**ТЕМА 23. ПАТЕНТНЕ ПРАВО**

**План**

**1. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього**

**2. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї**

**3. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього**

**4 Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок**

**5. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок**

*Мета:Охарактеризувати інститут патентного права*

**Література:**

1.Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.

2. Цивільне право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 468 с.

3. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / Міністерство освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т ; за заг. ред. д.ю.н., проф. Р. Б. Шишки. – К. : Ліра, 2015. – 1024 с.

4. Практикум із цивільного права України / О. В. Артеменко, О. В. Губанова, Л. А. Князька [та ін.] ; Держ. фіскальна служба України, Нац. ун- т держ. податкової служби України. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 204 с.

5. Ткачук О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : монографія / О. С. Ткачук. – Харків : Право, 2016. – 600 с.

6. Зорислава Ромовська - Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник, - К.: Атіка, 2005. - 560 с.

**1. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього**

1. Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

2. Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

3. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

1. Поряд з творами літератури, науки та мистецтва правом інтелектуальної власності забезпечується охорона технічних рішень, продуктів та процесів у різних сферах людської життєдіяльності. Суспільні відносини, що виникають у зв'язку з створенням, використанням результатів технічної творчості, захистом суб'єктивних прав авторів та їх правонаступників регулюються інститутом патентного права, що охоплює правову охорону винаходів, корисних моделей та промислових зразків.

На відміну від об'єктів авторового права, охорона яких забезпечується з моменту втілення у формі, придатній для сприйняття оточуючими, правовий режим охорони об'єктів патентного права не обмежується лише вимогами щодо зовнішнього оформлення результатів творчості. Пріоритетне значення надається відповідності внутрішніх ознак створених об'єктів визначеним законом формальним умовам. Патентним правом охороняється не лише форма технічного результату, а насамперед, його зміст, тобто, сукупність тих суттєвих ознак, що забезпечують унікальність створеного продукту чи процесу.

Крім глави 39 ЦК України регулювання відносин у сфері використання винаходів та корисних моделей забезпечується Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.93 р., Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. N 22, Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. N 197 (надалі - Правила), Паризькою конвенцією про охорону промислової власності 1883 р., Договором про патентну кооперацію 1970 р. та іншими правовими документами.

2. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (надалі - Закон) визначає винахід та корисну модель як результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Дане визначення видається занадто широким та таким, що не дозволяє розмежувати зазначені об'єкти промислової власності. Більш вдало розкривається ці правові категорії у Правилах, відповідно до яких, винаходом є технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності).

Об'єктом правової охорони винахід може стати, якщо не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

3. Для отримання правової охорони винахід має відповідати сукупності юридичних вимог, що забезпечують його характеристику як об'єкта патентного права. До таких умов патентоздатності винаходу належать новизна, винахідницькій рівень та промислова придатність. За відсутності принаймні однієї з зазначених умов заявлене технічне рішення не може бути визнане об'єктом правової охорони.

Новизна винаходу означає, що до дати подання заявки на видачу патенту, або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету суть технічного рішення не повинна бути відомою невизначеному колу осіб, тобто винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися. При перевірці новизни до рівня техніки включають також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту, у тому числі міжнародної заявки, у якій зазначена Україна.

Слід підкреслити, що на визнання винаходу патентоздатними не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто явно не випливає з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин.

Промислова придатність винаходу означає можливість його використання в промисловості або в іншій сфері суспільної діяльності. Основна мета перевірки промислової придатності полягає у встановлені можливості за допомогою винаходу досягнути задекларований заявником результат у будь-якій сфері суспільного виробництва.

4. Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" відносить до об'єктів винаходу продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

При цьому, продукт як об'єкт технології є матеріальним об'єктом - результатом діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина тощо.

Процес як об'єкт технології являє собою дію або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології.

5. Закон особливо підкреслює, що правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології як сорти рослин і породи тварин, біологічні процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів, топографії інтегральних мікросхем, результати художнього конструювання.

Не визнаються також винаходами відкриття, наукові теорії та математичні методи, методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності, правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів, проекти та схеми планування споруд, будинків, територій, умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції, комп'ютерні програми, форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів). Зазначені об'єкти як правило підпадають під охорону авторського права та суміжних прав чи інших інститутів інтелектуальної власності.

**2. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї**

1. Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання.

2. Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

3. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

1. Корисною моделлю є результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що відповідає двом умовам патентоспроможності - новизні та промисловій придатності.

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. N 197, визначають корисну модель як нове та промислово придатне конструктивне виконання пристрою. Тобто, різниця між винаходом та корисної моделлю полягає насамперед у відсутності винахідницького рівня як невід'ємної ознаки правової охорони моделі. Технічне рішення, що заявлене для отримання правової охорони як корисна модель, як правило, є менш значним з точки зору рівня техніки. Нею може бути як вдосконалення вже відомого пристрою чи процесу, що охороняється як винахід, так і новий об'єкт у будь-якій сфері технологій. Сутність корисної моделі полягає в оригінальному компонуванні пристрою.

Процедура правової охорони корисних моделей порівняно з винаходами є більш спрощеною та передбачає видачу деклараційного патенту за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель, що діє протягом десятирічного терміну від дати подання заявки. Законодавства деяких держав взагалі не передбачають охорону корисних моделей, характеризуючи відповідні технічні рішення як винаходи.

2. Корисна модель має бути результатом самостійної творчої діяльності, ступінь якої, як правило, є менший, ніж для винаходу. Корисна модель для отримання правової охорони повинна відповідати критеріям новизни та промислової придатності.

Корисна модель є новою, якщо сукупність її істотних ознак, що містяться у формулі корисної моделі, невідома з рівня техніки. Новизна корисної моделі шляхом дослідження рівня техніки, тобто сукупності загальнодоступних у світі відомостей. Новизна корисної моделі встановлюється на дату подання заявки чи дату її пріоритету, якщо він є, і визначається за тими самими правилами, що і для винаходів.

Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її можна використати в промисловості або іншій сфері суспільної діяльності.

3. До об'єктів корисної моделі відноситься продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" не є придатними для набуття інтелектуальної власності на корисні моделі такі об'єкти технології як сорти рослин і породи тварин, біологічні процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів, топографії інтегральних мікросхем, результати художнього конструювання.

Не можуть бути визнані корисними моделями відкриття, наукові теорії та математичні методи, методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності, правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів, проекти та схеми планування споруд, будинків, територій, умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції, комп'ютерні програми, форма представлення інформації.

**3. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього**

1. Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

2. Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

1. Крім винаходу та корисної моделі об'єктом патентного права є промисловий зразок. Промисловий зразок визначається чинним законодавством як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Основне призначення промислового зразка полягає у зовнішньому оформленні промислового виробу та задоволенні естетичних та ергономічних потреб. Оригінальна форма промислового виробу виокремлює товар від аналогічної продукції конкурентів, полегшує споживачам здійснювати його вибір та тим самим сприяє підвищенню попиту на виготовлений продукт.

Промисловий зразок суттєво відрізняється від корисної моделі. Корисна модель являє собою технічне рішення покладене в основу функціонування промислового пристрою, водночас, промисловий зарок забезпечує лише зовнішнє оформлення такого пристрою, тобто задовольняє, насамперед, естетичні, а не технологічні потреби.

В оглядовому листі Вищого господарського суду України від 17.04.2006 р. N 01-8/844 особливо наголошується, що патент на промисловий зразок захищає права на зовнішні форми (дизайн) продукту, а не права на вирішення технічної проблеми у створенні продукту чи технологічного процесу його виготовлення.

Поняття "промисловий зразок" застосовується як до одного виробу, так і до набору (комплекту) виробів. Набір (комплект) може бути визнаний промисловим зразком, якщо до його складу входять вироби, які виконують функції, відмінні одна від одної, але підпорядковані загальному призначенню, що вирішується набором чи комплектом у цілому. З точки зору художнього конструювання всі вироби набору повинні мати спільність композиційного та стилістичного вирішення, наприклад чайний або столовий сервіз, набір інструментів, меблевий гарнітур тощо.

Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного класу міжнародної класифікації, подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально: наприклад, декілька стільців, що відрізняються один від одного фактурою, кольором декоративної оббивної тканини тощо.

2. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Законодавством встановлений перелік об'єктів, що не можуть отримати правову охорону як промислові зразки. До них належать: 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.

3. Промислові зразки пов'язані з іншими об'єктами інтелектуальної власності, насамперед, з торговельними марками. Торговельним маркам також притаманні ознаки, характерні для промислових зразків. Знаки для товарів та послуг являють собою позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які відповідають умовам правової охорони. Згідно ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка їх комбінація. Тому згідно законодавства про інтелектуальну власність, у формі торговельної марки та у вигляді промислового зразку можуть бути зареєстровані зображувальні (графічні) та об'ємні позначення чи їх комбінації.

Подібність об'єктів правової охорони створює високу ймовірність виникнення конфліктних ситуацій, коли заявлений промисловий зразок включає елементи, правова охорона яких забезпечується у формі торговельної марки, права на яку належать іншій особі. Виникає потреба у чіткому законодавчому розмежуванні торговельних марок та промислових зразків, створенні системи правових норм, спрямованих на попередження та вирішення можливих колізій прав власників обох зазначених об'єктів інтелектуальної власності.

В українському законодавстві співвідношенню торговельних марок та промислових зразків присвячена ч. 4 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", яка забороняє здійснювати реєстрацію у вигляді товарних знаків позначень, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам. У 2003 р. ч. 2 ст. 6 даного Закону було доповнено положенням, згідно з яким забороняється реєстрація позначень, які відтворюють лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності.

4. Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Умовою патентоспроможності зразка є новизна.

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

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Держдепартаменту або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

**4 Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок**

1. Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

2. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

3. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

1. Основним правовстановлюючим документом, який засвідчує правову охорону винаходу, корисної моделі та промислового зразка є патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право інтелектуальної власності на зазначені об'єкти. Він видається Державним департаментом інтелектуальної власності за результатами перевірки умов патентоздатності винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. При цьому, на корисну модель видається лише патент за результатами формальної експертизи заявки. На винахід видається патент за результатами формальної та кваліфікаційної експертиз.

2. Процедура патентування винаходів включає ряд етапів: 1) складання та подача заявки; 2) проведення формальної та кваліфікаційної експертиз; 3) опублікування відомостей про заявку та надання тимчасової правової охорони заявленому об'єкту; 4) проведення державної реєстрації об'єкта як винаходу та публікація відомостей про видачу патенту; 5) видача патенту. Патентування корисних моделей та промислових зразків відбувається за більш спрощеною процедурою, що охоплює: 1) складання та подача заявки; 2) проведення формальної експертизи заявки; 3) проведення державної реєстрації об'єкта та публікація відомостей про видачу патенту; 4) видача патенту.

3. Винахідник, роботодавець чи їх правонаступники, які бажають одержати патент подають особисто чи через своїх представників заявку до Держдепартаменту. При цьому, іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Держдепартаментом реалізують свої права лише через представників у справах інтелектуальної власності - патентних повірених.

Заявка на має містити: заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель), опис винаходу (корисної моделі), формулу винаходу (корисної моделі), креслення (якщо на них є посилання в описі) та реферат. За подання заявки сплачується збір.

Датою подання заявки є дата одержання Держдепартаментом матеріалів, що містять принаймні: заяву у довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою, відомості про заявника та його адресу, матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою.

Необхідно також підкреслити, що відповідно до норм Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р. заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Держдепартаменту чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції.

4. Заявка на промисловий зразок повинна стосуватися одного зразка і може містити його декілька варіантів. Така заявка повинна містити: заяву про видачу патенту; комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд; опис промислового зразка; креслення, схему, карту (якщо необхідно). Заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі. За подання заявки також встановлений сплачується збір.

Датою подання заявки на промисловий зразок є дата одержання Держдепартаментом матеріалів, що містять принаймні клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене українською мовою; відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд; частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладену українською або іншою мовою.

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же промисловий зразок протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

5. Перевірка патентоздатності заявленого науково-технічного результату здійснюється шляхом проведення експертизи. Експертиза заявки складається з формальної експертизи та за заявкою стосовно патенту на винахід також з кваліфікаційної експертизи. У ході формальної експертизи встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами або корисними моделями, і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам. Під час кваліфікаційної експертизи встановлюється відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Під час проведення експертизи заявки на видачу патента на промисловий зразок встановлюється дата подання заявки; визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до патентоздатних об'єктів. Заявка також перевіряється на відповідність формальним вимогам, а документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

У процесі проведення експертизи заявник має право вносити до заявки виправлення, уточнення, зміни, подавати додаткові матеріали та знайомитися з результатами експертизи.

По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету, Держдепартамент публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про заявку. Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки. Відомості про заявку на видачу патенту на корисну модель не опубліковуються.

З моменту опублікування відомостей про заявку заявнику надається тимчасова правова охорона. На підставі якої заявник має право на одержання компенсації за завдані йому збитки після публікації відомостей про заявку. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.

6. У разі позитивного висновку експертизи (формальної та кваліфікаційної - для винаходу та формальної - для корисної моделі та промислового зразка) приймається рішення про видачу патенту, на підставі якого здійснюється державна реєстрація патенту. Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід чи на корисну модель здійснюється публікація відомостей про видачу патенту. Після їх публікації будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки.

Видача патенту здійснюється у місячний строк після його державної реєстрації. При цьому, патент видається особі, яка має право на його одержання, але якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, то їм видається один патент.

Заявник у разі незгоди з рішенням Держдепартаменту може його оскаржити у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення.

**5. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок**

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є:

1) винахідник, автор промислового зразка;

2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

1. Суб'єктами прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок є винахідник, автор промислового зразка, роботодавець або їх правонаступники.

2. Первинним суб'єктом прав на винахід є винахідних та автор промислового зразка - фізична особа, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено запатентований об'єкт. Не можуть бути винахідниками юридичні особи, навіть, якщо вони фінансували створення винаходу та роботодавці винахідника. Винахіднику надається першочергове право на одержання патенту та комплекс особистих прав на створений ним винахід.

У разі, якщо винахід або корисна модель створена спільно кількома винахідниками їх відносини з приводу прав на винахід мають регулюватися укладеною між ними угодою. При цьому Закон встановлює презумпцію, що винахідники, які спільно створили результат технічної творчості, мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними. Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу, а лише надали творцеві технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні або оформленні заявки.

Автори, які створили промисловий зразок спільною працею, мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними. Право на одержання патенту на промисловий зразок, створений роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Держдепартаменту або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийняте рішення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого вичерпані.

Лише винахіднику належить право авторства, тобто право визнання творцем об'єкта інтелектуальної власності. Крім того, винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним продукту чи пристрою. Дані права є невід'ємними особистими немайновими правами винахідника та охороняється безстроково. Автору промислового зразка також належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом.

3. Роботодавець, тобто особа, з якою винахідник перебуває у трудових відносинах, має право на одержання патенту лише на службовий винахід (корисну модель). Службовим згідно чинного законодавства є винахід або корисна модель, створена працівником за наявності двох умов, по-перше, у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором не передбачене інше та, по-друге, з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

У разі створення службового винаходу його автор повинен подати роботодавцю письмове повідомлення про його створення з описом, що розкриває суть створеного об'єкта.

Роботодавець має право протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника такого повідомлення подати заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу чи корисної моделі як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому чи його правонаступнику винагороди відповідно до економічної цінності винаходу або іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

Якщо роботодавець не виконає зазначених вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне, перед іншими особами, право на придбання ліцензії на запатентований винахід.

4. Право на одержання патенту на промисловий зразок має роботодавець, якщо зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду автору відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка.

Автор промислового зразка подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним промисловий зразок з матеріалами, що розкривають суть промислового зразка досить ясно і повно. Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки, то право на одержання патенту переходить до автора.

Крім автора, винахідника та роботодавця право на одержання правоохоронного документу мають їх правонаступники за договором чи законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

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

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

1. Патентовласник має комплекс прав, що випливають з державної реєстрації винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Коментована стаття ЦК України до таких майнових прав інтелектуальної відносить: право на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності.

2. Виключне право використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка надається патентовласнику, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу чи корисної моделі визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. При цьому, продукт чи процес визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу або корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

У разі, якщо патент на який належить кільком особам, то взаємовідносини по використанню винаходу чи корисної моделі, визначаються угодою між ними. За відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід чи корисну модель за своїм розсудом, але жоден з них не має права видавати ліцензію на використання запатентованого об'єкта та передавати право власності на винахід чи корисну модель іншій особі без згоди інших власників патенту.

Власник патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу.

3. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. При цьому, виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

4. Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати запатентований об'єкт без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав, що надаються патентом.

Зокрема, не визнається порушенням прав власника патенту:

1) Право попереднього користувача, тобто право будь-якої особи, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель чи зразок, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала винахід, корисну модель чи промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою.

2) Використання запатентованого об'єкта: - в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України;

- без комерційної мети;

- з науковою метою або в порядку експерименту;

- за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

3) Введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника.

4) Використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом.

5) Не визнається порушенням прав, що надаються патентом на промисловий зразок, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу.

5. Власник патенту має виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка на підставі ліцензійного чи іншого договору або передати свої майнові права на запатентований об'єкт іншим особам.

Особливі вимоги містить Цивільний кодекс до форми таких договорів. Вони повинні укладатися в обов'язковій письмовій формі, недодержання якої має наслідком нікчемність договору. Крім обов'язкової письмової форми, закон містить ряд вимог, пов'язаних з державною реєстрацією договорів у сфері інтелектуальної власності. Так, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК України або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації (ч. 2 ст. 1114 кодексу).

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на винахід чи корисну модель або видачу ліцензії на використання винаходу та корисної моделі. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей, з одночасним внесенням їх до відповідного реєстру.

6. Крім прав, видача патенту покладає на його власника ряд обов'язків. Насамперед, власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключними правами, що випливають з державної реєстрації об'єкта.

Патентовласник зобов'язаний також використовувати свій винахід, корисну модель чи промисловий зразок. У випадку, якщо винахід, корисна модель або промисловий зразок, не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність його використовувати, у разі відмови власника від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

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

2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї статті.

3. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

4. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

5. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через п'ятнадцять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку.

1. На відміну від Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (ст. 28) та Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (ст. 20), що закріплюють дію прав інтелектуальної власності від дати публікації відомостей про видачу патенту ЦК України встановив дату початку перебігу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок - дату, яка настає за датою їх державної реєстрації. Відповідно до ст. 253 ЦК України перебіг строку починається із наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. Тому чинність майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти патентного права починається з дати, наступної за датою державної реєстрації таких об'єктів.

. Частина друга коментованої статті містить правило про можливість встановлення умов тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід до набрання ними чинності. Зокрема, відповідно до ст. 21 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" з моменту опублікування відомостей про заявку заявнику в обсязі формули винаходу надається тимчасова правова охорона.

На підставі тимчасової правової охорони заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою з зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. Проте зазначене право може бути реалізоване заявником тільки після одержання патенту.

Вищий господарський суд в своєму оглядовому листі від 14.02.2007 р. N 01-8/78 звертає увагу на те, що тимчасова правова охорона надається винаходові саме з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід, а не з дати публікації відомостей про видачу патенту, і тому несанкціоноване використання об'єкта винаходу після подання відповідної заявки є порушенням прав суб'єкта майнових прав.

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

3. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" визначає 20 річний строк дії патенту України на винахід, що відраховується від дати подання заявки до Держдепартаменту. Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується встановлений збір.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель. Строк дії патенту на секретний винахід і патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу або корисної моделі, але не може бути довшим від визначеного строку дії охорони винаходу чи корисної моделі.

4. Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлений 10-річний строк дії патенту на промисловий зразок, що діє від дати подання заявки до Держдепартаменту і може бути продовженим за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.

На відміну від зазначеного Закону п'ята частина коментованої статті містить положення іншого змісту, фіксуючи норму, що строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через п'ятнадцять років від дати подання заявки. Враховуючи, що ЦК України є основним актом цивільного законодавства (ст. 4 ЦК України), слід визнати строк чинності патенту на промисловий зразок в 15 років від дати подання заявки.