

Лекція № 5

Тема 5: Міжнародна система захисту об'єктів патентного права.

Правова охорона промислових зразків

Мета: Ознайомити студентів з основними характеристиками об'єктів промислової власності

Навчальні питання

1. Правова охорона промислових зразків

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. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
4. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки».
5. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

6. Закон України «Про авторське право і суміжні права».
7. ДСТУ 3574-97. Патентний формуляр.
8. ДСТУ 3575-97. Патентні дослідження.
9. 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.

Естетична привабливість товару є одним з тих чинників, які впливають на рішення споживача надати перевагу одному виробу перед іншим.

У випадку, коли технічні характеристики різних товарів (продукції), що пропонуються різними виробниками, привабливість товару поряд із ціною визначають вибір споживача. Однією із перших країн, де було запроваджено систему охорони промислових зразків (далі - ПЗ) була Німеччина, де у 1876 р. було ухвалено закон про промислові зразки.

Запатентувати як ПЗ можна будь-який виріб, що має новий зовнішній вигляд.

Наприклад, упаковки, етикетки, емблеми, пристрої, інструменти, іграшки, інтер'єри, шинні протектори, кондитерські вироби тощо.

Правова охорона ПЗ виконує важливу функцію охорони однієї з розпізнальних властивостей, завдяки яким виробники досягають успіху на ринку, а належна правова охорона сприяє підвищенню виробництва.

Промисловим зразком вважається результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, що визначає зовнішній вигляд.

Промисловий зразок - це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом.

Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням.

Об'єктом промислового зразка може бути: форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб, який згідно **Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»** створений у результаті творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Що реєструють як промисловий зразок?

1.Двовимірні об'єкти:

- *малюнок нанесений на етикетку упаковку, тару;*
- *малюнок декоративних шпалер, тканин, килима.*

2.Тривимірні об'єкти:

- *упаковки (коробки), пляшки, пакети, меблі та інше.*
- зовнішній вигляд приладів, механізмів, інструментів, обладнання, якщо їх зовнішній вигляд не є технічною необхідністю.*

3.Багатооб'єктні вироби:

- комплекти або набори виробів, наприклад, інтер'єр, сервізи, настільні ігри тощо.

Розрізняють *об'ємні, пласкі та комбіновані* ПЗ. Зразки можуть відноситися до всього виробу в цілому (наприклад, автомобіль) або до його окремого елемента (колесо автомобіля).

Об'ємні ПЗ являють собою композицію, в основі якої лежить об'ємно-просторова структура, наприклад, художньо-конструкторські рішення, що визначають зовнішній вигляд упаковки, пляшки, флакона, машини, тощо.

Плaskі ПЗ характеризуються лінійно-графічним співвідношенням елементів і фактично не наділені об'ємом, наприклад, художньо-конструкторські рішення, що визначають зовнішній вигляд етикетки, малюнок декоративних шпалер, рекламного проспекту, килима, тканини, тощо.

Комбіновані ПЗ (містять у собі ознаки, які мають форму, малюнок або розфарбування, наприклад, зовнішній вигляд взуття, в який вшитий який-небудь малюнок, або малюнок, який зображений на будівельній плитці).

Суспільні відносини, що складаються у процесі створення і використання ПЗ, а також, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на ПЗ в Україні перш за все регулюються **Законом України «Про охорону прав на промислові зразки»** від 15

грудня 1993 р., а також *Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства"* до Законів України № 815-IX від 21.07.2020 р. та № 816-IX від 21.07.2020 р.), *Правилами розгляду заявки на промисловий зразок, затвердженого наказом МОН України від 18 березня 2002 р. № 198, Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 р., Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків (далі - МКПЗ), яка є чинною на території України з 17 грудня грудня 2008 р. та іншими нормативноправовими актами.*

Відповідно до Локарнської угоди, держави, які підписали цю Угоду, створюють Спеціальний союз і приймають єдину МКПЗ, яка включає:

- ◆ *перелік класів і підкласів;*
- ◆ *алфавітний перелік виробів, до якого включено ПЗ, із зазначенням класів і підкласів, до яких вони належать.*

З урахуванням вимог, установлених цією Угодою, **МКПЗ** має виключно

адміністративний характер, а тому кожна держава може надати їй такого юридичного значення, яке вона характер. Зокрема, **МКПЗ не обмежує держави Спеціального союзу стосовно характеру та обсягу охорони, що надається зразку у цих країнах.**

Розглядаючи об'єкт права інтелектуальної власності (далі - ІВ) на ПЗ необхідно зазначити, що такі об'єкти, як ПЗ, винахід (корисна модель) у чинному ЦК України, регулюються главою 39, мають дуже багато спільних рис щодо реєстрації, прав та обов'язків, що виникають з **свідоцтва** тощо, але ці об'єкти мають між собою певні відмінності.

Загальні права що надаються за умови реєстрації ПЗ:

- *право забороняти іншим особам використовувати ПЗ без дозволу власника **свідоцтва**;*

- *право надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання ПЗ на підставі ліцензійного договору;*
- *право передавати (відчужути) на підставі договору майнові права ІВ на ПЗ будь-якій особі за винагороду;*
- *право на здійснення оцінки нематеріального активу. Внесення в статутний капітал компанії в розмірі грошової оцінки майнових прав на ПЗ.*

Правова охорона надається ПЗ, що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам гуманності і моралі та відповідає критеріям охороноздатності та умовам патентоспроможності.

Критерії охороноздатності ПЗ – новизна та індивідуальний характер.

Новизна - це коли жоден ідентичний ПЗ не доведено до загального відома.

Для зареєстрованих ПЗ - на момент встановлення дати подання заявочних матеріалів.

Об'єктом права ІВ є ПЗ, який є новим.

ПЗ визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальною доступною у світі до дати подання заявки на ПЗ до НОІВ або якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він новий і промислово придатний. Проте на новизну ПЗ не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію **протягом 6 місяців до дати подання заявки.** При встановленні новизни ПЗ до уваги береться зміст усіх заявок, що раніше надійшли до НОІВ України. Якщо заявник бажає скористатися конвенційним пріоритетом, то він про це повинен заявити.

Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо його можна використати у промисловості або в будь-якій іншій галузі діяльності.

Індивідуальний характер – це якщо загальне враження, яке ПЗ справляє на користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший ПЗ, доведений до загального відома.

Промислові зразки вважаються ***ідентичними*** у разі, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями.

Будь-яка особа, яка бажає одержати **свідоцтво** і має на це право, може подати до НОІВ заявку.

Заявка може бути подана безпосередньо ***заявником*** або через представника у справах ІВ або ***іншу довірену особу***.

Заявка повинна бути складена українською мовою і повинна містити:

- ***заяву про видачу **свідоцтва*****;

- комплект фотографій з зображенням виробу (його макета, малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу;

- опис ПЗ;

- креслення, схему, карту (якщо необхідно).

Заявка повинна розкривати суть ПЗ. **НОІВ** може додатково затребувати і інші вимоги до документів заявки.

За подання заявки сплачується збір, у строки визначені нормативними документами.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак ПЗ, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується **свідоцтвом** з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

При цьому, відповідно до *Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»* (далі – закон), **використанням ПЗ визнається:**

- виготовлення виробу із застосуванням запатентованного ПЗ,
- застосування такого виробу,
- пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет,
- продаж,
- імпорт (ввезення),
- інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Це означає, що **власник *свідоцтва* на ПЗ має право на виготовлення виробу, в якому втілено результат творчої діяльності автора у галузі художнього конструювання, тобто, тиражування такого виробу.**

Наприклад, **свідоцтва** на ПЗ «Емблема «NIKE», «Упаковка для сигарет «Ватра» (це об'ємні ПЗ, що містять малюнок, розфарбування та співвідношення елементів у вигляді слів) тощо, надають право власнику **свідоцтва** виробляти такі етикетки, емблеми, упаковки сигарет тощо.

*Але при цьому **свідоцтво** на ПЗ не надає його власнику права маркувати товар цими етикетками, емблемами, або реалізовувати його.*

У такому випадку маркування та реалізація товару може здійснюватися шляхом використання торговельної марки (далі - ТМ), у відповідності до закону.

Незважаючи, що ***Законами України «Про охорону прав на промислові зразки» та «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»*** встановлені функції що призначення ПЗ і ТМ, нерідко у практичній діяльності виникають правові колізії та непорозуміння щодо їх використання.

Наприклад, власниками ПЗ «Емблема «NIKE», «Емблема «ADIDAS» є одні особи, а власниками **свідоцтва** на ТМ «NIKE», «ADIDAS», є інші власники. Це відбувається тому, що відповідно до законодавства України при розгляді заявок на ПЗ експертиза проводиться без врахування відомостей про подані заявки та зареєстровані ТМ.

*Дія **свідоцтва** на ПЗ припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.*

Пріоритет ПЗ** може бути встановлено за датою одержання закладом експертизи додаткових матеріалів, як самостійна заявка, якщо ця **заявка подана протягом 3 місяців від дати одержання заявником повідомлення про те, що зазначені матеріали не беруться до уваги під час експертизи заявки, до якої вони були додані.

***Експертиза поданої заявки** проводиться закладом експертизи, який здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і **є центром міжнародного обміну виданнями** відповідно до Конвенції про міжнародний обмін*

виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 р. Генеральною конференцією ООН з питань освіти, науки і культури.

Відповідно до закону **не можуть одержати правову охорону:**

- *об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;*
- *друкована продукція як така;*
- *об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо;*
- *результат інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього конструювання, втілений або застосований у виробі, що є частиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу;*
- *ознаки зовнішнього вигляду виробу, зумовлені виключно його технічними функціями;*

- *ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з'єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію (дія зазначеного положення не поширюється на зовнішній вигляд виробів, призначених для множинного складання або з'єднання взаємозамінних виробів усередині модульної конструкції).*

Суб'єкти права на промислові зразки.

Автором будь-якого результату творчої праці може бути громадянин України, громадянин будь-якої іншої держави або особа без громадянства, тобто це завжди буде фізична особа. Громадяни можуть бути авторами ПЗ незалежно від віку. Іноді малолітні автори вносять цінні пропозиції, які використовуються у виробництві. Поняття суб'єкта права на ПЗ стосується як автора результату, так і його правонаступників - будь-яких фізичних і юридичних осіб, яким автор передав своє суб'єктивне майнове право на результати творчої праці. Такими правонаступниками можуть бути спадкоємці або інші особи, держава.

Законодавчі акти про промислову власність передбачають випадки, коли суб'єктом права на результати творчої праці виступають саме юридичні особи, держава або її органи. Суб'єктами зазначених прав можуть бути будь-які фізичні чи юридичні особи, до яких суб'єктивне право авторів переходить за договором або за заповітом. Держава може стати суб'єктом зазначених прав у чітко визначених законом випадках. Так, права на промислові зразки, строк охорони на які минув, стають надбанням суспільства. Але ж хто може здійснювати право власності на такі об'єкти, які стали надбанням суспільства, крім держави? Проте варто мати на увазі, що при переході суб'єктивних прав автора до інших осіб в усіх випадках за автором залишаються його особисті немайнові права.

Досить часто ПЗ може бути створений не одним автором, а спільною творчою працею кількох співавторів. У такому разі складаються відносини, які прийнято називати співавторством. Але співавторство має місце лише тоді, коли воно має творчий характер.

Надання технічної допомоги авторів іншими особами не є співавторством (наприклад, консультації, здійснення розрахунків, виготовлення моделей, креслярські роботи тощо). За законодавством про промислову власність, відносини між співавторами визначаються угодою між ними. Склад співавторів може бути змінений НОІВ України на підставі поданої співавторами заяви. Нове законодавство про ІВ істотно підняло роль ще одного суб'єкта права на результат творчої праці. Йдеться про роботодавця, з яким автор перебуває у трудових відносинах за договором найму. Закони про ПЗ містять норми, відповідно до яких право на одержання **свідоцтва** має роботодавець, якщо ПЗ створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше.

Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду авторіві відповідно до економічної цінності ПЗ та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від використання зазначених об'єктів промислової власності.

У свою чергу автор ПЗ має подати роботодавцеві письмове повідомлення про досягнутий ним результат творчої праці з описом, що розкриває сутність ПЗ настільки повно і ясно, що робить можливими його використання. При цьому треба мати на увазі, що іноді сам автор результату не спроможний скласти чітко і ясно опис ПЗ. В такому разі він змушений вдаватися до допомоги самого роботодавця.

*У такому випадку, якщо роботодавець бажає бути власником ПЗ, він зобов'язаний протягом 4 місяців від дати одержання такого повідомлення подати заявку до НОІВ, в іншому – право на одержання **свідоцтва** переходить до автора.*

При виникненні спору щодо умов одержання винагороди та її розміру, такій спір розв'язуються у судовому порядку.

Суб'єктами права ІВ на ПЗ є автор ПЗ, а також інші особи, які набули це право за договором чи законом, це може бути правонаступник, перший заявник.



Рисунок. 1. Реєстрація промислового зразку (дизайну)

У разі створення ПЗ роздільною працею, право на одержання **свідоцтва** на ПЗ у такому випадку належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не

вважається відкликаною, не відкликана або за нею НОІВ не прийняте рішення про відмову у видачі **свідоцтва**, можливості оскарження якого вичерпані. Право власності на ПЗ засвідчується **свідоцтвом** (див. рис.1)

Свідоцтво надає його власнику виключне право використовувати ПЗ на свій розсуд, якщо таке використання не порушує права інших осіб, в тому числі авторські права та права на будь-які об'єкти промислової власності (торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі та інше).

Строк реєстрації (оформлення **свідоцтва** на ПЗ) від дати подання заявочних матеріалів: *стандартний строк – до 12 міс., прискорений строк (додаткова послуга) – від 2 міс. до 6 міс.*

Взаємовідносини при використанні ПЗ, **свідоцтво** на який належить кільком особам, визначаються договором між ними. При відсутності такого договору кожен власник може використовувати ПЗ на свій розсуд, але жоден з них не має права надавати дозвіл (видавати ліцензію) на використання ПЗ та передавати право власності на ПЗ іншій особі без згоди усіх інших власників.

НОІВ здійснюється видача свідоцтва у місячний строк після державної реєстрації свідоцтва.

Охорона ПЗ надається за територіальним принципом, тобто за умови реєстрації в Україні охорона надається, лише на території даної країни.

Власник права ІВ на ПЗ має право скористатися правом пріоритету, відповідно до Паризької конвенції з охорони ПЗ. У такому випадку заявник повинен подати необхідні документи до НОІВ разом із матеріалами заявки не пізніше встановленого законом строку.

Ви можете зареєструвати ПЗ і в інших країнах світу, але в даному випадку буде необхідно подавати документи або на пряму до відповідального органу даної держави або через регіональну систему або через міжнародну Гаазьку систему.

Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету ПЗ, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, то до заявки він має додати документ, що підтверджує показ зазначеного ПЗ на виставках.

Законодавством з охорони промислової власності встановлено право будь-якою особою запатентувати ПЗ в іноземних державах.

*У такому випадку, до подання заявки на одержання охоронного документа на ПЗ в органі іноземної держави, заявник зобов'язаний подати заявку до НОІВ та одночасно повідомити НОІВ про наміри здійснити таке патентування. У разі відсутності заборони протягом 3 місяців від дати надходження цього повідомлення до НОІВ заявку на одержання **свідоцтва** на ПЗ може бути подано в орган іноземної держави.*

В необхідних випадках **НОІВ** може дозволити запатентувати ПЗ в іноземних державах раніше зазначеного строку.

Автору на ПЗ належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

Власник майнових прав ІВ на ПЗ має виключне право на використання, ПЗ, а також дозволяти його використання та перешкоджати його неправомірному використанню.

Власник **свідоцтва** відповідно до *Інструкції МОН України «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на ПЗ та видачу ліцензії на використання» від 3 серпня 2001 р. № 574*, може передавати будь-якій особі право власності на ПЗ та особи дозвіл (видати ліцензію) на використання ПЗ на підставі ліцензійного договору.

Крім того, будь-яка особа має право запатентувати ПЗ в іноземних державах.

*Будь-яке посягання на права власника **свідоцтва**, передбачені законом, вважається порушенням прав власника **свідоцтва**, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.*

На вимогу власника **свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику **свідоцтва** заподіяні збитки.**

Законом передбачені правові норми коли використання запатентованого ПЗ не визнається порушенням прав, зокрема в таких випадках:

- ◆ в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи/або на території України, за умови, що ПЗ 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 про таке використання власника **свідоцтва** одразу як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

◆ введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого ПЗ, після введення цього виробу в цивільний оборот власником **свідоцтва** чи з його спеціального дозволу.

*Виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки КМУ має право дозволити використання запатентованого ПЗ без згоди власника **свідоцтва**, але з виплатою йому відповідної компенсації.*

Це правило не суперечить положенням міжнародних договорів стосовно охорони прав ІВ.

Закон, крім прав, покладає на його власника і *певні обов'язки, що впливають з **свідоцтва**.*

Якщо ПЗ не використовується або недостатньо використовується в Україні *протягом 3 років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу **свідоцтва** або від дати, коли використання ПЗ було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати ПЗ, а у разі відмови власника **свідоцтва** від укладання ліцензійного договору*, така особа може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання ПЗ.

*Строк дії **свідоцтва** на ПЗ становить 5 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується ним за клопотанням власника **свідоцтва**, але не більш як на 5 років.*

*Максимальний строк охорони майнових прав на ПЗ відповідно до закону - **25 років з дати подачі заявочних матеріалів**. На сьогодні дію охоронного документа на ПЗ необхідно підтримувати (продовжувати - оплатою державного збору) щороку. Власник **свідоцтва** має право в будь-який момент відмовитися від наданої охорони, не оплачуючи вищевказаний збір.*

Наприклад, строк дії патента на промисловий дизайн (зразок) у США становить **14 років**.

Чинність майнових прав ІВ на ПЗ може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом. Розглядаючи право ІВ на ПЗ, слід зазначити, що **таке право відповідно до закону може бути визнано недійсним згідно ст. 469 ЦК України та закону, **свідоцтво** може бути визнаний недійсним повністю або частково тільки у судовому порядку.**

З метою визнання **свідоцтва** недійсним будь-яка особа може подати до **НОІВ** клопотання про проведення експертизи ПЗ на відповідність умовам здатності для набуття права ІВ.

*Експертиза запатентованого ПЗ проводиться на відповідність умові новизни. За результатами експертизи особі, яка подала клопотання, надсилається експертний висновок. На підставі цього висновку суд приймає рішення про визнання **свідоцтва** **недійсним повністю або частково.** Відомості про визнання **свідоцтва** недійсним НОІВ публікує у своєму офіційному бюлетені «Промислова власність».*

Особливості патентування промислових зразків.

Оформлення прав на промислові зразки.

*Автор пропозиції, що має ознаки ПЗ, може стати суб'єктом патентних прав лише за умови відповідної кваліфікації заявленої пропозиції НОІВ. Для цього **автор пропозиції має надати їй об'єктивної форми, яка б робила останню можливою для сприйняття іншими особами і була здатна до відтворення.***

Пропозиція повинна бути втілена в креслення, дослідний зразок чи просто описана так, що її сутність була б зрозумілою і доступною іншим особам і придатна для користування.

Право кваліфікації творчої пропозиції як ПЗ належить НОІВ. Лише після того, як НОІВ України визнає заявлену пропозицію ПЗ, прийме рішення про внесення її до відповідного Державного реєстру і видачу **свідоцтва** авторові, останній офіційно визнається автором свого витвору і для нього виникають певні права та пільги, встановлені чинним законодавством України. Після цього акту автор, а також інші особи можуть розголошувати сутність пропозиції шляхом публікації, усних доповідей та іншими способами.

Право на ПЗ охороняється державою і засвідчується **свідоцтвом**.

Свідоцтво - це техніко-юридичний документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції ПЗ, авторство на нього, пріоритет і право власності на зазначений об'єкт.

Оформлення прав на ПЗ потребує виконання ряду формальностей. Це передусім подання належним чином оформленої заявки до НОІВ України.

Заявка на промисловий зразок має відповідати вимогам Правил складання та подання заявки на видачу **свідоцтва** України на ПЗ.

Наступним після подання заявки етапом є проведення спеціальних експертиз поданої заявки у тому разі, коли вони передбачені.

Останній етап - занесення до спеціального Державного реєстру об'єктів, які відповідають умовам патентоспроможності.

Після *державної реєстрації видається правоохоронний документ* - **свідоцтво**. Нині в Україні встановлено єдину форму правової охорони промислових зразків - **свідоцтво**.

Право на подання заявки на ПЗ передусім має автор. Він може (але не зобов'язаний) подавати заявки до НОІВ України через представника у справах ІВ (патентного повіреного) або іншу довірену особу.

Іноземні громадяни і юридичні особи, що мають постійне місцеперебування за межами України, подають заявки тільки через представників у справах ІВ.

Право на подання заявки має роботодавець, якщо ПЗ створено у зв'язку з виконанням службового обов'язку чи за дорученням роботодавця. Право на подання заявки мають також правонаступники як авторів, так і роботодавців.

Заявка складається українською мовою і має стосуватися лише одного результату технічної творчості. Об'єднання в одній заявці двох ПЗ не допускається.

Заявка надсилається на адресу НОІВ. Заява на видачу **свідоцтва** подається за встановленою формою.

Під **пріоритетом** закони розуміють так званий **конвенційний пріоритет**. Проте слід зазначити, що в нашій практиці усталилося поняття пріоритету (національного пріоритету) як дати надходження заявки до НОІВ України.

*Якщо заявку спочатку було подано в одній із країн Паризького союзу, а потім в Україні, то дату раніше поданої заявки прийнято було називати **конвенційним пріоритетом**.*

Якщо заявником є іноземна фізична чи юридична особа, яка раніше подала заявку на видачу свідоцтва на ПЗ в одну із країн Паризького союзу, то такий заявник може просити визнати за ним право на конвенційний пріоритет.

Він полягає в тому, що заявники держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності мають право протягом 12 місяців від дати подання першої заявки в одній із країн-учасниць Конвенції, подати цю саму заявку в інші країни-учасниці Конвенції з пріоритетом за першою поданою заявкою.

Так, наприклад, якщо громадянин Франції подав у своє патентне відомство заявку 1 лютого 1995 р., а громадянин чи юридична особа України подала заявку на таку саму пропозицію до НОІВ України 1 травня 1995 р. і тільки після цього громадянин - заявник громадянин Франції подав заявку до НОІВ України (тобто після 1 травня) буде мати пріоритет за цією заявкою. **Заявку заявника України буде відхилено за відсутністю новизни.**

Право на **конвенційний пріоритет** за заявками на ПЗ зберігається **протягом 6 місяців** після дати подання першої заявки. Після надходження заявки до НОІВ України вона підлягає спеціальній експертизі*.

Усі заявки перевіряють за формальними ознаками (формальна експертиза).

Мета формальної експертизи заявки - визначити, чи належить пропозиція, що заявляється, до об'єктів ПЗ, а також, чи відповідає заявка вимогам закону, чи є в матеріалах заявки документ про сплату збору за подання заявки і чи він відповідає встановленим вимогам.

Якщо в результаті формальної експертизи буде виявлено, що в заявці наявні всі передбачені законом документи і вони відповідають встановленим вимогам, то НОІВ України має прийняти рішення про видачу **свідоцтва**, тому що заявки на ПЗ експертизі по суті не піддаються і **свідоцтво** на зазначені об'єкти видається під відповідальність заявника і без гарантії його чинності. Від цих загальних правил закони про промислову власність допускають певні відхилення.

Так, датою заявки може бути день одержання НОІВ України матеріалів, що містять: клопотання у довільній формі про видачу **свідоцтва**, викладене українською мовою; відомості щодо заявника та його адреси; частину, яка зовнішнім виглядом нагадує опис ПЗ.

Цей виняток встановлено з метою закріпити за заявником (і державою) національний пріоритет заявки. Для збереження дати подання заявки заявник зобов'язаний протягом **двох місяців від дати її подання** подати до НОІВ України переклад українською мовою цієї частини, а також доповнити заявку необхідними матеріалами.

*У разі виявлення на момент одержання матеріалів заявки, що її матеріали не відповідають вимогам закону, НОІВ України повідомляє про це заявника. Виявлені недоліки заявки мають бути усунуті **протягом двох місяців від дати одержання** **заявником** **повідомлення про це.***

Якщо протягом зазначеного строку виявлені недоліки не будуть усунуті, то датою подання заявки буде дата одержання матеріалів НОІВ.

Якщо заявка взагалі не буде виправлена, вона вважатиметься неподаною, про що повідомляється заявник.

Неподаною визнається також заявка, в описі якої є посилання на креслення, але самого креслення немає.

Якщо протягом встановленого строку креслення не надійде або заявник не зніме посилання на нього у заявці, вона вважається **неподаною**.

Рішення про встановлення дати подання заявки НОІВ надсилає заявникові лише після надходження документа про сплату збору за подання заявки.

*Зазначений документ не надійшов - заявка вважається **відкликаною**.*

Дія тимчасової охорони припиняється з дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу **свідоцтва** чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.

Дія тимчасової охорони за міжнародною заявкою починається з дати її міжнародної публікації.

Під час дії тимчасової охорони заявленої пропозиції заявник має право на одержання компенсації за завдані йому збитки особами, що використали винахід без дозволу заявника.

Але право заявника на компенсацію виникає лише за умови, що особа, яка використала пропозицію заявника, дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою із зазначенням номера заявки, що відомості про заявку на ПЗ, який вона використовує без дозволу заявника, опубліковані. На таких самих умовах надається тимчасова охорона і за міжнародною заявкою.

Експертиза заявки.

Експертиза заявки по суті проводиться на вимогу заявника або будь-якої іншої особи. Заявник має право брати участь у розгляді питань, що обумовлені проведенням

експертизи. Він має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення, але до прийняття рішення за заявкою. Після публікації заявки будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки. При неподанні заявником у визначені строки затребуваних НОІВ додаткових матеріалів, заявка вважається відкликаною. В іншому разі заявникові надсилається рішення про відхилення заявки. Заявник має право на будь-якому етапі розгляду заявки, аж до прийняття рішення за нею, *відкликати її*.

Така заміна можлива до прийняття рішення про видачу **свідоцтва** або відхилення заявки. На підставі рішення НОІВ про видачу **свідоцтва** на ПЗ НОІВ публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу **свідоцтва**. Будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки після публікації відомостей про видачу **свідоцтва**.

Водночас з публікацією відомостей про видачу свідоцтва на ПЗ НОІВ здійснює їх державну реєстрацію, для чого вносить його до відповідного Державного реєстру України. У місячний строк після державної реєстрації **свідоцтва** його видають особі, яка

має право на його одержання. Якщо право на одержання **свідоцтва** мають кілька осіб (співавторів), їм видається одне **свідоцтво**.

За одержання **свідоцтва** та підтримання його чинності необхідно сплачувати спеціальний збір, розмір якого і порядок сплати встановлює Кабінет Міністрів України.

Дія **свідоцтва** на ПЗ може достроково припинитися повністю або частково з двох підстав:

- за заявою власника **свідоцтва**;
- за несвоєчасну сплату встановленого річного збору за підтримання чинності **свідоцтва**.

Щодо ПЗ, то **свідоцтво** на нього може бути визнано недійсним повністю або частково через невідповідність промислового зразка умовам патентоспроможності; наявності у сукупності істотних ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці, а також у разі порушення порядку зарубіжного патентування.

Суб'єктивні права на промислові зразки.

Права, які надаються суб'єктам права на промислові зразки, прийнято поділяти на дві групи: особисті немайнові і майнові права.

Особисті немайнові права.

До особистих немайнових прав належать право авторства, право на ім'я (спеціальну назву), право на подання заявки на одержання **свідоцтва** на промисловий зразок.

Але при цьому слід мати на увазі, що коло і характер особистих немайнових прав і майнових прав визначається тими результатами технічної творчості, які підлягають правовій охороні. Як уже зазначалося, право авторства полягає в тому, що тільки справжній творець може називати себе автором ПЗ. Усі інші особи, які використовують зазначені об'єкти, зобов'язані зазначати ім'я автора.

Право авторства закріплює факт створення того чи іншого творчого результату даною конкретною особою, а це має значення для громадської оцінки як самого результату, так і особи автора. Зазначення імені автора в разі використання ПЗ обов'язкове. Чинне

законодавство України про промислову власність не передбачає присвоєння імені автора чи іншої спеціальної назви промисловому зразку.

Разом з тим воно не містить прямої заборони присвоювати зазначеним об'єктам імені автора чи спеціальної назви.

Майнові права суб'єктів права на промислові зразки.

Право власності на ПЗ, проголошене чинним законодавством, дає його суб'єкту ті самі правомочності, які дає право власності на будь-який інший об'єкт.

Право власності на промисловий зразок засвідчується **свідоцтвом**. **Свідоцтво** надає його власнику виключне право на використання зазначених об'єктів на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників **свідоцтва**.

Якщо **свідоцтво** на ПЗ видано кільком особам (співавторам), то відносини між ними визначаються на підставі угоди. Якщо такої угоди немає, то кожний власник **свідоцтва** має право використовувати ПЗ на свій розсуд. Проте жоден з них не має права видати

ліцензію на ПЗ та передати право власності на зазначені об'єкти іншим особам без згоди решти власників **свідоцтва**.

Права, що надаються **свідоцтвом**, набувають чинності від дати публікації відомостей про його видачу, але за умови сплати річного збору за підтримання чинності **свідоцтва**. При цьому варто пам'ятати, що річний збір за підтримання чинності **свідоцтва** сплачується за кожний рік дії **свідоцтва**, рахуючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до НОІВ України водночас з документом про сплату збору за видачу **свідоцтва**. Без такої сплати збору **свідоцтво** не видається. Використанням ПЗ визнається: виготовлення, пропонування для продажу, запровадження у господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання у зазначених цілях продукту, що охороняється **свідоцтвом**.

Іншими словами, використанням визнається будь-який продаж продукту, що охороняється **свідоцтвом** на території України. І не лише продаж, а навіть пропонування для продажу, тобто демонстрація продукту на виставках, ярмарках, вітринах тощо.

Застосуванням, безумовно, визнається будь-яке використання ПЗ.

З цього загального правила є один виняток. Відповідно до Закону (ст. 25) той, хто в інтересах своєї діяльності добросовісно використовує в Україні заявлений ПЗ до дати подання заявки чи до дати конвенційного пріоритету, зберігає право на безоплатне продовження цього використання ПЗ. Це право зберігається і в тому разі, коли зазначена особа здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання. Таке право називається правом попереднього користування або правом першокористувача. Ця норма передбачена і Законом про ПЗ (ст. 22). Право попереднього користування належить лише особі, яка незалежно від автора ПЗ самостійно розробила і почала використовувати ПЗ, тобто це право невідчужуване.

Проте воно може передаватися іншим особам лише разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано заявлений ПЗ чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. Використанням визнається також ввезення з-за кордону продукту, виготовленого на основі ПЗ, що охороняється **свідоцтвом**. **Свідоцтво**, як відомо, має чинність лише на території тієї держави, що його видала. Використанням визнається навіть зберігання продукту, виготовленого на основі ПЗ, з метою його продажу чи якогось іншого використання. Використанням ПЗ визнається виготовлення, пропонування для продажу, запровадження у господарський оборот або зберігання у зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням ПЗ. Виріб визнається виготовленим із застосуванням ПЗ, якщо при цьому використано всі істотні ознаки ПЗ. Крім виключного права на використання власник **свідоцтва** має право заборонити іншим особам використовувати ПЗ без його дозволу.

Право на використання зазначених об'єктів тому і називається виключним, що воно виключає усіх третіх осіб із цього права. Безумовно, виключне право на використання ПЗ не може бути безмежним, тому в законодавстві про промислову власність встановлено можливі випадки використання ПЗ, які не є порушенням прав. Про право попереднього користування йшлося вище.

Дозволяється використовувати без дозволу суб'єктів права на зазначені об'єкти у випадках надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо). Проте найскладнішою є проблема використання ПЗ після їх впровадження у господарський оборот. Не визнається порушенням прав, що надаються **свідомством**, впровадження в господарський оборот продукту, виготовленого із застосуванням ПЗ власником **свідомства** чи з його спеціального дозволу.

Це так званий "принцип вичерпання прав", суть якого полягає в тому, що виключні права на результати ІВ не поширюються на будь-які дії з використанням матеріальних об'єктів,

створених (або в яких втілено цей результат) і розповсюджених у суспільстві самим власником прав або з його дозволу. Тобто йдеться про те, що на проданий виріб, виготовлений на основі ПЗ, право інтелектуальної власності автора ПЗ не поширюється. І це зрозуміло, і це логічно. ПЗ став товаром і тому може бути об'єктом будь-яких цивільно-правових правочинів.

На підставі договору власник **свідоцтва** може передати право власності на ПЗ будь-якій особі, яка стає правонаступником власника **свідоцтва**. Отже, ПЗ може бути відчуженим будь-яким способом: даруванням, міною, продажем тощо. Власникові **свідоцтва** належить право будь-яким чином використати ПЗ. Одним із таких способів використання зазначених об'єктів є видача дозволу на використання ПЗ будь-якій особі на основі ліцензійного договору, тобто видача ліцензії на право використання. Договори на передачу права власності на ПЗ і ліцензійні договори набувають чинності лише за умови, що вони складені у письмовій формі, підписані сторонами і зареєстровані в НОІВ України.

З метою широкого сповіщення про ПЗ власник **свідоцтва** має право подати до НОІВ для офіційної публікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання ПЗ. За цим оголошенням будь-яка особа може скористатися зазначеним дозволом на ПЗ.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником **свідоцтва** договір щодо платежів використання ПЗ за таким відкритим дозволом річний збір за підтримання чинності **свідоцтва** зменшується на 50 відсотків.

Якщо ж жодна особа не заявила власникові **свідоцтва** про намір скористатися зазначеним дозволом, власник **свідоцтва** може подати до НОІВ письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У такому разі річний збір за підтримання чинності **свідоцтва** сплачується у повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання. Проте права, що надаються **свідоцтвом** його власникові, у визначених законом випадках можуть бути примусово відчужені.

Керуючись громадськими інтересами та інтересами національної безпеки, Кабінет Міністрів України має право дозволити використання ПЗ без згоди власника **свідоцтва**,

але з виплатою йому відповідної компенсації. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 29 липня 1994 р. затвердив порядок надання дозволу на використання ПЗ без згоди володільця **свідоцтва**, але з виплатою йому відповідної компенсації.

Обов'язки, що накладаються свідоцтвом.

Законодавство про промислову власність зобов'язує власників **свідоцтва** добросовісно користуватися виключними правами, що надаються **свідоцтвом**. Добросовісне користування розуміється як таке, що не завдає шкоди іншим власникам **свідоцтв**, іншим фізичним і юридичним особам, навколишньому середовищу, інтересам суспільства, національній безпеці тощо. За законодавством України про промислову власність, власник **свідоцтва** зобов'язаний використати ПЗ. Якщо зазначені об'єкти не використовуються або використовуються недостатньо в Україні **протягом 3 років від дати публікації** відомостей про видачу **свідоцтва** або від дати, коли використання ПЗ було припинено, то для власника **свідоцтва** можуть настати негативні наслідки. У такому разі будь-яка особа, яка має намір і виявляє готовність використовувати ПЗ, пропонує

власникові **свідоцтва** укласти ліцензійний договір. Якщо власник **свідоцтва** відмовиться від укладення ліцензійного договору, то зазначена особа може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання ПЗ (видати примусову ліцензію).

Суд може ухвалити рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання промислового зразка. В рішенні суду визначаються обсяг використання ПЗ, строки дії дозволу, розмір та порядок виплати винагороди власникові **свідоцтва**. Проте слід мати на увазі, що примусова ліцензія може бути видана заінтересованій особі за умови, що власник **свідоцтва** в суді не довів, що факт невикористання чи ІВ був зумовлений поважними причинами. Всесвітня організація ІВ дає таке тлумачення примусової ліцензії. Вислів "примусова ліцензія" використовується для позначення явища, протилежного добровільній ліцензії.

Володілець добровільної ліцензії має право здійснювати такі дії, які охоплюються виключним правом, з дозволу власника **свідоцтва**.

Такий дозвіл називають звичайно ліцензійним контрактом. Він укладається між власником **свідоцтва** і володільцем ліцензії. Володільць примусової ліцензії має право здійснювати дії, які охоплюються виключним правом, з дозволу влади поза волею власника **свідоцтва**. Примусову ліцензію ще називають недобровільною ліцензією. Іноді складаються ситуації, коли один ПЗ не може бути використаний без іншого ПЗ.

У такому разі власник **свідоцтва** зобов'язаний дати дозвіл (видати залежну ліцензію на ПЗ) власнику пізніше виданого **свідоцтва**.

Така ліцензія може бути видана за таких умов:

- 1) пізніше ПЗ призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги перед раніше запатентованим ПЗ;
- 2) пізніше запатентований ПЗ не може використовуватися без порушення прав власника **свідоцтва** раніше запатентованого ПЗ. У свою чергу власник раніше запатентованого ПЗ має право вимагати від власника **свідоцтва** пізніше запатентованого ПЗ видати дозвіл

(залежну ліцензію) на використання зазначених об'єктів, якщо пізніше запатентований ПЗ удосконалює раніше запатентований ПЗ або призначений для досягнення тієї самої мети. Залежна ліцензія видається в обсязі, необхідному для використання ПЗ, для яких затребувано такий дозвіл.

Оспорювання чинності свідоцтва.

Раніше вже йшлося про те, що у визначених законодавством випадках чинність **свідоцтва** може бути припинена, а в інших передбачених законодавством випадках **свідоцтво** може бути визнано недійсним. Крім зазначених випадків припинення чинності **свідоцтва**, законодавством передбачена можливість оспорити уже видане **свідоцтво**. Будь-яка особа протягом 6 місяців від дати публікації відомостей про видачу **свідоцтва** може подати до Апеляційної ради заперечення проти видачі **свідоцтва**.

Захист прав власника ПЗ.

Будь-яке порушення прав власника **свідоцтва** зумовлює відповідальність порушника. Порушенням визнається будь-яке посягання на права власника **свідоцтва**, передбачене законодавством про промислову власність. Це може бути неправомірне використання ПЗ, порушення особистих немайнових прав тощо. Звичайно, таке порушення на вимогу власника **свідоцтва** повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власникові **свідоцтва** заподіяні збитки.

Вимагати відновлення порушених прав власника **свідоцтва** може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором. Будь-які спори, що виникають у зв'язку із застосуванням законодавства про промислову власність, розв'язує суд. Зокрема, суди розглядають спори про:

- авторство на ПЗ;
- встановлення власника **свідоцтва**;
- порушення майнових прав власника **свідоцтва**;

- укладення та виконання ліцензійних договорів;
- право попереднього користування;
- винагороду авторам промислових зразків, а також власникам **свідоцтв**;
- компенсації.

Суди розглядають також усі інші спори, пов'язані з охороною прав власників **свідоцтв**, що надаються законодавством про промислову власність.

Патентування промислового зразка в іноземних державах.

Одним із суб'єктивних прав на ПЗ є право патентування зазначених об'єктів в іноземних державах. Патентування ПЗ в іноземних державах проводиться за таких умов:

- 1) заявник зобов'язаний до подання заявки на одержання охоронного документа на ПЗ до органу іноземної держави подати заявку на цей ПЗ до НОІВ України;

2) заявник, який бажає запатентувати ПЗ в іноземній державі зобов'язаний повідомити про це НОІВ України;

3) НОІВ України протягом 3 місяців від дати надходження повідомлення заявника про намір запатентувати ПЗ в іноземній державі, не повідомило заявника про заборону зарубіжного патентування зазначеного ПЗ.

У необхідних випадках НОІВ України може дозволити патентування ПЗ в іноземній державі раніше зазначеного строку. У разі патентування ПЗ за процедурою договору про патентну кооперацію міжнародна заявка подається до НОІВ України. При цьому слід пам'ятати, що зарубіжне патентування ПЗ досить дорога процедура, яка потребує істотних валютних затрат. Тому при вирішенні питання про зарубіжне патентування слід виходити з його комерційної доцільності.

Доцільність зарубіжного патентування зумовлюється такими факторами:

1) Охорона експорту. Якщо у виробках, продукції, обладнанні тощо, які експортуються в іноземні держави, використано ПЗ, захищені **свідоцтва** України. Обсяг експортних поставок такий, що робить доцільним патентування використаних ПЗ в іноземних державах. В іншому разі ПЗ можуть бути використані в зарубіжних країнах без дозволу українських власників **свідоцтв** і без виплати їм будь-якої винагороди.

2) Зарубіжне патентування ПЗ зумовлене будівництвом Україною цивільних чи промислових споруд у зарубіжних країнах. Під час такого будівництва можуть бути використані об'єкти промислової власності, захищені **свідоцтвами** України. У такому разі для захисту зазначених об'єктів має бути проведено зарубіжне патентування у тих країнах, де має проводитися будівництво.

3) Стосовно певних ПЗ має бути припущення, що на них у деяких зарубіжних країнах може бути такий попит, що є надія укласти із заінтересованими фізичними чи юридичними особами цих зарубіжних країн ліцензійні угоди.

У таких випадках також попередньо варто спочатку запатентувати зазначені об'єкти в цих країнах і таким чином позбавити їх можливості використати зазначені об'єкти без дозволу українських власників свідоцтв. Відповідно до законодавства України про промислову власність витрати, пов'язані з патентуванням ПЗ в іноземних державах, несе заявник або за його згодою інша особа, але не держава.