

Лекція № 2

Тема 1: Авторське право інтелектуальної власності.

Загальна характеристика об'єктів промислової власності

Навчальні питання

1. Характеристика об'єктів промислової власності
2. Правова охорона винаходів та корисних моделей

Література.

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня. 1993 р.
2. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р .
3. Указ Президента України «Про тимчасову правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій» від 18 вересня 1992 р. № 479/92.
4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
5. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки».

6. Закон України «Про охорону прав назнаки для товарів і послуг».
7. Закон України «Про авторське право і суміжні права».
8. ДСТУ 3574-97. Патентний формуляр.
9. ДСТУ 3575-97. Патентні дослідження.
10. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.
11. Право інтелектуальної власності: Підручник. — Вид. 2, змін. І доп. / О. П. Світличний. — К.: НУБіП України, 2016. — 355 с.
12. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / [Р. Ю. Кожушко, М. В. Колосніченко, І. П. Остапчук, М. С. Винничук]. — К. : КНУТД, 2014. — 108 с.

Характеристика об'єктів промислової власності

В кожній країні об'єкти промислової власності (далі – ОПВ) відіграють все більш важливе значення у створенні національних багатств. За останні 100 років технологічне лідерство стало визначальним фактором у створенні національних багатств і забезпечило зростання більшості держав. Звісно, що ці країни не будували свій економічний розвиток виключно на результатах інтелектуальної творчої діяльності, хоча ОПВ завжди відігравали важливу роль у досягненні економічних успіхів.

Формування промислової власності (далі – ПВ) як галузі інтелектуальної власності (далі – ІВ) почалося з XII століття, практично одночасно з розвитком промисловості, науки мистецтва. Становлення ОПВ припадає на XIV століття, коли в Венеціанському законі від 1474 р. вперше міститься згадування системного підходу щодо охорони винаходів у формі патенту. З Венеції патентування поширилося на інші країни Європи, а пізніше – й на інші країни світу.

Перший патентний закон «Статут про монополії» був прийнятий у Англії в 1628 р., яким установлювалося виключне право кожного, хто створить і застосує технічне нововведення, користуватися його вигодами і перевагами протягом **14 років**.

З удосконаленням і створенням технічних нововведень удосконалювалася система патентного права. Патенти, як охоронні документи на ОПВ почали видаватися Патентними відомствами і видаються ними й нині. Зокрема, після Французької революції в 1791 р. у Франції був прийнятий перший закон, який взяв під охорону права винахідників.

Патентна система промислової власності в усьому світі постійно удосконалювалася. В **1812** р. був прийнятий закон *«Про привілеї на різні винаходи і відкриття в художніх ремеслах»*, яким встановлювалося видача

привілеїв на власні винаходи, а також на ті, котрі ввозилися із-за кордону, терміном на три, п'ять і десять років. З розвитком міжнародної торгівлі постало питання щодо міжнародної охорони власників патентів. Така ідея була реалізована тільки на Паризьській конвенції з промислової власності **1883 р.**, принципіві положення якої закладені в національні законодавства.

Такими зокрема є національний режим, право пріоритету і загальний режим.

Національний режим передбачає, що кожна держава – учасниця Союзу, зобов'язана надавати громадянам інших держав, таку ж правову охорону, як і власним громадянам.

Право пріоритету зводиться до того, що заявка на одержання охоронного документа, подана в одній з держав – членів Союзу, надає право заявнику подати таку ж заявку на той же винахід у будь-яку державу – учасниця Союзу протягом визначеного часу від дати подання першої заявки.

Загальні правила діють щодо патентів, згідно з яким патент, виданий в одній з держав – учасниць Союзу, діє тільки на території цієї держави. Патенти, видані в різних державах Союзу на той же самий винахід, незалежні один від одного.

Паризька конвенція про охорону промислової власності є першим міжнародноправовим документом у сфері ІВ. І на сьогодні Паризька конвенція

1883 р. є основним міжнародноправовим документом, який визначає засади всіх інших міжнародноправових документів, що стосуються охорони ПВ. В основі Паризької конвенції лежать такі **принципи**:

- 1) **принцип національного режиму;**
- 2) **принцип незалежності патентів.**

Спеціальне регулювання відносин у сфері ПВ в Україні започатковане **Указом ПУ «Про тимчасову правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій»** від 18 вересня 1992 р. № 479/92. Ним передбачено забезпечення правової охорони ОПВ, а також раціоналізаторських пропозицій і ефективного функціонування єдиної патентної системи в Україні. У серпні 1992 р. Україна заявила про продовження дії на своїй території **Паризької конвенції про охорону промислової власності, Договору про патентну кооперацію та Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків**. У квітні 1993 р. Верховна Рада України прийняла **Закон «Про охорону прав на сорти рослин»**, а у грудні того самого року – низку законів у пакеті: **«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»**, **«Про охорону прав на промислові зразки»**, **«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»**, **«Про авторське право і суміжні**

права». Із прийняттям Україною цих законів та інших законодавчих актів було створено правове поле, яке в цілому відповідало міжнародним нормам.

Головним органом, що здійснює експертизу заявок на ОПВ, забезпечення їх правової охорони, видача патентів та інших охоронних документів є державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні КМУ як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у

сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.

До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:

приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;

здійснення державної реєстрації винаходів і корисних моделей, видача патентів на винаходи і корисні моделі;

визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі у порядку, передбаченому законом;

опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі у Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

інформування та надання роз'яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі.

Націнальне законодавство передбачає патентування ОПВ в зарубіжних країнах, що є однією із форм реалізації своїх патентних прав фізичними і юридичними особами України. Відповідно до Конституції України (далі – КУ) суб'єкти патентних прав мають право володіти, користуватися і розпоряджатися власними їм ОПВ.

У той час, коли в інших країнах світу кількість заявок на реєстрацію інновацій і нових товарних знаків зростає. Зокрема, у США таке зростання становило близько **19 %**, Японії – більше **16 %**. Крім того, в Україні має місце неконтрольована передача наукових і конструкторських розробок за кордон, витікання з України вітчизняних заявок на перспективні винаходи тощо.

Зазначені проблеми можливо вирішити шляхом удосконалення законодавства у сфері охорони ІВ і приведення його у відповідність із ЦК України і законодавством Європейського Союзу, а також корінної перебудови у державних органів щодо об'єктів ІВ.

Законодавство України щодо захисту ОПВ включає КУ, відповідні норми ЦК України та спеціальне законодавство у сфері ПВ. Законодавство України щодо захисту ОПВ включає КУ, відповідні норми ЦК України та спеціальне законодавство у сфері ПВ.

Слід зазначити, що з 1997 р. в Україні започатковано систему державних стандартів в галузі промислової власності (наприклад, ДСТУ 3574-97. Патентний формуляр, ДСТУ 3575-97. Патентні дослідження).

Стандарти розроблені відповідно до чинного законодавства України у галузі промислової власності. Ці вимоги є обов'язковими для суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для всіх інших суб'єктів господарської діяльності вимоги стандартів мають рекомендаційний характер.

Правова охорона винаходів та корисних моделей

Історично в кожній державі склались свої національні системи класифікації винаходів. Зараз усі держави світу поряд з національними використовують Міжнародну класифікацію винаходів.

Законодавство України про охорону прав на винаходи, корисні моделі базується на КУ і складається із ЗУ: «Про охорону прав на винаходи і корисні

моделі», «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. та інших нормативно-правових актів.

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що *не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності.*

Об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з Законом, може бути **продукт** (*пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо*), **процес** (*спосіб*).

Об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з Законом, може бути **пристрій** або **процес** (*спосіб*).

Правова охорона згідно з Законом не поширюється на такі об'єкти:

сорти рослин і породи тварин;

біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукти таких процесів;

компонування напівпровідникових виробів;

результати художнього конструювання;

хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини. Дія цього положення не поширюється

на продукти (речовини або композиції), що застосовуються в діагностиці або лікуванні;

процеси клонування людини;

процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;

використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;

процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслідок такого процесу;

людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Дія цього положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об'єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;

продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;

продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або що не є продуктом технічного процесу.

Заборона на законодавчому рівні комерційного використання певного об'єкта з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони.

Не відповідає поняттю "винахід (корисна модель)", та не визнається винаходом (корисною моделлю) згідно з Законом, якщо виступає як самостійний об'єкт:

відкриття, наукова теорія, математичний метод;

схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

комп'ютерна програма;

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);

зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб.

Пріоритет, авторство і права на винахід та корисну модель засвідчуються патентом.

*Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить **20 років від дати подання заявки до НОІВ**. Якщо заявка подана на підставі міжнародної заявки, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід обчислюється від дати подання міжнародної заявки.*

*Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель становить **10 років від дати подання заявки до НОІВ**.*

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на секретний винахід та секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу або корисної моделі, але не може бути довшим за визначений згідно з цим Законом строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід або корисну модель.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) припиняється достроково за умов, викладених у [статті 32](#) Закону.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу або корисної моделі.

Тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу, корисної моделі та відповідних креслень.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, який є способом одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі

1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він *є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.*
2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона *є новою і промислово придатною.*
3. Винахід (корисна модель) **визнається новим**, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу (корисної моделі) повинні враховуватися лише окремо.

4. *Рівень техніки включає всі відомості*, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

5. *Рівень техніки включає* також зміст будь-якої заявки на державну реєстрацію в Україні винаходу (корисної моделі) (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

6. *На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним* не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, *протягом 6 місяців до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету*. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

7. **Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки.** При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться. Такими, що явно впливають із рівня техніки, можуть бути

визнані нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю.

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

Слід зазначити, якщо винахід відповідає певним законодавчим умовам і містить інформацію, яку віднесено згідно із ЗУ «Про державну таємницю» до державної таємниці (далі – ДТ), у такому випадку такий винахід є секретним.

Секретний винахід (секретна корисна модель) – це винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до ДТ.

Особливістю подачі заявки на секретний винахід або секретну корисну модель є те, що таку заявку подає до НОІВ безпосередньо заявник. Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять ДТ України, чи згідно із ЗУ «Про державну таємницю», то заявка подається до НОІВ через режимно-секретний орган заявника або через компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцем знаходження (для юридичних осіб) чи за місцем проживання (для фізичних осіб) заявника.

У разі, якщо винахід створений працівником при виконанні ним трудових відносин, вважається службовим винаходом. Для того, щоб винахід вважався службовим, необхідні такі умови його створення:

- ◆ у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця особи, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом), за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

- ◆ з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

До службових обов'язків відносяться обов'язки, що зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях та функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі).

Дорученням роботодавця є видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

Таким чином, правова охорона надається винаходу, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам

патентоздатності, тобто якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Суб'єктами права ІВ на винахід, корисну модель можуть бути винахідник, а також інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель за договором чи законом.

Винахідником вважається людина, яка інтелектуальною, творчою діяльністю створила винахід (корисну модель).

Право ІВ на винахід, корисну модель охороняється державою і засвідчується патентом.

Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково.

Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі).

Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються **патентом**. *Різновидом патенту є деклараційний патент пріоритет, авторство і права власності на корисну модель.*

Патент – це охоронний документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю, авторство на них, пріоритет і право ІВ на ці об'єкти.

Деклараційний патент на секретний винахід і секретну корисну модель, є різновидом патенту, що видається на винахід і корисну модель, і які віднесені до державної таємниці відповідно до *«Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи»*, яке затверджено наказом МОН України від 14 листопада 2001 р. № 739.

Особа, яка бажає одержати патент на винахід і має на це право (заявник), подає заявку на його видачу до **НОІВ**, який здійснює приймання, розгляд та проведення експертизи заявок.

Подана заявка повинна відповідати вимогам встановленим законом. Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, поданню заявки визначені *«Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель»*, затверджені наказом МОН України від 22 січня 2001 р. № 22, і є обов'язковими для заявників. За наявності кількох заявників, один із них може бути призначений іншими заявниками як спільна довірена особа (далі - спільний представник).

За дорученням заявника заявку може подати представник у справах ІВ (патентний повірений), зареєстрований відповідно до «Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)» затвердженого Постановою КМУ від 10 серпня 1994 р. № 545 або інша довірена особа.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема, право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.

Крім подачі заявки до **НОІВ** і отримання патенту в Україні, *ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»* надає право будь-якій особі подати міжнародну заявку на винахід (корисну модель) і запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах. *До подання заявки на одержання охоронного документа на винахід (корисну модель) у відповідне відомство іноземної держави, заявник зобов'язаний подати заявку до **НОІВ**. Одночасно йому необхідно повідомити **НОІВ** про наміри здійснити таке патентування.*

Основним нормативним документом, що визначає порядок подання повідомлення до **НОІВ** про наміри здійснити патентування в іноземних державах,

є «Інструкція про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах», що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 1 червня 1995 р. № 163/700.

Для цього, до НОІВ надсилається заявка, в якій зазначаються:

- заявник в Україні;*
- держави патентування;*
- процедура патентування;*
- заявник в іноземних державах;*
- мета патентування;*
- наявність документа про передачу права на патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах та додаються необхідні документи.*

У разі відсутності заборони **протягом трьох місяців від дати надходження** цього повідомлення до **НОІВ** заявку на одержання патенту на винахід (корисну модель) може бути подано в орган іноземної держави. В необхідних випадках **НОІВ** може дозволити запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах раніше зазначеного строку.

На підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру.

Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються в установленому порядку.

Право на одержання патенту має:

- ◆ *винахідник;*
- ◆ *роботодавець (якщо винахід є службовим);*
- ◆ *правонаступник винахідника або роботодавця.*

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретний винахід) – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство та право власності на винахід.

Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

Патент (деклараційний патент) України на винахід (на секретний винахід) діє тільки на території України, але слід зазначити, що чинним законодавством України не врегульовано питання щодо запобігання поданню заявок на винаходи в зарубіжні країни без попереднього подання заявок в Україні, що, зокрема, призводить до неконтрольованого відтоку нових технологій та їх інтелектуальних складових за кордон.

Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід обмежуються Законом України «Про державну таємницю» і відповідними рішеннями Державного експерта з питань таємниць.

Автору на винахід, корисну модель, належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

Відповідно до ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не було передбачене інше.

У такому випадку винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно. У свою чергу роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до **НОІВ** заявку на одержання патенту **чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації.**

У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

Якщо роботодавець не виконає у встановлений протягом чотирьох місяців строк вимог, то право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника.

У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років.

У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника.

*Патент надає його власнику **виключне право:***

◆ дозволяти їх використання (видавати ліцензії);

◆ виключне право перешкоджати неправовому використанню винаходу, корисної моделі, у тому числі забороняти таке використання;

◆ інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

● виготовлення, пропонування до продажу, в тому числі через інтернет, застосування або ввезення, зберігання, інше введення в господарський оборот у зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі);

● застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для використання в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту, або, виходячи з обставин, що це і так є очевидним;

● пропонування для продажу, введення в господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом.

Власник патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу.

Патент надає його власникові право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав, що надаються патентом.

Відповідно до *Інструкції МОН України «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)»* від 16 липня 2001 р. № 521, власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником. Він також має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору.

Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель обмежуються ЗУ «Про державну таємницю» і відповідними рішеннями Державного експерта.

Власник патенту, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель, має право

подати до **НОІВ** для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованного винаходу (корисної моделі). У разі виявлення факту порушення прав власника патенту, на вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а **порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.**

На відміну від вищезазначених видів патентів, строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює **періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.**

Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі).

Майнові відносини власника винахід (корисну модель) можуть бути примусово відчужені згідно ст. 30 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» з метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших

інтересів суспільства КМУ може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту (деклараційного патенту) **у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі).**

При цьому:

- 1) дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин;
- 2) обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу державної влади;
- 3) дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту права надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі);
- 4) право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання;
- 5) використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку;

- 6) про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;
- 7) дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано;
- 8) власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі).

Крім того, законодавцем встановлено, коли дії осіб, які використовували об'єкт права ІВ на винахід (корисну модель) не визнаються порушенням прав.

*Будь-яка особа, яка до дати подання **НОІВ** заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).*

Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання

заявки. Це право може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі):

- ◆ в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;
 - ◆ без комерційної мети;
 - ◆ з науковою метою або в порядку експерименту;
- ◆ за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника.

Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу або корисної моделі, *вважається придбаним без порушення прав власника патенту*, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в обіг власником патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією).

Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, *яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом.* Проте, після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.

Строк чинності майнових прав власника патенту на винахід (корисну модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), може бути обмежений у разі якщо, він не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі) шляхом примусового відчуження прав на винахід (корисну модель).

Чинність майнових прав ІВ на зазначені об'єкти може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законодавством.