

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»



КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
З ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»

для студентів усіх ліцензованих спеціальностей НТУ «ХПІ» денної та заочної
форми навчання

електронне видання

Харків 2021

Конспект лекцій розробила:

доцент каф. ІВ Шуба І.В

Конспект лекцій схвалено на засіданні кафедри «Інформатики та інтелектуальної власності» Протокол № 10 від 24.06.2021 р

Інтелектуальна власність. Конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальна власність» розкриває основи права інтелектуальної власності, способи набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності їх розпорядження та захисту, 2021, с. 93.

©, Шуба І.В., 2021

©, НТУ «ХП», 2021

ЛЕКЦІЯ 1 ВВЕДЕННЯ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

План

- 1.1. Поняття інтелектуальної власності
- 1.2. Становлення системи правової охорони інтелектуальної власності
- 1.3. Система законодавства та державно-правової охорони інтелектуальної власності.

Мета заняття: ознайомитися з об'єктами, суб'єктами інтелектуальної власності, розглянути особливості особистих майнових та немайнових прав, ознайомитися з історичними аспектами становлення системи правової охорони та інтернаціоналізації інтелектуальної власності.

1.1 Поняття інтелектуальної власності

У кожному товарі закладені результати інтелектуальної діяльності. Це науково-технічні, комерційні або організаційні рішення, завдяки яким у продукту з'явилися необхідні властивості. Інтелектуальна власність не має строго наукового визначення, проте у найбільш широкому розумінні:

Інтелектуальна власність – закріплені законодавством права на результати інтелектуальної, творчої діяльності людини у виробничій, науковій, літературній і художній областях.

У відповідності до Цивільного кодексу України ст. 420 ЦК **Об'єктом** права ІВ можуть бути:

1. Літературні та художні твори;
2. Комп'ютерні програми;
3. Компіляція даних (бази даних);
4. Виконання;
5. Фонограми, відеограми, передачі організацій мовлення;
6. Наукові відкриття;
7. Винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
8. Компонування (топологія) інтегральних мікросхем;
9. Раціоналізаторські пропозиції;
10. Сорти рослин, породи тварин;
11. Комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів та послуг), географічні зазначення;
12. Комерційні таємниці

Промислова власність – права на результати інтелектуальної діяльності людини у сфері техніки та технології. Це – винаходи промислові

зразки та засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту (товарні знаки, фірмові найменування, вказівки походження товарів).

Авторське та суміжне право – права на твори науки, мистецтва, літератури.

Особливим видом ОІВ є **наукові відкриття**. У Женевському договорі про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів (1978 р.) наукове відкриття визначається як «визнання явищ, властивостей або законів матеріального світу, які дотепер не були пізнані і не допускали перевірки». Хоча наукові відкриття і є найбільш вагомими результатами інтелектуальної діяльності, вони не можуть бути віднесені ні до однієї з двох сфер інтелектуальної власності, оскільки жодне національне законодавство і жоден міжнародний договір не дають якого-небудь права власності на них.

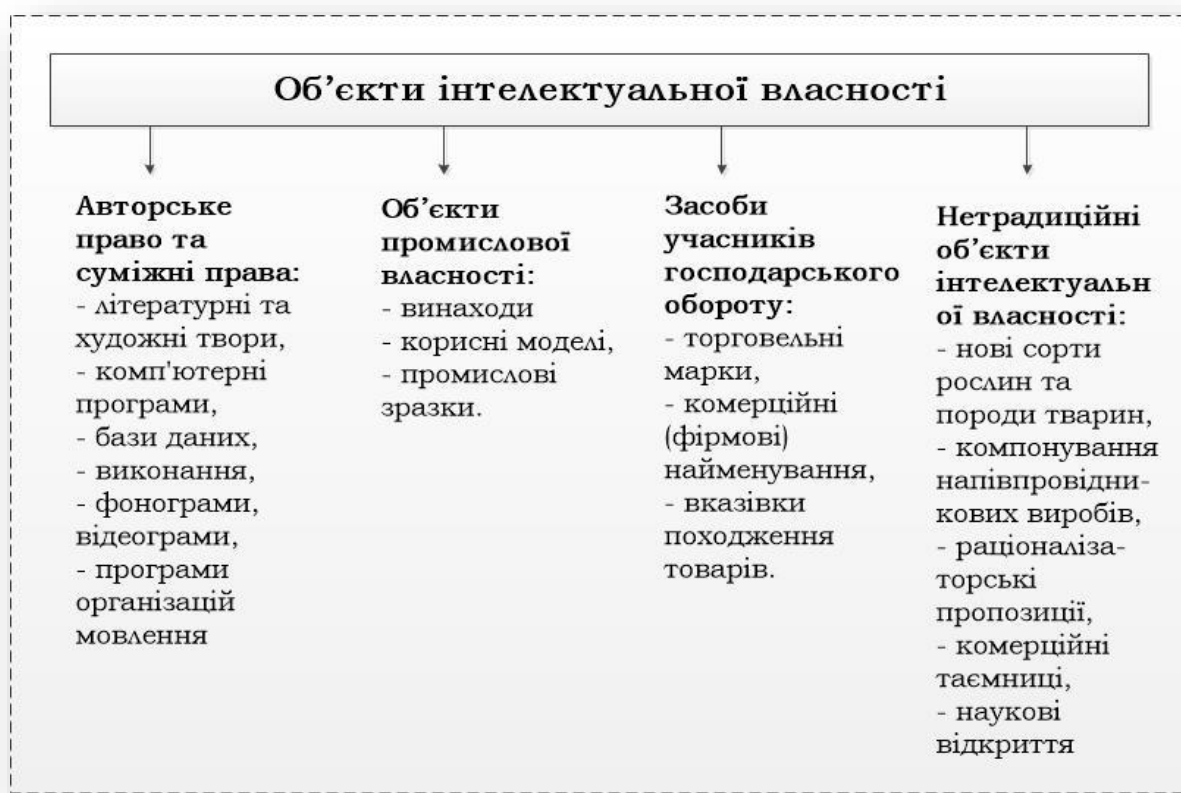


Рисунок 1.1 – Об'єкти інтелектуальної власності

Згідно ст. 421 ЦКУ **Суб'єктом** права інтелектуальної власності можуть бути творець об'єкту інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник), роботодавець, правонаступник творця або роботодавця, яким належать особисті немайнові та/або майнові права.

*Згідно Конституції України **ст. 41** Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.*

Право інтелектуальної власності - сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов'язані з створенням та використанням об'єктів права інтелектуальної власності. Ці права неможливо побачити і поторкати на дотик, тому інтелектуальна власність *нематеріальна*.

Особливістю права інтелектуальної власності є те, що вона складається з двох складових: особистого немайнового права автора на створений ним об'єкт і майнового права на цей результат.

Особисте **НЕмайнове** право (*ст. 423 ЦКУ*):

- Право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником) об'єкту права ІВ;
- Право перешкоджати будь-якому посягання на право ІВ, здатному завдати шкоди честі та репутації творця (недоторканність твору);
- Інші особисті немайнові права.

Майнове право (*ст. 424 ЦКУ*):

- Право на використання об'єкта права ІВ;
- Право дозволяти використання об'єкта права ІВ;
- Право перешкоджати (забороняти) неправомірне використання об'єкта права ІВ;
- Інші майнові права.

Особливістю особистого **НЕмайнового** права є те що воно:

- не має терміну дії;
- не від'ємне від творця.

1.2 Становлення системи правової охорони інтелектуальної власності

Еволюція авторського права



Початком розвитку авторського права послужив винахід книгодрукування, яке зробило можливим копіювання літератури механічним способом, а не переписуванням від руки. Проте, це вимагало великих додаткових витрат. У цих умовах знадобився захист від конкуренції з боку видавців

і продавців незаконних копій. Королі Англії і Франції стали надавати книговидавцям привілеї у вигляді виняткових прав на відтворення друкарських копій і їх розповсюдження протягом обмеженого терміну. У разі порушення цих прав здійснювалися примусові заходи захисту у вигляді накладення штрафів, арешту, конфіскації незаконних копій і вимоги відшкодувати можливий збиток.

З появою книгодрукування різко зросли доходи видавців і продавців книг, при цьому інтереси авторів творів не були враховані.

У 1710 році був прийнятий перший авторський закон (закон копірайту), що одержав назву «Статут королеви Ганни». Згідно цього закону автору надавалося виняткове право друкувати і публікувати книгу протягом 14 років з моменту створення, і також передавати це право торговцю. Законом передбачалося подвоєння цього терміну.

Інтернаціоналізація, безумовно, розповсюдилася і на сферу авторського права. У **1886** році була підписана **Бернська конвенція** про охорону літературних і художніх творів, якою був установлений Міжнародний союз по охороні літературних і художніх творів.

Бернська конвенція базується на трьох основних принципах:

- **національний режим**, відповідно до якого твір, що одержав правову охорону в одній з держав – членів Союзу, одержує таку ж охорону на території всіх країн-учасниць цього Союзу;
- **автоматична охорона** – охорона надається через створення твору і не обумовлюється реєстрацією такого твору у відповідному Відомстві;
- **незалежність охорони** – володіння наданими правами і їх реалізація не залежать від надання охорони в країні походження твору.

Історія еволюція промислової власності

У історії еволюції промислової власності виділяються три важливі періоди:



1) Привілеї (15 – 18 століття): монарх надає монополію на свій розсуд; концепція корисності і іноді концепція фаворитизму грають важливу роль;

2) Національні патенти (1790 – 1883 роки): будь-який винахідник має право подати заявку на патент, видача якого залежить виключно від об'єктивних умов; охорона місцевих винаходів за кордоном не практикується;

3) Інтернаціоналізація (з 1883 року по теперішній час): охорона винаходів за межами країни походження

розвивається разом з міжнародною торгівлею; всесвітні або регіональні конвенції сприяють цьому розвитку.

Формування промислової власності як гілки інтелектуальної власності почалося з XII століття, практично одночасно з розвитком промисловості, науки, освіти. Перший патентний закон був прийнятий в Англії. При королі Якові Стюарті в 1628 році був прийнятий «Статус про монополії», яким встановлювалося виняткове і незалежне право кожного «...хто створить і застосує технічне нововведення, монополюючи користуватися його вигодами і перевагами протягом 14 років...». У цьому Статусі вперше прозвучало поняття патентна грамота.

Поступово виникали і складалися передумови ідеї міжнародної охорони винаходів. Така ідея була реалізована 20 березня **1883** року у формі **Паризької конвенції**, якою був засновано **Союз охорони промислової власності**. Конвенція базувалася на трьох основних принципах, які діють і зараз:

1. Національний режим передбачає, охорону промислової власності кожної держави, яка вступила в Союз, та надання громадянам інших держав, які приєдналися або є членами Союзу, таку ж охорону як і власним громадянам.

2. Право пріоритету – принцип, закладений Паризькою конвенцією, суть якого зводиться до наступного: заявка на отримання охоронного документу, подана в одній з держав-членів Союзу, надає право заявнику подати таку ж заявку на той же винахід в будь-якій державі. Яка є членом Союзу протягом певного часу від дати подачі першої заявки.

3. Загальні правила. Щодо патентів діє правило, по якому патент, який видано в одній з держав - членів Союзу, діє тільки на території цієї держави. Патенти, видані в різних державах Союзу на один і той же винахід, незалежні один від одного. Винахідник (автор) може бути названий в патенті.



Іншим об'єктом промислової власності, історія якого починається в глибині сторіч, є **знак для товарів та послуг** (торговельна марка). Майже 4000 роки до н.е майстри Асирії та Вавилону вирізали на камінні з яких будували споруди свої фірмові знаки. Ці знаки були знайдені археологами у XX ст , які і стали вважати прообразами знаків для товарів та послуг.

Спочатку такі знаки у вигляді певних символів зображалися ремісниками на товарах, які вони виготовляли або ставилися скотарями як «тавро» (клеймо) на тваринах. Проте, не дивлячись на свій поважний вік, вони являли собою реалізацію важливого елементу законодавства про

товарні знаки, що діє до цього дня, а саме фіксували зв'язок між товаром і виробником.

У 1266 році в Англії було підписано закон, згідно якого кожен виробник хліба має проставляти на буханці хліба свій розрізняльний знак (прототип знаку для товарів та послуг), щоб «...якщо хліб випечено не достатньої маси, можна було знайти винного...»

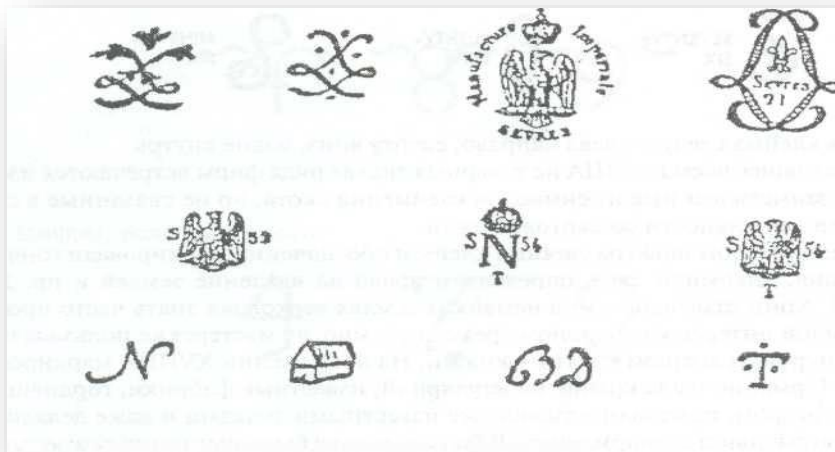


Рисунок 1.2 Позначення, які використовувалися у середньовічній Франції

Термін «товарні знаки» почали вживати тільки в XIX (19) столітті. З цього ж часу вони стали виконувати нинішню роль в розповсюдженні товарів, доведенні їх до покупця, розширенні торгівлі. Якнайкращі умови для маркування товарів були створені ринковою економікою. Бурхливий розвиток промисловості і інших галузей господарювання сприяли появі на ринку величезної кількості товарів різних виробників. Покупець (споживач) опинився в складній ситуації – як в масі товарів, які заповнили ринок, вибрати якнайкращий, той який йому необхідний. **Гостра конкуренція серед виробників** створила необхідність шукати свого споживача. Для цього їм необхідно було підвищувати якість свого товару, виникла необхідність його маркування, яке указувало б на виробника товару, виконувало рекламну функцію і, безумовно, свідчило про високу якість цього товару.

Інтернаціоналізацію правової охорони знаків для товарів та послуг було закладено Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, оскільки товарний знак вважався одним з об'єктів промислової власності (ОПВ). Трохи пізніше було підписано **Мадридську угоду** про міжнародну реєстрацію знаків (1891 р.), якою був створений спеціальний Союз для держав-членів Паризької конвенції. Міжнародна реєстрація надає власнику знаку ряд переваг. Замість заявок, які повинен був би подати заявник в кожному

з держав, він подає тільки одну заявку з вказівкою тих країн, де він хоче одержати правову охорону свого знаку.

З метою посилення міжнародної співпраці в сфері інтелектуальної власності в 1967 році в Стокгольмі була створена **Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)**. У 1974 році ВОІВ одержала статус однієї з 16-ти спеціалізованих організацій ООН. На сьогодні членами ВОІВ є понад 180 держав, в т.ч. і Україна.

1.3. Система законодавства та державно-правової охорони інтелектуальної власності

Законодавча база в області інтелектуальної власності:

- загальне законодавство (Конституція України, Кодекси тощо);
- спеціальні закони в сфері ІВ (Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», Закон України «Про авторське та суміжне право» тощо).

Національний орган інтелектуальної власності (НОІВ) – виконує наступні функції:

- 1) приймання заявок на державну реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір;
- 2) приймання заявок на реєстрацію об'єктів промислової власності та проведення їх експертизи (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, компонування напівпровідникових виробів);
- 3) видача патентів, свідоцтв;
- 4) здійснення підготовки, атестації та реєстрації патентних повірених;
- 5) забезпечення діяльності колегіальних органів (Апеляційної палати, Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна” до торговельної марки, Атестаційної та Апеляційної комісії);
- 6) виконання функцій Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно до Угоди зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – виконує наступні функції:

- 1) здійснює розгляд і проведення експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ), які надходять на його адресу;
- 2) забезпечує (а де-факто здійснює) державну реєстрацію та видачу охоронних документів на зазначені об'єкти;

- 3) забезпечує (а де-факто здійснює) публікацію офіційних видань у сфері інтелектуальної власності;
- 4) здійснює інформаційну, просвітницьку, навчальну та інноваційну діяльність, необхідні для проведення експертизи заявок й подальшого розвитку закладу експертизи;
- 5) є центром міжнародного обміну виданнями;
- 6) здійснює повноваження Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ). Ці повноваження Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) надала Укрпатенту у 2013 році та продовжила з 2017 року по 2027 рік;
- 7) надає патентно-інформаційні послуги, здійснює інформаційну підтримку суб'єктів інноваційної діяльності, організовує та проводить семінари, конференції, круглі столи з актуальних питань щодо набуття та охорони прав на ОІВ

Державне підприємство «Українське агентство з авторських і суміжних прав» (УААСП) є основним у сфері охорони авторських і суміжних прав, підкорюється Державній службі інтелектуальної власності і виконує наступні функції:

1. забезпечення охорони авторських і суміжних прав правовласників України і інших держав і їх правонаступників на території України і за її межами;
2. забезпечення фізичних і юридичних осіб інформацією про об'єкти авторських і суміжних прав;
3. управління майновими правами авторів або їх правонаступників на колективній основі;
4. надання допомоги авторам і іншим правовласникам авторських і суміжних прав в управлінні їх майновими правами і ін.

Державне підприємство «Інтелзахист» – підпорядковується Державній службі інтелектуальної власності. Підприємство спеціалізується на боротьбі з порушеннями прав на ОІВ, в основному об'єктів авторського і суміжних прав (аудио- і відеопродукція, комп'ютерні програми і бази даних і ін.);

Український центр інноватики і патентно-інформаційних послуг. Підпорядковується Укрпатенту і створений з метою сприяння інноваційної активності і надання допомоги учасникам інноваційного процесу в рішенні питань щодо сфери промислової власності.

ЛЕКЦІЯ 2 ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ) ТА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

План:

- 2.1. Поняття винаходу, об'єкти винаходу.
- 2.2. поняття промислового зразка.
- 2.3. Право власності на винахід (корисну модель).
- 2.4. Подання заявки на видачу патенту.
- 2.5. Порядок розгляду заявки на винахід (корисну модель).
- 2.6. Патентування винаходу в іноземних державах.
- 2.7. Поняття промислового зразка.
- 2.8. Право власності на промисловий зразок.
- 2.9. Подання заявки на видачу свідоцтва на промисловий зразок.
- 2.10. Порядок розгляду заявки промисловий зразок в НОІВ (Укрпатенті).
- 2.11. Патентування промислового зразка в іноземних державах.

Мета заняття – вивчити об'єкти винаходу, критерії охороноздатності винаходу, зрозуміти чим відрізняється винахід від корисної моделі, ознайомитися з порядком набуття майнових прав на винахід та шляхи міжнародної охорони винаходів.

Вся історія об'єктів що нас оточують – це безперервний ланцюг винаходів, кожне наступне з яких поліпшує відповідний об'єкт. Підраховано, наприклад, що музичному інструмент – фортепіано, більш двох тисяч років, і за цей час у нього було внесено понад дві тисячі винаходів, перш ніж він став таким, яким ми його знаємо. Отже, відбувається поступове нагромадження позитивних ознак об'єкта й усунення ознак, що на даний момент стали негативними.

У шостому столітті до нашої ери в давньогрецькій колонії Сібаріс – великому, по тим часам, торговому центрі, жителі якого славилися любов'ю до розкоші, – існував звичай, по якому кухар, що придумав нове, оригінальне блюдо, протягом року мав виключне право готувати це блюдо і продавати його співгромадянам. Після закінчення року це право припинялося, і рецепт смачного блюда, на радість гурманам, ставав загальним надбанням, а кухареві, щоб діставати прибуток, треба було винаходити нове, ще більш смачне блюдо. Патенти в сучасному розумінні цього слова з'явилися в 1474 році у Венеціанській Республіці. Цього року був виданий указ, відповідно до якого про реалізовані на практиці винаходи необхідно було повідомляти республіканській владі, з метою запобігання використання винаходів іншими особами. Термін дії патенту у той час складав 10 років.

2.1. Поняття винаходу, об'єкти винаходу

Відносини, що виникають у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі), в Україні, регулюються Цивільним кодексом України (ЦКУ) і Законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Винахід – це нове рішення технічної проблеми, що приводить до визначеного суспільно корисного результату. Винахід є стимулом до подальшого розвитку сучасних технологій. Важливо не тільки зробити сам винахід, але й зуміти грамотно оформити права на нього.

Відповідно Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» винахід (корисна модель) - технологічне (технічне) рішення, яке відповідає умовам патентоспроможності.

Патентоздатність – (іноді використовується охороноздатності) – це властивість, якої набуває об'єкт господарської діяльності, його складові частини в разі відповідності умовам надання правової охорони винаходу, корисної моделі, промисловому зразку та іншим об'єктам промислової власності згідно з чинним законодавством держави

Відповідно до законодавства України (ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» ст. 6, п.2) об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути

- ✓ продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
- ✓ процес (спосіб) у будь-якій сфері технології.

Не визнаються винаходами (корисними моделями) (ст. 6, п.3 ЗУ):

- 1) відкриття, наукова теорія, математичний метод;
- 2) схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності;
- 3) комп'ютерна програма;
- 4) форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп'ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій);
- 5) зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб.

В українському законодавстві існують такі поняття, як секретний і службовий винахід. Секретним винаходом визнається винахід, що містить інформацію, віднесену згідно із законом України «Про державну таємницю» до державної таємниці.

Службовий винахід цей об'єкт, створено працівником на підприємстві при виконанні зобов'язань за трудовим договором з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва й оснащення роботодавця.

2.3. Право власності на винахід (корисну модель)

Право на винахід (корисну модель) охороняється державою і засвідчується патентом.

Патент – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності. Іншими словами, патент охороняє винахід (корисну модель), і дає власнику виключні права використовувати його протягом обмеженого періоду часу і тільки на тій території, на якій виданий патент.

Патент надає його власнику наступні виключні права:

1. Право використовувати винахід (корисну модель), промисловий зразок за своїм розсудом
2. Право дозволяти використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка іншим особам
3. Право забороняти використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка іншими особам
4. Право в судовому порядку вимагати відшкодування збитку, а також інші компенсації у випадку незаконного використання винаходу (КМ), промислового зразка іншими особами

Патент може бути отриманий лише тоді, коли винахід (корисна модель) відповідає строгим критеріям патентоспроможності

Для винаходу (ЦКУ ст. 459):

1. Новизна;
2. Промислова придатність;
3. Винахідницький рівень.

Для корисної моделі (ЦКУ ст. 460):

1. Новизна;
2. Промислова придатність.

Винахід (корисна модель) визнається **новим**, якщо він не є частиною рівня техніки.

Винахід (корисна модель) визнається **промислово придатним**, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності

Винахід має **винахідницький рівень**, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки.

Відповідність критеріям патентоспроможності перевіряють експерти НОІВ після отримання заявки.

Усі види патентів містять загальне обмеження, що стосується заборони на патентування рішень і виробів, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі. До таких рішень, відносяться рішення які є марними, так і антигуманні (наприклад, пристрій для катувань, незважаючи на його можливу новизну).

Право на одержання патенту має як винахідник (фізична особа) так і роботодавець винахідника (юридична особа). Майнові права на винахід можуть переходити у спадщину, у разі смерті винахідника (зміни власника юридичної особи), якщо терміні дії виключних майнових прав ще не сплинув.

Право на одержання патенту, а відповідно і майнові права на службовий винахід (винахід, створений працівником у період трудових відносин з роботодавцем) має **роботодавець** згідно ЦКУ ст. 429 п.2 та ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» ст. 9, п.1 Згідно чинного законодавства у випадку створення службового винаходу працівник повинен письмово повідомити про це роботодавця (ст.9, п.2). Якщо роботодавець протягом 4 місяців з дати одержання такого повідомлення (ст.9, п.3) не прийме рішення про те, як розпорядитися винаходом (подати заявку на одержання патенту, прийняти рішення про збереження винаходу як конфіденційну інформацію та ін.) то право на одержання патенту переходить до працівника (ст.9, п.4). Якщо ж роботодавець у зазначений термін прийме рішення про те, як розпорядиться винаходом, він повинний буде в цей же термін укласти з винахідником письмовий договір про розмір і умови виплати працівникові винагороди.

2.4. Процедура подачі заявки на видачу патенту

Для того щоб одержати патент на винахід (корисну модель) необхідно подати заявку на його видачу до НОІВ (Укрпатент), який здійснює прийом, розгляд і проведення експертизи заявок.

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки регулюються «Правилами складання і подачі заявки на винахід (корисну модель)».

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

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі патенту України. Заявка складається українською мовою і до неї додають документ, що підтверджує сплату збору за подачу заявки.

Складові заявки на видачу патенту на винахід (корисну модель):

- ✓ заява про видачу патенту України на винахід (КМ);
- ✓ опис винаходу (КМ);
- ✓ формула винаходу (КМ);
- ✓ креслення (якщо на них є посилання в описі);
- ✓ реферат;
- ✓ документ про сплату збору за подачу заявки.

Заявка на винахід (корисну модель) повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу) .

Опис винаходу (корисної моделі) повинен розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб фахівець у даній області зміг здійснити винахід (корисну модель).

Формула винаходу (корисної моделі) – це суть винаходу (корисної моделі), викладена коротко і чітко, вона повинна містити сукупність всіх суттєвих ознак винаходу (корисної моделі), достатніх для досягнення технічного результату.

Обсяг правової охорони винаходу (корисної моделі) визначається формулою. Це виражається в тому, що для встановлення факту використання патенту, як і його порушення, об'єкт що досліджується порівнюється тільки з формулою патенту.

Реферат є скороченим описом винаходу. Він повинний включати найменування винаходу, характеризувати галузь техніки, суть винаходу і вказувати на технічний результат, який повинний бути отриманий при застосуванні винаходу.

Якщо заявку подають через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки варто додати видане заявником доручення, що засвідчує його повноваження представника.

2.5. Порядок розгляду заявки на винахід (корисну модель)

Матеріали заявки, що надійшли до НОІВ, реєструються, а саме проставляється дата надходження матеріалів заявки та присвоюється реєстраційний номер.

В Україні для заявок на об'єкти промислової власності запроваджено нумерацію у рамках щорічних серій у вигляді десятизначної послідовності яка складається з таких елементів:

- ☐ малої латинської літери для позначення типу об'єкту;
а – винаходи;
u – корисні моделі;
- ☐ чотирьох цифр для позначення року подання заявки;
- ☐ п'ятьох цифр, які позначають порядковий номер заявки у році її подання (з нулями перед значущими цифрами, якщо кількість цифр менше п'яти).

Таким чином, наприклад заявка на винахід буде мати номер а2008 00786, на корисну модель u2020 00486.

Види експертиз, які проводяться по заявці згідно ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» ст. 16:

1) Під час **попередньої** експертизи заявка на винахід перевіряється на предмет наявності в ній відомостей, що можуть бути віднесені до державної таємниці. Якщо в процесі попередньої експертизи винахід буде віднесено до державної таємниці, заявник буде сповіщений про це негайно. Після одержання такого повідомлення заявник зможе погодитися з таким статусом винаходу або подати мотивоване клопотання про розсекречення винаходу, або оскаржити рішення державного експерта в суді.

2) **Формальна** експертизи по заявці. Метою формальної експертизи є:

- встановити дату подання заявки;
- визначити, належить об'єкту, що чи заявляється, до об'єктів, що охороняються;
- визначити наявність і правильність оформлення всіх документів заявки;
- перевірити відповідність документа про оплату збору установленим вимогам.

На сьогоднішній день НОІВ (Укрпатент) не перевіряє наявність новизни і промислової придатності для корисної моделі. Тому на всі корисні моделі після успішного завершення формальної експертизи видаються відповідні патенти (під відповідальність заявника). Це значить, що патент може бути визнаний недійсним у суді.

3) Патент України на винахід видається за результатами **кваліфікаційної** експертизи заявки на винахід, яка встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). Промислова придатність заявленого винаходу перевіряється експертами в першу чергу. Наприклад «Вічний двигун» не

може одержати охорону у вигляді патенту на винахід, тому що він просто не буде працювати.

Після успішного завершення кваліфікаційної експертизи і сплати необхідних зборів, здійснюється державна реєстрація патенту та публікація відомостей про його видачу у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Патент України на винахід (секретний винахід, корисну модель), діє тільки на території України.

Термін дії патенту починає відраховуватися з дати подання заявки та складає:

- на винахід – **20** років;
- на корисну модель – **10** років.

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

Термін дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин та т.і., використання якого вимагає дозвіл відповідного компетентного органа, може бути продовжений по клопотанню власника патенту на термін, що відповідає періодові між датою подачі заявки і датою одержання відповідного дозволу, але не більш, ніж на 5 років.

Термін дії патенту на секретний винахід дорівнює терміну засекречування винаходу, але не може бути довше визначеного за Законом терміну дії охорони винаходу.

Після закінчення терміну охорони винаходу (корисної моделі) або промислового зразка вони стають **суспільним надбанням** та загальнодоступними для використання будь-якою особою.

Важливо пам'ятати, що за підтримку патенту в силі щорічно необхідно сплачувати державний збір. У разі не сплати річного збору патент визнається, як той що не діє, і відповідно стає загальнодоступним.

Згідно законодавства України (ЦКУ ст. 470) існують деякі привілеї для винахідників, а саме **право попереднього користувача**. А саме, особа яка добросовісно використовує або ще тільки готується до використання в Україні власного винаходу (КМ), промислового зразка, але охоронний документ на нього отримала інша особа, у цьому випадку перша особа має право на подальше його безоплатне використання і надалі, але, на жаль, без розширення обсягу виробництва.

Відмінність корисної моделі від винаходу:

- 1) відсутній винахідницький рівень як критерій охороноздатності;
- 2) не проводиться кваліфікаційна експертиза при розгляді заявки;
- 3) строк охорони прав на корисну модель 10 років, на винахід 20 років.

2.6. Патентування винаходів в іноземних державах

Щоб захистити права на власний винахід не тільки у своїй країні, але й в інших країнах, необхідно здійснити міжнародну реєстрацію, оскільки патент має територіальну дію. Так, існують системи: традиційна, регіональна і система РСТ (відповідно до Договору про патентну кооперацію) для винаходів.

- 1) Суть **традиційної** системи в тім, що заявник, який бажає одержати патент у декількох країнах, подає заявки на патент у кожну з країн. При цьому заявник повинний дотримувати формальні вимоги кожної з країн до подачі заявки (заявка повинна бути мовою конкретної країни, вести листування з Патентним відомством кожної країни через патентних повірених, платити передбачені в кожній країні мита і т.п.). Така система, є досить складною, особливо, якщо мова йде про одержання патентів у багатьох країнах.
- 2) Суть **регіональної** системи патентування полягає в тому, що країни ряду регіонів (наприклад, Європи, СНД, Азії, Африки) підписали регіональні договори про одержання одного патенту, що буде діяти у всіх країнах регіону, які підписали відповідну угоду. Так з'явилися Євropатент (що охоплює основні країни Європи), Євразійський патент (що охоплює ряд країн СНД), патенти АRІPО і ОАPІ (що охоплює ряд країн Африки). Важливою перевагою одержання регіонального патенту є те, що подавши одну заявку можна одержати патент, що діє в кожній країні-учасниці угоди.
- 3) Однак, якщо необхідно отримати охорону прав на винахід не тільки в країнах, що входять у відповідну регіональну систему, то найбільш раціонально здійснити реєстрацію по системі РСТ, відповідно до якої можна подавати одну Міжнародну заявку, яка має силу правильно оформленої національної заявки кожної з країн, що підписали Договір.

Деякі переваги патентування по системі РСТ:

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

- ❖ заявник одержує більше часу для рішення питання про доцільність патентування в різних країнах;
- ❖ заявник може замовити Міжнародний пошук і міжнародну експертизу, що дозволить більш виважено підійти до питання про доцільність переходу на стадію одержання національних патентів (або вчасно змінити домагання) і тим самим уникнути непотрібних витрат.

2.7. Промисловий зразок як об'єкт промислової власності

Усі правовідносини, які з придбанням прав власності на промислові зразки в Україні регулюються Цивільним Кодексом України та ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки».

Промисловий зразок – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Це зовнішній вигляд виробу, його дизайн, художньо-конструкторське рішення.

Об'єктом промислових зразків *Згідно Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» ст.5, п.2* може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Тобто промислові зразки можуть бути:

1) **Об'ємними (моделі)** – що представляють собою композицію, в основу якої покладена просторова об'ємна структура, наприклад зовнішній вигляд машини, упакування, меблів, люстри тощо:



2) **Площинними (малюнки)** – що представляють собою композицію, в основу якої покладене графічне лінійне співвідношення елементів, що не може бути сприйняте візуально, як об'ємне. Наприклад, зовнішній вигляд килима, хустки, тканини, обгортки тощо:



шпалери



лінолеум



обгортка

3) **Комбінованими** – що характеризуються загальними ознаками, властивими об'ємному і площинному зразкам. Наприклад, зовнішній вигляд кондитерського виробу, інформаційного табло, виставочної конструкції (композиції), будівельної оздоблювальної плити тощо:



торт



одяг з малюнками



кахель



Шафа-купе з малюнком на дверях

Поняття «промисловий зразок» застосовується як у відношенні одного виробу, так і у відношенні комплекту (набору) виробів. **Комплект (набір)** може бути визнаний одним промисловим зразком, якщо в його склад входять елементи, що виконують різні функції, однак підлеглі загальному призначенню. Наприклад, чайний або столовий сервіз, набір інструментів, меблевий гарнітур та інші.



Столові прибори



Кухонний комбайн



Меблі для дитячої кімнати



Кофейний сервіз

З погляду художнього конструювання всі елементи комплекту (набору) повинні мати спільність композиційного і стилістичного рішення.

Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, подібних по сукупності істотних ознак і різних у несуттєвих ознаках. Наприклад, пакування, що відрізняються один від іншого незначними деталями, або стільці, що



Пакування для сухариків (8 варіантів)

Як промислові зразки **НЕ** реєструються (Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» ст.5, п.3) :

- 1) об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо;
- 2) результат інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього конструювання, втілений або застосований у виробі, що є частиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу;
- 3) ознаки зовнішнього вигляду виробу, зумовлені виключно його технічними функціями;
- 4) ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з'єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу

2.8. Право власності на промисловий зразок

Право на промисловий зразок охороняється державою і засвідчується свідоцтвом.

Свідоцтво – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності. Іншими словами, свідоцтво охороняє промисловий зразок і дає власнику виключні права використовувати його протягом обмеженого періоду часу і тільки на тій території, на якій виданий свідоцтво.

Свідоцтво надає його власнику наступні виключні права:

1. Право **використовувати** промисловий зразок за своїм розсудом
2. Право **дозволяти** використання промислового зразка іншим особам
3. Право **забороняти** використання промислового зразка іншими особам
4. Право в судовому порядку **вимагати** відшкодування збитку, а також інші компенсації у випадку незаконного використання промислового зразка іншими особами

Свідоцтво може бути отримане лише тоді, коли промисловий зразок задовольняє строгим критеріям охороноздатності (ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки»):

- 1) **новизна** – промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома
- 2) **індивідуальний характер** якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома

2.9. Подання заявки на видачу свідоцтва

Для того щоб здійснити державну реєстрацію на промисловий зразок необхідно подати заявку (ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» ст. 11) на видачу свідоцтва до НОІВ (Укрпатенту), які здійснюють прийом, розгляд і проведення експертизи заявок.

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки регулюються «Правилами складання і подачі заявки на промисловий зразок».

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

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі патенту України. Заявка складається українською мовою і до неї додають документ, що підтверджує сплату збору за подачу заявки.

Склад заявки на видачу свідоцтва на промисловий зразок (Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» ст. 11, п.4):

- ✓ заява про видачу свідоцтва;
- ✓ комплект зображень виробу, що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу;
- ✓ опис промислового зразка, що включає сукупність його суттєвих ознак;
- ✓ креслення, схему, карту, якщо вони необхідні для розкриття сутності промислового зразка;
- ✓ документ про сплату збору за подачу заявки.

Заявка на промисловий зразок повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти (вимога єдності).

Обсяг правової охорони промислового зразка визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка).

Зображення повинні бути чіткими, ясними і давати повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу, що дає можливість виявити його істотні ознаки. Зображення зовнішнього вигляду виробу це основний документ, тому що воно містить всю інформацію про промисловий зразок, що заявляється, і дозволяє визначити обсяг правової охорони.

Виріб повинний бути зображений цілком у всіх ракурсах.

Комплект (набір) виробів, наприклад комплект меблі або сервіз, повинний бути представлений одним зображенням загального виду. Крім того, повинні бути подані зображення кожного окремого виробу, що входить до заявленого комплекту (набору).

Для виробів, що можуть трансформуватися (розкриватися, складатися), таких як холодильники, пирососи, кухонні комбайни та ін, до заявки додається їх зображення у вигляді, що трансформується (Крісло-ліжка, холодильник, валіза).

Опис промислового зразка є довідковим матеріалом, а перелік суттєвих ознак є тлумаченням обсягу прав відповідно до свідоцтва.

Якщо необхідно більш детально розкрити суть промислового зразка, то до заявки додають креслення загального виду і схему виробу.

2.10. Порядок розгляду заявки на промисловий зразок

Матеріали заявки, що надійшли до НОІВ реєструються, а саме проставляється дата надходження матеріалів заявки та присвоюється реєстраційний номер.

В Україні для заявок на об'єкти промислової власності запроваджено нумерацію у рамках щорічних серій у вигляді десятизначної послідовності яка складається з таких елементів:

- малої латинської літери для позначення типу об'єкту
s – промисловий зразок;
- чотирьох цифр для позначення року подання заявки;
- п'ятьох цифр, які позначають порядковий номер заявки у році її подання (з нулями перед значущими цифрами, якщо кількість цифр менше п'яти).

Таким чином, наприклад заявка на промисловий зразок буде мати вигляд – s2008 00586.

По заявці проводиться одна експертиза – **формальна** і **свідоцтво** видається під відповідальність заявника, оскільки експертами НОІВ

(Укрпатенту) не перевіряється достовірність та відповідність об'єкту критерію охороноздатності. Метою **формальної** експертизи є:

- установити дату подання заявки;
- визначити, належить об'єкту, що чи заявляється, до об'єктів, що охороняються;
- визначити наявність і правильність оформлення всіх документів заявки;
- перевірити відповідність документа про оплату збору установленим вимогам.

Після успішного завершення формальної експертизи видається свідоцтво, дія якого може бути оскаржена у суді.

Термін дії майнових прав на промисловий зразок складає **5 років** з дати подачі заявки та може бути подовжено, але загальний строк не має перевищувати **25 років**. Після закінчення терміну охорони промислового зразка вони стають **доступними** для використання будь-якою особою.

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

Важливо пам'ятати, що за підтримку патенту в силі щорічно необхідно сплачувати державний збір.

Згідно законодавства України існують деякі привілеї для винахідників, а саме **право попереднього користувача**. Особа, яка добросовісно використовує або ще тільки готується до використання в Україні власного промислового зразка, але охоронний документ на нього отримала інша особа, у цьому випадку перша особа має право на подальше його безоплатне використання і надалі, але, на жаль, без розширення обсягу виробництва.

2.11. Процедура міжнародної реєстрації промислових зразків

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

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

ЛЕКЦІЯ 3 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ

План заняття

- 3.1. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.
- 3.2. Процедура реєстрації торговельних марок.
- 3.3. Визнання торговельної марки добре відомою в Україні.
- 3.4. Реєстрація торговельної марки в іноземних державах.
- 3.5. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
- 3.6. Право інтелектуальної власності на зазначення походження товару.
- 3.7. Процедура реєстрації зазначення походження товару.

Мета заняття – розглянути види знаків для товарів та послуг, процедуру набуття прав.

Засоби індивідуалізації – група об'єктів інтелектуальної власності, що служать для розрізнення товарів, послуг, підприємств, організацій і інших об'єктів у сфері господарського обороту.

Засоби індивідуалізації прирівняні до результатів інтелектуальної діяльності. До них відносяться:

- знаки для товарів і послуг (торговельні марки);
- комерційні найменування;
- географічні зазначення;
- домене ім'я;
- інші позначення (список не закритий).

Функції засобів індивідуалізації:

1. Розрізняльна (найголовніша!!!) – виділення виробників та продукції серед аналогічних, подібних
2. Інформаційна – інформування споживачів відносно виробників товарів, послуг, джерел походження товарів, їх якісних характеристик.
3. Гарантійна – гарантування споживачам певного набору корисних властивостей та рівня якості товарів та послуг.
4. Рекламна – привернення уваги споживачів, стимулювання збуту маркованих товарів та послуг.
5. Захисна – захист від недобросовісної конкуренції.

3.1. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

У повсякденному житті, купуючи товари, користуючись послугами різних фірм, перегортаючи журнали чи дивлячись телевізор, ми звертаємо

увагу на позначення у вигляді символів, малюнків, що супроводжують товари, або рекламу. Ці позначення називають торговельними марками (знаками для товарів та послуг, брендами, логотипами). Таким чином, виробники товарів або організації що надають послуги, намагаються привернути до себе увагу, вони зацікавлені в тім, щоб споживач міг відрізнити і запам'ятати конкретний товар (послугу) і фірму, що його виробляє. Виділяючи визначений товар або послугу з маси однорідних, це позначення служить ефективним засобом реклами, та є своєрідною ознакою їх якості.

Правовідносини, які виникають в сфері охорони знаків для товарів та послуг в Україні регулюються Цивільним Кодексом України та ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Торговельна марка – це позначення, що зареєстровано в установленому порядку та відрізняє товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб (згідно *Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» ст. 1*).

Умовно торговельні марки можна розділити на: словесні (слова, літери, цифри, слогани), зображувальні, об'ємні, комбіновані й інші.

1) Словесні позначення можуть бути представлені як слова природної мови («Camel» для сигарет, «Рогань» для пива), як вигадані слова або з'єднання слів («Coca-Cola», «Kodak»), аббревіатура слів («МКС» – для комп'ютерів, «АВК» – для кондитерських виробів), фірмовий девіз або слоган (цікава фраза, яка призводить до позитивних вражень і схожа з лозунгом) («Polaroid. Живи настоящим», «Життя стає цікавішим»), власні імена («ТАЯ»), цифри (вино «777») і таке інше.



OGGI

Sport & Life
СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ
www.sportlife.com.ua



2) Зображувальні позначення на відмінну від словесних повинні бути побудовані по принципу художньої композиції. Вони включають різні зображення, малюнки на самі різні теми, символи, що мають визначені ознаки, побічно зв'язані з виробником товарів або особою, що надає послуги. Це можуть бути зображення людей, тварин, рослин, предметів, орнаментів, геометричних фігур. Щоб зображувальний знак виконував свою задачу він повинен бути простим, та призводити естетичне враження.



3) Комбіновані позначення є композицією словесних і зображувальних елементів, виконаних на площині. Це можуть бути етикетка, сполучення, або комбінації елементів, що самі по собі можуть бути зареєстровані як словесні або зображувальні елементи.



Цей перелік знаків для товарів та послуг не є вичерпним. Ще існують так звані особливі знаки для товарів та послуг. До них можна віднести звукові (мелодії), світлові (неонова реклама), позначення, що мають запах, рухові позначення (позначення зображення, що рухається), голографічні. Об'ємні знаки для товарів та послуг – представляють собою зображення торговельної марки в трьох вимірах – довжині, висоті та ширині. Це можуть бути оригінальні види упакувань, флакони, пляшки і т.п. (пляшка до коньяку «Наполеон», пляшка до напою «Coca-Cola», форма флакона до парфумів «Сальвадор Дали»).

Прикладом звукових знаків можуть служити – звук мотоцикла «Харлей Девидсон», звук дзвону, імітація ричання лева, хрускіт сухариків «Гризлі», електронні звуки, а також музичні фрази тощо.

Прикладом запаху як знак для товарів та послуг може служити, запах для пряжі, що, нагадує аромат польових квітів, запах кінського поту, для

шкіряних сидінь автомобіля «Мустанг», запах свіжоскошеної трави для тенісних м'ячів.

Прикладом знаку для товарів і послуг – позначення, що рухається, може бути анімаційне зображення, геометрична фігура, що здійснює певні рухи у часі які можна відтворити зображенням.

В якості знаку для товарів та послуг у вигляді голограми може бути, наприклад, маленьке зображення на кредитній картці яке міняється в залежності від кута, під яким на нього дивитися.

Слід відзначити, що не всі патентні відомства реєструють такі позначення в якості торговельних марок. Для їх реєстрації необхідно щоб, позначення при можливості було представлено у графічній формі. Наприклад, в Україні можна здійснити державну реєстрацію об'ємної торговельної марки.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути фізичні і юридичні особи. Право на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Позначення, які не можуть бути знаками для товарів та послуг (згідно Закону України «Про охорону знаків для товарів та послуг» ст. 6) :

- державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
- офіційні назви держав;
- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій (не можна назвати свою марку «ООН», «ВТО»);
- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
- нагороди та інші відзнаки;
- офіційно зареєстровані сертифікаційні знаки;
- промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
- назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди
- слова та словосполучення, як в державі реєстрації неблагозвучні або непристойні по змісту.

Також знак для товарів та послуг не може складатися тільки з одних елементів слів або зображень, що:

- є загальноживаним для вказівки товарів визначеного виду. Наприклад, не можна зареєструвати позначення «Ліжко» для меблів. Але при цьому можна зареєструвати таке позначення для інших класів, наприклад, для одягу, за умови, що вони не буде вводити споживача в оману щодо товару або його виробника;

- є загальноприйнятими символами і термінами (наприклад, чаша зі змією для медицини, машина для машинобудування, слова «ампер», «катет» та інші);

- характеризують товари по місцю, часу, способу виробництва (наприклад, фірма «ЗОЛОТО» займається виробництвом і продажем олії в м. Харкові, а використовує описову назву «Олія із Полтави»). Таке позначення буде вводити споживача в оману щодо місця походження товару;

- указують на їхній вид, якість (наприклад, слова «люкс», «супер» і т.п.), склад або матеріал сировини;

- являють собою форму товарів, що визначається винятково їхнім призначенням (наприклад, не можна зареєструвати позначення у формі телевізора, якщо фірма випускає телевізори, тому що їхня форма обумовлена технічними характеристиками).

3.2. Процедура державної реєстрації торговельних марок

Кожна торговельна марка реєструється щодо визначених товарів і послуг. Усі товари і послуги класифіковані по **45 класам** (34 класи це товари, 35-45 – послуги), згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг (**МКТП**). Якщо, наприклад, фірма випускає велосипеди, та зареєструвала марку для товарів та послуг «Ведмедик» у відповідному класі, то інша компанія, що випускає кондитерські вироби, без проблем зареєструє таку ж торговельну марку в класі що містить кондитерські вироби.

Виключні права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються **свідоцтвом** і діють з моменту подачі заявки.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається зображенням і зазначеним у свідоцтві переліком товарів і послуг.

Виключні права інтелектуальної власності на торговельні марки є діючими протягом **10 років** з дати, що впливає за датою подачі заявки на торговельну марку. Зазначений термін **може бути продовжений** щораз на десять років.

У світовій практиці прийнято проставляти значок **ТМ** на продукції поруч із зображенням торговельної марки до одержання свідоцтва про її реєстрацію. Після одержання свідоцтва на продукції поруч із зображенням торговельної марки прийнято проставляти значок **®**, який попереджає про те, що торговельна марка зареєстрована, і що її власник має виключні права.

Виключні права на торговельну марку діють тільки на тій **території**, на якій вона зареєстрована. Тобто, якщо торговельна марка зареєстрована тільки в Україні, то не можна заборонити її використання, у будь-якій іншій країні, крім України.

Виключення складають випадки, коли торговельну марку визнано добре відомою в якій-небудь країні.

Власник торговельної марки зобов'язаний його використовувати. Якщо торговельну марку не використовують протягом **п'яти років** з дати його реєстрації (щодо всіх або частини заявлених товарів (послуг)), то в даному випадку будь-яка особа може звернутися в суд із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва на дану торговельну марку щодо всіх або частини товарів (послуг).

Згідно законодавства України для торговельної марки передбачено закріплене поняття **попереднього користувача**. Особа яка добросовісно використовує або ще тільки готується до використання в Україні позначення для ідентифікації своєї продукції або послуг на Україні, але з будь яких причин не зареєструвала це позначення в якості торговельної марки і свідоцтво на нього отримала інша особа, у цьому випадку перша особа має право на подальше його безоплатне використання і надалі, але, на жаль, без розширення обсягу виробництва

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особі тільки разом з підприємством або діловою практикою або з тією частиною підприємства або ділової практики, у яких була використана торговельна марка.

Щоб одержати свідоцтво України на торговельну марку відповідно до чинного законодавства необхідно подати до НОІВ (Укрпатенту) належним чином оформлену заявку (ст. 7 ЗУ).

Заявка повинна стосуватися однієї торговельної марки (вимога єдності) і повинна містити:

- заяву про реєстрацію марки;
- зображення позначення, що заявляється;
- перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати марку, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП);
- документи, що додаються до заяви;
- документ про сплату збору.

Про розгляді заявки на реєстрацію торговельних марок в НОІВ (Укрпатенті) експерти проводять наступні етапи експертизи:

1) Проведення **формальної експертизи** заявки. Метою формальної експертизи є перевірка матеріалів заявки на відповідність встановленим вимогам:

- установити дату подачі заявки;
- перевірити наявність необхідних матеріалів заявки - заява, зображення знака,
- перевірити наявність і правильність оформлення документа про сплату збору;
- перевіряється правильність групування товарів і послуг по класах МКТП.

2) **Кваліфікаційна експертиза.** Метою кваліфікаційної експертизи є перевірка, відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони. Експерт перевіряє, по-перше, чи не збігається позначення, що подане для реєстрації в якості торговельної марки, з вже зареєстрованими або заявленими раніш знаками відносно однорідних товарів (послуг), та по-друге, чи не вводить споживача в оману.

Якщо торговельна марка відповідає умовам надання правової охорони, то по закінченні кваліфікаційної експертизи буде направлено рішення про можливу реєстрацію позначення в якості торговельної марки. Після одержання цього рішення необхідно сплатити державний збір за видачу свідоцтва і публікацію відомостей про реєстрацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В протилежному випадку буде направлено повідомлення про відмову в наданні правової охорони. У цьому випадку надається 2 місяці для того, щоб підготувати мотивовану відповідь на попередню відмову, у якому обґрунтувати можливість реєстрації заявленого позначення.

Реєстрація доменного імені в зоні **.UA** – це ще одна причина для реєстрації торговельної марки. Відповідно до діючих Правил домену **.UA**, доменні імена виду firma.ua надаються тільки власникам прав на відповідні торговельні марки. Таким чином, для реєстрації домена в зоні **UA** обов'язкова наявність свідоцтва України на торговельну марку. Причому інших варіантів немає.

3.3. Визнання торговельної марки добре відомою в Україні

Будь-яка торговельна марка, що існує на українському ринку певний період часу і відома визначеному колу споживачів, може бути визнана добре відомою в Україні за рішенням суду або Апеляційної палати НОІВ.

Добре відома торговельна марка одержує правову охорону на території країни без реєстрації. При цьому власник добре відомої торговельної марки буде мати виключні права на неї з тієї дати, на яку торговельна марка буде визнана добре відомою в Україні для всіх 45 класів МКТП.

В Україні на даний момент визнані загальновідомими понад 150 торговельних марок («Тріолан», «СТБ», «Хортиця», «Гетьман», «BOUNTY» та інш.). Щоб визнати торговельну марку добре відомою в Україні суд або Апеляційна палата оцінюють наступні фактори:

- ступінь популярності торговельної марки;

- тривалість використання торговельної марки;
- обсяги використання торговельної марки;
- обсяги рекламування торговельної марки, а також інші способи її просування на ринок (участь у виставках, ярмарках);
- наявність реєстрацій торговельної марки в країнах світу;
- випадки успішного відстоювання прав на торговельну марку;
- випадки визнання торговельної марки добре відомою в інших країнах.

Щоб визнати торговельну марку добре відомою в Україні необхідно подати заяву в Апеляційну палату або суд. За подачу заяви про визнання торговельної марки добре відомої в Апеляційну палату необхідно оплатити збір.

3.4. Реєстрація торговельної марки в іноземних державах

Охорону торговельної марки в інших країнах можна одержати двома шляхами.

- 1) подати заявку у Відомство країни, у якій заявник бажає одержати охорону відповідно до закону і правилами, що регламентують реєстрацію знака в цій країні.
- 2) зареєструвати знак в іноземних державах відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків або Протоколом до даної угоди. У цьому випадку заявка з указівкою переліку країн, у яких заявник бажає одержати охорону, подається до НОІВ (Укрпатенту). Порядок подачі заявки на міжнародну реєстрацію знака відповідно Мадридській угоді визначений у Правилах.

3.5. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування

Комерційне найменування - це найменування суб'єкту господарської діяльності, що дає можливість відрізнити одну особу від інших і не вводить в оману споживачів щодо дійсної його діяльності.

Суб'єктом господарської діяльності може бути як юридична особа, так і фізична особа - **підприємець**. На практиці комерційне найменування часто називають також фірмовим найменуванням.

Комерційним найменуванням може бути :

1. Найменування юридичної особи відповідно до установчих документів. Наприклад - ***Товариство з обмеженою відповідальністю «Ранок»***. Як правило, повне найменування вживається в офіційних документах, де це необхідно відповідно до законодавства. Але охорона також надається і скороченому найменуванню. У даному прикладі це може бути найменування «Ранок».
2. Ім'я або прізвище фізичної особи - підприємця.
3. Найменування, під яким суб'єкт господарювання веде визначену

діяльність, навіть якщо воно не збігається з найменуванням юридичної особи або ім'ям і прізвищем підприємця. Наприклад - **Телеканал «ІНТЕР»**.

Комерційне найменування може вказувати на рід діяльності його власника, але може і не вказувати на нього, однак воно не повинно вводити споживача в оману щодо такого роду діяльності.

Так, найменування **«Радіо "Люкс-FM"»** може використовуватися як комерційне найменування для радіостанції, але не для інших послуг, а найменування **«Ранок»** може вказувати на особу, що виробляє (надає) будь-як товари (послуги).

Права на комерційне найменування належать тій особі, яка першою почала використовувати його, і виникають з моменту першого використання такого комерційного найменування.

Права на комерційне найменування не вимагають обов'язкової державної реєстрації. Відомості про комерційне найменування можуть бути внесені у відповідні реєстри, але на сьогоднішній день спеціальні реєстри для реєстрації комерційних найменувань відсутні.

Діючим реєстром, що може містити інформацію про комерційне найменування, може вважатися Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців. Виписка з такого реєстру може служити підтвердженням права на комерційне найменування.

Права на комерційне найменування не залежать від того, чи зареєстровано воно як торговельна марка, чи ні.

Більш того, комерційне найменування однієї особи може послужити перешкодою для реєстрації схожого на нього знаку для товарів та послуг іншою особою, і підставою для визнання недійсним свідоцтва на такий знак для товарів та послуг, якщо вона вже була зареєстрована, за умови, що право на комерційне найменування виникло до дати подачі іншою особою заявки на знак для товарів та послуг.

Різні особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів. Тобто за умови, що вони виробляють різні товари і послуги. *Наприклад, фірма «Веселка», що виробляє кондитерські вироби, і фірма "Веселка", що надає послуги і сфері побутових послуг.*

Права на комерційне найменування припиняють діяти в наступних випадках:

- ліквідація юридичної особи;
- зміна найменування юридичної особи, у тому випадку, якщо воно припиняє використовувати старе найменування у своїй діяльності;
- припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

3.6. Право інтелектуальної власності на зазначення походження товару

Термін зазначення походження товару є узагальнюючим, це особливий об'єкт яке зв'язане з реально існуючим місцем, що є на карті з яким пов'язані природно обумовлені властивості (мінеральна вода, особлива глина, сіно, середня річна температура тощо).

Зазначення походження товару охоплює два такі терміни:

- просте зазначення походження товару;
- кваліфіковане зазначення походження товару.

Використання зазначень походження товару є важливим інструментом для зазначення джерела походження товарів і послуг. Одна з цілей їх використання складається в сприянні торгівлі шляхом інформування покупця про походження продуктів, з визначеною якістю. Зазначення походження товару можуть бути використані для промислових і сільськогосподарських продуктів. *Найбільш відомі приклади «Шампанське» використовується для вказівки, про особливий вид гристого вина що походить з району Шампань в Франції, «Коньяк» використовується для бренді з французького району, розташованого навколо міста Коньяк.*

Просте зазначення походження товару може бути виражене у вигляді слів або образотворчих позначень, що вказують на географічне місце походження товару. Наприклад, словесне позначення «Виготовлено в Китаї», «Виготовлено в Україні», графічне зображення Ейфелевої вежі. Якщо зображення Ейфелевої вежі вказати на парфумованих товарах, одягу то ці товари будуть сприйматися середнім споживачем як продукція французького походження.

Правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі його використання і не вимагає реєстрації у Відомстві.

Кваліфіковане зазначення походження товару (КЗПТ)- термін, що поєднує наступні поняття:

- найменування місця походження товарів;
- географічне зазначення походження товарів.

Поняття найменування місця походження товарів є похідним від зазначення місця походження товару, є більш точним зазначенням і охоплює більш вузьке коло об'єктів, що володіють специфічними, а нерідко й унікальними властивостями. Найменування місця походження товару визначає, що товар що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або

поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором

Основна ідея полягає в тім, що визначені продукти зобов'язані своїми особливими властивостями місцю їхнього походження.

Під **природними** умовами, що впливають на товар та додають їм характерні риси, мають на увазі: специфічний клімат, склад ґрунту, рельєф місцевості, висота над рівнем моря, склад та температура води та інші.

Людський фактор включає в себе виробничі традиції, професійну майстерність, культурні традиції та інші.

Іншими словами значна частина найменувань місць походження має відношення до товарів, властивості яких знаходяться одночасно в залежності від природних умов і технологічних особливостей виготовлення.

До цієї групи товарів варто віднести продукти харчування, вина, сири, хутра, вироби художніх промислів і багато чого іншого. *Наприклад, «Гжель» – це фарфорові вироби відомі в багатьох країнах світу, вони відрізняються не тільки особливими якість глини, але й особою технологією виготовлення, а також майстерністю людей, що їх виготовляють; сир «Рокфор» особливі умови печери де витримують сир, та досвід людей, які його виготовляють.*

Приклади найменувань місць походження товарів:



Географічне зазначення походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному

зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або їх поєднанням.

Приклади географічне зазначення походження товарів: вологодське масло, петриківський розпис, тульський пряник. Тобто назву географічне зазначення походження товарів придумала людина.



Кваліфіковане зазначення походження товару підлягає реєстрації в Державній службі інтелектуальної власності України шляхом внесення до Реєстру і діє безстроково від дати їх реєстрації.

Право на використання вже зареєстрованого зазначення походження товарів засвідчується **Свідоцтвом**, що діє протягом **10 років** від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується Установою на наступні 10 років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва, протягом останнього року дії свідоцтва, за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру. За продовження строку дії свідоцтва сплачується збір.

Основним критерієм надання правової охорони є документальне підтвердження взаємозв'язку місця, особливих якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами і/або людським фактором зазначеного географічного місця.

Право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають:

- особа чи група осіб, які в заявленому місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем;
- асоціації споживачів;
- установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Обсяг правової охорони, що надається реєстрацією права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, визначається занесеними до Реєстру і зафіксованими у свідоцтві характеристиками товару та межами географічного місця.

3.7. Процедура реєстрації зазначення походження товару

Для здійснення державної реєстрації та одержання свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару особа, яка має на це право (заявник) подає заявку до НОІВ (Укрпатенту).

Матеріали заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару складають українською мовою, відповідно до "Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару Заявка повинна стосуватися лише одного зазначення походження товару. Разом із заявкою подаються ще додаткові матеріали, та документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки.

Склад заявки на реєстрацію кваліфікованого позначення походження товарів:

- ✓ заява про реєстрацію назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару з відомостями про заявника та його адресу;
- ✓ заявлена назву місця походження товару або заявлене географічне зазначення походження товару;
- ✓ назва товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару;

- ✓ назва та межі географічного місця, де виробляється товар і з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;
- ✓ опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;
- ✓ дані щодо використання заявленого кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару;
- ✓ дані про взаємозв'язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця.

У ході проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару встановлюється відповідність даних положенням Закону України «Про охорону зазначення походження товарів».

У разі коли заявка відповідає цим вимогам, заявку публікують в Офіційному бюлетені «Промислова власність». Протягом шести місяців від дати опублікування будь-яка особа може подати до НОІВ (Укрпатенту) заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару. У разі відсутності заперечень або визнання їх необґрунтованими Державна служба приймає рішення про реєстрацію даного кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару та повідомляє про це заявника.

ЛЕКЦІЯ 4. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОБ'ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

План заняття:

- 4.1. Види об'єктів авторського права.
- 4.2. Види об'єктів суміжного права.
- 4.3. Управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав

Мета заняття – розглянути об'єкти авторського та суміжного права, ознайомитися з особливостями і процедурою реєстрації авторського права та управління майновими правами.

Правовідносини, які виникають при набутті прав на об'єкти авторського та суміжного права регулюються Цивільним кодексом та Законом України «Про авторське право та суміжні права».

4.1. Види об'єктів авторського права

Об'єктами авторського права є твори, а саме (згідно *Закону України «Про авторське право та суміжні права» ст.8*):

1. Літературні і художні твори, зокрема:
 - романи, поеми, статті та інші письмові твори;
 - лекції, мови, проповіді та інші усні твори;
 - драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори;
 - музичні твори (з текстом або без тексту);
 - аудіовізуальні твори;
 - твори живопису, архітектури, скульптури і графіки;
 - фотографічні твори;
 - твори декоративно-прикладного мистецтва;
 - ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;
 - переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів;
 - збірники творів, якщо їхній добір або упорядкування їхніх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
2. Комп'ютерні програми;
3. Компіляції даних (бази даних), якщо їхній добір або упорядкування їхніх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
4. Інші твори (ця позиція встановлена законодавством на той випадок, коли з'являться види творів, яких нині не має).

Будь-який твір, окрім вказаних в *ст. 434 ЦК і ст. 10 Закону*, є об'єктом авторського права і підлягає охороні, незалежно від його завершеності, призначення, жанру, цінності, об'єму, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги і т.п.), а також способу або форми їх виразу.

Твір – це сукупність ідей, думок та образів, що отримали в результаті творчої діяльності автора своє вираження в доступній для сприйняття почуттями людини конкретній формі, що допускає відтворення.

Тож твір може набути правову охорону, якщо він відповідає наступним ознакам:

1. Є результатом творчої діяльності автора;
2. Виражений в об'єктивній формі;
3. Може бути відтворений.

Згідно законодавства правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і **не поширюється** на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріального об'єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження авторського права і навпаки.

Наприклад, сюжет трагічного кохання жінки може бути втілений в будь-якому літературному творі – романі, п'єсі, вірші і т. і. На нього, як такий, охорона не поширюється. Але ж мова, художні образи, послідовність викладення матеріалу є формою вираження твору на яку і розповсюджується авторське право. Приклад «Пінокіо», «Буратіно».

Так, казку про Віні Пуха написав для свого маленького сина Алан Мілн ще у минулому сторіччі. Два художники-ілюстратори по різному уявляли собі зобразили один і той же персона



Віні Пух Шепарда (Дісней)



Віні Пух А.І. Порет
(Союзмультфільм)

Для охорони твору **НЕ вимагається обов'язкова реєстрація** прав або інших формальних процедур. Охорона твору здійснюється з моменту його створення і розповсюджується як на опубліковані, так і на неопубліковані твори.

За бажанням автора реєстрація авторського права на твір здійснюється Державною службою інтелектуальної власності, але не є обов'язковою і не впливає на об'єм охорони.

Для реєстрації авторського права на твір необхідно подати до Державної служби інтелектуальної власності:

- 1) примірник (оригінал) твору;
- 2) документ про публічне сповіщення, якщо такий є;
- 3) документ про сплату збору за підготовку до реєстрації твору (;
- 4) документ про сплату збору за видачу.

Не являються об'єктами авторського права і, отже, не охороняються цим інститутом права наступні твори об'єкти (згідно *Закону України «Про авторське право та суміжні права» ст.10*):

- 1) акти органів державної влади і органів місцевого самоврядування (закони, укази, ухвали, рішення, державні стандарти і т.д.) і їх офіційні переклади;
- 2) державні символи України, грошові знаки, державні нагороди, символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил

України і інших військових формувань, символіка територіальних громад, символи і знаки підприємств, установ і організацій, емблеми, затверджені органами державної влади. Проекти офіційних символів і знаків до їх офіційного твердження розглядаються як твори і охороняються авторським правом;

3) повідомлення про новини дня або інші факти, які носять характер звичайної прес-інформації;

4) твори народної творчості (фольклор);

5) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники і інші аналогічні бази даних.

Статтею 9 Закону України «Про авторське право та суміжні права» обмовляється авторське право на частину твору, яка може бути використана самостійно, а також на його оригінальну назву. Дані об'єкти розглядаються і охороняються як твір. Таким чином, частина твору охороняється авторським правом, тільки якщо вона може бути використана самостійно, а назва охороняється, тільки якщо воно є оригінальним. У судовій практиці не рідкісні випадки захисту прав на назву твору, персонажу та кожного разу визначає при ухваленні судового рішення є доведеність його оригінальності.

Відносини між **співавторами** можуть бути визначені договором. У разі відсутності такого договору авторське право на твір здійснюється всіма співавторами спільно (згідно *Закону України «Про авторське право та суміжні права» ст.13*).

Особисті **немайнові права** автора на твір (згідно *Закону України «Про авторське право та суміжні права» ст.14*):

- право обирати псевдонім,
- право на авторство,
- право на недоторканність твору.

Ці права не мають терміну дії. У разі смерті автора недоторканність твору охороняється особою, уповноваженою на це автором. За відсутності такого уповноваження недоторканність твору охороняється спадкоємцями автора.

Майнове право на твір (згідно *Закону України «Про авторське право та суміжні права» ст.15*):

- право використовувати твір,
- право забороняти використовувати твір,
- право перешкоджати неправомірне використання твору.

Особисте майнове авторське право охороняється все життя автора та **70 років** після смерті автора. Майнове право можна передати, відчужити, наприклад передати по ліцензійній угоді майнові права на роман редакції.

Використанням твору є:

- його опублікування (випуск у світ);
- його відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;
- переклад;
- переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;
- включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;
- публічне виконання;
- продаж, передання в найм (оренду) тощо;
- імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо, а також інші дії, встановлені законом.

Використання твору без згоди суб'єкта авторського права (згідно *Закону України «Про авторське право та суміжні права» ст. 21-25*) (вільне використання твору) допускається за умови, що таке використання не нанесе невинуватної шкоди нормальному використанню твору і не обмежить необґрунтованим образом законних інтересів автора. Передбачено вільне використання у вигляді цитат, але з обов'язковим посиланням імені автора і джерела запозичення, в обсязі, виправданому поставленою метою. Крім того, вільно відтворювати один примірник твору без згоди авторів можуть архіви, бібліотеки, а також навчальні заклади виключно з навчальною метою, а не з метою одержання прибутку; відтворення твору для судового або адміністративного провадження.

Знак охорони авторського права © являє собою «С» в колі, також проставляється прізвище автора і рік створення твору.

Особливості охорони та використання деяких об'єктів авторського права

Авторське право на комп'ютерні програми.

Комп'ютерні програми – це один з найбільш складних об'єктів авторського права навколо охорони яких ведуться чисельні дискусії. Відповідно до положень Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, до якої Україна приєдналася з 25 жовтня 1995 р. - комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. У той же час у США, на комп'ютерні програми видають патенти.

Підставою для віднесення комп'ютерних програм до літературних творів служить деяка спільність відображення рядків літературного твору і комп'ютерної програми, які автор наповнює символами-літерами або

символами-операторами. Тотожність творчого процесу щодо створення форм авторських творів літератури та комп'ютерних програм і стала визначальною для вибору форми захисту комп'ютерних програм.

Виникає авторське право на комп'ютерну програму у її творця з моменту її створення, тобто з моменту, коли ідея, або задум матеріалізувалися у автора-програміста в якийсь текст або систему символів, що має зовнішнє вираження і доступне сприйняттю. Теоретично, це значить, що авторське право на комп'ютерну програму не має потреби ні в якому оформленні.

Авторське право на інтерв'ю.

Авторські права на інтерв'ю належать особі, що дала інтерв'ю, і особі, що проводила інтерв'ю, як співавторам, якщо інше не передбачено договором (угодою) між ними. Використання інтерв'ю допускається лише за згодою особи, що дала інтерв'ю.

Особливі авторські права у автора твору образотворчого мистецтва.

Законодавство України до творів образотворчого мистецтва відносить: скульптури, картини, малюнки, гравюри, літографії, твори художнього (у тому числі сценічного) дизайну.

У автора твору образотворчого мистецтва виникають особисті авторські права:

- право доступу
- право слідування

Право доступу. Згідно Закону України «Про авторське право та суміжні права» ст.26 при передачі твору образотворчого мистецтва у власність іншій особі автор має право доступу до цього твору з метою його використання для відтворення (виготовлення екземплярів, слайдів, карток, переробок і т. п). Власник не може відмовити авторові в доступі до твору без достатніх підстав. Право доступу належить тільки самому автору. правонаступники або спадкоємці автора цього права не мають.

Право слідування. Згідно Закону України «Про авторське право та суміжні права» ст.26 це право полягає в тому, що автор твору образотворчого мистецтва протягом усього життя, а у випадку його смерті - і його спадкоємці, користуються щодо проданих автором оригіналів творів образотворчого мистецтва, невідчужуваним правом на одержання п'яти відсотків від ціни кожного наступного продажу твору (через аукціон, галерею, салон, магазин і т.п.). Це право діє у всіх державах, що приєдналися до Бернської конвенції. Але звичайно, тільки в такому обсязі, що допускає законодавство тієї країни, у якій буде витребуване таке право.

Авторське право на фотографічні твори.

Фотографи не відразу були визнані власниками авторських прав на свої твори. Протягом довгого часу питання про статус фотографічних творів як самостійного виду об'єктів авторського права був предметом дискусії. Багато хто розглядав фотографію лише як результат технічного копіювання за допомогою фотоапарата і набору хімікатів. Насправді ж внесок фотографа в створення фотографії носить творчий характер, адже він сам вибирає сюжет, формує композицію, оцінюючи естетичну виразність створюваного кадру.

Порушення, пов'язані з використанням цієї категорії об'єктів авторського права, як ніде численні. У пресі, на телебаченні, у книговидаванні, у шоу-бізнесі права фотографів практично не дотримуються, а окремі претензії і судові позови по фактах порушень дотепер є виключенням, а не правилом.

Так, французький суд визнав співачку Мадонну винною в плагіаті «ідей фотографа Гі Бордена», які вона використала для відеокліпу 2003 року «Hollywood». Мадонна не відмовлялася що відтворила в кліпі відео ряд Бордена (Гі Борден – видатний французький фотограф моди, що приніс славу журналу «Vogue», помер у 1991 році). Але ж співачка наполягала, що це був знак на захоплення роботами майстра. Суд її аргументи не прийняв і Мадонна в приватному порядку домовилася з сином і правовласником авторських прав фотографа і за \$ 638 тис. «вирішила питання».

Відома російська фірма – виробник м'ясних і ковбасних продуктів скористалася послугами рекламного агентства. Співробітники агентства, проігнорували дотримання авторських прав на фотографії і «скачали» фото однієї з визначних пам'яток Санкт-Петербурга з глобальної мережі Інтернет і використовували її в створенні образу упакування. Фотограф, що володіє авторськими правами на фотографію побачивши плід своєї творчості на пачці сосисок, відразу ж вирішив заявити на виробника м'ясних делікатесів у суд (адже договору на рекламні послуги в ковбасників не було, і рекламисти виявилися не причому). Далі події розверталися сумно. Суд присудив правовласнику 500 000 карбованців.

Прикладом порушення авторських прав при рекламуванні горілки може служити справа по позову кубинського фотографа Альберто Корду про захист своїх авторських прав. Компанія «Смирнофф» помістила на етикетках однієї з партій виробленої горілки чорно-білу фотографію відомого кубинського революціонера Че Гевари в береті, що обійшла увесь світ і стала своєрідною іконою лівих радикалів. Фотограф Альберто Корду зробив цю фотографію ще в 1960 р. Він 40 років дозволяв використовувати цей фотопортрет безкоштовно, але скористався своїм правом і заборонив використання цього фото для реклами горілки «Смирнофф».

Автор, співак або інша публічна особа, що запрошує фотографа для того, щоб той зробив ряд знімків, як правило, ніяких договорів з фотографом не укладає. Фотограф виконує роботу, віддає знімки замовнику й одержує

обумовлену винагороду. Тим часом, фотографії являють собою об'єкт авторського права, і відповідно, права на цей об'єкт залишаються за автором фотографії. Якщо замовник передасть фотографії зі своїм зображенням у видавництво для публікації без згоди фотографа, то останній має право звернутися з претензією про порушення майнових прав.

Заплативши гроші, замовник придбає лише матеріальний носій - фотографію, слайд або фотоплівку. Авторське право залишилося за фотографом. Авторське право на твір не зв'язано з правом власності на матеріальний об'єкт, у якому добуток виражений. Передача права власності на конкретний фотознімок сама по собі не тягне передачу авторських прав на цей твір. Тобто, якщо особі подарували фотознімок, то вона має право помістити його, наприклад, в особистий альбом для перегляду в сімейному колі, але не вправі публікувати його в ЗМІ, не одержавши на те згоди автора.

Авторське право на аудіовізуальні твори.

Аудіовізуальний твір – твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими (Згідно Закону України «Про авторське право та суміжні права» ст.1) .

Автори аудіовізуального твору – кілька суб'єктів, творчою працею яких воно створюється. Трьома основними суб'єктами авторського права на аудіовізуальний твір є:

- режисер – постановник;
- автор сценарію;
- автор музичного добутку (з текстом або без тексту), спеціально створеного для цього аудіовізуального добутку (композитор).

Автори творів, що ввійшли складовою частиною в аудіовізуальний твір (автор роману, покладеного в основу сценарію, оператор – постановник, художник – постановник і інші) користуються авторським правом кожний на свій твір.

Вистава Андрія Жолдака, «Один день Івана Денисовича» викликала обурення Олександра Солженіцина порушенням авторських прав.

Харківська трупа, за словами письменника, украла назву його твору. Вистави Солженіцин не бачив. Крім назви Жолдак «украли» у Солженіцина ще сторінки дві тексту; все інше - вільна фантазія режисера на концтаборну тему. Для того щоб зробити інсценівку і постановку, театр повинний укласти договір із самим Солженіциним як із правовласником, одержати в нього спочатку згоду на інсценівку і на першу постановку. Потім - для наступного публічного представлення твору - прокатники повинні були укласти ліцензійну угоду з організацією, що представляє інтереси автора. Якщо дозволу на сценічну переробку не було, то наявності порушення виключних авторських прав Солженіцина. Отже, він вправі звертатися з претензіями, позовами і вимагати матеріальної компенсації і заборони показу спектаклю

Авторське право на твори архітектури

Авторське право на твори архітектури поширюється тільки на твори архітектури і скульптури, що об'єктивно знаходяться на території України. Об'єктами авторських прав в області архітектурного мистецтва є: креслення, ескізи, моделі, побудовані будинки і спорудження, парки, плани населених пунктів, тобто як сам архітектурний проект, так і створена на його підставі документація для будівництва, а також архітектурний об'єкт.

4.2. Види об'єктів суміжних прав

Згідно ст. 449 ЦК України об'єктами суміжних прав є:

1. виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних фольклорних і інших творів;
2. фонограми. Фонограма – це звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці або магнітному диску, грамофонній пластинці, компакт-диску і т.д.) виконання або яких-небудь звуків, окрім звуків у формі запису, який входить в аудіовізуальний твір. Фонограма є початковим матеріалом для виготовлення її екземплярів (копій);
3. відеограми. Відеограма – це відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску і т.д.) виконання або яких-небудь рухомих зображень (із звуковим супроводом або без нього), окрім зображень у вигляді запису, який входить в аудіовізуальний твір;
4. програми (передачі) організацій ефірного або кабельного віщання. Організація ефірного віщання – телерадіоорганізація, яка здійснює публічне віщання радіо- або телепередач і програм віщання (як власного виробництва так і виробництва інших організацій) шляхом передачі до ефіру за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів і т.д.) в якому-небудь частотному діапазоні (у тому числі і з використання

супутників). На відміну від організацій ефірного віщання, організації кабельного віщання здійснюють передачу на відстань сигналу за допомогою того або іншого виду наземного, підземного або підводного кабелю.

Основний зміст суміжних прав зводиться до того, що вони є залежними. Тобто це означає, що виконавець здійснює свої права тільки в тому випадку, якщо ним дотримуються права автора(ів) щодо виконаних творів. Виробники фонограм (відеограм) здійснюють свої права тільки якщо дотримуються прав авторів та виконавців цих творів. А організації мовлення повинні дотримуватись прав авторів творів, виконавців цих творів, а також права виробників фонограм (відеограм). Таким чином, використання третіми особами фонограм, радіо і телепрограм, а також творчих результатів виконавців вимагає згоди або артиста, що здійснює виконання, або організацій, що зробили звукозапис, або радіо і телеорганізацій.

Суміжне право виникає унаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми, виробництва відеограми, обнародування передачі організації віщання і не залежить від виконання яких-небудь формальностей, призначення, змісту, цінності і т.п., а також способу або форми виразу вказаних об'єктів.

Знак охорони суміжних прав. Цей знак складається з таких елементів:

- латинської літери **Р**, обведеної колом,
- імені (назви) особи, яка має виключні суміжні права;
- рік першої публікації фонограми.

Символ "Р" в колі походить від перших букв англійських слів *Performer i Phonogram Producer* - виконавець і виробник фонограми відповідно. Відносно передач віщальних організацій спеціального знака охорони не існує.

Відлік терміну дії суміжних майнових прав починається з **1 січня року**, що впливає за роком появи об'єкта суміжних прав. Суміжні права можуть переходити в спадщину. Термін дії суміжних прав становить 50 років з року появи об'єкту суміжних прав.

4.3. Управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав

Організації колективного управління авторськими і суміжними правами взяли на себе функції пов'язанні з укладанням угод на використання творів, збором, розподілом і виплатою авторської винагороди. Відповідно до Закону організації колективного управління створюються суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав та мають статус юридичної особи. Організація колективного управління це організація, що управляє на колективній основі

майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку.

Вперше, така організація з'явилася у 1777 році П. Бомарше вів судові справи проти театрів. Які тоді неохоче визнавали права авторів

Незважаючи на те, що система колективного управління в першу чергу задовольняє інтереси авторів, володільців авторських прав, ця система надає певні переваги також користувачам, які отримують доступ до необхідних їм творів світового репертуару найбільш простим способом, звертаючись до організації колективного управління авторськими правами.

Співробітники організації ходять по ресторанах, клубам та перевіряють наявність договорів між власником і будь-якою організацією колективного управління. В свою чергу ці організації заключають договори з виконавцями з питання що організація буде слідкувати за дотриманням його (виконавця) прав, збирати роялті, а це організація буде брати собі відповідний відсоток.

Караоке, коли людина переспівує чийсь пісні порушення прав буде лише у випадку коли виробник «мінусовки» створив її нелегально.

Телеканал «Інтер» першим серед українських каналів уклав договір з організацією колективного управління про дотримання авторських прав на музичні твори, використовувані в ефірі каналу. Європейські телеканали вже давно працюють по таких угодах, однак в Україні 93% компаній не виплачують гонорари авторам за використання їхньої музики.

ЛЕКЦІЯ 5. НЕТРАДИЦІЙНІ ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

План заняття:

- 5.1. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.
- 5.2. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.
- 5.3. Право інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу.
- 5.4. Право інтелектуальної власності на сорт рослин.
- 5.5. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Мета заняття – Розглянути правові основи охорони нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності.

До нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності відносять: наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, компонування напівпровідникового виробу, селекційні досягнення (сорт рослин та породи тварин), комерційну таємницю.

5.1. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття

Найважливішим джерелом розвитку людства є наукові відкриття. **Відкриття** – основний результат фундаментальних наукових досліджень, на основі яких створюються нові винаходи та технології.

Науковим відкриттям визнається встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

Основними ознаками відкриття є світова новизна, достовірність і фундаментальність. Новизна відкриття встановлювалась на дату пріоритету, коли вперше було сформульовано відкриття, або на дату опублікування його основних положень. **Важливим критерієм визнання відкриття є те, що досягнення не повинно бути рядовим науковим положенням, має носити фундаментальний характер, тобто вносити докорінні зміни у рівень наукового пізнання. Також наукове положення, що заявляється як відкриття повинно бути доведеним, відповідати дійсності, тобто бути достовірним.**

Відкриття не може бути об'єктом будь-якого виключного права будь-яких осіб чи держав. Проте права на пріоритет відкриття, право авторства, назви тощо, безперечно, підлягають правовій охороні, як і будь-яке інше право. Цей висновок ґрунтується на міжнародному визнанні відкриттів.

Історично склалося, що авторство на наукове відкриття закріплювалось публікацією, де викладалась сутність виявлених закономірностей чи явищ. З тих джерел ми дізналися про роботи великих вчених, таких як Аристотель, Галілей, Ньютон, Менделєєв та інші.

Законодавство не закріплює за авторами відкриттів або іншими особами виключних прав на об'єкт. З моменту оприлюднення відкриття **стає**

загальним надбанням і тому може вільно використовуватись як при проведенні прикладних наукових досліджень так і при розробках нових технічних рішень.

Відповідно до ст. 458 Цивільного кодексу України (ЦКУ) автор наукового відкриття має право надати науковому відкриттю своє ім'я або спеціальну назву.

В частині 2 зазначеної статті право на наукове відкриття засвідчується дипломом та охороняється у порядку, встановленому законом.

Критерії охороноздатності наукового відкриття:

- абсолютна світова новизна на дату пріоритету;
- достовірність - зазвичай припускається повторюваність відкриття, що є невід'ємною частиною експериментального доказу;
- фундаментальність - відкриття пояснює такі наукові факти й експериментальні дані, які не знаходили раніше наукового пояснення

Необхідно зазначити, що на жаль, на сьогоднішній день в Україні так і не прийнятий Закон «Про охорону прав на наукові відкриття», проект якого прийнято Верховною Радою VI скликання в першому читанні (14.06.2005). У проекті визначаються порядок надання правової охорони науковим відкриттям, його норми спрямовані на охорону особистих немайнових і майнових прав авторів наукових відкриттів.

5 .2. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

Майже кожна людина в своєму житті щось удосконалювала. Нові ідеї та пропозиції полегшують її життєдіяльність, дозволяють раціонально (розумно) використовувати будь-які ресурси.

В свою чергу, раціоналізатори отримують як матеріальну винагороду, так і моральний стимул. *Наприклад, в японській компанії «Тойота» щороку подають близько мільйона пропозицій. Всі пропозиції неодмінно розглядаються на різних рівнях управління компанією. Результати розгляду публікуються в газеті компанії, що дає можливість кожному працівникові відчувати важливість своєї роботи та увагу з боку адміністрації. Понад 90% поданих пропозицій впроваджується у виробництві.*

Своїм масовим застосуванням раціоналізаторські пропозиції інколи здатні давати більший економічний ефект, ніж винаходи. Саме тому раціоналізаторство як форма творчості заслуговує на всіляке заохочення і стимулювання, а його результати — раціоналізаторські пропозиції — потребують надійної правової охорони.

Правова охорона раціоналізаторських пропозицій в Україні забезпечується нормами Цивільного кодексу України (глава 41 «Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію»).

Згідно ЦКУ **раціоналізаторською є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.**

Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес.

До раціоналізаторської пропозиції за загальним правилом встановлюється три необхідні вимоги:

1) вона має стосуватися профілю підприємства, якому ця пропозиція подана;

2) має бути новою;

3) має бути корисною підприємству, якому вона подана.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій ця пропозиція подана. Автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція подана. Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у будь-якому обсязі.

Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані.

5.3. Право інтелектуальної власності на компонування напівпровідникових виробів

Компонування напівпровідникових виробів, топографія напівпровідникових виробів – ці терміни не мають жодних відмінностей по суті їх визначення. Але ж *глава 40 ЦК України* висвітлює право інтелектуальної власності на компонування напівпровідникових виробів. Поряд з цим в Україні діє Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем». В деяких країнах (наприклад, Росії, Білорусі) використовується термін «топология інтегральної мікросхеми». В англomовному тексті Угоди ТРІПС¹ Розділ 6 Частини II має назву «Layout-Designs (Topographies) Of Integrated Circuits», що в офіційному перекладі українською мовою визначено як «компонування (топографії) інтегральних мікросхем».

Слід зазначити, що прагнення українських законодавців до гармонізації національного законодавства до міжнародних норм потребує внесення термінологічних змін у чинні нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини стосовно зазначеного об'єкта права інтелектуальної власності.

Взагалі **напівпровідниковий виріб** (НПВ) являє собою частину напівпровідникової пластини, в об'ємі і на поверхні якої сформовані елементи напівпровідникової мікросхеми, міжелементні з'єднання і контактні площадки.



Тож розробка НПВ наближається по своїй суті до технічного рішення, права на яке вже традиційно забезпечуються нормами патентного права, але ж специфіка ознак, що характеризують таке рішення (як в якісному, так і, особливо, в кількісному відношенні, зважаючи на надто велику кількість елементів у сучасних НПВ), виявила, що воно неприйнятне до правової охорони у традиційній формі, тому права розробників компонування НПВ в багатьох країнах захищаються спеціальним законодавством.

Визначення поняття топографія інтегральної мікросхеми надано в ст. 1 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (далі - Закон)

Топографія інтегральної мікросхеми (НПВ) – це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів НПВ та з'єднань між ними. Матеріальним носієм топографії є кристал НПВ – мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Компонування НПВ придатне для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо воно є **оригінальним**. Оригінальною згідно із ст. 5 Закону є будь-яке компонування НПВ, створене в результаті інтелектуальної, творчої діяльності автора, і якщо воно не отримано шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування НПВ, має відмінності, що надають йому нових властивостей, та не було відомим у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки на компонування НПВ до НОІВ (Укрпатенту) або до дати її першого використання.

Набуття права інтелектуальної власності на компонування ІМС засвідчується **свідоцтвом**. Свідоцтво - документ, що підтверджує реєстрацію НОІВ.

топографії НПВ і засвідчує виключне право власності на цю топографію НПВ. Строк дії свідоцтва становить **десять років** від дати подання заявки або від дати першого використання топографії НПВ за умови, що від цієї дати до дати подачі заявки пройшло не більше ніж два роки. Дата першого використання топографії НПВ - це дата, коли використання топографії НПВ стало відомим у галузі мікроелектроніки.

Обсяг правової охорони компоновання НПВ визначається зображенням цього компоновання на матеріальному носіїві. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на компоновання НПВ є:

- автор компоновання інтегральної мікросхеми;
- інші особи, які набули прав на компоновання інтегральної мікросхеми за договором чи законом.

Майнові права інтелектуальної власності на компоновання інтегральної мікросхеми належать володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором. Вони є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Згідно законодавства України для компоновання НПВ введено поняття **попереднього користувача**. Тож, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на компоновання НПВ або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала компоновання НПВ в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою.

Для реєстрації компоновання НПВ

Правова охорона топографії НПВ може бути здійснена шляхом її реєстрації уповноваженим на це державним органом – НОІВ (Укрпатент). Особа, яка бажає зареєструвати топографію НПВ і має на це право (заявник), подає заявку на її реєстрацію до НОІВ.

Заявка на реєстрацію складається українською мовою і повинна містити:

- заяву про реєстрацію топографії НПВ;
- матеріали, що ідентифікують топографію НПВ;
- реферат у двох примірниках, що містить назву НПВ, що містить топографію; найменування заявника; галузь застосування, призначення або функції НПВ; вид технології, яка використовується для виготовлення НПВ).

Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії НПВ НОІВ (Укрпатент) в

тримісячний строк проводить експертизу заявки за **формальними** ознаками. Реєстрація топографії НПВ здійснюється під відповідальність заявника за її охороноздатність. НОІВ (Укрпатент) публікує відомості про реєстрацію топографії НПВ у офіційному бюлетені. після реєстрації топографії НПВ НОІВ видає заявнику свідоцтво. Відомості про зареєстровану топографію НПВ на яку видано свідоцтво заносяться до Державного реєстру України топографій НПВ.

5.4. Право інтелектуальної власності на сорт рослин

Правова охорона надається новим сортам рослин в цілях захисту інтересів селекціонерів як стимул до розробки покращених сортів рослин для сільського господарства, садівництва і лісівництва. Покращені сорти є необхідними економічно ефективним засобом для поліпшення характеристик і якості рослин всіх видів. Виведення нових сортів рослин вимагає значних вкладень професійних, трудових і матеріальних ресурсів, грошових коштів і часу. Можливість отримання певних виключних прав відносно нового сорту надає удачливому селекціонеру розумну можливість відшкодувати його витрати і накопити засоби, необхідні для подальших вкладень. У відсутність цих прав селекціонером важче досягти цих цілей, оскільки у нього немає правових засобів, за допомогою яких можна перешкоджати іншим особам розводити насіння або інший матеріал розмноження, отриманий селекціонером, і продавати сорт в комерційному масштабі.

Для набуття такої охорони нові сорти повинні відповідати спеціальним **критеріям**:

- новизна,
- вирізняльність
- однорідність,
- стабільність.

Новизна гарантує, що сорт ще не використовувався в комерційних цілях. Це винятково правова, а не технічна оцінка.

Існують три технічні оцінки: вирізняльність, однорідність і стабільність. Розглянемо їх по черзі.

Сорт вважається таким, що задовольняє критерію **вирізняльність**, якщо він явно відрізняється від будь-якого іншого сорту, що є загальновідомим на момент подачі заявки. Висновок з цього питання повинен давати фахівець.

Однорідність означає, що рослини певного сорту мають бути одними і тими ж або дуже схожими, причому міра схожості залежить від характеру методу розмноження.

Сорт вважається таким, що задовольняє критерію **стабільності**, якщо його характеристики залишаються незмінними після неодноразового розмноження.

Всі ці три останні технічні критерії надання прав селекціонерам необхідно досліджувати перед тим, як права можуть бути надані. Така експертиза проводиться уповноваженими експертними органами.

Критерії охороноздатності сорту рослин:

- новизна - сорт ще не використовувався в комерційних цілях;
- вирізняльність - сорт явно відрізняється від будь-якого іншого сорту, що є загальновідомим на момент подачі заявки;
- однорідність - рослини певного сорту мають бути одними і тими ж або дуже схожими, причому міра схожості залежить від характеру методу розмноження;
- стабільність - характеристики сорту залишаються незмінними після неодноразового розмноження

У складі Міністерства аграрної політики створена Державна служба з охорони прав на сорти рослин (Держсортслужба) і їй підпорядковані Український інститут експертизи сортів рослин, інспекції з охорони прав на сорти рослин, державні сортодослідні станції, лабораторії та інші заклади експертизи, всі ці підприємства складають державну систему охорони прав на сорти рослин.

Сорту обов'язково присвоюється назва, яка повинна його однозначно ідентифікувати і відрізнятися від будь-якої іншої назви існуючого в Україні сорту того ж чи спорідненого виду. Назва сорту включає його родове чи видове позначення і власну назву. Власна назва може бути представлена будь-яким словом, комбінацією слів, комбінацією слів і цифр або комбінацією літер і цифр.

Набуття права інтелектуальної власності на сорт засвідчується **патентом**. Обсяг правової охорони сорту, на який видано патент, визначається сукупністю ознак, викладених в занесеному до Реєстру патентів описі сорту. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин є:

- автор сорту рослин;
- інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин за договором чи законом.

■

Згідно з законодавством право інтелектуальної власності на сорт рослин становлять наступні види прав:

- особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчені державною реєстрацією;
- майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчені патентом;

- майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, засвідчене державною реєстрацією.

Строк чинності **майнових прав** інтелектуальної власності на сорт рослин спливає через **тридцять років**, а щодо дерев та винограду - через **тридцять п'ять років**, що відраховуються з **1 січня року, наступного** за роком державної реєстрації цих прав.

Для розширення експортно-імпортних операцій з насінням нових сортів, необхідно забезпечити правовий захист сортів у різних країнах. Більшість країн, які ввели права селекціонерів, зробили це з використанням спеціального законодавства на основі Конвенції UPOV, адміністративні функції якої виконує Відомство Союзу, розташоване в Женеві. Організація, що здійснює нагляд за охороною нових сортів рослин, називається UPOV, що є скороченням по перших буквах французької назви організації «Union Internationale pour la Protection des Obtention Vegetales».

Одна з важливих функцій Союзу UPOV полягає в тому, щоб сприяти селекціонерам в набутті охорони в декількох країнах. Діяльність Союзу UPOV значно спрощує цю процедуру, оскільки сприяє тому, щоб держави-члени визнавали результати технічної експертизи, що проводиться в інших державах-членах, це істотно скорочує витрати і зусилля, необхідні для набуття правової охорони в декількох країнах.

5.5. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю

У Цивільному Кодексі поняття комерційної таємниці трактується як інформація, яка є секретною в тому розумінні, якщо вона має дійсну або потенційну комерційну цінність через невідомість її третім особам, до неї немає вільного доступу на законній підставі, і власник інформації приймає заходи до охорони її конфіденційності.

Право на комерційну таємницю діє до тих пір, поки відомості, що її містять, знаходяться в секреті, тобто зберігається фактична монополія власника на інформацію.

Під поняття комерційної таємниці можуть підпадати найрізноманітніші відомості і знання як технічного характеру, так і організаційного або фінансового. До промислових секретів фірми відносять основні виробничі показники, проекти, технологічні інструкції, результати перевірок і випробувань, опис зразків продукції на сировині, опис експериментів, оцінка якостей процесів і виробів, дослідницькі звіти, карти контролю якості, інструкції по підготовці кадрів, вартісні показники, дослідження ринку, список покупців, умови постачань і стратегії на ринку, прогнози і так далі.

Це може бути винахід, який роботодавець умисне зберігає в таємниці, тобто прийняв рішення не подавати заявку, або елемент винаходу, свідомо не включений в опис при подачі заявки. *Наприклад, вже понад 100 років рецептура та технологія виготовлення напою «Coca-cola» охороняється як комерційна таємниця.*

До комерційної таємниці можуть бути віднесені:

- технологія виробництва;
 - технологічні прийоми і устаткування;
 - модифікації раніше відомих технологій і процесів;
 - результати і програми НДДКР;
 - перспективні методи управління;
 - цінова і збутова політика;
 - порівняльні характеристики власного асортименту і товарів конкурентів з точки зору якості,
 - зовнішнього вигляду, упаковки і т.д.;
 - виробничі, комерційні і фінансово-кредитні стосунки з партнерами;
- плани підприємства по розширенню (згортанню) виробництв; факти проведення переговорів по питаннях купівлі-продажу;
- дані, які можуть бути використані для нанесення збитку репутації підприємства (фірми);
 - інформація про кадри (текучість кадрів, провідні фахівці і місця їх роботи по сумісниці);
 - наявність сил і умов для захисту комерційної таємниці, а також інші відомості

Але відповідно до законодавства встановлюється обсяг відомостей, які не можуть складати комерційну таємницю.

Зокрема, не можуть складати комерційну таємницю:

- державні секрети;
- установчі документи підприємства;
- документи, що дозволяють займатися господарською діяльністю;
- інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
- дані, потрібні для обчислення й сплати податків (інших обов'язкових платежів), та документи про їх сплату й платоспроможність підприємства, установи, організації тощо;
- відомості про чисельність працюючих, їх заробітну плату і умови праці;
- відомості про забруднення довкілля, порушенні антимонопольного законодавства, недотриманні безпечних умов праці, реалізація продукції, що заподіює шкоду здоров'ю населення.

–

Хоча комерційна таємниця – це особливий різновид об'єктів інтелектуальної власності, і для визнання об'єкту що охороняється як комерційна таємниця, не вимагається державна реєстрація і сплата державного мита, проте, комерційна таємниця повинна відповідати встановленим законом критеріям охороноздатності.

Законодавством встановлені наступні критерії охороноздатності комерційної таємниці:

- ця інформація повинна мати дійсну або потенційну комерційну цінність через невідомість її третім особам;

- до цієї інформації не повинно бути вільного доступу на законній підставі;
- потрібно, щоб власник інформації приймав адекватні заходи до її охорони.

Статтею 420 ЦКУ визначено, що комерційна таємниця є об'єктом інтелектуальної власності.

Правовласниками комерційної таємниці можуть виступати в цивільному обороті юридичні особи і громадяни, зареєстровані як індивідуальні підприємці.

Відповідно майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію, як комерційну таємницю, якщо інше не визначене договором.

Зокрема, до майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать:

- право на використання комерційної таємниці;
- виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;
- виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;
- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (ст. 506 ЦКУ).

ЛЕКЦІЯ 6. РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

План заняття:

- 6.1. Визначення термінів.
- 6.2. Види ліцензій.
- 6.3. Ліцензійні договори.
- 6.4. Ціна ліцензії та види ризиків.
- 6.5. Договір комерційної концесії.

Мета заняття – розглянути можливі шляхи розпорядження майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності

Прикладом вдалого використання винаходу являється історія відомої фірми TOYOTA (Японія). У 1896 році Сакігі Тойота отримав патент. За допомогою якого вдосконалив уже відомий на той час у Європі ткацький станок. Через 13 років Сакігі отримав патент на винахід автоматичного ткацького станка і надалі одержував патенти на його вдосконалення. У 1924 році його син уклав ліцензійний договір з відомою компанією братів Платт на виключне право використовувати, виробляти та продавати автоматичний ткацький станок у відповідних країнах. Вартість ліцензії склала 25 млн \$ на які син заснував відому автомобільну компанію.

6.1. Визначення термінів

Правовою системою, що забезпечує можливість застосування результатів творчої діяльності зацікавленими особами, є видача їм ліцензії на підставі угоди. Ліцензійна форма торгівлі нововведеннями базується на юридичному закріпленні прав на об'єкти інтелектуальної власності.

В даний час торгівля ліцензіями стає найбільш ефективним засобом розповсюдження нововведень в різних галузях виробництва, забезпечуючи прискорення науково-технічного прогресу і рішення соціально-економічних проблем.

Особи, яким належать майнові права інтелектуальної власності, мають виключні права дозволяти зацікавленим особам використання належного їм об'єкта права інтелектуальної власності. Це повноваження може бути реалізоване шляхом видачі ліцензій чи укладення ліцензійних договорів з іншими особами.

Суб'єкти ліцензійних відносин:

Ліцензіар – власник виключних прав на об'єкт інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породи тварин., або має майнові авторські чи суміжні права).

Ліцензіат – одержувач прав в **тимчасове** користування об'єкта інтелектуальної власності.

Ліцензія - дозвіл власника охоронного документа (ліцензіара), який видається іншій особі (ліцензіату), на використання об'єкту права інтелектуальної власності на певних умовах.

6.2. Види ліцензій

Ліцензії можуть бути:

1) Залежно від об'єму передаваних прав і умов надання ліцензії на використання об'єкту права інтелектуальної власності може бути виключна, одиничною, невиключна, а також іншого вигляду, який не суперечить закону.

Виключна ліцензія видається тільки одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкту права інтелектуальної власності в сфері, обмеженою цією ліцензією, і видачу їм іншим особам ліцензій на використання цього об'єкту в позначеній сфері.

Одинична ліцензія видається тільки одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензії на використання об'єкту права інтелектуальної власності в сфері, обмеженою цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкту в позначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкту права інтелектуальної власності в сфері, позначеною цією ліцензією, і видачі їм іншим особам ліцензії на використання цього об'єкту в позначеній сфері.

2) За умовами надання ліцензії можуть бути чистими, супутніми, відкритими, примусовими і субліцензіями.

«**Чистою**» ліцензією вважається така, при якій права на використання об'єктів інтелектуальної власності або інших нововведень надаються в рамках самостійного ліцензійного договору, а не у складі інших торгових операцій.

Супутня ліцензія передбачає передачу прав на використання об'єктів інтелектуальної власності або інших нововведень у складі інших комерційних операцій.

При **відкритій ліцензії** власник охоронного документа повідомляє про готовність продати ліцензію будь-якій зацікавленій особі. Так, патентовласник може подати до Національного органу інтелектуальної власності для офіційного опублікування заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка. У цьому випадку щорічний збір за підтримання патенту в силі знижується на 50 %, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з патентовласником договір про платежі. Хоча в законодавстві нічого не говориться про характер цієї ліцензії, за своєю суттю вона може бути лише невиключною.

Примусова ліцензія — це дозвіл, що видається без згоди патентовласника компетентним державним органом (судом, господарським судом або Кабінетом Міністрів України) зацікавленій особі на використання об'єкта інтелектуальної власності. Ці ж органи визначають у своєму рішенні обсяг такого застосування, термін дії дозволу, розмір і порядок виплати винагороди власникові патенту. Видача **примусової ліцензії** передбачається законодавчо у випадках не використання або недостатнього використання об'єкту промислової власності власником охоронного документа. Виходячи з суспільних інтересів і національної безпеки, Кабінет Міністрів України може видати дозвіл на використання об'єкту промислової власності без згоди власника охоронного документа, але з виплатою йому відповідної компенсації.

Субліцензія надається ліцензіатом третім особам за згодою ліцензіара на умовах, які, як правило, обумовлені в основному ліцензійному договорі між ліцензіаром і ліцензіатом.

6.3. Ліцензійні договори

Передача права в тимчасове використання об'єкта інтелектуальної власності оформляється ліцензійним договором.

Згідно *ст. 1107 ЦК* в Україні розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- ліцензійний договір;
- договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

- договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Невичерпний перелік зазначених договорів зумовлений неможливістю законодавчого врегулювання всіх договірних відносин у сфері інтелектуальної власності.

Типовими умовами ліцензійних договорів є зобов'язання ліцензіара передати технічну документацію на об'єкт, права на який передаються і надати допомогу в налагодженні виробництва, а ліцензіата – здійснити використання придбаного нововведення і виплатити ліцензіару відповідну ліцензійну винагороду.

У ліцензійному договорі обов'язково обмовляється об'єм передаваних прав (об'єм використання предмету ліцензії і територія, на якій ліцензіату надається право його використовувати). Ліцензія може бути надана як на право виробництва, так і на право збуту ліцензійної продукції, одночасно може бути встановлене кількісне обмеження, як відносно виробництва, так і відносно об'єму продажів. З обсягом передаваних прав взаємозв'язане питання про термін дії ліцензійної угоди. Міжнародна практика ліцензійної торгівлі свідчить про те, що термін дії ліцензійної угоди, як правило, не перевищує **10 років**. Особлива увага в ліцензійному договорі приділяється питанням, пов'язаним з достроковим припиненням дії ліцензійного договору, а також правам і обов'язкам сторін після закінчення терміну дії договору.

Обов'язкові умови ліцензійного договору:

Сторони договору - найменування та місце знаходження кожної зі сторін.

Вид ліцензії. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Предметом ліцензійного договору виступає право використання результату творчої діяльності, тобто ліцензія (*не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними*).

Об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, промислові зразки, корисні моделі, комерційні секрети) виступають як об'єкт договору.

Обсяг прав які передаються - сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта), розмір, порядок і строки

виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. Потрібно мати на увазі, що права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Територія дії договору. Вочевидь, що така територія не може перевищувати територію, на яку поширюються права власника об'єкту. Наприклад, свідоцтво на торговельну марку має виключні права на території України. Але ліцензія може бути видана на меншій території наприклад в Харківській та Сумській областях. *У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.*

Строк дії ліцензійного договору. Права на різні об'єкти мають визначений термін дії. Тому ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. *Наприклад, якщо патент на промисловий зразок чинний до 15 жовтня 2020 року, то ліцензія на його використання може бути видана тільки до цієї дати.* Строк дії договору може бути більш коротким. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Порядок розрахунків. Вартість використання об'єкту права інтелектуальної власності визначається, як правило за згодою сторін. Порядок розрахунків може передбачати:

- одноразову виплату (паушальний платіж - фіксовану грошову суму);
- періодичні розрахунки (роялті - виплачуються за визначений у договорі звітний період - кожний місяць, квартал, півроку, рік);
- комбінацію вище вказаних платежів.

Щодо ліцензійного договору на **використання торговельної марки**, то в ньому необхідно зазначити:

- номер свідоцтва на торговельну марку;
- перелік товарів і послуг, для яких передається право використовувати ця марка, з вказівкою класів МКТП, до яких вони відносяться;
- умова про те, що якість товару (послуг) ліцензіата повинна бути не нижче якості товарів (послуг) ліцензіара.

Оскільки основна функція торговельної марки – розрізняльна, в договорі необхідно передбачити шляхи контролю за якістю продукції (послуг) ліцензіата щоб захистити від негативних наслідків споживачів. У зв'язку з наявністю контролю за використанням торговельної марки споживач може бути впевненим, що у цьому випадку товари і послуги виготовляються і надаються за тими вимогами, що і ліцензіаром. Недотримання цієї умови ліцензіатом негативно вплине перш за все на ділову репутацію власника охоронного документу. Таким чином, у випадку укладення ліцензійного договору для споживача розрізняльна функція торговельної марки змінюється функцією гарантії певної якості.

Що стосується договору **на використання винаходу** (корисної моделі), промислового зразка то необхідно вказати:

- номер патенту на винаходу (корисної моделі), промислового зразка;
- назву винаходу (корисної моделі), промислового зразка.

Також необхідно внести пункти про передачу технічної документації, яка б дозволила впровадити винахід (корисну модель), промисловий зразок тощо).

Має свої властивості ліцензійний договір **на використання комерційної таємниці**, в ньому треба чітко вказати, яка саме інформація передається в використання.

За бажанням сторін ліцензійний договір може бути зареєстрований в НОІВ (Укрпатенті»). Для цього необхідно подати до НОІВ комплект документів згідно нормативних актів на українській мові у трьох примірниках. НОІВ розглядає подані документи протягом двох місяців. Якщо документи оформлені правильно, то приймається рішення про публікацію відомостей про видачу ліцензії та внесенні їх в Державний реєстр. Після публікації стороні, яка подавала документи видається Рішення про публікацію відомостей про видачу ліцензії і внесенні їх в Державний реєстр та два примірники ліцензійного договору з відміткою

У міжнародній практиці ліцензійної торгівлі широкого поширення набули **опційні угоди**. Це договір, по якому власник винаходу на комерційній основі надає покупцю право ознайомлення з суттю винаходи і

виняткові права на укладення ліцензійного договору протягом терміну дії опційної угоди.

6.4. Ціна ліцензії та види ризиків

Фактична ціна ліцензії визначається після закінчення дії ліцензійного договору, виходячи з фактичного об'єму проведеної і реалізованої продукції за ліцензією, тоді як **розрахункова** ціна ліцензії визначається на основі передбачуваного об'єму виробництва.

Як зазначалося вище, у світовій практиці використовують три види платежів по ліцензії:

- 1) паушальний платіж;
- 2) роялті;
- 3) комбінація даних платежів.

Переваги паушального платежу:

- паушальні платежі вигідні ліцензіату, якщо він не потребує технічної допомоги ліцензіара;

- ліцензіар вдається до паушальної форми оплати ліцензії тоді, коли він не в змозі або не хоче надати ліцензіату комплекс послуг з технічної допомоги для впровадження нововведення у виробництво;

- ліцензіар одержує відразу суму, достатню для фінансування подальших досліджень і розробок;

- ліцензіар віддає перевагу паушальним платежам з погляду мінімізації комерційного ризику, коли не упевнений в здатності ліцензіата освоїти ліцензію;

- паушальні платежі вигідні в тих галузях, де зміна науково-технічних принципів відбувається особливо швидко і де ліцензіар ризикує недоотримати частину можливого відшкодування при знятті ліцензіатом з виробництва продукції по ліцензії.

Недоліки паушального платежу:

- для виплат паушального платежу необхідна концентрація грошових ресурсів в мить, коли економічний ефект від впровадження нововведення ще не виявився, тоді як роялті, що виплачуються паралельно з отриманням економічного ефекту, дозволяють розподілити витрати в часі, компенсуючи їх надмірним ефектом від використання ліцензії;

- загальна сума роялті за період угоди, як правило, перевищує паушальні платежі.

Прибуток, що одержується від використання ліцензійованого нововведення, як база для визначення ціни ліцензії в світовій практиці зустрічається відносно рідко. Ліцензіат не зацікавлений в наданні ліцензіату повної інформації про прибутки від використання ліцензії.

Для отримання ціни ліцензії у вигляді **одноразового (паушального)** платежу потрібно використовувати коефіцієнт приведення при певній ставці дисконту.

При ухваленні рішення об покупки ліцензії і визначенні ціни ліцензії доцільно проаналізувати ризик покупки ліцензії.

Ризик покупки ліцензії є ступенем невизначеності досягнення розрахункових економічних показників в ході реалізації ліцензії. Слід враховувати три групи ризиків: фінансовий, операційний і ризик, пов'язаний з науково-технічним прогресом.

1) **Фінансовий ризик** пов'язаний з інфляційними процесами. Фінансовий ризик ліцензіара зменшується із зростанням відношення постійних виплат до змінних, а для ліцензіата - навпаки. При укладенні ліцензійного договору повинен бути знайдений компроміс між виплатою паушальних платежів і роялті, що сприятиме стабілізації фінансового стану як ліцензіара, так і ліцензіата.

2) **Операційний ризик** визначається:

- можливою зміною очікуваного технологічного ефекту;
- ринковий ризик реалізації результатів застосування ліцензії;
- ризик освоєння ліцензії.

3) **Ризик, пов'язаний з науково-технічним прогресом**, визначається можливістю появи нових ефективніших технологій протягом дії ліцензії, що купується.

6.5. Договір комерційної концесії (Франчайзинг)

Комерційна концесія та відносини, що виникають під час використання цього виду договору, набула в Україні офіційного юридичного статусу лише після прийняття чинного ЦК України.

Відповідно до *ст. 1115 Цивільного кодексу України* передбачена можливість передачі комплексу виключних прав, що належать правовласнику, у тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію, що охороняється, а також на інші передбачені договором об'єкти виключних прав – торговельну марку та інші. (даний перелік необов'язковий і не вичерпний). Такий договір називається **договором комерційної концесії**.

За договором комерційної концесії сторона (правовласник) зобов'язується надати другій стороні (користувачу) за платню право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Така схема дає великим компаніям можливість розширювати ринки збуту, а маленьким та середнім – ефективно здійснювати підприємницьку діяльність, використовуючи при цьому засоби індивідуалізації, ноу-хау, репутацію та діловий досвід перших.

Договір комерційної концесії є одним із новітніх договірних інститутів у цивільному праві України. *У світовій практиці відповідний інститут має назву «франчайзинг» (фр. franchissage – пільга, привілей). Як форма ведення бізнесу франчайзинг походить з середньовічної Англії, коли громадянам видавалася франшиза (дозвіл) на продаж своїх товарів на території міста. У більш-менш сучасній формі франчайзинг з'явився в системі «зв'язаних будинків», що використалася англійськими пивоварами в ХІХ столітті, згідно якої в обмін на надану позику пивовар отримував заїжджий двір як ринок збуту свого пива і спиртних напоїв.*

За принципом комерційної концесії (або подібним) працюють такі відомі компанії, як *Coca-Cola, McDonald's, Kodak, Xerox, 1С* тощо. У Америці безпосередньо в області франчайзингу зосереджено 60% малого бізнесу/

Предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. Договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту.

За юридичною метою договір комерційної концесії спрямований на передання права користування комплексом прав, що належать правовласнику.

До комплексу прав належать:

- право на використання об'єктів права інтелектуальної власності.
- право на використання комерційного досвіду та ділової репутації

Сторонами в договорі комерційної концесії можуть бути фізична та юридична особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.

Особливістю договору комерційної концесії є не просто письмова його форма, а **обов'язкова реєстрація даного договору** в місці реєстрації правовласника. Слід зазначити, що сторони договору не завжди зареєстровані в одній державі. У такому випадку реєстрація договору проводиться за місцем реєстрації користувача. У разі недодержання письмової форми договору концесії такий договір є нікчемним.

За розподілом прав і обов'язків у зобов'язанні, що виникає за ним, договір є двостороннім – права і обов'язки мають обидві сторони.

З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється за договором комерційної концесії, **правовласник зобов'язаний**:

- забезпечити державну реєстрацію договору;
- надавати користувачу постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;
- контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.
- передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії

В свою чергу **користувач зобов'язаний**:

- використовувати торговельну марку та інші позначення правовласника визначеним у договорі способом;
- забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правовласником;
- дотримуватися інструкцій та вказівок правовласника, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правовласником;
- надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правовласника;
- інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правовласника за договором комерційної концесії;
- не розголошувати секрети виробництва правовласника, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

ЛЕКЦІЯ 7. ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

План заняття:

- 7.1. Порухення права інтелектуальної власності.
- 7.2. Заходи та форми захисту прав інтелектуальної власності.
- 7.3. Способи захисту прав на об'єкти промислової власності
- 7.4. Технічні заходи захисту
- 7.5. Недобросовісна конкуренція

Мета заняття – розглянути форми та способи захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, способи захисту та недобросовісну конкуренцію в сфері інтелектуальної власності.

7.1. Порухення права інтелектуальної власності

Причин порушення прав інтелектуальної власності дуже багато – від недостатності інформації до злочинного наміру. *Діапазон пов'язаних із цим порушень також суттєво змінюється – від копіювання у власній оселі твору, що охороняється, до широкомасштабної злочинної діяльності комерційного характеру, внаслідок якої випускаються сотні тисяч незаконно відтворених примірників. Коли нелегальні товари охоплюють цілий сегмент ринку (або навіть знижують потенційний ринок) і коли окупність капіталовкладень унеможлиблюється через злочинну діяльність, врятувати можуть механізми захисту прав, спрямовані на охорону життєвих інтересів не лише всіх згаданих учасників процесу та підприємств, але й суспільства.*

До порушення права інтелектуальної власності відносяться:

- піратство
- плагіат
- недобросовісна конкуренція
- підроблення та зміна інформації.

Піратство – дії спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди.

Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору

Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торгових справах.

7.2. Заходи та форми захисту прав інтелектуальної власності

Захист прав інтелектуальної власності – це система заходів, спрямованих на визнання, відновлення цих прав та припинення їх порушень, що застосовуються правомочним суб'єктом прав інтелектуальної власності та/або компетентним органом (включаючи застосування до порушників заходів відповідальності).

У сфері промислової власності існують дві форми захисту прав: юрисдикційна та неюрисдикційна. (Рис. 7.1).



Рисунок 7.1 – Форми захисту прав об'єкти інтелектуальної власності.

7.4. Способи захисту прав на об'єкти промислової власності

Національним законодавством передбачені наступні способи захисту прав на об'єкти промислової власності.

Способи захисту – це комплекс заходів, що їх добровільно здійснюють порушники чи примусово-уповноважені державні органи та які спрямовані на припинення порушення або відновлення (визнання) порушених прав авторів і власників охоронних документів.

Способи захисту прийнято розрізняти залежно від юрисдикційних органів, що здійснюють захист, та галузевої приналежності норм права, що їх передбачають, а саме: цивільно-правовий, кримінально-правовий, адміністративно-правовий захист.

Питання про застосування способу захисту прав визначається залежно від характеру порушених прав.

Адміністративно-правові заходи захисту прав ІВ.

Адміністративний порядок застосовується тільки у випадках прямо вказаних законодавством. Наприклад для вирішення спорів, що виникають переважно на стадії набуття прав на об'єкти промислової власності, зокрема на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Засобом захисту в даному разі є не позов, а скарга чи заява, порядок подання і розгляду яких регламентуються **адміністративним законодавством**.

Найхарактернішим прикладом адміністративних правоохоронних установ є митні органи.

Цивільно-правові засоби захисту права інтелектуальної власності

Судовий порядок є основною формою захисту прав на об'єкти промислової власності, тому що він є найбільш довершеним для встановлення істини. Обсяг цивільного судочинства у справах про порушення прав інтелектуальної власності значно зростає, при цьому в багатьох випадках передбачає відшкодування збитків.

Особа, яка вважає своє право порушеним, може вимагати від суду винесення рішення про застосування одного із способів захисту, а суд зобов'язаний винести рішення відповідного змісту.

Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

- авторство на винахід (корисну модель);
- встановлення факту використання винаходу (корисної моделі);
- встановлення власника патенту;
- порушення прав власника патенту;
- укладання та виконання ліцензійних договорів;
- право попереднього користування;
- компенсації.

Суд має право постановити такі **рішення**:

- про зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обігу товарів, виготовлених або введених у цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності;
- вилучення всієї партії виробів (товарів), щодо яких припускається, що вони є контрафактними, а також матеріалів і обладнання, призначених для їх виготовлення і розповсюдження;
- застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання права інтелектуальної власності (розмір такого стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення);
- опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення.

Порушник права інтелектуальної власності **зобов'язаний**:

- задовольнити всі вимоги, що випливають із факту порушення права інтелектуальної власності;
- відшкодувати заподіяні порушенням збитки, включаючи втрачену вигоду;
- повернути суб'єкту права інтелектуальної власності, одержані внаслідок порушення доходи (прибутки) в повному обсязі;
- відшкодувати володільцеві права інтелектуальної власності моральну шкоду в розмірі, що визначається судом.

Особа, яка неправомірно використала засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів і послуг, зобов'язана знищити зображення індивідуалізації, усунути його з товару та його упаковки.

Кримінальні заходи захисту

Наприклад, фірма Fakegifts.com (дослівний переклад – «підроблені подарунки») використала мережу Інтернет для продажу контрафактних виробів. Її сайт, розміщений на сервері в Південній Кароліні (США) пропонував копії таких виробів, як годинники фірм Cartier та Rolex, авторучки фірми Montblanc, а також сумки та ремені відомих фірм. Зараз відповідно до Федерального законодавства США двом власникам сайту загрожує 10 років ув'язнення і 2 мільйони доларів США штрафу за порушення кожного знака для товарів і послуг.

Кримінально-правова відповідальність відрізняється від цивільно-правової тим, що порушник несе відповідальність перед державою, а не безпосередньо перед правовласником.

У Кримінальному Кодексі України є визначення шкоди у ст.22:

- 1) втрати, які понесла особа у зв'язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа понесла або має попести для відновлення свого порушеного права (реальна шкода)ю
- 2) прибутки, які особа могла би реально отримати при звичайних обставинах, якби її право не було порушено (втрачений прибуток).

Матеріальна шкоди вважається завданою в:

1) **значному розмірі**, якщо розмір шкоди у 20 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум прибутків громадян (далі н.м.п.г.) і як покарання може бути:

- штраф 200-1000 н.м.п.г.;
- виправні роботи на строк до 2-х років;
- позбавлення волі до 2-х років з конфіскацією контрафактної продукції.

2) **великому розмірі** – якщо розмір шкоди у 200 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та як покарання може бути:

- штраф 2000-3000 н.м.п.г.;
- позбавлення волі на 3-6 роки;
- конфіскація продукції та знарядь за допомогою яких було виготовлено продукцію.

3) **особливо великому розмірі** – якщо розмір шкоди у 1000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум прибутків громадян.

7.5. Технічні заходи захисту

Основні типи заходів, за допомогою яких бізнес намагається захистити свої вироби й забезпечити охорону своїх прав інтелектуальної власності, а також інших прав – за допомогою оптичної і електронних технологій.

Заходи **оптичної технології**, засновані на використанні світла в різних варіантах, набули у виробників великої популярності. Найпоширенішими стали голограми – дво- або тривимірні структури, котрі забезпечують відбиття зображення або кількох зображень, при цьому іноді виникає ефект певного руху, видимий у зображенні(ях). Основною причиною високої популярності голограм як засобу оптичної технології є те, що їх найважче копіювати з огляду на вартість і технічну складність.

До **електронних** належать:

1. Магнітна смужка (подібна до тієї, що використовується для захисту кредитних і банківських карток: на ній зберігається великий обсяг інформації в закодованій формі, яку можна зчитувати спеціальним сканером);

2. Старт-картка (розумна картка) – пластикова картка, що включає комп'ютерний мікро чип з великим обсягом інформації, котра стає доступною за певних умов;

3. Електронне кодування, що переміщує електронні сигнали, внаслідок чого їх неможливо зчитувати за допомогою звичайних засобів – наприклад, комп'ютерів, CD та DVD. Тільки виробники товарів і законні покупці, що на законних підставах мають ключ для розшифровки записів, здатні користатися відповідними виробами. Крім того, на ліцензійні диски наносять спеціальні ідентифікаційні коди, які вказують на джерело фонограми, аудіовізуального твору та джерело виготовлення (завод-виробник).

7.6. Недобросовісна конкуренція

Акти недобросовісної конкуренції:

1) Дії, які викликають змішування у відношенні підприємства, продуктів або промислової або торгової діяльності конкурента. Наприклад, *що може привести до змішування:*

2) дії, які можуть ввести в оману – можна віднести розповсюдження неправдивої або здатної ввести в оману інформації про власний товар, або правдивої інформації про власний товар, яка складає неправдиве враження про продукт та послуги конкурента. Наприклад: *рекламна заява про те що відповідний вид хліба «виготовлено без додавання хімічних речовин», судом буде розглядатися, як порушення, оскільки у більшості країн світу додавання до хліба хімічних речовин заборонено.*

3) дискредитація конкурентів – визначається, як брехливі твердження по відношенню конкурента, які здатні нанести шкоду його комерційній репутації. Це завжди брехня на конкурента і має за мету переманювання клієнтів таким шляхом. Наприклад, *твердження, що йогурт конкурента виготовлено з неякісного молока.*



Рисунок 7.2 – Приклади неправомірної реклами

4) розкриття секретної інформації. Це може бути список покупців, клієнтів; способу виробництва, який забезпечує зниження собівартості продукції; методи ведення бухгалтерського обліку та інші.

5) неправомірне використання досягнень іншої особи. Паразитівання. У тому числі послаблення розрізняльної здатності або рекламної цінності тавотного знаку конкуренту, якщо схожий знак для товарів та послуг використовується для не схожих товарів або послуг. Найбільш поширений спосіб порушення прав. Наприклад,



Рисунок 7.3 – Приклад недобросовісного використання позначень іншого суб'єкта

6) Недобросовісна реклама, яка порушує права конкурентів. Наприклад, автомобільні рекламні війни, та рекламна війна багаторічна між Пепсі та Кока-Колою:



Рисунок 7.4 – Приклад рекламної війни між Pepsi та Coca-Cola

7) порівняльна реклама, яка може бути двох видів: позитивна – посилення на чужий продукт (твердження, *що свій продукт такий же гарний, як продукт конкурента*), негативна, коли говорять, що свій продукт кращий за продукт конкурента.

8) Набридлива реклама. Наприклад *реклама, яка надмірно використовує почуття страху з метою збуту продукції*.

9) Використання методів стимулювання збуту. Наприклад: *лотереї, подарунки, призи*.



Рисунок 7.5 - Приклад досягнення неправомірних переваг

10) Перешкоджання комерційній діяльності. Наприклад, *винищування пляшкової тари повторного застосування, для розливання безалкогольних напоїв*.

ЛЕКЦІЯ 8. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ

План заняття:

- 8.1. Суть інформаційно-аналітичного забезпечення інновацій.
- 8.2. Патентні дослідження.
- 8.3. Структура та зміст патентної документації.
- 8.4. Державна система науково-технічної інформації України

8.1. Суть інформаційно-аналітичного забезпечення інновацій

Практично кожна компанія на визначеному етапі свого розвитку зіштовхується з необхідністю збору інформації про ринок, на якому вона працює. Успішність просування продукції на ринок залежить від інформованості про наявність існуючих товарів і технологій в державах традиційних чи передбачуваних ринків виробництва або збуту аналогічної продукції, тобто від інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності підприємства.

Загальновідомо висловлення про те, що хто володіє інформацією, той володіє світом.

Інформаційно-аналітичним забезпеченням є процес своєчасного забезпечення необхідних відомостей на основі пошуку, відбору та аналізу всієї загальнодоступної науково-технічної інформації.

Перш ніж інвестувати великі суми коштів у дослідження й наукові розробки, необхідно перевірити:

- не існує вже технологія, яку збираються розробляти,
- не належить вона кому-небудь іншому.

Основна функція інформаційно-аналітичного забезпечення і зокрема патентної системи складається в сприянні інноваціям.

Для того щоб це перевірити необхідно провести пошук за рівнем техніки для того, щоб виявити всі існуючі схожі розробки або винаходи. Для цього важливо щоб знайдена інформація про найважливіші наукові досягнення, отримана в минулому була зручною для сприйняття. Для одержання доступу до такої інформації вивчають наукові публікації, матеріали конференцій, Інтернет і т.д., тобто науково-технічну інформацію.

Науково-технічна інформація це відомості про вітчизняні та іноземні досягнення науки, техніки і виробництва, що отримані при виконанні науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої і суспільної діяльності.

Існує науково-технічна інформація в печатному вигляді, наприклад у вигляді книжок, журналів, документів, звітів, посібників, патентних документів, стандартів, специфікацій та каталогів, а також у вигляді аудіовізуальних та машиночитаних матеріалів, а також інформація, що отримується на семінарах, конференціях презентаціях, заходів по навчанню.

Патентна інформація (інформація про промислову власність) є складовою частиною науково-технічної інформації і включає в себе патентну документацію.

До основних елементів сучасної системи патентної інформації і документації належать:

- законодавча і нормативна база,
- патентно-інформаційні органи,
- патентно-інформаційні ресурси,
- патентно-інформаційна діяльність.

Патентна документація, представляє собою широкий спектр документів, опублікованих або неопублікованих, що містять дані про результати інтелектуальної діяльності, які заявляються і признаються в якості відкриттів, винаходів, корисних моделей або промислових зразків, а також про охорону прав винахідників, патентовласників і володільців охоронних документів про реєстрацію.²

Патентна документація публікується офіційними органами (патентними відомствами) різних країн у вигляді повних описів (первинна документація) або бібліографічних та реферативних даних (вторинна документація).

Патентна інформація використовується для спостереження за ринковими тенденціями й підготовки даних про конкурентів.

Особливістю патентної інформації є те, що вона має правову й технічну основу, яка міститься в патентних документах:

1) **Технічна інформація** – містить опис та формулу винаходу, вони визначають об'єм охорони.

2) **Правова інформація** – містить докладну інформацію про те, хто запатентував винахід, коли він був запатентований, і посилання на відповідну літературу.

Технічна та правова інформація, що міститься в патентних документах може дати важливі відомості, які дають можливість:

- уникнути даремного дублювання робіт і збільшення вартості науково-дослідних розробок, спрямованих на пошуки рішень технічних проблем;
- виявити ті рішення технічних проблем, що вже пропонувалися в минулому;
- оцінити конкретну технологію, що передбачається закупити або яка пропонується у виді ліцензії;
- виявити альтернативні технології;
- оцінити патентоспроможність власних винаходів;
- вказує недоліки і труднощі, яких можна уникнути;
- знайти ідеї для подальших інновацій;
- знайти інформацію про те, хто володіє технологією й хто є важливими конкурентами в конкретній області;
- знайти партнерів по бізнесу;
- знайти постачальників і матеріали;
- контролювати діяльність реальних і потенційних конкурентів;
- віднайти підходящі ринки;
- уникнути проблем порушень прав;
- заперечувати проти видачі патентів, якщо вони не відповідають умовам патентоспроможності.

Усі патентні відомства в світі обмінюються своїми публікаціями, в результаті створюються глобальні, добре структуровані бази даних. Для зручності роботи з ними узгоджені стандарти публікації.

От приклад того, що патентна документація є легко доступною і містить повну інформацію яку неможливо знайти в іншому місці. В 1983 році репортери, що висвітлювали морську регату на Кубок Америки, з ніг збилися, намагаючись вивідати деталі принципово нового устрою кіля австралійської яхти. Для цього навіть поринали під днище з кінокамерою в руках. Всі хитрування й прийоми в дусі промислового шпигунства були безрезультатні, і до того ж зайві. Нововведення було запатентовано, і його докладний опис зберігався у відкритому доступі в Британській бібліотеці.

До міжнародних органів відноситься Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), до регіональних Європейська патентна організація (ЕПВ), Євразійська патентна організація (ЕАПО), Африканська організація інтелектуальної власності (ОАПІ) для франкомовних країн Центральної і Західної Африки; Африканська регіональна організація промислової власності (ARIPO) для англomовних країн Африки. Серед регіональних патентно-інформаційних органів вагомою є діяльність

Європейського патентного відомства. Роль національних патентно-інформаційних органів виконують патентні відомства держав.

Таким чином, інформаційно-аналітичне забезпечення конкурентоспроможності продукції грає принципово важливу роль, тому що сприяє прийняттю обґрунтованих рішень.

8.2. Патентні дослідження

Патентні дослідження проводять на всіх етапах життєвого циклу промислової продукції й, зокрема, при складанні технічного завдання на створення нової або модернізованої продукції. Правильно проведені патентні дослідження дозволяють прогнозувати спад у розвитку ринку конкретної продукції або, навпаки, бурхливий його ріст, виявляють умови конкуренції на ринку продукції конкретного виду, включаючи визначення потенційних конкурентів, напрямків їхньої діяльності, вибір ринкової ніші.

Порядок проведення патентних досліджень включає наступні етапи:

- розробка завдання на проведення патентних досліджень;
- розробка регламенту пошуку інформації;
- пошук і відбір патентної та іншої науково-технічної й кон'юнктурно-комерційної інформації;
- обробка, систематизація і аналіз відібраної інформації;
- узагальнення результатів і складання звіту про патентні дослідження

Більшість підприємств і компаній приступають до розробок не орієнтуючись на результати патентних досліджень, разом з тим патентні дослідження, являють собою найбільш потужний стратегічний інструмент в арсеналі конкурентної боротьби.

Наприклад, в свій час компанія «Xerox» вирішила не патентувати винайдений її фахівцями графічний користувальницький інтерфейс (GUI), що пізніше ліг в основу комп'ютерних операційних систем Macintosh компанії «Apple» і Windows компанії «Microsoft». Навіть якщо припустити вірним рішення керівництва фірми «Xerox» не інвестувати в той час створення й збут операційної системи GUI, що перебувала далеко осторонь від її традиційного напрямку, компанії однаково варто було б оцінити найбагатші потенційні можливості використання цього активу, якщо не нею самою, то іншою зацікавленою компанією. Якби цей винахід запатентували він приніс би «Xerox» чималі прибутки від продажів операційних систем Macintosh і Windows.

При проведенні експертизи на патентну чистоту необхідно забезпечити поєднання трьох її сторін - правової (юридичної), технічної (інженерної) і

економічної з тим, щоб правильно врахувати значення кожної з них в даному конкретному випадку.

Правова сторона експертизи полягає в точному і всесторонньому обліку всіх юридичних питань, що мають відношення до даного випадку і їх оцінки в ситуації, що конкретно склалася (а тому числі при визначенні об'єму прав з патенту, можливості його порушення, опротестовування і т.д.).

Технічна сторона полягає в правильній оцінці технічної суті винаходу (корисної моделі) по патенту в порівнянні з об'єктом, що перевіряється, в оцінці ролі складових частин і інших елементів для об'єкту в цілому, визначенні шляхів можливого обходу патенту і т.д.

Економічна сторона полягає в оцінці об'єму можливих претензій патентовласника при порушенні його патенту і підмета відшкодуванню збитку.

8.3. Структура та зміст патентної документації

Узагальнюючий термін «патентний документ» включає цілий ряд охоронних документів, а саме:

- патент на винаходи;
- патент на корисну модель (КМ);
- патент на промисловий зразок;
- свідоцтво на знак для товарів і послуг;
- свідоцтво на використання найменування місця походження товару;
- свідоцтво топографії інтегральної мікросхеми.

Патентний документ це офіційно опублікований документ, що видається компетентним державним органом за результатами експертизи заявки (формальної або кваліфікаційної), містить відомості про результати творчої діяльності людини в будь-якій області, а також відомості про винахідника, заявника, власника охоронного документа й обсяг правової охорони, який він засвідчує.

Кожний охоронний документ засвідчує: пріоритет, авторство і право власності, діє в межах території держави, відомство якої його видало та має певний термін дії.

Якщо розглядати патент на винахід як різновид патентного документу, то він містить бібліографічну та технічну інформацію.

Бібліографічна інформація містить відомості, необхідні для реєстрації, зберігання й пошуку патенту, а саме:

- номер патенту;

- назву країни, що видала патент;
- дату подання заявки;
- заявників, винахідників, патентовласників, патентних повірених;
- дата видачі патенту;
- класифікаційні індекси;
- назву винаходу, формулу (реферат), опису винаходу, основне креслення або хімічну формулу.

Щоб полегшити користувачам патентної інформації зорієнтуватися під час пошуку й аналізу патентної документації країн світу виникла необхідність уніфікації патентної документації. Для цього Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) розробила нормативні документи в області інформації й документації в сфері промислової власності, а саме – Стандарти ВОІВ.

Наприклад, для полегшення доступу до патентної інформації розроблено відповідні стандарти. Кожний бібліографічний елемент на титульному листі патентного документа або в патентних бюлетенях ідентифікується двозначними цифровими кодами INID що є аббревіатурою «Міжнародно погоджених номерів для ідентифікації (бібліографічних) даних - *Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data*»). Ці коди розміщуються безпосередньо перед бібліографічним елементом і друкуються у дужках або у малому кружку (рис. 8.1, 8.2). Коди INID є загальноприйнятими та полегшують розуміння без знання мови інформації яку вони ідентифікують, а саме найменування, дати, адреси та іншу інформацію. Таким чином користувачам патентної інформації використання стандартів допоможе легко зорієнтуватися під час пошуку та аналізу патентної документації країн світу.

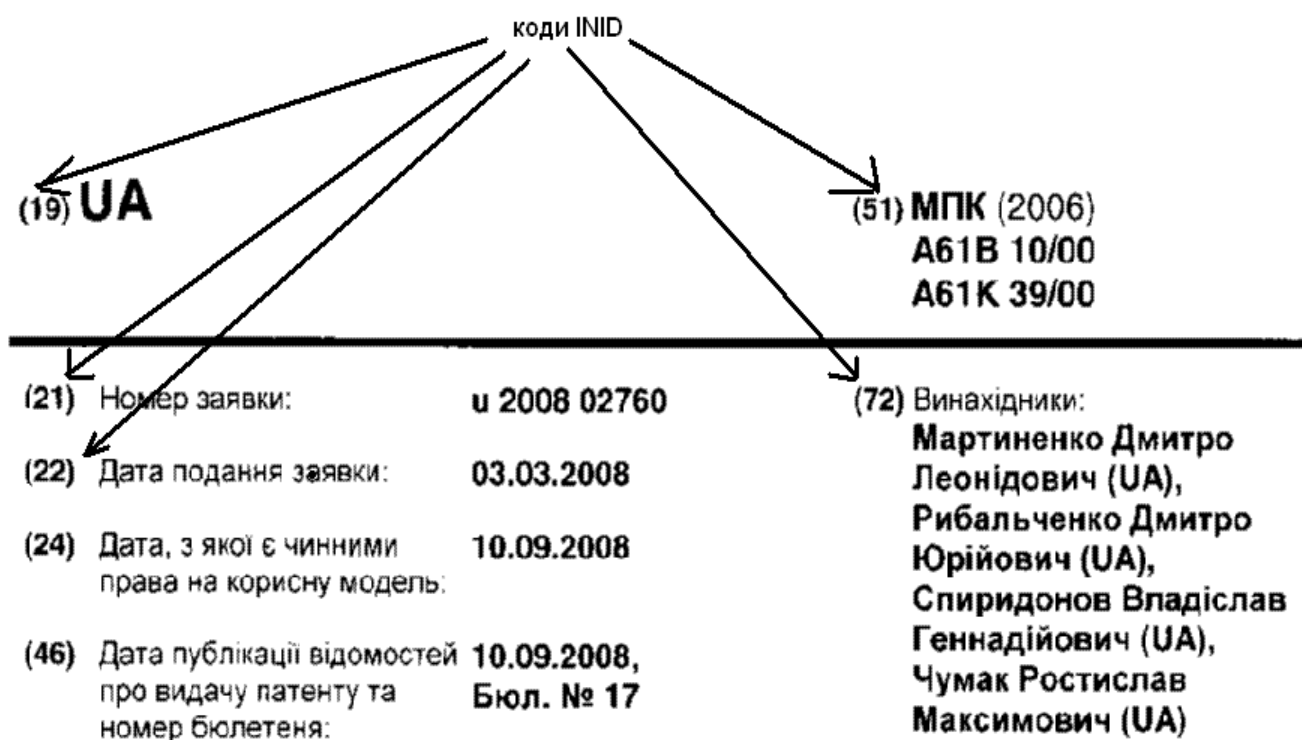


Рисунок 8.1 Коди INID в бібліографічних даних патентного документа України

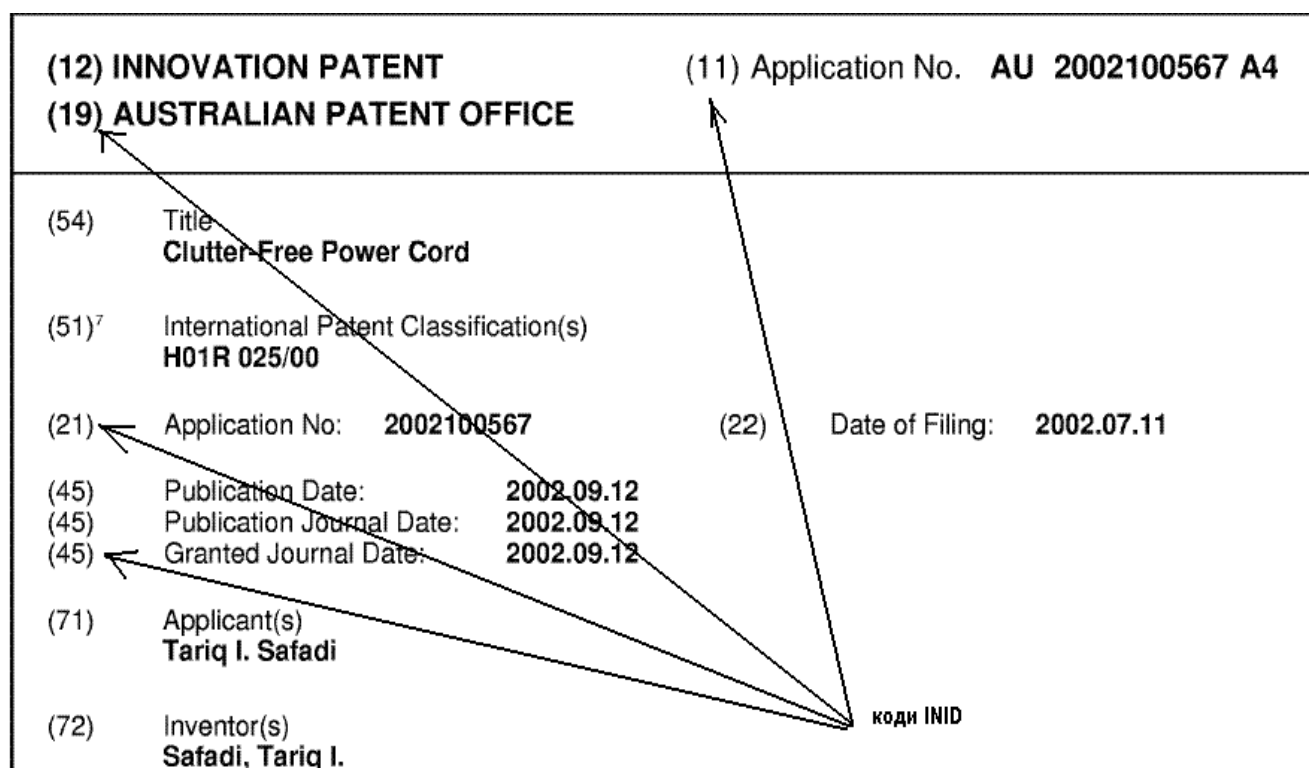


Рисунок 8.2. Коди INID в бібліографічних даних патентного документа Австралії

Можна зробити висновок, що застосування стандартів патентними відомствами країн світу:

- сприяє гармонізації й уніфікації патентної документації з міжнародними нормами;
- забезпечує більш ефективне міжнародне співробітництво в області патентної документації й стандартизації;
- спрощує міжнародний обмін;
- сприяє подоланню мовного бар'єра.

Технічна інформація, що міститься в патентному документі, зазвичай складається з чотирьох елементів:

- скорочений опис стану рівня техніки, наскільки це відомо автору;
- опис винаходу (КМ), який розкриває суть винаходу (КМ) настільки ясно і повно, щоб його міг здійснити фахівець у зазначений галузі;
- одне або декілька креслень (або хімічну формулу), якщо на них є посилання в описі;
- формулу, яка визначає обсяг правової охорони, що надається патентом.

Послідовність викладення інформації не регламентована, але усі країни дотримуються спільного представлення інформації.

8.4. Державна система науково-технічної інформації України

Державна система науково-технічної інформації – це організаційно-правова структура, за допомогою якої формується державна інформаційна політика, здійснюються роботи по створенню, використанню та розповсюдженню насамперед національної науково-технічної інформації, не порушуючи при цьому інтереси національної безпеки.

Державна система науково-технічної інформації України складається з:

- Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ);
- Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського;
- регіональних центрів науково-технічної і економічної інформації;
- Національного органу інтелектуальної власності;
- обласних та районних науково-технічних бібліотек.

Головним органом в системі науково-технічної інформації є УкрІНТЕІ, він забезпечує міждержавний обмін науково-технічної інформацією, формування, ведення та організацію використання інформаційних фондів і баз даних по різним видам науково-технічної інформації.

Загальні інформаційні ресурси УкрІНТЕІ містять бази даних технологій, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та дисертацій України та інше (Рис.8.4).

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу. Це найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Щорічно до фондів надходять 160-180 тис. документів (книг, журналів, газет тощо). Бібліотека комплектується всіма українськими виданнями, отримує примірник дисертацій, які захищаються на території України, веде міжнародний книгообмін з науковими закладами і бібліотеками країн світу.

Національний орган інтелектуальної власності володіє інформаційними ресурсами на паперових та електронних носіях. На паперових носіях публікуються:

- Офіційний бюлетень «Промислова власність»;
- Офіційний бюлетень «Авторські права і суміжні права»;
- описи к патентам на винаходи і корисні моделі;
- нормативно-правові, методичні і довідкові видання;
- науково-практичне видання «Інтелектуальна власність».

Література для самопідготовки:

1. Інтелектуальна власність. Підручник. / М.М. Капінос, Е.Т. Лерантович, М.М. Солощук. – Х.: НТУ «ХП», 2016. – 348 с.
2. Право інтелектуальної власності. Академ. курс; Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. д.ю.н. О.П.Орлюк, д.ю.н. О.Д.Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре". 2006. -720 с.
3. Цивільний кодекс України / Уклад. О. Руденко. – Х.: Фактор, 2003. – 472 с.
4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», від 05.07.1994, № 850–IV, ред. від 5.12.2012.
5. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», від 15.12.1993, № 850–IV, ред. від 5.12.2012.
6. Закон України «Про авторське та суміжне право», від 23.12.1993, 3792-XII, ред. від 5.12.2012 р.
7. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», від 15.12.1993, № 3689-XII, ред. від 5.12.2012.
8. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / за ред. О.А.Підопригори, О.Д. Святоцького, – К.: Видавничий дім «Ін-Юре», 2002, – 624 с.
5. Управління інтелектуальною власністю/ Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суїні Ю./ К.І.С., 2005, с. 448.
6. Путівник по законодавству з інтелектуальної власності [Текст] / [О. Л. Копиленко та ін.] ; Ін-т законодавства Верх. Ради України, Нац. офіс інтелект. власності. - Київ : Людмила, 2018. - 160 с.
7. Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи [Текст] : [монографія] / [М. Є. Бичковська та ін. ; ред.: О. О. Кулініч, Р. Б. Шишка]. - Київ : Ліра-К, 2019. - 275 с.
8. Право интеллектуальной собственности. Академ. курс; Учебник для студентов высших учебн. заведений / Под ред. О.П.Орлюк, О.Д.Святоцького. - К.: Издательской Дом "Ин Юре". 2006. - 720 с.
9. Якубівський І.Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні [Текст] : монографія / І. Є. Якубівський ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. - 521 с.
10. Фордзюн Ю.І., Кабацій В.М. Основи інтелектуальної власності: навч. посібн. Ю.І. Фордзюн, В.М. Кабацій – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 208с.
11. Інтелектуальна власність: навчальний посібник/ Під ред. В.П. Мартинюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 360 с.
12. Сисоєв Ю.О. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Сисоєв, Ю. В. Широкий ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2020. - 79 с. : рис. - Бібліогр.: с. 70-71.
13. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю : Навчальний підручник. – К.: Держ. Ін-т інтел. власн., 2019. – 312 с.

14. Жаров В.О. Захист інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб. – К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2006. - 88с.
15. Періодичне видання «Інтелектуальна власність»

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет

1. Сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України <http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA>.
2. Сайт ДП «Український інститут промислової власності» <http://www.uipv.org/>.
3. Цифрова патентна бібліотека <http://library.uipv.org/>.
4. Сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності <http://www.wipo.int/portal/ru/>.
5. Сайт науково-дослідного інституту інтелектуальної власності - <http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/>.
6. Офіційний сайт Верховної Ради України - <https://zakon.rada.gov.ua>