МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Реферат

із курсу «Основи інтелектуальної власності»

на тему: Сучасний стан системи правової охорони винаходу і корисної моделі в Україні

Виконала

студентка групи ЕФ-06а

Шелестюк О.

Перевірив

проф. Ліпінов К.О.

Донецьк – 2009

Зміст

Вступ

1 Умови надання правової охорони винаходу і корисній моделі

1.1 Правове забезпечення і принципи охорони винаходу (корисної моделі)

1.2 Вимоги надання правової охорони винаходу (корисній моделі)

2 Процедура подання та експертиза заявки на винахід (корисну модель)

2.1 Порядок подання і зміст заявки на винахід (корисну модель)

2.2 Сутність експертизи заявки на винахід (корисну модель)

3 Іноземне патентування винаходів і корисних моделей

Висновки

Перелік посилань

Вступ

Питання, які стосуються охорони інтелектуальної власності, сьогодні вийшли на перший план, тому що у сучасному світі об'єкти права інтелектуальної власності відіграють значну роль у забезпеченні конкурентоспроможності товарів і послуг і стають вирішальним фактором економічного розвитку.

Сьогодні в основному вже сформувалася глобальна система правової охорони інтелектуальної власності. Україна адаптується до неї через намір розвиватися як складова частина світового співтовариства. За останні роки Україна значно активізувала процес входження в світові структури, які регулюють інтелектуальну власність, і вже є учасницею понад десяти міжнародних конвенцій і договорів у цій сфері. Завершено також процес входження до Світової організації торгівлі і забезпечено участь в Угоді про торгові аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС). Продовжується процес приєднання до низки міжнародних конвенцій і договорів.

Україна створила й продовжує удосконалювати власне законодавство про інтелектуальну власність, виходячи при цьому із того, що інтелектуальна діяльність та інтелектуальна власність усе більше набувають пріоритетного значення у соціально-економічному розвитку суспільства. В умовах ринкової економіки інтелектуальна діяльність і її результати все більше визначають стратегію і тактику прогресу держави в цілому. Зростання ролі й значення інтелектуальної власності зумовлює необхідність належного забезпечення її правової охорони. Охорона, що надається інтелектуальній власності державою, сприяє збільшенню числа винаходів і раціоналізаторських пропозицій, поширенню нових ідей, матеріалів, технологій, розвитку науково-дослідної діяльності, а в остаточному підсумку – сприяє технічному й суспільному прогресу.

Актуальність теми даної роботи зумовлена тим, що охороні інтелектуальної власності і розвиткові винахідницької активності належить провідна роль у технологічному оновленні економіки України. Водночас у цій сфері накопичилось чимало проблем, які потребують розв'язання. Серед них суттєве зменшення кількості винахідників та раціоналізаторів в Україні, призупинення отримання сучасної патентної інформації з інших країн, значні строки видачі патентів, існування деклараційних патентів, які не забезпечують на необхідному рівні захист винаходів, відсутність валютних коштів для патентування українських винаходів за кордоном тощо.

Проблеми, пов’язані з дослідженням інтелектуальної власності, зокрема різним аспектам охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, її експертизи, досліджувалися вітчизняними й зарубіжними вченими і були висвітлені в роботах: Ч.Н.Азімова, Б.С.Антімонова, Л.М.Головченко, А.П.Закалюка, И.Э.Мамиофа, О.А.Підопригори, О.О.Підопригори, Н.А.Райгородського, О.Д.Святоцького, М.Я.Сегая, О.П.Сергєєва, В.І.Серебровського, К.А.Флейшиць, Р.Б.Шишки та інших. Кравченко О.С. досліджено питання цивільно-правового регулювання експертизи у сфері інтелектуальної діяльності й інтелектуальної власності.

Метою даної роботи є розкрити основні аспекти правової охорони винаходів і корисних моделей в Україні і сформулювати пропозиції щодо її удосконалення.

Для досягнення поставленої мети у роботі передбачається вирішити наступні завдання:

1. Розглянути умови надання правової охорони винаходу і корисній моделі.

2. Описати процедуру подання і порядок експертизи заявки на винахід (корисну модель).

3. Розкрити основні аспекти іноземного патентування винаходів і корисних моделей.

4. Виявити існуючі проблеми у сфері правової охорони винаходів і корисних моделей.

Об’єктом дослідження є система правової охорони прав на винаходи і корисні моделі.

Предметом дослідження є правові відносини, що виникають у процесі надання правової охорони винаходу і корисній моделі; основні аспекти процедури подання та експертизи заявки на винахід (корисну модель); порядок іноземного патентування винаходів і корисних моделей.

В роботі використано нормативно-правові акти, роботи українських спеціалістів у сфері інтелектуальної власності, а також матеріали офіційних сайтів, присвячених питаннями захисту інтелектуальної власності.

1 Умови надання правової охорони винаходу і корисній моделі

1.1 Правове забезпечення і принципи охорони винаходу (корисної моделі)

Термін «промислова власність» широко застосовується в законодавствах багатьох держав, а також у міжнародних конвенціях і угодах. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. до об'єктів промислової власності, що охороняються, відносить: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування, вказівки походження або найменування місця походження. Відносини, пов'язані зі створенням, охороною й використанням об'єктів промислової власності регулюються численними національними нормативними актами, а також міжнародними конвенціями й угодами.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи і корисні моделі в Україні, регулюються Законом України [«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12&print=1) від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХII в редакції Закону № 1771-Ш від 01.06.2000 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2188-14 від 21.12.2000 (далі – Закон) [1].

Крім того, до найважливіших нормативно-правових актів у цій сфері належать:

1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

- «[Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі ) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми»;](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=444%2D98%2D%EF&p=1112102994004535)

- «[Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2292-99-%C3%AF&print=1)»;

- «[Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1716%2D2004%2D%EF&p=1178262961702826)».

2. Відомчі нормативно-правові акти:

- [Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель;](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-01&print=1)

- [Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=1112102994004535);

- [Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи;](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0379-01&print=1)

- [Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі;](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0558-01&print=1)

- [Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи;](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0965-01&print=1)

- [Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі;](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0964-01&print=1)

- [Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0453-02&print=1);

- [Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисноїмоделі);](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0644-01&print=1)

- [Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання;](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0643-01&print=1)

- [Інструкція про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0757%2D05&p=1178262961702826);

- [Інструкція про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0308%2D02&p=1099311677881964);

- [Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0494%2D05&p=1178262961702826).

3. Міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ:

- [Договір про патентну кооперацію;](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=895_001&print=1)

- [Договір про патентне право (дод. Інструкція до договору про патентне право)](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=895_002&print=1);

- [Паризька конвенція про охорону промислової власності.](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_123&p=1112102994004535)

4. Міжнародні договори держав-учасниць СНД:

[Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів в галузі правової охорони винаходів.](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_514&print=1)

5. Роз’яснення Державного департаменту інтелектуальної власності: [Роз’яснення щодо поділу заявки на винахід та заявки на корисну модель](http://sdip.gov.ua/t/docman/binary/Nakaz_d_139.doc) [2].

Відповідно до Закону, «винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології» [3].

Секретний винахід це винахід, що містить інформацію, віднесену згідно із Законом України «[Про державну таємницю](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3855-12)» до державної таємниці.

Службовий винахід (корисна модель) – це винахід (корисна модель), створений працівником 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 [3].

До службових обов'язків відносяться зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях 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) [3].

Винахідник, роботодавець або правонаступник винахідника чи роботодавця може прийняти різні варіанти рішень щодо правової охорони винаходу (корисної моделі):

1. Зберігати конфіденційність інформації щодо норм законодавства про комерційну таємницю.

2. Зробити винахід загальнодоступним без одержання патенту (шляхом демонстрації його на виставках, видання статей, монографій).

3. Одержати патент на винахід або корисну модель [4, c. 42].

Охорона прав на винаходи і корисні моделі, як і на інші об'єкти інтелектуальної власності, базується на наступних принципах:

1. Принцип охороноздатності. Він означає, що об'єкт правової охорони повинен відповідати зазначеним у законі вимогам.

2. Принцип визнання за правовласником виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності.

3. Принцип дотримання прав не тільки власників права, але й дійсних розроблювачів (авторів, винахідників).

4. Принцип дотримання балансу інтересів власників прав, з одного боку, і суспільства, з іншого, шляхом обмеження монополії на об'єкт права, наприклад, установлення розумного терміну дії охоронного документа [4, c. 42-43].

Згідно з чинним законодавством правова охорона надається винаходу (корисній моделі), який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патенто-спроможності [3].

Будь-яке вирішення завдання, шо заявляється як винахід, має стосуватися одного з таких об 'єктів:

- продукту (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини);

- способу (метод виготовлення продукту, параметри цього процесу тощо);

- застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням.

Пристрій – машина, механізм, прилад, деталь, вузол або сукупність взаємопов'язаних деталей та вузлів.

Речовина – штучно створена сукупність взаємозв'язанихі інгредієнтів, індивідуальні хімічні сполуки, об'єкти генетичної інженерії, композиції та продукти ядерного перетворення.

Штам – спадково однорідні культури мікроорганізмів, шо продукують корисні речовини або використовуються безпосередньо.

Способ – процес виконання дій над матеріальним об'єктом або об'єктами за допомогою інших матеріальних об'єктів [5, c. 50].

Об'єктом корисної моделі є ті ж об'єкти, що характерні для винаходу. Корисні моделі, як правило, відрізняються від винаходів за такими параметрами:

- рівнем проведеної експертизи (проводиться лише експертиза, в ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об’єкта до переліку об’єктів, які можуть бути визнані корисною моделлю, і відповідність заявки та її оформлення встановленим правилам);

- максимальний термін охорони, передбачений законом, значно менший, ніж для винаходу;

- мито за видачу та підтримання чинності корисної моделі зазвичай менше, ніж для винаходу [5, c. 19-20].

Законом визначено, які результати творчої діяльності людини не визнаються винаходами. До них належать:

- відкриття, наукові теорії та математичні методи;

- методи організації та управління господарством;

- плани, умовні позначення, розклади, правила;

- методи виконання розумових операцій;

- комп'ютерні програми;

- результати художнього конструювання;

- топографії інтегральних мікросхем;

- сорти рослин і породи тварин тощо [5, c. 50].

1.2 Вимоги надання правової охорони винаходу (корисній моделі)

Одним з трьох основних компонентів надання правової охорони винаходу (корисній) є його патентоспроможність. Закон визначає три основні вимоги, яким повинен відповідати патентоспроможний винахід: бути новим; мати винахідницький рівень; бути промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Винахід (корисна модель) визначається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. «Рівень техники включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її приоритету» [3]. Новизна запропонованого технічного рішення при розгляді винаходу перевіряється шляхом його порівняння з усіма раніше відомими у світі рішеннями аналогічних завдань. Ступінь новизни технічного вирішення завдання буває різним і визначається суттєвістю відмінностей [5, c. 52].

Винахід має винахідницький рівень, якщо він для спеціаліста явно не випливає з рівня техніки. Визначення рівня техніки тобто формування уявлення про сучасний ступінь розвитку техніки та знань про неї неможливе без ознайомлення з усіма видами загальнодоступної інформації. Звичайно, не всієї, а тільки тієї її частини, що стосується технічного рішення, яке заявляється. При цьому мають враховуватись усі джерела як в Україні, так і за її межами. Докладний перелік цих джерел наведено у Законі [5, c. 53].

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатними, якщо вони можуть бути використані в промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших галузях суспільного виробництва.

Право на винахід (корисну модель) охороняється державою і засвідчується патентом. Патент являє собою виключне право, надане на винахід. Закон дає наступне визначення патенту: «Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель)» [3].

Патентна охорона означає, що винахід не може бути виготовлено, використано, поширене або продане в комерційних масштабах без згоди патентовласника. Ці патентні права звичайно захищаються в суді, що, у більшості систем, має право на припинення порушень патентних прав. І навпаки, після успішного заперечування третьою стороною суд також може оголосити патент недійсним.

Патентовласник має право ухвалювати рішення щодо того, хто може – або не може – використовувати запатентований винахід (корисну модель) протягом строку охорони винаходу (корисної моделі). Патентовласник може давати дозвіл або видавати ліцензію іншим особам на використання винаходу на взаємно погоджених умовах. Власник може також продати право на винахід якій-небудь особі, що потім стає новим власником цього патенту. Після закінчення терміну дії патенту, охорона закінчується й винахід переходить до суспільного надбання, тобто власник більше не має виняткові права на винахід, що стає відкритим для комерційного використання іншими особами [6].

Права власника патенту мають абсолютний, винятковий характер і обмежені у часі і територією тієї держави, у якій його видано. Абсолютна природа прав патентовласника визначається тим, що всі інші громадяни цієї держави мають утримуватись від використання патенту без дозволу патентовласника. Виключний характер патентних прав обумовлюється тим, що у одній державі право власності на патент може належати тільки одному патентовласнику. Сфера дії цієї норми, однак, обмежена національними кордонами. На один і той самий винахід (корисну модель) у різних країнах може бути видано патент різним особам (це передбачено статтею 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності). Звичайно, володіти патентом на правах співвласності одночасно можуть і кілька осіб, наприклад, співавтори. Принцип строковості випливає з того, що права, які надає патент, діють протягом певного часу [5, c. 49]. Тобто слід пам'ятати, що патент (деклараційний патент) України на винахід (на секретний винахід) діє тільки на території України.

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки. 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 дорівнює строку засекречування винаходу, але не може бути довшим від визначеного за Законом строку дії охорони винаходу. Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки [1, 3].

Деклараційний патент на винахід (корисну модель) – різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід (корисну модель) [3].

Деклараційний патент видається терміном на 6 років, після чого він має бути підданий експертизі по суті або скасований. Однак це стосується тільки майнових прав власника, авторські права автора деклараційного патенту закріплені за ним навічно.

Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід, діють від дати внесення інформації про нього до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи [1].

2 Процедура подання ТА експертиза заявки на винахід (корисну модель)

2.1 Порядок подання і зміст заявки на винахід (корисну модель)

Заявку на видачу патенту може подати винахідник або його спадкоємець, роботодавець або правонаступник винахідника чи роботодавця. За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа. Громадяни та юридичні особи, що проживають чи мають постійне місце проживания в Російській Федерації та Республіці Білорусь, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між урядом України та урядами цих держав, мають право подавати заявки безпосередньо до установи особисто або через патентних повірених [5, c. 56].

Винахідником визнається фізична особа, інтелектуальною, творчою працею якої створено винахід (корисну модель) [3].

Авторство юридичних осіб законом не визнається.

Закон чітко відокремлює винахідника від інших осіб, які надавали йому лише технічну, організаційну, матеріальну та юридичну або допомогу у проведенні дослідницької роботи та виготовленні технічної документації.

Якщо у створенні винаходу брали участь кілька фізичних осіб, всі вони визнаються винахідниками, а порядок користування правами, що їм належать, визначається угодою між ними.

Право авторства є особистим немайновим правом і належить винахіднику. Воно є невідчужуваним: не передаеться іншим особам та охороняеться безстроково. Це право не переходить до правонаступника, на відміну від майнових прав, засвідчених патентом.

Якщо заявка на винахід подана роботодавцем, йому належить право на одержання патенту, за умови, що трудовим договором (контрактом) між винахідником та роботодавцем не передбачено інше.

Роботодавець може скористатись правом на подання заявки лише протягом чотирьох місяців від дати одержання письмового повідомлення від винахідника про створення ним винаходу.

Якщо роботодавець не подає заявку до установи у визначений законом строк, право на одержання патенту переходить до винахідника [5, c. 56-57].

Технологічна схема процесу охорони об'єктів промислової власності представлена на рис. 1:

Заявка

 УКРПАТЕНТ

Встановлення дати подання

Формальна експертиза

Кваліфікаційна експертиза

Державна реєстрація

Рисунок 1 – Технологічна схема процесу охорони об'єктів промислової власності [4, c. 46]

Особа, яка бажає одержати патент на винахід (корисну модель) і має на це право (заявник), подає заявку на його видачу до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (Укрпатент), який здійснює приймання, розгляд та проведення експертизи заявок.

Заявку подають безпосередньо до Укрпатенту або надсилають на його адресу.

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, подання заявки визначені [«Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель»](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-01&print=1), затверждені наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 22 січня 2001 року №22, зареєстровані у Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001 (далі – Правила) і є обов'язковими для заявників. За наявності кількох заявників, один із них може бути призначений іншими заявниками як спільна довірена особа (спільний представник).

За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), зареєстрований відповідно до [«Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)»](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=938-97-п&print=1), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.94 за №545 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.1997 за №938 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 за №996 або інша довірена особа [1].

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.

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі патенту України на винахід (корисну модель). Заявка повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

- заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель);

- опис винаходу (корисної моделі);

- формулу винаходу;

- креслення (якщо на них є посилання в описі);

- реферат [1].

До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки. Таким документом є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція (форма №042005). Форма заяви наведена у Додатку А [1].

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №543 від 22.05.2001 р. заявник за подання заявки на один винахід сплачує збір у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (для корисної моделі – 0,3 неоподатковуваних мінімумів), а для іноземних осіб відповідно – 100 доларів США за винахід і 60 доларів США за корисну модель. Якщо заявка подається на групу винаходів, збір сплачується у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (для корисної моделі – 0,3) і додатково за кожний винахід більше одного – 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (для корисної моделі – 0,05), а для іноземних осіб – відповідно 100 та 40 доларів США (для корисної моделі – 60 та 10 доларів США). Якщо заявник має пільги щодо сплати збору, підставою для надання є копія документа, який підтверджує пільгу. Копію подають до кожної заявки [5, c. 57].

Cтрок подання документа про сплату збору за подання заявки може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців [3]. Клопотання про продовження пропущеного строку разом із документом про сплату збору за продовження строку повинно надійти до Укрпатенту не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення строку [1].

Якщо заявку подають через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки слід додати видану заявником довіреність (копію довіреності), що засвідчує його (її) повноваження.

Якщо заявка подається відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності і заявник бажає скористатися правом конвенційного пріоритету, то він має додати до заявки такі документи: заяву про пріоритет із посиланням на дату подання й номер попередньої заявки, поданої до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції; копію попередньої заявки, засвідчену зазначеним органом. Ці документи мають бути подані до Укрпатенту разом із матеріалами заявки або не пізніше встановленого Законом строку.

Порядок розгляду заявки на винахід визначається «[Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364-02&print=1)» (далі – Правила розгляду) [1].

На підставі рішення про видачу патенту і за наявності документа про сплату державного мита за його видачу здійснюється державна реєстрація патенту та публікація відомостей про його видачу у офіційному бюлетені. Видача патенту проводиться у місячний строк після його державної реєстрації [1].

Згідно з вимогами Закону для громадян України існує певний порядок подання заявок на винахід та корисну модель до патентних відомств інших держав. До подання заявки на одержання охоронного документа на винахід (корисну модель) іншої держави, зокрема міжнародної заявки, громадяни України зобов'язані подати заявку до національної установи. Крім того, заявник одночасно з цим повинен також повідомити установу про наміри здійснити іноземне патентування. У разі, якщо заборона на іноземне патентування не надійшла протягом 3 місяців від дати надходження цього повідомлення до установи, заявка на одержання іноземного патенту на винахід (корисну модель) може бути подана в патентний орган іноземної держави. В необхідних випадках установа може дозволити іноземне патентування і раніше зазначеного терміну. Інакше, за клопотанням установи, іноземний патент може бути скасовано, а заявник може понести адміністративне чи кримінальне покарання [5, c. 59].

Однак перш ніж подати заявку на винахід або корисну модель до установи слід уважно ознайомитись з рівнем техніки, вибрати аналоги та прототип. З цією метою проводиться так званий патентний пошук. Вивчення матеріалів вимагає значного напруження. Адже на сьогодні у світі шорічно з'являється більше 4 млн публікацій з питань науки та техніки, щохвилини публікується близько 2 тис. друкованих аркушів наукових текстів, кожні 1,5-2 хвилини пропо-нується нове технічне рішення, щогодини реєструється понад 40 винаходів [5, c. 59].

Потік нових патентів на винаходи і корисні моделі групується за певними ознаками. Кожна новинка осідає у спеціально відведеному для неї місці. Цю систему назвали МПК – міжнародна патентна класифікація. Основні галузі технічної діяльності, що увійшли до МПК, поділені на 8 розділів:

А – задоволення життєвих потреб людини;

В – різні технологічні процеси;

С – хімія та металургія;

D – текстиль та папір;

Е – будівництво;

F – прикладна механіка, освітлення та опалення, двигуни та насоси, зброя і боєприпаси;

G – технічна фізика;

Н – електрика.

Кожен розділ може вміщувати 99 класів, що, у свою чергу, поділяються на підкласи, які позначаються великими латинсьми літерами. Підкласи поділяються на групи, що позначаються, як правило, непарними цифрами. Групи діляться на підгрупи і позначаються парними цифрами. Скориставшись МПК, можна розшукати потрібну інформацію про будь-які винаходи, що належать до певної тематики. Однак слід зазначити, що системою МПК користуються далеко не всі країни. Деякі мають свою власну національну систему патентної класифікації (НПК), як, наприклад, Канада, Англія або США.

Пошук за допомогою МПК має відповідну назву – тематичний. Існують також й інші види пошуку: нумераційний, іменний, пошук патентів-аналогів [5, c. 60-62].

Патентний пошук зазвичай розпочинають з конкретизації завдання. Залежно від характеру завдання визначають вид пощуку, перелік країн, його ретроспективу (глибину) та список документів (авторські свідоцтва чи патенти). Безпосередньо пошук потрібної інформації провадиться на основі попередньо-го визначення МПК або за номером. Для пошуку патентної інформації у більшості випадків обираються індустріально розвинені країни світу. Крім того, пошук ведуть також у тій країні, де ця галузь техніки розвинена найбільше. Ретроспектива пошуку залежить від його мети. Так, на стадії планування розробки доцільно вивчити описи винаходів за останні 7-10 років, при проведенні патентних досліджень перед початком розробки конкретної теми – 10-15 років, при дослідженні патентоспроможності технічних рішень, а також при поданні заявки на винахід – 50 років [5, c. 63].

Слід зважати, шо не у всіх країнах є такий вид охорони технічного рішення, як корисна модель.

2.2 Сутність експертизи заявки на винахід (корисну модель)

Експертиза заявки на винахід проводиться установою «Укрпатент» відповідно до Закону і встановлених на його основі правил. В Україні встановлена система так званої «відтермінованої» експертизи розгляду заявок на видачу патентів на винаходи. Суть цієї системи полягає у тому, що діловодство за заявкою складається з двох етапів:

- експертизи за формальними ознаками, що закінчується публікацією відомостей про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду, в офіційному бюлетені Укрпатенту «Промислова власність»;

- експертизи заявленого винаходу по суті [5, c. 63].

Експертизу заявки на винахід за формальними ознаками ще називають попередньою. Вона проводиться без спеціального клопотання заявника протягом двох місяців від дати подання заявки до Укрпатенту. У ході проведения такої експертизи перевіряється наявність необхідних документів та дотримання встановлених вимог до їх оформления. Розглядається питання щодо відповідності заявленого об'єкта умовам надання правової охорони.

На етапі експертизи за формальними ознаками заявка на винахід (корисну модель) може бути відхилена за таких причин:

- винахід (корисна модель) не відповідає умовам надання правової охо-рони;

- заявник винаходу (корисної моделі) вчасно не подав відповідь на запит експертизи (згідно з Законом цей строк складає два місяці від дати одержання заявником повідомлення установи [3]);

- матеріали, надіслані заявником винаходу (корисної моделі) у відповідь на запит установи, не містять необхідних виправлень та уточнень;

- додаткові або виправлені матеріали, а також мотивоване клопотання про продовження строку відповіді надійшли пізніше двох місяців від дати одержання заявником винаходу (корисної моделі) повідомлення установи;

- прийняте рішення про можливість проведения експертизи по суті для винаходу, а клопотання щодо и проведення не подане протягом трьох років від дати подання заявки [5, c. 64].

Якщо заявка на винахід (корисну модель) пройшла експертизу за формальними ознаками, заявнику надсилається повідомлення. Якщо Укрпатент приймає рішення щодо відхилення заявки на винахід (корисну модель), то повідомлення про це надсилаеться заявнику. Якщо заявка на винахід (корисну модель) пройшла експертизу за формальними ознаками, заявнику надсилаеться повідомлення про можливість проведения експертизи заявки на винахід по суті.

У будь-який час до дати одержання рішення про видачу патенту заявник мае право відкликати заявку на винахід (корисну модель).

За клопотанням заявника або будь-якої іншої зацікавленої особи проводиться експертиза заявки на винахід по суті. Заявник може подати таке клопотання протягом трьох років від дати подання заявки до установи. Будь-яка зацікавлена особа може подати клопотання про проведения експертизи по суті після публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, в офіційному бюлетені, але не пізніше трьох років від дати її подання. До клопотання додається документ про сплату збору за проведения експертизи по суті.

Експертиза заявки на винахід по суті включає такі етапи:

- перевірка формули винаходу;

- перевірка винаходу на відповідність умовам патентоспроможності.

Укрпатент може вимагати від заявника додаткові матеріали, без яких проведения експертизи по суті неможливе, і за цих обставин заявник повинен подати їх протягом двох місяців від дати одержання відповідного запиту.

Якщо експертиза визнає, що додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, вони не враховуються.

Якщо за результатами експертизи буде встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоспроможності, Укрпатент виносить рішення про видачу патенту, котре надсилається заявнику. У іншому випадку Укрпатент виносить рішення про відмову у видачі патенту, і заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.

На підставі рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель) та за наявності документа про сплату збору Укрпатент публікує в офіційному бюлетені відомості про видачу патенту [5, c. 64-65].

3 Іноземне патентування винаходів і корисних моделей

Світова практика охорони прав об'єктів інтелектуальної, зокрема промислової власності побудована на приватному інтересі, дає можливість сподіватися на їх раціональне використання. Термін «патент» наразі асоціюється з виключними правами на об'єкт промислової власності, який діє в межах певної країни. У виробничій сфері це означає виключне право на виробництво запатентованого об'єкта. У торгівлі – це право на введення його у комерційний обіг. Тобто основну мету правової охорони винаходів та корисних моделей можна сформулювати як захист від несанкціонованого доступу до матеріальної вигоди від їх використання. Але якщо патент мае чітко визначені національні кордони і на території інших держав не захищає свого власника, то торгівля, як відомо, не знає обмежень і кордонів. Тому і був запроваджений світовий інститут патентування винаходів та корисних моделей у інших країнах, аби була можливість захищати інтереси їх власників в усьому світі [5 c, 65-66].

Процедура патентування винаходів та корисних моделей в інших державах проводиться їх власниками з певною метою. По-перше, захистити свої інтереси при експортуванні продукції. По-друге, захистити їх на чужих територіях як об'єкт власних науково-технічних досягнень. По-третє, для захоплення нових і розширення існуючих ринків збуту своєї продукції. I, нарешті, для всебічного сприяння міжнародному співробітництву у науково-технічній, промисловій, комерційній сферах тощо. Останнє стосується спільних підприємств, міжнародного науково-технічного співробітництва тощо.

Патентуванню об'єктів передує копітка і цілеспрямована робота щодо глибокого вивчення ринку товару, вибору країн патентування, прогнозування можливих майбутніх збитків та прибутків, джерел фінансування, потрібних для проведения патентування, рекламних компаній тощо.

Особливо актуальними сьогодні стають питания охорони інтелектуальної власності, створеної під час міжнародного науково-технічного співробітництва та роботи спільних підприємств. Правовими підставами для такого регулювання мають бути конкретні договори, розроблені з урахуванням підписаних Україною міжнародних угод щодо науково-технічного співробітництва. Однак основна стратегія одержання охорони має базуватися на трьох китах:

- функціональному – вид правової охорони на певний об'єкт (винахід, корисну модель тощо), строки та систему патентування, яку доцільно використовувати;

- географічному – вибір країн, де доцільно дістати правову охорону об'єкта;

- фінансовому – пошук коштів для проведения заходів з патентування (сплата мита, підтримання чинності патенту тощо).

Вибір виду правової охорони, у свою чергу, залежить від: об'єкта правової охорони й особливостей національного законодавства країн патентування [5, c. 66-67].

Слід зважати, що не у всіх державах корисні моделі підлягають правовій охороні. Однак усе ж існує велика кількість країн, де вони охороняються: Австрія, Болгарія, Бразилія, Венесуела, В'єтнам, Іспанія, Італія, Китай, Корея, Німеччина, Об'єднані Арабські Емірати, Перу, Польща, Португалія, Сомалі, Тайвань, Уругвай, Угорщина, Філіппіни, Фінляндія, Чехія, Чилі, Югославія, Японія, а також пострадянські держави, окрім Грузії.

Також при патентуванні об'єктів слід ураховувати, що, вибравши як об'єкт корисну модель, заявник зазвичай витратить менше коштів і часу. Крім того, до питания захисту власних інтересів можна підходити комплексно. Це особливо важливо у разі експортних поставок і продажу ліцензії. У таких випадках, як правило, намагаються максимально захистити власний продукт. Тому, окрім самого об'єкта реєструють, наприклад, ще й товарний знак, дизайн виробу захищають патентом на промисловий зразок тощо.

Щодо системи патентування, то тут заявник, власне, має сам її обирати. Зазвичай ці роботи виконуються за допомогою патентних повірених, акредитованих у державі патентування. Якщо потрібно запатентувати винахід або корисну модель лише у кількох державах, то доцільно подати заявки до патентних відомств у кожній з цих держав. Цей шлях має чимало вад, бо пов'язаний із значними збитками в коштах і часі. Адже слід оплачувати послуги патентних повірених у кожній з цих країн. Однак, крім традиційно їсхеми, існують й інші процедури. Наприклад, заявки можна подати згідно з: договором про патентну кооперацию (РСТ); вимогами Європейської патентної конвенції (ЄПК) [5, c. 67].

Перша – РСТ, передбачає наявність двох фаз: міжнародної та національної. Міжнародна включає: подання міжнародної заявки, проведения пошуку та міжнародну публікацію. Крім того, за бажанням заявника може додатково проводитись попередня міжнародна експертиза заявки. Національна фаза передбачає процедуру розгляду міжнародних заявок національними патентними ус-тановами країн, де проводиться патентування. До недоліків цієї системи слід віднести відносно високу вартість послуг, а також неможливість змінити складений список країн патентування у процесі роботи над проектом, що на практиці трапляється досить часто. Тому нею доцільно користуватися лише у разі необхідності патентування об'єкта не менше ніж у чотирьох-п'яти країнах. Це дозволяє, як свідчить досвід провідних фірм світу, знизити витрати порівняно з традиційною схемою патентування.

Патентування за процедурою ЄПК дозволяє отримати патент, який буде чинним на територіях країн, указаних у заяві. Процедура патентування за цією схемою не з дешевих і може порівнюватись хіба шо з вартістю 4-5 окремих охоронних документів. Однак вона має і свої переваги. Згідно із вимогами ЄПК подається лише одна заявка, однією мовою, і через одного патентного повіреного, а патентна грамота одночасно захищає об'єкт у кількох країнах-учасницях ЄПК.

Крім згаданих, процедура патентування може також проводитися за системами, що передбачаються іншими регіональними угодами, наприклад, Євразійською патентною конвенцією, Африканською організацією інтелектуальної власності тощо [5, c. 68].

Отже, процедура патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах є досить складною і вимагає значних коштів. Тому рішення про його проведення слід приймати лише на підставі здійснення глибокого і все-бічного аналізу ринку, власних можливостей і серйозних підстав. Серед останніх вирішальним може бути гарантія експортних поставок продукції або продаж ліцензії.

Висновки

Таким чином, зростання ролі й значення інтелектуальної діяльності для соціально-економічного розвитку країни зумовлює необхідність посилення правової охорони інтелектуальної власності, зростання кількості експертиз у цій сфері.

Механізм здійснення правової охорони корисної моделі подібний до механізму правової охорони винаходу і так само полягає у видачі патентів, але він більш простий, дешевий і швидкий. Завдяки цьому правова охорона корисних моделей відіграє значну роль для малого бізнесу, якому належить стратегічна роль у розробках і комерціалізації новацій відповідно до вимог ринку.

Серед проблем, що мають місце в українській системі охорони прав на винаходи і корисні моделі, можна виділити наступні:

1. Щорічно зростає кількість підприємств і наукових організацій, в яких повністю припинилася винахідницька та раціоналізаторська діяльність.

2. Чинним законодавством, зокрема Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» не передбачені належний захист інтересів працівників — авторів об'єктів промислової власності, порядок і розмір винагороди за створення та використання винаходів.

3. З 1992 р. припинилося одержання сучасної патентної інформації з різних країн світу, зокрема видання «Изобретения стран мира», що робить винахідницьку роботу і проведення пошуку на патентну чистоту при експорті наукоємної продукції практично неможливими.

4. Перешкодою для ефективної інноваційної діяльності в Україні є великі терміни (4-5 років) проведення експертизи заявок на винаходи.

5. Існуючий порядок видачі деклараційних патентів без проведення кваліфікаційної експертизи зі строком дії 6 років не забезпечує належного захисту винаходів, під такі патенти неможливо залучити інвестиції, що не відповідає вимогам ТРІПС, якою передбачений строк дії патенту на винахід не менше 20 років.

6. Відсутність валютних коштів для патентування українських винаходів за кордоном, що є суттєвою перешкодою для інноваційної діяльності в Україні, зростання виробництва та експорту наукоємної продукції.

7. Багато наукових установ відмовляються від патентів на винаходи через нестачу коштів для підтримання їх чинності, що призводить до значних втрат для нашої держави.

Удосконаленню системи охорони прав на винаходи і корисні моделі і стимулюванню винахідницької діяльності в Україні сприятиме:

1. Розробка на державному рівні конкретних завдань щодо реального забезпечення конституційного права громадян на захист інтелектуальної власності, сприятливих умов для створення об'єктів інтелектуальної власності і розвитку українського ринку цих об'єктів.

2. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони інтелектуальної власності.

3. Проведення наукової та юридичної експертизи проектів нормативних актів, дослідження міжнародного досвіду, здійснення аналізу практики застосування законодавства з охорони інтелектуальної власності.

4. Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності, створення автоматизованих баз даних щодо об'єктів інтелектуальної власності.

5. Організація системи підготовки кадрів у сфері охорони інтелектуальної власності.

6. Розробка законопроектів щодо врегулювання правовідносин між роботодавцем і працівником з питань створення винаходів, корисних моделей та промислових зразків.

7. Удосконалення законів України згідно з вимогами світової практики, в тому числі відмова від деклараційного патенту на винахід і вдосконалення охорони секретних винаходів.

8. Залучення до полішення системи охорони прав на винаходи і корисні моделі представників вищих навчальних закладів, громадських організацій, окремих винахідників.

9. Забезпечення технологічного і фінансового забезпечення доступу до зарубіжної патентної інформації, яка надається патентними відомствами та міжнародними організаціями промислової власності на безоплатній основі через Інтернет тощо.

10. Скорочення часу проведення експертизи заявок на винаходи чи корисні моделі.

Від вирішення питання створення ефективної системи охорони інтелектуальної власності залежить міцність фундаменту для інноваційної моделі розвитку України, її модернізації, підвищення конкурентоспроможності в світовій соціально-економічній системі. Від цього, у свою чергу, зростають перспективи створення робочих місць у нових галузях економіки, що базується на знаннях. Це стосується також і питання захисту від недобросовісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним використовуванням об'єктів інтелектуальної власності, виробництвом фальсифікованих товарів. Саме цьому сприяє діяльність державної системи правової охорони інтелектуальної власності України.

Перелік посилань

1. <http://www.sdip.gov.ua/ua/get_pat_inv.html>

2. http://www.ukrpatent.org/ua/vidomchi.html

3. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» / http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12.

4. Липинский В.В. Основы интеллектуальной собственности. Курс лекций. – Донецк: Норд Пресс, 2005. – 188 с.

5. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 156 с.

6. http://www.wipo.int/patentscope/ru/patents\_faq.html

7. Жарінова А. Інтелектуальна власність – фундамент інноваційної моделі розвитку // Урядовий кур’єр / <http://www.lawbook.org.ua/aref/12.00.03/109.shtml>