



## КВАЛІФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

**Борис Прахов,**  
*завідувач відділу промислової власності НДІ  
інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук*

Виникнення у суб'єктів права промислової власності закон пов'язує з необхідністю дотримання процедури патентування. Сутність патентування заключається в отриманні патенту і прав промислової власності, що містяться в ньому. Але цілі патентування набагато ширші.

**По-перше,** з патентуванням пов'язується виникнення правового пріоритету на об'єкт промислової власності, першості. В патентному законодавстві України першість на об'єкти промислової власності встановлено за датою подачі заявки в патентне Відомство, котра, в свою чергу, установлюється за датою отримання Відомством матеріалів, які містять:

- клопотання у будь-якій формі про видачу охоронного документу;
- дані що дозволяють встановити особу заявника;
- частину матеріалів, які описують об'єкт. При цьому, варто зазначити, що вказані матеріали повинні бути викладені українською мовою.

**По-друге,** патентування переслідує і інформаційні цілі, до того ж двоїстого характеру: для Відомства — про те, що, можливо, з'явився охороноспроможний об'єкт, стосовно якого у державі може виникнути

інтерес (якщо він здатен вплинути на обороноспроможність, або ж на економічну міць держави); для потенційних споживачів. Правда, офіційно інформація для потенційних споживачів з'являється набагато пізніше — після публікації в офіційному бюлетені даних про заявку, що відбувається за загальним правилом через певний час (18 місяців щодо винаходів). Але сьогодні той хто володіє інформацією — володіє світом і має більше можливостей в підприємницькій діяльності. Тому підприємці прагнуть отримати першими інформацію як з офіційних джерел, так і не офіційним шляхом.

**По-третє,** враховуючи те, що в силу бідуючого економічного положення вітчизняних підприємців попит на новинки поки що не значний, а діючий порядок патентування об'єктів промислової власності в інших державах неодмінно передбачає необхідність спочатку запатентувати їх в Україні, об'єктивно створюються передумови зацікавленості в патентуванні тих об'єктів промислової власності (перш за все винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин), котрі мають попит на світовому ринку.

**По-четверте,** з патентуванням пов'язано і виникнення права на тимчасову правову охорону, яке за-



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

ключається в тому, що заявник має право хоча б на отримання справедливої компенсації за спричинені йому, після публікації даних про заявку, збитки від особи, яка дійсно знає або отримала письмове повідомлення із зазначенням номера заявки, а сам зазначений об'єкт використовувався нею без відома і дозволу заявника. Варто звернути увагу на те, що викладення цього правила в ч.2 ст.18 Закону України "про охорону прав на винаходи і корисні моделі" здійснено вкрай науково.

Таким чином, не відомо, чому законодавець пов'язав отримання цих даних лише з українською мовою, ніби інформація отримана іншою мовою, а тим більше російською, не порушує прав і не може бути використана. Суть не у формі і не в мові, якою отримана контрафактна інформація, а у її змісті. Крім цього, використання невизначених термінів типу "справедлива компенсація" зовсім не прикрашають наше законодавство. Справедливість повинна виражатися в повній компенсації одноразово спричинених збитків. Але виникає низка питань, на які не так просто дати відповіді. Як співвіднести вимоги позивача стосовно пред'явлених до компенсації збитків і заперечення відповідача? Цілковито природно, що позиції сторін категорично протилежні. Крім цього, шкода може складатися як і із власне збитку, так і з утраченої вигоди, можуть бути пред'явлені і вимоги про компенсацію моральної шкоди. Таким чином, мова йде про об'єктивну категорію власне збитків в економічно обґрунтованих межах, такої ж упущеної вигоди і суб'єктивну категорію розміру моральної шкоди, якщо позивач представить докази фізичних і моральних страждань, інших негативних явищ. Від-

повідно, справедливості потрібно дотримуватися по відношенню до потерпілого. Якщо ж дані про новинку отримані і використані декількома особами, компенсація повинна бути отримана від кожної з них. Також не зовсім зрозуміло, що саме означає вираз "хоча б". Мабуть, мова йде про можливість інших способів захисту порушених інтересів, таких як припинення використання за рішенням суду незаконного використовуваного об'єкту, вилучення з обігу вже впущеного з нього або на його основі продукту та ін.. На нашу думку, немає підприємств використання мір, передбачених законодавством про недобросовісну конкуренцію. Використання отриманих обхідним шляхом даних за заявкою з метою створення нового додаткового до основного винаходу або іншого об'єкта новинки обмежене конвенційним пріоритетом або після закінчення терміну конвенційного пріоритету право подання заявки на додаткову новинку виникає і у інших осіб.

**По-п'яте**, з поданням заявки і кваліфікацією об'єктів промислової власності пов'язано і виникнення виключних прав. У той самий час варто мати на увазі, що далеко не кожну новинку доцільно патентувати. Таким чином, для способів як винаходів більш доцільна передача їх на основі договорів "ноу-хау", що дозволяє запобігти неконтрольованого і такого, що складно перевірити на практиці використання технологій іншими особами без дозволу патентовласника, звузити коло осіб, яким ці дані можуть бути реалізовані. Також є і інші переваги.

Кваліфікація об'єктів промислової власності пов'язана з певною процедурою патентування. У світовій практиці використовуються наступні системи патентування:



1. **Явочна**, схарактеризована тим, що до видачі патенту (свідоцтва) критерії патентоспроможності не досліджуються, часто не перевіряється, чи перевіряється не повністю правильність складання опису і повнота розкриття об'єкта в матеріалах заявки, патент видається за будь-якою правильно оформленою заявкою, строки патентування не значні.
2. **Перевірочна** (дослідницька), при котрій перевіряється відповідність заявки формальним вимогам (попередня формальна експертиза), патентоспроможність об'єкта за всіма критеріями, повнота і правильність розкриття об'єкта (експертиза по суті, державна експертиза), проведення експертизи по суті потребує і багато часу, і значних зусобів, і наявності кваліфікованих експертів в області техніки і права, і достатньо повних патентних фондів. Звичайно, що слабозрозуминим і країнам, що розвиваються та процедура "не по кишені".
3. **Відстрочена**, при якій проводиться формальна експертиза заявки, а після її успішного проходження заявки певний час залишається не задіяна після чого публікується і кожному, хто може протиставити охоронний документ на такий же об'єкт, заявку з більш ранньою датою пріоритету надається можливість у вказаний проміжок часу її оскаржити. Іншими словами, у такий спосіб тягар експертизи заявки по суті переноситься на зацікавлених у забезпеченні своїх інтересів осіб.

Кожна із систем патентування має свої різновиди і особливості, переваги та недоліки, які під час

розробки патентного законодавства України та під час його прийняття були враховані. В Україні застосовується явочна та відстрочена, а за клопотанням і за рахунок заявника — перевірочна, системи патентування.

Експертиза заявки проводиться відомством на основі затверджених правил. Під час формальної експертизи з'ясуванню підлягають наступні обставини:

- визначається приналежність заявлюваного об'єкта до охоронюваних відповідно до діючого законодавства;
- чи відповідає заявка всім установленим вимогам. Але оскільки стосовно кожного з охоронюваних об'єктів вимоги загальні і специфічні, детально розглядати їх немає необхідності;
- визначається відповідність документа про виплату збору за подання заявки встановленим вимогам.

Під час визначення приналежності заявленого об'єкта до низки охоронюваних встановлюються наступні обставини:

1. Чи не суперечить заявлюваний об'єкт суспільним інтересам, принципам гуманізму і моралі. В силу цього не можуть отримати правову охорону і бути кваліфікованими об'єкти, які суперечать цим вимогам.
2. Чи відповідає заявлюваний об'єкт критеріям патентоспроможності (охороноспроможності). У принципі ці критерії зводяться до вимог абсолютної новизни і промислової придатності, а для винаходів і винахідницького рівня сортів рослин — стійкості, стабільності і однорідності.
3. Чи не має спеціальних вказівок в законодавстві на виключення



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

деяких результатів творчої діяльності з низки охоронюваних конкретним законом. В силу цього об'єкти, охоронювані одним законом, не можуть охоронятися іншим. Таким чином, не підпадають під охорону відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі": відкриття, наукові теорії і математичні методи; методи організації і управління господарством; умовні позначення, розклади, правила; методи виконання розумових операцій; програми для обчислювальних машин; результати художнього конструювання; типи і сорти рослин, породи тварин та ін.. Частина зі вказаних у ст.. 5 ч. 3 цього закону об'єктів відноситься до низки охоронюваних іншими законами, а саме — Законом України "Про авторське право і суміжні права", а стосовно відкриття відкриттів через відсутність в Україні спеціального нормативного акту. Відповідно до ст.. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" не надається правова охорона об'єктам архітектури (за винятком малих архітектурних форм); промисловим, гідротехнічним та іншим стаціонарним спорудам; друкарській продукції як такій; об'єктам не стійкої форми, що складаються з рідких, газоподібних, сипучих речовин.

Більш детальний і розширений перелік обмежень у визначенні заявлюваних законів для товарів і послуг передбачений ст.. 5, 6 Закону України "Про охорону прав для знаків товарів і послуг" що пояснюється самим об'єктом знаку — словесним, образотворчим, об'ємним

і іншим позначенням виконаним у будь-якому кольорі, або ж поєднанні кольорів. Оскільки ці позначення можуть бути характерними і для інших об'єктів правової охорони, відображаючи національну, виробничу, або іншу особливість, що склалася історично, встановлюються більш строгі обмеження. Таким чином, не можуть бути заявленими позначення які зображають державні герби, прапори і емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних між правлінських організацій; офіційні контрольні, гарантійні і пробні клейма, печаті, нагороди, та інші відзнаки. Але такі позначення допустимо включати до товарного знаку або до знаку послуг у якості елементів за умови, що вони не охороняються і на їх включення є письмова згода компетентних органів, або власника. Практика видачі таких дозволів свідчить про те, що вони у більшості випадків надаються юридичним особам, які здійснюють свою діяльність від імені або під протегуванням відповідних органів. Не виключається видача таких дозволів і суб'єктам підприємницької діяльності. Але порядок видачі таких дозволів не регламентований. Уявляється, що це повинно здійснюватися на платній основі, під відповідні гарантії у зв'язку з особливим статусом вказаних вище позначень і тим самим що у випадку використання їх під час продажу товару, не відповідаю чого споживачким або іншим якостям, опосередковано буде страждати і репутація органу, який дозволив використання елементів своєї атрибутики.

Не можуть бути кваліфіковані і позначення, які не мають розрізняльної здатності; є загальноновживаними як позначення товарів і послуг



певного виду; вказують на вид, якість, властивості, призначення, вартість товарів чи послуг, а також на місце і час виготовлення або збуту; є неправдивими або такими, що мають властивість ввести в оману стосовно товару, послуги, особи, котрі виготовляють товар, або надають послугу; є загальноживаними символами і термінами.

Також не підлягає реєстрації і кваліфікації визначення, котрі є тождешними або схожими на стільки, що їх можна сплутати зі:

- знаками, раніше реєстрованими, або еквівалентними до реєстрації в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг. Ця заборона в умовах формування ринкових відносин прагнення новоспечених підприємницьких до наслідування, а іноді і умисного бажання видати свої товари за вироблені іншими особами, які мають певний авторитет має дуже важливе значення;
- знаки інших осіб, якщо, ці знаки охороняються на підставі міжнародних угод, учасницею котрих є Україна;
- фірмовими найменуваннями відомими в Україні і такими, що є власністю інших осіб, які отримали це право до подання до Відомства заявки стосовно однорідних товарів та послуг;
- найменуваннями місць походження, окрім випадків, коли вони включені в знак як елементи, які не охороняються і зареєстровані на ім'я осіб що мають право використовувати такі найменування;
- сертифікатними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

Не підлягають кваліфікації і такі позначення, які відтворюють про-

мислові зразки права на які в Україні належать іншим особам; найменування відомих в Україні витворів науки, літератури і мистецтва, або цитати і персонажі з них, витвори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми і похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди. Вказані обставини охороноспроможні в авторському праві, у силу чого використання об'єктів допускається лише зі згоди авторів.

Трохи інший підхід законодавцю проявив стосовно спеціальних вимог до сортів рослин, встановивши тільки рослинний перелік критеріїв патентоспроможності — новизна, відмінність, однорідність, стабільність, що закріплено у ст. 6 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин".

Слід мати на увазі, що значно легше процедуру кваліфікації результатів творчої діяльності і дає підстави сподіватися на позитивний результат якісно і кваліфіковано проведений заявником чи автором, або іншою особою за їх дорученням, бажано патентознавцем або повіреним у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним) патентний пошук у ході якого визначається новизна та винахідницький рівень.

Оскільки у будь-якому випадку кваліфікація починається з перевірки документів, що входять до заяви тільки через те як вона оформлена, як дотримані пред'явлювані до неї вимоги, багато в чому залежить швидкість і кінцевий результат. Заявка — комплексне поняття і включає низку документів, що складаються державною мовою.

Таким чином, у заяві на видачу охоронного документу (патенту чи





свідоцтва); у обов'язковому порядку необхідно вказати заявника та його адресу, а також автора або авторів заявленого об'єкта. У описі винаходу, корисної моделі, сорту рослин сутність повинна бути розкрита на стільки повно і ясно, щоб її зміг відтворити спеціаліст у вказаній галузі. Формула винаходу повинна відображати суть, базуватися на описі і викладатися в установленому порядку досить ясно і стисло (як правило у межах 150 слів). Крім того, в інформаційних цілях залишається реферат, креслення, якщо на них є посилання в описі. Останні залишаються у тому випадку. Якщо об'єктом винаходу є пристрій.

Опис сорту рослин повинен містити і розкривати його ознаки і властивості за повнотою, достатньою для його визначення. До заявки на видачу патенту на промисловий зразок необхідно додавати комплект фотознімків із зображенням виробу (його макету, малюнку), які дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу, опис промислового зразка. В заявці на видачу свідоцтва на знаки для товарів і послуг необхідно подавати зображення заявлюваного позначення і перелік товарів і послуг для яких заявник реєструє знак.

В практичній діяльності під час розгляду заявки у Відомстві часто виявляється недотримання заявником тих чи інших пред'явлених вимог, про що повідомляється заявникові, який у двомісячний строк зобов'язаний прибрати вказані недоліки. Якщо недоліки не буде прибрано у зазначений термін, заявка залишається неподаною. Це правило за наявності поважних причин у заявника може бути пом'якшено шляхом надання заявнику додаткового терміну для скасування з'ясованих

недоліків заявки. Після приведення заявки у відповідність до пред'явлених вимог її перевірка за формальними ознаками у ході якої встановлюється: чи належить заявлений об'єкт до числа охоронюваних, чи дотримання повністю вимоги до документів заявки, чи дотримання принципу єдності заявки і об'єкта, оскільки встановлено правило про те, що на один об'єкт повинна подаватися одна заявка і, відповідно, в одній заявці не може бути заявлено два чи більше об'єктів. Під час виявлення останнього заявка повинна бути розділена зі збереженням попередньої дати пріоритетна. На цьому етапі перевіряється і достовірність платіжного документу про виплату збору за подання заявки.

Якщо цей етап пройдено успішно, то в залежності від заявлюваного об'єкта, встановлені спеціальні правила.

Так за заявкою на видання патенту на промисловий зразок заявникові висилається рішення про видання патенту; на видання свідоцтва за заявкою на знаки для товарів і послуг проводиться експертиза по суті, у ході якої встановлюється відповідність заявленого умов надання правової охорони — патентоспроможності, а у випадку її успішного проходження заявникові надсилається рішення про реєстрацію знаку; за заявкою на видання патенту на промисловий зразок заявникові висилається рішення про видання патенту і за заявкою на видання патенту на сорти рослин — через 18 місяців (за клопотанням заявника і раніше) матеріали публікуються у офіційному бюлетені Відомства, після чого проводиться експертиза по суті і за умови підтвердження його патентоспромож-



ності приймається рішення про видачу патенту.

Трохи по-іншому вирішується питання про кваліфікацію винаходів і корисних моделей. Якщо у попередніх випадках варіант кваліфікації повністю визначається Відомством, але в цьому випадку враховуються бажання заявника. Стосовно винаходів заявник повідомляється про можливість проведення експертизи по суті, за наявності згоди заявника за його рахунок вона може бути проведена і за відповідності винаходу критеріям патентоспроможності приймається рішення про видачу патенту. Такий патент називається чистим і має низку переваг під час реалізації заснованих на ньому прав. Якщо заявник не виражає бажання про проведення повної експертизи, то заявка 18 місяців, а за клопотанням заявника менше, лежить, після чого публікується в бюлетені. Після публікації заявки будь-яка особа, яка протиставляє заявленому раніше видані охоронні документи або заявку більш ранньою датою пріоритента може зганьбити критерії патентоспроможності і більшою мірою новизну. Правда, законодавством передбачений і інший шлях експертизи по суті, яка може бути проведена не тільки за клопотанням і за рахунок заявника, але й іншої зацікавленої особи — власника охоронних документів на тождній об'єкт, потенційного споживача, автора, співавторів чи інших осіб. Якщо винахід відповідає всім пред'явленим вимогам, приймається рішення про видачу патенту. Тим самим підтверджується його патентоспроможність.

Виникнення прав промислової власності пов'язується з виданням охоронного документу, який у всіх випадках видається лише після

сплати заявником збору за видання патенту і надання відповідного платоспроможного документу, такого, що в свою чергу перевіряється на предмет його відповідності пред'явленим вимогам. Охоронний документ видається у місячний термін після здійснюваної одночасно з публікацією в офіційному бюлетені даних про видання охоронного документу. Після реєстрації охоронного документу і внесення його до Державного реєстру будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки на платній основі.

Таким чином класифікація об'єктів промислової власності має дуже важливе значення для виникнення особистих прав і права інтелектуальної власності; в силу чого регламентована низкою спеціальних актів, а саме:

- Правила складання і подання заявки на видання патенту України на винаходи;
- Правила складання і подання заявки на видання патенту України на промисловий зразок;
- Правила складання і подання заявки на свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Окрім того, видаються відповідні інструктивні матеріали, серед яких — Інструкція з підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до публікації.

Таким чином, кваліфікація об'єктів промислової власності дуже важливий і необхідний етап виникнення патентних прав (прав промислової власності). ◆