

ПРАВО ПОПЕРЕДНЬОГО КОРИСТУВАЧА ЩОДО ВИНАХОДІВ ТА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ — ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ



Сергій Чікін,
*доцент кафедри конструювання верстатів та машин НТУ
України “Київський політехнічний інститут”, кандидат
технічних наук*



Ірина Верба,
*доцент кафедри конструювання верстатів та
машин НТУ України “Київський політехнічний
інститут”, кандидат технічних наук*



Анастасія Беляєва,
*асистент кафедри конструювання верстатів та машин НТУ
України “Київський політехнічний інститут”*

За неофіційними даними Укрпатента значний відсоток причин відмов у наданні правової охорони — це відсутність новизни. Якщо не підозрювати вітчизняного заявника у прагненні набути права, які належать іншим особам, то це, крім іншого, може свідчити про те, що однакові технічні рішення виникають у різних осіб практично одночасно. І навіть якщо у авторів виникне бажання набути права на свої рішення, то висока імовірність того, що хтось подасть заявку раніше за них. У цьому випадку, відповідно до ст. 11 Закону України [1], право на одержання патенту має заявник, заявка якого раніше надійшла до Укрпатенту (до речі, у національному законодавстві абсолютно не передбачено вирішення ситуації, коли такі заявки надійдуть до Укрпатенту в один і той же день). А що робити особі, яка самостійно створила технічне рішення і збирається його використовувати, але не встигла своє-

часно подати заявку або навіть не збиралася цього робити?

У пункті В статті 4А Паризької конвенції [2] зазначено, що "... права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу". В Україні вищезгадана ситуація вирішується за допомогою права попереднього користувача. Так, ст. 470 Цивільного кодексу України [3] та ст. 31 Закону України [1] зазначають, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або викорис-



тання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

У цьому випадку зазначена особа повинна довести, що, по-перше, вона створила, використала або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання об'єкта патентного права — винаходу, корисної моделі чи промислового зразка до дати подання заявки або заявленого пріоритету іншою особою, а, по-друге, що підготовка до такого використання була значною і серйозною.

І в першому, і в другому випадку докази повинні будуватися на аналізі документальних джерел.

У ході підготовки виходу виробу на ринок могли бути використані результати маркетингових досліджень з метою визначення майбутнього кола споживачів та ціни продукту, яка б забезпечувала його конкурентоздатність. Ці дії, як правило, супроводжує звіт та економічні розрахунки. Якщо вони належним чином задокументовані та мають відповідні дати видачі завдання та закінчення робіт, то можуть бути використані у якості доказів.

Доказом правочинності дій може бути задокументована підготовка матеріалів заявки на патент, зокрема, виконані патентні дослідження з метою визначення патентоспроможності технічного рішення, укладені угоди з патентними повіреними чи особами, які надають інформаційно-консультативні послуги у цій сфері.

Якщо автором винаходу є один або група співробітників і здійснено його у ході виконання службових обов'язків, то на підприємстві, де дотримуються вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, мають бути, принаймні, повідомлення від винахідника(ів) роботодавцю

про створення службового об'єкта патентного права, рішення керівництва підприємства про надання інформації про створене рішення статусу комерційної таємниці або письмова угода про передачу (розподіл) майнових прав на створений об'єкт між винахідниками та роботодавцем.

Якщо об'єкт патентного права був наслідком науково-дослідницької роботи, то кроки цього процесу могли бути зафіксовані у лабораторних журналах, або є документи, що засвідчують цю діяльність та пов'язують її з часовими межами (наприклад, план наукових досліджень зі строками проведення, відповідальними особами тощо або конкретні завдання співробітникам, які письмово оформлені та затверджені керівництвом і за виконання яких звітують).

Якщо в літературі (наприклад, [4, 5, 6]) висвітлені питання змісту та умов виникнення права попереднього користувача при добросовісному використанні технічного рішення, аналогічного заявленому, то питання **серйозності підготовки** до такого використання практично ніде не розглянуті.

Тому метою даної роботи є аналіз можливих аспектів, які б свідчили або на користь здійснення серйозної підготовки до використання, або про її відсутність.

Оскільки поняття "серйозна підготовка" ніде в нормативних документах не визначене, то, очевидно, доведення її наявності або відсутності буде залежати від технічної та економічної кваліфікації осіб, які здійснюють експертизу.

Автори розуміють, що результати цієї роботи будуть сприйняті виключно як рекомендаційні. Особли-



во, на нашу думку, на них треба звернути увагу підприємцям малого та середнього бізнесу.

Слід зазначити, що тягар доказів у спорах щодо права попереднього користувача здебільшого несе потенційний попередній користувач тому, що його дії у відношенні до запатентованих об'єктів формально порушують права власника патенту [6].

Масштаби виробничої діяльності, тобто саме ті дії, які визначають, чи була здійснена значна і серйозна підготовка до добросовісного використання об'єкта патентного права, визначаються серійністю майбутнього виробництва та стадією, на якій знаходиться розробка об'єкта.

Вочевидь, наявність у бізнес-плані підприємства запису щодо його бажання використовувати у певному обсязі якийсь технічне рішення, навіть при тому, що у нього є техніко-економічне обґрунтування та документи, які розкривають суть технічного рішення, не може вважатися достатньою підставою щодо визнання підготовки серйозною. Для такого визнання слід розглядати питання, які стосуються ставлення продукції на виробництво взагалі. Крім цього, слід брати до уваги і адекватність здійсненої підготовки щодо випуску певного обсягу продукції.

У відповідності до ГОСТ 15.001-88 [7] розробка та ставлення продукції на виробництво в загальному випадку передбачає:

- розробку технічного завдання;
- розробку технічної та нормативно-технічної документації, зокрема, технічних умов;
- виготовлення та випробування зразків продукції;
- приймання результатів розробки;
- підготовку та освоєння виробництва.

Незважаючи на те, що зазначений ГОСТ дозволяє поєднувати та змінювати послідовність дій, в реальному виробництві у тому чи іншому вигляді вони виконуються всі.

Розглянемо можливу систему доказів серйозності підготовки до використання технічного рішення в певному обсязі, які притаманні кожному з зазначених етапів ставлення продукції на виробництво.

Технічне завдання є основним початковим документом для розробки продукції. Воно повинно, зокрема, містити техніко-економічні вимоги до продукції, які визначають її споживчі властивості та ефективність використання, перелік документів, порядок здачі-приймання результатів розробки. У випадку ініціативної розробки необхідність, порядок та затвердження технічного завдання визначає розробник продукції. У якості технічного завдання допускається використовувати будь-який документ (контракт, протокол, ескіз тощо), який містить необхідні і достатні вимоги до розробки, а також зразок продукції, що призначений для відтворення.

Разом з цим, у технічному завданні можуть міститися вимоги до підготовки та освоєння виробництва, які можуть бути використані для аналізу намірів стосовно обсягу виробництва, який планується.

На підприємстві може бути відсутній документ з конкретною назвою "Технічне завдання", але це не повинно означати відсутності намірів розробки і/або використання тієї чи іншої продукції. Більш важливим є те, що технічне завдання, по суті, є описом ідеї нової розробки, а оскільки охороні підлягають "технологічні (технічні) рішення будь-якої практичної задачі" [3], а не ідеї їх



ЗАХИСТ ПРАВ

вирішення, то навіть наявність документа "Технічне завдання" не завжди є підтвердженням того, що об'єктом розробки є саме те технічне рішення, щодо якого виникає питання про право попереднього користувача. У випадку використання зразка продукції, який призначений для відтворення, слід дослідити джерело його походження.

Таким чином, сам по собі документ "Технічне завдання" не може у повній мірі розглядатися як доказ серйозності намірів, а повинен аналізуватися разом з іншою технічною документацією.

Наступна фаза робіт освоєння виробництва включає у себе розробку **технічної та нормативно-технічної документації**, зокрема, **технічних умов**.

Розробка технічної і, зокрема, конструкторської документації, як правило, здійснюється відповідно до ГОСТ 2.103-68 [8] за декілька стадій (рис. 1).

Технічна пропозиція — це проектна конструкторська документація, яка містить техніко-економічне обґрунтування доцільності розроблення виробу на підставі аналізу технічного завдання та опрацювання варіантів можливих технічних рішень виробу [9]. Технічна ідея, яка висловлена в технічному завданні, на цій стадії набуває певної матеріалізації у вигляді принципових схем, загальних принципів дії тощо. В цілому метою технічної пропозиції більшою мірою є узгоджен-

ня розуміння виконавцем розробки вимог та очікувань замовника та, на підставі порівняльного аналізу, пропонування найбільш прийняттого напрямку для розробки. Розроблений на цій стадії технічний документації присвоюється літера "П", яка зазначається у відповідній графі "Лит" основних надписів у текстовій документації (рис. 2,а) та на кресленнях (рис. 2,б).

Тобто, як і у випадку з технічним завданням, документи технічної пропозиції з літерою "П" частіш за все не можуть (і не повинні) містити інформації, яка повністю розкриває суть розроблюваного технічного рішення, і не можуть бути доказом здійснення серйозної підготовки до випуску якоїсь конкретної продукції, яку можна однозначно ідентифікувати із заявленим рішенням.

При цьому слід мати на увазі, що в реальному виробництві дуже часто розмежування робіт, що виконані по стадіях, можливе лише тоді, коли у технічному завданні зазначені строки виконання кожної з них та порядок їх приймання. Коли розмежування по строках є, то аналіз щодо здійснення серйозної підготовки слід провадити за документами, які стосуються ескізного проекту і мають позначатися літерою "Э" (національні стандарти не обумовлюють використання літери "Е", але вона використовується de facto).

Ескізний проект — це проектна конструкторська документація, яка містить принципові конструктивні

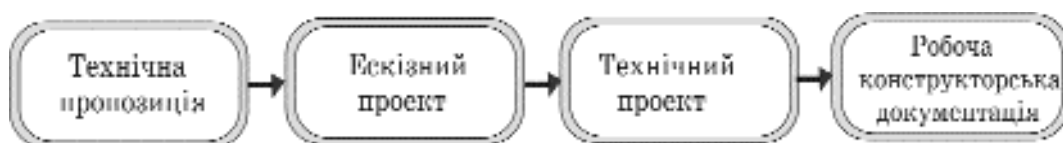


Рис. 1 Стадії розробки конструкторської документації

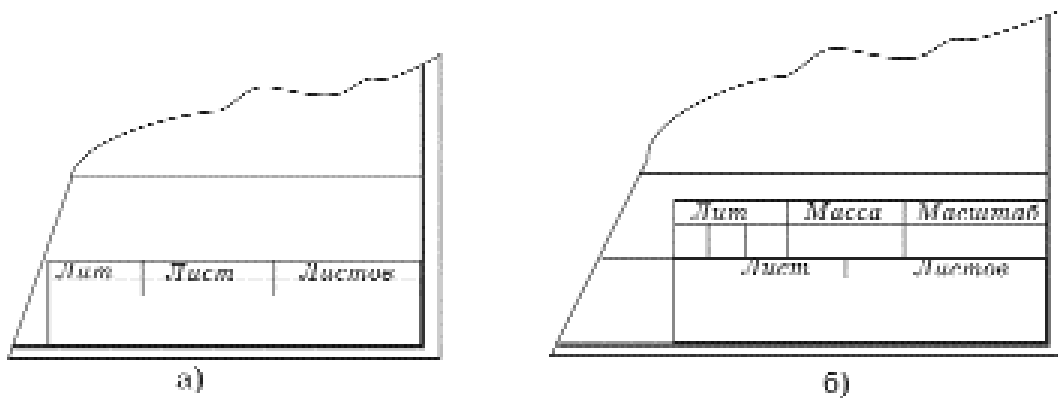


Рис. 2 Фрагменти основних надписів в технічній документації (а) та на кресленнях (б)

рішення і дає загальне уявлення про будову та принцип дії виробу, а також дані, що визначають його відповідність призначенню [9]. Документація, яка є результатом виконання робіт за цією стадією, повинна повністю розкривати суть технічного рішення.

Якщо технічне рішення за документацією ескізного проекту ідентифіковане як таке, що є аналогічним заявленому, то, в разі розмежування робіт згідно технічного завдання, слід аналізувати дати затвердження ескізного проекту в цілому, а у випадку відсутності розмежування — по датах затвердження кожного документа окремо.

Технічний проект — це проектна конструкторська документація, яка містить остаточне технічне рішення і дає повне уявлення про будову розроблюваного виробу [9]. Документація технічного проекту позначається літерою "Т".

Слід мати на увазі, що аналіз документації технічного проекту дає змогу не тільки остаточно впевнитись в аналогічності розроблюваного рішення заявленому, а й отримати

деякі первинні дані щодо обсягу випуску продукції, який планується (більш докладно — див. далі).

Робоча конструкторська документація (іноді кажуть — робочий проект) — сукупність конструкторських документів, призначених для забезпечення виготовлення, контролю, приймання, постачання, експлуатації та ремонту виробу [9].

Робочим конструкторським документам (РКД) виробу одиничного виробництва, призначеного для разового виготовлення — виготовлення одного або більшої кількості примірників виробу, виробництво якого в подальшому не передбачається, присвоюється літера "И".

Для підтвердження відповідності розробленої технічної документації технічному завданню, як правило, виготовляються дослідні зразки або партії.

РКД щодо дослідного зразка, призначеного для серійного або одиничного (не плутати з разовим виготовленням) виробництва розробляється в наступній послідовності.

За результатами технічного проекту розробляється РКД дослідного



ЗАХИСТ ПРАВ

зразка (дослідної партії) без зазначення літери. Після виготовлення та попереднього випробування зразка (партії), в разі потреби, вносяться зміни в РКД з присвоєнням документації літери "О". Проводяться приймальні випробування, результати яких висвітлюються у спеціальному протоколі. Як правило, на підприємстві цій процедурі передують наказ (або розпорядження) про створення приймальної комісії. В разі потреби вносяться зміни в РКД і їй присвоюється літера "О₁".

Для виробів, які будуть виготовлятися серійно або масово, за документацією з літерою "О₁" виготовляється установча серія. Після створення приймальної комісії установча серія випробовується. За результатами випробувань вносяться зміни в РКД і їй присвоюється літера "А".

Для виробів, які розробляються на замовлення Міністерства оборони, передбачені додаткові випробування з відповідним присвоєнням літер "О₂" після "О₁" та "Б" після "А".

Як бачимо, з конструкторської документації, яка на підприємстві ведеться належним чином, можна отримати докази щодо серйозності намірів випустити продукцію у певних обсягах.

Деяко окремо стоїть виготовлення одного чи декількох крупних об'єктів, які не є серійною продукцією, наприклад, автоматичних ліній тощо. У цьому разі не передбачається виготовлення навіть дослідного зразка, а всі виправлення за результатами випробувань виконують відносно виготовленого екземпляра.

Крім розгляду конструкторської документації з формальної точки зору, певну інформацію про подальші наміри виробника можна отримати і

на підставі аналізу конструкції виробів, технологічної підготовки виробництва та виробничого обладнання.

Технологічність конструкції виробу — це сукупність властивостей та ознак конструкції, які дозволяють на різних стадіях життєвого циклу виробу зменшити витрати на виготовлення, експлуатацію та ремонт при дотриманні заданих вимог щодо якості, обсягу випуску та інтенсивності експлуатації.

Отже, технологічність конструкції прямо пов'язана із обсягом випуску та типом виробництва, які визначають ступінь технологічного оснащення, механізації та автоматизації технологічних процесів і спеціалізації всього виробництва. Тож технологічність конструкції — поняття відносне і вона може бути різною для одного й того ж виробу в залежності від типу виробництва (одиничне, дрібносерійне, серійне, масове, автоматизоване).

Показники технологічності визначені у ГОСТ 14.201-83 [10]. Серед загального переліку показників обирають такі, які найповніше характеризують конкретний виріб. Найтипівішими є абсолютна та питома трудомісткість виготовлення виробу, відносна трудомісткість технічного обслуговування виробу, питома матеріалоемність виробу та коефіцієнт використання матеріалу тощо.

Слід мати на увазі, що певною мірою технологічність конструкції виробу є показником професіоналізму конструкторів та технологів. Процес відпрацювання деталей та конструкції виробу в цілому на технологічність може не бути зафіксований документально, високопрофесійні конструктори та технологи дотримуються вимог технологічності



підсвідомо. Зараз розрахунок кількісних показників технологічності, як правило, виконується лише на великих підприємствах за умови, як мінімум, середньосерійного виробництва. Але ця кропітка і, на перший погляд зайва робота, за умови її належного документування, може бути використана у якості суттєвого доказу певної серйозності намірів.

Підготовка виробництва містить також розробку технології виготовлення виробу та технологічного оснащення, що також обов'язково фіксується документально. Але треба зважити на те, що лише у випадку постановки на виробництво серійної продукції ми маємо справу з великими масштабами підготовки: із закупівлею обладнання, розроб-

кою технологічних процесів і проектування та виготовлення пристосувань, із замовленням та закупівлею інструментального забезпечення та комплектуючих виробів, із замовленням витратних матеріалів і, можливо, угод на заготівельне виробництво тощо. Подібні дії підприємства можуть мати силу доказів значної і серйозної підготовки для випуску продукції.

Деякою мірою висновком з вищенаведеного може бути звернення уваги підприємців, особливо малого і середнього бізнесу, на необхідність максимального документування всіх процесів, що відбуваються у виробництві. ◆

Література:

1. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003 р.).
2. Паризька конвенція про охорону промислової власності (в редакції від 02.10.1979 р.)
3. Цивільний кодекс України (в редакції Закону № 1713-IV (850-15) від 12.05.2004 р.).
4. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2001. — 232 с.
5. Право інтелектуальної власності. Академічний курс / За ред. О.А. Підпригори, О.Д. Святоцького — К., Видавничий дім "Ін Юре", 2004. — 670 с.
6. Шевелева Т. Права попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок і торговельну марку // Інтелектуальна власність. — 2006. — № 9. — с. 43 — 44.
7. ГОСТ 15.001-88 "Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения" (чинний в Україні).
8. ГОСТ 2.103-68 "Единая система конструкторской документации. Стадии разработки" (чинний в Україні).
9. ДСТУ 3321-96 "Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять" (чинний в Україні).
10. ГОСТ 14.201-83 "Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования" (чинний в Україні).