

Правове регулювання промислової власності: національний та світовий досвід



ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ

Дробот Олена Василівна,
студентка

*Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького*

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що у сучасних умовах в Україні змінився характер відносин, пов'язаних із охороною об'єктів промислової власності, зокрема винаходів. Раніше права на результати інтелектуальної діяльності мала держава і декларувала свій обов'язок забезпечити їх практичне використання, але у ХХІ ст. власник результатів інтелектуальної діяльності має сам опікуватися забезпеченням їх надійної правової охорони і визначенням шляхів реалізації їх на ринку. Правова охорона об'єктів промислової власності надає реальну перспективу більш раціонально використовувати потенціальні можливості комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки можливо одержати шляхом подання заявки на патент до компетентного органу (патентне відомство) держави і одержання патенту.

Метою наукового дослідження є аналіз сутності та умов патентування винаходів громадян України в іноземних державах.

Статтю 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) в Україні [1, ст. 37].

Патентування – це комплекс заходів, спрямованих на одержання правової охорони об'єктів промислової власності та їх правового захисту. У міжнародній практиці термін «патент» означає охоронну

грамоту, що свідчить про надання її власнику виключного права на об'єкт промислової власності в межах території держави, що видала патент і протягом терміну, встановленого законодавством цієї держави [5, 17]. Таке право являє собою сукупність монопольних прав на використання цього об'єкта у виробничій та торговельній сферах діяльності.

У виробничій сфері – це виключне право на виробництво запатентованого об'єкта, а для торгівлі – це право на введення його у комерційний обіг. Патент має чітко визначені національні кордони і на території інших держав не захищає свого власника, але торгівля не знає обмежень і кордонів. Тому і був введений світовий інститут патентування винаходів у іноземних країнах, щоб була можливість захищати інтереси їх власників в усьому світі [2, 65-66].

Зазначено, що процедура патентування винаходів в інших країнах проводиться їх власниками з певною метою. По-перше, це захист винаходів від несанкціонованого використання і, відповідно, одержання максимально комерційної вигоди від його реалізації. По-друге, це захист їх на територіях інших держав як об'єкту власних науково-технічних досягнень. По-третє, для захоплення нових і розширення існуючих ринків збуту своєї продукції, для всебічного сприяння міжнародному співробітництву у науково-технічній, промисловій, комерційній сферах тощо.

Патентуванню об'єктів передують кропітка і цілеспрямована робота з ґрунтовного вивчення ринку товару, вибору країн патентування, прогнозування можливих майбутніх збитків та прибутків, джерел фінансування, потрібних для проведення патентування, рекламних компаній тощо.

При визначенні держав патентування потрібно вирішити деякі питання, пов'язані з вивченням стану промисловості в державі, напрямками її технічного і промислового розвитку. Винахід доцільно патентувати у тій країні, де розвинута галузь промисловості, до якої належить запропонований до патентування об'єкт або проводяться наукові дослідження чи технічні розробки в напрямках, до яких належить об'єкт патентування.

Заявниками винаходу в іноземних державах можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Питання про зміну заявника при патентуванні винаходу за кордоном має бути вирішено по узгодженню із заявником в Україні. Ця зміна має бути оформлена відповідним договором або передаточним актом.

Патентування винаходів громадян України в іноземних державах може бути здійснено з використанням таких процедур патентування:

- патентування винаходу, промислового зразка відповідно до вимог національного законодавства держав патентування (традиційна система патентування);
- подання міжнародної заявки на винахід відповідно до вимог Договору про патентну кооперацію (далі – РСТ);
- патентування з використанням процедур, передбачених регіональними угодами: Європейською патентною конвенцією (далі - ЄПК), Євразійською патентною конвенцією (ЄАПК), Угодами Африканської організації інтелектуальної власності (ОАІ) і Африканської регіональної організації з охорони інтелектуальної власності (ARIPO).

На думку дослідників, незважаючи на те, що сьогодні більшість винаходів патентується з використанням різних міжнародних і регіональних угод, патентування винаходу за традиційною процедурою залишається дуже важливим інструментом патентного захисту і ще довго не втратить своєї актуальності. У деяких випадках вибір заявником цієї процедури є найбільш доцільним, а інколи і єдино можливим [5, 74].

Відповідно до цієї процедури, заявка на видачу патенту на винахід подається заявником в патентне відомство кожної із держав патентування. Для того, щоб заявка була прийнята іноземним патентним відомством, вона має відповідати всім передбаченим законодавством формальним вимогам. Як правило, заявка має містити заяву, опис винаходу, формулу винаходу, креслення, якщо вони необхідні для розуміння опису, легалізовану копію первинної заявки, що була подана в іншу державу для встановлення пріоритету, переклад заявки на офіційну мову держави патентування, довіреність патентному повіреному, документ про сплату відповідного збору. Окремі законодавчі акти передбачають подання декларації про авторство, передаточний акт, якщо право на одержання патенту передається.

Заявка має стосуватись одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом.

Одночасно, крім традиційної схеми, запатентувати винахід можна відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ) та вимога Європейської патентної конвенції (ЄПК). Перший варіант подачі заявки, відповідно до Договору РСТ, передбачає наявність двох фаз: міжнародної та національної.

Міжнародна фаза включає: подання міжнародної заявки, проведення пошуку та міжнародну публікацію. Крім того, за бажанням заявника, може додатково проводитися попередня міжнародна експертиза заявки. Національна фаза – це процедура розгляду міжнародних заявок національними патентними установами країн, де проводиться патентування.

До недоліків цієї системи варто віднести відносно високу вартість послуг, а також неможливість змінити середньо-складений список країн патентування в процесі роботи над проектом, що на практиці трапляється досить часто. Тому нею доцільно користуватися лише за необхідності патентування об'єкта не менше, ніж у чотирьох-п'яти країнах. Це дозволяє, як показує досвід провідних фірм світу, знизити витрати порівняно з традиційною схемою патентування.

Патентування за процедурою ЄПК дозволяє отримати патент, який буде чинним на територіях країн, вказаних у заявці. Процедура патентування за цією схемою є недешевою і може порівнюватися хіба що з вартістю 4-5 окремих охоронних документів. Однак вона має і свої переваги. Згідно з вимогами ЄПК, подається лише одна заявка, однією мовою, через одного патентного повіреного, а патентна грамота одночасно захищає об'єкт у декількох країнах-учасниках ЄПК [3, 88].

Крім вищезазначених, процедура патентування може також проводитися за системами, передбаченими іншими регіональними угодами, зокрема, Євразійською патентною конвенцією, Африканською організацією інтелектуальної власності тощо [4, 68].

Таким чином, процедура патентування об'єктів промислової власності громадян України в іноземних державах є досить складною і вимагає значних коштів. Тому рішення про його проведення слід приймати лише на підставі проведення ґрунтовного і всебічного аналізу ринку, власних можливостей і, звичайно, серйозних підстав. Серед останніх вирішальним може бути гарантія експортних поставок продукції або продаж ліцензії.

Список використаних джерел :

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Закон України від 15 грудня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>
2. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 156 с.

3. Кожарська І. Право інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності: навчальний посібник / І. Кожарська. – К.: Держ. ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 144 с.
4. Крайнев П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П.Крайнева: Монографія. - К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. - 340 с.
5. Патентування винаходів в іноземних державах: практичний посібник / Л.І.Ніколаєнко, І.Ю. Кожарська, В.С. Радомський, С.Й. Полачек - 1999, 122 с.

**ОХОРОНА ПРАВ ВИНАХІДНИКІВ ВІДПОВІДНО ДО
«ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИВІЛЕЇ НА ВИНАХОДИ І
ВДОСКОНАЛЕННЯ» ВІД 20 ТРАВНЯ 1896 Р.**

Іващенко Віктор Анатолійович,
кандидат історичних наук, доцент
Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького

Правова охорона винаходів та корисних моделей неможлива без чітко налагодженого законодавства у сфері промислової власності. Тому вивчення правового досвіду, набутого за часів Російської імперії, є важливим для сучасного стану справ у галузі патентного права.

Окремі аспекти досліджуваної нами теми знайшли наукове висвітлення у працях науковців, зокрема, Н. Горло. Однак спеціального дослідження, присвяченого аналізу «Положення про привілеї на винаходи і вдосконалення», нам віднайти не вдалося. Автор статті ставить за мету висвітлити та проаналізувати окремі положення закону. Об'єктом вивчення є охорона прав винахідників у Російській імперії відповідно до «Положення про привілеї на винаходи і вдосконалення», предметом – окремі норми цього закону.

Серед основних нормативно-правових актів, які регулювали відносини у сфері авторських прав, було «Положення про привілеї на винаходи і вдосконалення» від 20 травня 1896 р. (далі – Положення 1896 р.) [1].

Згідно зі ст. 1 Положення 1896 р., для охорони виключного права користування винаходами та вдосконаленнями, зробленими у сфері промисловості, можна було отримати привілеї (патент) на винахід чи вдосконалення [1, 3].

З прийняттям Положення 1896 р. вперше у законодавстві Російської імперії визначалися умови патентоздатності винаходу.