



ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК У ФОРМІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Ігор Іваненко,
*аспірант Київського університету права Національної
академії наук України, м. Київ*

Набуття прав інтелектуальної власності на промислові зразки в Україні здійснюється відповідно до чинних вітчизняних нормативно-правових актів та міжнародних актів (конвенцій, протоколів, договорів, угод тощо), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України у формі їх ратифікації.

Вітчизняними нормативно-правовими актами, насамперед, є: Цивільний кодекс України (книга 4, глава 39, статті 459-470); Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000 р.); Правила складання та подання заявки на промисловий зразок; Правила розгляду заявки на промисловий зразок; Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки та порядок видачі патентів; Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності" зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №754 від 18.08.2005 та № 1148 від 19.09.2007).

До зазначених міжнародних актів слід віднести: Женевський акт Га-

азької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (прийнятий 2 липня 1999 р. в Женеві); Гаазький акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (прийнятий 28 листопада 1960 р. в Гаазі); Паризьку конвенцію про охорону промислової власності (набрала чинності для України 25 грудня 1991 р.); Локарнську угоду про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків (укладена 8 жовтня 1968 р. зі змінами від 28 вересня 1979 р.).

Відповідно до Цивільного кодексу України (стаття 462) набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом [1]. Умови та порядок видачі патенту встановлюються Законом України "Про охорону прав на промислові зразки".

Для отримання патенту на промисловий зразок, особа, яка бажає його одержати, складає заявку та подає її установленим порядком на адресу уповноваженого Установою закладу експертизи. Факт отримання матеріалів заявки засвідчується розпискою закладу експертизи, один примірник якої передається заявнику, другий примірник залишається у справі, діловодство за якою розпочинається для поданої заявки



у закладі експертизи. Подальше опрацювання матеріалів заявки на промисловий зразок здійснюється у закладі експертизи і відповідно до норм чинного законодавства передбачає виконання процедур: розгляду й проведення експертизи заявки; прийняття відповідного рішення щодо заявки; здійснення державної реєстрації патенту на промисловий зразок; публікацію офіційних відомостей про видачу патенту та його видачу.

Законом України “Про охорону прав на промислові зразки” не визначається спосіб подання матеріалів заявки на промисловий зразок до закладу експертизи: на паперових носіях із застосуванням власноручного підпису чи шляхом використання електронних документів, які підписуються через накладання електронного підпису. У п. 4 статті 11 цього Закону вказується лише те, що заявка має бути складена українською мовою, а всі інші вимоги до документів заявки визначаються Установою (п. 7, стаття 11) [2]. Разом із тим, у відомчому нормативному акті, яким є Правила складання та подання заявки на промисловий зразок (далі — Правила), зазначається (п. 4.2), що *“документи заявки друкуються на аркушах білого паперу формату А4. Кожний документ заявки починають на окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумеруються арабськими цифрами. Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням рядків паралельно меншому боку аркуша. Креслення, схему, карту виконують на аркушах білого гладкого паперу форматом А4”* [3]. Крім того, пунктом 4.3 цих Правил передбачається: *“Документи друкують шрифтом*

чорного кольору. Текст опису друкують через 2 інтервали” [3].

Очевидно, що зазначені норми Правил передбачають оформлення та подання матеріалів заявки на промисловий зразок тільки на паперових носіях. Тобто традиційним способом подання матеріалів заявок на промислові зразки в Україні є використання паперових носіїв із застосуванням власноручного підпису відповідних документів.

Зазначений спосіб, що передбачає використання паперових носіїв із застосуванням власноручного підпису у процесі набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок, обумовлює здійснення у закладі експертизи, яким є уповноважене Установою Державне підприємство “Український інститут промислової власності” (далі — ДП “УІПВ”), діловодства за заявками на промислові зразки шляхом застосування паперової інформаційної технології (далі — ІТ). Ця технологія передбачає: формування заявником матеріалів заявки на промисловий зразок на паперових носіях; явочне передання або поштове надсилання цих носіїв до закладу експертизи; отримання заявником відповідної розписки закладу експертизи на паперовому носії; здійснення у закладі експертизи процедур діловодства за заявкою на промисловий зразок для опрацювання паперових документів стосовно цієї заявки; ведення відповідного листування між заявником та експертами закладу експертизи щодо заявки на промисловий зразок шляхом обміну паперовими документами; опублікування на паперових носіях офіційних відомостей про видачу патенту.

Сучасною більш прогресивною ІТ, яка застосовується у патентних ві-



домствах розвинутих країн світу, є безпаперова ІТ. Ця технологія упродовжена, зокрема у Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у Відомстві з патентів і товарних знаків США, у Відомстві з патентів і товарних знаків Німеччини та у патентному відомстві Японії [4].

Застосування безпаперової ІТ у патентних відомствах пов'язане з використанням працівниками цих відомств та заявниками електронного документообігу, електронних документів і електронного підпису. При цьому заявники, які використовують безпаперову ІТ, подають до відповідних відомств заявки, зокрема на промислові зразки у формі електронного документа із застосуванням електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП).

Досвід упровадження безпаперової ІТ у зарубіжних патентних відомствах, яка базується на використанні працівниками цих відомств та заявниками електронного документообігу, електронних документів і електронного підпису у процесах набуття прав на об'єкти промислової власності, свідчить про те, що для такого впровадження, насамперед, необхідно вирішити низку задач правового, технічного, технологічного, програмного та організаційного забезпечення. Враховуючи те, що у цій роботі предметом розгляду є правове забезпечення подання заявки на промисловий зразок у формі електронного документа, то саме питання його правового забезпечення будуть висвітлені нижче.

Аналіз вітчизняного законодавства свідчить про те, що відносини, пов'язані з використанням електронного документообігу, електронних документів та ЕЦП, загалом регулю-

ються в Україні такими нормативно-правовими актами: Конституцією України; Цивільним кодексом України; законами України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про інформацію”, постановою Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452 “Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності”; постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2004 року № 680 “Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу”; постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903 “Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів”.

Проте у Законі України “Про охорону прав на промислові зразки” та відомчих нормативних актах із питань правової охорони промислової власності, зокрема у Правилах складання та подання заявки на промисловий зразок, відсутні положення та норми, які регламентували б використання електронного документообігу, електронних документів та електронного підпису у процесах набуття прав інтелектуальної власності на промислові зразки. Відсутність цих положень та норм у зазначених нормативно-правових актах не дозволяє здійснювати подання заявки на промисловий зразок у формі електронного документа.

Базовими нормативно-правовими актами, які регламентують використання електронного документообігу, електронних документів та ЕЦП,



є закони України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис", що набрали чинності з 2004 року. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів. Своєю чергою, Закон України "Про електронний цифровий підпис" визначає правовий статус ЕЦП як обов'язкового реквізиту електронного документа та регулює відносини, що виникають при використанні ЕЦП. У Прикінцевих положеннях цих законів наголошується на необхідності приведення всіх нормативно-правових актів України у відповідність із цими законами і на вжитті всіх заходів щодо забезпечення впровадження технології електронного документообігу у нашій країні.

Отже, для заявників і працівників закладу експертизи створено правове підґрунтя, яке забезпечує використання електронного документообігу, електронних документів та електронного підпису у процесі набуття права інтелектуальної власності на промислові зразки.

З часу набуття чинності зазначеними вище законами минуло вже 5 років, але, на жаль, технологія електронного документообігу ще не впроваджена в більшості установ та підприємств нашої держави, в тому числі і в закладі експертизи. При цьому слід зазначити, що впровадження технології електронного документообігу в ДП "УІПВ", у свою чергу, забезпечує впровадження системи електронного подання заявок на об'єкти промислової власності, в тому числі і на промислові зразки.

У п. 4.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок зазначається: "Документи заявки мають бути оформлені таким чином, щоб їх можна було зберігати тривалий час і безпосередньо репродукувати" [3]. Документи, подані в електронному вигляді (електронні документи) повністю відповідають цим вимогам. Більш того, подання матеріалів заявок на промислові зразки у формі електронного документа дозволить скоротити терміни діловодства (розгляду, експертизи, підготовки матеріалів до реєстру та публікації тощо) за зазначеними заявками та прискорити видачу патентів. Крім того, це забезпечить зменшення кількості помилок у матеріалах заявок на промислові зразки, що публікуються, та зниження витрат закладу експертизи на ведення діловодства й публікацію відповідних матеріалів за заявками.

Очевидно, що для подання заявки на промисловий зразок у формі електронного документа має бути створене відповідне правове поле, норми якого регламентували б правовідносини, що будуть виникати між експертами закладу експертизи, заявниками, патентними повіреними та третіми особами при використанні безпаперової ІТ. Звичайно, використання безпаперової ІТ у процесах набуття прав інтелектуальної власності на промислові зразки потребує або внесення відповідних змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів із питань правової охорони інтелектуальної власності на промислові зразки, або розробки та введення в дію нових нормативно-правових актів, положення яких забезпечували б упровадження безпаперової ІТ.

Стосовно внесення відповідних змін та доповнень до чинних норма-



тивно-правових актів із питань правової охорони інтелектуальної власності на промислові зразки слід зазначити, що зміни й доповнення, насамперед, слід внести до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” і Правил складання та подання заявки на промисловий зразок.

До чинного Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” пропонується внести такі зміни й доповнення.

Статтю 1 [2] доповнити термінами та їх визначеннями, а саме:

- *заявка у формі електронного документа (електронна заявка) — сукупність електронних документів, які відповідно до законодавства подаються заявниками до складу експертизи засобами телекомунікаційного зв'язку, необхідних для видачі Установою патенту;*

- *подання заявки у формі електронного документа (електронної заявки) — здійснення процедури подання електронної заявки за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку із застосуванням електронного цифрового підпису.*

У статті 2 [2] частину першу доповнити абзацами дванадцятим і тринадцятим такого змісту:

На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа (патентах, дублікатах патентів, рішеннях Установи, виписках із Реєстрів тощо), може бути використано факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи, електронний підпис (у тому числі електронний цифровий підпис) або інший аналог власноручного підпису.

Використання електронного цифрового підпису здійснюється відповідно до Закону України “Про елек-

тронний цифровий підпис”. Використання інших аналогів власноручного підпису визначається Установою.

Статтю 11 [2] доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

9. Заява та будь-які інші документи заявки, які можуть або повинні подаватися відповідно до цього Закону, можуть подаватися на паперових аркушах або у формі електронного документа (електронної заявки). Подання документів заявки у формі електронного документа (електронної заявки) здійснюється відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” у порядку, встановленому Установою. Спосіб подання документів заявки (на паперових аркушах або у формі електронного документа) обирає заявник.

Проблемні питання можуть виникнути при визначенні часу одержання матеріалів заявки на промисловий зразок, надісланих на адресу ДП “УІПВ” у формі електронного документа. Стаття 12 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” визначає, що “*датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні: клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене українською мовою; відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд; частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладену українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цієї частини українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від*



дати подання заявки” [2]. У статті 11 Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” зазначається, що “електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження авторіві повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного документа автора, якщо інше не передбачено законодавством або попередньою домовленістю між суб’єктами електронного документообігу. Якщо попередньою домовленістю між суб’єктами електронного документообігу не визначено порядок підтвердження факту одержання електронного документа, таке підтвердження може бути здійснено в будь-якому порядку автоматизованим чи іншим способом в електронній формі або у формі документа на папері. Зазначене підтвердження повинно містити дані про факт і час одержання електронного документа та про відправника цього підтвердження. У разі ненадходження до автора підтвердження про факт одержання цього електронного документа вважається, що електронний документ не одержано адресатом” [5]. Факт одержання матеріалів заявки на промисловий зразок, надісланих на адресу ДП “УІПВ” у формі електронного документа, засвідчується розпискою закладу експертизи, один екземпляр якої заклад експертизи надсилає заявнику (його представнику), а інший залишає у себе. Отже, в цій розписці мають обов’язково бути зазначені дата та точний час одержання закладом експертизи матеріалів даної електронної заявки.

Враховуючи зазначене вище, необхідно також доповнити статтю 12 Закону України “Про охорону прав

на промислові зразки” частиною третьою такого змісту:

3. При поданні заявки у формі електронного документа (електронної заявки) дата та час одержання матеріалів заявки фіксуються автоматично комп’ютерними засобами уповноваженого Установою закладу експертизи. Факт одержання матеріалів електронної заявки засвідчується розпискою зазначеного закладу, яка автоматично у формі електронного документа надсилається заявнику (його представнику) засобами телекомунікаційного зв’язку. Зазначена розписка має містити дані про факт і час одержання електронної заявки та про відправника цієї розписки.

Після внесення змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (або доцільніше паралельно із внесенням цих змін) необхідно також внести відповідні зміни до Правил складання та подання заявки на промисловий зразок.

Узагалі, процедура внесення змін до зазначених вище нормативно-правових актів потребує виконання значної роботи протягом тривалого часу. Тому, крім внесення зазначених змін до чинного законодавства, пропонується впровадити установленим порядком відомчий нормативно-правовий акт — “Правила складання та подання заявки на об’єкт промислової власності та інших документів, що не входять до складу заявки, у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку”. Зазначені правила мають бути розроблені відповідно до норм чинного законодавства у сферах інтелектуальної власності та електронного документообігу і встановлювати порядок складання та подання засобами телекомунікаційно-



го зв'язку електронної заявки на об'єкт промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, топографію інтегральної мікросхеми, кваліфіковане зазначення походження товару) та інших електронних документів, що не входять до складу заявки, але пов'язані з проведенням експертизи заявки та передбачені законодавством у сфері інтелектуальної власності. У цих правилах необхідно зазначити, що подання електронної заявки із застосуванням ЕЦП засобами телекомунікаційного зв'язку на адресу закладу експертизи має здійснюватись відповідно до Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 680, Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самовря-

дування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року №1452 та цих Правил. Зазначені Правила повинні містити, зокрема положення, згідно з яким вимоги до документів електронної заявки на об'єкт інтелектуальної власності мають бути такими ж, як і вимоги до документів заявки на об'єкт інтелектуальної власності, яка складається і подається на паперових носіях. Ці вимоги встановлені чинними нормативно-правовими актами (законами, правилами) у сфері інтелектуальної власності і є обов'язковими для заявників. Вимоги цих Правил мають бути обов'язковими для суб'єктів правовідносин (заявників, патентних повірених, працівників закладу експертизи та ін.), що виникають у процесі набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності. ♦

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. // Інформаційно-правова система Ліга-закон.
2. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 року № 3688-XII із змінами і доповненнями. // Інформаційно-правова система Ліга-закон.
3. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок зі змінами, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 р. №110, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за №226 / 6514.
4. Іваненко П.І. Перехід до використання безпаперової інформаційної технології у процесах набуття прав на об'єкти промислової власності. // Інтелектуальна власність — 2009. — № 9. С. 19 — 23.
5. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22 травня 2003 року № 851-IV із змінами. // Інформаційно-правова система Ліга-закон.
6. Закон України "Про електронний цифровий підпис" від 22 травня 2003 року № 852-IV. // Інформаційно-правова система Ліга-закон.