

Модуль 2. Система охорони інтелектуальної власності

Тема 3. Набуття прав на об'єкти промислової власності

Право промислової власності - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічної творчості

Відповідно до чинного законодавства України основними об'єктами права промислової власності у сфері космічної діяльності можуть бути: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем.

Законодавство України про охорону прав промислової власності суб'єктів космічної діяльності складається із законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993р. (в редакції Закону від 01.06.2000р.), "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993р., "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 5 листопада 1997 року, "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 року (в редакції Закону від 21.09.99р.) та інших нормативно-правових актів.

Важливим джерелом патентного права України є міжнародні договори і конвенції. Кабінет Міністрів України своєю заявою від 26 серпня 1992 р, проголосив приєднання України до Паризької конвенції з охорони промислової власності, підписаної в Парижі 20 березня 1883 року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію, підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним в Україні з 25 грудня 1991 року.

Органом, що здійснює організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти промислової власності є Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), який є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства освіти і науки України відповідно до Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997.

У сфері космічної діяльності функцію правового захисту об'єктів інтелектуальної власності, а також захисту державних інтересів у вирішенні питань використання об'єктів, створених у космічній галузі за рахунок бюджетних коштів здійснює Національне космічне агентство України (п.4 Положення про Національне космічне агентство України, затверджене Указом Президента України від 22 липня 1997 року N 665/97).

Поняття "суб'єкти права на винахід, корисну модель чи промисловий зразок" стосується як автора результату, так і його правонаступників - фізичних і юридичних осіб, яким автор передав своє суб'єктивне майнове право на результати творчої праці. Підприємства, установи та організації, які здійснюють космічну діяльність (суб'єкти космічної діяльності), працівниками яких створено винахід,

корисну модель, промисловий зразок чи топографію ІМС у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця мають право на одержання охоронного документа.

Українські заявники можуть, а іноземні обов'язково діють через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), правовий статус яких визначено у Положенні про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. N 545.

Чинне законодавство встановило вимоги, яким мають відповідати винахід, корисна модель, промисловий зразок і топографія ІМС.

Винахід - це технічне рішення в будь-якій галузі суспільно корисної діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне для використання. Об'єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин), спосіб (включаючи біотехнологічні способи).

Винахід є новим, якщо його сутність не відома з рівня техніки. При цьому патентне право закріплює абсолютну (світову) новизну. Не визнається винаходом пропозиція, на яку уже подано заявку або видано авторське свідоцтво чи патент. Причому не має значення, де видано авторське свідоцтво чи патент - в Україні чи за кордоном. Новизна пропозиції втрачається й тоді, коли відомості про її сутність розголошені іншим шляхом до її заявки і роблять можливим її використання третіми особами.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця його сутність не впливає з рівня техніки.

Корисна модель - це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатним. До пристроїв як об'єктів винаходів чи корисних моделей належать машини, механізми, прилади тощо.

Промисловий зразок - це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для відтворення промисловим способом. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новий і промислово придатний.

Інтегральна мікросхема (ІМС) - мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Топографія ІМС - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними. Топографія ІМС відповідає умовам охороноздатності, якщо вона є оригінальною. Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок охороняється державою і засвідчується патентом. Патент - це техніко-юридичний документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, авторство на них, пріоритет і право власності на зазначені об'єкти. Виключне право на використання топографії ІМС засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії ІМС. Свідоцтво діє десять років від дати подання заявки або від дати першого використання топографії ІМС за умови, що від цієї дати до дати подачі заявки пройшло не більше ніж два роки.

Заявка на видачу патенту України на винахід і корисну модель має відповідати вимогам, що встановлені Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001р. N 22.

Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю України, чи згідно із Законом України "Про державну таємницю", то заявка подається до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" через режимно-секретний орган заявника або через компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцезнаходженням юридичних осіб. Заявку на секретний винахід або секретну корисну модель подає безпосередньо заявник.

Заявка на промисловий зразок має відповідати вимогам Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002р. N 110, а для секретних промислових зразків ще й Інструкції про особливості складання, подання та розгляду заявок на промислові зразки, що становлять державну таємницю, затвердженій наказом Держпатенту України від 30 травня 1996 року N 111.

Заявка на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми повинна відповідати вимогам Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2002 N 260. Ці Правила визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, встановлюють порядок розгляду та проведення експертизи заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.

Наступним етапом є проведення експертиз поданої заявки в тих випадках, коли вони передбачені. Останній етап - занесення до спеціального Державного реєстру об'єктів, які відповідають умовам патентоспроможності. Після державної реєстрації видається правоохоронний документ - патент (топографії ІМС - свідоцтво).

У разі прохання видати патент на винахід, слід зазначити, який саме патент бажає одержати заявник - патент із строком дії 20 років, що видається після проведення експертизи по суті, чи патент із строком дії 5 років (деклараційний патент), що видається під відповідальність заявника без проведення експертизи по суті.

По завершенні експертизи заявки по суті Держдепартамент має прийняти рішення про видачу охоронного документа (патента або свідоцтва). У противному разі заявнику надсилається рішення про відхилення заявки. Це рішення може бути оскаржене заявником в Апеляційній палаті, колегіальному органі Держдепартаменту для розгляду заперечень проти рішень Держдепартаменту щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, що діє згідно з Положенням про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.2002 N 47. Це Положення визначає завдання, функції та склад Апеляційної палати, порядок організаційно-технічного забезпечення її діяльності.

На підставі свого рішення про видачу патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок Держпатент України публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу патенту. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Держдепартамент публікує опис до патенту на винахід, корисну модель, що містить формулу, та опис винаходу і корисної моделі, а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу чи корисної моделі. Проте, якщо об'єкт промислової власності створено з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, відомості про нього не підлягають розголошенню відповідно до Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 19 січня 1995р.

У сфері космічної діяльності до відомостей, що становлять державну таємницю, відповідно до ст.8 Закону України "Про державну таємницю", можуть бути віднесені дані про напрями розвитку окремих видів озброєння, військової і спеціальної техніки, тактико-технічні характеристики, організацію і технологію виробництва, наукові, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, пов'язані з розробленням нових зразків озброєння, військової і спеціальної техніки або їх модернізацією, а також про інші роботи, що плануються або здійснюються в інтересах оборони країни; про наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні роботи, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу охоронного документа Держдепартамент здійснює державну реєстрацію відповідно до Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001р. N 291,

Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.06.2001 N 469, Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001р. N 290, Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 N 292.

Нормативна база

- Цивільний кодекс України
- Закон України "Про охорону прав на **промислові зразки**"
- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями»
- Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716
- Правила складання й подачі заяви на промисловий зразок, затверджені Міністерством освіти і науки України від 18 лютого 2002 року № 110
- Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2002 року № 198
- Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року № 290

Поняття «промисловий зразок» та його види

Відбулася суттєва реформа у сфері інтелектуальної власності, зокрема, і по відношенню до промислових зразків. Такі зміни відбулися із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями».

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" **промисловий зразок** – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується свідоцтвом.

Право на одержання свідоцтва має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором чи законом.

Об'єктом промислового зразка може бути **форма, малюнок чи розфарбування** або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Також **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.

Необхідно відмітити, що промислові зразки можуть бути:

- **пласкими** (містять двомірну композицію, наприклад, текстури тканин, зображення на одязі, етикетки);
- **об'ємними** (являють собою композицію, в основі якої лежить об'ємно-просторова структура, наприклад, зовнішній вигляд меблів, ручки, пляшки);
- **комбінованими** (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).

Відповідно до Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2002 № 110 (далі - Правила) **поняття "промисловий зразок" застосовується як до одного виробу, так і до набору (комплекту) виробів.** Тобто з точки зору художнього конструювання всі вироби набору (комплекту) повинні мати спільність композиційного та стилістичного вирішення, наприклад чайний або столовий сервіз, набір інструментів, мебельний гарнітур тощо.

Поняття "один виріб" застосовується як до цілого виробу, наприклад автомобіля, так і до його частини, наприклад бампера, фари тощо. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу.

Власник свідоцтва може передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника свідоцтва.

Порядок набуття та обсяг правової охорони промислового зразка

В Україні відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" правова охорона надається промислового зразку, **що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності**, тобто є **новим**. Зареєструвати можна тільки об'єкт в цілому, а не певну його частину.

Обсяг правової охорони, яка надається, **визначається сукупністю суттєвих ознак** промислового зразка, які заявник висвітлює найбільш доцільним способом на зображеннях промислового зразка, **визначають обсяг правової охорони, що надається**. Вони **вносяться до Державного реєстру патентів України** на промислові зразки (далі – Реєстр), а також дублюються у виданому документі. **Промисловий зразок отримує правову охорону за таких умов:**

- в якості об'єкту, на який подається заявка, може виступати форма, малюнок чи колірна схема або ж їх сукупність. Вони визначають зовнішні ознаки виробу, задовольняють естетичні та ергономічні потреби; також об'єктом може виступати 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.
- правову охорону може отримати лише той промисловий зразок, який не суперечить принципам гуманності та моралі, правилам публічного порядку та є патентоспроможним;
- поданий на отримання патенту об'єкт повинен мати ознаки новизни, тобто нового оригінального дизайнерського рішення;
- промисловий зразок може бути визнаний новим лише у тому випадку, коли відомості про нього не були розголошені у світі до дати подання офіційної заявки або до дати оголошення пріоритету.
- ще одним критерієм охороздатності промислового зразка – індивідуальний характер.

Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома щодо: зареєстрованого промислового зразка - до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; незареєстрованого промислового зразка - до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома.

Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.

Об'єкти, які не можуть одержати правову охорону

Не можуть одержати правову охорону такі об'єкти:

- 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. Звичайним використанням виробу вважається використання його кінцевим користувачем, при цьому матеріально-технічне забезпечення, обслуговування або ремонт виробу звичайним використанням не вважаються;
- 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.. (ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Подання заявки на отримання свідоцтва на промисловий зразок та проведення експертизи

Заявки на одержання свідоцтва подаються в Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ). Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" яка виконує функції Національного органу інтелектуальної власності відноситься до сфери управління Міністерства економіки України і є єдиним в Україні державним закладом експертизи, який здійснює розгляд і забезпечує (а де-факто здійснює) державну реєстрацію та видачу охоронних документів на зазначені об'єкти.

Особа, яка бажає одержати свідоцтво і має на це право, подає заявку. Документи заявки, які потребують подальшого перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, їх переклад - також у одному примірнику.

Відповідно до Правил **заявка** – це сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва. Вона складається українською мовою й повинна містити:

- заяву про видачу свідоцтва;
- комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), які дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу;
- опис промислового зразка;
- креслення, схему, карту (або в разі потреби пояснення суті промислового зразка, визначення габаритів та співвідношень між розмірами загального вигляду виробу чи його елементами, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу тощо)

Крім цього, **повинен бути сплачений державний збір за подання заявки у встановленому Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності розмірі.**

Заявником промислового зразка може бути його автор, роботодавець автора або їхній правонаступник. Подати заявку може як фізична, так і юридична особа (резидент і нерезидент) - як самостійно (тільки резиденти), так і через довірену особу. В останньому випадку до матеріалів заявки додається довіреність, видана заявником на ведення діловодства.

Якщо до складу заявників входить хоча б одна фізична особа, яка має постійне місце проживання на території України, чи юридична особа, яка має місцезнаходження на території України, то заявка подається без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування на території України.

Якщо заявка подається через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки додається довіреність, яка засвідчує його (її) повноваження.

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же промисловий зразок протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет. (п. 1 ст. 13 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Експертиза перевіряє правильність оформлення матеріалів заявки й відповідність їхнім вимогам Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», а також проводиться класифікація об'єкта по Міжнародній класифікації промислових зразків (МКПЗ). У випадку невідповідності матеріалів заявки якій-небудь із встановлених вимог, заявникові направляється повідомлення із зазначенням порушеної вимоги.

Якщо опис промислового зразка викладено іншою мовою, то для збереження дати подання його переклад повинен надійти протягом двох місяців від дати подання заявки. **Якщо матеріали заявки відповідають всім установленим вимогам, заявник одержує рішення про видачу свідоцтва на промисловий зразок.**

Видача свідоцтва та строк його дії

Після оплати відомості про видачу свідоцтва на промисловий зразок публікуються в офіційному бюлетені і одночасно заносяться у відповідний Державний реєстр. При цьому заявник промислового зразка одержує свідоцтво і статус власника виключних прав на промисловий зразок. Видача свідоцтва здійснюється у місячний строк після державної реєстрації свідоцтва. Строк дії свідоцтва на промисловий зразок становить 5 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника промислового зразка повинен подовжувати строк його дії кожні 5 років від дати подання заявки та сплачувати відповідний збір.

Таким чином, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок в Україні становить 25 років від дати подання заявки й цей строк не може бути перевищений. Чинність свідоцтва підтримується шляхом сплати річного збору за кожний рік дії патенту.