



*Міністерство охорони здоров'я України  
Запорізький державний медичний університет*

*Кафедра природничих дисциплін для іноземних студентів та  
токсикологічної хімії*

*Навчально-методичний посібник*

# **Основи патентознавства (курс за вибором)**

*для викладачів та студентів  
медичних спеціальностей*

**Запоріжжя 2022**

Автори:

зав. кафедри, д. фарм. н., професор Панасенко О.І.,

д. фарм. н., професор Буряк В.П.,

к. фарм. н., доцент Кремзер О.А.,

к. фарм. н., доцент Мельник І.В.,

д. фарм. н., професор Парченко В.В.,

к. фарм. н., ст. викладач Постол Н.А.,

д. фарм. н., доцент Гоцуля А.С.,

к. фарм. н., доцент Куліш С.Н.,

д. фарм. н., доцент Щербина Р.О.

к. фарм. н., доцент Сафонов А.А.

*Затверджено на засіданні кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії, протокол № \_\_ від \_\_\_\_\_ 2022 року.*

*Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією, протокол № \_\_ від \_\_\_\_\_ 2022 року.*

*Затверджено на засіданні Центральної методичної ради ЗДМУ, протокол № \_\_ від \_\_\_\_\_ 2022 року.*

## ЗМІСТ

<b>ПЕРЕДМОВА .....</b>	<b>4</b>
<b>МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ .....</b>	<b>5</b>
<b>СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ .....</b>	<b>6</b>
<b>ТЕМА № 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПАТЕНТІВ НА ВІНАХІД ТА НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ. ....</b>	<b>9</b>
Приклади тестових завдань для підготовки до практичного заняття. ....	41
<b>ТЕМА № 2.ЛІЦЕНЗУВАННЯ І ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ВІНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ ТА ІНШІ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ....</b>	<b>44</b>
Приклади тестових завдань для підготовки до практичного заняття. ....	51
<b>ТЕМА № 3.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА ПАТЕНТУ НА ВІНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ) .....</b>	<b>53</b>
Приклади тестових завдань для підготовки до практичного заняття. ....	68
<b>ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ .....</b>	<b>69</b>
<b>ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .....</b>	<b>72</b>

## ПЕРЕДМОВА

Патентознавство як навчальна дисципліна базується на вивченні студентами *фармацевтичного законодавства, організації та економіки фармації, технології лікарських засобів, фармацевтичної хімії, клінічної фармації* та інтегруються з цими дисциплінами.

Для студентів фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів патентознавство є однією з дисциплін, що використовуються для оволодіння знаннями щодо інноваційно-інвестиційної діяльності аптечних та хіміко-фармацевтичних підприємств та практичними навичками оформлення патентів.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

- а) лекції;
- б) практичні заняття;
- в) самостійна робота студентів.

Практичні заняття передбачають формування у студентів вмінь та навичок по визначенню об'єктів та процедурі оформлення патентів на винаходи та корисні моделі.

Засвоєння теми (поточний контроль) здійснюють на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей; засвоєння змістовних модулів (проміжний контроль) - на підсумкових заняттях із застосуванням тестів, розв'язування ситуаційних задач.

## **МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

Патентознавство як навчальний предмет ставить за мету підготовку спеціалістів, які володіють теоретичною базою та практичними навичками з законодавчих основ набуття, передачі, охорони і захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема промислової власності в Україні і світі. Навчальною програмою передбачено отримання знань з основних принципів правового регулювання взаємовідносин сторін, пов'язаних з патентуванням у медицині та фармації, оволодіння практичними навичками оформлення патентних прав, а також матеріалів щодо їх правового захисту і передачі майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

## **СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ**

При оцінюванні знань студентів надається перевага стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому контролю практичних навичок в умовах, що наближаються до реальних.

**Оцінка з дисципліни співпадає з оцінкою за модуль.**

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів. Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, становить 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки - «відмінно» та 60 балів, якщо поточні - «задовільно»). До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу - не більше 10).

Бали-за поточну успішність прив'язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною п'ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі та кількості опитувань конкретного студента.

Остаточна конвертація середньої арифметичної в кількість балів за КМСОНП проводиться перед підсумковим модульним контролем відповідно наступної таблиці:

<b>Середня арифметична оцінка за п'ятибальною шкалою</b>	<b>Бали ЕСТ8</b>	<b>Середня арифметична оцінка за п'ятибальною шкалою</b>	<b>Бали ЕСТ8</b>
4,97-5	110	3,97-4,0	85
4,93-4,96	109	3,93-3,96	84
4,89-4,92	108	3,89-3,92	83
4,85-4,88	107	3,85-3,88	82
4,81-4,84	106	3,81-3,84	81
4,77-4,8	105	3,77-3,80	80
4,73-4,76	104	3,73-3,76	79
4,69-4,72	103	3,69-3,72	78
4,65-4,68	102	3,65-3,68	77

Середня арифметична оцінка за п'ятибальною шкалою	Бали ЕСТ8	Середня арифметична оцінка за п'ятибальною шкалою	Бали ЕСТ8
4,61-4,64	101	3,61-3,64	76
4,57-4,6	100	3,57-3,60	75
4,53-4,56	99	3,53-3,56	74
4,49-4,52	98	3,49-3,52	73
4,45-4,48	97	3,45-3,48	72
4,41-4,44	96	3,41-3,44	71
4,37-4,4	95	3,37-3,40	70
4,33-4,36	94	3,33-3,36	69
4,29-4,32	93	3,29-3,32	68
4,25-4,28	92	3,25-3,28	67
4,21-4,24	91	3,21-3,24	66
4,17-4,20	90	3,17-3,20	65
4,13-4,16	89	3,13-3,16	64
4,09-4,12	88	3,09-3,12	63
4,05-4,08	87	3,05-3,08	62
4,01-4,04	86	3,01-3,04	61
		3,0	60

Індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид роботи з урахуванням якості її виконання. Максимальна кількість балів, яка може добавлятися до кількості балів поточної успішності не може перевищувати 10 балів. Конкретна кількість балів за індивідуальну роботу визначається відповідною предметною методичною комісією і залежить від рівня, на якому вона виконана (кафедральний, університетський, міжуніверситетський або республіканський, тощо).

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, складається з середньої арифметичної кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни).

**Поточний контроль** здійснюється на основі контролю поточних знань, практичних навичок і вмінь. Він здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентами, особливо для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного заняття.

Форми поточного контролю:

- **теоретичних знань** - тестові завдання, індивідуальне опитування, співбесіда;
- **практичних навичок і вмінь** - рішення типових і ситуаційних задач

Підсумковий контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, практичних навичок і вмінь.

Форми підсумкового контролю:

- **теоретичних знань** система запитань, тестові завдання
- **практичних навичок і вмінь** - рішення типових і ситуаційних задач.



## **Тема № 1.**

### **Загальна характеристика системи інтелектуальної власності в Україні. Порядок отримання патентів на винахід та на корисну модель.**

- Мета заняття:** *Ознайомити студентів з об'єктами інтелектуальної власності в Україні. Навчити студентів скласти заявку на отримання патентів України на винахід та на корисну модель.*
- Навчальні цілі:** *Види та класифікація об'єктів інтелектуальної власності. Об'єкти, що не відносяться до об'єктів права промислової власності. Охорона раціоналізаторських пропозицій, правова охорона комерційної таємниці. Основні положення законодавчої бази патентного права. Практичні аспекти захисту прав інтелектуальної власності в Україні та світі. Порядок в складанні заявки на отримання патенту на винахід, корисну модель.*
- Форми контролю**
  - 1. Поточний контроль. Стандартизовані методи діагностики знань та навичок.*
  - 2. Підсумковий контроль (перелік питань, тестування, розв'язання ситуаційних завдань)*
- Знати:** *Об'єкти права промислової власності, їх різновидність, характеристика і особливості. Суб'єкти права промислової власності. Основні критерії патентоздатності об'єктів промислової власності. Завдання та функції Державного підприємства «Український інститут промислової власності». Види патентів. Правила оформлення патентних прав, а також їх правовий захист.*
- Вміти:** *Класифікувати об'єктами інтелектуальної власності в Україні. Скласти заявки на отримання патенту на винахід, корисну модель.*

#### **Організаційна структура заняття:**

- 1. Організаційні питання 5 хвилин.*
- 2. Розбір незрозумілих питання практичного заняття 20 хвилин.*
- 3. Вхідний тестовий контроль знань студентів 25 хвилин.*
- 4. Співбесіда зі студентами стосовно теми заняття 15 хвилин.*
- 5. Підсумковий тестовий контроль 25 хвилин.*

## СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ.

### *Основні поняття і визначення.*

Поява терміну інтелектуальна власність відноситься до кінця XVIII ст. Він уперше з'явився у Французькому законодавстві.

У широкому розумінні інтелектуальна власність означає закріплені законом права, які є результатом інтелектуальної діяльності в науковій, літературній, художній і промисловій галузях.

14.07.1967 р. була створена Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ або по-англійськи WIPO), що з грудня 1976 р. набула статусу спеціалізованої установи ООН. Однак фактично зародження цієї організації слід віднести на кінець XIX ст., коли 20.03.1883 р. була заснована Паризька конвенція з охорони промислової власності.

Конвенція, яка засновує ВОІВ, у ст.2 зазначає, що інтелектуальна власність містить права, які відносяться до: літературних, художніх і наукових творів; виконавської діяльності артистів, радіо і телевізійних передач; винаходів у всіх галузях людської діяльності; наукових відкриттів; промислових зразків; товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень; захисту проти недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, які відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній галузях.

Отже, інтелектуальна власність - це результат творчої діяльності, об'єктами якої є не матеріальні носії, а ті ідеї, думки, міркування, образи, символи і т. ін., які реалізуються або втілюються в певних матеріальних носіях («інтелект» у перекладі з латинської означає пізнання, розуміння, розум).

Згідно з Законом України «Про власність» від 7.02. 1991 р., розділ VI «Право інтелектуальної власності», ст. 41: «Об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури і мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці».

Більш повний перелік зазначених об'єктів наведено в ст.420 Цивільного кодексу України, яка називається «Об'єкти права інтелектуальної власності», але цей перелік не є вичерпним і може доповнюватись новими результатами безмежної інтелектуальної діяльності людини. Наприклад, до інтелектуальної діяльності відносяться результати, які становлять значну комерційну цінність - секрети виробництва («ноу-хау» від англ. «know how» - «знаю як»).

У правовій системі інтелектуальної власності можна виділити три самостійні підсистеми об'єктів (рис. 1.1):



Рис. 1.1. Правова система інтелектуальної власності

- авторського права і суміжних прав;
- промислової власності;
- нетрадиційних.

Розглянемо основні визначення.

Авторське право - частина цивільного права, яка визначає правовідносини (права і обов'язки), що виникають у зв'язку зі створенням і використанням (виданням, виконанням, показом і т. ін.) творів літератури, науки і мистецтва (© — знак охорони авторських прав із вказівкою імені (найменування) особи, що має авторське право, і року першої публікації твору).

Вираз «авторське право» вживається у двох значеннях. Перше - вищеназване. В таких відносинах беруть участь автор - творець твору та юридична або фізична особа - користувач (авторське право в об'єктивному розумінні). Друге - вираз «авторське право» часто вживається для позначення прав, належних автору якого-небудь твору. До них відносяться особисті немайнові і майнові права (авторське право в суб'єктивному розумінні або суб'єктивне авторське право).

Отже, авторське право дається на такі об'єкти інтелектуальної власності:

1. Твори науки - письмові твори наукового, технічного, прикладного характеру (книги, брошури, статті, комп'ютерні програми); твори в галузі географії, геології, топографії, архітектури; усні твори (виступи, лекції і доповіді); переклади; бази даних.

2. Твори літератури - письмові твори белетристичного характеру; збірки обробленого фольклору; усні твори.

3. Твори мистецтва - музичні твори з текстом і без; драматичні, хореографічні, аудіовізуальні твори, твори образотворчого і прикладного мистецтва, архітектури, фотографії; сценічні обробки, аранжировки, обробка і переклади творів.

Автор отримує свідоцтво про державну реєстрацію своїх прав на твір (рис. 1.2).



Рис. 1.2. Свідоцтво про державну реєстрацію своїх прав на твір  
Суміжні права - права на результати творчої діяльності виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, пов'язані з використанням творів літератури і мистецтва, на що авторські права належать іншим особам

(©) - знак наявності суміжних прав із вказівкою імені (найменування) особи, що має суміжні права, і вказівки року першої публікації фонограми).

Таким чином, істотною особливістю більшості суміжних прав є їх похідність і залежність від прав авторів творів. Лише в тих випадках, коли виконується, записується на фонограму або передається в ефір або по кабелю твір, що не охороняється законом, або об'єкт, який не є результатом творчої діяльності, суміжні права мають самостійний характер. Охорона об'єктів суміжних прав здійснюється без шкоди охороні творів авторським правом. Суб'єкти суміжних прав мають самостійний характер. Суб'єкти суміжних прав мають, як і автори, виключні права на використання своїх об'єктів у будь-якій формі.

Об'єктами суміжних прав є:

а) *виконання* для фіксації, відтворення і розповсюдження за допомогою технічних засобів;

б) *записи виконання* (фонограми, відеограми) та інші записи за допомогою технічних засобів;

в) *трансляція* в ефір або по кабелю.

Більш вузьким стосовно «інтелектуальної власності» є поняття «промислова власність» як результат науково-технічної творчості.

Промислова власність - це вид інтелектуальної власності, який охоплює права на такі об'єкти промислової власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та географічні зазначення про походження товарів, а також припинення недобросовісної конкуренції, передбачені Паризькою конвенцією з охорони промислової власності. Промислова власність розуміється в найбільш широкому значенні і поширюється на промисловість, торгівлю, сільське господарство, добувну промисловість, медицину, на всі продукти промислового чи природного походження, наприклад: вино, зерно, тютюновий лист, фрукти, худобу, копалини, мінеральні води, пиво, квіти, борошно тощо.

Є окрема група об'єктів, які можна назвати нетрадиційними результатами інтелектуальної власності: наукові відкриття, топографії (компонування) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, селекційні досягнення у рослинництві (сорти рослин, породи тварин), комерційні таємниці тощо.

Серед об'єктів промислової власності далі будуть розглянуті:

- винаходи (корисні моделі);
- промислові зразки;
- знаки для товарів і послуг (торговельні марки);
- топографії інтегральних мікросхем;
- раціоналізаторські пропозиції;
- «ноу-хау» тощо.

Наведемо деякі поняття і визначення.

Винахід - це рішення утилітарного завдання (продукт творчої діяльності) в будь-якій галузі промисловості або іншій сфері суспільно корисної діяльності людини, що відповідає визначенням законодавством

умовам надання правової охорони і визнане як винахід компетентним державним органом.

Корисна модель - результат творчої діяльності людини в галузі технології, яка пов'язана з конструктивним виконанням пристрою.

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Товарний знак (знак для товарів і послуг, торговельна марка) - це один із засобів ідентифікації товарів або послуг, тобто позначення, здатне відрізнити товари або послуги однієї особи від товарів або послуг іншої особи.

Наукове відкриття - встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та охороняється у порядку, встановленому законом. На географічні, археологічні і палеонтологічні відкриття, також на відкриття корисних копалин і в галузі суспільних наук дипломи не видаються.

Топографія інтегральної мікросхеми (ІМС) - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

Раціоналізаторська пропозиція - визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері діяльності (наприклад, вона передбачає зміну або удосконалення конструкції виробу, технології виробництва, складу матеріалу).

Селекційним досягненням у рослинництві є новий сорт рослин - окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), що незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умов і надання правової охорони за проявом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів.

Селекційним досягненням у тваринництві є створена внаслідок цілеспрямованої творчої діяльності група племінних тварин (порода, породний тип, лінія, сім'я тощо), яка має нові високі генетичні ознаки, що стійко передаються їх нащадкам.

«Ноу-хау» - це конфіденційна інформація наукового, технічного, виробничого, адміністративного, фінансового, комерційного або іншого характеру, що практично застосовується у діяльності, яка ще не стала загальним надбанням.

Фірмове (комерційне) найменування - це позначення, що відноситься до розрізняльних знаків і включає в себе назву, терміни або найменування, що служать для того, щоб розпізнати фірму та її ділову діяльність і відрізнити її від інших виробників.

У той час, як товарні знаки (або торговельні марки) відрізняють товари і послуги одного виробника від іншого, найменування фірми ідентифікує все підприємство безвідносно до товарів або послуг, що реалізуються нею на ринку, і є символом репутації і реноме відповідної фірми. Таким чином, фірмове найменування є її цінним активом, а також джерелом корисної

інформації для споживачів. Тобто, охорона найменувань відповідає інтересам як виробників, так і споживачів, у рівній мірі зацікавлених у тому, щоб були передбачені правові інструменти, що запобігають використанню фірмового найменування способами, що призводять до помилки.

Фірмові найменування є об'єктом охорони законодавства більшості країн, однак правові режими, що регулюють їх використання, змінюються в широких межах від країни до країни. Як правило, вони визначаються комбінацією положень цивільного, торгового законодавства, а також законів, що регулюють діяльність компаній, використання товарних знаків і/або законів в області несумлінної конкуренції і/або спеціальних законів з фірмових найменувань. У багатьох країнах передбачена система реєстрації фірмових найменувань, хоча між ними є значні відмінності за територіальним обхватом (місцеве і/або національне), а також з точки зору правових наслідків реєстрації.

Назва місця походження товару (географічне зазначення) - назва географічного місця (країни, регіону, місцевості), що служить для позначення товару, який походить з вказаного географічного місця, і особливі властивості якого пов'язані з природними і людськими факторами, притаманними даному місцю. В Україні правова охорона надається на підставі реєстрації згідно із Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії господарюючих суб'єктів, які суперечать правилам та чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Відповідно до міжнародних правових норм, зокрема Паризької конвенції з охорони промислової власності, актами недобросовісної конкуренції вважаються всі дії, що можуть будь-яким чином викликати сплутування стосовно підприємства, продукції або промислової чи торговельної діяльності конкурента; неправдиві твердження при здійсненні комерційної діяльності, що дискредитують підприємство, продукцію або промислову чи торговельну діяльність конкурента; інформація, використання якої при здійсненні комерційної діяльності може ввести в оману стосовно характеру, способу виготовлення, якості та кількості товарів.

Відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» недобросовісною конкуренцією визнаються такі дії:

- неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки, в тому числі фірмових найменувань, знаків для товарів і послуг;
- неправомірне використання товару іншого виробника, копіювання зовнішнього вигляду виробу;
- дискредитація господарюючого суб'єкта (підприємця);
- купівля-продаж товарів, виконання робіт;
- надання послуг із примусовим асортиментом;
- схилення господарюючого суб'єкта (підприємця) до розірвання договору з конкурентом;
- досягнення неправомірних переваг у конкуренції;
- розголошення комерційної таємниці;
- схилення до розголошення комерційної таємниці;

- неправомірне використання комерційної таємниці тощо.

У системі охорони інтелектуальної власності з'явилися такі поняття, як гудвіл і франчайзинг.

Гудвіл (ділова репутація) - комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без відповідного збільшення активних операцій, включаючи використання кращого управлінського хисту, що мають домінуючу позицію на ринку продукції (робіт, послуг), нових технологій.

Гудвіл - це нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо.

Франчайзинг - це особливе право спеціальних привілеїв, пільга (у широкому розумінні слова). За договором франчайзингу одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, які належать правовласнику, в тому числі на фірмове найменування і/або комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію, що охороняється, а також інші передбачені договором об'єкти виключних прав - знак для товарів і послуг тощо.

Заявляються і одержують правову охорону в Україні (з видаванням охоронного документа) у формі патентів - винаходи (корисні моделі) і промислові зразки (рис. 1.3, 1.4), у формі свідоцтва - на знаки для товарів і послуг (рис. 1.5), на твори науки, літератури і мистецтва (рис. 1.2), у формі посвідчення або свідоцтва - на раціоналізаторські пропозиції.

Патент - це юридично-технічний документ, що видається компетентним державним органом і яким держава засвідчує виключне право власника на створений ним об'єкт промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорт рослин). Це юридичний документ, оскільки закріплює за власником патенту визначені законом права. Водночас це технічний документ, оскільки він дає технічний опис об'єкта.

Патент засвідчує від імені держави:

- що заявлена пропозиція є охороноспроможним об'єктом;
- встановлення права авторства на об'єкт;
- визнання права власності на об'єкт;
- визнання пріоритету на об'єкт.

Патенти, видані на один об'єкт у різних країнах, є незалежними. Патент завжди має територіальний характер, тобто видається і діє відповідно до вимог національного (регіонального) законодавства. Патент надає його власнику виключне право на використання об'єкта на власний розсуд.





Рис 1.3. Патент на корисну модель



Рис 1.4. Патент на винахід



Рис 1.5. Свідоцтво на знак для товарів та послуг

В Україні права, що засвідчуються патентом, діють від дати публікації відомостей про його видачу і не зачіпають будь-які інші особисті майнові чи немайнові права винахідника (автора).

Термін дії патенту:

- на винахід - 20 років з дати подання заявки
- на корисну модель - 10 років з дати подання заявки;
- на промисловий зразок - 10 років з дати подання заявки;
- на сорти рослин - 20 років з дати подання заявки (для винограду і плодових культур - 30 років) і може бути продовжений, але не більше ніж на 10 років.

(У США Томас Джефферсон, один із президентів країни, керував розробкою державного Патентного акта (1789 р.), а 31.07.1790 р. був виданий перший патент на винахід Самюєлю Хопкінсу на «Засіб отримання поташу з золи рослин» (поташ, або вуглекислий калій, - міючий засіб, що є основним компонентом мила).

### **Право на об'єкти промислової власності охороняється державою.**

(Над дверима управління департаменту торгівлі в Вашингтоні, федерального штату Колумбія, накреслені слова Авраама Лінкольна, президента США і володаря патенту: «Латентна система підливає масла зацікавленості в вогонь таланту», тобто винахідникам гарантується право на отримання винагороди за їх творіння).

### **Роль інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвитку України**

Без перебільшення можна констатувати той факт, що добробут суспільства і велич країни значною мірою залежать від ефективності і рівня творчої діяльності людей, яка є найпотужнішою рушійною силою розвитку цивілізації.

Останнім часом інтелектуальна власність набуває дедалі більшого значення для культурного і науково-технічного розвитку будь-якої країни.

У країнах з високо розвинутою ринковою економікою першочергову увагу приділяють трьом основним напрямкам інтелектуальної діяльності - освіті, науці і культурі. Країна, де занепадав хоча б один із напрямків інтелектуальної діяльності, переходить до групи «слаборозвинутих» і навпаки, країна, де глибоко усвідомлюють значення і роль цих трьох чинників і приділяють їм належну увагу, стає державою із високо розвинутою економікою. Прикладом можуть бути Південна Корея, Тайвань та інші країни Східної і Південної Азії, які, не маючи ні своєї сировини, ні власних енергоносіїв, спрямували всі свої зусилля і кошти саме на розвиток освіти, науки і культури, що сприяло швидкому розвитку економіки, створенню і раціональному використанню досягнень науки і техніки, підйому мистецтва і виробництва, матеріально-технічного забезпечення побуту людей і розвитку виробничої інфраструктури.

Країни з високим рівнем виробництва і добробуту людей (США, Канада, Японія, Швеція, Великобританія, Франція, Німеччина та інші країни Західної Європи) приділяють багато уваги формуванню інтелектуальної еліти.

Провідна країна світу - США, створивши могутній потенціал, протягом ХХ століття зберігає лідерство в галузі науки, техніки і виробництва завдяки

виділенню великих коштів на потреби освіти (6,5-7 % сум валового національного продукту). Зокрема відомо, що за весь час існування Нобелівських премій, більше половини з них у галузі науки і техніки отримали американські вчені. За період з початку XIX століття й донині в США було видано більше 5 млн. патентів, приблизно стільки, скільки у Великобританії, Франції і Німеччині разом узятих.

Патентні служби США в середньому видають більше 80 тис. патентів на рік.

Творча діяльність людини і суспільства (духовна, науково-технічна, соціально-економічна), яка пов'язана зі створенням і повсякденним використанням найрізноманітніших об'єктів інтелектуальної власності, привела до виникнення нового поняття - інтелектуальний капітал.

Сучасний ринок стимулює розвиток творчої інтелектуальної праці, впровадження у суспільне виробництво новітніх технологій, винаходів, корисних моделей, програмних продуктів тощо. Сьогодні, наприклад, світова промислова економіка поступається місцем інтелектуальній економіці, де найбільш міцною рухомою силою стає сила ідей. Світовий досвід показує, що в економіці, яка найбільш спирається на ідеї, а менше - на фізичний капітал, різко зростає вірогідність реалізації успішних проривів. Так, наприклад, у США частка капіталовкладень в інформаційні технології зросла в три рази порівняно з 1960 роком.

Сьогодні інтенсивно розвиваються наукомісткі галузі, такі як біотехнологія, генна інженерія, комп'ютерне програмування тощо.

Об'єкти інтелектуальної власності як товар дають значний прибуток, тому в динамічному ринковому середовищі стосовно результатів інтелектуальної праці використовують терміни «інтелектуальна власність», «інтелектуальний потенціал», «інтелектуальний капітал», «комерціалізація інтелектуальної власності» тощо.

Інтелектуальний капітал - це ресурс, який характеризує знання, інтелектуальний потенціал організації та один із критеріїв визначення конкурентоспроможності організації. Він є сумою трьох складових:

1. Людський капітал - сукупність знань, навичок, творчих здібностей, а також спроможність власників та наукомістких працівників відповідати вимогам і завданням компанії.

2. Структурний капітал - програмні засоби ЕОМ, програмне забезпечення, бази даних, організаційна структура, патенти, товарні знаки, а також всілякі організаційні механізми, які забезпечують продуктивність та функціонування компанії.

3. Споживчий капітал - майбутні споживачі продукції компанії та її спроможність задовольнити їх запити.

Інтелектуальний капітал має надзвичайно складну сутність та багатовекторність прояву, що визначається механізмом його функціонування і потребує різних методів його вартісної оцінки.

Світовий досвід свідчить: прогресу досягають там, де цінують інтелектуальну власність і вміло використовують її як інтелектуальний капітал.

Україна має досить потужний інтелектуальний потенціал (багато досягнень світового рівня), але ці досягнення поки що раціонально не спрямовані на підвищення добробуту свого народу.

### **Структура державного управління системою інтелектуальної власності**

До незалежності України, яка була у складі Радянського Союзу до 1991 р., для державного управління системою інтелектуальної власності в 1955 р. (вперше в 1920 р.) був створений Державний комітет у справах винаходів і відкриттів (Держкомітет) при Раді Міністрів СРСР. Ще в 1941 р. для проведення експертизи новизни винаходів було створено Бюро експертизи і реєстрації винаходів Держплану при Раднаркомі СРСР. У затверджених у 1959 р. «Положенні про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції» та «Інструкції щодо винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції» з наступними змінами і доповненнями вперше були дані визначення винаходу і раціоналізаторської пропозиції, регламентації порядку подавання і розглядання заявок на відкриття. Цим Положенням введені нові заохочування і пільги, а указами Президій Верховних Рад союзних республік встановлені почесні звання «Заслужений винахідник» і «Заслужений раціоналізатор» з нагородними знаками.

При Держкомітеті були створені Всесоюзний науково-дослідний інститут державної патентної експертизи (ВНДІДПЕ), котрий приймав і розглядав заявки на винаходи, організовував їх експертизу, Центральний науково-дослідний інститут патентної інформації і техніко-економічних досліджень (ЦНДІПІ) - підприємство «Патент», Обчислювальний центр Держкомітету, Всесоюзна патентно-технічна бібліотека (ВПТБ) з патентним фондом, Всесоюзний центр патентних послуг (ВЦПП).

Підготовка патентознавців та спеціалістів для органів з винахідництва і раціоналізації, а також керівних працівників і спеціалістів народного господарства у сфері винахідництва і патентної роботи в основному здійснювалася двома навчальними закладами при Держкомітеті: Центральним інститутом підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів народного господарства в ділянці патентної роботи (ЦПК), Вищими державними курсами підвищення кваліфікації керівних, інженерно-технічних і наукових працівників з питань патентознавства та винахідництва (ВДКП).

На підприємствах і організаціях були створені відділи винахідництва і раціоналізації (ВВІР) і патентні відділи.

В 1958 р. була створена Всесоюзна спілка винахідників і раціоналізаторів (ВСВР) на громадських засадах, як юридична особа з затвердженим статутом, з багатьма філіями республіканського, регіонального і обласного рівнів на всій території СРСР чисельністю більше 7 млн. членів.

Після здобуття незалежності Україна отримала лише окремі фрагменти системи охорони інтелектуальної власності колишнього СРСР, що вимагало докорінної перебудови системи з врахуванням принципів ринкової економіки

та стратегії входження країни до світового економічного, політичного і соціально-культурного простору.

**Перший етап** становлення системи охорони інтелектуальної власності в Україні (1991-1994 рр.) став періодом закладання найнеобхідніших законодавчих основ та створення базових організаційних структур.

**Другий етап** становлення (1995-1999 рр.) був обумовлений запровадженням курсу на радикалізацію соціально-економічних реформ у країні (жовтень 1994 р.) і прийняттям Україною низки важливих міжнародних зобов'язань. Останні безпосередньо включали заходи із впровадження міжнародних стандартів охорони інтелектуальної власності, - укладанням Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС та початком з 1995 р. переговорного процесу про набуття повноправного членства в Світовій організації торгівлі.

**Третій етап** становлення (розпочався у 2000 р.) у зв'язку із завершенням кризового періоду економіки України та проголошеними в посланні Президента України до Верховної Ради і Законі України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» на період до 2006 р. охоплював:

- 1) фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук;
- 2) проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства;
- 3) збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток;
- 4) новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;
- 5) нові комп'ютерні засоби та інформатизація суспільства;
- 6) новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та аграрно-промисловому комплексі;
- 7) нові речовини і матеріали.

У процесі становлення і розвитку системи охорони інтелектуальної власності в Україні відбувався прогресуючий процес її внутрішньої диверсифікації та якісного вдосконалення - відповідно до швидких змін в об'єктах регулювання авторського права та промислової власності.

Система охорони інтелектуальної власності в Україні (за станом 2002 р.) регулювала завдяки 37 законам і 100 підзаконним актом:

- 16 самостійних об'єктів авторського права в галузі науки, літератури та мистецтва;
- 3 види суміжних прав;
- 9 видів промислової власності;
- захист від недобросовісної конкуренції.

Протягом останніх років в Україні сформулювалася досить розгалужена організаційна структура органів, які прямо чи опосередковано забезпечують діяльність у сфері охорони інтелектуальної власності.

**Держдепартамент інтелектуальної власності (ДДІВ)** створений у

квітні 2000 р. (вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035, WEB-сторінка <http://www/spou/kiiev/ua>) в складі Міністерства освіти і науки України. Його основними завданнями є такі: участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; прогнозування та визначення перспектив і напрямків розвитку в сфері інтелектуальної власності; розроблення нормативно-правової бази функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності; організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Важливу роль у структурі органів регулювання охорони інтелектуальної власності відіграють організації, що утворюють інфраструктуру діяльності в цій сфері:

• **Український інститут промислової власності** (*Укрпатент*, вул. Глазунова, 1, м. Київ, 01601, тел/факс 494-05-68, E-mail: [POST@ukrpatent.org](mailto:POST@ukrpatent.org)) - державне підприємство, основа інфраструктури охорони промислової власності в Україні. Він здійснює такі функції:

- приймання заявок на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності;
- проведення експертизи цих заявок на відповідність їх умовам надання правової охорони;
- забезпечення державної реєстрації об'єктів промислової власності, змін їх правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей;
- здійснення державної реєстрації договорів про передачу права власності на об'єкти промислової власності, що охороняються в Україні, та договорів про видачу дозволу (ліцензійних договорів) на їх використання; інформаційне забезпечення функціонування державної системи охорони промислової власності;
- забезпечення фізичних та юридичних осіб інформацією на об'єкти промислової власності;
- формування фондів національної патентної документації в органах державної системи науково-технічної інформації України та ін.

• **Українське агентство з авторських та суміжних прав** (вул. Б. Хмельницького, 34, м. Київ, 01300, тел. 244-22-38, E-mail: [scau@scau.kiev.ua](mailto:scau@scau.kiev.ua)) - державне підприємство, основна ланка охорони авторських прав. Воно виконує такі функції:

- забезпечення охорони авторських та суміжних прав правовласників України та інших країн і їх правонаступників на території України та за її межами;
- державна реєстрація прав авторів на твори науки, літератури і мистецтва;
- забезпечення фізичних і юридичних осіб інформацією про об'єкти авторських і суміжних прав;
- управління майновими правами авторів або їх правонаступників на колективній основі;
- надання допомоги авторам та іншим правовласникам авторських і



суміжних прав в управлінні їх майновими правами та ін.

**Інститут інтелектуальної власності і права** (вул. Глазунова, 1, м. Київ, 01601, тел/факс 494-05-13, 494-05-14 E-mail: iivp@i.com.ua) - ЗАТ, перший спеціалізований навчальний заклад, створений на початку листопада 1999 р. Він надає можливість отримати другу вищу освіту за спеціальністю «Інтелектуальна власність» та підвищити кваліфікацію інженерів з винахідницької і раціоналізаторської роботи, кандидатів у патентні повірені, юристів, економістів, викладачів.

**Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг** (філія Укрпатенту, бул. Лесі Українки, 26, 01133, м. Київ, тел. 295-33-44, E-mail: n.polbnska@lu.srou.kiev.ua) - створений у 2001 р. з метою сприяння інноваційній активності та надання допомоги учасникам інноваційного процесу у вирішенні питань, що стосуються сфери промислової власності. В центрі на комерційній основі за плату згідно з тарифами виконуються роботи за замовленнями, надаються консультації та інші види послуг, включаючи:

- складання комплекту документів для подання заявки на одержання правової охорони об'єкта промислової власності в Україні та за її межами;
- даються відповіді на запити експертизи за поданими заявками;
- надається допомога в дотриманні інтересів правовласників при складанні договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності, ліцензійних договорів на їх використання тощо.

З квітня 2001 р. у склад Центру (з тією самою адресою) увійшов Фонд патентної документації громадського користування (тел. 295-82-77), який постійно поповнюється і налічує понад 14 млн. примірників документів із 54 країн світу.

### **Законотворча діяльність у системі інтелектуальної власності**

Законодавство України, яке містить норми щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, умовно можна поділити на такі блоки:

Загальне законодавство:

- Конституція України;
- Цивільний кодекс України;
- Цивільний процесуальний кодекс України;
- Кримінальний кодекс України;
- Кримінально-процесуальний кодекс України;
- Арбітражний процесуальний кодекс України;
- Кодекс України про адміністративні правопорушення. Соціальне

законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності:

- Закон України «Про охорону прав на винаходи»;
- Закон України «Про корисні моделі, промислові зразки»;
- Закон України «Про знаки для товарів та послуг»;
- Закон України «Про топографії інтегральних мікросхем»;
- Закон України «Про сорти рослин»;
- Закон України «Про охорону авторського права і суміжних прав»;

- Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» тощо.

Митне законодавство:

«Митний кодекс України та інші нормативно-правові акти з цих питань. Крім того, діють різні підзаконні акти. Особливою сферою турботи ДДІВ є удосконалення національного законодавства України, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності.

У структурі законодавчої гілки влади - Верховної Ради України, у складі Комітету з питань науки і освіти створений Підкомітет з питань інноваційної діяльності і захисту інтелектуальної власності.

Серед нормативно-правових актів з охорони інтелектуальної власності є:

- постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та укази Президента України;

- підзаконні акти: правила, інструкції, положення, тощо.

Усі нормативні акти (закони України і підзаконні акти) можна поділити на три основних блоки:

1. Закони, які декларують, охороняють і регламентують права на інтелектуальну власність.
2. Закони, які захищають права на інтелектуальну власність.
3. Закони, які стимулюють отримання прав на інтелектуальну власність.

Найбільший розвиток і вдосконалення чинного законодавства має місце для декларуючого блоку законів, де залишилось розробити нормативні акти на охорону:

- порід тварин;
- фірмових найменувань;
- комерційних таємниць;
- “ноу-хау” тощо.

Потребують подальшої розробки і вдосконалення закони захисного блоку, тобто реальні і діючі організаційні механізми захисту прав на інтелектуальну власність (патентні суди та ін.). Особливо це стосується винаходів, про застосування (впровадження) яких на різних підприємствах і установах повинні знати державні органи і заявник.

Тут доречно ще раз навести слова А. Богша, які записані на куполі будівлі штаб-квартири ВОІВ (WIPO) в Женеві: **«Обов'язок держави - забезпечити надійну охорону усіх видів мистецтва та винаходів».**

У цьому напрямку Верховною Радою України прийняті Кримінальний кодекс України, Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності» та «Про внесення змін до Закону «Про авторське право та суміжні права», а також прийняті відповідні постанови виконавчої влади - Кабінету Міністрів України.

Доцільно відновити акти застосування (впровадження) подібно формі 4НТ, за якою підприємства звітують у централізованому порядку перед державними (виконавчими) органами з обов'язковим дозволом заявника (авторів) винаходу і попереднім ознайомленням його до початку застосування.

Інформацію про застосування винаходів та інших об'єктів промислової власності доцільно надавати в офіційних бюлетенях - розділ у бюлетенях «Промислова власність» або в спеціальних бюлетенях «Впроваджені винаходи, корисні моделі, промислові зразки».

Щодо стимулюючого блоку законів, то така робота розпочалася. ДДІВ, і зокрема, Укрпатент на його філії зосередили увагу на питаннях економічного регулювання і стимулювання інноваційної діяльності (крім видачі охоронних документів, розповсюдження патентної інформації, удосконалення патентного права і надання платних послуг і консультацій при оформленні документів на об'єкти промислової власності) із залученням громадських організацій винахідників і раціоналізаторів.

Тут доречно нагадати напис над дверима будівлі департаменту торгівлі США у Вашингтоні (слова президента Авраама Лінкольна, який мав патент на винахід): «Патентна система підливає олію зацікавленості у вогонь таланту».

Відсутність у патентному законодавстві України блоку законів або розділів в інших законах про державне стимулювання винахідництва і раціоналізації стримує підвищення винахідницької активності, особливо серед молоді, при створенні нової техніки і новітніх технологій, що негативно відображається на вітчизняному виробництві товарів промисловості, сільському господарстві та інших сферах народного господарства.

Стимулювання та державна підтримка створення та використання об'єктів інтелектуальної власності, комерціалізація результатів інтелектуальної власності та створення цивілізованого ринку інтелектуальної власності визначені в Програмі розвитку системи охорони інтелектуальної власності в Україні на 2001—2004 рр., де сформульовані основні напрямки, зокрема:

- законодавче регулювання питань щодо розподілу майнових прав, включаючи права на об'єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок коштів державного бюджету та коштів інших загальнодержавних централізованих фондів, службових винаходів;
- запровадження заходів щодо морального та матеріального стимулювання винахідників та раціоналізаторів;
- матеріальне заохочення переможців виставок і конкурсів «Кращий винахід року», «Кращий винахідник року» тощо;
- нормативне забезпечення оцінки вартості нематеріальних активів та оціночної діяльності;
- запровадження обов'язкової оцінки вартості прав інтелектуальної власності при приватизації підприємств та розробка відповідних методик оцінки;
- розробка механізму пільгового оподаткування та кредитування підприємств, які створюють та використовують об'єкти інтелектуальної власності;
- забезпечення розвитку нових форм використання об'єктів інтелектуальної власності (зокрема передача у заставу прав на об'єкти

інтелектуальної власності);

- створення «біржі об'єктів інтелектуальної власності»;
- стимулювання експортної діяльності власників прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Поки що немає закону про оцінку об'єктів прав інтелектуальної власності, хоча роботи в цьому напрямку вже почалися, і проект цього закону попередньо розглядався в комісії Верховної Ради України.

Верховною Радою України прийнято в першому читанні Закон «Про охорону прав на географічні зазначення походження товарів».

Передбачаються закони на комерційні таємниці (торговельні таємниці, “ноу-хау”), фірмові найменування тощо.

При розробці стимулюючого блоку законів доцільно передбачити такі питання:

- наявність пільгового оподаткування підприємств, які впроваджують (застосовують) нові винаходи вітчизняних заявників;

- державне стимулювання підприємств, організацій і вітчизняних винахідників;

- розширення пільг (що вже було раніше) заслуженим винахідникам України в наданні щорічних безкоштовних путівок на оздоровлення, на проїзд у міжміському транспорті, позачергове придбання квартир і диференційованих надбавок до заробітної плати та пенсії;

- відновлення матеріального стимулювання винахідників за винаходи, зроблені у зв'язку з виконанням службового завдання, у вигляді заохочувальної винагороди, як це було раніше, розмір якої повинен бути, наприклад, не менше місячного прожиткового мінімуму, або не менше 20 неоподаткованих мінімумів.

Одним із джерел фінансування (стаття в бюджеті) можуть бути кошти від надходження зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Для цього доцільно в тексті загальної частини «Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабміну від 22.05.2001 р., № 543, і з урахуванням Постанови Кабміну від 16.06.2003 р., № 901 «Про внесення зміни до Положення...» передбачити використання коштів не тільки для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони, а й економічного стимулювання інноваційної діяльності, перш за все в галузі промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки).

### **Умови надання правової охорони об'єктів інтелектуальної власності**

Люди умовилися називати продукти інтелектуальної творчої діяльності інтелектуальною власністю. Така власність нематеріальна, непомітна і пов'язана з ідеями, які можна втілювати в відчутні об'єкти багаторазово. До інтелектуальної власності входить в якості складової промислова власність, яка в основному охоплює:

- Винаходи і корисні моделі, що є вирішенням технічних проблем;

- Промислові зразки, які відносяться до витворів технічної естетики і визначають зовнішній вигляд промислової продукції;

- Товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, Призначені для виділення продукції даного підприємства в масі однорідних товарів і послуг та гарантування якості та реклами.

Формами правового захисту об'єктів промислової власності є патенти та свідоцтва про реєстрацію.

Слово "**патент**" (від лат. patens - відкритий) спочатку означало свідоцтво на право займатися торгівлею чи промислом, проте в даний час ця назва документа, що дає винахідникові виключне право розпоряджатися своїм винаходом, використовувати його в промислових цілях. Майже у всіх країнах світу існують розвинені патентно-правові системи, призначення яких полягає в тому, щоб заохочувати надання інформації громадськості шляхом винагороди винахідників за їхню працю. Можна сказати, що патент - це контракт між суспільством в цілому та окремими винахідниками. За умовами такого контракту винахіднику надається виключне право перешкоджати виготовлення або використання свого запатентованого винаходу або його продажу на певний період часу; винахідник в свою чергу надає суспільству докладну інформацію про свій винахід.

**Патент** - свого роду винагорода за час, грошові кошти і працю, витрачені на дослідницьку роботу, це монопольне, виключне право на використання об'єкта промислової власності. Його наявність дає власникові можливість захистити свої права від усякого роду порушень у судовому порядку і вимагати виплати компенсації. Дія патенту поширюється тільки на території країни, яка його видала. Для розширення географії винахід має бути запатентований в державах, вибраних заявником. Монопольне право охороняється самим власником патенту або його довіреною особою. Промислова власність включає в себе не тільки промисловість і торгівлю у вузькому сенсі слова, але також галузі сільськогосподарського виробництва, добувальної промисловості і всі продукти промислового та природного походження, як, наприклад, вино, зерно, тютюновий лист, фрукти, худоба, копалини, мінеральні води, пиво, квіти і т.п. Правова охорона надається винаходу (корисної моделі), який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Можуть бути просто геніальні, з інженерної точки зору, технічні рішення, але, виходячи з їх антисоціальної суті, держава не може надати їм правовий захист. Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", об'єктом винаходу може бути: Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини); спосіб. Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою. Корисна модель не може бути речовиною, способом і т.п. Її об'єктом є тільки пристрій. Згідно із згаданим Законом не можуть одержати правову охорону відкриття, наукові теорії та математичні методи, методи організації та управління господарством; плани, умовні позначення, розклади, Правила, методи виконання розумових операцій; програми для обчислювальних

машин; результати художнього конструювання; технології інтегральних мікросхем; сорти рослин і породи тварин і т.п. Особливості охорони прав на віднесені до державної таємниці винаходи (корисні моделі) визначаються спеціальним законодавством. На секретні винаходи (корисні моделі) патенти не видаються. **Патент** за своєю природою не може видаватися на щось таємне. Патент - це спосіб забезпечення голосною монополією на певний об'єкт протягом обмеженого відрізка часу. Права авторів і власників секретних об'єктів промислової власності охороняються не за допомогою патенту, а іншим способом. Такі ж умови придбання правової охорони промислового зразка. Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" не можуть одержати правову охорону: 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 і т.п. Як і у випадку винаходів і корисних моделей особливості охорони прав на віднесені до державної таємниці промислові зразки визначаються спеціальним законодавством. Право власності на винахід (корисну модель) та на промисловий зразок засвідчується патентом. На відміну від патенту на винахід і подібно до патенту на корисну модель можливе продовження терміну дії патенту на промисловий зразок. Фотографія промислового зразка - основний документ. Опис допомагає і служить тлумачення. Промисловий зразок на відміну від винаходу та корисної моделі формули не має. Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлений зазначеним Законом. Об'єктом знака можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані в будь-якому кольорі або колірному сполученні. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

### **Умови та критерії патентоздатності винаходу та інших об'єктів промислової власності**

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід є новим, якщо він не відомий з рівня техніки. Винахід має винахідницький рівень, якщо він для спеціаліста явно не випливає з рівня техніки. Рівень техніки включає будь-які відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету винаходу. При встановленні новизни винаходу у рівень техніки включаються за умови їх більш раннього пріоритету всі подані іншими особами заявки на винаходи і корисні моделі (крім відкликаних), а також запатентовані винаходи і корисні моделі. Винахід є промислово придатним, якщо він може бути використаний у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та

інших галузях діяльності. Отже, ви можете, наприклад, запатентувати:

- нову лікарську форму;
- субстанцію;
- спосіб лікування;
- спосіб отримання хімічної речовини;
- вдосконалення будь-якого з перерахованих вище об'єктів.

Ви не можете запатентувати:

- $E = mc^2$  (математичну формулу);
- "Ромео і Джульєтта" (театральну п'єсу);
- бізнес-план (систему планування).

Ці визначення становлять суть винаходу з патентного права.

До корисних моделей відноситься конструктивне виконання засобів виробництва і предметів споживання, а також їх складових частин. Корисною моделі надається правова охорона, якщо вона є новою і промислово придатною. Корисна модель є новою, якщо сукупність її суттєвих ознак не відома з рівня техніки. Рівень техніки включає стали загальнодоступними до дати пріоритету корисної моделі опубліковані в світі відомості про засоби того ж призначення, що і заявлена корисна модель, а також відомості про їх використання. У рівень техніки включаються за умови їх більш раннього пріоритету всі подані іншими особами заявки на винаходи і корисні моделі (крім відкликаних), а також запатентовані винаходи і корисні моделі. Корисна модель є промислово придатною, якщо вона може бути використана у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших галузях діяльності. До промислових зразків відноситься художньо-конструкторське рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд. Промислового зразку надається правова охорона, якщо він є новим, оригінальним і промислово придатним. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак, що визначають естетичні та (або) ергономічні особливості виробу, не відома з відомостей, які стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету промислового зразка. При встановленні новизни промислового зразка враховуються за умови їх більш раннього пріоритету всі подані іншими особами заявки на промислові зразки (крім відкликаних), а також запатентовані промислові зразки. Промисловий зразок визнається оригінальним, якщо його істотні ознаки обумовлюють творчий характер естетичних особливостей виробу. Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо він може бути багаторазово відтворений шляхом виготовлення відповідного виробу. Не визнається обставиною, що перешкоджає патентоспроможності промислового зразка, таке розкриття інформації, що відноситься до промислового зразка, автором, заявником або будь-якою особою, яка одержала від них прямо або побічно цю інформацію, при якому відомості про сутність промислового зразка стали загальнодоступними. Якщо заявка на промисловий зразок подана в Патентне відомство не пізніше шести місяців з дати розкриття інформації. При цьому обов'язок доведення цього факту лягає на заявника.

Не визнаються патентоспроможності промислового зразка рішення: зумовлені виключно технічною функцією виробу;

об'єктів архітектури (крім малих архітектурних форм), промислових, гідротехнічних та інших стаціонарних споруд;

друкованої продукції як такої; об'єктів нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або їм подібних речовин;

виробів, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.

Умова, патентоспроможності повинні суворо дотримуватися.

**Товарний знак і знак обслуговування** - це позначення, здатні відрізнити відповідно товари і послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів і послуг інших юридичних або фізичних осіб. ТЗ може бути зареєстрований на ім'я юридичної, а також фізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність. Як ТЗ можуть бути зареєстровані словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. ТЗ може бути зареєстрований у будь-якому кольорі або колірному сполученні.

### **Абсолютні підстави для відмови в реєстрації**

1. Не допускається реєстрація товарних знаків, що складаються лише з позначень: Що представляють собою державні герби, прапори та емблеми, офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки або подібні з ними до ступеня змішування. Такі позначення можуть бути включені як ті, що не охороняються елементи в товарний знак, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власника;

що увійшли в загальне вживання як позначення товарів певного виду; які є загальноприйнятими символами і термінами;

вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, а також на місце і час їх виробництва чи збуту.

2. Не допускається реєстрація в якості товарних знаків або їх позначень: Є помилковими або здатними ввести в оману споживача щодо товару або його виробника; що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.

### **Право на одержання патенту або свідоцтва**

Відповідно до Закону "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" право на одержання патенту має винахідник або його спадкоємець, якщо інше не передбачено цим Законом. Таким чином, в Україні, як і в більшості країн світу, де діє авторська система правової охорони, право на одержання патенту належить винахідникові, а права всіх інших осіб є похідними від права винахідника. Винахідники, які створили винахід (корисну модель) спільною працею, мають рівні права на отримання патенту, якщо інше не передбачено згодою між ними. У разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників Відомство за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також винахідників, не зазначених у заявці як таких, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що визначається патентним відомством. Винахіднику належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково. Право на одержання патенту



має також роботодавець, якщо винахід (корисну модель) створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків або доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з винахідником і за його умовами видати винагороду винахіднику відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від винаходу (корисної моделі). Спори щодо умов одержання винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно. Якщо роботодавець протягом 4 місяців з дати отримання цього повідомлення не подасть заявку в Відомство, то право на одержання патенту переходить до винахідника. Право на одержання патенту має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця. Винахідник може передати належне йому право на отримання патенту Фонду винаходів України, який здійснює від імені держави та в її інтересах права власника патенту, надані цим Законом. Фонд винаходів України діє на підставі положення, що затверджується Відомством. Право на отримання патенту на винахід (корисну модель), створений роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або не відхилена. Йдеться про ті випадки, які іноді мають місце в реальному житті. Буває, що над певною проблемою одночасно і незалежно один від одного працюють декілька винахідників - чи то в одній країні, чи то в різних. У цій ситуації право на отримання патенту України має той з винахідників, який першим в Україні подав заявку (або заявив клопотання про визнання пріоритету). Зрозуміло, що винахіднику може бути наданий патент України, якщо заявка не вважається відкликаною, не відкликана або не відхилена. У випадку промислових зразків відповідно до Закону "Про охорону прав на промислові зразки" діють такі ж права одержання патенту, як і на винаходи і корисні моделі. Що стосується знаків для товарів і послуг, то відповідно до Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака та переліком товарів і послуг, а право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники. У цьому Законі немає такого поняття як колективний знак, але надання права на отримання свідоцтва об'єднання осіб означає, що "колективний знак" існує. Свідоцтво має право одержувати будь-яка фізична особа, або об'єднання фізичних і юридичних осіб.

## **ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ ПАТЕНТУ АБО СВІДОЦТВА**

Заявка на отримання патенту на винахід (корисну модель) подається до Установи особою, яка бажає одержати патент і має на це право. За

дорученням заявника заявка може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншим довіреною особою. Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу). Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі).

Заявка повинна складатися українською мовою і містити:

- Заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель);
- Опис винаходу (корисної моделі);
- Формулу винаходу (корисної моделі);
- Креслення (якщо на нього є посилання в описі);
- Реферат.

У заяві про видачу патенту необхідно вказати заявника (заявників) і його адресу, а також винахідника (винахідників). Опис винаходу (корисної моделі) повинна бути викладена у встановленому порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки повно і ясно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі. Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у встановленому порядку ясно і стисло.

Реферат складається лише для інформаційних цілей. Він не може прийматися з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки. За подання заявки сплачується збір. Документ про оплату збору має надходити у Відомство разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Аналогічні вимоги Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" висуває до оформлення заявки на отримання патенту на промисловий зразок, але заявка в цьому випадку повинна містити комплект фотографій з зображенням виробу (його макета, малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу. При оформленні заявки на знак для товарів і послуг відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" необхідно враховувати наступні особливості. Заявка повинна стосуватися одного знака і містити крім тих самих відомостей: Заяву на реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків. Якщо заявник запитує охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний: заявити про це і вказати в заяві колір чи сполуку, охорону яких він запитує; подати в заявці кольорові зображення вказаного знака. Датою подання заявки на винаходи і корисні моделі є дата одержання Відомством матеріалів, що містять принаймні:

- Клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою;

- Частина, що зовні нагадує опис і формулу винаходу (корисної моделі), викладену українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цієї частини українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання

заявки.

Третім з викладених умов для промислового зразка є частина, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладена українською мовою, а для знака - відомості про перелік товарів або послуг, для яких заявляється знак.

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель, промисловий зразок, Знак) протягом 12 місяців для винаходу або корисної моделі та 6 місяців для промислового зразка і знаку з дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет. Пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу (промислового зразка, корисної моделі), які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено. Інші особливості встановлення дати заявки або пріоритету викладені в Законах України про охорону прав на винаходи (корисні моделі), промислові зразки та знаки для товарів і послуг.

### **Експертиза заявки**

Після встановлення дати подання та наявності документа про сплату збору на подачу заявки Відомство проводить експертизу заявки за формальними ознаками, під час якої:

- Визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, Зазначених у Законах України про охорону промислової інтелектуальної власності;

- Заявка перевіряється на відповідність вимогам відповідного Закону України про охорону промислової інтелектуальної власності;

- Документ про сплату збору на подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам та документ про сплату збору на подачу заявки оформлено правильно, то Відомство:

- За заявкою на винахід надсилає заявнику повідомлення про можливість проведення експертизи заявки по суті;

- За заявкою на корисну модель та заявку на промисловий зразок направляється заявнику рішення про видачу патенту;

- За заявкою на знак для товарів і послуг у цьому випадку Відомство проводить експертизу заявки по суті, в ході якої перевіряється відповідність заявленого позначення знака умовам надання правової охорони.

Заявник має право на внесення до заявки виправлень та уточнень до одержання ним рішення про видачу патенту або про відхилення заявки, заявник має право відкликати заявку на будь-якому етапі її розгляду, Відомство має право запросити додаткові матеріали за заявкою. По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на винахід або, якщо заявлено пріоритет, з дати її пріоритету, Відомство публікує у своєму офіційному бюлетені встановлені ним відомості про заявку за умови, що вона не відкликана або не вважається відкликаною. Заявник може клопотати про публікацію відомостей про заявку раніше встановленого терміну. За

клопотанням будь-якої особи та за наявності документа про сплату збору за проведення експертизи заявки на винахід по суті Відомство проводить зазначену експертизу, під час якої перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності. Заявник може подати зазначене клопотання після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. Інша особа може подати зазначене клопотання після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. При цьому вона не бере участі у вирішенні питань щодо заявки. Якщо клопотання про експертизу по суті не надійшли до Установи у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною. Іншим обличчям у згаданій ситуації може бути конкурент заявника. Якщо конкурентові заважає патент заявника і є підстави сумніватися в патентоспроможності технічного рішення заявника, то він може заплатити гроші і заявить клопотання про проведення експертизи по суті, щоб розвіяти свої сумніви. Якщо за результатами експертизи заявки по суті буде визначено, що винахід, суть якого виражена у запропонованій заявником формулі, відповідає умовам патентоспроможності, Відомство надсилає заявнику рішення про видачу патенту. В іншому випадку заявнику надсилається рішення про відхилення заявки. Заявник має право замінити заявку на винахід, заявленої на корисну модель і навпаки, у будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту або відхилення заявки. У цьому разі зберігається встановлена дата подання заявки і, якщо заявлено пріоритет, дата її пріоритету. Для таких перетворень заявки до Установи необхідно подати відповідну заявку. Основну роботу з експертизи заявок за повноваженнями Відомства виконує науково-дослідний центр патентної експертизи (НІДПЕ). До експертизи, особливо для перевірки патентоспроможності і новизні наданої в заявках рішень залучається експерти з числа видатних і досвідчених вчених та спеціалістів. Опубліковані відомості про заявку на винахід надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані. Дія тимчасової правової охорони полягає в тому, що заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою з зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, Який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту чи повідомлення про припинення діловодства за заявкою. Дія тимчасової правової охорони за міжнародною заявкою починається від дати її міжнародної публікації на умовах, зазначених вище.

### **Публікації про видачу патенту або свідоцтва, реєстрація та видача патенту або свідоцтва**

На підставі рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель) та за наявності документа про сплату збору за видачу патенту Відомство публікує у своєму офіційному бюлетені встановлені ним відомості про

видачу патенту. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документ про сплату збору за видачу патенту в Відомство не надійшов, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Відомство публікує опис до патенту на винахід (корисну модель), що містить формулу, та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на які є посилання в описі винаходу (корисної моделі). Після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, що встановлюється Відомством. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Відомство здійснює державну реєстрацію патенту на винахід (корисну модель), для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма реєстру і порядок його ведення встановлюється Відомством. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, встановленому Відомством. Видача патенту здійснюється Відомством у місячний термін після державної реєстрації патенту. Патент видається особі, яка має право на отримання патенту. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб, їм видається один патент. ***Патент на корисну модель видається під відповідальність його власника без гарантії дійсності патенту.*** Форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей встановлюється Відомством. До виданого патенту на вимогу його власника Відомство вносить виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням про це в офіційному бюлетені. Аплікант може оскаржити будь-яке рішення Відомства за заявкою до Апеляційної ради Відомства протягом трьох місяців від дати одержання рішення Відомства чи копії затребуваних патентних матеріалів. Заявник може оскаржити рішення Апеляційної ради в судовому порядку протягом шести місяців з дати отримання рішення. Аналогічний порядок публікації, реєстрації та видачі патенту застосовується і до промислових зразків. Такий же порядок публікації, реєстрації та видачі свідоцтва на знак.

### **Права та обов'язки, що випливають з патенту або свідоцтва**

Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патенту. Взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), патент на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожен власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

- Виготовлення, пропозиція до продажу, введення в господарський обіг, застосування або ввезення чи зберігання у зазначених цілях що охороняється патентом продукту;

- Застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або (виходячи з обставин) це і так є очевидним;

- Пропозиція до продажу, введення в господарський обіг, застосування або ввезення чи зберігання у зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку еквівалентну їй. Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з Законом порушенням прав власника патенту. Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу прав власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Зазначені договори набирають чинності щодо будь-якої іншої особи лише після реєстрації його в Відомстві. Власник патенту має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50%, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту договір про платежі. Спори, що виникають при укладенні та виконанні зазначеного договору, вирішуються у судовому порядку. Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри щодо використання винаходу (корисної моделі), він може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі, починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання. Аналогічні права передбачені Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Особливості полягають у наступному. Використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування до продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого зразка. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використано всі істотні ознаки промислового зразка. Права, що впливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки за умови сплати відповідного збору, тоді як права, що

впливають з патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок діють від дати публікації відомостей про його видачу. Використанням знака визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких він зареєстрований, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, Пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" регламентує наступні обов'язки, що впливають з патенту.

1. Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що впливає з патенту. Якщо винахід (корисна модель) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи з дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про видачу йому дозволу на використання винаходу (корисної моделі). Якщо власник патенту не доведе, що факт використання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, Розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.

2. Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, Якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав першого власника. При цьому надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його винахід (корисна модель) удосконалює винахід (корисну модель) власника раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї ж мети. Такі ж обов'язки передбачені Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" для власників патентів на промислові зразки, і Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" для власників свідоцтв на знаки.

### **Захист прав власників патенти і свідоцтва**

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" містить такі положення щодо захисту прав власника патенту:

1. Будь-які посягання на право власника патенту, передбачені Законом, вважаються порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник повинен відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може також

особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором. Такі ж положення щодо захисту прав містяться в Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" для власників патентів на промислові зразки і в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" для власників свідоцтв на знаки. Крім того, власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним до ступеня змішування, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним до ступеня змішування.

## Резюме

1. Продукти інтелектуальної творчої діяльності людей називаються інтелектуальною власністю. У інтелектуальну власність входить в якості складової промислової власності, яка в основному охоплює:

- Зображення та корисні моделі, що є вирішенням технічних проблем;
- Промислові зразки, які відносять до творінь технічної естетики і визначають зовнішній вигляд промислової продукції;
- Товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, Призначені для виділення продукції даного підприємства в масі однорідних товарів і послуг та гарантування якості та реклами.

2. Формами правового захисту об'єктів промислової власності є патенти та свідоцтва про реєстрацію.

Патент - це назва документа, що дає винахідникові виключне право розпоряджатися своїм винаходом, використовувати його в промислових цілях.

Свідоцтво - документ, що засвідчує право власності на знак.

3. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною, а промисловий зразок - якщо він є новим, оригінальним і промислово придатним. Для реєстрації товарного знака він повинен бути новим і мати розрізняльну здатність.

4. Для отримання патенту на винахід (корисну модель, промисловий зразок) заявник подає до Патентного Відомства заявку, яка повинна містити:

- Заяву про видачу патенту;
- Опис винаходу;
- Формулу винаходу;
- Креслення (якщо на них є посилання в описі);
- Реферат.

На промисловий зразок (замість креслень) заявка повинна містити комплект фотографій з зображенням виробу (його макета малюнка).

5. Для отримання свідоцтва на товарний знак заявка повинна містити:



- Заяву на реєстрацію знака;
- Зображення заявленого зображення;
- Перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати

знак.

6. Процедура видачі патенту або свідоцтва полягає в наступному:

- 1) попередня експертиза матеріалів заявки;
- 2) публікація про заявку після позитивних результатів попередньої експертизи;
- 3) експертиза заявки по суті;
- 4) рішення про видачу патенту за позитивними результатами експертизи заявки по суті;
- 5) публікація відомостей про видачу патенту;
- 6) реєстрація патенту у Держреєстрі;
- 7) видача патенту.

7. Законодавство України містить такі положення щодо захисту прав власників патентів:

- Будь-яке посягання на права власників патенту вважаються порушенням прав, що тягне за собою відповідальність згідно із законодавством;

- На вимогу власників патенту порушення прав повинно бути припинено, а порушник повинен відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Такі ж положення передбачені законодавством щодо свідоцтв на знаки. Крім того, власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним.

### **Приклади тестових завдань для підготовки до практичного заняття.**

#### **1. Корисна модель в Україні являється:**

- а) тим же об'єктом, що і винахід;
- б) художньо-конструкторським рішенням виробу;
- в) зразком штучно створеної речовини;
- г) вдалим прикладом застосування відомого винаходу по новому призначенню.

#### **2. Патент на винахід в Україні видається за результатами такої експертизи заявки:**

- а) напівформальної;
- б) формальної;
- в) локальної;
- г) кваліфікаційної.

#### **3. Первинний текст Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" був прийнятий:**

- а) 20 березня 1991 р.;
- б) 15 грудня 1993г.;

- в) 30 лютого 1996 р.;
- г) 20 листопада 2000 р.

4. **Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" був ухвалений:**

- а) 15 грудня 1993 р.;
- б) 20 березня 1995г.;
- в) 5 листопада 1997 р.;
- г) 31 грудня 1999г.

5. **Права, які витікають з реєстрації кваліфікованої вказівки походження товару і (чи) права на його використання діють в Україні з дати:**

- а) подачі відповідних заявок;
- б) реєстрації заявки;
- в) початку експертизи;
- г) закінчення експертизи.

6. **Первинний текст Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" був прийнятий:**

- а) 25 березня 1991 р.;
- б) 10 вересня 1995г.;
- в) 15 грудня 1993 р.;
- г) 1 червня 2001 р.

7. **Умовою патентоспроможності винаходу в Україні є:**

- а) істотні відмінності;
- б) винахідницький рівень;
- в) оригінальність;
- г) синергізм.

8. **Об'єм правової охорони промислового зразка в Україні визначається:**

- а) його описом;
- б) сукупністю його істотних ознак, представлених на зображенні виробу;
- в) його формулою;
- г) його рефератом.

9. **В Україні інтегральна мікросхема вважається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використані:**

- а) усі ознаки формули інтегральної мікросхеми;
- б) усі елементи, що визначають топографію оригінальної інтегральної мікросхеми;
- в) більшість фігур креслення інтегральної мікросхеми;
- г) умови охороноспроможності топографії інтегральної мікросхеми.

**10.В Україні власник патенту на винахід не може відмовитись від патенту:**

- а) у будь-який час;
- б) повністю;
- в) частково;
- г) без попередження особи, якій надано право на використання запатентованого винаходу.

**11.В Україні поняття "Вказівка походження товару" охоплює :**

- а) проста вказівка походження товару і кваліфікована вказівка походження товару;
- б) кваліфікована вказівка походження товару і видова назва товару;
- в) проста вказівка походження товару і видова назва товару;
- г) проста вказівка походження товару, кваліфікована вказівка походження товару, видова назва товару.

## **Тема № 2.**

### **Ліцензування і передача прав на винаходи, корисні моделі та інші об'єкти права інтелектуальної власності.**

- Мета заняття:** *Ознайомити студентів з ліцензійними договорами як правовими формами передачі прав на об'єкти промислової власності. Навчити. Порядку розрахунків за ліцензійними договорами та встановленню роялті. Проведення підсумкового контроль знань студентів.*
- Навчальні цілі:** *Ліцензійний договір як правова форма передачі прав на об'єкти промислової власності. Види ліцензійних договорів. Обов'язкові реквізити ліцензійних договорів. Порядок розрахунків за ліцензійними договорами. Встановлення роялті.*
- Форми контролю** **1.** *Поточний контроль. Стандартизовані методи діагностики знань та навичок.*  
**2.** *Підсумковий контроль (перелік питань, тестування, розв'язання ситуаційних завдань)*
- Знати:** *Види та класифікації ліцензійних договорів. Реквізити ліцензійних договорів. Порядок розрахунків за ліцензійними договорами.*
- Вміти:** *Складати ліцензійні договори. Передавати та отримувати права на об'єкти інтелектуальної власності на законному підґрунті. Встановлювати роялті.*

#### **Організаційна структура заняття:**

- 1. Організаційні питання 5 хвилин.*
- 2. Розбір незрозумілих питань практичного заняття 10 хвилин.*
- 3. Вхідний тестовий контроль знань студентів 20 хвилин.*
- 4. Співбесіда зі студентами стосовно теми заняття 15 хвилин.*
- 5. Підсумковий тестовий контроль 40 хвилин.*

## Регулювання правовідносин сторін ліцензійного договору

**Ліцензійний договір** - це договір, особливість якого полягає в тому, що права на використання запатентованого винаходу, обмежені терміном дії, територією, на якій вони діють, і об'ємом прав, які охороняються.

**Ліцензійний договір** - це сукупність прав і обов'язків сторін і порядок їх виконання, і тому до нього, як до одного з різновидів угод в цивільному праві, застосовуються правила, встановлені для угод.

**Ліцензійний договір** - це єдиний документ, який регулює права і обов'язки сторін відносно використання запатентованого винаходу, їх взаємні розрахунки і матеріальну відповідальність.

Укласти ліцензійний договір на використання запатентованого винаходу можна від початку дії виняткових прав, тобто від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід і тільки в межах терміну його дії.

### Види ліцензій

*Практика зарубіжних країн визначила три види ліцензійних договорів :*

- 1) *повна ліцензія;*
- 2) *виняткова ліцензія;*
- 3) *невиняткова або проста ліцензія.*

Вид ліцензії зумовлюється об'ємом прав, які передаються за ліцензійним договором.

### Повна ліцензія.

При повній ліцензії до ліцензіата переходять усі майнові права, які витікають з патенту, на термін дії договору. Ліцензіар є лише номінальним патентовласником, тільки на термін дії договору. Після закінчення терміну повної ліцензії майнові права патентовласника поновлюються в повному об'ємі.

Договір повної ліцензії занадто обмежує права патентовласника, що в умовах розвиненої ринкової економіки не є доцільним. Завдяки винятковій або невинятковій ліцензії патентовласник може отримати кращий прибуток, чим від продажу повної ліцензії. Це зумовило значне витіснення з ринку міжнародної торгівлі ліцензіями таку її форму ліцензії, як повна ліцензія. Зараз повна ліцензія навіть не згадується в законодавстві про інтелектуальну власність.

### Умови і реквізити ліцензійного договору

Досвід використання об'єктів інтелектуальної власності в Україні ще не накопичений. Основні умови і реквізити договорів поки що не типізують у відповідних зразкових договорах. Тому дуже важливо визначити зміст і основні умови усього ліцензійного договору, який стає єдиним і основним документом, що регулюватиме права і обов'язки сторін в стосунках відносно використання об'єктів інтелектуальної власності, взаємні розрахунки і майнову відповідальність і тому подібне. Найчастіше суперечки виникають саме через пропуски в укладеному договорі, його нечіткість, неконкретність і тому подібне. Варто врахувати і те, що при виробленні проекту договору

багато його умов характеризуються невизначеністю відносно того, який ефект буде досягнутий в результаті використання об'єкту інтелектуальної власності. Це значно ускладнює укладення договору.

Ліцензійний договір повинен відповідати детальним, однозначним формулюванням, які не допускають їх двозначного тлумачення, конкретній характеристиці предмета договору, прав і обов'язків, відповідальності і тому подібне.

Ліцензійний договір повинен передбачати способи використання об'єкту інтелектуальної власності (конкретні права, які передаються за таким договором, термін дії і територію, на які передається право), розмір винагороди і порядок визначення розміру винагороди за кожен спосіб використання об'єкту інтелектуальної власності, порядок і терміни її виплати, а також інші умови, які сторони визнають доцільним включити в договір.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про спосіб використання об'єкту інтелектуальної власності договір вважається укладеним на такі способи використання об'єкту інтелектуальної власності, які можуть вважатися необхідними для досягнення наміру сторін, який був визначений при укладенні договору.

Якщо в ліцензійному договорі не відмічені терміни, на які видається право, договір може бути розірваний ліцензіаром по спливу п'яти років від дати його укладення, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до розірвання договору.

Якщо в договорі не міститься умова про територію, на яку видається право, дія його поширюється на територію України.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкту інтелектуальної власності, які на момент укладення договору були невідомі.

Умови ліцензійного договору, що обмежують авторів або винахідників в створенні в майбутньому нових об'єктів інтелектуальної власності на певну тему або в певній галузі, є недійсними.

Умови ліцензійного договору, які суперечать чинному законодавству, також визнаються недійсними.

Бажано, щоб ліцензійний договір мав преамбулу, в якій чітко і докладно були б визначені права ліцензіата на предмет договору, наприклад, назва винаходу, номери патентів, виробничий досвід, “ноу-хау” і тому подібне. У ній має бути викладене бажання ліцензіата придбати певні права на об'єкт інтелектуальної власності і його мету.

У преамбулі слід дати детальне визначення понять (термінів), які використовуються в тексті договору.

Законодавством укладені певні обов'язкові умови і реквізити ліцензійного договору. У ньому мають бути відмічені:

- ✓ сторони договору: повне найменування і юридична адреса - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та адреса - для фізичної особи;
- ✓ номер патенту;
- ✓ назва винаходу;

- ✓ предмет договору;
- ✓ об'єм прав, які передаються;
- ✓ права і обов'язки сторін;
- ✓ вид ліцензії;
- ✓ територія дії ліцензійного договору;
- ✓ термін дії ліцензійного договору;
- ✓ підписи сторін;
- ✓ дата укладення договору.

Слід пам'ятати, що при укладенні ліцензійного договору розділ "Предмет договору" є найбільш складним. Важливо докладно визначити предмет договору. У ньому повинно бути однозначно сказано, що передається і на яких умовах (право на використання об'єкту інтелектуальної власності, вид ліцензії, технічна документація, "ноу-хау", послуги, технічна допомога), а також подана характеристика території, на якій вироблятиметься, застосовуватиметься, продаватиметься продукція за ліцензією.

У ліцензійному договорі мають бути докладно визначені права і обов'язки сторін, які обумовлюються предметом договору. В умовах ринкової економіки в договорі слід надійно забезпечити конфіденційність інформації, що міститься в ліцензії. Слід прямо передбачити обов'язок ліцензіата не розголошувати і не передавати третім особам отриману ним інформацію, яка не була опублікована і загальнодоступна на день підписання договору. Така інформація складає комерційну таємницю, яка може в умовах ринку забезпечити ліцензіару виробничий успіх.

Важливе значення в ліцензійному договорі має термін його дії, який обумовлюється такими чинниками: терміном дії права, інтелектуальній власності, терміном морального старіння об'єкту, часом, необхідним для освоєння ліцензії, мірою зацікавленості сторін в тривалій співпраці. Термін дії ліцензійного договору не має бути довше за термін дії права на об'єкт інтелектуальної власності на момент підписання угоди.

У договорі варто передбачити наслідки припинення його дії, тому що з цим пов'язані важливі правові питання. Таких наслідків може бути два:

- a) ліцензіат повертає ліцензіару усю технічну документацію і повністю припиняє використання винаходу і "ноу-хау";
- b) ліцензіат залишає у себе отриману їм технічну документацію, має право продовжувати використання винаходу і "ноу-хау" на власний розсуд, робити, використовувати і продавати продукцію за ліцензією.

Істотною умовою ліцензійного договору є плата за використання винаходу за ліцензією. Вона може бути двох видів: ціни ліцензії або ліцензійної винагороди. У договорі докладно визначаються терміни і порядок платежів. Визначення ціни ліцензії є найбільш складним питанням. Ціна ліцензії є не що інше, як справедливий баланс економічних інтересів ліцензіара і ліцензіата. Вона обумовлюється такими чинниками:

- економічною і технічною цінністю об'єкту, що забезпечує ліцензіату отримання додаткового прибутку або іншого економічного ефекту упродовж терміну дії ліцензійного договору;

- часом і капіталовкладеннями, необхідними для освоєння ліцензії і організації виробництва продукції за нею;
- сукупністю прав, які передаються ліцензіату (виняткова або невиняткова ліцензія);
- об'ємом технічної документації і “ноу-хау”, що передаються за договором, а також технічною допомогою, що надається при освоєнні ліцензії;
- терміном дії договору;
- видом і порядком ліцензійних платежів і тому подібне.

Ціна ліцензії є частиною прибутку (економічного ефекту) ліцензіата, якою він може отримати від використання винаходи. У світовій практиці поширене визначення ціни ліцензії на основі процентних відрахувань від вартості продукції, що реалізується ліцензіатом, або на основі фіксованого платежу з кожної одиниці продукції в твердій сумі. Ціна ліцензії залежить також і від виду платежів. При одноразовій виплаті ціна буде нижча, оскільки вона гарантує ліцензіату отримання усієї вартості ліцензії незалежно від фактичного результату використання винаходу.

Але ширше практикуються ліцензійні платежі у вигляді поточних відрахувань від прибутку ліцензіата в погодженій сторонами частці упродовж терміну дії ліцензійного договору. Це можуть бути також комбіновані платежі, за якими ліцензіат виплачує певну суму одноразово або частинами, а потім здійснює поточні відрахування від прибутку.

### **Форма ліцензійного договору**

Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачене узгодженням сторін. Письмова форма не обов'язкова для авторських ліцензійних договорів про публікацію творів в періодичних виданнях і енциклопедичних словниках. Ліцензійні договори на право використання об'єктів промислової власності набувають чинності після їх реєстрації в патентному відомстві України.

Вибір виду ліцензії залежить, передусім, від попиту на ринку продукції, виготовленої із застосуванням запатентованого винаходу.

Виняткові ліцензії краще надавати в тих випадках, коли такий ринок невеликий і винахід має обмежену сферу використання.

Невиняткові ліцензії надаються, як правило, в тих випадках, коли є постійний попит на продукцію, виготовлену із застосуванням запатентованого винаходу, а наявність декількох ліцензіатів не перешкоджатиме її реалізації.

Доказом виняткової або невиняткової ліцензії завжди є відповідь на питання: чи отримав ліцензіат відносно якого-небудь виду використання виняткові права, чи ні?

На підставі одного патенту може бути видано:

- декілька виняткових ліцензій за умови, що не співпадатимуть території дії виняткових прав, наданих за цими ліцензіями, і такі права взаємно не перетинатимуться (відрізнятимуться за об'ємом прав);



– необмежена кількість невиняткових ліцензій.

Стосунки сторін при виконанні зобов'язань за договором залежать від того, наскільки вдало він складений. Оскільки договір є юридичним документом, то складати його повинен фахівець. Чим більше являється потенційна комерційна цінність винаходу, тим більша необхідність в отриманні професійної допомоги, наприклад, з боку представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), який має спеціальну кваліфікацію, цілком достатню для надання порад з якого-небудь питання відносно передачі прав. Можна також скористатися послугами спеціалізованих фірм.

### **Відкрита ліцензія**

Законодавство передбачає можливість видачі так званої відкритої ліцензії. Якщо власник патенту на винахід зацікавлений в зниженні розміру збору за підтримку дії патенту, йому державою надана можливість зробити офіційну заяву до Установи про надання дозволу якій-небудь особі використовувати відмічений винахід. За таких умов він отримує від держави пільги по сплаті щорічного збору за підтримку дії патенту, розмір якого знижується на 50%. У власника патенту також є право відкликати свою заяву.

Порядок надання "відкритої" ліцензії визначено "Інструкцією про розгляд і публікацію заяви власника патенту України про надання третій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисній моделі)".

### **Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель)**

Якщо винахід (корисна модель), окрім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні впродовж трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинене, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника прав від укладення ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисній моделі).

Права власності на винахід, що затверджуються патентом, можуть бути обмежені на підставі примусової ліцензії. Порядок надання примусової ліцензії визначений законодавством і реалізується двома шляхами:

- в адміністративному порядку;
- у судовому порядку.

Адміністративний порядок застосовується, якщо цього вимагають громадські інтереси і інтереси національної безпеки. У такому разі Кабінет Міністрів України має право на відчуження прав на використання винаходу (корисній моделі) визначений ним особі без згоди власника патенту у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на умовах невиняткової ліцензії на використання винаходу. При цьому:

- 1) дозвіл на таке використання надається, виходячи з конкретних обставин;
- 2) об'єм і тривалість такого використання визначаються метою

- наданого дозволу;
- 3) дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту права надавати дозволу на використання винаходу (корисній моделі);
  - 4) право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з частиною підприємства або ділової практики, в якій здійснюється це використання;
  - 5) використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку;
  - 6) про надання дозволу на використання винаходу (корисній моделі) власникові патенту відправляється повідомлення відразу, як це стане практично можливим;
  - 7) дозвіл на використання анулюється, якщо обставини через які він виданий перестають діяти;
  - 8) власникові патенту платиться адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисній моделі).

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

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

Якщо відмічена особа не може досягти з власником такого патенту згоди відносно видачі ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити їй використання секретного винаходу (корисній моделі).

Спори відносно умов видачі ліцензій і виплати компенсацій вирішуються в судовому порядку.

Таким чином, винахід може використовуватися тільки в об'ємі, визначеному рішенням Кабміну України. Також вказується розмір компенсації, що платиться власникові патенту, порядок її сплати і орган, який здійснюватиме контроль за використанням винаходу.

У судовому порядку примусова ліцензія може бути видана за клопотанням зацікавленої особи, якщо власник патенту або його правонаступник не використав або недостатньо використовував винахід на території України упродовж трьох років після видачі патенту або його використання було припинено більше, ніж на три роки. Проте суд (арбітражний суд) може винести цю ухвалу 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.

## Приклади тестових завдань для підготовки до практичного заняття.

### 1. Ліцензіат — це:

- а) особа, яка проводить контроль за додержанням ліцензійних умов;
- б) об'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
- в) документ державного зразка, який засвідчує право на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку при виконанні ліцензійних умов;
- г) особа, яка веде ліцензійні справи та ліцензійні реєстри;
- г) суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

### 2. Не Існує таких ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності:

- а) патентна, безпатентна;
- б) виключна, одинична, невиключна, субліцензія;
- в) строкова, безстрокова, термінова;
- г) виняткова, невиняткова;
- г) повна, крос-ліцензія, супровідна, примусова.

### 3. Виключна ліцензія видається:

- а) лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері;
- б) лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією;
- в) не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері;
- г) з метою використання об'єкта інтелектуальної власності, захищеного охоронним документом;
- г) на використання науково-технічних рішень, що не мають правової охорони (не патентоспроможні, ноу-хау, тощо).

### 4. За винятковою ліцензією ліцензіар:

- а) має права надавати ліцензії іншим фізичним та юридичним особам;
- б) не має права надавати ліцензії іншим фізичним та юридичним особам та використовувати предмет ліцензії на відповідній території;

в) має право використовувати об'єкт інтелектуальної власності без обмеження;

г) отримує її внаслідок обміну між ліцензіаром та ліцензіатом;

г) має право передавати права на використання об'єктів інтелектуальної власності.

#### **5. Примусову ліцензію використовують:**

а) для обмеження впливу іноземних інвесторів на внутрішній ринок України;

б) запобігання продажу ліцензії у випадку, коли винахід є секретним;

в) для підтримки вітчизняних виробників;

г) запобігання зловживанням, що можуть виникнути внаслідок здійснення виключного права, що надається патентом;

г) якщо підприємець бажає отримати кредит у банку.

#### **6. До ліцензійних платежів належать:**

а) загальні, спеціальні;

б) відкриті, закриті, комбіновані;

в) обмежувальні, не обмежувальні;

г) обов'язкові, необов'язкові;

г) паушальні, роялті, комбіновані.

## **Тема № 3.**

### **ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ВЛАСНИКА ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)**

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

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

#### **Особисті немайнові права**

До особистих немайнових прав належать право авторства, право на ім'я (спеціальну назву), право на подання заявки на одержання патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Але при цьому слід мати на увазі, що коло і характер особистих немайнових і майнових прав визначається тими результатами технічної творчості, які підлягають правовій охороні.

Як уже зазначалося, право авторства полягає в тому, що тільки справжній творець може називати себе автором винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Усі інші особи, які використовують зазначені об'єкти, зобов'язані зазначати ім'я автора. Право авторства закріплює факт створення того чи іншого творчого результату певною конкретною особою, а це має значення для суспільної оцінки як самого результату, так і особи автора.

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

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

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

## **Майнові права суб'єктів права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки**

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

Власнику патенту України на винахід (корисну модель) належить :

1. право власності на винахід (корисну модель);
2. виключне право на використання винаходу (корисної моделі) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;
3. право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається законодавством порушенням прав власника патенту;
4. право опублікувати в офіційному бюлетені Установи „Промислова власність” заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання винаходу (право видачі „відкритої ліцензії”) та право на відкликання цієї ліцензії;
5. право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання винаходу та вимагати від порушника відшкодування заподіяних збитків.

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

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

### **Що надає власникові патенту право власності на винахід?**

Право власності на винахід, що засвідчується патентом, надає його власнику повноваження, подібні до тих, що і право власності на будь-який інший об'єкт, який чинним законодавством визнаний товаром і тому може бути об'єктом будь-яких цивільних правочинів.

Зокрема, у власника патенту є можливість обрати будь-яку форму підприємницької діяльності щодо організації використання свого винаходу, а саме:

- розпочати власне виробництво продукту, який виготовлено із застосуванням запатентованого винаходу, та його збут;

- внести право власності на запатентований винахід чи право на його використання як свій внесок в статутний фонд підприємства, що створюється або вже діє, тобто використати зазначені права як інвестицію;
- передати свої права на винахід.

Виключне право власника патенту на використання винаходу та його сутність.

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

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

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

Використанням винаходу (корисної моделі) визнаються такі дії:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

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

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

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

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

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

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

Пропонування для продажу - рекламування продукту.

Продаж - комерційна діяльність з метою реалізації продукту.

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

Виключне право надає його власнику можливість обмежувати права інших осіб при використанні винаходу. Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) — тільки за погодженням із Державним експертом.

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

### **Яке використання запатентованого винаходу не порушує виключних прав власника патенту?**

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

- введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника;
- використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін.
- використання винаходу на умовах примусової ліцензії з дозволу Уряду в інтересах суспільства та національної безпеки;
- використання винаходу на правах попереднього користування;
- використання винаходу для задоволення власних потреб без комерційної мети;
- разове виготовлення ліків в аптеках за рецептом лікаря;



- використання винаходу (корисної моделі) виключно для потреб транспортного засобу іноземної держави, коли цей засіб опинився в повітряному просторі, водах чи на території України випадково або тимчасово;

- використання винаходу (корисної моделі) 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.

### **Обмеження прав власника патенту**

Права власника патенту на винахід можуть бути обмежені, якщо:

- формулу винаходу буде переглянуто у зв'язку з наявністю в ній ознак, яких не було в поданій заявці на видачу патенту;

- у власника патенту виникне необхідність одержати дозвіл на використання винаходу, який належить власнику раніше виданого патенту, якщо його винахід призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав власника раніше виданого патенту;

- винахід 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 без поважних причин. У цьому разі власник патенту повинен укласти ліцензійний договір з будь-якою особою, яка має бажання і виявить готовність використовувати такий винахід;

- суспільні інтереси та інтереси національної безпеки вимагатимуть використання винаходу без згоди власника.

### **Обов'язки власника патенту**

Одночасно з широкими правами законодавство встановлює і обов'язки власника патенту.

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

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

Якщо винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи віддати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання було припинено, власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (ліцензію) на використання винаходу будь-

якій особі, яка має бажання та виявила готовність використовувати винахід (корисну модель). У разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору ця особа має право звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу.

При вирішенні цього питання суд може взяти до уваги подані власником патенту докази того, що винахід не використовувався з поважних причин.

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

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

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

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

### **Взаємовідносини співвласників патенту**

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

- винахід, патент на який належить кільком особам (співвласникам), є їх спільною власністю;
- частки кожного із співвласників визначаються угодою між ними, а за її відсутності визнаються рівними.

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

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

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

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

### **Передача права власності на винахід.**

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

Винахід може бути відчуженим у будь-який спосіб:

- продажем;
- даруванням;
- обміном тощо.

Правовою формою передачі прав власності на винахід є договір про передачу права власності на винахід, який означає передачу власником прав, що випливають з патенту, будь-якій фізичній або юридичній особі, яка стає правонаступником власника патенту.

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

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

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

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

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

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

### **З якого часу договір набуває чинності?**

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

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

### **Коли можна укласти договір про передачу прав власності на винахід?**

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

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

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

Заяву про реєстрацію такого договору подає власник патенту.

### **Ліцензії на право користування об'єктами інтелектуальної власності**

За сучасних умов найбільш поширеною правовою формою використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори.

Право на використання винаходу може бути передано у повному обсязі або частково шляхом видачі дозволу (ліцензії) на його використання. Правовою формою видачі ліцензії є ліцензійний договір.

Власник патенту, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель, має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту чи деклараційного патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються у судовому порядку.

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.

Предметом ліцензійного договору є право на використання запатентованого винаходу разом з іншими правами інтелектуальної власності, що передаються за ліцензійним договором.

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.

Ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами.

Ліцензійний договір передбачається платним.

### **З якого часу ліцензійний договір набуває чинності?**

Якщо не передбачено інше, ліцензійний договір набуває чинності стосовно сторін з моменту його підписання сторонами.

### **Як регулюються правовідносини сторін ліцензійного договору?**

Ліцензійний договір - це договір, особливість якого полягає в тому, що права на використання запатентованого винаходу, що передаються, обмежені строком дії, територією, на якій вони діють, та обсягом прав, що охороняються.

Ліцензійний договір - це сукупність прав і обов'язків сторін та порядок їх виконання, і тому до нього, як до одного із різновидів угод у цивільному праві, застосовуються правила, встановлені для угод.

Ліцензійний договір - це єдиний документ, який регулює права та обов'язки сторін щодо використання запатентованого винаходу, їх взаємні розрахунки та матеріальну відповідальність.

### **Коли можна укласти ліцензійний договір?**

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

### **Чи можна використовувати винахід до одержання патенту?**

Так, якщо подана заявка на винахід, але ще не одержано патент, винахід можна використовувати.

### **Як визначитись з вибором виду ліцензії?**

Вибір виду ліцензії залежить, перш за все, від попиту на ринку продукції, виготовленої із застосуванням запатентованого винаходу.

Виключні ліцензії краще надавати у тих випадках, коли такий ринок невеликий та винахід має обмежену сферу використання.

Невиключні ліцензії надаються, як правило, у тих випадках, коли є постійний попит на продукцію, виготовлену із застосуванням запатентованого винаходу, а наявність декількох ліцензіатів не буде перешкоджати її реалізації.

Доказом виключної або невиключної ліцензії завжди є відповідь на питання: чи одержав ліцензіат стосовно будь-якого виду використання виключні права, чи ні?

### **Скільки можна видати ліцензій на підставі одного патенту?**

На підставі одного патенту може бути видано:

- декілька виключних ліцензій за умови, що не будуть співпадати території дії виключних прав, наданих за цими ліцензіями, та такі права не будуть взаємно перетинатися (будуть відрізнятися за обсягом прав);
- необмежену кількість невиключних ліцензій.

### **Хто може надати кваліфіковану допомогу при укладанні договору/ліцензійного договору?**

Це дуже важливе питання. Відносини сторін при виконанні зобов'язань за договором залежать від того, наскільки вдало він складений. Оскільки договір є юридичним документом, то складати його повинен фахівець. Чим більшою є потенційна комерційна цінність винаходу, тим більша необхідність в одержанні професійної допомоги, наприклад, з боку представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), який має спеціальну кваліфікацію, цілком достатню для надання поради та допомоги з будь-якого питання щодо передачі прав. Можна також скористатися послугами спеціалізованих фірм.

### **Авторські договори**

Основною правовою формою використання творів науки, літератури і мистецтва є цивільно-правові договори, які дістали назву авторських.

Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється відповідно до ст. 29 Закону України “Про авторське право і суміжні правові на підставі авторського договору”.

За таким договором автор зобов'язаний створити і передати замовлений твір або передати готовий твір для використання, а користувач зобов'язаний використати або почати використання твору передбаченим договором способом в обумовленому ним обсязі, у визначений строк і виплатити автору встановлену договором винагороду.

Це самостійна група договірних зобов'язань, які відзначаються певними особливостями:

1. Передусім суб'єктами вказаних договорів, з одного боку, завжди є автор (співавтори) або їхні правонаступники, а з іншого боку, як правило, — певна організація, яка за родом своєї діяльності може використати твір обумовленим у договорі способом. правонаступниками можуть бути спадкоємці та інші особи, яким автор передав право використання твору.

2. Якщо з боку автора виступають дві або більше особи (співавтори, кілька спадкоємців або інших правонаступників), то для укладання договору необхідна згода усіх цих суб'єктів, незалежно від того, яка частка авторської винагороди їм належить. Без такої згоди твір не можна використовувати. Означені особи можуть доручити ведення переговорів, підписання договору, а інколи й подальшу роботу з автором комусь одному, але таке доручення має бути оформлено в письмовому вигляді, воно становить частину авторського договору.

3. При укладанні авторського договору з кількома співавторами слід з'ясувати характер співавторства — подільне чи неподільне. У першому випадку в договорі може бути відзначено авторство окремих співавторів. Проте в усіх випадках колективного твору укладається один авторський договір.

4. У випадку використання кількох колективних творів на кожний із них укладається окремий авторський договір. Наприклад, із співавторами слів пісні — один договір, із співавторами музики — інший. У такому випадку це — окремі види творів, а не співавторство.

5. Автор може передати право на використання свого твору як на території України, так і за її межами будь-яким громадянам і юридичним особам, у тому числі іноземним. У більшості випадків контрагентами авторів (співавторів та їхніх правонаступників), як правило, є юридичні особи — державні, громадські, кооперативні та інші організації будь-якої форми власності, які можуть використовувати твір у той чи інший спосіб. Проте в деяких авторських договорах контрагентом автора можуть бути і громадяни, наприклад замовник у договорі художнього замовлення.

Будь який громадянин може укласти договір із художником або скульптором про створення певного твору. Але у видавничих,

постановочних, сценарних та деяких інших авторських договорах контрагентами авторів є, як правило, юридичні особи.

Авторські договори з іноземними авторами укладаються за участю Державного агентства України з авторських і суміжних прав.

6. Важливою особливістю авторських договорів є те, що об'єктами (предметами) їх є нематеріальні блага — твори науки, літератури чи мистецтва. Вони стають об'єктом договору за однієї умови — якщо виражені в такій об'єктивній формі, яка дозволяє відтворювати і розмножувати їх. Об'єктом авторського договору можуть бути твори, вже створені на момент укладення договору, а також твори, які автор (співавтори) зобов'язуються створити і передати для використання.

Важливою творчою ознакою об'єкта договірних відносин є новизна твору, яка може виявлятися або в самому змісті твору і у формі викладу нового змісту, або тільки у формі викладу вже відомого змісту.

Авторський договір має бути укладений у письмовій формі, якщо законодавством не передбачено інше (п. 2 ст. 29 закону “Про авторське право і суміжні права”). Письмова форма не обов'язкова для договорів про опублікування творів у періодичних виданнях та енциклопедичних словниках.

### **Види авторських договорів**

Існують такі види авторських договорів:

- авторський договір;
- видавничий договір;
- договір на депонування рукопису;
- постановочний договір;
- сценарний договір;
- договір художнього замовлення;
- договір про використання в промисловості неопублікованого твору декоративно-прикладного мистецтва.

Авторський договір — це консенсуальна угода, за якою автор або правонаступники передають готовий твір певній особі для використання, або ж автор бере на себе створити певний твір і передати його для використання обумовленим у договорі способом.

Договір двосторонній, оскільки кожна із сторін наділена ними правами і обов'язками.

Існують конкретні види авторських договорів про передачу твору для використання:



- договір про видання або перевидання твору в оригіналі (видавничий договір); договір про депонування рукопису;
- договір про публічне виконання твору (постановочний договір); договір про використання твору в кінофільмі чи телевізійному фільмі (сценарний договір), у радіо-, телевізійній передачі;
- договір про створення твору образотворчого мистецтва з метою публічного виставлення (договір художнього замовлення);
- договір про використання у промисловості твору декоративно-прикладного мистецтва тощо.

Видавничий договір як один із видів авторських договорів характеризується специфічним способом використання твору — виданням і розповсюдженням твору через торгівлю, бібліотеки та інші організації. Видавничі договори розрізняються за своїм предметом: договори на видання літературних творів, творів образотворчого мистецтва, музичних творів. Договори на видання літературних творів поділяються на видання оригінальних творів та на видання творів у перекладі як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

Останнім часом все більшого поширення набувають комерційні видавничі договори, за якими видання літературного твору здійснюється видавництвом на кошти самого автора. На автора також покладається обов'язок розповсюдження твору. Імовірно, що в умовах ринкової економіки ці договори набудуть поширення.

Умови окремих різновидів видавничих договорів багато в чому співпадають, але вони й істотно відрізняються один від одного характером свого предмета. Так, при виданні літературних творів предмет договору визнається видом літератури, її жанром, призначенням. Поданий рукопис має відповідати погодженій заявці, плану, навчальній програмі (для навчальної літератури), обумовленому обсягу. Предмет видавничого договору на видання творів образотворчого мистецтва визначається назвою, темою, сюжетом, видом роботи, її розміром, технікою виконання тощо. Видання музичних творів здійснюється шляхом передачі видавництву нот у вигляді клавіру, партитури.

Видавничий договір може бути укладений як на готовий твір, так і на твір, що буде створено в майбутньому. Останній називається ще договором замовлення (літературного або художнього).

Договір на депонування рукопису. Депонування означає передачу на зберігання. У тих випадках, коли твір має вузькоспеціалізований характер і необхідно швидко одержати інформацію про нього, вдаються до депонування. За цим договором організація за погодженням з автором передає належним чином оформлений оригінал разом із рефератом твору інформаційному органу, який зобов'язаний безплатно зберігати оригінал і надавати інформацію про нього шляхом публікації реферату, Крім того, цей

орган зобов'язаний на замовлення всіх зацікавлених осіб виготовляти копії твору повністю або частково і видавати їм. Частіше за все на депонування передають оригінали рефератів статей, оглядів, монографій, збірників наукових праць, матеріали конференцій, з'їздів, нарад і симпозіумів вузькоспеціалізованого характеру, які видавати друкарським способом немає можливості.

**Постановочний договір.** Твір може бути випущений у світ публічним виконанням у видовищному закладі. Контрагентами договору є, з одного боку, автор — творець сценічного твору або його правонаступники, а з іншого — видовищний заклад (постановник). За цим договором автор передає або зобов'язується створити і передати видовищному закладу драматичний, музичний або музично-драматичний, хореографічний або пантомімний твір, а заклад-постановник зобов'язується здійснити в межах обумовленого договором або законом строку постановку і публічне виконання твору (випустити його у світ) та сплатити автору винагороду. Винагорода складається з двох частин: одноразової винагороди та збору за кожний спектакль.

**Сценарний договір.** За цим договором автор передає або зобов'язується створити і передати кіно-, теле- або радіостудії сценарій фільму або теле- чи радіопередачі в обумовлений договором рок, а студія зобов'язується виплатити автору винагороду. Предметом договору може бути твір, літературний сценарій, який має відповідати творчій заявці, що додається до договору. У заявці викладається основна ідея, сюжетний задум і характеристика головних дійових осіб.

**Договір художнього замовлення.** За цим договором автор дов'язується створити і передати замовнику в обумовлений дозором строк твір образотворчого мистецтва, а замовник зобов'язаний виплатити автору погоджену винагороду. Це поки що єдиний з авторських договорів, у якому контрагентом автора може бути не тільки юридична особа, а й громадянин. Особливість вказаного договору полягає в тому, що замовник не зобов'язаний випускати твір у світ, тобто виставляти твір для публічного огляду. Це право замовника — він може це зробити, а може і не робити.

Предметом договору художнього замовлення є твір образотворчого мистецтва. Це — твори живопису, графіки, скульптури, декоративного мистецтва, фотографічні твори і твори, одержані особами, аналогічними фотографуванню. Перелік творів образотворчого мистецтва не є вичерпним, оскільки досягнення науково-технічного прогресу обумовлюють появу нових об'єктів авторського права, а отже, і нових об'єктів художнього замовлення.

Особливістю цього договору є й те, що твір образотворчого мистецтва, створений на замовлення, переходить у власність заявника, якщо інше не передбачено договором.

### **Зміст авторських договорів.**

Як і будь-який цивільно-правовий договір, авторський договір має відповідати вимогам закону і містити усі необхідні умови та реквізити, без яких договір є недійсним (сторони договору, їх адреси і місцезнаходження тощо). Сторонами в авторських договорах, з одного боку, завжди є громадянин — автор або його правонаступники, а з іншого, як правило, — юридична особа, яка за родом своєї діяльності має змогу випустити твір у світ. Це можуть бути державні, колективні, акціонерні та інші організації будь-яких форм власності. Із цього загального правила є лише два винятки: у договорі художнього замовлення замовником може бути і громадянин, а в договорах про депонування рукописів з обох сторін виступають організації.

Об'єктом договору, як уже зазначалось, є результат творчої праці — твір, втілений у таку об'єктивну форму, яка робить його придатним для сприйняття іншими способами, відтворення і розповсюдження.

Використання твору допускається виключно на основі авторського договору з автором або іншою особою, яка має авторське право (ст. 29 Закону “Про авторське право і суміжні права). Форма авторського договору письмова, якщо законодавством не передбачено інше. Недодержання простої письмової форми, що вимагається законом, у разі виникнення спору позбавляє сторони

**Приклади тестових завдань для підготовки до практичного заняття.**

**1. Отримання патенту в Україні є мірою:**

- а) примусовою;
  - б) добровільною;
  - в) добродійною;
  - г) антисоціальною.
- моделі одночасно.

**2. Первинний текст Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" був прийнятий:**

- а) 5 липня 1991 р.;
- б) 15 грудня 1993г.;
- в) 20 січня 1995 р.;
- г) 25 травня 1997г.

**3. В Україні термін реєстрації свідоцтва на знак для товарів і послуг за клопотанням власника свідоцтва кожного разу продовжується на наступну кількість років :**

- а) 5;
- б) 10;
- в) 15;
- г) 20.

**4. Паризька конвенція про охорону промислової власності була укладена:**

- а) 20 вересня 1850г.;
- б) 20 березня 1883г.;
- в) 20 жовтня 1950г.;
- г) 20 липня 1983г.

**5. В Україні об'єм правової охорони, що надається реєстрацією права на використання кваліфікованої вказівки походження товару, визначається зафіксованими у свідоцтві:**

- а) характеристиками товару і межами географічного місця;
- б) характеристиками природних умов відповідного географічного місця;
- в) характеристиками людського чинника відповідного географічного місця;
- г) характеристиками товару, межами географічного місця і історичними особливостями останнього.

**6. Бернська Конвенція про охорону літературних і художніх творів була укладена:**

- а) 9 вересня 1886 р.;
- б) 19 жовтня 1952г.;
- в) 29 листопада 1952г.;
- г) 9 грудня 1990г.

**7. В Україні виняткове право автора на дозвіл або заборону використання твору не надає йому право дозволяти або забороняти:**

- а) відтворення твору;
- б) публічну демонстрацію і публічний показ;
- в) поширення екземплярів твору після уповноваженого продажу або відчуження будь-яким способом;
- г) переклад твору.

**8. Права, які витікають з патенту на винахід в Україні, діють з дати:**

- а) подачі заявки;
- б) проведення експертизи;
- в) публікації відомостей про видачу патенту;
- г) внесення інформації про патент у відповідний реєстр.

**9. Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" не можуть отримати правову охорону:**

- а) методи виконання розумових операцій;
- б) штами мікроорганізмів;
- в) культури клітин рослин і тварин;
- г) застосування раніше відомого способу по новому призначенню.

**10. Організації мовлення в Україні користуються суміжними правами впродовж наступної кількості років з дати першого публічного сповіщення передачі:**

- а) 20;
- б) 30;
- в) 40;
- г) 50.

**Перелік питань для підсумкового контролю**

1. Сутність та особливості інноваційно-інвестиційних процесів у фармації.

2. Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційно-інвестиційних процесів у фармації.
3. Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності, їх класифікація та характеристика.
4. Законодавча база інтелектуальної власності Організаційні структури охорони інтелектуальної і власності.
5. Необхідність правової охорони лікарських засобів. Види об'єктів інтелектуальної власності в галузі фармації.
6. Системи набуття прав на лікарські засоби та їх особливості. Критерії патентоздатності «фармацевтичних» винаходів.
7. Структура державної системи охорони інтелектуальної власності.
8. Міжнародна система інтелектуальної власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)
9. Загальні поняття про патентне право і його систему. Основні поняття, предмет і принципи патентного права.
10. Система джерел патентного права. Зв'язок патентного прав з цивільним, адміністративним, господарським та кримінальним правом.
11. Об'єкти і суб'єкти патентного права. Поняття, критерії й ознаки винаходу (корисної моделі). Умови надання правової охорони.
12. Правила складання заявки на винахід (корисну модель), постановка технічного завдання. Вимоги до опису, формули та реферату винаходу.
13. Правова охорона об'єктів патентного права.
14. Поняття патентної інформації та документації, характеристика складових частин і їх функції.
15. Види патентної інформації Джерела патентної інформації
16. Патентно-інформаційна діяльність, її законодавча і нормативна б ач а. Патентно-інформаційні органи, їх основні функції
17. Патентна інформація та її використання Системи класифікацій. Патентно-Інформаційна діяльність
18. Пошук патентної інформації Патентні дослідження та їх роль у розвитку науково-технічного прогресу.
19. Ліцензійний договір як правова форма передачі прав на об'єкти промислової власності.
20. Обов'язкові реквізити ліцензійних договорів.
21. Порядок розрахунків за ліцензійними договорами. Встановлення роялті.
22. . Поняття ліцензії, визначення та її характеристика
23. Ліцензійний договір, загальна характеристика та особливості і правова природа ліцензійного договору.
24. Класифікація ліцензійних договорів. Предмет та об'єкт ліцензійного договору.
25. Суб'єкти ліцензійного договору, права і обов'язки сторін - ліцензіара та ліцензіата.
26. Структура ліцензійного договору, характеристика розділів договору.
27. Порядок укладання і реєстрація ліцензійних договорів в Україні.
28. Ліцензійна винагорода її види.

29. Встановлення роялті згідно ліцензійного договору.
30. Прогнозування розвитку нових технологій. Економічна оцінка інноваційних рішень.

## ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція (Основний Закон) України. - К., 1996
2. Цивільний кодекс України. - К., 2003.
3. Закон України «Про власність» від 07.02.91р. №697-12 з наступними змінами і доповненнями.
4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від р. № 3687-ХІІ у редакції від 01.06.2000 р.
5. Закони «Про правову охорону об'єктів промислової власності в Україні». К., 1994. - 121 с.
6. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.93р. №3689-ХІІ.
7. Закон України «Про інформацію»: Затв. 02.10.92 р. // Відомості Верховної Ради. -1992. - № 48. - С.650.
8. Закон України «Про науково-технічну інформацію»: Введ. в дію 25.06.93 р.// Інновація. - 1993. - №15 - 16. - С. 2 - 3.
9. Закон України «Про підприємництво» від 26.02.91р. №785-12.
10. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах»: чинний з 05.07.94 р. // Закон і бізнес. - 1997. - № 5(132). - 29 січня.
11. Г.П. Добриніна. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження: Конспект лекцій-К.: Ін-г ін. тел. власн. і права, 2006.-120 с.
12. Збірник нормативних актів з питань промислової власності /Уклад.: В.О. Жаров та ін. - К.: Вища школа, 1998. - 486 с.
13. Наказ Міністерства освіти і науки України №22 від 22 січня 2001 р. «Про затвердження складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» (зі змінами, внесеними згідно з наказами МОН №154 від 26 лютого 2004 р., №223 від 14 квітня 2005 р.)// Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №173/5364 від 27 лютого 2001 р.
14. Набуття правової охорони на промислові зразки за Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків (навчальний посібник)/Т.В. Бованенко, О.В. Бованенко. - Київ, 2011 - 56 с.
15. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні: посібник для користувача/Т.К. Чесчетна, А.І. Рябець. - Київ, 2009. -120 с.
16. Посилкіна О. В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення / О. В. Посилкіна — Х.: Золоті сторінки, 2002. — 528 с.
17. Посилкіна О. В. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. В. Посилкіна, Г. В. Костюк, В. М. Тіманюк — Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009. — 272 с.
18. Пріб Г. А. Патентознавство: Навч. посібник для дистанційного навчання /За наук, ред, С. І. Табачнікова. - К.: Університет «Україна», 2007. - 304с.
19. Складання та подання заявки на реєстрацію знака згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та протоколи до цієї



- угоди (практичний посібник) О.Д. Лавічева, І.Ю. Манцерова. - Київ, 2011 - 110 с.
20. Сусліков Л.М., Дьордяй В.С. Патентознавство. Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005 - 232с.
21. Цибульов П.Н. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. - К.: Інст. інтел. власн. і права. 2006. - 124 с.
22. Чухрай Н. І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення /Н. І. Чухрай. — Львів : Львівська політехніка, 2002. — 314 с.
23. Черевко Г.В.Інтелектуальна власність(навчальний посібник)- К.: Знання, 2008. – 412 с