зазначення об'єктів ІВ:

- авторські права (літературні твори, комп'ютерні програми, бази даних, карти, фотографічні твори);
- суміжне право;
- право промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, товарні знаки);
- фірмові та комерційні найменування;

- географічні назви;
- сорти рослин та породи тварин;
- топографії інтегральних мікросхем;
- комерційна таємниця;

Законодавство, яке визначає права на ІВ, базується на праві кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, визначених законодавством.

Поняття «ІВ» виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у галузі науки, виробництва, мистецтва і літератури. У 1967 році у Стокгольмі було підписано Конвенцію про заснування Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності, якою було визначено, що до ІВ належать права на:

- літературні, художні та наукові твори;
- виконавчу діяльність артистів, звукозапис, радіо - і телевізійні передачі;
- винаходи у сферах людської діяльності;
- наукові відкриття;
- промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові назви і комерційні позначення;
- захист від недобросовісного суперництва;
- усі інші права, що належать до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній галузях.

Об'єкти інтелектуальної власності ::

Об'єкти авторського права.

- Твори літератури: письмові твори белетристичного характеру, збірники творів.



- Твори мистецтва: музичні, драматичні, хореографічні, аудіовізуальні твори; твори образотворчого та прикладного мистецтва, архітектури, фотографії; сценічні обробки, аранжування, переробки та переклади творів.

- Комп'ютерні програми: набір інструкцій, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети.

- Бази даних: сукупність творів, даних, або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, підбір і розташування складових частин якої, та її упорядкування є результатом творчої праці.

Об'єкти суміжних прав:

- Виконання творів: виконання вперше на території України, зафіксовано на фонограмі чи включено в передачу організації мовлення.

- Фонограми і відеограми: місце знаходження виробника і перша публікація фонограми — на території України, чи протягом 30 днів від дня першої публікації в іншій державі.

- Програми телерадіоорганізацій: місце знаходження і здійснення передач з передавача розташованого на території України.

Об'єкти науково-технічної інформації:

- Науково-технічна документація: результати науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, зафіксовані у формі, яка забезпечує їх відтворення, використання та поширення.

- Наукові відкриття: встановлення раніше невідомих, об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу.

- Раціоналізаторські пропозиції: пропозиція нова і корисна для підприємства, якому вона подана і передбачає створення, або заміну конструкції виробів, технології виробництва і застосовуваної техніки, або складу матеріалів. Сорти рослин (селекційні досягнення): сорт є новим та відповідає умовам відмінності, однорідності і стабільності.

- Породи тварин (селекційні досягнення): порода є новою та відповідає умовам відмінності, однорідності і стабільності.

Об'єкти промислової власності:

- Винаходи: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин), спосіб, застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням, якщо він новий, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисні моделі: конструктивне виконання пристрою, що є новим і промислово придатним.

- Промислові зразки: форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб, якщо він новий і промислово придатний.

- Топографії інтегральних мікросхем: зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

- Секретні об'єкти: об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі і промислові зразки), що становлять державну таємницю.

- Засоби захисту від недобросовісної конкуренції: захист через адміністративні чи судові органи від недобросовісних конкурентних дій – неправомірне використання ділової репутації підприємця, створення перешкод у процесі конкуренції, неправомірне використання комерційної таємниці.

Промислова власність – юридичний термін, що об'єднує у собі такі об'єкти інтелектуальної власності як: винаходи, корисні моделі, промислові зразки та топографії інтегральних мікросхем. Термін «Промислова власність» об'єднує у собі ті результати інтелектуальної діяльності, які пов'язані із винахідництвом та раціоналізаторською справою і не належать до об'єктів авторського права.

Інколи до промислової власності відносять також засоби індивідуалізації, що потребують спеціальної реєстрації, такі як знаки для товарів та послуг або зазначення походження товарів.

Право промислової власності разом із авторським правом та суміжними правами утворюють систему права інтелектуальної власності. Однак ці дві підгалузі мають низку істотних відмінностей.

Авторське право та суміжні права захищають зовнішнє вираження творчості, тобто конкретну форму вираження твору.

Право промислової власності захищає форму реалізації ідеї. Наприклад, якщо ви винайшли новий спосіб приготування яєчні, і ваш спосіб є патентоздатним, ви зможете отримати патент на цей спосіб. При цьому право промислової власності охоронятиме сам спосіб – ви зможете подати судовий позов до будь-кого, хто використає запатентований вами спосіб, а авторське право охоронятиме текст вашого патенту або текст буклету із описом цього способу – наприклад, якщо спосіб ви розробили у співавторстві з вашим колегою по роботі, але текст буклету писали лише ви самі – авторське право дозволить вам заборонити колезі використовувати написаний вами текст буклету попри те, що він може бути одним із власників патенту.

Більшість об'єктів промислової власності потребують реєстрації у країні, де зацікавлена особа прагне отримати правовий захист, для того, аби особа, якій належать права на ці об'єкти, могла захищати свої інтереси, посилаючись на положення національного законодавства. Авторське право не потребує виконання жодних формальностей збоку зацікавленої особи, включно із необхідністю реєстрації для того, аби його об'єкти отримали юридичний захист збоку держави. Це, однак, не означає, що об'єкти авторського права можуть реєструватись на добровільних засадах із метою спростити процес доведення авторства у суді. Незважаючи на наведені вище відмінності, авторське право, суміжні права та право промислової власності оперують спільними термінами (авторство, новизна, заборона несанкціонованого використання і т. і., та мають спільні механізми реалізації і захисту прав.

Промислова власність – один із видів інтелектуальної власності, є її складовою частиною. Промисловою власністю визнаються результати науково-технічної творчості, які відповідають вимогам законодавства.

В об'єктивному значенні право промислової власності – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічної творчості. В суб'єктивному значенні правом промислової власності є право, яким наділяється відповідно до законодавства автор будь-якого результату науково-технічної діяльності.

Отже, об'єктом суб'єктивного права промислової власності може бути будь-який результат науково-технічної діяльності незалежно від того, чи відповідає цей результат встановленим вимогам.

Наприклад, винахідник подав пропозицію до патентного відомства України. Пропозиція відзначається високою ефективністю, але її новизна втрачена. Пропозиція ознакам винаходу не відповідає і тому ним не може бути визнана. Але, незважаючи на це, ця пропозиція не перестала бути об'єктом права власності її автора-винахідника. Інша справа, що держава не зможе забезпечити надійну правову охорону цієї пропозиції. Вона може одержати захист лише як раціоналізаторська пропозиція. Принциповою відмінністю об'єктів промислової власності від інших об'єктів інтелектуальної власності є те, що охороні підлягає закладена в них ідея, незалежно від форми, в якій вона втілюється. Патент видається автору державним органом і фіксує пріоритет – дату, коли автор повідомив Патентному відомству про ідею.

### ***Контрольні запитання***

1. Охарактеризуйте об'єкти права інтелектуальної власності.
2. Що відноситься до об'єктів авторського права?
3. Що відноситься до об'єктів суміжних прав?
4. Що відноситься до об'єктів науково-технічної інформації?
5. Що відноситься до об'єктів промислової власності?
6. Хто є суб'єктом права інтелектуальної власності?
7. Охарактеризуйте законодавче регулювання правовідносин у сфері промислової власності.
8. Охарактеризуйте правову охорону на винахід (корисну модель).

9. Охарактеризуйте процедуру отримання правового документу на винахід.

10. Дайте визначення поняттю «Патентна документація».

## Практична робота 2

**Ознайомлення з об'єктами винаходу, властивостями патентоспроможності. Ознайомлення зі складом заявки на винахід та вимогами до документів, які входять в заявку**

*Мета заняття:* формування у студентів компонента компетентності в інноваційній діяльності, а саме: уміння розробляти документацію на отримання охоронних документів.

### План

1. Об'єкт винаходу.
2. Документи, що входять у склад заявки.
3. Розробка документації для подання винахід (корисну модель).

### *Теоретичні відомості*

Зміст і порядок проведення патентних досліджень в Україні регламентуються ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення». У цьому стандарті дається таке визначення:

«Патентні дослідження – дослідження технічного рівня і тенденцій розвитку об'єктів господарської діяльності, їх патентоспроможності, патентної чистоти, конкурентоспроможності (ефективності використання за призначенням) на основі патентної та іншої інформації».

Патентні дослідження проводяться переважно на основі аналізу джерел патентної інформації, а також науково-технічної, рекламно-комерційної та експертної інформації. Характер і обсяг залученої інформації залежать від об'єкта дослідження, від етапу його життєвого циклу, від цілей дослідження.

За своїм характером і змістом патентні дослідження відносять до прикладних науково-дослідних робіт (НДР) і вони є необхідними інформаційно-аналітичними дослідженнями в ході прийняття обґрунтованих рішень під час вирішення задач, пов'язаних зі створенням, освоєнням, виробництвом, реалізацією, удосконаленням, використанням, ремонтом, зняттям з виробництва та утилізацією об'єктів господарської діяльності.

Патентні дослідження можуть проводитися як у вигляді самостійної НДР, так і в складі інших робіт.

Розглянемо основні поняття, що мають відношення до проведення патентних досліджень:

- патентні дослідження – системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які впливають з правової охорони об'єктів промислової власності; документи на об'єкти промислової власності:

- охоронні документи на об'єкти промислової власності (патенти, свідоцтва); опубліковані заявки на винаходи;

- патент – юридично-технічний документ, який засвідчує право на винахід (корисну модель, промисловий зразок);

- свідоцтво про охорону права на об'єкт промислової власності – правоохоронний документ, що видається після державної реєстрації на знак для товарів і послуг, на право користування найменуванням місця походження товару;

- об'єкти промислової власності – винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування та позначення походження чи найменування місця походження товарів, а також недопущення недобросовісної конкуренції; промислова власність поширюється на промисловість, торгівлю, сільське господарство, продукти промислового чи природного походження;

- винахід (корисна модель) – результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології, який відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і до того ж промислово придатний;

- промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, який відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатним; знак для товарів і послуг – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняють від однорідних товарів і послуг інших осіб;

- недобросовісна конкуренція – будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам торгівлі та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності;

- патентоспроможність – це властивість, якої набуває об'єкт господарської діяльності та його складові частини в разі відповідності умовам надання правової охорони винаходу, корисній моделі, промислового зразку та іншим об'єктам промислової власності згідно з чинним законодавством держави;

- порушення прав власника чинного охоронного документа – будь-яке посягання на права власника чинного охоронного документа, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством держави;

- господарська діяльність – будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару;

- об'єкт господарської діяльності:

– продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин);

– спосіб;

– позначення товарів і послуг;

суб'єкт господарської діяльності – це юридична особа (підприємство, об'єднання підприємств, установа, організація будь-якої організаційно-правової форми, а також громадянин, який має статус підприємця);

- патентна ситуація щодо об'єкта господарської діяльності – сукупність даних з правової охорони об'єктів промислової власності;

- життєвий цикл об'єкта господарської діяльності – сукупність взаємопов'язаних етапів створення, використання та послідовного удосконалення об'єкта господарської діяльності;

- науково-технічна інформація – документовані або публічно

оголошені відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, виробничої та громадської діяльності.

- МПК – міжнародна патентна класифікація;
- формула винаходу, корисної моделі – складена за встановленими правилами коротка словесна характеристика, якою виражено технічну суть винаходу, корисної моделі;
- опис винаходу, корисної моделі – документ заявки на видачу патенту, що містить інформацію, необхідну і достатню для здійснення на її основі технічного рішення;
- реферат винаходу, корисної моделі – документ заявки на видачу патенту, який являє собою короткий виклад опису винаходу (корисної моделі), що служить для мети надання технічної інформації;
- патентовласник – юридична та (або) фізична особа, якій належить виключне право на використання винаходу, що охороняється патентом;
- ліцензія – дозвіл на використання об'єкта виключного права, тобто надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, товарного знаку, ноу-хау за певну винагороду на певний відрізок часу та на певних умовах.

Юридично акцент потрібно зробити на таких положеннях:

- будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує винахід, корисну модель або промисловий зразок, що охороняються патентом без дозволу патентовласника, вважається порушником патенту;
- на вимогу патентовласника порушення патенту повинно бути припинено, а фізична або юридична особа, винна в порушенні патенту, зобов'язана відшкодувати патентовласникові завдані збитки відповідно до Цивільного кодексу України;
- порушенням виключного права патентовласника визнається несанкціоноване виготовлення, застосування, ввезення, пропозиція до продажу, продаж, інше введення в господарський обіг або збереження з цією метою продукту, що містить запатентований винахід, корисну модель, промисловий зразок, а також застосування способу, що охороняється патентом



на винахід, або введення в господарський обіг, або зберігання з цією метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом на винахід, при цьому новий продукт вважається отриманим запатентованим способом у разі відсутності доказів протилежного.

#### Оформлення документів .Склад заявки

Заявка повинна містити:

- заяву про видачу патенту (деклараційного патенту) України на винахід чи деклараційного патенту України на корисну модель;
- опис винаходу (корисної моделі);
- формулу винаходу (корисної моделі);
- креслення (якщо на них є посилання в описі);
- реферат.

#### Оформлення документів заявки

Документи заявки, а саме: заяву про видачу патенту, опис і формулу винаходу (корисної моделі), креслення і реферат подають у трьох примірниках.

Документи, які потребують подальшого перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, а їх переклад – у трьох примірниках.

Усі документи заявки на винахід (корисну модель) слід оформляти таким чином, щоб можна було зберігати їх тривалий час і безпосередньо репродукувати в необмеженій кількості копій. Документи заявки друкують на аркушах білого паперу форматом 210×297 мм. Кожний документ заявки починають на окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумерують арабськими цифрами.

Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням рядків паралельно меншому боку аркуша.

Мінімальний розмір полів аркушів опису, формули, реферату становить, мм:

- ліве – 25;
- верхнє – 20;
- праве і нижнє – 20.

Креслення виконують на аркушах білого паперу форматом 210 \* 297 мм.

Мінімальний розмір полів аркушів креслень становить, мм:

- ліве – 25;
- верхнє – 25;
- праве – 10;
- нижнє – 15.

Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Текст опису, формули винаходу і реферату друкують через 2 інтервали або через 1,5 інтервалу при комп'ютерному наборі з висотою літер не менше ніж 2,1 мм.

Латинські назви, латинські та грецькі літери, графічні символи, математичні й хімічні формули допускається вписувати чорнилом, пастою або тушшю чорного кольору.

Бібліографічні дані джерел інформації в документах заяви наводяться таким чином, щоб можна було знайти це джерело інформації.

#### Графічні зображення

Графічні зображення (власне креслення, схеми, діаграми) виконують відповідно до правил креслення на щільному білому гладкому папері чорними чіткими лініями і штрихами, які не витираються, без розтушовування і розмальовування.

Масштаб і чіткість зображень вибирають такими, щоб при репродукуванні з лінійним зменшенням розмірів до 2/3 можливо було розпізнати всі деталі.

Висота цифр і літер повинна бути не менше 3,2 мм. Цифрові та літерні позначення мають бути чіткими, товщина їх ліній повинна відповідати товщині ліній зображення. Цифри та літери не слід брати в дужки та лапки.

На кресленнях використовують переважно прямокутні (ортогональні) проєкції (у різних видах, розрізах й перерізах), в окремих випадках допускається також використання аксонометричної проєкції. Кожний елемент на кресленні виконують пропорційно всім іншим елементам за винятком випадків, коли для чіткого зображення елемента необхідне розрізнення пропорцій.

Розміри на кресленнях не позначають, їх наводять за потреби в описі.

Креслення виконують без будь-яких написів, за винятком необхідних

слів, таких як «вода», «пара», «відкрито», «закрито», «розріз за А–А».

Окремі фігури розміщують таким чином, щоб аркуші були максимально заповненими і креслення можна було читати при вертикальному розташуванні довгих боків аркуша.

Якщо фігури, що розміщені на двох і більше аркушах, являють собою частини єдиного креслення, то їх розміщують таким чином, щоб це креслення можна було скомпонувати без пропусків будь-якої із зображених на різних аркушах фігур.

На одному аркуші креслення можна розміщувати декілька фігур, при цьому слід чітко відмежовувати їх одну від одної.

Елементи фігур позначають арабськими цифрами відповідно до посилань на них в описі винаходу (корисної моделі). Одні й ті самі елементи на декількох фігурах позначають одними й тими ж цифрами.

Позначення, про які не згадують в описі винаходу, на кресленнях не проставляють і навпаки.

Якщо графічні зображення подані у вигляді схеми, то при її виконанні застосовують стандартизовані умовні графічні позначення. Якщо схема подана у вигляді прямокутників як графічних позначень елементів, то, крім цифрового позначення, безпосередньо в прямокутник, якщо це можливо, вписують і назву елемента. Якщо розміри графічного зображення елемента не дозволяють цього зробити, то назву елемента можна зазначити на виносній лінії (за потреби у вигляді напису під цим елементом). На схемах одного виду допускається зображення окремих елементів схем іншого виду (наприклад, на електричній схемі допускається зображення елементів кінематичних, гідравлічних схем тощо).

Кожне графічне зображення нумерується послідовно арабськими цифрами (фіг. 1, фіг. 2 тощо) незалежно від виду цього зображення (креслення, схема, діаграма тощо) і нумерації аркушів відповідно до черговості наведення їх у тексті опису. Якщо опис винаходу пояснює лише одне графічне зображення, то воно не має нумерації.

#### Хімічні формули

У документах заявки можуть бути використані хімічні формули.

Структурні формули хімічних сполук подають (як і креслення) з нумерацією кожної структурної формули як окремої фігури і наведенням посилань на відповідні позначення. При написанні структурних хімічних формул слід використовувати загальноживані символи елементів і чітко позначати зв'язки між елементами і радикалами.

#### Математичні формули і символи

В описі, формулі та рефераті винаходу (корисної моделі) можуть бути використані математичні вирази (формули) і символи. Форма подання математичного виразу не регламентується. Усі літерні позначення, які є в математичних формулах, мають бути розшифровані. При цьому розшифрування літерних позначень подають у порядку їх використання в формулі. Для позначення інтервалів між величинами допускається використання знаку «–» (від і до), в інших випадках слід писати словами «від» і «до».

При вираженні величин у відсотках знак відсотка (%) слід ставити після числа. Якщо величин декілька, то знак відсотка ставлять перед їх переліком і відокремлюють від них двокрапкою.

Математичні позначення «>», «<», «=» та інші використовуються лише в математичних формулах, а в тексті їх слід писати словами (більше, менше, дорівнює тощо). Перенос у математичних формулах допускається лише по знаку. Пояснення до математичної формули слід писати стовпцем і після кожного рядка ставити крапку з комою. Вимоги до оформлення документів заявки, визначені Правилами, застосовуються також до будь-яких матеріалів, поданих після подання заявки, наприклад, до сторінок, що містять виправлення, та до змінених пунктів формули винаходу.

#### Загальні вимоги до змісту документів заявки

Заявку складають українською мовою.

Якщо опис і формулу винаходу (корисної моделі) викладено іншою мовою, то для збереження дати подання їх переклад повинен надійти до Укрпатенту протягом двох місяців від дати подання заявки.

Матеріали заявки не повинні містити висловів, креслень, малюнків, фотографій та будь-яких інших матеріалів, що суперечать громадському

порядку і моралі, зневажливих висловлювань стосовно винаходів (корисних моделей) та результатів діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, які вочевидь не стосуються або не є необхідними для визнання документів заявки такими, що відповідають вимогам Правил.

У формулі, описі, рефераті та пояснювальних матеріалах до опису використовують, як правило, стандартизовані терміни і скорочення, а за їх відсутності – загальноживані в науковій і технічній літературі.

При використанні термінів і позначень, що не є загальноживаними, необхідно пояснити їх значення при першому вживанні в тексті.

Усі умовні позначення слід розшифровувати.

В описі, формулі винаходу (корисної моделі) та рефераті необхідно зберігати спільність термінології, тобто одні й ті самі ознаки в зазначених документах повинні називатися однаково. Вимога спільності термінології стосується також умовних позначень і розмірності фізичних одиниць, які використовуються в матеріалах заявки.

Назва винаходу за потреби може містити символи латинської абетки та цифри. Використання символів інших абеток, спеціальних знаків у назві не допускається. Одиниці вимірювання фізичних величин переважно вживаються в одиницях діючої Міжнародної системи одиниць.

#### Заява про видачу патенту

Заяву про видачу патенту (деклараційного патенту) України на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель слід подавати українською мовою. Якщо відомості не можуть бути повністю розміщені за браком місця у відповідних графах, то їх наводять на додатковому аркуші за тією самою формою із зазначенням у відповідній графі заяви – «див. на окремому аркуші».

Графи з кодами (21), (22), що розташовані у верхній частині заяви, заявником не заповнюються, вони призначені для зазначення реквізитів заявки після її подання до Установи.

Якщо заявник має наміри здійснити патентування в іноземній державі, то у відповідній клітинці заяви необхідно зробити позначку «X».

Графи з кодами (86) і (87) заповнюються у випадку прийняття міжнародної заявки, що містить зазначення України, до розгляду за

національною процедурою. За кодом (86) зазначають реєстраційний номер та дату подання міжнародної заявки, установлені відомством-одержувачем. У графі за кодом (87) зазначаються номер і дата міжнародної публікації міжнародної заявки.

У графі, що містить прохання видати патент України, необхідно зазначити, який різновид патенту просить видати заявник, зробивши відповідній клітинці позначку «X».

За кодом (71) для фізичної особи (фізичних осіб) зазначають повне ім'я, місце проживання; для юридичної особи (юридичних осіб) – повне найменування (згідно з установчими документами), місцезнаходження.

Якщо заявником є винахідник, декілька винахідників чи всі винахідники, то їх місце проживання наводять на звороті заяви у графі за кодом (72).

Якщо заявником є юридична особа, то заяву підписує особа, яка має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища і скріплюється печаткою. Якщо заявник доручив ведення справ за заявкою представнику або іншій довірній особі, то довірена особа може ставити свій підпис замість заявника. У цій графі також проставляють дату підпису. Якщо будь-які відомості наводять на додатковому аркуші, то його треба підписати в такому самому порядку.

#### Документи, що додаються до заявки

До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за подання заяви або клопотання про продовження строку сплати. Якщо заявник має пільги щодо сплати збору за подання заявки або звільнення від такої сплати, то до заявки, крім документа про сплату збору за подання заявки, додаються клопотання про надання пільги з копією документа, що підтверджує право на звільнення чи часткове звільнення від сплати зазначеного збору.

Документом про сплату збору є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція установленної форми. Довіреність, якщо заявка подається через довірену особу заявника, має бути оформлена відповідно до пункту 16.4 Правил.

Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету, то він повинен

відповідно до частини 2 статті 15 Закону України протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подати заяву про пріоритет з посиланням на дату і номер подання попередньої заявки, а також дати її копію, зважаючи на те, якщо ця заявка була подана в іноземній державі – учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності. Якщо попередніх заявок декілька, то додають копії всіх. За потреби Установа може зажадати переклад попередньої заявки (попередніх заявок) українською мовою.

Якщо заява про пріоритет та копія попередньої заявки надійшли до Установи пізніше встановленого строку, то строк, пропущений заявником через непередбачені й незалежні від нього обставини, може бути продовжений на 2 місяці з дати закінчення зазначеного строку (якщо до заяви про встановлення пріоритету та копії попередньої заявки буде додано документ про сплату збору за продовження строку).

### ***Контрольні запитання.***

1. Що може і що не може бути об'єктом винаходу?
2. Хто автор винаходу, патентовласник і які їхні права?
3. Опис винаходу (Структура опису, аналоги винаходу, суть винаходу, формула винаходу).
4. Винахід-спосіб (специфіка винаходів-способів, характеристика способу, застосування раніше відомого продукту за новим призначенням).
5. Порядок розгляду заявки (Пріоритет заявки, попередня експертиза, формальна експертиза, кваліфікаційна експертиза, державна реєстрація патенту).
6. Умови припинення дії патенту.
7. Що таке службовий винахід?
8. Що таке секретний винахід?

## Практична робота 3

### **Ознайомлення зі складом заявки на промисловий зразок та вимогами до документів, які входять в заявку. Подання заявки. Ознайомлення з правами власника патенту на промисловий зразок**

*Мета заняття:* набуття знань про промисловий зразок, умови набуття правової охорони промислового зразка

#### План

1. Що таке промисловий зразок?
2. Умови набуття правової охорони промислового зразка;
3. Об'єкти, що не можуть одержати правову охорону
4. Права власника патенту України на промисловий зразок
5. Порядок отримання патенту на промисловий зразок

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі – Закон).

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Патент України на промисловий зразок є охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).

Право на одержання патенту має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором чи законом.

Обсяг правової охорони, яка надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі – Реєстр), і засвідчується патентом з наведеною в



ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Умови набуття правової охорони промислового зразка

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (пункт 2 статті 5 Закону).

Правова охорона надається промислового зразку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умові патентоспроможності.

Умовою патентоспроможності промислового зразка є новизна.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Об'єкти що не можуть одержати правову охорону

Не можуть одержати правову охорону такі об'єкти:

- об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм);
- промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
- друкована продукція як така;
- об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або

подібних до них речовин тощо.

Права власника патенту України на промисловий зразок

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок на власний розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, а також забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом порушенням прав власника патенту.

Права, які надаються власнику відповідно до патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Як отримати патент на промисловий зразок

## Подання заявки

Вимоги до заявки встановлені статтею 11 Закону та Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 110 від 18.02.2002 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 6.03.2002 за № 226/6514 (далі – Правила складання).

Особа, яка бажає одержати патент, може подати заявку до Мінекономіки на адресу Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі – Укрпатент): вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

За дорученням заявника заявку може подати представник в справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

Іноземні та інші особи, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Мінекономіки та Укрпатентом реалізують власні права через патентних повірених, якщо інше не передбачене міжнародними договорами.

Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між урядом України та урядами Російської Федерації й Республіки Білорусь, фізичні та юридичні особи, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження в цих державах, мають право подавати заявки без залучення патентних повірених безпосередньо до Укрпатенту.

Якщо до складу заявників входить хоча б одна фізична особа, яка має постійне місце проживання на території України, чи юридична особа, яка має місцезнаходження на території України, то заявка подається без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування на території України.

## Заявка

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі патенту. Вона складається українською мовою й повинна містити:

- заяву про видачу патенту – в 1 примірнику;
- комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), які дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу, – у 2 примірниках;

- опис промислового зразка – в 1 примірнику;
- креслення, схему, карту (або в разі потреби пояснення суті промислового зразка, визначення габаритів та співвідношень між розмірами загального вигляду виробу чи його елементами, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу тощо) – в 1 примірнику.

Форма заяви про видачу патенту України на промисловий зразок наведена в додатку в Правилах складання.

За подання заявки сплачується збір у строки, встановлені пунктом 8 статті 11 Закону, відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року (далі – Порядок).

Розмір збору за подання заявки на промисловий зразок визначається відповідно до коду 20 100 додатку до Порядку.

Якщо заявка подається через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки додається довіреність, яка засвідчує його (її) повноваження.

Якщо заявник бажає та має право скористатися правом пріоритету попередньої заявки, яка була подана в одній з держав-учасниць Паризької конвенції про охорону промислової власності, то він повинен одночасно із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання надати:

- заяву про пріоритет з посиланням на дату подання й номер попередньої заявки;
- копію попередньої заявки та її переклад українською мовою.

Слід мати на увазі, що пріоритет поширюється лише на ті ознаки промислового зразка, які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено.

Якщо заявник бажає та має право скористатися правом пріоритету промислового зразка, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території одної з держав-учасниць Паризької конвенції, то він повинен одночасно із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання надати:

- заяву про пріоритет;
- документ, який підтверджує показ зазначеного промислового зразка на виставці, засвідчений адміністрацією або оргкомітетом виставки.

### 5.3. Проведення експертизи заявки та видача патенту

Порядок проведення експертизи заявки на промисловий зразок встановлено статтею 14 Закону та Правилами розгляду заявки на промисловий зразок, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198.

Він включає:

- установа дати подання заявки на підставі статті 12 Закону;
- визначення того, чи належить об'єкт, який заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 Закону;
- перевірку заявки на відповідність формальним вимогам статті 11 Закону та Правилам складання;
- перевірку документа про сплату збору за подання заявки на відповідність вимогам Порядку та пункту 10.12 Правил складання.

Кінцеві результати експертизи заявки, яка не вважається відкликаною або не відкликана, відбиваються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Мінекономіки. На підставі такого висновку Мінекономіки приймає рішення про видачу патенту або про відмову у його видачі. Це рішення надсилається заявнику.

На підставі рішення про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту й збору за публікацію про його видачу відомості про видачу патенту публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту на промисловий зразок шляхом внесення до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відповідних відомостей. Патент видається Мінекономіки у місячний строк після його державної реєстрації.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Мінекономіки й продовжується ним за клопотанням власника, але не більше як на п'ять років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 24 Закону. Таким чином, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок в Україні становить 15 років від дати подання заявки й цей строк не може бути перевищений.

Чинність патенту підтримується шляхом сплати річного збору за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Укрпатенту одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти до Укрпатенту до кінця поточного року, за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.

#### 6. Патентування промислового зразка в іноземних державах

Охорону промислового зразка в інших країнах можна одержати двома шляхами.

По-перше, можна подати заявку до відомства держави, у якій заявник бажає одержати охорону промислового зразка, згідно із законодавством цієї держави.

По-друге, можна одержати правову охорону промислового зразка в іноземних державах згідно з Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків (далі – Гаазька угода: [www.wipo.int/hague/en](http://www.wipo.int/hague/en)), яка дозволяє зареєструвати промисловий зразок у кількох державах-учасницях Гаазької угоди шляхом подання однієї заявки до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ). Відповідно до положень Гаазької угоди така заявка подається самим заявником (або його представником) безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ.

У зв'язку з тим, що Україна є учасницею Гаазького акту Гаазької угоди (Акту 1960 р.) та Женевського акту Гаазької угоди (Акту 1999 р.), українські

заявники можуть отримати міжнародну реєстрацію на територіях більш ніж 60 держав.

Перелік держав-учасниць Гаазької угоди розміщено на веб-сайті ВОІВ за адресою <http://www.wipo.int/hague/en/members/>.

Заявка на міжнародну реєстрацію промислових зразків відповідно до Гаазької угоди подається англійською, французькою або іспанською мовами на вибір заявника. Одна заявка може містити в собі до 100 промислових зразків. Збори, пов'язані з міжнародною реєстрацією, сплачуються одноразово в одній валюті (швейцарських франках) на користь Міжнародного бюро ВОІВ.

Міжнародна заявка має бути складена на офіційному бланку “APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION” (форма DM/1), встановленому Міжнародним бюро ВОІВ. Копії цих бланків надаються заявникам безоплатно та доступні для завантаження з веб-сайту ВОІВ за адресою: <http://www.wipo.int/hague/en/forms/>.

Заявку може бути подано в електронному вигляді (інтерфейс e-filing розміщено на веб-порталі ВОІВ за адресою:

<http://www.wipo.int/hague/en/forms/intermediate.html>).

У міжнародній заявці поряд з іншими даними обов'язково наводиться зображення відповідного промислового зразка та зазначаються держави-учасниці Гаазької угоди, у яких заявник бажає одержати охорону промислового зразка. Таблиця договірних сторін відповідного акта Гаазької угоди додається до офіційного бланка заявки форми DM/1.

За подання міжнародної заявки потрібно сплачувати Міжнародному бюро ВОІВ чотири різні види мита:

- основне мито;
- звичайне мито за зазначення стосовно кожної зазначеної Договірної сторони, яке, у свою чергу, диференційоване та має три рівні (залежно від зазначення тієї чи іншої договірної сторони, яка зробила відповідну заяву щодо належності до другого або третього рівня мит);

- індивідуальне мито за зазначення стосовно кожної з тих зазначених заявником договірних сторін, які зробили відповідну заяву про те, що звичайне мито за зазначення замінюється на індивідуальне мито за зазначення, розмір якого вказується в заяві;
- мито за публікацію.

Будь-яке мито вважається сплаченим на дату, на яку Міжнародне бюро ВОІВ одержало встановлену суму.

Мито сплачується до Міжнародного бюро ВОІВ одним з таких шляхів:

- внесення в дебет на поточний рахунок Міжнародного бюро ВОІВ;
- сплата на швейцарський поштовий чековий рахунок або будь-який з визначених банківських рахунків Міжнародного бюро ВОІВ банківським рахунком;
- сплата готівкою в Міжнародному бюро ВОІВ.

Сплачуючи мито на стадії подання міжнародної заявки, слід зазначити призначення платежу разом з інформацією, яка дозволяє ідентифікувати заявку, найменування заявника та промисловий зразок, до якого належить платіж.

Розміри та різновиди мит, які сплачуються, вказані в Переліку розмірів мита (Schedule of Fees), розміщеному на веб-сайті ВОІВ за адресою: <http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm>.

Контрольні запитання.

1. Знати всі чотири різні види мита.
2. Проведення експертизи заявки та видача патенту.
3. Умови набуття правової охорони промислового зразка
4. Права власника патенту України на промисловий зразок

## Практична робота 4

### **Ознайомлення з особливостями правової охорони знаків для товарів та послуг. Позначення, що не можуть бути визнані знаками для товарів та послуг**

**Мета заняття:** отримання знань про торгівельну марку, про набуття права інтелектуальної власності та про дострокове припинення дії свідоцтва.

#### План

1. Торгівельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності.
2. Суб'єкти та підстави набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.
3. Дострокове припинення дії свідоцтва та визнання його недійсним.
4. Зміст прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

1. Торгівельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності.

Поняття «торговельна марка» є новим для законодавства України про інтелектуальну власність. До прийняття ЦК України цей об'єкт права інтелектуальної власності мав назву «знак для товарів і послуг». Водночас ст. 420 ЦК України називає серед об'єктів права інтелектуальної власності «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)», що вказує на тотожність змісту понять «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг».

Основними джерелами правового регулювання відносин, пов'язаних із використанням торговельних марок, поряд із Конституцією України та ЦК України є Закон України від 15 грудня 1993р. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Україна є учасницею низки важливих міжнародно-правових актів із питань охорони торговельних марок, які є частиною національного законодавства відповідно до ст. 9 Конституції України. Йдеться про такі міжнародні договори, як Паризька конвенція про охорону промислової



власності 1883 р., Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р., Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1989 р., Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р., Ніщцька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків 1957 р.

Поняття «торговельна марка» міститься у ЦК України. Під торговельною маркою розуміють згідно зі ст. 492 ЦК України будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не визначає поняття «знак для товарів і послуг», а містить лише критерії, за якими певне позначення може визнаватися знаком для товарів чи послуг. Зокрема, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об'єктом знаку може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Відповідно до п. 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструються за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації щодо їх реєстрації.

Водночас цей Закон встановлює перелік підстав для відмови в наданні правової охорони. Всі підстави можна умовно поділити на такі групи.

До першої групи належать позначення, які можуть бути включені до знаку як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Це позначення, складовими яких є: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви

держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних Міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

До другої групи належать позначення, у складі яких є елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знаку. Це позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання. До позначень, що не мають розрізняльної здатності, належать позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; загальноживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільні характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки щодо таких товарів;

- складаються лише з позначень, що є загальноживаними це позначення товарів і послуг певного виду. До них належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того самого товару або товару такого самого виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями;

- 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, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. До них належать, зокрема, прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що мають хвалебний характер; зазначення матеріалу складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що

присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг чи з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знаку не виключає небезпеку введення в оману споживача;

- складаються лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами. До позначень, які є загальноновживаними символами, належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності.

Ними є товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки.

5) відображають лише форму, що зумовлена природним станом товару, необхідністю отримання технічного результату або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, що входять до цієї групи (крім тих, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу), можуть бути внесені до знаку як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення у зображенні знаку.

Третю групу становлять позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з такими знаками: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. При встановленні

схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

До четвертої групи належать позначення, які 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 їхньої згоди.

Суб'єкти та підстави набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Суб'єктами права на торговельну марку законодавство України визнає:

- а) фізичних осіб;
- б) юридичних осіб.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності. Водночас іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Державним департаментом інтелектуальної власності реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих у встановленому порядку.

З огляду на призначення торговельної марки – індивідуалізацію товарів (послуг), суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку мали б визнаватися лише ті фізичні та юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності. Та, на жаль, у ЦК України, була збережена позиція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка визнає суб'єктом права на торговельну марку фізичних та юридичних осіб без будь-яких обмежень. Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг теж не передбачено необхідність подання заявником документів, що підтверджували б за ним статус суб'єкта підприємницької діяльності. На нашу думку, такий підхід не відповідає природі інституту торговельної марки.

Суб'єктами права на одну і ту саму торговельну марку можуть бути декілька осіб (ч. 2 ст. 493 ЦК України). Це положення відповідає ст. 7б5 Паризької конвенції про охорону промислової власності, де йдеться про надання охорони колективним знакам. Вимоги щодо заявки, поданої об'єднанням осіб, на реєстрацію торговельної марки для товарів і послуг зі спільними характерними ознаками визначені пунктами 2.1.31, 2.1.32 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. До заявки обов'язково додається статут колективного знаку, який повинен містити:

а) повне найменування і адресу особи, яка за угодою між заявниками має повноваження на реєстрацію колективного знаку;

б) повне найменування і адресу осіб, які мають право використовувати колективний знак;

в) умови використання колективного знаку і відомості щодо прав і обов'язків членів колективу на випадок порушень щодо використання знаку.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку не виникає на підставі самого лише факту першого його використання, як це має місце, наприклад, для комерційного найменування. Для набуття прав на торговельну марку вона має бути внесена компетентним державним органом до відповідного реєстру, а особа повинна отримати охоронний документ – свідоцтво. Органом, який здійснює реєстрацію торговельної марки та видачу свідоцтва, сьогодні виступає Державний департамент інтелектуальної власності, який діє у складі Міністерства освіти і науки України.

Порядок оформлення прав на торговельну марку врегульований Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Правова охорона надається не самій торговельній марці як певному позначенню, а завжди із прив'язкою до певних видів товарів і послуг, для вирізнення яких ця торговельна марка призначена. Відповідно, і обсяг наданої свідоцтвом правової охорони визначається, з одного боку, зображенням торговельної марки, і водночас тим переліком товарів і послуг, для яких ця торговельна марка зареєстрована. Тому власник свідоцтва має виключне право забороняти використання позначення, тотожного зареєстрованій торговельній марці, для позначення тих товарів і послуг, що охоплюються переліком товарів і послуг, для яких цю торговельну марку зареєстровано. Відповідно, використання іншою особою позначення, тотожного зареєстрованій торговельній марці, для тих самих товарів і послуг без дозволу власника

свідоцтва вважатиметься порушенням права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Згідно із ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона торговельної марки поширюється також на випадки використання:

а) зареєстрованого знаку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

б) зареєстрованого знаку стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

в) позначення, схожого із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

г) позначення, схожого із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Законодавством України передбачено два випадки, коли виникнення права інтелектуальної власності на торговельну марку не потребує реєстрації торговельної марки та одержання свідоцтва: якщо торговельна марка має міжнародну реєстрацію; якщо торговельна марка визнана добре відомою.

Міжнародна реєстрація торговельних марок передбачена міжнародно-правовими актами, учасницею яких є Україна: Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1989 р. Система міжнародної реєстрації торговельних марок передбачає, що громадянин будь-якої держави-учасниці Мадридської угоди (чи особа, яка має постійне місце проживання або має дійсне і серйозне підприємство на території держави-учасниці) вправі забезпечити собі в інших державах-учасницях правову охорону торговельної марки, зареєстрованої у країні походження, шляхом подання міжнародної

заявки через відомство країни походження до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. З моменту проведення міжнародної реєстрації торговельної марки Міжнародним бюро у кожній зацікавленій договірній країні такій торговельній марці надається така ж правова охорона, як ніби вона пройшла національну реєстрацію у кожній з цих країн (ст. 4 Мадридської угоди). Водночас для того, аби міжнародна реєстрація надавала правову охорону торговельній марці на території України, заявник повинен спеціально вказати серед країн, де він хотів би одержати правову охорону, Україну.

У другому випадку надання правової охорони торговельній марці без реєстрації здійснюється, якщо торговельна марка визнана у встановленому порядку добре відомою. Закріплене у ЦК України поняття «добре відома торговельна марка» є відповідником передбаченого ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності поняття «загальновідомий товарний знак». Це впливає зі ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання такої торговельної марки добре відомою.

Зміст прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Свідоцтво надає його власникові виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом. Свідоцтво надає його власникові право використовувати знак та інші права, визначені законом.

Взаємовідносини при використанні знаку, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію; на використання знаку та передавати право на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.



Поняття «використання торговельної марки» має чітко визначений зміст. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки є такі дії:

1) нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

2) застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

3) застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Доменне ім'я – ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знаку, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знаку.

Свідоцтво надає його власникові виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання

можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

-здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

- використання знаку для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний обіг; - використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;

- некомерційне використання знаку;

- усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

- добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

У статті 500 ЦК України закріплене право попереднього користувача на торговельну марку. Право попереднього користувача на торговельну марку виникає за наявності одночасно таких умов:

- особа повинна в інтересах своєї діяльності використати торговельну марку або здійснити значну і серйозну підготовку для такого використання;

- вказані дії мають бути вчинені добросовісно;

- названі вище дії мають бути здійснені до дати подання заявки чи до дати пріоритету;

- використання торговельної марки чи значна та серйозна підготовка до такого використання мають бути проведені на території України.

У законодавстві передбачено обмеження щодо можливості відчуження права попереднього користувача та переходу його до інших осіб. Воно може

передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. Такий перехід можливий, зокрема, в порядку реорганізації, купівлі-продажу майнового комплексу підприємства. В усіх інших випадках це право не може передаватися чи переходити до інших осіб.

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

До інших майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, встановлених законом, належить закріплене ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право власника свідоцтва на розташування поряд із торговельною маркою попереджувального маркування, що вказує на реєстрацію знаку в Україні. Закон не визначає вимог до такого маркування. На практиці часто використовуються поряд із торговельною маркою значки ® (від англ. registered – зареєстровано), ™ (від англ. trademark – товарний знак), SM (від англ. Service mark – знак обслуговування).

Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає зі свідоцтва.

Вказані вище майнові права належать також власнику міжнародної реєстрації та особі, торговельну марку якої визнано добре відомою в Україні.

Майнові права на торговельну марку охороняються протягом 10 років від дати, наступної за датою подання заявки, якщо інше не встановлено законом. Особливістю терміну чинності майнових прав на торговельну марку є передбачена законом можливість його продовження щоразу на 10 років. Тобто термін чинності прав на торговельну марку можна продовжувати на 10 років скільки завгодно разів. Продовження терміну чинності прав на

торговельну марку здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності за клопотанням власника свідоцтва. Вимоги, яким має відповідати таке клопотання, закріплені п. 2.5 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10. При цьому продовження чинності прав на торговельну марку здійснюється за умови сплати заявником збору.

Дострокове припинення дії свідоцтва та визнання його недійсним.

Підставою для дострокового припинення чинності майнових прав на торговельну марку є перетворення торговельної марки у загальноживане позначення певного виду товарів чи послуг. Це зумовлено необхідністю виконання торговельною маркою основної функції – індивідуалізації товарів і послуг. Виконання цієї функції стає можливим лише за умови дистинктивності торговельної марки, тобто її здатності вирізняти товари і послуги певної особи серед товарів і послуг інших осіб. Відповідно, втрата торговельною маркою дистинктивності є підставою для дострокового припинення її правової охорони. Наприклад, такі назви, як Xerox (ксерокс), Linoleum (лінолеум), Gellophane (целофан) спочатку були торговельними марками, але з часом вони втратили свою дистинктивність, оскільки перетворилися у загальноживані позначення певних видів товарів.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знаку в позначення, що стало загальноживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки. Тобто передбачено судовий порядок дострокового припинення чинності прав на торговельну марку у зв'язку із перетворенням її у загальноживане позначення певного виду товарів чи послуг.

Варто звернути увагу на те, що перетворення торговельної марки у загальноживане позначення певного виду товарів чи послуг є підставою для дострокового припинення чинності прав на торговельну марку у тому

випадку, якщо це мало місце після дати подання заявки (на це прямо вказується у ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Річ у тім, що позначення, яке є загальноновживаним для товарів і послуг певного виду, не може одержати правову охорону як торговельна марка (ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Тому, якщо позначення було загальноновживаним для товарів чи послуг до дати подання заявки і в процесі використання не набуло дистинктивності, то це є підставою для визнання прав на торговельну марку недійсними (ст. 499 ЦК України; ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), а не для дострокового припинення чинності цих прав.

Дострокове припинення чинності майнових прав на торговельну марку може мати місце також з ініціативи власника свідоцтва за умови, що це не суперечить умовам договору. Власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Державного департаменту інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність». Вимоги до заяви передбачені п. 2.6 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Відмова власника свідоцтва від нього не повинна суперечити умовам договору. Це застереження спрямоване на захист інтересів особи, з якою власник свідоцтва уклав договір щодо торговельної марки. Іншими підставами дострокового припинення прав на торговельну марку відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є:

- несплата збору за продовження строку дії свідоцтва. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Державного департаменту інтелектуальної власності до кінця поточного періоду терміну дії свідоцтва за умови сплати збору протягом 6 останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ

про його сплату – надійти до Державного департаменту інтелектуальної власності протягом 6 місяців після встановленого терміну. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50%. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду терміну дії свідоцтва, за який збір не сплачено;

- невикористання торговельної марки в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом 3 років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації. Для зазначених цілей використанням знаку власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. В такому випадку будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Поважними причинами, зокрема, є:

- а) обставини, що перешкоджають використанню знаку незалежно від волі власника свідоцтва, наприклад, обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством

- б) можливість введення в оману щодо особи, що виробляє товари або надає послуги, під час використання знаку особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, щодо яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

У статті 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено право повторної реєстрації торговельної марки, відповідно до якого ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом 3 років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1–3 ст. 18 цього Закону.

Підстави та порядок визнання недійсним свідоцтва визначені ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Підстави для визнання недійсним свідоцтва па торговельну марку такі:

- а) невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони;
- б) наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;
- в) видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Часто підставою для визнання недійсними майнових прав на торговельну марку є невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони. Визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку здійснюється виключно в судовому порядку. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Державний департамент інтелектуальної власності повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені «Промислова власність».

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Визнання недійсними прав на торговельну марку потрібно відрізнити від дострокового припинення чинності цих прав (ст. 497 ЦК України). Відмінність між цими інститутами виявляється таким чином: 1) у підставах (див. статті 18, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»); 2) у порядку (визнання недійсними прав на торговельну марку здійснюється завжди в судовому порядку, тоді як дострокове припинення їх чинності в одних випадках здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності, в інших – судом); 3) у правових наслідках (на відміну від дострокового припинення чинності прав на торговельну марку, у випадку визнання недійсними ці права вважаються недійсними від дати подання заявки, тобто від самого початку).

### ***Контрольні запитання***

1. Причини визнання недійсними прав на торговельну марку.
2. Право попереднього користувача на торговельну марку.
3. Права інтелектуальної власності на торговельну марку.

## Практична робота 5

**Міжнародна патентна класифікація. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків. Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків. Міжнародна класифікація промислових зразків**

*Мета заняття:* Придбання знань у сфері міжнародної патентної класифікації (товарів і послуг для реєстрації знаків, зображувальних елементів знаків, промислових зразків )

### План

1. Міжнародна патентна класифікація.
2. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків.
3. Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків.
4. Міжнародна класифікація промислових зразків

Теоретичні відомості.

Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності (далі – міжнародні класифікації ОПВ) засновані відповідними міжнародними угодами.

Україна приєдналася до всіх міжнародних угод стосовно міжнародних класифікацій ОПВ: Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, яка була ратифікована Законом України від 01.06.2000 №1762-III. Угода набрала чинності для України 29 грудня 2000 року.

Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, яка була ратифікована Законом України від 17.12.08 №684-VI. Угода набрала чинності для України 7 липня 2009 року.



Віденської угоди про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків, яка була ратифікована Законом України від 18.02.09 №1000-VI. Угода набрала чинності для України 29 липня 2009 року.

Страсбурзької угоди про Міжнародну патентну класифікацію, яка була ратифікована Законом України від 17.12.08 № 683-VI. Угода набрала чинності для України 7 квітня 2010 року.

Приєднання України до зазначених вище міжнародних угод надало змогу нашій країні не лише застосовувати міжнародні класифікації ОПВ у роботі, а й брати активну участь в їх удосконаленні, зокрема у складі Комітетів експертів відповідних Союзів.

У світовій системі правової охорони інтелектуальної власності міжнародні класифікації періодично переглядаються (змінюються та/або доповнюються) й для поліпшення пошукових можливостей та з урахуванням технічного прогресу запроваджуються їх нові версії/редакції.

У зв'язку з цим систематично проводяться роботи щодо актуалізації міжнародних класифікацій ОПВ у перекладі українською мовою.

Нижче наведено перелік чинних версій/редакцій міжнародних класифікацій ОПВ у перекладі українською мовою, на основі яких створені інформаційно-довідкові системи (ІДС) з можливістю проведення пошуку.

Також наведені відомості стосовно наказів щодо введення в дію поточних версій/редакцій міжнародних класифікацій ОПВ у перекладі українською мовою в державній системі правової охорони інтелектуальної власності та подано посилання на офіційні тексти класифікацій автентичними мовами – англійською та французькою.

#### Міжнародна патентна класифікація (МПК)

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 13.12.2019 № 665 введено в дію МПК-2020.01 у перекладі українською мовою.

Створена ІДС "Міжнародна патентна класифікація" для МПК-2020.01, доступ до якої надається на безоплатній основі.

Для забезпечення інформаційних потреб користувачів МПК, у ІДС наявні всі версії МПК, які втратили чинність та доступні для інформаційних цілей: українські версії від 2006.01 до 2016.01 та повний текст МПК у перекладі українською мовою від 2016.01 до 2019.01.

#### Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП)

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 13.12.2019 № 662 введено в дію МКТП (11-2020) у перекладі українською мовою.

Створена ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)" для МКТП (11-2020), доступ до якої надається на безоплатній основі.

У зв'язку з тим, що з 2013 року, згідно з рішеннями Комітету експертів Ніццького союзу, щорічно запроваджується нова версія чинної редакції МКТП, а раз на 5 років – нова редакція МКТП, для забезпечення інформаційних потреб широкого кола користувачів міжнародних класифікацій ОПВ, у ІДС також наявні версії МКТП від (10-2014) до (11-2019), які втратили чинність та доступні для інформаційних цілей.

Звертаємо увагу, що в ІДС також реалізована опція доступу до повного масиву матеріалів МКТП у перекладі українською мовою (опція "Попередні версії"). Матеріали доступні у вигляді, в якому вони існували на час чинності відповідних версій/редакцій МКТП. Тобто, забезпечується доступ до ІДС, які були створені для МКТП-9, МКТП-9 (другого, зміненого, видання), МКТП-10 та МКТП (10-2013). МКТП-7 та МКТП-8, які публікувалися лише у друкованому вигляді, доступні у вигляді файлів формату PDF.

Для підтримання належного зворотного зв'язку між користувачами ІДС для МКТП та відповідними структурними підрозділами Укрпатенту удосконалено функцію "Технічна підтримка ІДС".

Крім того, звертаємо увагу на те, що на офіційному веб сайті ВОІВ функціонує онлайнний інструмент Мадридської системи "Менеджер товарів і послуг", українськомовна версія якого супроводжується та актуалізується в

частині МКТП.

### Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (МКЗЕЗ)

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.01.2018 № 20 введено в дію МКЗЕЗ-8 у перекладі українською мовою.

Створена ІДС "Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація)" для МКЗЕЗ-8, доступ до якої надається на безоплатній основі.

В ІДС також наявні сьома та шоста редакції класифікації, які втратили чинність та доступні для інформаційних цілей.

### Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ)

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.12.2018 № 1935 введено в дію МКПЗ-12 у перекладі українською мовою.

Створена ІДС "Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація)" для МКПЗ-12, доступ до якої надається на безоплатній основі.

В ІДС також наявні одинадцята, десята та дев'ята редакції класифікації, які втратили чинність та доступні для інформаційних цілей.

### Контрольні запитання

1. Роль і значення міжнародної класифікації об'єктів промислової власності.
2. Види міжнародних класифікаторів.

## Практична робота 6

**Ознайомлення з етапами патентного пошуку. Зміст і проведення тематичного пошуку. Проведення іменного пошуку. Використання патентних баз даних різних країн**

**Мета заняття:** Придбання знань і умінь в патентному пошуку. Знати хід тематичного, іменного пошуку та специфіку використання баз інших країн.

### План

1. Етапи патентного пошуку.
2. Проведення іменного пошуку.
3. Проведення тематичного пошуку.
4. Використання баз інших країн

Предмет пошуку визначають виходячи з конкретних задач патентних досліджень, категорії об'єкту: винахід, корисна модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг.

Наступним етапом буде визначення мети пошуку.

Для винаходу (корисної моделі) як правило метою патентних досліджень є знаходження аналогів та виявлення найбільш близького до розробленого винаходу (корисної моделі) – прототипу і визначення, що на даний момент такого технічного рішення не існувало.

Для промислового зразка – метою буде знаходження аналогів та виявлення найбільш близького до розробленого промислового зразка – прототипу, щоб забезпечити конкурентоспроможність зразка і виключення невинного дублювання існуючих промислових зразків.

Для торговельної марки – метою буде огляд аналогічних торговельних марок зареєстрованих під такі ж саме класи товарів і послуг та промислових зразків (Згідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» торговельна марка не повинна відтворювала промисловий зразок

права на який належать в Україні іншим особам), для забезпечення конкурентоспроможності марки і виключення невиправданого дублювання існуючих торгових марок та промислових зразків.

Існують наступні види патентних досліджень:

Тематичний (предметний) пошук є найголовнішою і найпоширенішою пошуковою процедурою. Як пошуковий зразок використовуються ключові слова, відповідні індекси різних систем класифікації, заголовки документів або його елементи, що мають суттєве значення.

Метою тематичного пошуку є перевірка матеріалів заявки на винахід на предмет наявності світової новизни, також метою може служити опротестовування виданого документа, патенту.

Іменний пошук(фірмовий) є пошуком об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються, за даними, що відносяться до авторів винаходів, заявників, патентовласників (конкретним підприємствам, фірмам). Мета – відстеження діяльності конкурентів.

Нумераційний пошук проводиться по формальних ознаках документа (номер заявки, патенту, дата пріоритету, дата публікації). Інформація про такий номер може дійти до зацікавленої особи різними шляхами. Наприклад, на виробі поміщається позначення «Запатентовано; Патент №...». Про номер може бути згадка в науковій публікації або рекламі.

Іменний і нумераційний пошук є допоміжними видами пошуку. Як правило для всіх розглянутих об'єктів буде використовуватись тематичний пошук.

Ретроспективність (глибина) пошуку:

Стосовно винаходів (корисних моделей) ретроспективність як правило для винаходів – 20 років, для корисної моделі – 10 років, по термінам дії патентів.

Стосовно промислових зразків ретроспективність як правило складає 15 років, по терміну дії патенту.

Для торговельної марки ретроспективність складає 16 років, з моменту появи Законодавства з інтелектуальної власності в Україні (1993 р.), бо термін дії свідоцтва на неї складає 10 років і продовжується Установою по клопотанню власника свідоцтва кожного разу на 10 років, за умови сплати збору.

З 1 червня 2007 доступ до баз даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні" та "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" надається безкоштовно у повному обсязі (сайт ДП Укрпатент – <http://www.ukrpatent.org>).

Вхід до системи бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні" (<http://www.ukrpatent.org/cgi-bin/searchPatF>), якщо ви не зареєстровані у системі.

Пошук проводиться за ключовими словами, номером охоронного документу та іншими полями пошуку, що відображені в базі даних. Як результат надається інформація в повному обсязі: бібліографічні дані, опис винаходу, формула, реферат (uk, en, ru).

Вхід до системи інтерактивної БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" (<http://www.ukrpatent.org/cgi-bin/searchPP>), якщо ви не зареєстровані у системі, відбувається за реквізитами:

- a. Логін – guest\_pz
- b. Пароль – guest.

Пошук проводиться за назвою промислового зразка, номером охоронного документу, заявником, власником, автором промислового зразка та іншими полями пошуку, що відображені в базі даних. Як результат надається інформація в повному обсязі: бібліографічні дані, зображення промислового зразка з вказівкою стосовно кольору.

База даних інших країн знаходиться за адресою в Інтернеті.

Перелік адрес патентних баз даних, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті.

Електронноцифрова бібліотека Європейського патентного відомства ESP@CENET (<http://ep.espacenet.com/>).

Електронно-цифрова бібліотека Патентного відомства Японії <http://www1.ipdl.jpo.go.jp/cgi-bin/pa1init> або з сайту відомства: <http://www.jpo.go.jp> Searching IPDL розділи Searching PAJ (англомовні реферати), Patent Database (повні описи, нумераційний пошук) Concordance (відповідність між номерами різних публікацій одного винаходу), FI/F-team search (застосування японських пошукових класифікацій) Англомовні реферати японських патентних заявок з 1976 р. Повні описи до патентів японською мовою з автоматизованим перекладом на англійську переважно з 1993 р., більш ранні – лише мовою оригіналу.

БД Патентного відомства Канади <http://Patents1.ic.gc.ca/introe.html> сайт відомства <http://opis.gc.ca> Описи до патентів Канади за 75 років.

БД Відомства з патентів і товарних знаків США <http://www.uspto.gov/patft/index.html> Описи до патентів США з 1790 р.

### ***Контрольні запитання***

1. Алгоритм патентного пошуку в електронно-цифровій бібліотеці Європейського патентного відомства.
2. Алгоритм патентного пошуку в електронно-цифровій бібліотеці ДП «Укрпатент».
3. Алгоритм патентного пошуку в електронно-цифровій бібліотеці Патентного відомства різних країн.

### **Практична робота 7**

**Ознайомлення з видами та формами ліцензійних договорів. Особливості повної виключної та невиключної ліцензії. Особливості субліцензійного договору.**

***Мета заняття:*** Ознайомитися з основними поняттями про ліцензійну угоду та її використання для передачі прав власності патенту іншій особі.

Засвоїти особливості та правові наслідки укладання різних видів ліцензійних договорів. Оволодіти методикою укладання ліцензійної угоди.

#### План

1. Види та формами ліцензійних договорів.
2. Особливості повної виключної та невиключної ліцензії.
3. Субліцензійний договір.

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок надає патент. В сучасних умовах найбільш поширеною правового формою використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійна угода (договір) – ліцензія за допомогою якої власник патенту на винахід може передати права на використання винаходу іншій особі чи установі.

Ліцензійний договір – це двостороння угода, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання винаходу (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання винаходу, а ліцензіат зобов'язується сплачувати ліцензіару платежі та здійснювати інші дії, що передбачені договором.

За ліцензійним договором сторона, що має право власності (виключне право) на об'єкт інтелектуальної власності (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на право використання відповідного об'єкта інтелектуальної власності.

Розрізняють патентні та безпатентні ліцензії. Патентними визнаються ліцензії, об'єкти яких захищені охоронними документами. Безпатентними є ті ліцензії, об'єкти яких не мають патентної охорони.

В залежності від обсягів прав, що передаються за ліцензійним договором від ліцензіара ліцензіату, всі ліцензії поділяються на наступні види:

- повна ліцензія;
- виключна (виняткова) ліцензія;
- не виключна (невиняткова) або проста ліцензія;



- відкрита ліцензія;
- примусова ліцензія.

Розглянемо детальніше особливості кожного виду ліцензії.

Повна ліцензія. При повній ліцензії до ліцензіата переходять усі майнові права, що випливають із патенту, на строк дії договору. Ліцензіар є лише номінальним патентовласником, але тільки на строк чинності договору. По скінченні строку повної ліцензії майнові права патентовласника відновлюються в повному обсязі. Повна ліцензія подібна до договору купівлі-продажу, але тільки на певний строк.

Договір повної ліцензії занадто обмежує права патентовласника, що в умовах розвиненої ринкової економіки не є доцільним. Завдяки виключній або невиключній ліцензії патентовласник може одержати кращий прибуток, ніж від продажу повної ліцензії. Це зумовило значне витіснення з ринку міжнародної торгівлі ліцензіями такої її форми ліцензії, як повна ліцензія. Зараз повна ліцензія практично не використовується і навіть не згадується в законодавствах про інтелектуальну власність.

Виключна ліцензія. За виключною ліцензією власник виключних прав (ліцензіар) надає дозвіл на використання винаходу іншій особі (ліцензіату) в певному обсязі, на визначеній території, на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати свій винахід лише у частині, що не передається за ліцензійним договором. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання цього об'єкта іншим особам на тій же території в обсязі наданих ліцензіату прав. Але він має право видати ліцензію іншим особам за межами виданих ліцензій.

Іншими словами, право на використання винаходу на території дії договору і на час його дії належить виключно ліцензіату (власнику виключної ліцензії), який отримує право і на видачу субліцензій. Причому крім власника виключної ліцензії, ніхто інший, включаючи ліцензіара – власника патенту, на має права використовувати винахід на території дії договору в обсязі, який одержаний за ліцензією.

Якщо ліцензіар має наміри сам використовувати винахід, незважаючи на існування виключної ліцензії, таке право обов'язково повинно бути обумовлене у ліцензійному договорі.

Права ліцензіата на використання винаходу, які він одержав за виключною ліцензією, можуть бути обмежені ліцензіаром стосовно:

- строку дії договору, який може бути меншим, ніж строк дії патенту;
- території дії договору, яка може обмежуватись конкретним підприємством, областю тощо;
- виду використання (тільки виробництво або тільки продажу тощо).

Але при обмеженні прав ліцензіата повинні враховуватись вимоги Закону України „Про недобросовісну конкуренцію у підприємницькій діяльності“ від 3 березня 1998 р., зокрема про недопустимість нав'язування ліцензіаром таких умов договору або додаткових умов, які ставлять ліцензіата у нерівне становище, у тому числі нав'язування товару, не потрібного ліцензіату.

Враховуючи, що при виключній ліцензії ліцензіат має право видавати субліцензію, розглянемо поняття субліцензійний договір.

Субліцензійний договір – це ліцензійний договір про надання ліцензіатом (власником виключної ліцензії) права на використання винаходу (об'єкта інтелектуальної власності) іншій особі.

Ліцензіат має право укласти субліцензійний договір лише у випадках, передбачених ліцензійним договором.

Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо ліцензійним договором не передбачено інше.

У разі надання субліцензії правовідносини між ліцензіаром і ліцензіатом зберігаються. Субліцензіат не вступає у прямі договірні відносини з ліцензіаром (власником патенту на винахід).

Відповідальність за виконання субліцензійного договору перед ліцензіаром несе ліцензіат, який видав субліцензію.

Економічна суть надання субліцензії полягає у тому, що за допомогою субліцензіата ліцензіат має можливість якнайбільше задовольнити попит на

«продукцію по ліцензії» на території дії договору, якщо він сам не має можливостей задовольнити таку потребу.

Тільки ліцензіат, який одержав виключні права на використання винаходу, має право на видачу субліцензій.

Обсяг прав, які надаються за субліцензійним договором, визначається обсягом прав, які одержав ліцензіат за виключною ліцензією, і не може перевищувати їх.

Невиключна ліцензія. За невиключною ліцензією власник виключних прав (ліцензіар) надає іншій особі (ліцензіату) дозвіл на використання винаходу, зберігаючи за собою право на використання цього винаходу, включаючи право видачі ліцензій іншим особам. У цьому випадку ліцензіаром може бути як власник патенту, так і власник виключної ліцензії.

Ліцензіат, який одержав невиключну ліцензію, використовує винахід в умовах можливої конкуренції з самим ліцензіаром та іншими ліцензіатами.

Невиключні ліцензії, як правило, надаються па виробництво товарів масового побуту для його повного задоволення в короткі терміни та для одержання максимально можливого прибутку.

Відкрита ліцензія. Законодавство передбачає можливість видачі так званої відкритої ліцензії. У випадку коли власник патенту зацікавлений у зниженні розміру збору за підтримання чинності патенту чи бажає більш швидкого поширення використання свого винаходу, він робить офіційну заяву до Державного патентного відомства України про надання дозволу будь-якій особі використовувати зазначений винахід.

За таких умов ліцензіар одержує від держави пільги по сплаті щорічного збору за підтримання чинності патенту, розмір якого знижується на 50%.

Крім того, власник має право відкликати свою заяву.

Порядок надання відкритої ліцензії визначено «Інструкцією про розгляд та публікацію заяви власника патенту України про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі)».

Примусова ліцензія. Якщо винахід (корисна модель), 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 винаходу було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід, у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу. Права власності на винахід, що засвідчується патентом, можуть бути обмежені на підставі примусової ліцензії. Порядок надання примусової ліцензії визначений законодавством і реалізується двома шляхами: в адміністративному порядку і у судовому порядку.

Адміністративний порядок застосовується, якщо цього вимагають суспільні інтереси та інтереси національної безпеки. У такому разі Кабінет Міністрів України має право на відчуження прав на використання винаходу визначеній ним особі без згоди власника патенту у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на умовах невиключної ліцензії на використання винаходу. При цьому:

- дозвіл на таке використання надається, виходячи з конкретних обставин;
- обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу державної влади;
- дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту права надавати дозволи на використання винаходу;
- право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання;

- використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку;
- про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;
- дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано;
- власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі).

Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель може видати ліцензію на використання його винаходу (корисної моделі) тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта.

Якщо зазначена особа не може досягти із власником такого патенту згоди щодо видачі ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити їй використання секретного винаходу (корисної моделі).

У судовому порядку примусову ліцензію може бути видано за клопотанням зацікавленої особи, направленим до судових органів, якщо власник патенту не використовував або недостатньо використовував винахід на території України впродовж трьох років після видачі патенту або його використання було припинено більш, ніж на три роки. Проте суд (арбітражний суд) може винести це рішення тільки за таких умов:

- власник патенту не зможе довести, що факт невикористання винаходу був зумовлений поважними причинами;

- зацікавлена особа доведе, що вона не змогла на прийнятних умовах укласти ліцензійний договір на використання винаходу з власником патенту.

Обсяг використання винаходу, строк дії примусової ліцензії, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту зазначаються в рішенні судового органу. У всіх випадках власник примусової ліцензії не має виключного права на використання винаходу та не має права видавати субліцензії.

Вимоги до укладання ліцензійної угоди.

Ліцензійна угода – це документ, який регулює права та обов'язки сторін щодо використання запатентованого винаходу, їх взаємні розрахунки та матеріальну відповідальність.

Досвіду використання об'єктів інтелектуальної власності в Україні ще не накопичено. Основні умови та реквізити договорів поки що не типізовані у відповідних зразкових чи примірних договорах. Тому дуже важливо визначити зміст та основні умови передусім ліцензійного договору, який стає єдиним і основним документом, що регулюватиме права і обов'язки сторін у відносинах щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, взаємні розрахунки і майнову відповідальність тощо. Найчастіше спори виникають саме через прогалини в укладеному договорі, його нечіткість, неконкретність тощо.

Розглянемо основні вимоги до укладання ліцензійної угоди що передбачено законодавством України:

1. Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі з підписами та печатками сторін. Письмова форма не обов'язкова для авторських ліцензійних договорів про опублікування творів у періодичних виданнях і енциклопедичних словниках.

2. Ліцензійний договір має відповідати докладним, однозначним формулюванням, що не допускають двозначного тлумачення, конкретній характеристиці предмета договору, прав і обов'язків, відповідальності тощо.

3. Ліцензійна угода має обов'язково містити в собі наступні складові частини: преамбула – викладається бажання ліцензіата придбати певні права на об'єкт інтелектуальної власності та його мета. У преамбулі також слід дати докладне визначення понять (термінів), які використовуються в тексті договору.

Сторони договору: ліцензіар і ліцензіат з зазначенням повного найменування та юридичної адреса для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та адреси для фізичних осіб;

- номер патенту;
- назва винаходу;
- предмет договору – право на комерційне використання об'єкта інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, науково-технічного досягнення, промислового зразку, товарного знаку, ноу-хау тощо).

Предмет договору, з юридичної точки зору, є основою для визначення обсягу прав ліцензіата, встановлення правових меж, в яких він може використовувати одержані за договором права, а також підставою для виплати ним ліцензійної винагороди ліцензіару; обсяг прав, що передаються – визначається видом ліцензійної угоди; права та обов'язки сторін – мають бути докладно визначені, має бути передбачений обов'язок ліцензіата не розголошувати і не передавати третім особам отриману ним інформацію; вид ліцензії – повна ліцензія, виключна ліцензія, невиключна або відкрита ліцензія; територія дії ліцензійного договору; строк дії ліцензійного договору – обумовлюється такими чинниками: строком дії права інтелектуальної власності, строком морального старіння об'єкта, часом, необхідним для освоєння ліцензії, зацікавленістю сторін у тривалому співробітництві.

Плата за використання винаходу за ліцензією обумовлюється такими чинниками: економічною і технічною цінністю об'єкта, часом і капіталовкладеннями, необхідними для освоєння ліцензії і організації виробництва, сукупністю прав, що передаються, обсягом технічної документації, що передаються за договором, технічною допомогою яка

надається при освоєнні ліцензії, строком дії договору, видом і порядком ліцензійних платежів тощо.

Захист прав, що передаються та конфіденційність: технічна і консультативна допомога у виробництві; умови та наслідки припинення договору; відповідальність сторін; вирішення спорів; підписи сторін та дата укладення договору.

До ліцензійного договору при необхідності додається: перелік патентів та спеціального обладнання; технічна документація; механічні, технологічні, хімічні та інші необхідні показники інновації за ліцензією.

Ліцензійні договори на право використання об'єктів промислової власності набувають чинності лише після їх реєстрації у Державному патентному відомстві України.

Бувають ліцензії добровільні (за прямою двосторонньою угодою), примусові (якщо патентовласник не здійснив свій винахід протягом звичайно не менше трьох років з моменту видачі патенту, то компетентний орган надає право зацікавленим особам використовувати винахід, за що вони вносять патентовласнику визначену плату), відкриті, обов'язкові.

### ***Контрольні запитання***

1. Вимоги до укладання ліцензійної угоди.
2. Види ліцензійних договорів.
3. Ліцензійна угода.
4. Що таке субліцензійний договір?



## Практична робота 8

**Ознайомлення з умовами патентування об'єктів промислової власності за межами України. Міжнародні організації. Що займаються питаннями промислової власності. Ознайомлення з основними угодами та конвенціями, які регулюють відносини в сфері промислової власності на міжнародному рівні.**

*Мета заняття:* Ознайомитися з умовами патентування об'єктів промислової власності за межами України. Засвоїти особливості регулювання відносини в сфері промислової власності на міжнародному рівні.

### План

1. Патентування об'єктів промислової власності за межами України.
2. Міжнародні організації.
3. Угоди та конвенції, які регулюють відносини в сфері промислової власності на міжнародному рівні.

### Теоретичні відомості

Патентування винаходу в іноземних державах.

Щоб одержати патент на винахід або промисловий зразок не тільки у своїй країні, але й в інших країнах, існують системи: традиційна, регіональна і система РСТ (відповідно до Договору про патентну кооперацію) для винаходів, і процес міжнародної охорони, наданий промисловому зразку відповідно до Гаазької угоди.

Суть традиційної системи в тім, що заявник, який бажає одержати патент у декількох країнах, подає заявки на патент у кожен з країн. При цьому заявник повинний дотримувати формальні вимоги кожної з країн до подачі заявки (заявка повинна бути мовою конкретної країни, вести листування з Патентним відомством кожної країни через патентних повірених, платити передбачені в кожній країні мита і т.п.). Така система, є досить складною, особливо, якщо мова йде про одержання патентів у багатьох країнах.

Суть регіональної системи патентування полягає в тому, що країни ряду регіонів (наприклад, Європи, СНД, Азії, Африки) підписали регіональні договори про одержання одного патенту, що буде діяти у всіх країнах регіону,

які підписали відповідну угоду. Так з'явилися Європатент (що охоплює основні країни Європи), Євразійський патент (що охоплює ряд країн СНД), патенти АRIPO і OAPI (що охоплює ряд країн Африки).

Важливою перевагою одержання регіонального патенту є те, що подавши одну заявку можна одержати патент, що діє в кожній країні-учасниці угоди. Однак, якщо необхідно запатентувати винахід не тільки в країнах, що входять у відповідну регіональну систему, то найбільш раціонально здійснити патентування по системі РСТ, відповідно до якої можна подавати одну Міжнародну заявку. Вона має силу правильно оформленої національної заявки кожної з країн, що підписали Договір.

Деякі переваги патентування по системі РСТ:

- заявник звільняється від витрат на підготовку заявок на те саме винахід у різні країни;

- заявник одержує більше часу для рішення питання про доцільність патентування в різних країнах;

- заявник може замовити Міжнародний пошук і міжнародну експертизу, що дозволить більш виважено підійти до питання про доцільність переходу на стадію одержання національних патентів (або вчасно змінити домагання) і тим самим уникнути непотрібних витрат.

Патентування промислового зразка в іноземних державах Гаазька угода, що відноситься до міжнародного депонування промислових зразків, допомагає спростити процедуру одержання охорони промислового зразка в ряді країн.

Система дає власнику промислового зразка можливість одержати для свого зразка охорону в багатьох країнах за допомогою простої подачі в Міжнародне бюро однієї заявки на одній мові за умови сплати єдиного переліку зборів в одній валюті (швейцарські франки). Вона має силу правильно оформленої національної заявки кожної з країн, що підписали Гаазьку систему. Ця система істотно спрощує також і наступні дії з промисловим зразком, оскільки існує можливість запису значних змін або продовження депонування за допомогою простого єдиного процедурного кроку в Міжнародному бюро.

Реєстрація знаку для товарів та послуг в іноземних державах Охорону

знаку в інших країнах можна одержати двома шляхами.

Подати заявку у Відомство країни, у якій заявник бажає одержати охорону відповідно до закону і правилами, що регламентують реєстрацію знаку в цій країні.

Зареєструвати знак в іноземних державах відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків або Протоколом до даної угоди. У цьому випадку заявка з указівкою переліку країн, у яких заявник бажає одержати охорону, подається в Укрпатент. Порядок подачі заявки на міжнародну реєстрацію знаку відповідно Мадридській угоді визначений у Правилах.

На відміну від національної системи, міжнародна система охорони інтелектуальної власності направлена, в першу чергу, на формування єдиних підходів до забезпечення правової охорони інтелектуальної власності у світі. Комплекс заходів щодо міжнародного співробітництва координує Всесвітня організація інтелектуальної власності, яка є однією з 16 спеціалізованих у Організації Об'єднаних Націй.

Основною метою створення цієї впливової міжнародної організації є заохочення творчої діяльності, сприяння правовій охороні інтелектуальної власності у всьому світі, розвиток співробітництва між державами в інтересах їхньої взаємної користі, забезпечення адміністративного керівництва різноманітними союзами і договорами. На сьогодні, ВОІВ виконує адміністративні функції наступних Союзів чи договорів в галузі інтелектуальної власності:

- Паризький союз по охороні промислової власності;
- Мадридська угода про попередження неправдивих чи оманливих зазначень походження товарів;
- Мадридський союз по міжнародній реєстрації знаків;
- Гаазький союз по міжнародному депонуванню промислових зразків;
- Ніццький союз по міжнародній класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків;

- Лісабонський союз по охороні назв місць походження і їх міжнародній реєстрації;
- Локарнський союз, що засновує міжнародну класифікацію промислових зразків;
- Союз РСТ;
- Союз МПК;
- Венський союз, що засновує міжнародну класифікацію зображувальних елементів знаків;
- Будапештський союз по міжнародному визнанню депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури;
- Найробський договір про охорону олімпійського символу;
- Договір про закони щодо товарних знаків (TLT).

У свою чергу законодавство України в сфері інтелектуальної власності охоплює усі загальновідомі об'єкти права інтелектуальної власності, забезпечує набуття, здійснення та захист прав інтелектуальної власності в Україні як вітчизняними, так і іноземними особами та в цілому відповідає вимогам, встановленим міжнародними правовими актами.

На сьогодні правовідносини у сфері інтелектуальної власності в Україні регулюються окремими положеннями Конституції України, нормами Цивільного, Кримінального, Митного кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та процесуальних кодексів. В Україні діють 10 спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності. Україна є учасницею 18 багатосторонніх міжнародних договорів у цій сфері. Правовідносини, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності, регулюють також близько 100 підзаконних нормативних актів.

### ***Контрольні запитання.***

1. Який стандарт ВОІВ містить рекомендації стосовно патентних бюлетенів та інших журналів, які містять повідомлення про патенти?
2. Які відомості містить бібліографічна інформація міжнародного патентного документа?
3. Міжнародні, регіональні та національні патентно-інформаційні

органи.

## ЗАГАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Поняття «інформація».
2. Поняття «патентна інформація».
3. Первинна та вторинна патентна документація.
4. Поняття «патентний фонд», види патентних фондів.
5. Міжнародне співробітництво у сфері патентної інформації та документації.
6. Нові технології для забезпечення доступу до інформації про промислову власність.
7. Державна система науково-технічної інформації України
8. Де може бути одержана патентна інформація?
9. Споживачі патентної інформації.
10. Інформаційні ресурси Інтернет.
11. Які законодавчі акти стосуються інформаційної діяльності.
12. Роль і значення міжнародної класифікації об'єктів промислової власності
13. Роль патентної інформації при передачі технологій.
14. Функції патентної інформації.
15. Переваги патентних документів як джерела інформації
16. Для чого потрібна кон'юнктурна інформація.
17. Пошук патентної та іншої науково-технічної інформації.
18. Проведення пошуку за фондами патентної документації провідних країн світу.
19. Особливості інформації про об'єкти промислової власності.

20. Системи класифікації винаходів.
21. Значення та загальна характеристика патентної документації.
22. Види та зміст патентної документації.
23. Склад та структура довідково-пошукового апарату.
24. Показчики по різних об'єктах промислової власності
25. Використання реферативних джерел інформації при виконанні патентно-інформаційного пошуку.
26. Значення міжнародних стандартів ВОІВ та їх застосування у діяльності патентних відомств.
27. Мета та види патентного пошуку.
28. Зміст тематичного пошуку.
29. Зміст нумераційного пошуку
30. Як проводиться іменний пошук?
31. Структура міжнародної патентної класифікації (МПК).
32. Як скласти запит з використанням МПК?
33. Які видання інформують про вітчизняні та зарубіжні об'єкти промислової власності?
34. Можливості вільного доступу до патентних баз даних (ПБД) через Інтернет.
35. Характеристика ПБД, доступ до яких надається комерційними службами.
36. Зміст патентно-інформаційного забезпечення.
37. Роль патентної інформації у системі охорони промислової власності.
38. Що публікується в патентних бюлетенях? Структура патентного бюлетеня України.
39. Публікація відомостей про патенти на винаходи.
40. Публікація відомостей про промислові зразки.
41. Де одержати інформацію стосовно знаків для товарів і послуг?
42. Структура опису винаходу.
43. Кодування бібліографічних даних в патентних документах.

44. Які охоронні документи включає узагальнюючий термін «патентний документ».

45. Що означає поняття стандартизація та уніфікація патентних документів.

46. Який стандарт ВОІВ містить стандартні двобуквені коди для представлення держав, інших адміністративних одиниць та міжурядових організацій;

47. Який стандарт ВОІВ містить рекомендації стосовно патентних бюлетенів та інших журналів, які містять повідомлення про патенти.

48. Які відомості містить бібліографічна інформація патентного документа.

49. Міжнародні, регіональні та національні патентно-інформаційні органи.

#### РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України: Офіційне видання. – К.: Право, 1996.
2. Кодекси України: Цивільний кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004.
3. Господарський кодекс України: Офіційне видання “Кодекси України”. – К.: Форум, № 1 / 2004.
4. Кримінальний кодекс України: Офіційне видання “Кодекси України”. – К.: Форум, №11/ 2004.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційне видання “Кодекси України”. – К.: Форум, № 1 / 2005.
6. Митний кодекс України: Офіційне видання “Кодекси України”. – К.: Форум, № 6 / 2004.
7. Цивільний процесуальний кодекс України: Офіційне видання “Кодекси України”. – К.: Форум, № 7 / 2004.

8. Господарський процесуальний кодекс України: Офіційне видання “Кодекси України”. – К.: Форум, № 8 / 2004.
9. Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіційне видання “Кодекси України”. – К.: Форум, № 3 / 2004.
10. Спеціальні закони України в сфері інтелектуальної власності:
11. Закон України “Про авторське право і суміжні права” (Відомості Верховної Ради України, № 13 / 2004).
12. Закон України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (Відомості Верховної Ради України, № 7 / 2004).
13. Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” (Відомості Верховної Ради України, № 33 / 2005).
14. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (Відомості Верховної Ради України, № 30 / 2003).
15. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” (Відомості Верховної Ради України, № 35 / 2003).
16. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” (Відомості Верховної Ради України, № 35 / 2003).
17. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” (Відомості Верховної Ради України, № 23 / 2002).
18. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Відомості Верховної Ради України, № 35 / 2003).
19. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” (Відомості Верховної Ради України, № 35 / 2003).
20. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” (Відомості Верховної Ради України, № 30 / 2003).
21. Міжнародні договори в сфері інтелектуальної власності, до яких приєдналась Україна.



22. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року, м. Рим.

23. Всесвітня конвенція про авторське право від 20 грудня 1996 року.

24. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року.

25. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року.

26. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року.

27. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий у Мадриді 28 червня 1989 року.

28. Сусліков Л. М., Дьордяй В. С. Патентознавство. Навчальний посібник. Київ Центр навчальної літератури, 2005. 232 с.

29. Кожарська І. Ю. Право інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності: Навчальний посібник. К.: Держ. і-нт. інтел. Власн., 2008. 144 с.

30. Левічева О. Д., Кривоший С. Т. Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: Практичний посібник. К.: ДП «Український інститут промислової власності», 2005. 36 с.

31. Ніколайчук Л. Г., Демидчук Л. Б. Патентознавство: навчальний посібник/ [укл.: Л. Г. Ніколайчук, Л. Б. Демидчук]. Львів: Видавництво ЛІКА, 2015. 172 с.

32. Кірін Р. С., Хоменко В. Л., Коросташова І. М. Патентологія: Навчальний посібник. Дніпро : Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (НТУ «ДП»), 2018. 239 с.

33. Куса С. Д. Патентна Документація України: Посібник. К.: ДП «Український інститут промислової власності», 2006. 158 с.

Навчальне видання

Полевода Юрій Алікович  
Ярошенко Леонід Вікторович

ПАТЕНТОЗНАВСТВО

Методичні вказівки для виконання практичних робіт

Оригінал-макет підготовлено автором.

Підписано до друку 2020 р.

Формат 29,7×421/4 Папір офсетний

Гарнітура Times New Roman

Друк різнографний Ум. Друк. Арк. 3,1

Наклад 50 прим. Зам. № 2020 -

Видавничий центр

Вінницького національного аграрного університету

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3