

Міністерство освіти і науки України  
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

# **Інтелектуальна власність та патентознавство**

## **Підручник**

*За ред. проф. П. М. Цибульова та доц. А. С. Ромашко*

*Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  
як підручник для студентів, які навчаються  
за програмами підготовки магістрів*

Київ  
КПІ ім. Ігоря Сікорського  
2021

**Рецензенти:**

*Р. Б. Шишка*, д-р юрид. наук, проф.,  
Київський інститут інтелектуальної власності та права  
Національного університету «Одеська юридична академія»  
*В. О. Петренко*, д-р техн. наук, проф.,  
Національна металургійна академія України  
*С. В. Войтко*, д-р екон. наук, проф.,  
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

**Відповідальний редактор**

*І. О. Мікульонок*, д-р техн. наук, проф.,  
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

**Колектив авторів:**

*Н. О. Білоусова (розд. 3), Н. В. Гаврушкевич (підрозд. 8.3),  
М. А. Данильченко (підрозд. 7.3-7.6, 8.1, 8.2), М. В. Дубняк (розд. 4),  
Н. Д. Козут (розд. 1, 2), О. В. Литвин (підрозд. 7.1, 7.2, 9.3),  
А. С. Ромашко (підрозд. 8.4, 9.1, 9.2), П. М. Цибульов (розд. 5, 6),  
О. Я. Юрчишин (розд. 10, 11)*

I-73 **Інтелектуальна власність та патентознавство** : підручник /  
Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, М. А. Данильченко та ін. : за ред.  
проф. П. М. Цибульова та доц. А. С. Ромашко. – Київ : КПІ ім. Ігоря  
Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 374 с. – 5,67 Мб.

**ISBN 978-966-990-039-5**

Викладено основи інтелектуальної власності та патентознавства. Розглянуто правові, економічні та управлінські аспекти інтелектуальної власності. Висвітлено питання набуття, правового захисту та використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Значну увагу приділено патентним дослідженням, порядку набуття прав на об'єкти патентного права та комерційні позначення, а також протидії недобросовісній конкуренції у сфері інтелектуальної власності.

Для студентів, які навчаються за програмою підготовки магістрів, викладачів, а також осіб, що цікавляться питаннями створення, правової охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності.

**УДК 247.77/.78 (075.8)**

# ЗМІСТ

<b>Умовні скорочення.....</b>	<b>10</b>
<b>Умовні позначення.....</b>	<b>11</b>
<b>ВСТУП.....</b>	<b>13</b>
<b>Частина 1. ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....</b>	<b>15</b>
<b>Розділ 1. Система інтелектуальної власності.....</b>	<b>15</b>
1.1. Поняття про об'єкт інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності.....	15
1.2. Об'єкти права інтелектуальної власності.....	17
1.3. Суб'єкти права інтелектуальної власності.....	27
1.4. Національне законодавство про інтелектуальну власність.....	31
1.5. Міжнародне законодавство з інтелектуальної власності.....	34
1.6. Державна система інтелектуальної власності.....	39
Запитання для самоконтролю.....	42
<b>Розділ 2. Виникнення і набуття прав на об'єкти інтелектуальної     власності.....</b>	<b>43</b>
2.1. Виникнення прав на об'єкти авторського права.....	43
2.2. Виникнення прав на об'єкти суміжних прав.....	47
2.3. Набуття прав на об'єкти промислової власності.....	52
2.4. Набуття прав на комерційні позначення.....	58
Запитання для самоконтролю.....	63
<b>Розділ 3. Захист прав інтелектуальної власності.....</b>	<b>64</b>
3.1. Поняття та підстави захисту прав інтелектуальної власності.....	64
3.2. Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності.....	69
3.2.1. Судовий захист прав інтелектуальної власності.....	69
3.2.2. Адміністративний захист прав інтелектуальної власності.....	79
3.2.3. Альтернативний (позасудовий) захист прав інтелектуальної власності.....	84
3.3. Неюрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності.....	87
Запитання для самоконтролю.....	90
<b>Розділ 4. Договори у сфері інтелектуальної власності.....</b>	<b>92</b>
4.1. Поняття і зміст договору.....	92
4.2. Договори на етапі створення об'єкта інтелектуальної власності.....	94

4.2.1. Договір між співавторами.....	94
4.2.2. Договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності .....	96
4.2.3. Договір про розподіл майнових прав на службовий твір.....	97
4.2.4. Договір про науково-дослідні або дослідно–конструкторські та технологічні роботи.....	103
4.3. Договори на етапі використання об'єкта інтелектуальної власності .....	107
4.3.1. Ліцензія на використання об'єкта інтелектуальної власності та ліцензійний договір .....	107
4.3.2. Договір комерційної концесії .....	112
4.4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.....	113
4.5. Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.....	117
4.5.1. Видавничий договір.....	118
4.5.2. Договір про використання об'єктів авторського права з організаціями колективного управління.....	118
Запитання для самоконтролю .....	119
<b>Розділ 5. Економіка інтелектуальної власності .....</b>	<b>120</b>
5.1. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив .....	120
5.1.1. Інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал .....	120
5.1.2. Переваги, які забезпечує інтелектуальна власність в умовах ринкової економіки .....	122
5.1.3. Інтелектуальна власність як товар.....	123
5.1.4. Перетворення інтелектуальної власності у нематеріальний актив .....	124
5.2. Оцінювання вартості майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності.....	125
5.2.1. Цілі оцінювання майнових прав.....	125
5.2.2. Підходи до оцінювання та методи оцінювання .....	126
5.2.3. Послідовність оцінювання .....	130
5.3. Бухгалтерський облік інтелектуальної власності .....	131
5.4. Оподаткування операцій з об'єктами права інтелектуальної власності.....	133

5.4.1. Оподаткування операцій надходження (придбання) прав інтелектуальної власності за рахунок коштів підприємства .....	133
5.4.2. Оподаткування операцій продажу (відчуження) прав на об'єкти інтелектуальної власності.....	133
5.4.3. Оподаткування операцій з роялті .....	134
5.5. Комерціалізація інтелектуальної власності.....	135
5.5.1. Мета й основні способи комерціалізації .....	135
5.5.2. Використання об'єктів права інтелектуальної власності у виробництві товарів і послуг .....	136
5.5.3. Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства.....	136
5.5.4. Передання прав на об'єкти інтелектуальної власності .....	137
Запитання для самоконтролю .....	140
<b>Розділ 6. Управління інтелектуальною власністю .....</b>	<b>142</b>
6.1. Поняття управління і принципи управління інтелектуальною власністю.....	142
6.1.1. Поняття управління інтелектуальною власністю .....	142
6.1.2. Принципи управління інтелектуальною власністю .....	143
6.2. Життєвий цикл об'єкта права інтелектуальної власності.....	146
6.3. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі його створення.....	148
6.4. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі набуття прав .....	149
6.5. Управління об'єктами інтелектуальної власності на етапі їх використання .....	151
6.5.1. Стратегії управління інтелектуальною власністю.....	151
6.5.2. Основні шляхи комерціалізації інтелектуальної власності .....	152
6.6. Комерціалізація інтелектуальної власності в університетах та наукових установах .....	154
6.7. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі захисту прав.....	158
6.7.1. Відстеження порушень прав інтелектуальної власності .....	158
6.7.2. Форми та порядок захисту прав .....	159
6.7.3. Стратегія й тактика захисту прав .....	160

6.8. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі утилізації.....	161
Запитання для самоконтролю .....	161
<b>Частина 2. ПАТЕНТОЗНАВСТВО .....</b>	<b>164</b>
<b>Розділ 7. Створення і патентно-інформаційні дослідження</b>	
<b>об'єктів права промислової власності .....</b>	<b>164</b>
7.1. Творчість як вид інтелектуальної праці .....	164
7.2. Методи постановки і вирішення творчих задач на прикладі винахідництва .....	168
7.3. Етапи розроблення винаходу .....	173
7.4. Патентна інформація і документація. Патентні дослідження... ..	176
7.4.1. Патентно-інформаційні ресурси .....	176
7.4.2. Стандарти у сфері промислової власності.....	178
7.4.3. Системи класифікацій об'єктів промислової власності.....	182
7.4.4. Методи та засоби патентного пошуку. Мета та види патентного пошуку.....	188
7.5. Патентні дослідження .....	194
7.6. Патентний формуляр .....	198
Запитання для самоконтролю .....	200
<b>Розділ 8. Правова охорона результатів науково-технічної</b>	
<b>творчості.....</b>	<b>201</b>
8.1. Порядок набуття прав на винаходи і корисні моделі .....	201
8.1.1. Загальні положення законодавства щодо винаходів та корисних моделей.....	201
8.1.2. Поняття винаходу і корисної моделі .....	202
8.1.3. Об'єкти винаходів і корисних моделей .....	203
8.1.4. Об'єкти, що не визнаються винаходами (корисними моделями) .....	205
8.1.5. Суб'єкти права: їх права та обов'язки .....	207
8.1.6. Умови надання правової охорони винаходам (корисним моделям) .....	211
8.1.7. Порядок одержання патенту: дата подання заявки, пріоритет заявки, відкликання та зміна заявки.....	212
8.1.8. Тимчасова правова охорона, публікації про видачу патенту, реєстрація патенту, видача патенту .....	214

8.2. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід (корисну модель).....	216
8.2.1. Загальні вимоги до документів заявки .....	217
8.2.2. Вимога єдності винаходу (корисної моделі).....	218
8.2.3. Формула винаходу: призначення, структура, складання, особливості .....	220
8.2.4. Вимоги до опису винаходу (корисної моделі) .....	226
8.2.5. Вимоги до графічних матеріалів, які пояснюють опис винаходу .....	229
8.2.6. Реферат винаходу (корисної моделі) .....	230
8.2.7. Збори за заявкою на винахід (корисну модель).....	231
8.2.8. Види та суть експертиз за матеріалами заявки про видачу патенту на винахід (корисну модель).....	231
8.2.9. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах та особливості міжнародної процедури за Договором про патентну кооперацію .....	236
8.3. Порядок набуття прав на промислові зразки .....	240
8.3.1. Поняття промислового зразка.....	240
8.3.2. Умови надання правової охорони та критерії охороноздатності промислових зразків .....	243
8.3.3. Вимоги щодо оформлення заявки на реєстрацію прав .....	245
8.3.4. Порядок проведення експертизи заявки на промисловий зразок .....	249
8.3.5. Права та обов'язки суб'єктів прав на промисловий зразок.....	252
8.3.6. Система Міжнародної класифікації промислових зразків.....	255
8.3.7. Правова охорона промислового зразка в іноземних державах .....	255
8.4. Порядок набуття прав на комерційну таємницю та раціоналізаторську пропозицію .....	257
8.4.1. Інформація з обмеженим доступом, її види та характеристика.....	257
8.4.2. Раціоналізаторська пропозиція в законодавстві України .....	264
8.4.3. Взаємозв'язок раціоналізаторської пропозиції з іншими об'єктами права інтелектуальної власності.....	265
8.4.4. Порівняльний аналіз охорони раціоналізаторської пропозиції в світі .....	267

8.4.5. Методи охорони інформації, що має комерційну цінність для підприємства (установи, організації).....	268
Запитання для самоконтролю .....	270
<b>Розділ 9. Правова охорона комерційних позначень.....</b>	<b>272</b>
9.1. Поняття про фірмове (комерційне) найменування та географічні зазначення .....	272
9.1.1. Ідентифікація комерційних позначень як типових об'єктів права інтелектуальної власності.....	272
9.1.2. Поняття комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки, географічного зазначення.....	272
9.1.3. Правова охорона незареєстрованих комерційних позначень .....	275
9.1.4. Взаємозв'язок об'єктів права інтелектуальної власності .....	279
9.2. Набуття прав на торговельну марку.....	282
9.2.1. Приклади об'єктів торговельних марок .....	282
9.2.2. Умови надання правової охорони .....	283
9.2.3. Підстави для відмови в наданні правової охорони .....	284
9.2.4. Правила складання заявки про реєстрацію торговельної марки.....	287
9.2.5. Правила експертизи заявок про реєстрацію торговельних марок .....	290
9.2.6. Застосування положень міжнародних класифікаційних угод, що стосуються торговельних марок .....	295
9.2.7. Самостійний пошук торговельної марки перед процедурою реєстрації та під час моніторингу для виявлення порушень прав із застосуванням доступних електронних джерел .....	296
9.2.8. Самостійна експертиза заявки на торговельну марку.....	300
9.2.9. Міжнародна охорона торговельних марок за Мадридською системою.....	303
9.2.10. Особливості, що стосуються торговельних марок відповідно до угоди про асоціацію .....	305
9.3. Набуття прав на географічні зазначення .....	306
9.3.1. Географічне зазначення – важливий аспект ринку якісних товарів.....	306
9.3.2. Порядок набуття прав на географічне зазначення .....	309



9.3.3. Застосування положень міжнародних угод, які стосуються географічних зазначень.....	317
Запитання для самоконтролю .....	322
<b>Розділ 10. Правова охорона авторських та суміжних прав .....</b>	<b>325</b>
10.1. Особливості охорони авторських прав в Україні та світі.....	325
10.1.1. Об'єкти та суб'єкти авторського права .....	325
10.1.2. Термін дії авторських прав .....	330
10.2. Державна реєстрація авторських прав.....	331
10.2.1. Особливості реєстрації авторських прав.....	331
10.2.2. Перелік матеріалів заявки для реєстрації твору. Збори з набуття прав при державній реєстрації .....	333
10.2.3. Реєстрація творів ВОІВ. Система WIPO PROOF .....	335
10.3. Особливості охорони об'єктів суміжних прав.....	336
10.3.1. Особливості охорони суміжного права в Україні та світі.....	336
10.3.2. Суб'єкти суміжних прав .....	336
10.3.3. Строк чинності майнових суміжних прав.....	339
Запитання для самоконтролю .....	340
<b>Розділ 11. Недобросовісна конкуренція: її види, механізми попередження, виявлення та протидії. Відповідальність за порушення прав .....</b>	<b>342</b>
11.1. Недобросовісна конкуренція та її види. Положення про недобросовісну конкуренцію в Паризькій конвенції та в Україні .....	342
11.2. Протидія піратству, тролінгу та контрафакту. Піратство та тролінг в Україні та світі .....	349
11.3. Паразитичний маркетинг під час заходів спортивно-масового та культурного характеру.....	355
Запитання для самоконтролю .....	356
<b>Список літератури до частини 1 «Право інтелектуальної власності».....</b>	<b>358</b>
<b>Список літератури до частини 2 «Патентознавство» .....</b>	<b>364</b>

## УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

- АМКУ – Антимонопольний комітет України
- ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної власності
- ДКР – дослідно-конструкторські роботи
- ДКТР – дослідно-конструкторські технічні роботи
- ЄДР – Єдиний реєстр юридичних осіб
- ЄПВ – Європейське патентне відомство
- МКПЗ – Міжнародна класифікація промислових зразків
- МКТП – Міжнародна класифікація товарів і послуг
- МПК – Міжнародна патентна класифікація
- МСО – Міжнародна стандартна оцінка
- НДР – науково-дослідні роботи
- НОІВ – Національний орган з інтелектуальної власності
- НПК – Національна патентна класифікація
- ОТТ – Офіс трансферу технологій
- РСТ – Договір про патентну кооперацію
- СІС – Спеціальна інформаційна система
- ТРИПС – Угода щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності
- УДК – Універсальна десяткова класифікація

## УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

ГК України	Господарський кодекс України
МК України	Митний кодекс України
ЦК України	Цивільний кодекс України
АМКУ	Антимонопольний комітет України
Укрпатент	Український інститут інтелектуальної власності
Бернська конвенція	Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р.
Будапештський договір	Будапештський договір про міжнародне депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури від 28 квітня 1977 р.
Віденська угода	Віденська угода про встановлення міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків від 12 червня 1973 р.
Гаазька угода	Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків від 6 листопада 1925 р.
Гаазький акт	Гаазький акт Гаазької угоди про міжнародне депонування промислових зразків від 28 листопада 1960 р.
Женевська конвенція	Женевська конвенція про охорону виробників фонограм від несанкціонованого тиражування їх фонограм від 29 жовтня 1971 р.
Женевський договір	Женевський договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів 1978 р.
Лісабонська угода	Лісабонська угода про найменування місць походження та їх міжнародну реєстрацію від 31 жовтня 1958 р.
Локарнська угода	Локарнська угода про заснування міжнародної класифікації промислових зразків від 8 жовтня 1968 р.
Лондонська угода	Лондонська угода від 1 травня 2008 р.

Мадридська угода	Мадридська угода про міжнародну реєстрацію торгових знаків від 14 квітня 1891 р.
Мадридський протокол	Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торгових знаків від 28 червня 1989 р.
Ніццька угода	Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів та послуг для цілей реєстрації знаків від 15 червня 1957 р.
Паризька конвенція	Паризька конвенція про охорону промислової власності
Римська конвенція	Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 р.
Страсбурзька угода	Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію від 24 березня 1971 р.

## ВСТУП

Добробут суспільства визначається величиною валового внутрішнього продукту на душу населення, який залежить від рівня економічного розвитку країни. Останні 10-15 років характеризуються значними змінами у світовій економіці. Відбувається не всіма усвідомлений процес переходу від економіки речей до економіки знань, коли додаткова вартість формується, переважно, за рахунок результатів інтелектуальної, творчої діяльності, що у більшості випадків є об'єктами права інтелектуальної власності.

Конституція України (ст. 41) наголошує, що «кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності». Отже, щоб скористатися цим правом, необхідно розуміти дух і букву права інтелектуальної власності, а також отримати знання і вміння, потрібні для практичного використання.

В умовах викликів четвертої промислової революції «Індустрія 4.0», фундаментом якої є штучний інтелект та робототехніка, знання, пов'язані з правами на комп'ютерні програми, винаходи, ноу-хау та інші об'єкти права інтелектуальної власності, будуть потрібні усім випускникам університетів.

Підручник складається із двох частин: «Інтелектуальна власність» і «Патентознавство». У першій частині висвітлено правові, економічні та управлінські аспекти інтелектуальної власності, розглянуто поняття «інтелектуальна власність», «об'єкт інтелектуальної власності», «право інтелектуальної власності».

У другій частині значну увагу приділено патентним дослідженням, набуттю прав на об'єкти інтелектуальної власності, особливостям їх правової охорони, а також протидії недобросовісній конкуренції у сфері інтелектуальної власності.

У тексті підручника на позначення одного поняття можна побачити різні терміни. Це пов'язано з тим, що в Україні триває процес кодифікації лексем. Оскільки у документах, які набули чинність у

90-х роках ХХ ст. було використано термін «патентоздатність», а в новіших документах можна побачити термін «патентоспроможність», у підручнику залежно від контексту вжито обидва ці терміни у значенні «властивість технічного рішення (пристрою, способу, речовини, технології), яка означає, що воно може бути визнане винаходом в одній або кількох країнах. Вимоги щодо патентоспроможності технічних рішень встановлюються законодавством кожної країни».

Підручник підготовлено на основі багаторічного досвіду авторського колективу, отриманого під час викладання дисципліни «Інтелектуальна власність та патентознавство» для студентів усіх спеціальностей КПП ім. Ігоря Сікорського, які здобувають вищу освіту за освітньою програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Під час написання підручника автори використали апробовані ними матеріали власних підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій.

# Частина 1.

## ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

### Розділ 1. Система інтелектуальної власності

#### 1.1. Поняття про об'єкт інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності

*Право інтелектуальної власності* відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України (ЦК України) – це право особи на результат інтелектуальної творчої діяльності або інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений законодавством.

*Об'єкт права інтелектуальної власності* – це нематеріальний об'єкт (літературний твір, музична композиція тощо), але він певним чином об'єктивований, наприклад, записаний на матеріальний носій. Усна промова відповідно до чинного міжнародного законодавства теж може бути об'єктом права інтелектуальної власності, але такий об'єкт значно важче охороняти і захищати.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності в об'єктивному розумінні – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у процесі створення, використання, охорони об'єктів інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності – це підгалузь цивільного права.

Право інтелектуальної власності в суб'єктивному розумінні – це право особи на володіння, користування і розпорядження результатами інтелектуальної творчої діяльності, які належать їй на відповідних правових підставах.

До *особистих немайнових прав* інтелектуальної власності належать:

1) право вимагати зазначення свого імені чи забороняти його зазначати у зв'язку з використанням твору (іншого творчого результату інтелектуальної діяльності);

2) право на присвоєння творчому результату свого імені чи спеціальної назви;

3) право на видання твору під власним іменем чи під псевдонімом;

4) право на недоторканість твору, тобто протидія перекрученню та іншому спотворенню твору, що може заподіяти шкоди честі, гідності та діловій репутації автора.

Особисті немайнові права невідчужувані від автора (співавторів) і є чинними безстроково. Вони не можуть бути передані іншій особі, не переходять у спадщину та не визнаються об'єктом цивільного обігу.

*Майновими правами* інтелектуальної власності є право користуватися своїм результатом інтелектуальної творчої діяльності, дозволяти або забороняти користуватися ним іншим особам, передавати права на нього іншим суб'єктам. Майнові права на об'єкти інтелектуальної власності визнані товаром, вони вважаються об'єктом цивільного обігу, можуть відчужуватися від їх суб'єкта, передаватися іншим особам, переходити у спадщину як за законом, так і за заповітом. Своїми майновими правами творець має право володіти, користуватися і розпоряджатися на власний розсуд. У цьому право інтелектуальної власності (майнові права) не відрізняється від права власності на річ.

Право інтелектуальної власності та право власності на річ (матеріальний носій) не залежать одне від одного (ст. 419 ЦК України). Особливість об'єктів права інтелектуальної власності полягає в такій їх властивості – придатності до тиражування. Один і той самий результат інтелектуальної творчої діяльності (об'єкт права інтелектуальної власності) може бути відтворений у будь-якій кількості залежно від потреб (пісня на диску, твір у книзі). При цьому суб'єктом права інтелектуальної власності буде автор (його правонаступники, роботодавці тощо), а суб'єктом права власності на матеріальний носій інтелектуальної власності (диск, книгу) стільки, скільки буде вироблено і реалізовано матеріальних носіїв.



У цілому право інтелектуальної власності поділяють на такі види:

1. Право промислової власності, в якому можна виділити патентне право; право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг.

2. Авторське право.

3. Суміжні права.

Право промислової власності у правовому регулюванні об'єднує результати науково-технічної творчості, які можна використати у промисловому виробництві та сільському господарстві з метою підвищення їх технічного рівня, досягнення позитивного економічного ефекту. Також до нього відносять засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг.

Авторське право регулює відносини щодо творів у галузі науки, літератури і мистецтва.

Суміжні права поєднують права виконавців, організацій мовлення та виробників фонограм і відеограм.

Майнові права інтелектуальної власності, на відміну від особистих немайнових прав інтелектуальної власності, мають обмежений строк чинності. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності залежить від об'єкта права інтелектуальної власності. Наприклад, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твори науки, літератури і мистецтва триває протягом життя автора і ще 70 років після смерті автора. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років, що вираховуються із дати подачі заявки на винахід.

## **1.2. Об'єкти права інтелектуальної власності**

Об'єкти права інтелектуальної власності – це результати творчої діяльності людей. Приблизний перелік об'єктів інтелектуальної власності, що міститься в ЦК України та в інших законодавчих актах, не є вичерпним.

Авторські права на літературні та художні твори виникають незалежно від їх якості та цінності таких творів. Крім того, авторські права

на літературно-художні твори виникають за фактом їх створення, навіть якщо твір незавершений. Для цього непотрібно публікувати (оприлюднювати) твір або звертатися у державний орган для отримання правоохоронного документа на цей твір. Інша справа з об'єктами права промислової власності. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки виникають після проходження патентної процедури та видачі правоохоронного документа (патенту, свідоцтва) у разі, якщо ці об'єкти відповідають встановленим вимогам. Тобто для набуття прав на такі об'єкти необхідне звернення у центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Наразі відповідно до законодавства функції цього органу формально виконує Національний орган з інтелектуальної власності (НОІВ), але фактично ці функції продовжує виконувати Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент). Кабінет Міністрів України розпорядженням від 13.10.2020 р. № 1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» встановив, що державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 433 ЦК України та ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» *об'єктами авторського права є:*

- 1) літературні та художні твори, зокрема:
  - романи, поеми, статті та інші письмові твори;
  - лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
  - музичні та музично-драматичні твори;
  - пантоміми, хореографічні та інші сценічні твори;
  - твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;
  - фотографічні твори;
  - твори ужиткового мистецтва;
  - ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;
  - переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів (похідні твори);

– збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної творчої діяльності;

2) комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної творчої діяльності;

3) інші твори.

Відповідно до ст. 449 ЦК України, ст. 35 Закону України «Про авторське право і суміжні права» об'єктами суміжних прав без виконання будь-яких формальностей щодо цих об'єктів та незалежно від їх призначення, змісту, цінностей тощо, а також способу чи форми вираження є:

– виконання;

– фонограми та відеограми;

– програми (передачі) організацій мовлення.

Деякі об'єкти, які можуть бути відображені (об'єктивовані) на будь-якому носії інформації, не охороняються авторським правом через певні фактори (офіційні документи, народна творчість, відсутність творчого доробку). Тож відповідно до законодавства, зокрема ст. 434 ЦК України, *не є об'єктами авторського права такі об'єкти:*

1) офіційні документи законодавчого, адміністративного та політичного характеру (законодавчого характеру: закони, укази, постанови, інші нормативно-правові акти; адміністративного характеру: судові рішення, ухвали, рішення органів місцевого самоврядування тощо; політичного характеру: програми політичних партій) та їх офіційні переклади);

2) державні та регіональні символи і знаки: прапори, герби, ордени, медалі, грошові знаки тощо;

3) повідомлення про новини або повідомлення про події, що мають характер звичайної прес-інформації;

4) твори народної творчості;

5) результати, отримані з допомогою технічних засобів без здійснення творчої діяльності (наприклад, переклад);

б) розклади руху транспортних засобів, розклади телепередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності.

Письмові літературні твори поділяють на художні та наукові. Художні твори – це романи, повісті, новели, оповідання, поезія, ноти, інші белетристичні твори. Наукові твори – монографії, підручники, навчальні посібники, наукові книги, брошури, статті. Також до письмових творів належать комп'ютерні програми, звіти про науково-дослідну роботу, листи, щоденники, інтерв'ю, твори, написані особливою математичною мовою (рівняння, геометричні фігури тощо), твори, написані мовою коду або спеціальною технічною мовою, музичні твори незалежно від жанру (гімни, хорові твори, пісні, оперети тощо), музичні твори для одного чи декількох виконавців, твори для виконання на кількох інструментах тощо.

Об'єктами авторського права є твори образотворчого мистецтва (живопис, скульптура, графіка), які характеризуються тим, що, здебільшого, вони існують в одиничному примірнику і тісно пов'язані з матеріальним носієм, в який вони втілені. Зважаючи на нерозривність матеріального носія з об'єктом інтелектуальної власності, законодавство передбачає особливе майнове право для авторів цих творів – право слідування. **Право слідування** – це право автора на отримання 5 % від ціни кожного наступного продажу оригіналу твору після його першого продажу автором. Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» право слідування поширюється лише на твори образотворчого мистецтва. У свою чергу, норми ЦК України (ст. 448) до об'єктів права слідування відносять оригінали рукописів літературних творів та художні твори, до останніх можна віднести фактично будь-які твори, що існують в одиничному екземплярі (у більшості країн до таких об'єктів не належать твори архітектури та твори ужиткового мистецтва). Право слідування, на відміну від інших майнових прав, не підлягає відчуженню від автора, а лише переходить у спадщину. Крім того, право слідування застосовують лише якщо продаж здійснюється публічно – через аукціон, салон, галерею тощо.

До особливих об'єктів авторського права слід віднести твори архітектури: будівельні проекти, фасади будинків, плани озеленення, садово-паркові об'єкти. Авторським правом охороняється лише архітектурна частина будівельних проектів, інженерно-технічні рішення щодо внутрішніх комунікацій тощо не охороняються авторським правом.

Найбільш незвичними об'єктами авторського права є пантоміма, хореографічні та інші сценічні твори. Ці об'єкти утворюються рухами тіла і якщо вони об'єктивовані на відеограмі, то захищаються суміжними правами на аудіовізуальну продукцію, а от захист авторським правом певних рухів людського тіла за фактом їх задумки без об'єктивізації певною особою – виконавцем, у т. ч. не автором цих хореографічних постановок, не є можливим.

*До об'єктів суміжних прав належать:*

- виконання;
- фонограми;
- відеограми;
- програми (передачі) організацій мовлення.

*До об'єктів права промислової власності відносять:*

- винаходи;
- корисні моделі;
- промислові зразки;
- наукові відкриття;
- раціоналізаторські пропозиції;
- компонування напівпровідникового виробу;
- селекційні досягнення (сорти рослин, породи тварин);
- торгові марки (знаки для товарів і послуг);
- географічні зазначення;
- комерційні найменування;
- комерційну таємницю.

На відміну, від об'єктів авторського права, законодавство щодо всіх об'єктів права промислової власності встановлює особливе правове регулювання щодо видів використання, строку чинності майнових прав інтелектуальної власності тощо, тому зазначений вище список

містить вичерпний перелік об'єктів права промислової власності. Право промислової власності, на відміну від авторського права, захищає зміст інформації, а не форму вираження твору.

На різні об'єкти права промислової власності видаються різні *правоохоронні документи*. На наукові відкриття – диплом; на винаходи та корисні моделі – патенти, а на промислові зразки – свідоцтва. На сорти рослин видаються і свідоцтва, і патенти (подвійна правова охорона). На всі інші об'єкти права промислової власності видаються свідоцтва, крім комерційних найменувань та комерційної інформації, на які не видаються жодні правоохоронні документи. Норми Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (Паризька конвенція) передбачили обов'язковість правової охорони комерційних найменувань незалежно від їх реєстрації – за фактом їх першого використання. Це нехарактерне положення для об'єктів права промислової власності, що створило ряд труднощів, оскільки не можуть реєструвати торговими марками позначення, що становлять комерційні найменування. В Україні навіть не сформовано реєстр комерційних найменувань. В Єдиний реєстр юридичних осіб (ЄДР) фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вносять лише дані щодо найменувань господарюючих суб'єктів господарювання. Найменування юридичних осіб та комерційні найменування – різні юридичні категорії.

Комерційна таємниця лише умовно віднесена до об'єктів права промислової власності, оскільки виключних майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю не виникає. Комерційна таємниця – це інформація, яка є секретною у тому розумінні, що це інформація, яка є невідомою та нелегкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу із цим видом інформації, та була предметом адекватних заходів щодо збереження її секретності з боку суб'єкта, який законно володіє такою інформацією. Тож така або ж подібна інформація може бути в законному володінні у різних суб'єктів господарювання.

На *наукові відкриття* не виникає ніяких майнових прав. Вони визнаються надбанням усього людства. У першовідкривача виникають лише особисті немайнові права інтелектуальної власності, зокрема,



він має право назвати відкриття своїм іменем чи спеціальною назвою (нерідко фізичні об'єкти – зірки, острови – називають іменем першовідкривачів). Наукові відкриття лише умовно віднесені до об'єктів права промислової власності, оскільки майнові права на них не захищають (проте залучення коштів на фундаментальні дослідження є важливим аспектом розвитку науки і техніки). Женевський договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів 1978 р. (Женевський договір) так і не набув чинності. Деякі країни передбачають особливе правове регулювання майнових прав першовідкривачів, зокрема в США установи, які перебувають на державному чи державно-приватному фінансуванні, мають першочергове право на комерціалізацію власних відкриттів через патентування винаходів, які можуть ґрунтуватися на відповідному науковому відкритті на стадії концепції.

*Раціоналізаторська пропозиція* – це пропозиція, яка містить певне технічне (технологічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері діяльності суб'єкта господарювання. Особливістю отримання правової охорони на раціоналізаторську пропозицію є те, що раціоналізатор має звертатися із цією пропозицією не до Укрпатенту, а на певне підприємство, де таке рішення може бути застосоване незалежно від того, чи працює раціоналізатор на цьому підприємстві, чи ні. Раціоналізаторська пропозиція має бути зареєстрована у спеціальній книзі реєстрації пропозицій і заяв, якщо ж на підприємстві її немає, – то у журналі вхідної кореспонденції підприємства. Наказ Державного патентного відомства України «Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок її видачі» від 22 вересня 1995 р. № 129 передбачає загальний місячний строк для розгляду заяви про раціоналізаторську пропозицію. Якщо сторони не обумовлять інших умов у договорі, то підприємство має виплачувати раціоналізатору 10 % прибутку, що дає раціоналізаторська пропозиція, протягом двох років.

*Винахід* – це результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології (технічне або технологічне рішення практичної задачі у будь-якій галузі промисловості або іншій сфері сус-

пільно корисної діяльності людини), що відповідає умовам патентоздатності:

- 1) є новим;
- 2) має винахідницький рівень;
- 3) є промислово придатним і визнаний винаходом компетентним державним органом.

Об'єктом винаходу відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» є таке: продукт, пристрій, речовина, технологія (процес, спосіб), нове застосування продукту чи технології, а також мікробіологічні процеси (штами мікроорганізмів разом з технологією їх культивування; культури клітини рослини і тварини). У деяких країнах до об'єктів винаходу віднесені також такі мікробіологічні об'єкти, як культури клітини людини (нові види мутуючих клітин) та очищені гени чи їх сукупність. За своєю суттю мікробіологічні об'єкти належать до наукових відкриттів, але зважаючи на велику вартість та високотехнологічність проведення досліджень з ними та важливість штучно виведених штамів мікроорганізмів у промисловому виробництві різних медичних препаратів тощо, їх віднесли до об'єктів винаходу.

**Корисна модель** – це результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології, який відповідає умовам патентоспроможності:

- 1) є новим;
- 2) є промислово придатним.

За рівнем внеску в науку і техніку корисні моделі є значно нижчими за винаходи, проте із внесенням змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» після прийняття чинного ЦК України корисні моделі, по суті, стали «малими винаходами», оскільки об'єкти корисних моделей ті ж самі, що і об'єкти винаходів (раніше це були лише конструктивні виконання пристроїв).

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» не можуть бути зареєстровані як винаходи та корисні моделі сорти рослин та породи тварин; біологічні у своїй основі



процеси відтворення тварин і рослин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів; топографії інтегральних мікросхем, результати художнього конструювання тощо. Зазначені об'єкти підлягають правовій охороні як самостійні об'єкти права інтелектуальної власності.

**Промисловий зразок** – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, тобто це рішення зовнішнього вигляду промислового виробу, яке містить конкретні засоби та шляхи реалізації творчого задуму дизайнера. 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. Умовою патентоспроможності промислового зразка є новизна та індивідуальний характер.

**Компонування напівпровідникового виробу** – сукупність пов'язаних зображень, певним чином зафіксованих або закодованих, які становлять тривимірну конфігурацію шарів, з яких складається напівпровідниковий виріб та в яких кожне зображення містить конфігурацію або частину конфігурації напівпровідникового виробу на будь-якій стадії його виготовлення (Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникового виробу»).

**Сорт рослин** – окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) у межах нижчого із відомих ботанічних таксонів (рід, вид, різновидність) незалежно від того, чи задовольняє вона умови виникнення правової охорони. На сорт рослини може видаватися і свідоцтво, і патент, що лише свідчить про недосконале правове регулювання правової охорони сортів рослин. Порядок набуття прав на сорти рослин та їх захисту регулює Закон України «Про охорону прав на сорти рослин».

**Порода тварин** – це сукупність особин у межах певного виду тварин, яка має генетично обумовлені стабільні характеристики (власливості та ознаки), що вирізняють її від інших сукупностей особин цього виду тварин; такі ознаки стійко передаються їх нащадкам та є результатом інтелектуальної творчої діяльності людини. Наразі в Україні

не сформований реєстр відомостей про творців штучно виведених порід тварин, тому видачу патентів відповідно до ст. 485 ЦК України на породи тварин не реалізовано. Закон України «Про племінну справу у тваринництві» від 15 грудня 1993 р. передбачає ведення Державного племінного реєстру, в якому реєструють племінні стада як об'єкти речового права.

**Географічне зазначення** – найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим географічним місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення; переробка; приготування) здійснюється на визначеній географічній території. Географічним місцем може бути будь-який географічний об'єкт з офіційно визначеними межами, зокрема країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо. Правове регулювання географічних зазначень міститься в Законі України «Про правову охорону географічних зазначень».

**Торговельна марка** – будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів і послуг одного суб'єкта господарювання від іншого. Це можуть бути слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінація кольорів та комбінація всіх зазначених вище елементів. Із внесенням змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 21 липня 2020 р. до переліку об'єктів, що можуть бути зареєстровані як торговельні марки, додалися звуки, форма товарів та їх пакування. Відповідно до наказу Держпатенту України «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28 липня 1995 р. № 116 можна реєструвати об'ємні зображення, звукові та світлові знаки, якщо при цьому є технічна можливість внесення їх до реєстру та офіційної публікації відомостей про реєстрацію знака на паперовому носії в офіційному бюлетені Укрпатенту, що в багатьох випадках є неможливим. У деяких країнах торговою маркою можна зареєструвати навіть запах, який виділяється під час розпаковування товару.

**Комерційне найменування (комерційне (фірмове) найменування)** – це засіб індивідуалізації учасників цивільного обігу (суб’єктів господарювання), що дозволяє розрізнити один суб’єкт господарювання з-поміж інших. Законодавство не містить чіткого визначення поняття «комерційне найменування», також немає окремого спеціального закону, який би регулював особливості правового режиму комерційних найменувань. У ЦК України є лише три статті, присвячені комерційним найменуванням (ст. 489–491).

Враховуючи те, що торговельні марки, комерційні найменування та географічні зазначення, не характеризуються особливим творчим доробком або взагалі не містять його, законодавство не передбачає особистих немайнових прав на ці об’єкти інтелектуальної власності. На них виникають лише майнові права інтелектуальної власності. Попри те, що торговельні марки реєструють з метою використання у підприємницькій діяльності, що впливає, власне, із назви «торговельна марка», законодавство не забороняє реєструвати торговельні марки фізичним особам, які не є суб’єктами підприємницької діяльності. Також немає обмежень на кількість торговельних марок, що можуть бути зареєстровані на одну особу. Торговельні марки реєструють за класами товарів і послуг відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

### **1.3. Суб’єкти права інтелектуальної власності**

Суб’єктами права інтелектуальної власності можуть бути:

- 1) автори творів науки, літератури та мистецтва;
- 2) роботодавці;
- 3) замовники об’єктів інтелектуальної власності;
- 4) правонаступники;
- 5) спеціальні суб’єкти: творчі спілки, організації колективного управління;
- 6) інші суб’єкти.

Усі суб’єкти права інтелектуальної власності традиційно поділяють на первинних і похідних (вторинних).

*Первинними суб'єктами* є творці результату творчої інтелектуальної діяльності та інші особи, визнані такими за приписом законодавства (роботодавці, замовники). Особисті немайнові права інтелектуальної власності набуваються лише авторами та колективами авторів, не зважаючи на положення ст. 429 ЦК України, які зазначають: «... у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати юридичним чи фізичним особам, де або у яких працює працівник», проте такі випадки законодавством не встановлені. Майнові права інтелектуальної власності первинно можуть виникати не лише в авторів, але й у роботодавців та замовників. У роботодавців майнові права інтелектуальної власності на об'єкти, створені у зв'язку з виконанням трудового договору, виникають у розмірі 50 % майнових прав, однак якщо трудовим договором чи контрактом передбачено більший відсоток або 100 % майнових прав, що переходять до роботодавця, то такий відсоток автоматично виникатиме у роботодавця як первинного суб'єкта. Між тим таке майнове право інтелектуальної власності, як право слідування, не набувається у роботодавця чи замовника у будь-якому разі, оскільки це право є невідчужуваним від автора. У свою чергу, право на створення репродукцій картин як майнове право інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва може набуватися у роботодавця чи замовника.

*Похідними (вторинними) суб'єктами* права інтелектуальної власності визнаються фізичні та юридичні особи, до яких це право переходить відповідно до закону (спадкування та правонаступництво) чи цивільно-правових договорів (договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України), договір про створення на замовлення і використання об'єкта інтелектуальної власності (ст. 1112 ЦК України), договір про внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства).

*Творцями (авторами)* можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від віку та обсягу дієздатності. Неповнолітні віком від 14 до

18 років мають право самостійно реалізовувати увесь комплекс особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності без необхідності отримання згоди батьків. Зокрема, вони мають право подавати заявку на отримання патентів та видачу ліцензій на використання їх об'єктів інтелектуальної власності.

Малолітні діти (віком до 14 років) самостійно можуть реалізувати лише особисті немайнові права інтелектуальної власності, зокрема для визнання особи автором не потрібна згода батьків тощо, проте весь комплекс майнових прав здійснюється їх законними представниками (батьками чи опікунами).

Законодавство не регулює порядку розподілу майнових прав інтелектуальної власності між співавторами, а тим більше не регулює порядку реалізації ними особистих немайнових прав (визначення псевдоніму, назви твору тощо). *Співавторство буває двох видів: роздільне і нероздільне. За роздільного співавторства автори створюють твір, який складається з декількох самостійних об'єктів, які у сукупності утворюють новий об'єкт інтелектуальної власності (прикладом, коментар до кодексу – кожен главу зазвичай коментує окремий науковець). Щодо твору в цілому всі автори є співавторами, а щодо створеної кожним автором частини – кожний зберігає право авторства на неї. У випадку з роздільним співавторством кожний із співавторів не позбавляється можливості вільно, без згоди інших співавторів, використовувати свою частину твору.*

У разі *нероздільного співавторства* (наприклад, «12 стільців» Ільфа й Петрова) майнові права авторів можуть бути врегульовані у договорі між ними або за спільною згодою. Якщо між авторами немає згоди щодо врегулювання майнових прав інтелектуальної власності, вони здійснюють усі свої права за аналогією зі спільною сумісною власністю, у тому числі в судовому порядку. У разі нероздільного співавторства жодний зі співавторів не може без достатніх підстав заборонити іншим опублікувати твір, проте передавати майнові права інтелектуальної власності інших співавторів вони не можуть.

Співавторами інтерв'ю є особа, яка брала інтерв'ю, та особа, яка його давала, проте опублікувати інтерв'ю можна лише за згодою особи, яка його давала.

Щодо аудіовізуальних творів найчастіше виникає декілька співавторів: режисер-постановник, художник-постановник, оператор-постановник, автор сценарію, автор спеціально створеного музичного твору тощо.

Право на подачу заявки на патент на винахід, корисну модель та промисловий зразок мають автори, роботодавці автора або їх правонаступники. Заявка може бути подана через представника. Труднощі можуть виникати у взаємовідносинах між авторами та роботодавцями. Зокрема, спори виникають про те, кого зазначити автором (співавторами); який обсяг майнових прав у автора, а який у роботодавця. Крім того, відповідно до п. 5 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» роботодавець має право затримати у себе заявку на винахід як конфіденційну інформацію строком на чотири роки.

Правовий статус *організацій колективного управління* урегульований Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15 травня 2018 р. Одна з основних функцій організацій колективного управління є збирання і виплата часток доходів авторам та іншим правовласникам. Організації колективного управління утворюються в організаційно-правовій формі громадських об'єднань як неприбуткові організації, її засновниками можуть бути виключно правовласники, у т. ч. юридичні особи.

Організації колективного управління можуть здійснювати обов'язкове, розширене та добровільне управління. Обов'язкове колективне управління, на відміну від інших видів управління, здійснюється виключно у таких сферах:

- 1) право слідування щодо творів образотворчого мистецтва;
- 2) репрографічне відтворення творів та їх частин;



3) відтворення в домашніх умовах в особистих цілях творів та виконань, зафіксованих на фонограмах та відеограмах;

4) кабельна ретрансляція об'єктів авторського і суміжних прав.

За кожною сферою обов'язкового колективного управління закріплена одна акредитована організація.

#### **1.4. Національне законодавство про інтелектуальну власність**

Право інтелектуальної власності – підгалузь цивільного права. Тож насамперед право інтелектуальної власності врегульовано нормами ЦК України у книзі «Право інтелектуальної власності». Окремі аспекти інтелектуальної власності врегульовано у Господарському кодексі України (ГК України) (договір комерційної концесії). Також порядок переміщення об'єктів інтелектуальної власності через митний кордон України врегульований Митним кодексом України (МК України).

Найважливішим законом у сфері охорони і захисту авторського права та суміжних прав є Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. Цей закон регулює особисті немайнові та майнові права авторів, їх правонаступників, інших суб'єктів авторського права та права виконавців, виробників фонограм, відеограм та організацій мовлення. Крім того, ст. 51<sup>1</sup> встановила порядок захисту авторського і суміжних прав у мережі Інтернет, тобто порядок звернення до власника сайту, постачальника послуг хостингу та їх дії для забезпечення прав правовласника. Закон врегульовує особливості судового провадження у сфері захисту авторського і суміжних прав, види відшкодування майнової шкоди суб'єктам авторського і суміжних прав та інші способи відновлення їх порушених прав.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» охороняє лише форму вираження твору (слово-у-слово; нота-в-ноту), і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, сюжети, концепції, відкриття, винаходи тощо, які описані у творі.

На більш поглиблене регулювання охорони та захисту суміжних прав, порядку поширення аудіовізуальної продукції та охорони

додаткових об'єктів авторського права (комп'ютерних програм та баз даних) спрямований Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» від 23 березня 2003 р.

До основних законів у сфері права промислової власності належать:

- Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1994 р.;
- Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 5 грудня 1993 р.;
- Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 р.;
- Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р.;
- Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» від 5 листопада 1997 р.;
- Закон України «Про охорону прав на географічні зазначення» від 16 червня 1999 р.

Окремих законів про охорону прав на комерційні найменування, раціоналізаторські пропозиції та комерційну інформацію немає, вони охороняються нормами ЦК України, а особливості правової охорони раціоналізаторської пропозиції врегульовані такими нормами підзаконних нормативно-правових актів:

- Указ Президента України «Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій» від 18 вересня 1992 р.;
- Наказ Державного патентного відомства України «Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок її видачі» від 22 серпня 1995 р., № 129.

Окрім того, є багато законів, які в тій чи іншій мірі регулюють порядок поводження з об'єктами права інтелектуальної власності, до них можна віднести:

- Закон України «Про видавничу справу» від 5 червня 1997 р.;



- Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23 вересня 1997 р.;
  - Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 р.;
  - Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 р.;
  - Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р.;
  - Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 р.;
  - Закон України «Про інформаційні агентства» від 28 лютого 1995 р.;
  - Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р.;
  - Закон України «Про кінематографію» від 13 січня 1998 р.;
  - Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р.;
  - Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 р.;
  - Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 7 жовтня 1997 р.;
  - Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 р.;
  - Закон України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» від 17 квітня 2014 р.;
  - Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р.;
  - Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 р.
- Правовий статус окремих суб'єктів права інтелектуальної власності з особливими правозастосовчими функціями урегульований такими нормативно-правовими актами:
- Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15 травня 2018 р.;

- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження нової редакції Статуту державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 4 лютого 2020 р., № 171.

## **1.5. Міжнародне законодавство з інтелектуальної власності**

В Україні всі міжнародні угоди і конвенції, ратифіковані Верховною Радою України, містять *норми прямої дії*, тобто на них безпосередньо можна посылатися в суді (у більшості країн міжнародні угоди не визнаються такими, що містять норми прямої дії). Крім того, *норми міжнародних договорів в Україні мають вищу юридичну силу за українські закони*, тобто у разі наявності колізійних норм між ратифікованою Україною конвенцією та законом України будуть застосовуватися норми міжнародної конвенції. Вищими за юридичною силою за такі міжнародні угоди є лише норми Конституції України, на які теж можна безпосередньо посылатися в судах.

Після прийняття Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, підписаної у Стокгольмі 14 липня 1967 р., більшість міжнародних угод і конвенцій у сфері права інтелектуальної власності адмініструються Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), в яку входить понад 190 країн-учасниць.

Усі міжнародні угоди у сфері права інтелектуальної власності можна поділити на угоди у сфері права промислової власності та угоди у сфері авторського та суміжних прав.

### **Міжнародні угоди у сфері авторського та суміжних прав**

Сферу авторських і суміжних прав регулюють такі міжнародні угоди:

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р. (Бернська конвенція) встановлює мінімальні

стандарти охорони особистих немайнових і майнових прав авторів літературних і художніх творів.

2. Всесвітня конвенція про авторське право від 9 вересня 1952 р. (є альтернативою Бернській конвенції, але попри ратифікацію втратила свою значущість після вступу України у Світову організацію торгівлі).

3. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 р. (Римська конвенція), зокрема, регулює випадки надання національного режиму охорони телерадіопродукції організацій мовлення.

4. Женевська конвенція про охорону виробників фонограм від несанкціонованого тиражування їх фонограм від 29 жовтня 1971 р. (Женевська конвенція). Практичне значення цієї конвенції суттєво зменшилося після того, як розповсюдження аудіо- та відеопродукції стало доцільніше в електронному вигляді, ніж у записах на касетах чи дисках.

5. Договір ВОІВ про виконання і фонограми від 20 грудня 1996 р. декларує виключні права виконавців та виробників фонограм на розміщення і копіювання їх виконань / фонограм у цифровому середовищі, але не містить реальних правових механізмів їх захисту.

6. Договір ВОІВ з авторського права від 20 грудня 1996 р. поширює правову охорону на два додаткові об'єкти авторського права: комп'ютерні програми та бази (компіляції) даних, а також вводить поняття «захист авторського права в цифровому середовищі» (по суті в Інтернеті). Між тим реальних правових (не технічних) способів захисту не містить.

## **Міжнародні угоди у сфері права промислової власності**

Сферу промислової власності регулюють такі міжнародні угоди:

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. встановлює мінімальні стандарти охорони особистих немайнових та майнових прав на більшість об'єктів права промислової власності, включаючи засоби індивідуалізації учасників циві-

льного обігу, товарів та послуг, а також спрямована на захист від недобросовісної конкуренції у зв'язку з використанням чужих торгових позначень.

2. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 р. Процедура патентування складається із двох етапів: міжнародного і національного. Перший етап передбачає подання міжнародної заявки встановленої форми на одній із робочих мов ВОІВ, при цьому можна здійснити міжнародний патентний пошук та міжнародну попередню експертизу з метою визначення доцільності переходу на національний рівень патентування по окремих країнах – членах Паризької конвенції. Ця конвенція не впровадила можливостей отримання автоматичного захисту у всіх країнах-членах угоди на підставі подання однієї міжнародної заявки, як це було впроваджено, зокрема, Лондонською угодою від 1 травня 2008 р. (лише у восьми країнах-учасниках).

3. Страсбургська угода про міжнародну патентну класифікацію (МПК) від 24 березня 1971 р. Щорічно з 1 січня набирає чинності нова версія МПК. Така класифікація дозволяє уніфікувати патентні правоохоронні документи різних країн.

4. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію торгових знаків від 14 квітня 1891 р. (Мадридська Угода) і Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торгових знаків від 28 червня 1989 р. (Мадридський протокол). З 1 вересня 2008 р. для країн, які ратифікували обидві угоди, застосовуються лише положення Мадридського протоколу. Ці акти не передбачають можливість отримання автоматичного захисту торгових марок у всіх країнах-учасниках.

5. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів та послуг для цілей реєстрації знаків від 15 червня 1957 р. (Ніццька угода), яка нараховує 45 класів: класи з 1 по 34 об'єднують товари, а з 35 по 45 – послуги.

6. Віденська угода про встановлення міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків від 12 червня 1973 р. (Віденська угода) дає можливість спростити пошук схожих або тотожних позначень (знаків) для товарів і послуг. Окремим країнам не потрібно ство-

рювати власні класифікації, крім того, угода дозволяє уникнути труднощів під час обміну документами на міжнародному рівні.

7. Договір про закони щодо товарних знаків від 28 жовтня 1994 р. деталізує особливості реєстрації прав на товарні знаки, охорони та переходу прав на них тощо.

8. Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 4 червня 1999 р. (поширюється на країни СНД).

9. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків від 6 листопада 1925 р. (Гаазька угода) та Гаазький акт Гаазької угоди про міжнародне депонування промислових зразків від 28 листопада 1960 р. (Гаазький акт) надає можливість отримати правовий захист в декількох країнах-учасницях через подання однієї заявки до Міжнародного бюро ВОІВ однією мовою та сплативши єдиний збір. Промисловий зразок Європейського Співтовариства охороняється на території всіх держав-членів ЄС.

10. Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ) від 8 жовтня 1968 р. Редакції МКПЗ постійно оновлюються (наказом Мінекономрозвитку № 662 введено в дію 12-ту редакцію МКПЗ).

11. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 2 грудня 1961 р. встановлює особливості захисту прав селекціонерів на міжнародному рівні.

12. Будапештський договір про міжнародне депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури від 28 квітня 1977 р. передбачає визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури у будь-якому міжнародному органі незалежно від того, в якій із договірних країн він розташований.

13. Договір про патентне право від 1 червня 2000 р. (Женева) містить норми, які допомагають уніфікувати дії щодо набуття, охорони та захисту об'єктів права промислової власності за різними системами національного та регіонального патентування. Угода щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня

1994 р. (не ратифікована, але після вступу України у Світову організацію торгівлі була офіційно оприлюднена Україною в 2010 р. й застосовується на практиці).

14. Найробський договір про охорону олімпійського символу від 26 вересня 1981 р.

## **Не ратифіковані Верховною Радою України міжнародні угоди**

Існує чимало інших міжнародних угод у сфері права інтелектуальної власності, які не ратифіковані Верховною Радою України, до найбільш значущих з-поміж них слід віднести такі:

- Брюссельська конвенція про поширення сигналів, що несуть програми, які передаються через супутник, від 21 травня 1974 р. направлена на створення міжнародної системи попередження поширення органами розповсюдження сигналів, які несуть програми, що передаються супутником, які не призначалися для цих органів розповсюдження (не ратифікована, проте деякі норми цієї конвенції фактично дублюються у Законі України «Про авторське право і суміжні права»);

- Лісабонська угода про найменування місць походження та їх міжнародну реєстрацію від 31 жовтня 1958 р.;

- Євразійська патентна конвенція від 9 вересня 1994 р.;

- Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів від 18 квітня 1989 р. (Женева);

- Вашингтонський договір про інтелектуальну власність щодо інтегральних схем від 26 травня 1989 р.;

- Багатостороння конвенція з уникнення подвійного оподаткування роялті на об'єкти авторського права від 13 грудня 1979 р. (Мадрид);

- Конвенція про видачу європейських патентів від 5 жовтня 1973 р. та Конвенція про європейський патент для спільного ринку (Конвенція про патенти Європейського Співтовариства) від 15 грудня 1975 р.



## 1.6. Державна система інтелектуальної власності

Державна система інтелектуальної власності включає центральні органи у сфері охорони права інтелектуальної власності й систему експертних, освітніх, наукових та інформаційних закладів, державних підприємств, основним видом діяльності яких є розвиток інтелектуальної власності в Україні.

Історія змін державної системи інтелектуальної власності свідчить про постійне перейменування, реформування і реорганізацію як всієї системи, так і центрального органу у сфері права інтелектуальної власності, через що в законодавчих актах у цій сфері міститься термін «Установа» для позначення центрального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності. Наразі функції центрального органу у сфері права інтелектуальної власності виконує Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (Мінекономрозвитку).

За Концепцією реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, схваленою Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р., № 402-р, було передбачено змінити трирівневу систему державної структури інтелектуальної власності на дворівневу:

- перший рівень – Міністерство економічного розвитку і торгівлі;
- другий рівень (до реорганізації) – Державна служба інтелектуальної власності (основні функції: організація проведення експертизи та реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності; функціонування Апеляційної палати; розроблення різних методик обліку в зазначеній сфері);
- третій рівень – державні підприємства Укрпатент, «Інтелзахист», державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав».

Постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23 серпня 2016 р., № 585, Державну службу інтелектуальної власності було ліквідовано, а її функції та завдання покладено на Мінекономрозвитку.

У структурі Мінекономрозвитку було створено Департамент інтелектуальної власності, до якого перейшли функції колишньої Державної служби інтелектуальної власності. Таким чином, формально була створена дворівнева система інтелектуальної власності.

«Українське агентство з авторських та суміжних прав» було створене для здійснення державної реєстрації авторських прав і договорів у сфері авторського права, проте на практиці ці функції виконувала Державна служба інтелектуальної власності. Наразі ці функції також перебрав на себе Український інститут інтелектуальної власності.

«Інтелзахист» було створено для ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, запровадження заходів з легалізації комп'ютерних програм та їх правомірного використання, ведення реєстру виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення тощо. Проте функції «Інтелзахисту» також виконувала Державна служба інтелектуальної власності. У 2016 р. «Інтелзахист» теж було ліквідовано. Його функції виконує Мінекономрозвитку.

У структурі Мінекономрозвитку у травні 2018 р. було створено Національний офіс інтелектуальної власності на підставі наказу Мінекономрозвитку № 718. До його повноважень входять освітні функції у сфері права інтелектуальної власності, співпраця із ВОІВ відповідно до Програми співробітництва між Мінекономрозвитку та ВОІВ на 2018–2019 рр. та забезпечення підготовки та атестації патентних повірених.

Наразі в державній системі правової охорони інтелектуальної власності, що перебуває у сфері управління *Мінекономрозвитку*, можна виділити *п'ять основних організацій*:

- 1) Департамент розвитку сфери інтелектуальної власності Мінекономрозвитку;
- 2) Державна організація «Національний орган інтелектуальної власності» (НОІВ);
- 3) Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент);
- 4) Українське агентство з авторських та суміжних прав;
- 5) Державна інноваційна фінансово-кредитна установа.



*Укрпатент* виконує найголовнішу функцію у сфері права промислової власності, оскільки це єдиний в Україні державний заклад, який проводить формальну та кваліфікаційну експертизу заявок на патенти, готує висновки про видачу охоронних документів, забезпечує державну реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності, публікацію відомостей, є центром міжнародного обміну виданнями тощо.

Основні напрями розвитку сфери інтелектуальної власності, зокрема організаційно-структурні, закладені в таких документах, як Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності до 2020 р. та Програма співробітництва Мінекономрозвитку України та ВОІВ на 2020–2021 рр.

Отже, право інтелектуальної власності – це право особи на результат її творчої інтелектуальної діяльності. В цілому право інтелектуальної власності поділяється на три блоки: авторське право, суміжні права та право промислової власності. У свою чергу, право промислової власності включає патентне право та право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг (комерційні позначення). Об'єктами авторського права є різні літературно-художні твори, законодавство не містить їх вичерпного переліку. До об'єктів суміжних прав належать виконання, фонограми (відеограми), програми (передачі) організацій мовлення. Об'єкти права промислової власності визначені вичерпно: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, компонування напівпровідникових виробів, селекційні досягнення (сорти рослин і породи тварин), торговельні марки, географічні зазначення, комерційні найменування, комерційна таємниця. На відміну від авторського права, де правовій охороні підлягає лише форма вираження твору, у праві промислової власності охороняється зміст інформації. Тому авторське право виникає за фактом створення твору, а право промислової власності після звернення до відповідної установи (*Укрпатенту*), подання потрібних документів та отримання правоохоронного документа (патенту чи свідоцтва). Винятком є комерційні найменування, права на які виникають за фактом їх першого викори-

стання. На комерційну таємницю не видаються правоохоронні документи, але на неї також не виникає виключних майнових прав. На наукові відкриття виникають лише особисті немайнові права інтелектуальної власності. Права на раціоналізаторські пропозиції виникають після укладенні відповідних угод з конкретними підприємствами, де таку пропозицію схвалено.

В Україні міжнародні угоди і конвенції, ратифіковані Верховною Радою України, мають вищу юридичну силу порівняно з нормами національного законодавства. Норми таких угод є нормами прямої дії.

Функції центрального органу виконавчої влади у сфері права інтелектуальної власності наразі виконує Мінекономрозвитку. Укрпатент здійснює основні функції щодо набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності, оскільки він здійснює реєстрацію цих прав, проведення формальної та кваліфікаційної експертизи, видачу патентів та інших правоохоронних документів та публікацію відомостей про це в офіційному бюлетені.

### ***Запитання для самоконтролю***

1. У чому полягає зміст права інтелектуальної власності?
2. Які права належать до особистих немайнових прав інтелектуальної власності?
3. Назвіть об'єкти права промислової власності.
4. Які Ви знаєте об'єкти авторського права та суміжних прав?
5. Хто є первинним суб'єктом права інтелектуальної власності?
6. Хто є вторинними суб'єктами права інтелектуальної власності?
7. Назвіть основні закони України у сфері охорони права інтелектуальної власності.
8. Охарактеризуйте основні міжнародні угоди у сфері авторського права і суміжних прав, а також міжнародні угоди у сфері права промислової власності
9. Яка структура Державної системи охорони права інтелектуальної власності?
10. Хто адмініструє міжнародну систему інтелектуальної власності?

## Розділ 2. Виникнення і набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності

### 2.1. Виникнення прав на об'єкти авторського права

Авторське право на твір виникає за фактом його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не потрібне звернення до будь-якого органу та отримання правоохоронного документа. Неважливими для охорони авторським правом є художня чи наукова цінність та ступінь завершеності твору. Не залежить виникнення авторського права і від опублікування твору. Опублікування твору є лише різновидом майнового права автора, проте всі особисті немайнові та майнові права автора виникають за фактом створення твору.

За відсутності доказів іншого автором твору вважають особу, зазначену як автор на оригіналі твору або його примірнику (презумпція авторства). Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може (але не зобов'язана) використовувати знак охорони авторського права. Цим знаком є латинська літера «с», обведена колом (©), із зазначенням імені особи, яка має авторське право, та року першої публікації твору.

Загальний *строк чинності майнових прав* щодо авторського права становить 70 років після смерті автора чи останнього зі співавторів, що вираховується з 1 січня року, наступного за роком смерті автора. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його правомірного опублікування. Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права щодо неопрілюдненого твору вперше його оприлюднює, користується авторськими правами протягом 25 років від часу, коли твір було вперше оприлюднено.

До майнових прав автора належать право використання свого об'єкта інтелектуальної власності, право надавати дозвіл на його використання або забороняти його використання та отримувати винагороду за його використання. Це загальні майнові права, які належать авторам усіх об'єктів інтелектуальної власності. Між тим види

(способи) використання кожного об'єкта інтелектуальної власності будуть різними. В авторському праві невичерпний перелік видів використання творів передбачений ст. 441 ЦК України, які насамперед стосуються літературно-художніх творів і меншою мірою направлені на такі специфічні об'єкти авторського права, як архітектурні споруди й проекти, хореографічні твори тощо. Отже, *основними видами використання творів вважають*:

- опублікування творів (випуск у світ);
- відтворення будь-яким способом та у бідь-якій формі;
- опублікування перекладу;
- переробка, адаптація, аранжування та створення інших похідних творів;
- включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;
- публічне виконання та публічне сповіщення творів;
- публічна демонстрація і публічний показ;
- продаж, передання у користування (найм, оренду);
- імпорт примірників творів, його перекладів, переробок тощо;
- будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж тією, що здійснила перше оприлюднення;
- подання творів до загального відома через мережу Інтернет, супутником тощо для необмеженого кола осіб.

Щоб використовувати твір будь-яким чином із перелічених вище способів, слід отримати дозвіл автора чи іншого суб'єкта авторського права, зазвичай у формі ліцензії (виключної, невиключної, одиничної тощо). Приміром, здійснювати переклад творів можна, однак не можна їх публікувати без згоди автора. Продаж творів передбачає саме первинне відчуження творів на матеріальних носіях, однак перепродаж придбаного примірника не заборонений і кожний власник придбаної книги (диску) може вільно її (його) відчужити. При придбанні електронних версій творів, які легко копіювати, можна відчужити лише придбану версію, а копіювання можливе лише для власних потреб та для потреб кола власної сім'ї.

Звісно, що законодавство встановило перелік випадків вільного використання творів без згоди автора та без виплати йому винагороди. Ці випадки мають бути логічним обмеженням прав авторів, певним компромісом між захистом авторського права та суспільним інтересом. Норми Бернської конвенції передбачають, що національні законодавства країн-учасниць цієї конвенції мають оформити вичерпний перелік випадків вільного використання творів, що і було відтворено в українському законодавстві. Відтак мета використання твору, зокрема некомерційна мета, що є основою визначення випадків вільного використання творів (*fair use*) у Сполучених Штатах Америки, у країнах Європейської спільноти не має такого визначального значення.

Відповідно до ст. 444 ЦК України та ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до випадків *вільного використання творів* без згоди автора та без виплати йому винагороди, але з обов'язковим зазначенням автора і джерела запозичення, належать:

1. Використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, у тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення.

2. Використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру.

3. Відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором.

4. Відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне

повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою.

5. Відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях.

6. Видання та відтворення випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих (шрифтом Брайля) та аудіотворів з нанесенням спеціального цифрового формату для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією, розмітки для зручної навігації з метою розповсюдження між особами з інвалідністю по зору та осіб з дислексією, а також поповнення бібліотечних фондів спеціалізованих бібліотек, навчальних закладів та центрів реабілітації для таких осіб, громадських організацій сліпих, підприємств, установ, організацій, де працюють особи з інвалідністю по зору, крім випадків прямого чи опосередкованого використання цих творів з комерційною метою.

7. Відтворення творів для судового й адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою.

8. Публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній.

9. Відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою.

10. Використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попури або карикатури (п. 9<sup>1</sup> внесено Законом України від 5 травня 2016 р.).

11. Відтворення твору в особистих цілях і для власного кола сім'ї та копіювання, модифікація і декомпіляція комп'ютерних програм (ст. 24 Закону України «Про авторське право та суміжні права»).

12. Адаптація існуючих і створюваних аудіовізуальних творів для сліпих, осіб із порушеннями зору та осіб з дислексією із застосуванням аудіодискрипції (тифлокоментування).



*Цей перелік вільного використання творів є вичерпним.*

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про авторське право і суміжні права» є обмеження на вільне відтворення творів навіть в особистих цілях та для власного кола сім'ї, а саме, *не можна відтворювати*:

- а) твори архітектури у формі будівель і споруд;
- б) комп'ютерні програми, за деякими винятками;

в) репрографічним способом відтворювати книги, нотні тексти й оригінальні твори образотворчого мистецтва, крім випадків відтворення некомерційними бібліотеками загублених примірників творів та копіювання (ксерення) невеликих творів чи їх частин на запити фізичних осіб, якщо це не має системного характеру та не викликає заперечень організацій колективного управління;

г) твори і виконання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах. Їх допускається відтворювати у домашніх умовах виключно в особистих цілях або для кола сім'ї без дозволу автора чи суб'єктів суміжних прав, але з виплатою їм винагорода, проте така винагорода стягується з виробників та імпортерів цифрового, аналогового та іншого обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити таке відтворення у домашніх умовах відповідно до ст. 23 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

За репрографічне відтворення творів виплата авторам чи суб'єктам суміжних прав здійснюється у формі відрахувань частки у вигляді відсотків вартості обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснювати репрографічне відтворення творів.

## **2.2. Виникнення прав на об'єкти суміжних прав**

Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. Суміжні права, як і авторські права, виникають унаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми, виробництва відеограми, оприлюднення передачі організації мовлення без здійснення будь-яких формальностей.



Суб'єкти суміжних прав для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах та їх примірниках можуть використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак складається з таких елементів: латинська літера «Р», обведена колом (®), зазначення осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) суміжні права; рік першої публікації фонограми (відеограми).

Відповідно до п. 3 ст. 37 Закону України «Про авторське право і суміжні права», якщо немає доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми чи відеограми вважають осіб, імена (назви) яких зазначені на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці.

*До особистих немайнових прав виконавців належать:*

1) право вимагати зазначення виконавців при використанні аудіовізуального твору;

2) право вимагати, щоб ім'я або псевдонім виконавця зазначалися чи повідомлялися у зв'язку з кожним його виступом, записом чи виконанням (у разі, якщо це можливо);

3) вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі й репутації.

*До майнових прав виконавців належать виключні права дозволяти чи забороняти такі способи використання своїх виконань:*

1) публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір);

2) фіксацію у фонограмах чи у відеограмах своїх виконань;

3) відтворення своїх виконань, зафіксованих без їх згоди у фонограмі чи відеограмі, чи за їх згодою, але якщо відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та, на яку вони дали свою згоду;

4) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, шляхом першого продажу або іншої передачі права власності у разі, коли вони при першій фіксації виконання не дали дозволу виробнику фонограми чи відеограми на її подальше відтворення;

5) комерційний прокат, майновий найм своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, якщо при фіксації не було згоди виконавців на комерційний прокат і майновий найм;

б) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, через будь-які засоби зв'язку у спосіб, що дозволяє будь-якій особі отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, якщо при першій фіксації виконання не було їх згоди на такий вид розповсюдження.

Найчастіше 4, 5 та 6-й пункти не застосовують на практиці, оскільки під час створенні аудіовізуального твору вважається, що всі майнові права передаються виробникам фонограм (відеограм) чи продюсеру аудіовізуального твору навіть без зазначення цього в договорі, однак у договорі може бути зазначено протилежне положення (п. 3 ст. 39 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

У разі, коли виконавець під час першої фіксації виконання безпосередньо дозволить виробнику фонограми чи виробнику відеограми її наступне відтворення, вважається, що виконавець передав виробнику фонограми (відеограми) виключне право на розповсюдження фонограм, відеограм та їх примірників способом першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння, а також способом здавання у майновий найм, комерційний прокат та іншої передачі. При цьому виконавець зберігає право на отримання справедливої винагороди за зазначені види використання свого виконання через організації колективного управління або іншим способом.

У договорі з виконавцями може не бути передбачено розміру винагороди за майновий найм та комерційний прокат їхніх виконань, тому в цьому випадку, як і у випадках позадоговірного використання об'єктів суміжних та авторських прав, використовують мінімальні ставки винагороди за різні види такого використання та щодо різних об'єктів. Мінімальні ставки винагороди за використання об'єктів суміжних прав визначені у постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) творів науки, літератури і мистецтва» № 72 від 18 січня 2003 р. Крім того, у договорах про передачу майнових прав виконавців у користування за ліцензійними чи іншими угодами

ставки винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені вище зазначеною постановою Кабінетом Міністрів України.

До *майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм* належать їх виключне право на використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

1) відтворювати їх фонограми (відеограми) у будь-якій формі та будь-яким способом;

2) розповсюджувати фонограми (відеограми) та їх примірники шляхом першого продажу або іншої передачі на них права власності;

3) здавати фонограми (відеограми) у комерційний прокат фонограм, навіть після їх розповсюдження, здійсненого виробником фонограми чи відеограми або за їх дозволом;

4) здійснювати публічне сповіщення фонограм (відеограм) та їх примірників через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором;

5) здійснювати будь-які видозміни їх фонограм (відеограм);

6) ввозити на митну територію України фонограми (відеограми) та їх примірники з метою їх розповсюдження.

За аналогією з будь-якою продукцією, в яку втілені об'єкти авторського права чи суміжних прав, розповсюдження придбаних екземплярів дозволяється будь-яким суб'єктам без згоди суб'єкта авторського права чи суміжних прав, проте здавання таких примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключним майновим правом виробника фонограми (відеограми), на який потрібні дозвіл та виплата винагороди правовласнику.

До *майнових прав організації мовлення* належать їх виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

1) публічно сповіщувати їх програми через трансляцію і ретрансляцію;

2) здійснювати фіксацію їхніх програм на матеріальному носії та відтворювати їх;

3) здійснювати публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у місцях, де встановлено вхідну плату.

Крім того, організація мовлення також має право забороняти поширення на території України чи з території України сигналу із супутника, що несе її програми, органом розповсюдження, для якого цей сигнал із супутника не призначався.

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права» *допускається використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою, без згоди виробників фонограм (відеограм), але з виплатою винагороди за будь-яке пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників, а саме:*

1) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми або її примірника;

2) публічне сповіщення в ефір виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі, та їх примірника;

3) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі, через кабельні засоби.

За зазначені види комерційного використання фонограм (відеограм) стягується винагорода відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» № 71 від 18 січня 2003 р. Контроль за такими видами використання фонограм (відеограм) та збирання винагороди за їх використання здійснюють акредитовані організації колективного управління. Особи, які використовують фонограми чи відеограми, повинні надавати відповідним організаціям колективного управління точні відомості щодо їх використання, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

### **Строк дії суміжних прав**

Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання. Строк чинності майнових прав інтелек-

туальної власності на фонограму, відеограму спливає через 50 років, що вираховується з 1 січня року, наступного за роком її опублікування, а якщо не було такого опублікування, протягом 50 років від дати її вироблення. Строк чинності майнових прав організації мовлення діють протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення передачі.

### **2.3. Набуття прав на об'єкти промислової власності**

До основних об'єктів права промислової власності належать винаходи, корисні моделі та промислові зразки (класичне патентне право). Правове регулювання патентної процедури міститься в Законі України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» та в Законі України «Про охорону прав на промислові зразки».

Заяви про отримання патентів на винаходи, корисні моделі та заяви на отримання свідоцтв на промислові зразки подаються до Укрпатенту, який уповноважений на проведення як формальної, так і кваліфікаційної експертизи поданих заявок.

*Заявка на патент на винахід чи корисну модель повинна містити:*

- 1) заяву про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі);
- 2) опис винаходу (корисної моделі);
- 3) формулу винаходу (корисної моделі);
- 4) креслення (якщо на них є посилання в описі);
- 5) реферат.

*Заявка на свідоцтво на промисловий зразок повинна містити:*

- 1) заяву про державну реєстрацію промислового зразка;
- 2) комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;
- 3) опис промислового зразка;
- 4) креслення, схему, карту (якщо потрібно).

Заявником на отримання патенту на винахід (корисну модель) може бути її автор, роботодавець автора або їх правонаступник. Подати заявку може як фізична особа, так і юридична особа (резидент і нерезидент), як самотійно, так і через довірену особу, а також

в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису. У разі, якщо створено службовий винахід, то саме роботодавець має подавати заявку на винахід протягом чотирьох місяців від повідомлення працівником про винахід (корисну модель), або прийняти рішення про затримання заявки на винахід як конфіденційної інформації (не більше як на чотири роки). У визначений 4-місячний строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умов виплати йому винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі). В іншому разі працівник може сам подавати заявку на патент, але у роботодавця залишається переважне право на укладення ліцензійного договору.

Заявка має бути перевірена на наявність усіх необхідних документів і матеріалів, а також на відповідність сплаченого державного збору встановленому розміру. Якщо матеріали заявки відповідають усім установленим вимогам, заявникові направляється повідомлення про встановлення дати подання заявки на винахід (корисну модель, промисловий зразок). Дата подання заявки має юридичне значення, оскільки з цієї дати вираховуються терміни чинності майнових прав інтелектуальної власності та виникає право на заявлення пріоритету в інших країнах тощо.

**Право пріоритету** – це обмежене у часі переважне право на отримання патенту або іншого правоохоронного документа внаслідок того, що винахідник вже подав заявку на подібний об'єкт в іншій країні – учасниці Паризької конвенції чи Світової організації торгівлі (12 місяців – для винаходів і корисних моделей, 6 місяців – для промислових зразків). Заявник, який хоче скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Укрпатенту подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію, якщо цю заявку було подано в іноземній державі – учасниці Паризької конвенції. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, право на пріоритет заявки вважають втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.



За наслідками проходження патентної процедури видають патент. *Патент* – це техніко-юридичний документ, що засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом (корисною моделлю), авторство на них, пріоритет та майнові права інтелектуальної власності на зазначений об'єкт. Патенти як юридичні документи не відчужуються, відчуженню можуть підлягати всі або частина майнових прав інтелектуальної власності, які випливають з патенту. Інформація про порядок внесення змін до реєстрів та публікацію відомостей про перехід прав на патент міститься в Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходів (корисних моделей), затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України № 521 від 16 липня 2001 р.

Патенти на винаходи видаються за наслідками проведення *кваліфікаційної експертизи* заявки, тобто експертизи по суті на умови *патентоспроможності* винаходу (новизна, винахідницький рівень та промислова придатність), патенти на корисні моделі видаються за наслідками проведення *формальної експертизи* за умови патентоспроможності корисних моделей (новизна і промислова придатність). *Строк чинності майнових прав*, що посвідчуються патентами на винаходи – 20 років. Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Укрпатенту. Строк чинності свідоцтва про право на промисловий зразок становить п'ять років від дати подання заявки на промисловий зразок і продовжується за клопотанням власника промислового зразка на один або більше 5-річних строків (але сукупний строк охорони майнових прав має становити не більше 25 років).

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин і 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 п'ять років.



Дія патенту, виданого на спосіб отримання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо отриманий цим способом.

Перш ніж видати патенти, їх реєструє Укрпатент в одному з таких реєстрів:

- Державний реєстр патентів України на винаходи,
- Державний реєстр патентів України на корисні моделі,
- Державний реєстр патентів України на секретні винаходи,
- Державний реєстр патентів України на секретні корисні моделі.

У заявника є *ряд прав* у патентній процедурі:

1) право першого заявника (якщо винахід чи корисну модель створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного, то право на отримання патенту належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Укрпатенту або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту);

2) право пріоритету;

3) право на продовження пропущених строків під час розгляду заявки (від двох до шести місяців у різних випадках);

4) право на усунення недоліків заявки, внесення змін та доповнень;

5) право на тимчасову правову охорону (право на відшкодування компенсації за використання винаходу (корисної моделі) заявника після офіційної публікації відомостей про заявку, але до отримання патенту, компенсація вимагається після отримання патенту);

6) право оскаржити рішення патентного відомства щодо поданої заявки до Апеляційної палати.

Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід Укрпатент публікує в офіційному бюлетені відомості про видачу патенту. Не пізніше трьох місяців від дати опублікування відомостей про видачу патенту Укрпатент публікує опис до патенту, що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на яке є

посилання в описі винаходу (корисної моделі). Після публікації цих відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у патентному відомстві, сплативши відповідний збір.

У правовій охороні винаходу (корисної моделі) може бути відмовлено не тільки з підстав невідповідності умовам патентоспроможності, але також з підстав невідповідності публічному порядку, принципам гуманності й моралі.

Промисловий зразок може отримати правову охорону як після реєстрації в Укрпатенті, так і через *доведення його до загального відома*. Промисловий зразок вважають доведеним до загального відома, якщо він був експонований на виставці, використаний у торгівлі або іншим чином оприлюднений, окрім випадків, коли такі події не могли стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі та провадять свою діяльність на території України, до дати подання заявки до Укрпатенту чи до дати заявлення пріоритету.

**Особа, яка створила винахід (корисну модель чи промисловий зразок) і не подала заявку на патент (свідоцтво) до подачі такої заявки будь-якою іншою особою, яка створила такий самий об'єкт, має право продовжувати його використовувати, у т. ч. з комерційною метою, без будь-яких платежів власнику патенту (свідоцтва), це право називається *правом попереднього користування* (ст. 470 ЦК України). Проте така особа не має права передавати право попереднього користування комусь іншому за ліцензійними чи іншими видами договорів, право попереднього користування може передаватися тільки разом із підприємством в цілому.**

Розмір усіх зборів, що стосуються патентної процедури, включаючи збори за подання заявки, внесення до неї змін, продовження пропущених строків, річний збір за підтримання чинності патенту визначені в Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2003 р.

Відомі різні правові підстави дострокового припинення чинності патенту:

- 1) за волевиявленням власника патенту (ст. 466 ЦК України);
- 2) у разі несплати річного збору за підтримання чинності патенту (у такому разі Укрпатент публікує в офіційному бюлетені інформацію про припинення чинності патенту. За підтримання чинності патенту на секретні об'єкти промислової власності річний збір не стягують);
- 3) визнання патенту недійсним.

У свою чергу, визначено окремі підстави для визнання патенту недійсним:

- 1) у разі невідповідності запатентованого об'єкта умовам патентоспроможності;
- 2) у разі наявності у формулі винаходу чи корисної моделі ознак, яких не було у поданій заявці;
- 3) у разі порушення вимог закордонного патентування об'єкта промислової власності;
- 4) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Щодо третьої підстави визнання патенту недійсним слід зазначити, що українське законодавство для подання заявки в іноземну державу зобов'язує спершу подати заявку в Укрпатент і повідомити про наміри здійснити патентування за кордоном. Якщо немає заборони, протягом трьох місяців від дати надходження цього повідомлення в Укрпатент заявка може бути подана до іноземної держави. Це, вочевидь, пов'язано з тим, що експерти Укрпатенту окремі винаходи та корисні моделі можуть віднести до об'єктів державної таємниці.

Однією з підстав визнання патенту недійсним у судовому порядку може бути неправильне зазначення автора (співавторів) у патенті. На жаль, Закон «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» не містить такої підстави визнання патенту недійсним, як неправильне зазначення у ньому авторства, проте така підстава логічна і впливає з положення про визнання патентів недійсними за наслідками порушення прав інших осіб. *Спір про авторство на винахідництво* може

розглядатися лише в судовому порядку (не Апеляційною палатою Укрпатенту).

Дострокове припинення чинності патентів не на підставі визнання їх недійсними та на підставі визнання їх недійсними мають різні правові наслідки. У разі визнання патентів недійсними, вони вважаються такими, що не набували чинності й усі ліцензійні угоди, які були укладені на підставі такого патенту, вважаються недійсними. Коли угоду визнано недійсною без вини сторони, за нормами цивільного законодавства відбувається *двостороння реституція* – повернення у попередній стан, тобто всі кошти, сплачені за ліцензійними угодами мають бути повернені ліцензіатам. У разі дострокового припинення чинності патенту не на підставі визнання його недійсним усі ліцензійні угоди припиняють свою чинність без повернення у попередній стан.

## **2.4. Набуття прав на комерційні позначення**

До комерційних позначень належать торговельні марки, комерційні найменування та географічні зазначення. Торговельні марки реєструють за класами товарів і послуг відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Крім того, законодавство надає можливість визнавати незареєстровані торговельні марки *добре відомими* у судовому порядку. Також особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку вже використовувала відповідне комерційне позначення як торговельну марку чи здійснила ґрунтовну підготовку до такого використання, має право продовжувати її використовувати *безоплатно за правом попереднього користування* (ст. 500 ЦК України).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством або його частиною, а не на підставі ліцензійних угод чи договорів комерційної концесії (франчайзингу). Такі договори можуть укладатися лише суб'єктами, які мають свідоцтво на торговельну марку або судове рішення про визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку.

Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить ряд обмежень щодо реєстрації деяких позначень як торговельних марок. Зокрема, *не можуть бути зареєстровані як торговельні марки в Україні такі позначення:*

- 1) позначення, які зображують або імітують офіційні назви і символи держав;
- 2) є тотожними або схожими з раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію знаками для таких самих або споріднених класів товарів і послуг;
- 3) позначення, які охороняються на підставі угод з іноземними державами або визнані в судовому порядку добре відомими;
- 4) комерційні (фірмові) найменування, що відомі в Україні;
- 5) географічні зазначення чи промислові зразки;
- 6) назви відомих в Україні творів науки, літератури, мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди суб'єктів авторського права чи їх правонаступників;
- 7) прізвища, імена, псевдоніми, портрети та факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди;
- 8) позначення, що суперечать вимогам законодавства про декомунізацію.

Крім того, торговельну марку не реєструють, якщо вона має описовий характер або є загальним позначенням для певного виду товару чи послуги.

*Комерційні найменування і торговельні марки є різними об'єктами права інтелектуальної власності, проте слова та комбінація слів можуть бути як комерційними найменуваннями, так і торговельними марками. На відміну від торговельних марок, комерційні (їх ще називають фірмовими) найменування охороняються незалежно від реєстрації. Паризька конвенція містить норму (ст. 8), відповідно до якої комерційні найменування мають охоронятися незалежно від того чи зареєстровані вони та чи вони є частиною товарного знака. В Україні навіть не сформовано реєстру комерційних найменувань. Це вкрай негативне явище, оскільки відповідно до норм Закону України «Про*

охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можна реєструвати відомі в Україні фірмові найменування як торговельні марки. Кваліфікаційна експертиза, яку обов'язково проводять під час реєстрації торговельних марок, не завжди може дослідити яке підприємство які комерційні найменування де-факто використовує, адже вони не зареєстровані.

Законодавство України не передбачає, що невикористання комерційного найменування протягом певного строку призводить до втрати на нього прав, як це передбачено щодо торговельних марок, де невикористання торговельної марки протягом трьох років є підставою припинення прав на неї. Також *комерційні найменування та найменування юридичних осіб – це різні юридичні категорії*. Найменування юридичних осіб складаються з організаційно-правової форми юридичної особи та назви, наприклад, ТОВ «Кран». Найменування юридичних осіб вносяться в ЄДР.

Різні особи можуть мати зареєстрованими однакові торговельні марки, але щодо різних класів товарів і послуг. Різні юридичні особи чи фізичні особи-підприємці можуть мати однакові комерційні найменування, проте за умови, що це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та реалізують, та послуг, які вони надають (п. 4 ст. 489 ЦК України). Між тим комерційні найменування не поділяють за класами товарів і послуг як торговельні марки, а підприємства можуть мати різні статутні сфери діяльності, зокрема розширювати сферу діяльності, тому суперечки щодо прав на однакові комерційні найменування, якщо немає реєстру на них, є досить частим явищем.

Передати права на комерційні найменування та торговельні марки у тимчасове користування можна укладанням ліцензійного договору чи договору комерційної концесії. Відчужити майнові права інтелектуальної власності на комерційні найменування можна лише разом із цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або з частиною цілісного майнового комплексу (ч. 2 ст. 490 ЦК України). Права на комерційні найменування припиняються разом з ліквідацією підприємства.

Відповідно до п. 17 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва може передати право



власності на знак будь-якій особі повністю або відносно частини товарів чи послуг. Новому власнику видають нове свідоцтво на торговельну марку, а інформацію про це публікують в офіційному бюлетені Укрпатенту. Не можна відчужувати права на знак, якщо таке відчуження може ввести в оману споживачів щодо підприємства чи товарів і послуг, які воно надає.

Свідоцтво про право на торговельну марку видається строком на десять років з дати подання заявки із правом продовження його щоразу на наступні десять років.

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, й охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених відповідним зазначенням.

Одна фізична або юридична особа має право на реєстрацію географічного зазначення у разі, якщо:

- 1) вона є єдиним виробником, який у цьому географічному місці виробляє товар, видобуває та/або переробляє сировину для товару;
- 2) географічна територія, на якій здійснюється хоча б один етап виробництва (виготовлення (видобування), та (або) переробка, та (або) приготування товару), має характеристики, які істотно відрізняються від прилеглих територій, або якщо характеристики товару відрізняються від товарів, вироблених на прилеглих територіях.

Правова охорона надається географічному зазначенню як назві місця походження товару. Правова охорона може надаватися географічному зазначенню, яке повністю або частково омонімічне (однаково звучить, але по суті це різні місця) із зареєстрованим в Україні географічним зазначенням, за умови добросовісного місцевого і традиційного використання та якщо таке використання виключає можливість сплутування та введення в оману споживачів щодо справжнього походження товару.

Отже, авторське право на об'єкти літературно-художньої творчості виникають за фактом створення твору незалежно від його якості та завершеності. Суміжні права теж виникають за фактом створення



аудіовізуальної продукції. Бернська конвенція передбачає, що кожна держава приймає власний перелік винятків із прав суб'єктів авторського права, тобто перелік випадків вільного використання без згоди автора та без виплати йому винагороди. Одним із видів вільного використання творів є їх цитування. У 2016 р. до вільного використання творів було додано створення нових творів на основі раніше опублікованих творів у жанрі пародії, попури та карикатури.

За аналогією з будь-якою продукцією, в яку втілені об'єкти авторського права чи суміжних прав, розповсюдження придбаних екземплярів дозволяється будь-яким суб'єктам без згоди суб'єкта авторського права чи суміжних прав, проте здавання таких примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключним майновим правом виробника фонограми (відеограми), на який потрібні дозвіл та виплата винагороди правовласнику.

Право на подання заявки на патент на винахід, корисну модель та заявки на свідоцтво на промисловий зразок має автор, роботодавець автора або їх правонаступник. Роботодавець має право затримати у себе заявку на винахід як конфіденційну інформацію строком на чотири роки. За наслідками проходження патентної процедури видається патент на винахід зі строком дії двадцять років від дати подання заявки за наслідками проходження кваліфікаційної експертизи. На корисну модель видається патент зі строком дії 10 років. Свідоцтво на промисловий зразок діє протягом п'яти років із правом продовження на п'ять років (максимальний строк охорони – 25 років). Патент можна визнати недійсним у судовому порядку, визнання патенту недійсним тягне за собою визнання недійсними всіх укладених на його основі ліцензійних договорів.

Торговельні марки реєструють за класами товарів і послуг. Крім того, права на торговельні марки можуть набуватися в судовому порядку через визнання їх добре відомими. Також майже всі об'єкти права промислової власності, зокрема й торговельні марки, можна використовувати за правом попереднього користування. Є ряд обмежень щодо позначень, які не можна зареєструвати як торговельні марки

(знаки для товарів і послуг). Права на комерційні найменування виникають за фактом першого використання комерційного найменування. Комерційні найменування і найменування юридичних осіб – різні юридичні категорії. У різних юридичних осіб можуть бути однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо ідентифікації підприємства та товарів, які воно реалізує, чи щодо послуг, які воно надає.

### ***Запитання для самоконтролю***

1. Назвіть види використання творів.
2. У яких випадках закон дозволяє вільне використання творів?
3. Які майнові права інтелектуальної власності мають виконавці?
4. Які майнові права інтелектуальної власності мають виробники фонограм (відеограм) та організацій мовлення?
5. У чому полягає патентна процедура?
6. Які права мають суб'єкти патентного права?
7. Які є підстави для дострокового припинення чинності патентів?
8. Які є підстави для визнання патентів недійсними?
9. Який строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на різні об'єкти патентного права та авторського права?
10. Який порядок набуття прав на торговельні марки та географічні зазначення?
11. Який порядок набуття прав на комерційні найменування?
12. Яке співвідношення комерційних найменувань і торговельних марок?

## Розділ 3. Захист прав інтелектуальної власності

### 3.1. Поняття та підстави захисту прав інтелектуальної власності

*Захист прав інтелектуальної власності* – це система заходів, спрямованих на перешкодження або припинення порушення прав інтелектуальної власності, а також їх відновлення.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Права інтелектуальної власності щодо конкретних видів об'єктів, що підлягають захисту, передбачені міжнародними договорами України, відповідними розділами Книги 4 ЦК України та спеціальними законами. За загальним правилом право інтелектуальної власності має дуалістичну природу, тобто складається з особистих немайнових прав інтелектуальної власності, які належать, переважно, творцю, та майнових прав інтелектуальної власності, що можуть належати як творцю, так і іншим особам на підставах, визначених законом або договором (докладніше див. розд. 1).

Посягання на особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом, є підставою для захисту цих прав. Так, посяганнями на особисті немайнові права автора будуть, зокрема, такі дії:

- привласнення авторства на об'єкт (особа видає себе за автора, хоча таким не є), що є порушенням особистого немайнового права інтелектуальної власності на визнання творцем;

- оспорювання авторства на об'єкт (особа не визнана як автор (співавтор) твору);

- незазначення імені автора на примірнику твору або розкриття справжнього імені автора, який бажав розповсюджувати свій твір під псевдонімом або анонімно, що є порушеннями права авторів творів літератури, науки, мистецтва на авторське ім'я;

– внесення змін до об'єкта без дозволу автора (дії, що порушують недоторканність об'єкта, який являє собою певну цілісність, наприклад, здійснення таких дій без дозволу автора: додавання ілюстрацій, коментарів до літературного твору;

– колоризація кінематографічного твору, який за режисерським задумом було створено чорно-білим;

– розповсюдження неякісних записів виконання певного співака та інші порушення особистих немайнових прав інтелектуальної власності.

Натомість посяганнями на майнові права інтелектуальної власності буде використання об'єкта без дозволу суб'єкта цих прав, зокрема виготовлення виробу із використанням запатентованого винаходу; розповсюдження примірників творів науки, літератури, мистецтва; імпорт виробів, які містять зареєстрований промисловий зразок на територію дії реєстрації; використання персонажу в рекламі; включення об'єкта до іншого об'єкта (включення до торговельної марки назви твору, яка охороняється авторським правом; включення твору образотворчого мистецтва до збірки або розміщення фотографії на веб-сайті) тощо.

Більшість спеціальних законів, які регулюють набуття й охорону прав інтелектуальної власності на конкретні об'єкти, визначаючи порушення цих прав, не встановлюють чіткого переліку протиправних дій, натомість містять формулювання за моделлю генерального делікту (узагальнене формулювання правопорушення), відносячи до порушення прав інтелектуальної власності будь-які посягання на них (ч. 1 ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ч. 1 ст. 26 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ч. 1 ст. 23 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ч. 1 ст. 21 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів»). Разом із тим Закон України «Про авторське право і суміжні права» підставою для захисту порушення особистих немайнових і майнових авторських і суміжних

прав (п. «а» ст. 50), визначає і конкретні склади порушень (пп. «а» – «з» ст. 50).

Особливістю захисту прав інтелектуальної власності є те, що *право на захист виникає не лише на підставі завершеного факту порушення прав, а вже на етапі, коли порушення як такого ще немає, але створюється реальна загроза до його вчинення*. Загрозою порушення прав інтелектуальної власності є дії, що неминуче призведуть до вчинення порушення цих прав, натомість припинення дії, що створює загрозу порушення прав інтелектуальної власності, дозволяє запобігти виникненню негативних наслідків для суб'єкта цих прав. Дія, що створює загрозу порушення прав інтелектуальної власності, ще не є правопорушенням як таким, однак формує підґрунтя для нього, породжує реальну можливість його вчинення [1, с. 90]. Прикладом таких дій є підготовка до виготовлення виробів із застосуванням запатентованої технології без дозволу власника патенту – порушенням буде вже завершений факт виготовлення, однак ще на стадії підготовки власник патенту має право на захист своїх прав.

Стаття 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності вимагає від держав-членів, зокрема й України, мати закріплені в законодавстві ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, включаючи *швидкі заходи, спрямовані на запобігання порушенням*, та заходи, що стримують від наступних порушень.

Такими швидкими заходами, спрямованими на запобігання порушенням, є заходи забезпечення доказів та заходи забезпечення позову, передбачені Цивільним процесуальним та Господарським процесуальним кодексами України, які *можуть бути застосовані судом за заявою особи і до подання позову по суті справи*, однак протягом десяти днів заявник повинен подати позов до суду, інакше вказані засоби підлягають скасуванню.

*Заходами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, зокрема за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'я-*

зання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках суд може застосувати інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

З-поміж *заходів забезпечення позову*, які можуть бути вжиті судом за заявою суб'єкта права інтелектуальної власності, можуть бути застосовані накладення арешту на активи, які є предметом спору (наприклад, накладення арешту на обладнання, використовуване для виготовлення товарів, що містять порушення патенту на винахід); заборона вчиняти певні дії (приміром, заборона здійснювати переделегування доменного імені у ситуації, коли в доменному імені особи незаконно використано торговельну марку правовласника); заборона іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання (наприклад, суд може заборонити митному органу здійснювати митне оформлення товару, щодо якого є підозра у порушенні прав інтелектуальної власності, поданого до митного оформлення за певною митною декларацією) та інші.

Заходи забезпечення позову, які можуть застосовуватися з метою попередження порушень прав інтелектуальної власності, також можуть бути встановлені у нормах спеціальних законів та міжнародних угод. Зокрема, нормою ст. 53 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачено можливість застосування судом забезпечення розшуку і накладення арешту на контрафактні примірники творів або об'єктів суміжних прав, засоби обходження технічних засобів захисту, матеріали й обладнання, призначені для їх виготовлення і відтворення, документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом вчинення протиправних дій.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони (ст. 235), за суб'єктом права інтелектуальної власності визнається право на інформацію, з метою реалізації якого суб'єкт може вимагати від порушника або іншої особи, яка була задіяна у незаконному використанні об'єкта прав інтелектуальної власності, через суд вимагати надання інформа-



ції про походження та шляхи реалізації товарів або послуг, які порушують право інтелектуальної власності. Така інформація повинна містити детальні дані, необхідні для виявлення обсягів порушення та осіб порушників, зокрема: імена та адреси виробників, виготовлювачів, розповсюджувачів, постачальників та інших попередніх власників товарів або послуг, а також планованих оптових та роздрібних продавців; інформацію про кількість виробленої, виготовленої, доставленої, одержаної чи замовленої продукції, а також про ціну, встановлену на ці товари й послуги.

Окрім судових засобів захисту, спрямованих на попередження порушення прав інтелектуальної власності та виникнення негативних наслідків для суб'єкта прав, митні органи можуть застосовувати засоби захисту щодо недопущення вчинення порушення прав інтелектуальної власності під час перетину товарами митного кордону України (детальніше див. підрозд. 3.2.2).

*Право на захист належить суб'єктам права інтелектуальної власності, а саме: авторам творів літератури, науки, мистецтва та їх роботодавцям і правонаступникам; виконавцям; виробникам фонограм (відеограм); організаціям мовлення; авторам раціоналізаторської пропозиції (у межах права на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція подана); власникам патентів на винаходи, корисні моделі, сорти рослин, промислові зразки; власникам свідоцтв на промислові зразки, власникам незареєстрованих промислових зразків; власникам свідоцтв на торговельні марки; особам, які мають право використовувати зареєстроване географічне зазначення; власникам свідоцтв на компонування напівпровідникового виробу (компонування інтегральної мікросхеми); суб'єктам господарської діяльності, які набули права на комерційне (фірмове) найменування внаслідок використання; суб'єктам, які визначили певну інформацію як свою комерційну таємницю; юридичній особі, яка визнала пропозицію раціоналізаторською. Суб'єктами майнових прав інтелектуальної власності стають і правонаступники вказаних осіб. Особи, які набули права на використання об'єкта права інтелектуальної власності на підставі*



ліцензійних, авторських та інших договорів, мають право на захист цих прав від посягань з боку інших осіб у разі, якщо таке право надано їм за договором.

Вирішуючи питання, чи порушують фактичні дії певної особи права інтелектуальної власності, слід враховувати, що ЦК України та спеціальні закони передбачають випадки, коли об'єкт права інтелектуальної власності може бути використано без дозволу суб'єкта прав, проте таке використання не буде вважатися порушенням. Такі випадки є *обмеженнями майнових прав інтелектуальної власності*. Зокрема, до таких випадків належать здійснення права попереднього користувача винаходу, корисної моделі, промислового зразка, торговельної марки, компонування напівпровідникового виробу; використання об'єкта в особистих цілях або з науковою чи навчальною метою; цитування правомірно опублікованого твору науки, літератури, мистецтва; використання зареєстрованої торговельної марки у новинах і коментарях до новин; вичерпання майнових прав інтелектуальної власності та інші випадки, передбачені спеціальними законами.

*Отже, підставою для захисту права інтелектуальної власності слід вважати вчинення дії, що створюють загрозу його порушення, а також факт вчинення порушення права інтелектуальної власності, яким є будь-яке посягання на особисті (немайнові) та (або) майнові права інтелектуальної власності, їх невизнання або оспорювання. Не є порушеннями дії, віднесені законом до обмежень прав інтелектуальної власності. Право на захист має особа, якій належать права інтелектуальної власності на підставі закону або договору – суб'єкт прав інтелектуальної власності.*

## **3.2. Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності**

### **3.2.1. Судовий захист прав інтелектуальної власності**

Сукупність заходів захисту може бути поділена залежно від форми здійснення на дві групи: юрисдикційні та неюрисдикційні заходи захисту.

*Юрисдикційна форма захисту* передбачає звернення суб'єкта права інтелектуальної власності або іншої уповноваженої ним особи до державних або інших компетентних органів за захистом свого невизнаного, оспорюваного або порушеного права інтелектуальної власності, а також за захистом права інтелектуальної власності, щодо якого є реальна загроза порушення.

Юрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності може здійснюватись у судовому, адміністративному та альтернативному (позасудовому) порядках.

*Судовий порядок захисту прав інтелектуальної власності* є загальним правилом, що випливає зі ст. 124 Конституції України, де встановлено, що юрисдикція судів поширюється на усі правовідносини в державі. Судовий захист здійснюють суди загальної юрисдикції у порядку цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства.

Міри кримінально-правового захисту застосовуються загальними судами у разі вчинення особою умисних протиправних діянь, які спричинили значну шкоду суб'єкту права інтелектуальної власності та вважаються злочинами відповідно до норм Кримінального кодексу України, зокрема, до таких діянь відносять: порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176); порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст. 177); незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229); незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (ст. 231); розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232).

У порядку адміністративного судочинства адміністративними судами розглядаються справи про оскарження дій або бездіяльності органів державної влади чи інших суб'єктів владних повноважень, діями яких створюється загроза порушення чи порушуються права інтелектуальної власності. Зокрема, в адміністративному провадженні адмі-

ністративні суди розглядають справи про оскарження рішень Національного органу інтелектуальної власності про відмову у реєстрації прав.

Загальні суди розглядають справи про порушення прав інтелектуальної власності, які мають ознаки адміністративних правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 51-2, 164-9, 164-13, 164-17) на підставі протоколів, складених державними інспекторами з питань інтелектуальної власності.

Однак більшість судових справ розглядають загальні та господарські суди за позовами суб'єктів прав інтелектуальної власності у порядку, відповідно, цивільного та господарського судочинства. Зокрема, це спори про:

- авторство на об'єкти права інтелектуальної власності;
- встановлення суб'єкта права інтелектуальної власності (власника патенту, свідоцтва);
- встановлення факту використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- укладання та виконання ліцензійних договорів;
- порушення прав інтелектуальної власності;
- відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
- відшкодування майнової шкоди (відшкодування збитків);
- компенсації;
- заборону вчинення дій, що порушують право або створюють загрозу порушення права;
- визнання недійсними прав, що набуваються на підставі реєстрації тощо.

Суд може захистити цивільне право або інтерес способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках. Під *способами судового захисту права інтелектуальної власності* розуміють заходи примусового характеру, які застосовує суд у разі створення загрози порушення або встановлення факту вчинення порушення права інтелектуальної власності з метою, відповідно, попередити або припинити порушення, а також відновити порушене право інтелектуальної власності.

Виділяють загальні способи захисту, які застосовуються судом для захисту будь-якого цивільного права або охоронюваного законом інтересу (ч. 2 ст. 16 ЦК України), та спеціальні способи захисту, передбачені законом саме для прав інтелектуальної власності, зокрема, такі способи захисту передбачені у ст. 432 ЦК України. Спеціальні закони також визначають способи захисту прав інтелектуальної власності, які можуть застосовувати суди, зокрема, такі способи встановлені ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; ст. 19; ч. 2 ст. 20 та ст. 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; ч. 2 ст. 26 та ст. 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ч. 2 ст. 24 та ст. 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 25 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», ст. 53 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», ст. 22 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».

Якщо законодавство не передбачає способу захисту права у певній ситуації, суд може обрати інший спосіб захисту, керуючись принципом найбільш справедливого та ефективного способу захисту. Прикладом застосування такого способу захисту може служити рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 31 травня 2017 р. у справі № 760/7324/17 за позовом Toyo Tire & Rubber Co., LTD (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нік.Юей», ОСОБИ\_2, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання торговельної марки «NITTO» добре відомою в Україні та припинення порушень прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку «NITTO». У цьому рішенні суд, вирішуючи питання обрання адекватного та ефективного захисту права інтелектуальної власності на торговельну марку від незаконної реєстрації доменного імені в українському сегменті доменних імен, зазначив, що оскільки чинним законодавством України не передбачено, який саме спосіб захисту має бути застосований у справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суд вважає обґрунтованим твердження позивача

про необхідність застосування принципу найбільш справедливого та ефективного способу захисту. У результаті суд застосував спосіб захисту, який передбачено у Принципах розгляду спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP) та Принципах єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), які були складені організацією під назвою «Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів» (ICANN) для розгляду спорів спеціалізованими міжнародними установами в альтернативному (позасудовому) порядку. У наведеній справі було застосовано такий спосіб захисту – переделегування доменного імені позивачу.

Слід враховувати, що порушення прав інтелектуальної власності може мати характер договірною або недоговірною порушення. Якщо порушення прав інтелектуальної власності є наслідком порушення договору, який був укладений між суб'єктом таких прав та іншою особою, для захисту можуть застосуватися не лише способи, встановлені у законодавстві, але і способи захисту, передбачені самим договором.

*Основними способами захисту, які застосовують суди з метою захисту прав інтелектуальної власності, є такі:*

а) *визнання права* (визнання автором, співавтором, визнання суб'єктом спільних майнових прав інтелектуальної власності тощо). Визнання права означає підтвердження, констатацію вже наявного права, яке виникло на законній підставі, але не визнане одним з учасників правовідносин [1, с. 93];

б) *припинення дії, яка порушує право інтелектуальної власності або створює загрозу такого порушення*. Метою цього способу захисту є повернення до безперешкодного здійснення відповідним суб'єктом своїх прав, що може бути реалізовано примушенням чи спонуканням порушника припинити дії, які порушують права інтелектуальної власності чи створюють загрозу такого порушення, або попередити такі дії. Умовою для застосування зазначеного способу захисту є порушення, яке триває у часі, чи наявність незавершеної дії, яка утворює реальну загрозу такого порушення. Різновидом припинення дії, яка порушує

право чи створює загрозу його порушення, є заборона поширення недостовірної або навіть достовірної інформації, однак щодо поширення якої суб'єкт права заперечував (наприклад, розкриття псевдоніма автора) [1, с. 93–94].

Такий спосіб захисту, як припинення дії, що порушує право, може бути застосований, наприклад, до ситуації, коли особа підготувала технічну документацію, обладнання для виготовлення пляшки певної форми, що охороняється як промисловий зразок, без дозволу суб'єкта прав. На цій стадії порушення не відбулося, оскільки вироби ще не виготовлені, однак вже зроблені підготовчі дії до такого порушення, і якщо не заборонити такі дії, вони неминуче призведуть до порушення права на промисловий зразок;

в) *поновлення права інтелектуальної власності*. Такий спосіб захисту може бути застосований лише тоді, коли існує реальна можливість відновити порушене право через усунення наслідків порушення. Наприклад, друкарня випустила тираж підручника без зазначення імені автора, однак усі надруковані підручники ще не були випущені в оборот. Отже, застосувавши такий спосіб захисту, автор може вимагати внесення змін до зазначених примірників підручника – зазначити його як автора.

Поновлення права можливе тоді, коли відбулося порушення права, а не виникла його загроза. Наприклад, поновлення права можна вимагати через суд у разі, якщо на підставі заяви зацікавленої особи Національний орган інтелектуальної власності визнав недійсним право на винахід, з чим не згодний власник патенту. Різновидом такого способу захисту може слугувати опублікування у засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення (п. 6 ч. 2 ст. 432 ЦК України), наприклад, з метою відновлення ділової репутації суб'єкта підприємницької діяльності власника свідоцтва на торговельну марку, яка була незаконно використана на товарах іншого виробника, випущених у продаж. Така вимога має бути сформульована конкретно: у який спосіб має бути повідомлено про встановлений факт порушення



права інтелектуальної власності (через опублікування в засобах масової інформації, повідомлення по телебаченню, радіо та ін.); зміст повідомлення; строк (термін) здійснення такого повідомлення; хто зобов'язаний передати відповідні відомості до засобів масової інформації тощо [1, с. 144]. При цьому суд зобов'язує відповідача опублікувати судові рішення у тому конкретному друкованому засобі масової інформації, в якому відповідач у будь-якій формі розміщував рекламу продукції з незаконним використанням об'єкта права інтелектуальної власності [1, с. 265].

З метою відновлення права інтелектуальної власності судом може бути застосовано також такі способи захисту, передбачені ч. 2 ст. 432 ЦК України: вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь. Вимагаючи застосувати такий спосіб захисту, позивач повинен вказати найменування товарів (матеріалів, знарядь), притаманні їм індивідуальні ознаки, які дають можливість виокремити їх з-поміж інших однорідних виробів (товарів, предметів) [1, с. 144]. Такими ідентифікаційними ознаками можуть бути серійний (заводський) номер обладнання, номер партії виробів тощо;

г) *відшкодування моральної (немайнової) шкоди*. Відповідно до ч. 1 ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої унаслідок порушення її прав. Спричинити моральну шкоду можуть порушення як особистих немайнових, так і майнових прав інтелектуальної власності. Судова практика виходить із розуміння моральної шкоди фізичної особи як протиправного приниження (або замах на приниження) гідності людини, яке викликає в її психіці негативні процеси і стани. На соціальному рівні вона виявляється як порушення гідності людини, а на особистісному – як негативні психічні процеси і стани [1, с. 98]. Моральна шкода може бути заподіяна

автору внаслідок спотворення твору (втручання у цілісність твору), нанесення імені автора на твори, які не належать його авторству, а також унаслідок інших порушень особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності. Моральна шкода може бути наслідком приниження ділової репутації фізичної або юридичної особи. Так, моральна (немайнова) шкода може бути заподіяна через розповсюдження контрафактних примірників із неякісним записом виконання певного співака, або введення в оборот контрафактних неякісних товарів, на які нанесено торговельну марку певного виробника.

Якщо інше не встановлено законом, моральна шкода відшкодовується грошовими коштами, іншим майном або в інший спосіб. Найбільш поширеним засобом відшкодування моральної шкоди є гроші. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначає суд залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральну шкоду, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення, враховуючи вимоги розумності та справедливості. Окрім грошового відшкодування моральної (немайнової) шкоди на практиці застосовують також інші способи відшкодування. Так, наприклад, під час судового процесу сторони можуть дійти згоди, що відповідач відшкодує моральну шкоду потерпілому у вигляді надання йому безкоштовних путівок до лікувально-оздоровчих закладів, на туристичну подорож, виділення землі під садову ділянку, надання інших благ, які викликають позитивні емоції і цим частково компенсують ті негативні наслідки, яких зазнав потерпілий; відповідач може погодитися здійснити відшкодування, організувавши у засобах масової інформації анонсування виставки творів, концертів, випуску фонограми чи відеограми, сплативши вартість перекладу літературного твору позивача іноземною мовою, вчинити якісь інші дії, результат яких принесе позивачеві моральне задоволення, позитивні емоції. Для такого вирішення питання компенсації потрібна згода обох сторін, яку затверджує суд у рішенні [1, с. 98–99].

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди здійснюється незалежно від відшкодування майнової шкоди, однак, ухвалюючи рішення, суд оцінює ситуацію в цілому, керуючись принципами справедливості й розумності;

д) *відшкодування майнової шкоди*, спричиненої порушенням права інтелектуальної власності, відбувається через відшкодування збитків у повному розмірі. До збитків відносять (ст. 22 ЦК України):

– втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

– доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збитки відшкодовують у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку із цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право;

е) *застосування разового грошового стягнення (компенсації)* як спосіб захисту може застосовуватися лише замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення компенсації з порушника права інтелектуальної власності визначають з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення (п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України), відповідно до таких законів України: «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про правову охорону географічних зазначень», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів». Проте не передбачено можливість стягнення компенсації замість відшкодування збитків щодо торговельних марок.

Слід звернути увагу, що лише Законом України «Про авторське право і суміжні права» встановлено порядок визначення розміру компенсації: визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів,

як подвоєна, а у разі умисного порушення – як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав (п. «г» ч. 2 ст. 52). Характерними ознаками цього способу захисту є одноразовий характер виплати у фіксованій сумі та залежність розміру компенсації від форми вини порушника. Основою для розрахунку компенсації є сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав. Термін «комісійні платежі» по суті означає винагороду за використання твору і жодним чином не пов'язаний із договором комісії, – використання цього неусталеного для сфери авторського права терміну є проявом недосконалої юридичної техніки. Детальне дослідження цього способу захисту було проведено А. Штефан [2].

В інших законах, які передбачають можливість застосування такого способу захисту, як стягнення компенсації, порядку визначення її розміру не встановлено. Це означає, що суб'єкт, права інтелектуальної власності якого порушено, у загальному порядку має довести наявність підстав для її стягнення та обґрунтувати розмір.

Застосовуючи компенсацію як спосіб захисту, Верховний Суд України визначив фактори, які мають враховуватися при встановленні розміру компенсації: вина особи; обсяг порушення та (або) намірів відповідача; об'єктивні критерії, що можуть свідчити про орієнтовний розмір шкоди, завданої неправомірним кожним окремим використанням об'єкта авторського права; тривалість та обсяг порушень (одноразове чи багаторазове використання спірних об'єктів); розмір доходу, отриманого унаслідок правопорушення; кількість осіб, право яких порушено; можливість відновлення попереднього стану й необхідні для цього зусилля та інші обставини, що мають істотне значення з урахуванням вимог розумності та справедливості [3]. Якщо однією дією правопорушника порушено права на кілька об'єктів авторського права, розмір компенсації визначає суд за кожний неправомірно використаний результат інтелектуальної діяльності.

Для застосування таких способів захисту, які є мірами цивільно-правової відповідальності, тобто відшкодування збитків та відшкодування майнової шкоди в іншій формі; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; стягнення компенсації замість відшкодування збитків, необхідна сукупність таких умов:

- 1) факт протиправної поведінки відповідача;
- 2) шкода, завдана суб'єктові права інтелектуальної власності;
- 3) причиново-наслідковий зв'язок між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;
- 4) вина особи, яка заподіяла шкоду.

Доказування наявності перших трьох умов лежить на позивачеві, а вина порушника презюмується (припускається). Ступінь вини (умисел або необережність) враховує суд при визначенні розміру відшкодування.

Натомість такі способи захисту, як припинення дій, що порушують право, відновлення порушених прав, застосовуються незалежно від вини порушника.

Особливістю захисту прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок є те, що захист цих прав надається від будь-якого несанкціонованого використання, незалежно від того, чи діяв порушник добросовісно (наприклад, технологія, аналогічна запатентованій, була створена внаслідок власних творчих зусиль порушника). Після публікації про реєстрацію винаходу, корисної моделі, промислового зразка власник прав має право забороняти будь-яке несанкціоноване використання, крім випадків обмеження цих прав, передбачених законом.

### ***3.2.2. Адміністративний захист прав інтелектуальної власності***

Адміністративний порядок захисту є спеціальним щодо судового і може бути застосований у випадках, прямо встановлених законом. Так, адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності в Україні здійснюють такі органи державної влади (посадові особи):

• *Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення (органи АМКУ)*. Зокрема, уповноважені посадові особи органів АМКУ складають протоколи про такі адміністративні правопорушення, як незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення; імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені; умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця; отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також іншої конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця (ст. 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У випадках, передбачених Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», органи АМКУ розглядають справи про недобросовісну конкуренцію, зокрема, у разі порушення прав на торговельні марки, географічні зазначення, комерційну таємницю, які містять ознаки недобросовісної конкуренції. *Протягом шести місяців* із дня, коли особи, права яких порушені діями, визначеними вказаним вище законом як недобросовісна конкуренція, дізнались або мали дізнатися про такі порушення, *але не пізніше трьох років* із дня вчинення (закінчення) такого порушення, вони можуть звернутися до органів АМКУ із заявою про захист своїх прав.

Розглянувши справу за процедурою, визначеною Законом України «Про захист економічної конкуренції» (розд. 7), орган АМКУ може винести такі рішення:

- про визнання факту недобросовісної конкуренції;
- про припинення недобросовісної конкуренції;
- про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей;
- про накладання штрафів (у розмірі до 5 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач не надав відомостей про



розмір доходу (виручки), штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

– про закриття провадження у справі.

Якщо суб'єкту, щодо якого вчинено акт недобросовісної конкуренції, з метою захисту його прав треба вилучити товари, які містять порушення прав, або відшкодувати збитки, задля застосування таких способів захисту необхідно звертатися до суду.

• *Державна митна служба, митниці, митні пости (митні органи)* уповноважені застосовувати заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України на такі об'єкти, як об'єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів (розд. XIV МК України).

Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права інтелектуальної власності, має право безоплатно подати до Державної митної служби заяву про реєстрацію у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності [4].

До заяви додають:

– документ, який засвідчує чинність прав інтелектуальної власності;  
– докладний опис об'єкта права інтелектуальної власності і фотографію оригінальних товарів, що його містять, який дає змогу митному органу ідентифікувати такий об'єкт і товари;

– опис методу ідентифікації наявності об'єкта права інтелектуальної власності у кожному окремому товарі (при реєстрації запатентованих винаходів, промислових зразків, сортів рослин або компонування напівпровідникових виробів);

– фотографічне зображення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, контрафактних, піратських товарів тощо (за наявності).

Якщо заяву подає представник правовласника, до неї додається належним чином оформлена довіреність або її завірена копія.

Заяву та додані до неї матеріали розглядає спеціалізований підрозділ у строк не більше тридцяти робочих днів з дати подання заяви, відомості заносяться до автоматизованої бази даних. Об'єкт права інтелектуальної власності реєструють у митному реєстрі строком до одного року із можливістю продовження.

До товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, митні органи можуть застосувати такі заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності:

- призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності;
- призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу;
- знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності;
- призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;
- зміна маркування на товарах та їх упаковці.

• *Державні інспектори з питань інтелектуальної власності*, які натеper є посадовими особами Міністерства економіки України, здійснюють державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності у процесі використання об'єктів права інтелектуальної власності під час розповсюдження, прокату, зберігання, переміщення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, а також виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування і матриць. У межах виконання контрольних функцій зазначені посадові особи уповноважені на здійснення перевірок, ознайомлення з документами, здійснення необхідних фіксацій, описів та вилучень, складання протоколів про адміністративні порушення прав інтелектуальної власності, які передбачені ст. 51-2, 164-9, 164-13, 164-17 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та інші дії [5].

• *Апеляційна палата НОІВ*, функції якого виконує Укрпатент, є колегіальним органом НОІВ, який розглядає заперечення заявників проти його рішень щодо набуття прав відповідно до Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про правову охорону географічних зазначень». Таким чином, якщо заявник, який подав заявку на реєстрацію прав, не згодний з рішенням НОІВ, він має право подати до Апеляційної палати заперечення, яке буде розглянуто за процедурою, встановленою в регламенті [6]. За результатами розгляду заперечення приймається одне з таких рішень:

– про задоволення заперечення повністю або частково та скасування рішення НОІВ;

– про задоволення заперечення повністю або частково, скасування рішення НОІВ та повернення заявки на експертизу (у разі встановлення інших підстав для відмови у видачі охоронного документа чи порушення процедури розгляду заявки);

– про відмову в задоволенні заперечення повністю та залишення рішення НОІВ чинним;

– про відмову в задоволенні заперечення повністю та скасування рішення НОІВ (у разі визнання помилковими підстав цього рішення та встановлення інших підстав, що перешкоджають задоволенню заперечення в повному обсязі чи частково).

У зв'язку з останніми змінами у патентному законодавстві виникла можливість в адміністративному порядку визнавати недійсними повністю або частково права на винахід, корисну модель, промисловий зразок на підставі заяви заінтересованої особи до Апеляційної палати НОІВ. До запровадження цих змін визнати недійсними права на вказані об'єкти можна було лише в судовому порядку, що значно ускладнювало процедуру захисту від претензій з боку осіб, які, користуючись прогалинами патентного законодавства, набували права інтелектуальної власності недобросовісно. У таких категоріях судових справ

обов'язковим було призначення судової експертизи для встановлення невідповідності об'єкта умовам правової охорони (патентоздатності), натомість Апеляційна палата НОІВ, до складу якої входять відповідні фахівці, компетентна самостійно робити висновки щодо вказаних критеріїв, що є беззаперечною перевагою адміністративного порядку розгляду вказаних справ. Коло підстав для визнання недійсними прав на зазначені об'єкти Апеляційною палатою НОІВ є обмеженим порівняно з підставами для визнання недійсними цих прав у судовому порядку, – це невідповідність встановленим у законах умовам патентоздатності винаходу, корисної моделі, а також умовам правової охорони промислового зразка. Заява про визнання недійсними прав на винахід може бути подана до Апеляційної палати НОІВ протягом дев'яти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу, натомість заява про визнання недійсними прав на корисну модель або промисловий зразок може бути подана протягом всього строку чинності прав та після припинення їх чинності. У разі визнання прав недійсними їх вважають такими, що не набрали чинності.

Усі рішення Апеляційної палати НОІВ затверджують наказом НОІВ, вони можуть бути оскаржені у суді сторонами розгляду справи протягом двох місяців із дати його отримання.

### ***3.2.3. Альтернативний (позасудовий) захист прав інтелектуальної власності***

Сторони спору щодо прав інтелектуальної власності можуть передати його на розгляд постійно діючого третейського суду (арбітражу) або третейського суду (арбітражу), який може бути створений для розгляду конкретного спору. Так, в Україні функціонує Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, на розгляд якого сторони можуть віддати, зокрема, й спір, що стосується прав інтелектуальної власності [7]. Також послуги третейського судочинства із розгляду спорів між суб'єктами господарювання у сфері інтелектуальної власності надає Центр арбітражу і посередництва ВОІВ відповідно до альтернативних процедур вирішення

спорів [8]. На розгляд зазначених арбітражних інстанцій спір може бути переданий за згодою сторін, яка оформлюється у вигляді арбітражної угоди. Такий спосіб розгляду спорів має суттєві переваги: можливість обрання арбітрів, конфіденційність розгляду, більш короткі строки розгляду, ніж у державних судах.

Дедалі більш популярним стає такий спосіб вирішення конфліктів, як медіація, коли незалежний посередник (медіатор) допомагає сторонам конфлікту прийняти рішення, яке б їх задовольнило. Особливістю такої процедури є те, що посередник не приймає рішення, якому сторони мають слідувати, а самі сторони у процесі перемовин приймають рішення, втілюють його у свої зобов'язання, які фіксуються у договорі між ними, що створює велику ймовірність добровільного виконання. Суттєвою перевагою такого розгляду є можливість сторонам конфлікту зберегти ділові зв'язки на майбутнє. Послуги з медіації у конфліктах щодо прав інтелектуальної власності надає Центр арбітражу і посередництва ВОІВ [9].

У зв'язку із активізацією діяльності суб'єктів господарювання у мережі Інтернет стають поширеним явищем доменні спори, що виникають між особою, яка зареєструвала доменне ім'я (реєстрант), та іншою особою, на думку якої реєстрація та (або) використання такого доменного імені реєстрантом є недобросовісними. Використання у доменному імені торговельної марки або словесного позначення, яке оманливо схоже із торговельною маркою, без дозволу суб'єкта права інтелектуальної власності на таку торговельну марку є порушенням, а отже, підставою для захисту. За загальним правилом такі спори розглядають суди, однак у 2019 р. щодо українських доменів (доменних імен, зареєстрованих у зоні UA) в суб'єктів прав інтелектуальної власності на торговельні марки, які охороняються в Україні, з'явилася можливість звертатися за захистом до Центру арбітражу і посередництва ВОІВ. Така можливість існує для розгляду спорів щодо доменів другого рівня ([www.домен.ua](http://www.домен.ua)) з 19.03.2019 р., а для доменів третього рівня ([www.домен.com.ua](http://www.домен.com.ua)) з 19.12.2019 р. Предметом спорів має бути торговельна марка, яка охороняється в Україні.

Вирішення таких спорів відбувається відповідно до Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA [10] («Політика. UA») за процедурою, встановленою «Правилами Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA» [11] та «Додатковими правилами Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA» ВОІВ [12]. У «Політиці. UA» обумовлено можливість особі, яка має права на торговельну марку (тобто заявнику), звернутися до Центру арбітражу і посередництва ВОІВ зі скаргою, довівши таку сукупність фактів: по-перше, те, що доменне ім'я відповідача є ідентичним або оманливо подібним до торговельної марки, на яку заявник має права; по-друге, те, що при цьому у відповідача немає прав або законних інтересів щодо доменного імені; по-третє, доменне ім'я зареєстроване відповідачем або використовується ним недобросовісно.

Процедура розгляду спору розпочинається із подання скарги за визначеною на сайті ВОІВ формою. Мова провадження буде тією, якою укладено угоду про реєстрацію домену. Центр арбітражу і посередництва ВОІВ визначає, чи підлягає спір розгляду згідно з «Політикою. UA», здійснює комунікацію з учасниками спору і, підтвердивши, що спір підлягає розгляду, направляє запит до реєстратора для блокування домену на час провадження. Відповідачу надається 20-денний строк для надсилання відповіді на скаргу за формою, яка розміщена на сайті ВОІВ. Потім Центр арбітражу і посередництва ВОІВ призначає арбітра (у більшості випадків спір вирішує один арбітр, хоча сторони можуть просити про колегіальний розгляд справи), який протягом двох тижнів виносить рішення, що є остаточним та обов'язковим для реєстратора. Відповідно до «Політики. UA» арбітр може прийняти три види рішення: передати домен заявнику, скасувати реєстрацію домену або відмовити у задоволенні заяви. Виносячи рішення, арбітр бере до уваги не лише зазначені вище процедурні документи, однак керується будь-якими правилами та принципами права, які вважає доцільними (п. 15 «Правил. UA»).

Вирішення доменних спорів Центром арбітражу і посередництва ВОІВ має суттєві переваги порівняно із судовим порядком, серед



яких: короткі строки розгляду справи і прийняття рішення – провадження від подання скарги до прийняття рішення триває в середньому до трьох місяців; рішення Центр надсилає безпосередньо реєстратору доменного імені, який виконує його у безумовному порядку, з моменту ініціації розгляду спору блокується можливість переделегування домену іншій особі або зміна реєстратора.

10 квітня 2019 р. Центр арбітражу і посередництва ВОІВ отримав першу скаргу на недобросовісну реєстрацію домену в Україні від китайської компанії OPPO Pte. LTD, яка є відомим виробником мобільних телефонів та електроніки і має міжнародну реєстрацію торговельної марки «OPPO», що діє в Україні з 2007 р. Натомість відповідач (фізична особа) зареєстрував в Україні таку ж торговельну марку у 2015 р. в інших класах, ніж компанія OPPO Pte. LTD. На підставі цієї реєстрації відповідач зареєстрував доменне ім'я другого рівня – www.oppo.ua. Однак заявник стверджував, що така реєстрація домену є недобросовісною. Арбітр, який розглядав справу, керувався принципом добросовісності та ґрунтувався на тому, що сам факт наявності зареєстрованої торговельної марки у відповідача не підтверджує, що у нього є права та законні інтереси на реєстрацію домену. Розглянувши матеріали, надані сторонами, арбітр виявив недобросовісні наміри відповідача у зв'язку із реєстрацією домену, а 4 червня 2019 р. було винесено рішення про переделегування домену китайській компанії.

На 1 січня 2021 р. усього розглянуто 30 справ щодо доменів у зоні UA, у переважній більшості з яких були прийняті рішення про переделегування доменів. Наприклад, оманливими були визнані такі домени, як legotoys.com.ua, michaelkors.com.ua, electrolux.com.ua, google.com.ua.

### **3.3. Неюрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності**

*Неюрисдикційна форма захисту (самозахист)* охоплює дії суб'єкта права інтелектуальної власності або іншої уповноваженої ним особи щодо захисту прав інтелектуальної власності, які вчиняються ними

самостійно без звернення до державних або інших компетентних органів.

Відповідно до ст. 19 ЦК України особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань. *Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.* Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням.

Самозахист може здійснюватися як при договірному, так і недоговірному порушенні прав інтелектуальної власності. Наприклад, у межах договірних відносин може застосовуватися такий захід оперативного впливу, як обмеження доступу до твору, що розміщений на певному сервері, у разі прострочення авторської виплати винагороди ліцензіатом [13, с. 130].

Способи самозахисту може обирати сама особа чи вони можуть бути встановлені договором або актами цивільного законодавства, це зокрема:

а) звернення з вимогою (претензією) до порушника прав інтелектуальної власності про припинення незаконних дій;

б) звернення з вимогою до осіб, які можуть сприяти припиненню незаконних дій (наприклад, у разі розміщення на сайті контенту, який порушує права інтелектуальної власності, суб'єкт таких прав може звернутись до хостинг-провайдера (провайдера, який надає послуги з виділення дискового простору для зберігання та забезпечення роботи сайту), який обслуговує такий сайт, з вимогою вжити заходи щодо усунення протиправної інформації).

Статтею 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачено процедуру самозахисту майнових авторських і суміжних прав, яка є аналогом процедури «notice and take-down», що була запроваджена Законом США «Про авторське право в цифрову епоху» (Digital Millennium Copyright Act), однак із певними особливостями. Цю процедуру можна застосувати лише у разі незаконного

розміщення в Інтернеті таких об'єктів: аудіовізуальних творів, музичних творів, комп'ютерних програм, фонограм, відеограм, передач (програм) організацій мовлення (їх називають «спірний контент») [13, с. 131–138]. Щодо інших об'єктів права інтелектуальної власності ця процедура не передбачена. Відповідно до цієї процедури адвокат від імені суб'єкта права інтелектуальної власності (на жаль, процедура не передбачає можливості діяти суб'єкту прав самостійно) подає заяву про припинення порушення власнику веб-сайту з одночасним направленням її копії постачальнику послуг хостингу, які зобов'язані розглянути заяву протягом 48 годин й або унеможливити доступ до спірного контенту, або надіслати мотивовану відмову. Якщо власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, на якій розміщено спірний контент, він пересилає заяву про припинення порушення до власника веб-сторінки, який, у свою чергу, повинен або унеможливити доступ до спірного контенту, або надіслати мотивовану відмову. Якщо власник веб-сайту невідомий або не реагує на заяву, адвокат від імені суб'єкта права інтелектуальної власності може напяму звернутися із цією заявою до постачальника послуг хостингу, який, зі свого боку, може заблокувати доступ до спірного контенту або залишити заяву без розгляду із підстав, визначених законом. У разі, якщо власник веб-сайту надсилає повідомлення постачальнику послуг хостингу з вимогою про відновлення доступу до спірного контенту, суб'єкт прав інтелектуальної власності, отримавши копію такого повідомлення, повинен протягом 10 робочих днів звернутися до суду за захистом. Інакше постачальник послуг хостингу розблокує доступ до спірного контенту;

в) *супроводження примірника твору інформацією про управління правами*, тобто інформацією, яка ідентифікує об'єкт авторського права або суміжних прав, вказує на режим його використання та прикріплена до такого об'єкта або з'являється у зв'язку із використанням такого об'єкта в Інтернеті (визначення міститься у ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

г) *застосування технічних засобів захисту прав інтелектуальної власності*, що покликані захистити від підробок товарів, які містять

об'єкти права інтелектуальної власності, – це засоби оптичної технології (технології, основані на використанні світла в різних варіантах, найпоширеніші з них – голограми) та електронні засоби, які унеможливають доступ до використання об'єкта без ключа (магнітна смужка, що містить інформацію у закодованій формі, яку можна зчитувати відповідним сканувальним пристроєм; старт-картка – пластикова картка, що включає комп'ютерний мікрочіп з інформацією; електронне кодування, що переміщує електронні сигнали, унаслідок чого їх неможливо зчитувати за допомогою звичайних засобів – наприклад, комп'ютерів, програвачів компакт-дисків, дисків DVD тощо) [14, с. 328–329]). Також виробники можуть наносити певні елементи на оригінальний товар, які дозволяють його ідентифікувати й відрізнити від підробки.

### ***Запитання для самоконтролю***

1. Дайте визначення, що таке «захист прав інтелектуальної власності».
2. Що є підставою для захисту прав інтелектуальної власності?
3. Хто має право на захист права інтелектуальної власності?
4. Чи будь-яке використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника є порушенням його прав?
5. У чому особливість юрисдикційної форми захисту прав інтелектуальної власності? В яких порядках здійснюється такий захист?
6. Назвіть загальні та спеціальні способи судового захисту прав інтелектуальної власності.
7. Які заходи, спрямовані на попередження виникнення порушення прав інтелектуальної власності, можуть бути застосовані у судовому порядку?
8. Які умови застосування способів судового захисту права інтелектуальної власності (санкцій), які належать до цивільно-правової відповідальності (відшкодування майнової шкоди, відшкодування моральної (немайнової) шкоди, стягнення компенсації замість відшкодування збитків)? Яка особливість застосування названих санкцій?

9. Назвіть органи державної влади, які здійснюють захист прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку.

10. Які повноваження Антимонопольного комітету України у сфері захисту прав інтелектуальної власності?

11. У якому порядку здійснюють захист прав інтелектуальної власності митні органи?

12. Охарактеризуйте повноваження державних інспекторів з питань інтелектуальної власності.

13. В якому порядку розглядають заперечення на рішення Національного органу інтелектуальної власності?

14. Охарактеризуйте порядок визнання недійсними прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки Апеляційною палатою Національного органу інтелектуальної власності.

15. Охарактеризуйте альтернативний (позасудовий) захист прав інтелектуальної власності. Які установи (інституції) здійснюють такий захист?

16. Опишіть процес розгляду доменних спорів Центром арбітражу і посередництво Всесвітньої організації інтелектуальної власності (порядок звернення, процедура прийняття рішення, види рішень).

17. Що таке неюрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності? Яким умовам повинні відповідати способи самозахисту?

18. Назвіть способи самозахисту прав інтелектуальної власності.

19. Охарактеризуйте процедуру самозахисту авторських і суміжних прав від порушень в Інтернеті, яка міститься у ст. 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

## Розділ 4. Договори у сфері інтелектуальної власності

### 4.1. Поняття і зміст договору

*Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності* – це група договорів у сфері інтелектуальної власності, спрямованих на набуття, зміну або припинення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності.

У ст. 1107 ЦК України закріплено такі види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності:

- 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) ліцензійний договір;
- 3) договір про створення на замовлення й використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- 5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Невичерпний перелік зазначених договорів зумовлений неможливістю законодавчого врегулювання всіх договірних відносин у сфері інтелектуальної власності. Відтак враховуючи, що ст. 1107 ЦК України передбачено можливість укладення «інших договорів», сторони можуть керуватись принципом свободи договору (ст. 6 ЦК України) з дотриманням вимог чинності правочину (ст. 203 ЦК України).

Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору. Під час укладання договору сторони мають право:

- укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства;
- врегулювати у договорі відносини, що не врегульовані законодавством, але не суперечать йому;



– відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд, крім випадку прямої вказівки закону або врахування змісту чи суті відносин між сторонами (ст. 6 ЦК України).

Загальні вимоги, дотримання яких є необхідним для чинності правочину (договору) (ст. 203 ЦК України):

– зміст договору не може суперечити закону, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;

– особа повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності;

– волевиявлення сторони має бути вільним та відповідати його внутрішній волі;

– договір має бути вчинений у відповідній формі;

– договір має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;

– договір, що укладається батьками в інтересах неповнолітніх, малолітніх дітей не може суперечити їх правам та інтересам.

На сьогодні більшість договірних конструкцій щодо всіх об'єктів інтелектуальної власності зібрані у гл. 75 ЦК України «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності», гл. 76 «Комерційна концесія» та гл. 62 «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт».

Незалежно від того, укладається договір щодо літературного твору, винаходу чи торговельної марки, необхідно керуватися насамперед положеннями ЦК України, а потім вже спеціальними законами і лише в тій частині, в якій вони не суперечать нормам прийнятого пізніше ЦК України.

*Договір* – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків [1, ст. 626, 627].

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними (факультативні умови), та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства (істотні умови) [15, ст. 628], істотні або які є необхідними для договорів цього виду,

а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди [15, ст. 638].

До істотних умов зазвичай відносять умови про предмет, строк, ціну, форму договору.

**Предмет договору** – основна дія (сукупність дій), яку необхідно вчинити задля досягнення мети договору [21, с. 63].

**Об'єкт договору** – конкретний об'єкт інтелектуальної власності (ідентифікується посиланням на номер і серію видачі охоронного документа) або перелік майнових прав, що передаються / надаються в користування.

**Строком договору** є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору. Договір набирає чинності з моменту його укладення. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке відбулося під час дії договору [15, ст. 631].

**Ціна** в договорі встановлюється за домовленістю сторін. Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається. Ціна договору має бути виражена у грошовій одиниці України – гривні. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

**Форма договору** може бути усною, письмовою [15, ст. 639]. Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Усно найчастіше укладаються договори, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення і можуть підтверджуватись документом про суму одержаних коштів.

## **4.2. Договори на етапі створення об'єкта інтелектуальної власності**

### **4.2.1. Договір між співавторами**

Законодавчо визначеного поняття договору між співавторами немає. У ч. 3 ст. 436 ЦК України зазначено, що відносини між співавторами можуть бути визначені договором, а якщо такого договору немає, авторське право на твір здійснюється всіма авторами спільно.

У ч. 2 ст. 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлено, що відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Відтак під час укладання цього договору сторони керуються принципом свободи договору та умовами чинності правочинів (ст. 6, 203 ЦК України).

У такому договорі можна сформулювати домовленості про:

- створення твору спільною творчею працею;
- режим співавторства (роздільний чи нероздільний);
- визначення виду об'єкта інтелектуальної власності, над яким будуть працювати співавтори (вказується майбутній об'єкт інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);
- визначення назви спільного твору із її зазначенням у договорі;
- визначення мети, призначення, обсягу, жанру твору, вимоги щодо якості використовуваних чи рекомендованих матеріалів тощо;
- внесок кожного зі співавторів у створення твору;
- взаємні права та обов'язки кожного зі співавторів;
- строк створення твору та умови, за яких допускається пошук нового співавтора;
- домовленості про порядок спільного здійснення прав;
- визначення частки винагороди за використання спільно створеного твору.

Статтею 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначено, що винагорода за використання твору належить співавторам у рівних частках, якщо в угоді між ними не передбачається інше. Законом також встановлено, що право опублікування та іншого використання твору в цілому належить усім співавторам.

Якщо створений твір утворює одне нерозривне ціле, то жодний зі співавторів не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору.

Форма договору письмова. Ціна не є істотною умовою, оскільки предметом договору є організаційні відносини між співавторами, а не розпорядження майновими правами.

Строк дії договору визначається за домовленістю сторін і не може бути меншим ніж строк правової охорони об'єкта авторського права – життя автора та 70 років після його смерті, або суміжних прав (50 років від дати першого запису виконання, першого опублікування). Але у випадку смерті одного зі співавторів дія договору припиняється. На спадкоємців автора, до яких переходять майнові права на твір, створений у співавторстві, умови договору не поширюються, оскільки договір має особистий характер [23, с. 55–56].

У разі відмови одного зі співавторів брати участь у створенні твору, весь тягар може лягти на плечі сумлінного автора. Таким чином, зміна складу співавторів може спричинити зміну умов договору, а не його припинення. Відтак доцільніше встановити термін пошуку нового співавтора, збільшити термін створення твору тощо [24, с. 131].

#### **4.2.2. Договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності**

Відповідно до ст. 1112 ЦК України за *договором про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності (договір про створення)* одна сторона (творець – письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установленний строк.

*Истотні умови договору про створення:* 1. Предмет договору. Вимоги замовника, щодо об'єкта, який має бути створений автором. 2. Строк створення твору. 3. Способи та умови використання об'єкта замовником. Сторони договору – творець – лише фізична особа, замовник – як фізична, так і юридична особа.

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

Варто зазначити, що договір про створення може містити умови про розподіл майнових прав на створений у майбутньому об'єкт, але

цей договір не є підставою для переходу майнових прав до замовника, адже у момент підписання договору об'єкта інтелектуальної власності ще не існує, а відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» предметом договору про передачу прав на використання твору не можуть бути права, яких не було на момент укладання договору. Відтак умови про передання прав, зазначені у договорі про створення, можуть бути розцінені як намір сторін передати ці права у майбутньому після створення об'єкта інтелектуальної власності, уклавши інший договір про передачу (відчуження) майнових прав. Також, згідно зі ст. 419 ЦК України право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності, тобто передавання матеріального об'єкта, в якому втілено твір, не означає фактичного переходу майнових прав інтелектуальної власності на твір до власника речі.

Договір про створення на перший погляд подібний до договору підряду (ст. 837 ЦК України). Підрядний договір призначений для створення речей, а договір про створення за замовленням – об'єктів інтелектуальної власності з виникненням комплексу майнових і немайнових прав.

У договорі про створення за замовленням не допускається формулювання умов, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів.

Також варто зауважити, що на підставі такого договору не може бути створений об'єкт патентного права, оскільки такий результат стає об'єктом правової охорони з моменту отримання патенту, а не з моменту його створення на підставі договору [24].

#### **4.2.3. Договір про розподіл майнових прав на службовий твір**

*Службовий твір* – твір, створений автором під час виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

Правовий режим службового твору виникає за дотримання (одночасно) таких умов:

- автор знаходиться з роботодавцем у трудових відносинах;
- роботодавець видав автору службове завдання;
- вимоги до твору (службове завдання) відповідають характеру службових обов'язків працівника (автора), тобто перебувають у межах його професійної компетентності.

Правове регулювання розподілу майнових прав на службові твори визначено у двох нормативних актах – ЦК України та Законі України «Про авторське право і суміжні права».

Зазначимо, що є певна розбіжність у поняттях, які використано у цих нормативних актах – ЦК України використовує формулювання «об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору», Закон України «Про авторське право і суміжні права» – службовий твір. Однак в обох випадках мова йде про розподіл майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності, який створено автором (працівником) за дорученням роботодавця.

Відповідно до ст. 429 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Згідно зі ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Вказані нормативні акти є чинними, але по-різному визначають розподіл майнових прав між сторонами. Виникає запитання, яким нормативним актом слід керуватись?

У п. 4 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України встановлено, що ЦК України застосовують до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності. Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності ЦК України, положення цього кодексу застосо-



вуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності. Таким чином, до правовідносин, що стосуються службових творів, які виникли або продовжують діяти після набрання чинності ЦК України, повинні застосовуватися положення ст. 429 ЦК України.

Якщо буквально тлумачити законодавчі положення щодо суб'єктів таких правовідносин, слід звернути увагу на такі протиріччя.

Законодавець у ст. 429 ЦК України пов'язує врегулювання правовідносин щодо створення та використання службових творів лише «виконанням трудового договору». Натомість ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» створення службового твору пов'язує не лише зі строком дії трудового договору (контракту) та закріпленими у ньому трудовими обов'язками творчого працівника, а й з укладенням і виконанням цивільно-правових договорів. Підхід, передбачений у спеціальному законодавстві, є більш прогресивним, адже всі особливості створення та використання об'єкта авторського права як службового твору не завжди можна врегулювати трудовим договором (контрактом) [25, с. 106].

Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства (роботодавцем) з фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Відтак розподіл прав на об'єкти права інтелектуальної власності не охоплюється поняттям трудового договору (контракту), а тому не може бути його предметом.

Враховуючи зазначені колізії у нормативних актах, сторонам при укладенні договору слід ретельно обирати формулювання і назви сторін, і предмету договору, що буде мати значення при тлумаченні змісту договору в суді.

Враховуючи специфіку трудового договору, його предметом мають бути умови роботи, умови оплати праці, умови щодо внутрішнього розпорядку, у ньому може бути визначено загальні умови про процес виконання та створення службового твору, однак питання про розподіл майнових прав і виплату авторської винагороди слід вирішувати щодо конкретно створеного об'єкта інтелектуальної власності, уклавши окремий договір [26, с.87], – наприклад, про розподіл майнових прав або про передачу майнових прав (ст. 1113 ЦК України).

З одного боку, укласти із працівником кожний раз окремий договір про розподіл майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності незручно, а з другого, такий підхід дозволить врегулювати відносини найбільш раціонально.

У трудових договорах між працівником та роботодавцем можна натрапити на таке формулювання: *«Майнові права на твори, створені працівником у порядку виконання трудового договору, розподіляються у такому співвідношенні: роботодавцю 100 %, працівнику 0 %»*. Таке формулювання є дискусійним з огляду на те, що в разі спору такий розподіл можна розуміти не як «розподіл прав», а як їх повну передачу, що має оформлюватись у межах іншого договору.

Дроблення майнових прав та їх розподіл можливий щодо об'єктів авторського права, де окремі визначені права можна надавати за договором. У системі патентного права та права на торговельні марки майнові права переходять до набувача в сукупності й не можуть бути розподілені між суб'єктами [27, с. 39].

Таким чином, зазначення пропорції 100 % на 0 % не виконає своєї функції укладення одного документа між сторонами на «всі випадки життя», а призведе до заплутування волі й намірів сторін.

За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Тут слід зазначити, що трудові відносини можуть мати тривалий характер і на момент їх виникнення складно спрогнозувати співмір-

ність авторської винагороди. До того ж, завдання на створення службового об'єкта інтелектуальної власності можуть бути видані у різні періоди часу, що впливатиме на розмір винагороди, яку краще визначати, знову ж таки, в окремому договорі одночасно із вирішенням питання про розподіл або передачу майнових прав.

Додатково зазначимо, що ні ЦК України, ні Закон України «Про авторське право і суміжні права» не регулюють момент, з якого в автора (працівника) і роботодавця виникають майнові права на твір. Таким моментом може бути момент створення цілісного твору, визначеного в службовому завданні. Однак у випадку припинення працівником роботи над твором до повного його завершення в роботодавця не виникає ніяких прав на вже створену частину твору. Відтак у разі можливості поділу службового завдання на етапи слід вказати, що моментом передачі авторських прав на твір є момент створення кожного з елементів (частин) твору [28].

Отже, якщо трудові правовідносини оформлені з відповідним працівником на підставі наказу про прийняття на роботу, правовідносини щодо передання майнових прав на службові твори від автора до роботодавця доцільно врегулювати на підставі договору про розподіл або передачу майнових авторських прав на твори, створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків; зазначений договір про розподіл майнових прав доцільно укладати щодо всіх службових творів, що створюються певним автором-працівником [29].

Разом з тим, якщо службове завдання має одноразовий характер відповідно до обов'язків працівника, відповідає посаді та освіті, його слід оформити звичайним наказом із додатком – описом завдання, прав та обов'язків працівника щодо створеного твору. Працівник має бути ознайомлений із покладеними на нього обов'язками – цю обставину засвідчуватиме його підпис про ознайомлення з посадовою інструкцією чи наказом.

У разі підписання окремого договору він має бути укладений до моменту фактичного виконання службового завдання (якщо створення службових творів не належить до трудових обов'язків працівника і

службове завдання видається разово) або ж на момент прийняття працівника на роботу (якщо створення авторських творів входить до безпосередніх трудових обов'язків працівника).

*Істотними умовами* такого виду договору передбачаються:

- характер трудової функції працівника; предмет; строк дії;
- загальні права та обов'язки сторін;
- обсяг прав сторін на службовий твір, зокрема й способи та умови його використання;
- форма й порядок оплати авторської винагороди;
- відповідальність сторін за порушення умов договору [30, с. 55].

Умови, пов'язані із процесом створення службового твору:

- усі об'єкти інтелектуальної власності, які створив працівник під час дії трудових відносин;
- тільки ті об'єкти інтелектуальної власності, що були створені у робочий час;
- об'єкти інтелектуальної власності, що були створені за рахунок матеріально-технічної бази роботодавця;
- об'єкти інтелектуальної власності, які були створені відповідно до виданого службового завдання або у період дії договору про створення службового твору.

Також варто наголосити, що авторська винагорода за створення і використання службового об'єкта інтелектуальної власності не тождна поняттю «заробітна плата».

У деяких договорах трапляється помилкове формулювання розділу «Авторська винагорода», наприклад: *«Сторони домовились, що щомісячна заробітна плата є одночасно авторською винагородою за створені об'єкти інтелектуальної власності у процесі виконання трудових обов'язків працівника»*.

Такий підхід існує через проблеми, пов'язані із предметами договорів.

Для цивільного права головне – результат (створений службовий об'єкт), а трудове право розглядає процес створення об'єкта інтелектуальної власності за завданням роботодавця. Працівник вважає, що

за створення службового об'єкта роботодавець повинен заплатити додатково, а останній переконаний, що уже розрахувався із працівником заробітною платою [31, с. 16].

Вирішуючи подібні спори, суди застосовують п. 25 Постанови Пленуму Верховного суду України від 04.06.2010 р. № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» [32].

Крім ЦК України та Закону України «Про авторське право і суміжні права», які регулюють розподіл майнових прав на службовий твір, є також спеціальне законодавство, яке деталізує режим службових об'єктів інтелектуальної власності, – це ст. 1, 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18] та ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [19], які містять дещо інакші визначення поняття «службовий твір» і встановлюють для сторін додаткові права й обов'язки.

Враховуючи зазначене, до договору щодо службового об'єкта інтелектуальної власності варто включити такі положення:

– порядок і форма подання повідомлення – важлива умова для фіксації дати, з якої починається обчислення чотиримісячного строку для прийняття рішення роботодавцем про патентування чи збереження службового об'єкта інтелектуальної власності у режимі конфіденційної інформації;

– порядок визначення економічної цінності винаходу (наприклад: експертна оцінка певної установи чи оцінка самого працівника, зазначення методичних підходів для проведення оцінки майнових прав, передбачених Національним стандартом № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» [6], створення експертної комісії за ініціативою роботодавця тощо).

#### **4.2.4. Договір про науково-дослідні або дослідно-конструкторські та технологічні роботи**

Правове регулювання договору про науково-дослідні роботи (НДР) або дослідно-конструкторські та технологічні роботи (ДКТР)

міститься у гл. 62 ЦК України. За цим договором підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

Важливе значення цей договір має для такого об'єкта інтелектуальної власності, як наукове відкриття. Результатом виконання вказаного договору може бути наукове відкриття, однак особливість полягає в тому, що на момент його укладення жодна зі сторін не може дати гарантії про досягнення позитивного результату. Відтак у ЦК України передбачено спеціальну умову про неможливість досягнення результату. Якщо у процесі науково-дослідних робіт виявляється неможливим досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від виконавця, замовник зобов'язаний оплатити роботи, проведені до виявлення неможливості отримати передбачені договором результати, але не вище відповідної частини ціни робіт, визначеної договором.

Виконавець зобов'язаний провести наукові дослідження особисто, залучати інших осіб до виконання можна лише з дозволу замовника. Виконавець зобов'язаний передати, а замовник прийняти й оплатити повністю завершені НДР або ДКТР. Оскільки договір може охоплювати весь цикл проведення наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі етапи, то в договорі може відповідно бути визначено окремо вартість кожного етапу й порядок його оплати. Плата за виконання НДР або ДКТР та технологічних робіт, встановлена договором, може бути зменшена замовником залежно від фактично одержаних результатів порівняно з результатами, передбаченими договором, якщо це не залежало від замовника, а можливість такого зменшення та його межі було передбачено домовленістю сторін.

До істотних умов договору можна віднести умови про:

- предмет, сторони, ціну, строк договору;
- обсяг відомостей, що є конфіденційним;
- визначення суб'єктів права інтелектуальної власності;



– зобов’язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об’єкти інтелектуальної власності (табл. 4.1);

– визначення сторони, яка буде сплачувати винагороду суб’єктам права інтелектуальної власності згідно із законодавством України.

Вказаний договір, на перший погляд, також має деяку схожість з договором підряду, проте є ряд важливих відмінностей, які варто пам’ятати, обираючи вид договору, за яким передбачається створення об’єкта за рахунок інтелектуальних, творчих здібностей.

Таблиця 4.1

**Основні обов’язки виконавця та замовника за договором про НДР та ДКТР**

<b>Основні обов’язки виконавця</b>	<b>Основні обов’язки замовника</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Виконати роботи відповідно до погодженої із замовником програми (техніко-економічних показників) або тематики й передати замовникові результат у строк, встановлений договором.</li><li>• Дотримуватися вимог, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності.</li><li>• Утримуватися від публікації без згоди замовника науково-технічних результатів, одержаних під час виконання робіт.</li><li>• Вживати заходи для захисту одержаних під час виконання робіт результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це замовника.</li><li>• Власними силами та за свій рахунок усувати допущені з його вини недоліки у технічній документації, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних показників, передбачених у технічному завданні замовника або в договорі.</li><li>• Негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт.</li><li>• Передати виконавцеві необхідну для виконання робіт інформацію.</li><li>• Прийняти виконані роботи та оплатити їх</li></ul>

Наведемо основну характеристику та відмінності між договором підряду та договором про виконання НДР або ДКТР.

Правове регулювання договору підряду міститься у гл. 61 ЦК України.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на власний ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, оброблення, перероблення, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

*Спільні риси* між договором підряду та договором про виконання НДР або ДКТР:

- відносини виникають з приводу виконання певної роботи;
  - роботи виконуються однією стороною за завданням (вимогами) іншої сторони;
  - роботи підлягають передачі стороні, яка їх замовила [33, с. 193].
- Проте ці договори містять і ряд суттєвих відмінностей.

*Перша відмінність – предмет договорів.* Об'єктом підрядного договору є створення нової або переробка (обробка) наявної речі чи виконання іншої подібної роботи, а за договором на виконання НДР або ДКТР об'єктом є результат наукових досліджень або розробка конструкції нового виробу, нової технології тощо, тобто результат інтелектуальної творчості [34, с. 11]. Наукові дослідження у вигляді фундаментальних та прикладних досліджень є результатом наукової діяльності – інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання нових знань та (або) пошук способів їх застосування [21].

Зазначимо, що критерієм, який дозволяє відрізнити наукові дослідження та розробки від супутніх їм видів діяльності, є наявність у дослідженнях і розробках значного елемента новизни [34, с. 11].

*Друга відмінність – форма вираження результату.* У підрядних договорах – створення чи переробка матеріальної речі, у договорі НДР чи ДКТР науковий результат може бути і нематеріальним об'єктом [34, с. 11]. Результати НДР найчастіше оформлюються звітом про проведені роботи, тоді як результати ДКТР втілюються у створення експериментального зразка та технічної документації на нього [36, с. 354].

*Третя відмінність – ризик невиконання умов договору.* У договорах підрядного типу ризик випадкової загибелі предмета підряду або

неможливості закінчення роботи несе підрядник, а в договорах на виконання НДР чи ДКТР ризик неможливості досягнення результату цих робіт покладається на замовника. Тут береться до уваги творчий характер робіт, під час виконання яких не завжди можна гарантувати успіх [34, с. 11].

*Четверта відмінність – передумови виконання договору.* Жодний договір на виконання НДР чи ДКТР не може бути здійснений без науково-технічних передумов, а договір підряду таких передумов не знає. Орієнтоване (можливе) визначення вартості робіт, порядок здачі – прийняття й оплати робіт з окремих етапів досліджень і конструювання мають відбиток такої специфіки, яка не властива договору підряду [34, с. 11].

*П'ята відмінність – спрямованість результату.* Договір НДР призначений для розв'язання проблеми генерації нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, а також може намітити шляхи використання отриманих знань для практичних цілей. Договір ДКТР призначений для втілення нових знань на практиці або у вигляді зразка нового виробу і конструкторської документації на нього або нової технології [33, с. 193].

### **4.3. Договори на етапі використання об'єкта інтелектуальної власності**

#### **4.3.1. Ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності та ліцензійний договір**

Відповідно до ч. 2 ст. 1108 ЦК України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

*Виключна ліцензія* видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта інтелектуальної влас-

ності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. **Об'єкт інтелектуальної власності використовує лише ліцензіат.**

*Одинична ліцензія* видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері. **Об'єкт інтелектуальної власності використовує ліцензіар та ліцензіат.**

*Невиключна ліцензія* не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. **Об'єкт інтелектуальної власності використовує ліцензіар та необмежена кількість ліцензіатів.**

## **Ліцензійний договір**

Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього кодексу та іншого закону.

*Сторонами ліцензійного договору є:*

**Ліцензіар** – це особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності.

**Ліцензіат** – це особа, якій надається дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

*Истотні умови ліцензійного договору такі:*

**Предмет договору** – конкретний об'єкт інтелектуальної власності із зазначенням серії та номера охоронного документа (у разі наявності). Предмет договору має нематеріальний характер – він є результатом інтелектуальної творчої діяльності людини і може розглядатися в різних ракурсах (як благо надання дозволу на використання певного твору, винаходу тощо). Це відрізняє ліцензійні договори від договору

купівлі-продажу або оренди, предметом яких є певна річ чи майно. Предмет – визначення обсягу майнових прав, що надаються в користування іншій особі.

**Вид ліцензії** (виключна, невиключна, одинична, інший вид). Відповідно до ч. 4 ст. 1109 ЦК України вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

**Строк, на які надаються права.** Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше ніж спливе строк чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

Наприклад, якщо 01.02.2010 р. було видано патент на корисну модель (строк охорони – 10 років), то граничний строк дії ліцензійного договору – 01.02.2020 р. Припустімо, що договір укладається 01.02.2015 р., тоді граничний строк буде не 01.02.2025 р. (тобто рік укладення + десять років строку правової охорони корисної моделі) а 01.02.2020 р. – тобто граничний строк спливу чинності майнового права на визначений у договорі об'єкта права інтелектуальної власності.

Якщо у ліцензійному договорі не визначено умови про строк договору, його вважають укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна зі сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна зі сторін може у будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це іншу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Наприклад, 01.02.2010 р. було видано патент на корисну модель (строк охорони – 10 років), а 01.02.2012 р. укладено договір без визначення строку. Строк дії такого договору становитиме до 01.02.2017 р. (тобто на п'ять років, незалежно від того, що строк спливу виключних

майнових прав – 01.02.2020 р.). Якщо 01.07.2016 р. жодна із сторін не повідомить іншу сторону про розірвання ліцензійного договору, він вважається продовженим на невизначений час, але не довше ніж до 01.02.2020 р. (тобто строку спливу виключних майнових прав на корисну модель). Пролонгування строку договору на невизначений час потребує уваги, якщо предметом договору є об'єкти авторського права, строк охорони яких – життя автора та 70 років після його смерті.

У ліцензійних договорах встановлення конкретного строку початку використання об'єкта інтелектуальної власності (якщо час початку фактичного використання не збігається із календарною датою укладення договору) та моменту припинення використання об'єкта інтелектуальної власності впливає на зобов'язання, пов'язані з оплатою ціни договору.

## **Ціна договор**

Ціна договору має бути зазначена в договорі.

**Роялті** – це періодичні відрахування від доходів покупця в межах визначеного періоду дії договору. Їх встановлюють у вигляді певних фіксованих ставок (у відсотках), ліцензіат виплачує роялті через узгоджений строк (щорічно, щоквартально, щомісячно чи до визначеної дати).

**Паушальний платіж** – це платіж, який являє собою фіксовану суму та не залежить від обсягів виробництва або реалізації продукції з використанням права інтелектуальної власності.

**Комбінований платіж** – найбільш поширений, передбачає виплату ліцензіару ліцензіатом первинного сталого платежу з наступною виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії у формі роялті.

## **Територія**

Якщо в ліцензійному договорі не зазначено умову про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

**Якість товару** (якщо об'єкт передачі – торговельна марка).



Відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

### **Факультативні умови. Субліцензії**

Відповідно до ч. 4 ст. 1108 ЦК України за згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

**Субліцензія** – письмове повноваження ліцензіата (надане зі згоди ліцензіара) на використання об'єкта інтелектуальної власності третьою особою.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором (ч. 2 ст. 1109 ЦК України).

У разі видання невиключної ліцензії та надання права ліцензіату на видачу субліцензії варто передбачити механізм контролю за діями такого ліцензіата, встановивши в основному договорі додаткові обов'язки.

### **Інші факультативні умови**

У договорі може бути зазначено й такі цмови:

- порядок передачі та використання технічної документації;
- порядок надання ліцензіаром ліцензіату технічної допомоги, необхідної для виконання умов договору;

– порядок та терміни звітування ліцензіата щодо виконання умов договору та отримання доходів, пов'язаних з використанням об'єкта інтелектуальної власності;

– порядок захисту прав інтелектуальної власності;

– режим використання конфіденційної інформації;

– гарантії сторін;

– відповідальності за порушення умов договору;

– порядок припинення умов договору та повернення об'єкта;

– умови щодо примусової видачі ліцензії [37, с. 48].

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети чи має значні техніко-економічні переваги й не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом.

#### **4.3.2. Договір комерційної концесії**

Правове регулювання договору комерційної концесії міститься у гл. 76 ЦК України «Комерційна концесія» та гл. 36 ГК України «Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія)».

Відповідно до ст. 1115 ЦК України за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Згідно зі ст. 1116 ЦК України предметом договору комерційної концесії є:

– право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо);

– комерційного досвіду;

– ділової репутації.

Два останні об'єкти належать до нетрадиційних (специфічних) об'єктів інтелектуальної власності, тому вказаний договір є чи не єдиним правовим конструктом для їх передачі в користування.

Згідно зі ст. 1118 ЦК України та ст. 367 ГК України договір комерційної концесії укладають у письмовій формі у вигляді єдиного документа, у разі її недодержання такий договір є нікчемним.

Сторонами в договорі комерційної концесії можуть бути фізична та юридична особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.

Основні права та обов'язки сторін за договором викладені у ст. 1120, 1121 ЦК України, а особливі умови – у ст. 1122 ЦК України.

#### **4.4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності**

Відповідно до ст. 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

На відміну від ліцензійного договору, договір про передання прав інтелектуальної власності спрямований на повну уступку майнових прав на твір, винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку чи інший об'єкт інтелектуальної власності, тому зміст договору про передання прав інтелектуальної власності передбачає безповоротне відчуження прав на об'єкт охорони.

## **Істотні умови. Предмет договору**

Під предметом цього договору слід розуміти сукупність майнових прав, які передаються. Ця умова є особливо важливою для договорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти авторського та суміжних прав, адже згідно зі ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права» майнові права, не зазначені в договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Щодо об'єктів промислової власності при визначенні предмета достатньо вказівки про передачу всіх майнових прав на обумовлений договором об'єкт.

Предмет ідентифікується за назвою об'єкта та серією і датою видачі охоронного документа. Під час передавання права інтелектуальної власності на такий об'єкт власник охоронного документа не може залишити за собою будь-яке право на його використання, встановити будь-які часові чи територіальні обмеження прав, які переходять до правонаступника.

Це принципова відмінність передання права власності для об'єктів промислової власності від передання авторських прав, де допускається дроблення прав [38, с. 27].

## **Ціна договору**

Ціну договору визначають за згодою сторін. Законодавство не містить вимоги щодо обов'язкової оплатності такого договору, тож договором може бути передбачена можливість безоплатної передачі майнових прав набувачеві. Ціна майнових прав інтелектуальної власності може бути безпосередньо визначена у договорі у вигляді фіксованої суми. Умова безоплатної передачі майнових прав інтелектуальної власності має бути чітко зазначена у тексті договору.

## **Форма договору**

Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності вважають чинним, якщо він укладений у письмовій формі. Згідно з ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передання виключних майно-

вих прав інтелектуальної власності, що є чинними після їхньої державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Спеціальне законодавство містить інші вимоги до державної реєстрації договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності, встановлюючи факультативність такої реєстрації (наприклад, ч. 9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; ч. 8 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Беручи до уваги, що ЦК України є основним актом цивільного законодавства (ч. 2 ст. 4), то його норми мають пріоритет над положеннями спеціальних законодавчих актів, а тому застосовується підхід, визначений у ЦК України [39, с. 9].

Окремо варто зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 1113 ЦК України укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, що були укладені раніше.

Якщо передання права на об'єкт промислової власності здійснюється за наявності чинних ліцензійних договорів про передачу права на використання цього об'єкта, власник повинен поінформувати майбутнього правонаступника про укладені ліцензійні договори й отримати його згоду на прийняття на себе обтяжень, що випливають у зв'язку з укладеними раніше ліцензійними договорами щодо об'єкта інтелектуальної власності.

Проте чинне законодавство не містить такого обов'язку праволодільця, а також не встановлює правових наслідків неповідомлення набувача про існування раніше укладених ліцензійних договорів щодо переданих за договором майнових прав [39, с. 8], що може негативно вплинути на маркетингову стратегію нового власника.

### **Особливості договору про передання виключних майнових прав на торговельну марку**

Відповідно до ст. 494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням

і переліком товарів та послуг. Класифікацію товарів і послуг для реєстрації торговельних марок здійснюють на підставі їх групування у відповідні класи згідно з вимогами міжнародних угод (зокрема, Ніццької угоди про міжнародну класифікацію товарів та послуг для цілей реєстрації знаків від 15.06.1957 р.).

Власник свідоцтва може передати належні йому права на торговельну марку для певних класів товарів і послуг, залишивши собі право на її використання щодо інших товарів, для позначення яких було зареєстровано марку. У такому разі маємо справу з частковою передачею прав інтелектуальної власності [25, с. 7].

Відповідно до ч. 7, 9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Державний орган інтелектуальної власності видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Вказані положення законодавства є ризиковими для набувача виключних майнових прав на торговельну марку, оскільки будь-яка передача права інтелектуальної власності на торговельну марку передбачає заміну особи правоволодільця, тому споживач, який вважає, що товаровиробником є колишній власник торговельної марки, потенційно може бути введений в оману в разі здійснення виробництва продукції чи надання послуг під торговельною маркою, належною новому правоволодільцю. Як наслідок, існування цього положення є підставою для визнання нечинним фактично будь-якого договору щодо передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку [39, с. 11].



## 4.5. Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Термін «авторський договір» не вказує на тип відповідної договірної конструкції, а тільки надає можливість визначити об'єкт, щодо якого укладається договір. Це може бути твір літератури, науки, мистецтва, комп'ютерна програма чи база даних. Розмежування договорів здійснюється залежно від їхньої юридичної природи, а не за характером їхнього об'єкта. Юридична категорія «авторські договори» дозволяє лише визначити майбутню сферу використання об'єкта та, власне, об'єкт інтелектуальної власності, проте не визначає договірного типу розпорядження правами на результат інтелектуальної діяльності [39, с. 7].

Так, у Законі України «Про авторське право і суміжні права» перераховано багато авторських договорів, однак це не означає, що вони суперечать ст. 1107 ЦК України, швидше підкреслюють суб'єктний склад договору та обумовлюють особливість об'єкта, щодо якого їх укладають.

- *Договір про створення аудіовізуального твору* укладається між авторами аудіовізуального твору відповідно до ст. 17 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

- *Договір між упорядником збірника, антології, енциклопедії та інших складених творів і авторами творів*, які планується включити до таких збірників. Можливість укладення такого договору передбачена у ст. 19 Закону України «Про авторське право і суміжні права», сторонами договору є автор твору та упорядник збірника.

- *Договір між виконавцем та виробником, продюсером, аудіовізуального твору, виробником фонограми чи відеограм*. Відповідно до ч. 2 ст. 39 Закону України «Про авторське право і суміжні права» майнові права виконавців можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначають *такі умови*: спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору і використання виконань, територія, на яку поширюються передані права тощо.

#### **4.5.1. Видавничий договір**

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про видавничу справу» умови виконання замовлення на видавничу продукцію, права та обов'язки сторін визначають відповідними угодами, укладеними згідно із законодавством між замовником видавничої продукції та відповідними суб'єктами видавничої справи.

У видавничому договорі замовник може визначати мову, обсяг, тираж видання, питання про його використання чи розповсюдження, коло осіб, яких наводять у знаку авторського права, інші питання [40].

#### **4.5.2. Договір про використання об'єктів авторського права з організаціями колективного управління**

Відповідно до ст. 46, 47 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може доручити управління своїми майновими правами повіреному (на підставі укладеного з ним договору-доручення) або з організаціям колективного управління.

Користувачі зобов'язані до початку використання у своїй діяльності об'єктів авторського права і (або) суміжних прав укласти з організацією колективного управління, яка здійснює управління майновими правами у відповідній сфері, договір про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав. Користувачем є будь-яка юридична особа, фізична особа, фізична особа-підприємець, яка вчиняє дії, що вимагають отримання згоди від суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Користувачі зобов'язані виплачувати організаціям колективного управління, з якими вони уклали договір, винагороду в розмірі та строки, передбачені цим договором, та подавати до організації точний перелік використаних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

## **Запитання для самоконтролю**

1. Сформулюйте поняття «догові» та наведіть основні характеристики його змісту.
2. Поясніть принцип свободи договору. Як він пов'язаний з умовами чинності правочинів?
3. Наведіть класифікацію договорів у сфері інтелектуальної власності залежно від етапу життєвого циклу об'єкта.
4. Вкажіть сторони, істотні умови та основні права й обов'язки у договорах:
  - між співавторами;
  - про створення за замовленням;
  - щодо службового твору;
  - ліцензійного договору;
  - про розподіл майнових прав;
  - про передачу майнових прав.
5. Порівняйте договори за такими критеріями: сторони, момент укладання, розподіл майнових прав, істотні умови, основні права та обов'язки:
  - договір про створення за замовленням з договором щодо службових творів;
  - ліцензійний договір з договором про передачу майнових прав;
  - ліцензійний договір з договором комерційної концесії;
  - договір про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з договором підряду.
6. Вкажіть поняття та ознаки службового твору, назвіть підходи до розподілу майнових прав на службовий твір згідно із законодавством.

## Розділ 5. Економіка інтелектуальної власності

### 5.1. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив

#### 5.1.1. Інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал

У теорії додаткової вартості К. Маркс наводить фундаментальне обґрунтування розвитку економіки, яке можна пояснити схемою, за якою фізичний капітал (виробниче обладнання, знаряддя праці, фінанси тощо), поєднуючись з робочою силою (працівниками), разом створюють додаткову вартість (користь) понад вартість використання фізичного капіталу і робочої сили, тобто прибуток (рис. 5.1). Якщо цей прибуток використати для збільшення фізичного капіталу (наприклад, придбати обладнання та знаряддя праці), а також збільшити кількість і якість робочої сили, то можна отримати ще більший прибуток.

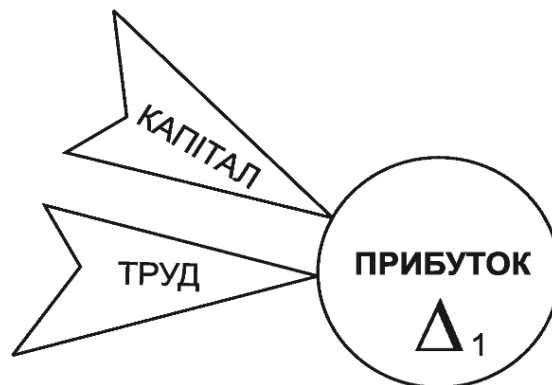


Рис. 5.1. Зростання економіки за теорією додаткової вартості К. Маркса

За класичною схемою К. Маркса відбувався розвиток економіки до другої половини ХХ ст., але в останні десятиліття ХХ ст. почали з'являтися компанії, такі як Apple, Microsoft, Google, Facebook тощо, які швидко зростали й несподівано стали світовими лідерами за вартістю своїх капіталів. Теорія додаткової вартості К. Маркса не могла пояснити виникнення цього феноменального явища, оскільки такі компанії порівняно із традиційними промисловими компаніями мали значно менші фізичний капітал і робочу силу.

Сучасні економісти, зокрема П. Ромер, пояснили це явище використанням додаткового ресурсу – знань, або інтелектуального капіталу, а також тим, що основним знаряддям праці їх працівників став головний мозок. Використання інтелектуального капіталу дозволило створювати додаткову вартість (прибуток) понад те, що можна було отримати за рахунок фізичного капіталу (рис. 5.2).

У законодавстві України немає визначення інтелектуального капіталу, тому скористаємося визначенням з Вікіпедії: «Інтелектуальний капітал – вартість сукупності наявних у нього інтелектуальних активів, зокрема інтелектуальної власності, його природних і придбаних інтелектуальних здібностей й навичок, а також накопиченої ним бази знань і корисних відносин з іншими суб'єктами». Отже, інтелектуальна власність є складовою інтелектуального капіталу поряд із знаннями та інформацією.



Рис. 5.2. Схема економічного зростання передових компаній у сучасних умовах

Надійним індикатором, що ілюструє зростання економічної ролі інтелектуальної власності, є збільшення частки інтелектуального капіталу, основою якого є інтелектуальна власність, у ринковій вартості компаній. Зауважимо, що роль економічної складової інтелектуальної власності зростає у часі. Так, з 1980 р. по 2000 р. максимальне значення відношення капіталізації 500 найбільших компанії США,

тобто їх ринкової вартості, до балансової вартості збільшилося від 1 до 7. Це означає, що із кожних семи доларів ринкової вартості лише один долар зафіксовано у балансах компаній, а інші 6 доларів (86 %) складає інтелектуальний капітал, значну частку якого становить вартість інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність не тільки підвищує ринкову вартість компаній, але й приводить до істотного збільшення її прибутків. Нещодавні дослідження, проведені у країнах ЄС у трьох групах компаній, показали, що компанії, які поклали в основу стратегічного розвитку інтелектуальну власність, у середньому отримують прибуток у кілька разів більший, ніж ті, які взагалі не використовують інтелектуальну власність.

### ***5.1.2. Переваги, які забезпечує інтелектуальна власність в умовах ринкової економіки***

Рушійною силою розвитку сучасної економіки є конкуренція, основана на використанні нових технологій, які ґрунтуються на об'єктах права інтелектуальної власності, таких як винаходи, корисні моделі, ноу-хау, об'єкти авторського права тощо. Щоб бути успішними, компанії мають безупинно вдосконалювати технології виробництва товарів та надання послуг, дедалі більше підживлюючи їх новими об'єктами інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність забезпечує:

- монопольне становище на ринку товарів і послуг, в яких використано об'єкти інтелектуальної власності;
- створення принципово нових технологій, товарів і послуг;
- доступ до технологій інших фірм;
- доступ на нові ринки;
- формування бар'єрів на шляху проникнення конкурентів на ринок;
- підтримку інноваційної активності персоналу;
- одержання додаткового прибутку від інноваційної продукції, створеної з використанням інтелектуальної власності;



– одержання прибутку від повного або часткового продажу прав на об'єкти інтелектуальної власності тощо.

Названі переваги можна об'єднати у дві групи:

1) збільшення конкурентоспроможності товарів і послуг на ринку за рахунок підвищення їх якості та забезпечення монопольного права на об'єкти інтелектуальної власності;

2) одержання додаткового прибутку від продажу (передачі) прав на об'єкти інтелектуальної власності або від використання цих прав у виробництві інноваційної продукції.

Хоча перша група переваг має правовий характер, а друга – економічний, у більшості випадків усі згадані переваги трансформуються в одержання додаткового прибутку понад той, що одержує праволоділець без використання інтелектуальної власності.

### **5.1.3. Інтелектуальна власність як товар**

**Товар** – це продукт праці, виготовлений для продажу. Щоб продукт став товаром, потрібно встановити на нього ціну. Згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [43] оцінюються «нематеріальні активи, у тому числі об'єкти права інтелектуальної власності», тобто майнові права на об'єкти інтелектуальної власності є товаром, оскільки вони є продуктом праці, можуть бути оцінені та продані.

Товари мають бути:

- а) корисними;
- б) рідкісними;
- в) універсальними.

**Корисність** – це здатність задовольняти будь-яку потребу. Найважливішою властивістю є рідкість, яка перетворює корисність товару в його комерційну цінність, а продукт – у товар.

Щодо об'єктів інтелектуальної власності *рідкість* реалізується ідеально, тому що за визначенням об'єкт інтелектуальної власності має бути новим.

Наявність перших двох властивостей для матеріальних об'єктів зазвичай майже автоматично забезпечує третю. Але для об'єктів права інтелектуальної власності властивість універсальності виконується не завжди.

*Універсальність* об'єктів права інтелектуальної власності передбачає їх обігоспроможність, зокрема відчуження прав інтелектуальної власності від фізичної чи юридичної особи. Тільки за цієї умови майнові права інтелектуальної власності можуть обертатися як товар.

Так, майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, такі як винаходи, ноу-хау, твори літератури й мистецтва, торговельні марки тощо, відокремлюються від правовласника.

Між тим від юридичної особи не можна відокремити «гудвіл», а також комерційне найменування підприємства, тому що їх можна продавати лише разом з юридичною особою.

#### ***5.1.4. Перетворення інтелектуальної власності у нематеріальний актив***

Активи підприємства складаються з матеріальних і нематеріальних активів. До *матеріальних активів* відносять рухоме майно, нерухоме майно, оборотні кошти. До *нематеріальних активів* – майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, права користування землею, водними ресурсами, корисними копалинами, а також економічними, організаційними та іншими пільгами. Нематеріальні активи разом з матеріальними активами забезпечують економічний потенціал та фінансову стабільність підприємства.

Відмінними ознаками нематеріальних активів є:

- відсутність матеріальної форми (лінійних розмірів та маси);
- відсутність відходів під час їх використання;
- можливість продавати на законних підставах один і той самий об'єкт кільком особам;
- відсутність матеріального зносу тощо.

Основними нормативно-правовими актами в Україні, що регулюють правовідносини у сфері нематеріальних активів, є Положення

про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, Податковий кодекс України, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Нематеріальні активи» та інші.

Щоб майнові права на об'єкти інтелектуальної власності стали нематеріальними активами, треба поставити їх на бухгалтерський облік. Для цього необхідно виконати принаймні дві умови: встановити їх ціну та термін їх служби. Останній не має бути меншим від одного року чи тривалості одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік. Ще одна умова – нематеріальна форма активу. Щодо об'єктів інтелектуальної власності остання вимога виконується автоматично.

Розрізняють юридичний та економічний термін дії об'єктів інтелектуальної власності. Більшість об'єктів інтелектуальної власності мають встановлений законом юридичний термін дії. Наприклад, відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [44] юридичний термін дії патенту на винахід становить 20 років. А такі об'єкти інтелектуальної власності, як ноу-хау та торговельна марка, не мають обмеження юридичного терміну дії.

Між тим цілком можливо, що за час дії патенту він може морально застаріти, наприклад у випадку, коли на ринку з'являться більш ефективні винаходи. Тому під час економічних розрахунків для патентів устанавлюється більш короткий, економічний термін дії, який зазвичай вдвічі менший від юридичного терміну дії.

Якщо встановлення юридичного терміну дії у більшості випадків не викликає труднощів, то процедура встановлення економічного терміну дії буває надзвичайно складною і відповідальною.

## **5.2. Оцінювання вартості майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності**

### **5.2.1. Цілі оцінювання майнових прав**

Вартість є однією з основних ознак товару. Щоб продати або передати у використання майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, треба визначити вартість цих прав.

Відповідно до Міжнародних стандартів оцінки (МСО-1, ..., МСО-5) [45] розрахунки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності можна виконувати, визначивши:

- оподатковувану базу майна підприємств;
- вартість об'єктів інтелектуальної (промислової) власності, що вносяться до статутного капіталу підприємства;
- розмір компенсації, яку необхідно виплатити згідно з чинним законодавством правоволодільцю за порушення його виключних (майнових) прав на об'єкт інтелектуальної власності.

Необхідність оцінити вартість прав на об'єкти інтелектуальної власності виникає також коли їх ставлять на бухгалтерський облік, під час приватизації, у разі страхуванні, передавання у заставу з метою отримання кредиту, при банкрутстві або при корпоративних транзакціях підприємства тощо.

### **5.2.2. Підходи до оцінювання та методи оцінювання**

Для розрахунку вартості майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності використовують такі інструменти: підходи до оцінювання, методи оцінювання, методики оцінювання. Підходи визначають принципи оцінювання. Методи зосереджують увагу на процедурі розрахунку вартості. Ці два інструменти не оперують із числами й тільки методики дозволяють розрахувати вартість майнових прав на конкретний об'єкт інтелектуальної власності у конкретних умовах.

Оцінювання вартості прав на об'єкт інтелектуальної власності є досить складною процедурою. тому у кожному конкретному випадку її використання вимагає унікального розв'язання задачі. Тим не менше попри все різноманіття таких випадків є всього три загальновизнані підходи до оцінювання прав на об'єкти інтелектуальної власності: витратний, порівняльний (ринковий) та дохідний.

*Витратний підхід (підхід на основі активів)* виходить з того, що вартість об'єкта інтелектуальної власності враховує вартість витрат на його створення, а також на доведення до робочого стану й амортизацію. Цей підхід влаштовує покупця, тому що витрати він може від-

стежити за документами. Але він не влаштовує продавця, оскільки цей підхід не враховує отримання прибутку.

*Порівняльний (ринковий) підхід* оснований на використанні прийому порівняння продажів на ринку. Його сутність полягає у порівнянні об'єкта, що оцінюється, з аналогічними об'єктами, які були продані на цей час на аналогічному ринку. Таку ціну іноді називають «справедливою ціною», оскільки продавець, який має інформацію про ринкову вартість аналогічних об'єктів, готовий продати об'єкт за цією ціною. А покупець, який також має достатню інформацію про такий об'єкт і ринкову вартість аналогічних об'єктів, готовий його купити. Відтак ціна влаштовує як продавця, так і покупця.

Суть *дохідного підходу* полягає в тому, що вартість прав на об'єкт інтелектуальної власності визначають як частину доходу, який може принести використання об'єкта інтелектуальної власності у майбутньому. У цьому підході для розрахунку вартості об'єкта оцінювання застосовують прийоми дисконтування і капіталізації доходу.

Для кожного підходу є один або декілька методів оцінювання, що наведені у табл. 5.1. Перелік цих підходів не є вичерпним.

Таблиця 5.1

**Зв'язок між підходами до оцінювання вартості майнових прав  
на об'єкти інтелектуальної власності  
та методами їх оцінювання\***

<b>Підхід до оцінювання</b>	<b>Метод оцінювання</b>
Витратний підхід	<ul style="list-style-type: none"> <li>• метод прямого відтворення</li> <li>• метод заміщення</li> <li>• метод вихідних витрат</li> </ul>
Порівняльний (ринковий) підхід	<ul style="list-style-type: none"> <li>• метод порівняння продажів</li> </ul>
Дохідний підхід	<ul style="list-style-type: none"> <li>• метод прямої капіталізації доходів</li> <li>• метод дисконтування грошових потоків</li> <li>• метод надлишкового прибутку</li> <li>• метод роялті</li> <li>• метод звільнення від роялті</li> </ul>

\* Дані взято з [9, с. 47].

*Метод прямого відтворення активу* метод визначає суму витрат, що потрібні для створення нової точної копії активу. Витрати мають ґрунтуватися на сучасних цінах робочої сили певної кваліфікації, сировини, матеріалів, енергоносіїв тощо. Метод прямого відтворення використовують для розрахунку вартості унікальних нематеріальних активів, наприклад втрачених комп'ютерних програм для станків із ЧПК.

За *методом заміщення* максимальна вартість власності визначається мінімальною вартістю придбання активу аналогічної корисності або з аналогічною споживчою вартістю. Ця вартість дорвнює вартості нового активу, еквівалентного за функціональними можливостями і варіантами використання. При цьому він не обов'язково має бути точною копією об'єкта інтелектуальної власності, що заміщується.

*Метод вихідних витрат* ґрунтується на фактичних витратах, пов'язаних з оцінюваним об'єктом. Ці витрати вибирають із бухгалтерської звітності підприємства і, якщо необхідно, коригують у відповідному напрямі, а потім індексують з урахуванням їх строку давності за кілька останніх років. Цей метод найчастіше використовують для оцінювання нематеріальних активів, що мають соціальне значення або беруть участь в оборонних програмах і не призначені для отримання прибутку.

*Метод порівняння продажів* збігається з порівняльним підходом. Ціна об'єкта інтелектуальної власності, визначена за цим методом, є найбільш достовірною, оскільки вона сформована ринком. Однак знайти в Україні вихідні дані для розрахунку за цим методом важко, тому що поки не сформувався ринок об'єктів інтелектуальної власності, недоступні бази даних про результати продажу останніх тощо. Ось чому в Україні цей метод фактично не використовують, хіба що за винятком оцінювання майнових прав на комп'ютерні програми, для яких такий ринок вже існує.

*Метод прямої капіталізації* оснований на переведенні прибутку від комерційного використання об'єкта інтелектуальної власності у вартість останнього. Цей метод найчастіше використовують як



експрес-метод для розрахунку залишкової вартості, а іноді – для оцінювання активів, строк життя яких фактично не визначений. Процедура цього методу включає, по-перше, виявлення джерел і розмірів чистого прибутку, по-друге, виявлення ставки капіталізації, і по-третє, визначення вартості активу як добутку від ділення чистого прибутку на ставку капіталізації [1, с. 59]:

$$PV = \frac{CF}{K},$$

де  $PV$  – поточна вартість об'єкта оцінювання;

$CF$  – грошовий потік середньорічного доходу;

$K$  – коефіцієнт капіталізації.

*Метод дисконтування грошових потоків* належить до методів непрямой капіталізації. В основу методу покладено формулу дисконтованого грошового потоку [41, с. 59]:

$$PV = \sum_{t=1}^n C_t \cdot K_{\bar{a}} = \sum_{t=1}^n C_t \frac{1}{(1+i_t)^t},$$

де  $i_t$  – ставка дисконту,

$$i_t = i_o + (i_p - i_o) \cdot \beta,$$

$i_o$  – безризикова ставка прибутку;

$i_p$  – середньоринкова ставка прибутку;

$\beta$  – фактор ризику (для конкретного підприємства).

За *методом надлишкового прибутку* ціну розраховують як частку від додаткового прибутку, який генерує об'єкт інтелектуальної власності, порівняно із продукцією, що її виготовляють без використання цього об'єкта. Розрахунок вартості проводять за тією ж формулою, що і в попередньому методі, але замість грошового потоку доходу використовують грошовий потік прибутку, який генерується об'єктом, що підлягає оцінюванню.

*Метод роялті* визначає вартість об'єкта інтелектуальної власності як частку від бази роялті (доходу, прибутку, вартості основної сировини). Розмір цієї частки має назву «ставка роялті» [41, с. 60]:

$$PV = \sum_{t=1}^n C_t \cdot R,$$

де  $C_t$  – грошовий потік (база роялті) за періоді  $t$ , грн;

$R$  – ставка роялті у процентах, поділених на 100.

*Метод звільнення від роялті* передбачає визначення вартості об'єкта інтелектуальної власності за попередньою формулою, в якій її права частина помножена на коефіцієнт дисконту [41, с. 60]:

$$PV = \sum_{t=1}^n C_t \cdot R \cdot \frac{1}{(1+i)^t},$$

де  $C_t$  – грошовий потік (база роялті) за періоді  $t$ , грн;

$R$  – ставка роялті за періоді  $t$  у процентах, поділена на 100;

$i$  – ставка дисконту у періоді  $t$  у процентах, поділених на 100.

### **5.2.3. Послідовність оцінювання**

Принципову схему, яка відображає послідовність оцінювання вартості майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, показано на рис. 5.3 [41, с. 60].

На першому етапі ідентифікують об'єкт права інтелектуальної власності, тобто встановлюють факт його юридичної правомочності, а також ідентифікують правовласника.

На другому етапі визначають мету оцінювання.

Після цього обирають базу оцінювання, під якою розуміють вид вартості, що буде використаний під час оцінювання. Оцінювання проводять із застосуванням або ринкової вартості, або неринкової (спеціальної) вартості, наприклад інвестиційної тощо.

Обрання підходу до оцінювання зумовлюється видом об'єкта інтелектуальної власності, метою і базою оцінювання. Після вибору підходу обирають метод оцінювання і проводять розрахунок вартості майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності. Розрахунок здійснюють не менш ніж двома методами оцінювання і завершують оформленням звіту про оцінку, в якому відображають діапазон вартості та наводять усебічно обґрунтовану вартість майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності.

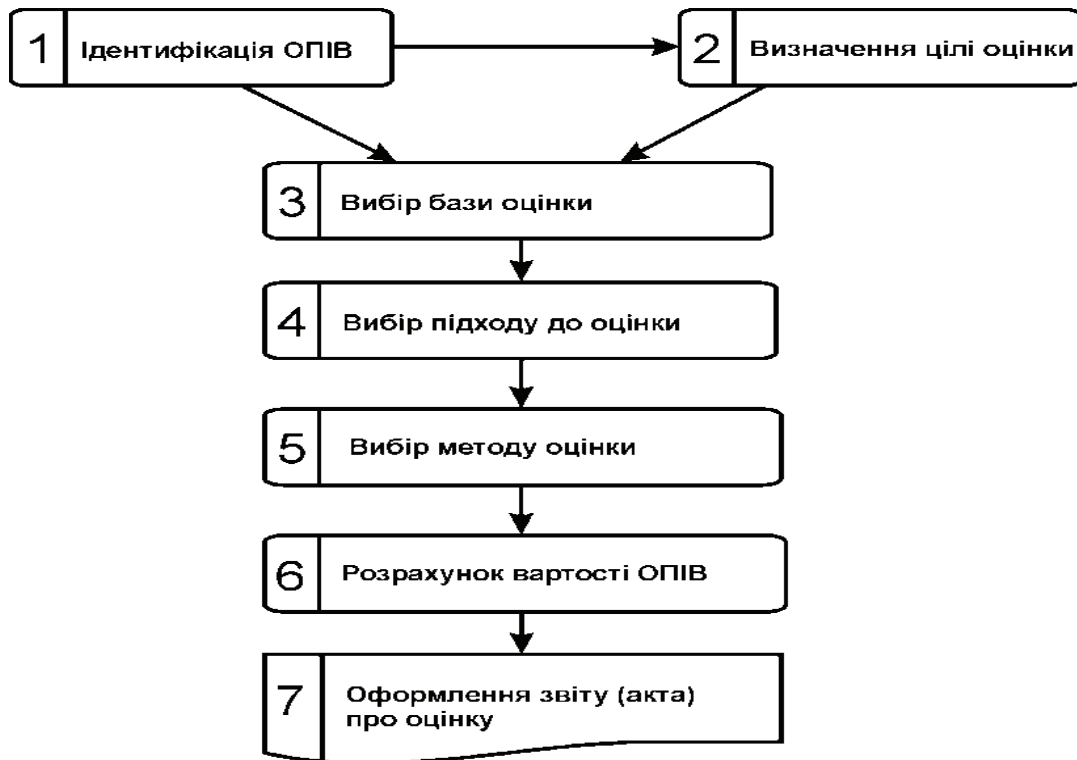


Рис. 5.3. Послідовність оцінювання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності

### 5.3. Бухгалтерський облік інтелектуальної власності

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» [46] визнає об'єкти інтелектуальної власності нематеріальними активами та передбачає проведення бухгалтерського обліку таких груп об'єктів інтелектуальної власності:

- права на комерційні позначення (торговельні марки, географічні зазначення, фірмові найменування тощо);
- права на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау та ін.);
- авторські й суміжні з ними права (право на літературні та художні твори, програми для ЕОМ, бази даних та ін.).

Отриманий на підприємстві, в організації, установі або придбаний ними, зокрема на безоплатній основі, об'єкт інтелектуальної власності відображається на балансі, якщо є ймовірність в майбутньому одержати матеріальну вигоду від його використання, а вартість об'єкта може бути визначена.

Відображення в бухгалтерському обліку об'єктів інтелектуальної власності а також операцій з ними як з нематеріальними активами у господарській діяльності підприємств дозволяє:

- підтвердити документально довгострокові майнові права;
- одержати додатковий прибуток від передачі прав на використання об'єктів інтелектуальної власності за ліцензійними договорами;
- виплачувати авторську винагороду фізичним особам, минаючи фонд заробітної плати тощо.

Інтелектуальну власність можна вносити до статутного капіталу підприємства за ціною, яка визнанається всіма засновниками підприємства.

Якщо об'єкти інтелектуальної власності створені або придбані підприємством чи використовуються ним на підставі укладеного ліцензійного договору, то їх відображають у бухгалтерському обліку за первісною вартістю. При цьому в супроводувальних документах зазначають:

- первісну вартість об'єкта,
- термін його корисного використання і норму зносу,
- спосіб використання.

Відображення об'єктів інтелектуальної власності, створених самим підприємством, іноді викликає труднощі, тому що відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 частину витрат необхідно відносити на нематеріальні активи, а частину – на витрати підприємства. Так, витрати на дослідження не вважаються активом і відносяться на витрати поточного періоду. Але з моменту початку розробки усі витрати на певний об'єкт інтелектуальної власності накопичуються на субрахунку 154 «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи».

Створення об'єкта інтелектуальної власності завершується поданням в НОІВ заявки на отримання правоустановлюючого документа на нього – патенту або свідоцтва.

Таким чином, постановка об'єктів інтелектуальної власності на бухгалтерський облік є фактом введення їх до господарського обороту

і дає можливість підприємству отримати додатковий прибуток від їх використання, а також підсилити захист майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності.

## **5.4. Оподаткування операцій з об'єктами права інтелектуальної власності**

### **5.4.1. Оподаткування операцій надходження (придбання) прав інтелектуальної власності за рахунок коштів підприємства**

Операції з оподаткування здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу, в яких виникають відносини між продавцем і покупцем. Зазвичай придбання нематеріальних активів здійснюють за рахунок прибутку підприємства. Операції надходження (придбання) нематеріальних активів, створених на підприємстві своїми силами, передбачають їх розроблення самим підприємством за рахунок валових витрат. Відповідно до законодавства України операції надходження (придбання) нематеріальних активів, створених на підприємстві своїми силами, не є об'єктом оподаткування на додану вартість, оскільки не було операцій продажу товарів для підприємства.

Операції надходження (придбання) нематеріальних активів, створених на підприємстві із залученням сторонніх виконавців на договірній основі, оподатковуються податком на додану вартість у разі укладання договорів і довгострокових контрактів на розробку об'єктів нематеріальних активів, окрім договорів з фізичними особами [41, с. 66].

### **5.4.2. Оподаткування операцій продажу (відчуження) прав на об'єкти інтелектуальної власності**

Продаж майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності здійснюють на умовах договору їх продажу за ціною, що є домовленістю сторін угоди. На відміну від надходження нематеріальних активів, де здійснюють операції їх прийняття на баланс на підставі договору купівлі чи ліцензійного договору, продаж нематеріальних

активів передбачає їх списання з балансу на підставі договору продажу. Тому реалізація договору купівлі-продажу передбачає одночасно здійснення двох паралельних операцій: надходження нематеріальних активів у покупця та списання з балансу при їх реалізації чи вибутті у продавця. Одночасно тут вирішуються відносини власності у процесі відчуження нематеріальних активів: продавець їх втрачає, а покупець їх набуває. При цьому операції продажу (реалізації) нематеріальних активів з отриманням доходу (прибутку) збільшують валовий дохід підприємства [46].

Слід зауважити, що операція відчуження прав інтелектуальної власності відбувається за договором, подібним до договору купівлі-продажу матеріальних активів. При цьому у продавця не лишається будь-яких майнових прав, зокрема й права власності. Про здійснення такої операції необхідно інформувати Державний орган інтелектуальної власності, який замінить у правоустановлюючому документі ім'я продавця на ім'я покупця.

#### **5.4.3. Оподаткування операцій з роялті**

*Під роялті* розуміють періодичні платежі, одержані за надання права на користування правами на будь-який об'єкт інтелектуальної власності. Роялті є доходом, отриманим ліцензіаром за передачу прав користування об'єктом права інтелектуальної власності.

*Роялті* – це прямий дохід продавця, а також винагорода покупця продавцю за отримані нематеріальні активи, яка додатково стимулює відтворення об'єктів інтелектуальної власності як нематеріальних активів. Підприємства-отримувачі роялті зараховують її до валових доходів. Підприємство, що сплачує роялті, включає роялті до складу валових витрат. Не є об'єктами оподаткування податком на додану вартість виплати роялті у грошовій формі [46].

Зауважимо, що об'єктом оподаткування є не власне об'єкт інтелектуальної власності, а тільки фінансові операції з цими об'єктами: якщо продано права користування об'єктом інтелектуальної власності, то оподатковується сума, що отримана продавцем (роялті).



## 5.5. Комерціалізація інтелектуальної власності

### 5.5.1. Мета й основні способи комерціалізації

Метою комерціалізації є отримання прибутку від використання об'єктів права інтелектуальної власності у виробництві чи під час надання послуг, продажу або надання прав на використання юридичним чи фізичним особам.

Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності – це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення результатів інтелектуальної творчої праці у ринковий товар. Основні способи комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності такі:

- використання майнових прав інтелектуальної власності у виробництві продукції або наданні послуг;
- передавання прав на використання об'єктів інтелектуальної власності фізичним або юридичним особам;
- внесення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу створюваного підприємства;
- відчуження (продаж) майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

У кожному випадку для практичного здійснення вказаних шляхів комерціалізації необхідно розрахувати вартість прав на об'єкт інтелектуальної власності та здійснити процес комерціалізації.

Схематично способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності показано на рис. 5.4 [1, с. 69].



Рис. 5.4. Способи комерціалізації інтелектуальної власності

### **5.5.2. Використання об'єктів права інтелектуальної власності у виробництві товарів і послуг**

Комерціалізація через використання об'єктів інтелектуальної власності у виробництві товарів і послуг є найбільш вигідною, адже весь прибуток від продажу інноваційної продукції, отриманий з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, залишається у їх правовласника. Оскільки обсяг виробленої продукції може бути великим, то і прибуток, що надходить від її реалізації, може у багато разів перевищувати вартість прав, що передані у використання.

Але цей спосіб комерціалізації пов'язаний із значними стартовими витратами на доопрацювання об'єктів права інтелектуальної власності, розроблення технології, створення виробництва інноваційної продукції тощо. Зате у разі успіху буде отримано прибуток значно більший, ніж від передання майнових прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності за ліцензійним договором.

### **5.5.3. Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства**

Законом України «Про господарські товариства» від 1991 р. (ст. 13) передбачено можливість використання нематеріальних активів (у тому числі майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності) при формуванні статутних капіталів нових господарських товариств. Отже, майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності можна вносити до статутного капіталу замість майна, грошей та інших матеріальних цінностей. Для цього необхідна лише добра воля всіх засновників. Використання інтелектуальної власності у статутному капіталі дозволяє:

– сформуванню значний за розмірами статутний капітал без відволікання коштів і забезпечити доступ до банківських кредитів та інвестицій, використовуючи інтелектуальну власність як об'єкт застави нарівні з іншими видами майна;

– амортизувати інтелектуальну власність у статутному капіталі та замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відраху-

вання на собівартість продукції, тобто капіталізувати інтелектуальну власність;

– авторам і підприємствам – власникам інтелектуальної власності – стати засновниками (власниками) під час організації дочірніх і самостійних фірм без відгалуження коштів [41, с. 71].

Внесення прав на об'єкти права інтелектуальної власності до статутного капіталу замість «живих грошей» надає також:

- право на отримання частки прибутку (дивідендів);
- право на участь в управлінні підприємством через загальні збори правління;
- право на отримання ліквідаційної квоти у разі ліквідації підприємства тощо [41, с. 71].

#### ***5.5.4. Передання прав на об'єкти інтелектуальної власності***

Для комерціалізації інтелектуальної власності найчастіше використовують передання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності фізичним або юридичним особам. Розрізняють два варіанти цього способу. Перший варіант – повна передача (відчуження) майнових прав. За другим варіантом майнові права передаються лише у користування.

Перший варіант здійснюють через договір, аналогічний договору купівлі-продажу. При цьому передаються не тільки всі майнові права на об'єкт інтелектуальної власності, а й права на правоустановлюючий документ – патент чи свідоцтво. Фактично продавець втрачає всі майнові права на нього і навіть патент або свідоцтво перереєструють на ім'я нового правовласника.

На практиці частіше передається лише право на використання об'єкта інтелектуальної власності. При цьому варіанті власник прав на об'єкт інтелектуальної власності (ліцензіар) може видати дозвіл на користування об'єктом інтелектуальної власності ліцензіату, якщо він не планує сам використовувати відповідний об'єкт.

Продаж ліцензії – це прямий шлях до впровадження технології. У результаті продажу ліцензіар отримує прибуток, не втрачаючи капіталу на виробництво продукції та освоєння ринку. Продаж ліцензії юридично оформлюється ліцензійним договором, що відрізняється від інших договорів купівлі-продажу тим, що предметом продажу є нематеріальний об'єкт. За цим договором ліцензіат отримує право на використання предмета договору лише на обумовленій ліцензійним договором території та на певний термін.

За чинним ЦК України залежно від обсягу прав, що передаються, розрізняють виключну, одиничну та невиключну ліцензії [50]:

– *виключна ліцензія* видається тільки одній особі та виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обумовлена цією ліцензією;

– *одинична ліцензія* також видається тільки одному ліцензіату й виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у цій сфері;

– *невиключна ліцензія* не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності та видачі ним іншим особам ліцензії на використання цього об'єкта у певній сфері.

За ліцензійним договором завжди передбачається виплата певної грошової винагороди ліцензіару. У більшості випадків продаж ліцензії здійснюється за розрахунковою договірною з урахуванням цін внутрішнього та зовнішнього ринків. Основними видами ліцензійних платежів є: паушальний платіж, платіж роялті, а також комбінований платіж.

**Роялті** – вид платежів, який платить ліцензіат ліцензіару протягом усього терміну дії ліцензійного договору, чи як відсоток від суми прибутку або суми обороту від випуску продукції, чи диференційованої ставки з одиниці ліцензійної продукції [41, с. 73].

**Паушальний платіж** – це виплата ліцензіарові визначеної зафіксованої у договорі суми ще до початку масового випуску ліцензійної продукції [41, с. 73].

*Комбіновані платежі* – найбільш поширені та передбачають виплату ліцензіару ліцензіатом первинного сталого платежу до початку виробництва і збуту ліцензійної продукції з наступною виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії як роялті після того, коли буде налагоджено виробництво ліцензійної продукції [41, с. 73].

Додатковий прибуток від використання об'єкта інтелектуальної власності патентовласник може отримати за рахунок платежів за договором *франшизи* (договору комерційної концесії). За цим договором правовласник (franchiser) дозволяє іншій особі (franchisee) використовувати права на торговельні марки, промислові зразки, фірмові найменування, технології, ноу-хау тощо.

Відмінність між договором франшизи та звичайним ліцензійним договором полягає в тому, що права передаються на пільговій основі. Користувач отримує під відомою торговельною маркою вже готові технологію чи обладнання і це значно полегшує йому вихід на ринок товарів та послуг, а його ризики зводяться до мінімуму. Договір франшизи передбачає, що якість товарів та послуг franchisee буде не гіршою, ніж якість товарів і послуг franchiser. При цьому franchiser має право здійснювати контроль за використанням цієї норми угоди franchisee.

Надзвичайно поширеною формою комерціалізації майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності є *лізинг*. За договором лізингу передається технологічне обладнання, яке захищене патентами. У цьому випадку разом з технологічним обладнанням передається право користуватися об'єктами інтелектуальної власності. Вибір лізингу як форми комерціалізації інтелектуальної власності дозволяє підприємцям-початківцям відкривати новий сучасний бізнес навіть з обмеженим стартовим капіталом й при цьому використовувати сучасні досягнення науково-технічного прогресу.

## **Запитання для самоконтролю**

1. Що таке товар?
2. Які основні властивості товару?
3. Які об'єкти права інтелектуальної власності є оборотоспроможними, а які ні?
4. Які відмінні ознаки нематеріальних активів?
5. Чому існують відмінності між юридичним та економічним термінами служби об'єкта права інтелектуальної власності?
6. Які основні способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності?
7. У чому перевага використання прав на об'єкти інтелектуальної власності у виробництві товарів та послуг перед переданням прав за ліцензійним договором?
8. У чому відмінність між відчуженням прав на об'єкт інтелектуальної власності й переданням прав на нього за ліцензійним договором?
9. Які Ви знаєте види ліцензійних договорів?
10. Які Ви знаєте види ліцензійних платежів?
11. Назвіть основні цілі оцінювання вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.
12. Які Ви знаєте підходи до оцінювання вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності?
13. Дайте характеристику витратного підходу до оцінювання вартості прав на об'єкт інтелектуальної власності.
14. Дайте характеристику порівняльного підходу до оцінювання вартості прав на об'єкт інтелектуальної власності.
15. Дайте характеристику дохідного підходу до оцінювання вартості прав на об'єкт інтелектуальної власності.
16. Які Ви знаєте методи оцінювання вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності?
17. У чому полягають методи оцінювання у межах витратного підходу?



18. У чому полягає метод порівняння продажів?
19. У чому полягає метод прямої капіталізації?
20. У чому полягає метод надлишкового прибутку?
21. У чому полягає метод роялті?
22. У чому полягає метод звільнення від роялті?
23. Яка послідовність оцінювання вартості прав на об'єкт інтелектуальної власності?
24. Які умови постановки інтелектуальної власності на бухгалтерський облік?
25. Які операції з інтелектуальною власністю підлягають оподаткуванню?

## **Розділ 6. Управління інтелектуальною власністю**

### **6.1. Поняття і принципи управління інтелектуальною власністю**

#### **6.1.1. Поняття управління інтелектуальною власністю**

Згідно з чинним законодавством України майнові права на об'єкти інтелектуальної власності належать до нематеріальних активів підприємства, використання яких здатне приносити йому додатковий прибуток. Зважаючи на це, а також беручи до уваги, що в сучасних умовах інтелектуальна власність є визначальним і невичерпним ресурсом розвитку економіки, інтелектуальною власністю, як і іншими ресурсами підприємства, слід управляти.

Під управлінням інтелектуальною власністю будемо розуміти дії, що спрямовані на планування, організацію, мотивацію і контроль робіт, необхідних для досягнення кінцевої мети – отримання прибутку або іншої користі від використання об'єктів інтелектуальної власності.

Деякі фахівці вважають, що управління інтелектуальною власністю має зводитися тільки до управління правами на результати творчої діяльності. Насправді у технології виробництва інноваційної продукції безпосередньо використовують не права інтелектуальної власності як такі, а, власне, об'єкти права інтелектуальної власності: нові способи, пристрої, речовини тощо, які є предметом винаходу (корисної моделі) [53].

Право на винахід надає додаткові переваги продукту або процесу, забезпечуючи правовласникові монополію на ринку товарів чи послуг. Таким чином, об'єкт інтелектуальної власності та право на нього можна розглядати, відповідно, як зміст і форму, а при управлінні інтелектуальною власністю слід враховувати як результат творчої діяльності (об'єкт інтелектуальної власності), так і права на нього.

Водночас права інтелектуальної власності можуть мати і безпосереднє економічне значення, наприклад, у разі продажу прав користування майновими правами на об'єкт права інтелектуальної власності за ліцензійним договором.

Оскільки права інтелектуальної власності мають нематеріальну природу, їх відносять до нематеріальних активів, якими, як і будь-якими іншими активами, необхідно управляти.

### **6.1.2. Принципи управління інтелектуальною власністю**

Відомо дванадцять принципів управління інтелектуальною власністю, що сформульовані з урахуванням досвіду вітчизняних та іноземних фахівців [54, с. 177]. Використання цих принципів дозволяє встановити зв'язок між інтелектуальною власністю та фінансовим станом підприємства, а також зрозуміти, яким чином управління інтелектуальною власністю забезпечує поліпшення його фінансового стану.

*Принцип 1. Усвідомити роль інтелектуальної власності.* Керівники відсталих підприємств перебувають під тиском повсякденної роботи і тому не звертають увагу на об'єкти інтелектуальної власності, що обертаються на підприємстві. Унаслідок цього вони обмежують свої можливості у забезпеченні конкурентоспроможності продукції, яку виробляє підприємство. Випуск на ринок нового товару, що порушує права інших правовласників, є для них катастрофою, яка може призвести до значних, іноді незворотних моральних та фінансових втрат.

Важливо, щоб роль інтелектуальної власності усвідомлював, у першу чергу, топ-менеджер організації, і не перекладав відповідальність за ці питання на менеджмент нижчого рівня.

*Принцип 2. Дотримуватися балансу інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності.* В інноваційному менеджменті беруть участь принаймні три суб'єкти: замовник, виконавець і користувач. Баланс їх інтересів схематично зображено на рис. 6.1.

У зонах 1, 2 і 3 на рис. 6.1 кожний із суб'єктів враховує лише свої інтереси, тому тут неможливо розраховувати на успіх. У зонах 4, 5 і 6 успіх є також малоімовірним, тому що немає інтересу третього суб'єкта. І лише у зоні 7 інтереси усіх трьох суб'єктів інноваційної діяльності збігаються, тому саме тут можна розраховувати на успіх.



Рис. 6.1. Баланс інтересів суб'єктів інноваційної діяльності

Бажано, щоб ще на початку інноваційного процесу була досягнута домовленість між суб'єктами інноваційної діяльності про розподіл прибутку від його реалізації. Для багатьох інноваційних проектів недотримання цього принципу було причиною їх краху.

**Принцип 3. Зробити інтелектуальну власність частиною стратегічного бізнес-плану.** Для підприємств-лідерів питання стратегічного планування у сфері інтелектуальної власності є одним із найважливіших. Із самого початку потрібно визначити, які саме об'єкти інтелектуальної власності треба створити або придбати, щоб забезпечити конкурентоспроможність товарів або послуг.

**Принцип 4. Виявити власні об'єкти інтелектуальної власності.** Керівники підприємств іноді не мають інформації про об'єкти права інтелектуальної власності, що існують на їх підприємстві, а також не знають, кому належать права на них. Вони не завжди слідкують за датами вичерпання прав інтелектуальної власності на ці об'єкти. Управління інтелектуальною власністю без знання цієї інформації неможливе.

**Принцип 5. Збирати інформацію про інтелектуальну власність конкурентів.** Мета цього принципу полягає в тому, щоб з'ясувати, чи є у конкурентів права інтелектуальної власності, які можуть перешкоджати будь-якій власній комерційній або науковій діяльності. Бажано це зробити до початку інвестування в інноваційний проект. Інвестування може бути даремним, якщо з часом доведеться відмовитися від роз-

робки інноваційної продукції через неможливість подолання бар'єрів, що створені правами інтелектуальної власності конкурентів.

**Принцип 6. Ідентифікувати потрібну інтелектуальну власність.** За цим принципом слід визначити, які саме об'єкти інтелектуальної власності треба придбати або створити, щоб максимально захистити правом інтелектуальної власності інноваційний товар чи послугу. Якщо якісь елементи товару підпадуть під дію чужих прав інтелектуальної власності, то підприємству загрожують конфіскація товару або штраф тощо.

**Принцип 7. Створити потрібні об'єкти права інтелектуальної власності або придбати право на них.** Якщо будуть виявлені елементи розробленого на підприємстві товару, які необхідно захистити правом інтелектуальної власності або які підпадають під право інтелектуальної власності інших осіб, то для забезпечення конкурентоспроможності інноваційної продукції необхідно або створити такий об'єкт права інтелектуальної власності, або придбати права на нього в інших осіб.

**Принцип 8. Здійснити оцінювання економічної ефективності власних об'єктів інтелектуальної власності.** На кожному етапі життєвого циклу об'єкта інтелектуальної власності бажано оцінити вартість прав на нього. Це потрібно для визначення розміру витрат на створення, набуття прав та підтримку їх чинності, а також для оцінювання розміру грошових потоків, що будуть генерувати такі об'єкти під час їх використання. Крім того, оцінювання потрібне для визначення ціни, за якою можна продати або передати у використання права на об'єкт права інтелектуальної власності, та в інших випадках.

**Принцип 9. Думати про податок на інтелектуальну власність.** Українське законодавство дозволяє ставити права інтелектуальної власності на бухгалтерський облік підприємства та здійснювати їх амортизацію. Слід пам'ятати, що оподатковуються, власне, не об'єкти інтелектуальної власності як такі, а тільки операції з ними. Наприклад, оподатковуються платежі роялті, отримані від продажу прав [54, с. 185].

*Принцип 10. Бути готовими захищати права на свою інтелектуальну власність.* Якщо інтелектуальна власність підприємства буде заважати бізнесу конкурента або якщо недобросовісний конкурент захоче незаконно використати вашу інтелектуальну власність, то у них може з'явитися спокуса порушити ваші права. У цих випадках виникає необхідність захистити свої права, зокрема в судах.

Наведемо приклад. Чарльз Гудьєр запатентував першу у світі технологію вулканізації гуми (Патент США № 3633 від 15.06.1844 р.) і це могло принести йому великі статки. Але конкуренти почали виробляти гуму без його дозволу, а Гудьєр не мав коштів, щоб забезпечити захист своїх прав і тому помер у злиднях. Ось чому до захисту прав слід готуватися заздалегідь.

*Принцип 11. Вимірюйте ефективність управління інтелектуальною власністю.* Загальний принцип такий: якщо витрати на управління інтелектуальною власністю перевищуватимуть вигоди, отримані від управління нею, то таке управління слід вважати неефективним, і навпаки [54, с.187].

*Принцип 12. Сформууйте команду компетентних, енергійних і цілеспрямованих співробітників, які творчо мислять.* Без дотримання цього принципу навряд чи діятимуть ефективно інші принципи управління інтелектуальною власністю. Якщо на підприємстві немає креативних цілеспрямованих, енергійних людей, то будь-які інвестиції, вкладені в це підприємство, швидше за все будуть марними.

## **6.2. Життєвий цикл об'єкта права інтелектуальної власності**

У життєвому циклі об'єкта права інтелектуальної власності можна виділити п'ять етапів (рис. 6.2): створення об'єкта інтелектуальної власності; набуття прав на нього; комерціалізація цих прав; захист прав; утилізація об'єкта інтелектуальної власності.

*Створення* об'єкта інтелектуальної власності розпочинається з виникнення інноваційної ідеї в голові творця (автора, винахідника). Це може бути ідея винаходу, що необхідний для реалізації бізнесу.



Вона може бути спрямована на забезпечення конкурентоспроможності технологій або продукції. Якщо це ідея винаходу, то необхідно переконатися, виконавши патентний пошук, що таких винаходів ще не було. Після цього слід перевірити ідею експериментально на її здійсненість. Етап створення закінчується відображенням об'єкта інтелектуальної власності на матеріальному носії ясно і повно, щоб він став зрозумілим для інших осіб.



Рис. 6.2. Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності

*Набуття прав* на об'єкт інтелектуальної власності, як правило, завершується отриманням від держави охоронного документа – патента чи свідоцтва. Наявність такого документа захищає правовласника від посягань недобросовісних конкурентів й у великій мірі унеможлиблює порушення прав на об'єкт права недобросовісних конкурентів.

*Використання* прав інтелектуальної власності є найбільш продуктивним етапом життєвого циклу. Саме на цьому етапі інтелектуальна власність приносить доходи правоволодільцю. Усі інші етапи життєвого циклу пов'язані тільки з витратами.

*Захист прав* здійснюється після того, коли відбудуться порушення цих прав недобросовісним конкурентом. Чинне законодавство України надає власнику прав декілька шляхів захисту своїх прав, зокрема в адміністративному та судовому порядку.

*Утилізація* є заключним етапом життєвого циклу об'єкта інтелектуальної власності. Оскільки за природою об'єкт інтелектуальної

власності є нематеріальним, то немає потреби у його знищенні чи переробці у щось інше, як це роблять з матеріальними товарами. Об'єкт інтелектуальної власності після закінчення юридично визначеного строку дії прав на нього зникає як об'єкт власності та переходить у суспільне надбання. У цьому випадку будь-хто може його використати без дозволу колишнього правоволодільця.

### **6.3. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі його створення**

На етапі створення об'єкта інтелектуальної власності необхідно відповісти на запитання: «Які товар або послуга будуть конкурентоспроможними й мати попит на ринку через кілька років?» І тільки після цього варто розпочинати його розроблення та вироблення стратегії у сфері інтелектуальної власності. Треба визначити, які об'єкти інтелектуальної власності необхідні для нової технології та забезпечення конкурентоспроможності продукції, що буде вироблятися на її основі. Необхідно також оцінити силу основних конкурентів [62, с. 88].

Під час визначення стратегії щодо розроблення об'єктів права інтелектуальної власності, їх правової охорони і наступного використання велику користь надають патентні дослідження, які проводять з використанням патентної інформації. Патентні дослідження допомагають:

- знайти цільові ринки;
- відслідковувати передові досягнення у певній сфері;
- знайти партнерів по бізнесу;
- знайти постачальників сировини та матеріалів;
- відстежувати діяльність реальних і потенційних конкурентів.

Технічна інформація, що міститься в патентних документах, дозволяє:

- уникнути зайвих витрат на дублювання досліджень;
- виявити й оцінити технологію для ліцензування;
- знайти альтернативні технології;
- бути на сучасному рівні у певній галузі;

- знайти готові рішення технологічних проблем;
- знайти ідеї для наступних інновацій [62, с. 88].

Також патентна інформація може використовуватися для того, щоб:

- уникнути можливих проблем з порушенням прав інших власників охоронних документів на об'єкти інтелектуальної (промислової) власності;
- оцінити патентоспроможність власних винаходів;
- заперечувати проти видачі патентів, які перебувають у колізії з патентом, що належить певному підприємству [62, с. 88].

#### **6.4. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі набуття прав**

Якщо отримано результат інтелектуальної, творчої діяльності, що відповідає юридичним вимогам до об'єкта права інтелектуальної власності, то слід подбати про забезпечення правової охорони об'єкта. При виборі способу правової охорони об'єктів патентного права слід розглянути два альтернативні варіанти: охорона патентним правом та охорона в режимі комерційної таємниці (ноу-хау).

Взагалі надання правової охорони є доцільним, якщо об'єкт охорони:

- не є рівнем техніки;
- має значний комерційний потенціал;
- зменшуватиме витрати компанії;
- сприятиме задоволенню потреб споживача;
- зміцнюватиме положення компанії-правовласника на ринку;
- придатний для ліцензування;
- підвищуватиме цінність сумарних активів компанії тощо [51, с. 89].

#### **Оцінювання доцільності отримання патенту**

Патентування буде економічно доцільним у разі дотримання такої умови [54, с. 242]:

$$VP > C,$$

де  $V$  – вигода, яку одержить компанія в результаті патентування;

P – імовірність того, що цю вигоду буде отримано;

C – сумарні витрати на розробку об'єкта інтелектуальної власності, одержання патенту та підтримку його чинності.

Щоб оцінити доцільність патентування на ранній стадії розробки, коли є лише ідея майбутнього виробництва інноваційної продукції, а ризики важко оцінити, можна скористатися більш грубою емпіричною формулою [54, с. 244]:

$$V > 100 \cdot C,$$

тобто вигода від використання об'єкта патентного права має у 100 разів перевищувати витрати на розробку винаходу, її правову охорону та підтримку чинності патенту.

Не слід поспішати з набуттям правової охорони шляхом отримання патенту. Найкращим часом для цього буде момент виходу розробки на ринок. У цьому випадку у конкурентів не буде часу для створення альтернативних об'єктів інтелектуальної власності й вони не зможуть спрацювати на випередження [57]. Навіть якщо об'єкт охорони відповідає більшості з названих вище критеріїв, слід звернути увагу на альтернативний спосіб охорони в режимі ноу-хау.

### **Вибір між патентною охороною та засекречуванням**

Наприкінці XIX ст. одна невелика фірма знайшла вдалий рецепт охолоджувального напою. У неї був вибір: запатентувати склад нового напою або зберегти його в режимі ноу-хау. Фірма обрала друге рішення, і донині люди не знають хімічного складу популярного напою «Кока-Кола». У результаті корпорація «Кока-Кола» стала мегакомпанією. Та якби вона вчасно запатентувала склад напою, то через двадцять років цей напій на законних підставах могла б виробляти будь-яка компанія.

Розглянемо «за» і «проти» здійснення патентування чи охорони в режимі ноу-хау, давши відповіді на низку запитань:

- Чи легко утримати розробку у таємниці?
- Чи є об'єкт охорони рівнем техніки?

- Чи достатньо тривалим є життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності для його патентної охорони?
- Чи достатньо коштів для здійснення патентування та підтримання чинності патенту?
- Чи можливий контроль дотримання прав?
- Чи є ризик втрати прав?
- Наскільки великими є витрати на захист прав?
- Чи здатний ринок сприйняти нову розробку?
- Чи є достатнім потенціал ліцензування?
- Чи можна довести, що продукція виготовлена з використанням патенту?

Перевагою охорони в режимі ноу-хау є відсутність обмежень у часі й недоступність для третіх осіб. Недолік полягає у тому, що цінність охоронюваного об'єкта зникає в момент розкриття інформації для третіх осіб.

Зваживши всі «за» і «проти» приймають рішення про той чи інший спосіб правової охорони, але якщо є можливість охороняти об'єкт права інтелектуальної власності у режимі комерційної таємниці, слід скористатися цим [51].

## **6.5. Управління об'єктами інтелектуальної власності на етапі їх використання**

### **6.5.1. Стратегії управління інтелектуальною власністю**

Є кілька стратегій, яких може дотримуватися підприємство щодо використання прав на об'єкти інтелектуальної власності:

- стратегія захисту від конкурентів;
- стратегія ліцензування;
- стратегія формування статутного капіталу підприємства;
- стратегія створення іміджу компанії.

*Стратегія захисту від конкурентів* має на меті отримання монопольного права на виробництво нової продукції на період продажу її на ринку. Виконують цю стратегію за допомогою оптимального

способу правової охорони власних об'єктів інтелектуальної власності, забезпечення патентної чистоти виробів для попередження значних витрат у разі порушення чужих прав інтелектуальної власності, продуманого вибору територій патентування.

*Стратегія ліцензування* передбачає отримання монопольних прав на технологію виробництва на обраній території, яке змушує потенційних конкурентів придбати у власника прав дозвіл на використання цієї технології за ліцензійним договором. При цьому забезпечується контроль ринку і створюються підстави для переслідування недобросовісних конкурентів.

*Стратегія формування статутного капіталу підприємства* здійснюється внесенням до складу його активів прав на об'єкти інтелектуальної власності з визначеною вартістю. Для стартапу ця стратегія дозволяє формувати значний за розміром статутний капітал без використання грошей і (або) зайняти на ринку активну позицію.

*Стратегія створення іміджу компанії* дозволяє підвищити інвестиційну привабливість підприємства через управління інтелектуальною власністю. Для цього необхідно компетентно сформувати портфель об'єкта права інтелектуальної власності для продукції, що випускається або планується до випуску. Головну увагу під час формування портфелів об'єктів права інтелектуальної власності слід приділяти підвищенню конкурентоспроможності продукту: підвищенню якості, енергозбереженню і розширенню функціональних можливостей технології тощо.

Формування портфелів об'єктів права інтелектуальної власності дозволить вітчизняним виробникам забезпечити регулювання значних сегментів товарних ринків наукомісткої продукції й досягти змін їх структури на користь економіки України [51].

### **6.5.2. Основні шляхи комерціалізації інтелектуальної власності**

Щоб отримати від об'єкта інтелектуальної власності прибуток або іншу користь, слід ввести їх у господарський обіг, тобто комер-



ціалізувати. Основними шляхами комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності є:

– безпосередня комерціалізація через передачу (продаж) прав на об'єкти інтелектуальної власності;

– опосередкована комерціалізація шляхом продажу інноваційної продукції, у виробництві якої використано об'єкти інтелектуальної власності [52].

Другий шлях комерціалізації об'єкта інтелектуальної власності більш вигідний, але він пов'язаний з великими ризиками та з необхідністю залучати інвестиції. Між тим у разі його реалізації можна отримати значно більший прибуток, ніж при комерціалізації шляхом передавання майнових прав інтелектуальної власності.

Однією з помилок у справі комерціалізації об'єкта інтелектуальної власності є хибне розуміння процесу його комерціалізації. Так, багато інноваторів вважають, що спочатку треба створити щось нове, а потім шукати користувачів на створену інновацію. Насправді, з точки зору маркетингологів, необхідно спочатку вивчити майбутній (на час виходу новації на ринок) попит кінцевих користувачів на майбутні переваги, а вже потім під цей попит створювати об'єкт інтелектуальної власності.

*Поширеним способом комерціалізації об'єкта інтелектуальної власності є трансфер технологій, який передбачає не тільки передачу прав на об'єкт інтелектуальної власності, які в ній використані, але й виконання робіт, пов'язаних із виробництвом інноваційної продукції (постачання обладнання, пусконаладжувальні роботи, навчання персоналу тощо) [55].*

За Законом України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» *технологією* вважають «результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строки, порядок і послідовність виконання операцій, процесу виробництва і/або реалізації та зберігання продукції, надання послуг» [56].

*Трансфер технологій* – це передача технології, яку оформляють шляхом укладання двостороннього або багатостороннього договору між фізичними і (або) юридичними особами, яким встановлюють,

змінюють або припиняють майнові права та зобов'язання щодо технології і (або) її складових [56].

Будь-яку інноваційну продукцію виготовляють за технологією, що має забезпечувати задану якість продукції, а також її конкурентоспроможність. Між тим для створення такої технології потрібно спочатку розробити об'єкти права інтелектуальної власності, здатні забезпечити необхідні характеристики технології.

Технологія містить багато об'єктів інтелектуальної власності: винаходи, корисні моделі, комерційні таємниці, об'єкти авторського права, зокрема комп'ютерні програми, технічну й технологічну документацію тощо. На технологію може поширюватися дія торговельної марки та інших об'єктів інтелектуальної власності. Тому технологію слід вважати складеним об'єктом інтелектуальної власності (рис. 6.3) [54, с. 264].

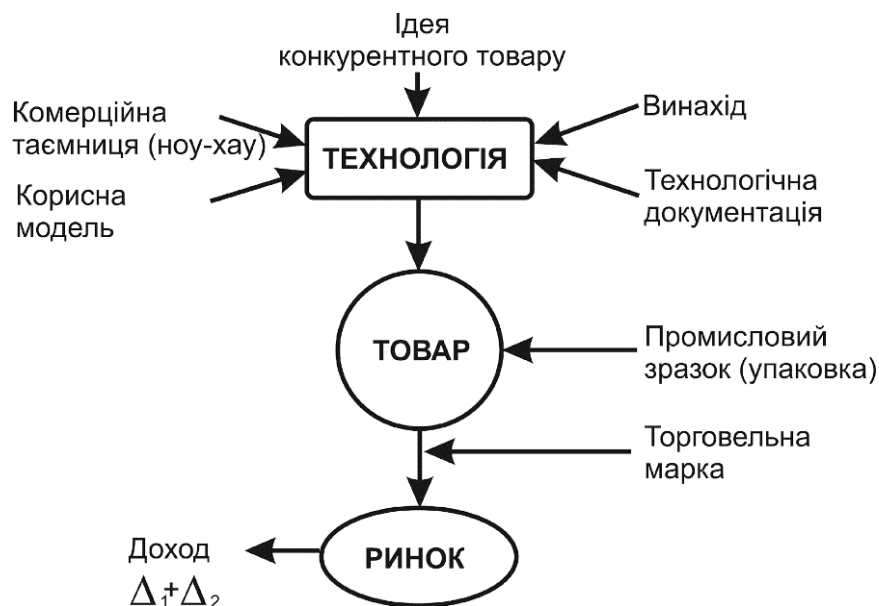


Рис. 6.3. Зв'язок між об'єктом інтелектуальної власності, технологією та інноваційною продукцією

## 6.6. Комерціалізація інтелектуальної власності в університетах та наукових установах

В Україні об'єкти інтелектуальної власності створюються, переважно, в університетах та дослідницьких інститутах академій наук. Саме вони перебувають на початку інноваційного процесу. Тому успішність

трансферу технологій залежить від здійснення університетами та науковими установами ефективної політики щодо результатів досліджень, зокрема таких, як винаходи, ноу-хау, об'єкти авторського права тощо. Цю політику зазвичай здійснює спеціальний структурний підрозділ – офіс трансферу технологій (ОТТ) [52].

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [56] передбачає, що «Центральні органи виконавчої влади, Національна та галузеві академії наук створюють структурні підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в установах науки, освіти, охорони здоров'я та інших державних установах, які перебувають у сфері їх управління». За своєю суттю це ті ж ОТТ.

Процес комерціалізації інтелектуальної власності університету починається з розкриття винаходу чи іншого об'єкта інтелектуальної власності винахідником (автором) перед співробітниками ОТТ. Подану винахідником заявку розглядають (оцінюють) співробітники ОТТ щодо доцільності її практичної реалізації. Якщо ОТТ приймає рішення про комерціалізацію певного об'єкта інтелектуальної власності, наприклад винаходу, то він подає заявку на винахід і починає пошук ліцензіата. Після отримання патенту ліцензіар і ліцензіат укладають ліцензійний договір, відповідно до якого університет отримує роялті від ліцензіата за використання об'єкта інтелектуальної власності [52].

Ще однією формою передачі результатів наукових досліджень у промисловість є створення малих інноваційних компаній (стартапів) на основі «сильних» об'єктів інтелектуальної власності університету. Зазначимо, що університет не може фінансувати створення стартапів. Формами участі університету у створенні стартапів є передача останнім майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також надання консультаційних послуг [52, 58].

Основними показниками роботи ОТТ є кількість ліцензійних договорів, а також кількість створених ліцензіатами стартапів. Крім того, береться до уваги кількість розкриттів винаходів і сума отриманих від їх комерціалізації платежів роялті.

У багатьох академічних інститутах та університетах України створені такі офіси. Однак найчастіше до організації ОТТ підходять формально, об'єднуючи в ньому структурні підрозділи, що існували раніше: патентно-ліцензійний відділ, відділ науково-технічної інформації, міжнародний відділ та ін. При цьому співробітники ОТТ продовжують виконувати ті ж функції, що і раніше.

Насправді функції ОТТ мають бути підпорядковані головній меті, а саме введенню об'єктів інтелектуальної власності в ринковий обіг. Для цього необхідно мотивувати творчу активність науковців, виявляти комерційно привабливі результати наукових досліджень, забезпечувати їх ефективну правову охорону, знаходити ліцензіатів та укладати з ними ліцензійні договори.

Для забезпечення ефективної роботи ОТТ необхідно також створити внутрішні нормативні акти, які б регулювали підпорядкованість ОТТ, його функції, порядок розкриття винаходів, укладання ліцензійних договорів, розподіл прав на об'єкти інтелектуальної власності та роялті між автором, структурним підрозділом, в якому він працює, та наукової організацією [52].

Кількісний і якісний штатний склад ОТТ визначає керівництво наукової організації, виходячи з наявних ресурсів і поставлених завдань. Досвід роботи успішних ОТТ свідчить про те, що планування його роботи слід здійснювати в таких напрямках: бізнес-план на три роки, маркетингова стратегія, план комерціалізації, план розвитку трудових ресурсів, план підготовки персоналу.

В умовах, коли ще не розбудовано цілісної національної інноваційної системи, офіси трансферу технологій можуть відіграти помітну роль у процесі передачі результатів наукових досліджень у промисловість і тим самим сприяти збільшенню частки інноваційної продукції в загальному обсязі виробленої промислової продукції.

В сучасних умовах перспективною є схема комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, зображена на рис. 6.4 [54, с. 262].

За цією схемою об'єкт інтелектуальної власності розробляють у дослідницькому центрі (університеті, академії наук, науково-дослід-

ному інституті тощо), потім разом із партнером (посередницькою фірмою), яка має досвід комерціалізації об'єкта інтелектуальної власності, створюють нову компанію (стартап), здатну довести ідею, розроблену в центрі, до стану «під ключ». Партнер (інноваційний менеджер) знаходить промислову компанію, яка зацікавлена у використанні нової технології, а також інвестора для нової компанії (стартапу). Нова компанія виплачує дослідницькому центру ліцензійні платежі за використання об'єкта інтелектуальної власності. У разі успіху проекту нова компанія може дати дослідницькому центру нове замовлення на НДР, і цикл повторюється.

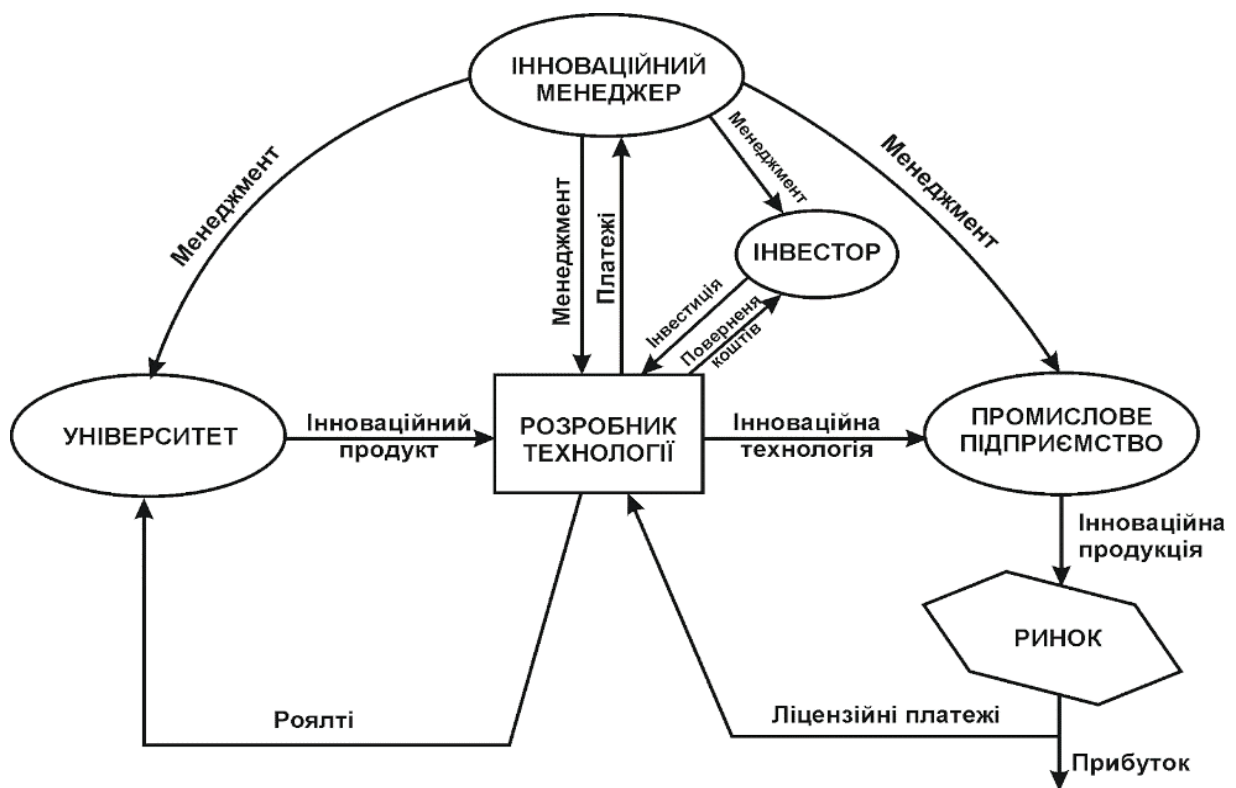


Рис. 6.4. Сучасна схема комерціалізації об'єкта інтелектуальної власності через створення стартапу

Цю модель комерціалізації результатів НДР успішно застосовують у Великій Британії та США, насамперед для комерціалізації наукових розробок, що виконані в університетах [58].

Відносну економічну ефективність різних способів комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності наведено у табл. 6.1 [54, с. 263].

**Економічна ефективність різних способів комерціалізації  
об'єктів інтелектуальної власності**

<b>№ з/п</b>	<b>Спосіб комерціалізації</b>	<b>Економічна ефективність, тис. дол. США</b>
1	Продаж інформації про розробку	5–20
2	Передача прав на використання об'єкта інтелектуальної власності	15–50
3	Використання об'єкта права інтелектуальної власності для виробництва інноваційної продукції на підприємстві	Прибуток пропорційний кількості виробленої продукції
4	Вирощування бізнесу для продажу великій корпорації	500–2 000
5	Вирощування бізнесу для продажу на фондовій біржі	Понад 10 000

## **6.7. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі захисту прав**

### **6.7.1. Відстеження порушень прав інтелектуальної власності**

Пропорційно зі збільшенням кількості об'єктів інтелектуальної власності на конкурентних ринках товарів і послуг збільшується кількість порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності недобросовісними конкурентами, тобто незаконне використання чужих об'єктів інтелектуальної власності без дозволу їх правовласників.

Великою мірою зменшенню кількості правопорушень сприяє політика підприємства, що спрямована на профілактику правопорушень. Для боротьби з цим явищем компанії створюють служби безпеки, які займаються попередженням і виявленням правопорушень, а також захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності.

З метою попередження порушення прав правовласник здійснює превентивні дії: усне та письмове попередження порушників, нанесення на продукцію захисних позначень тощо. Ефективним заходом є відслідкування порушників в інформаційних базах даних, наприклад в Інтернеті.



Порушення прав інтелектуальної власності найбільш яскраво проявляються на ринку товарів і послуг. Саме тут їх потрібно шукати в першу чергу. Потенційних порушників прав інтелектуальної власності можна виявити шляхом проведення патентних досліджень [59]. Аналіз взаємозалежних патентів належить до діяльності, яку останнім часом називають конкурентною розвідкою і яка призначена переважно для забезпечення керівників відомостями, необхідними для прийняття обґрунтованих рішень.

Щоб запобігти можливому порушенню чужих прав, необхідно дотримуватися таких правил:

- перевірити усі технічні рішення, використані в інноваційній продукції (перевірку проводять окремо для кожної країни, у якій передбачено реалізацію продукції, з урахуванням законодавства цієї країни);
- виявити у продукції, яку перевіряють, використані ознаки запатентованого винаходу.

До уваги беруть тільки ті виявлені охоронні документи, що діють на території країн, щодо яких здійснюють перевірку.

Якщо буде виявлено порушення прав інтелектуальної власності, то є доцільним спробувати вирішити спір через переговори з порушником. Як варіант можна запропонувати заключити з ним ліцензійний договір на право користування об'єктом інтелектуальної власності. Суд – остання інстанція у вирішенні спорів.

### **6.7.2. *Форми та порядок захисту прав***

В Україні є дві форми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційна та неюрисдикційна (рис. 6.5) [54, с. 290]. .

*Неюрисдикційна форма* передбачає самостійний захист прав інтелектуальної власності без звернення по допомогу до державних або інших компетентних органів.

*Юрисдикційні форми* захисту мають такі порядки захисту: загальний (судовий) і спеціальний (адміністративний). Загальний порядок захисту здійснюється в судах. Спеціальний порядок захисту прав здійснюється в органах державного управління, АМКУ, а також Державної митної служби України [60].



Рис. 6.5. Форми та порядки захисту прав інтелектуальної власності

### 6.7.3. Стратегія й тактика захисту прав

*Стратегія* – це планування досягнення глобальної мети. *Тактика* – планування досягнення локальної мети.

Перш ніж розпочати процедуру захисту, необхідно зібрати максимум інформації про недобросовісного конкурента. Порухення найчастіше стосується не одного порушника, а цілої їх групи, що виробляють подібні товари. Спочатку слід запропонувати їм купити ліцензію. Більшість бізнесменів відмовляються від пропозиції першим купити ліцензію на патент або групу патентів. Зате коли перший купує ліцензію, другий погоджується на це значно швидше. Найнезговірливішого порушника варто поставити на останнє місце у списку потенційних ліцензіатів. Оскільки стратегія – це план досягнення мети, то першим кроком розроблення стратегії захисту має бути визначення цієї мети.

Розробляючи стратегію і тактику, важливо враховувати чинник часу. Виявивши порушення патенту, патентовласник повинен діяти (подати позов) якнайшвидше. Якщо цього не зробити, то порушник буде продовжувати завдавати економічну шкоду правовласникові. Якщо його попередять про порушення, він вдасть, що «загубив» потрібні документи і замете сліди порушень. Ще гірше, якщо він вдасть превентивного удару, подавши зустрічний позов про визнання патенту недійсним. При цьому захищатися буде вже патентовласник, а не порушник прав [61].

## **6.8. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі утилізації**

Після закінчення юридично визначеного строку дії прав на об'єкт інтелектуальної власності він зникає як об'єкт власності й переходить у суспільне надбання. Це означає, що його може використовувати будь-хто без дозволу правовласника. На цьому етапі слід заздалегідь спрогнозувати наслідки вичерпання прав. Іншим особам відкривається чудова можливість безоплатного використання науково-технічних і технологічних розробок, права на які належали законним правовласникам до вичерпання цих прав. Для багатьох підприємств це невичерпна, а часто і єдина можливість використати у своїй діяльності досягнення науково-технічного прогресу. Яскравий приклад – повона Японія.

### ***Запитання для самоконтролю***

1. Яка мета управління інтелектуальною власністю?
2. Які етапи життєвого циклу об'єкта інтелектуальної власності?
3. У чому полягає етап створення об'єкта інтелектуальної власності?
4. У чому полягає набуття прав на об'єкт інтелектуальної власності?
5. У чому полягає використання об'єкта інтелектуальної власності?
6. У чому полягає етап захисту прав на об'єкт інтелектуальної власності?

7. Які принципи управління інтелектуальною власністю?
8. Охарактеризуйте інтелектуальну власність як об'єкт управління.
9. У чому полягає принцип управління інтелектуальною власністю «Усвідомте роль інтелектуальної власності»?
10. У чому полягає принцип управління інтелектуальною власністю «Дотримуйтеся балансу інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності»?
11. У чому полягає принцип управління інтелектуальною власністю «Зробіть інтелектуальну власність частиною стратегічного бізнес-плану»?
12. У чому полягає принцип управління інтелектуальною власністю «Виявіть власні об'єкти інтелектуальної власності»?
13. У чому полягає принцип управління інтелектуальною власністю «Зберіть інформацію про інтелектуальну власність конкурентів»?
14. У чому полягає принцип управління інтелектуальною власністю «Ідентифікуйте потрібну вам інтелектуальну власність»?
15. У чому полягає принцип управління інтелектуальною власністю «Створіть потрібні вам об'єкти права інтелектуальної власності або придбайте права на них»?
16. У чому полягає принцип управління інтелектуальною власністю «Здійсніть оцінку економічної ефективності ваших об'єктів інтелектуальної власності»?
17. У чому полягає принцип управління інтелектуальною власністю «Думайте про податок на інтелектуальну власність»?
18. У чому полягає принцип управління інтелектуальною власністю «Будьте готові захищати права на свою інтелектуальну власність»?
19. У чому полягає принцип управління інтелектуальною власністю «Вимірюйте ефективність управління інтелектуальною власністю»?
20. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі створення об'єкта інтелектуальної власності?

21. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі набуття праві на об'єкт інтелектуальної власності?

22. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі використання об'єкта інтелектуальної власності?

23. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі захисту об'єкта інтелектуальної власності?

24. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі утілізації об'єкта інтелектуальної власності?

25. Які особливості управління правами на об'єкти інтелектуальної власності в університетах і наукових установах?

## **Частина 2.**

# **ПАТЕНТОЗНАВСТВО**

## **Розділ 7. Створення і патентно-інформаційні дослідження об'єктів права промислової власності**

### **7.1. Творчість як вид інтелектуальної праці**

Творчість та абстрактне мислення притаманні лише людині й цим людина розумна відрізняється від інших живих істот. Процес творчого мислення людини пов'язаний з великою кількістю перешкод, оскільки щодо процесу мислення в сучасній науці немає однозначного тлумачення і він охоплює широкий діапазон дій лівої та правої півкуль людського мозку від альтернативно-логічного до інтуїтивно-практичного мислення.

Питанням розвитку усіх видів творчості надає великої уваги Конституція України. У ст. 54 проголошується, що «громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Держава гарантує захист інтелектуальної власності, авторських прав громадян, їх моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. За Конституцією України кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може використовувати або поширювати зазначені результати без згоди їх власника, лише за винятками, встановленими законами» [1].

Нині відомі різні трактування творчості – це і «цілеспрямована інтелектуальна діяльність людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю» [2], і «діяльність людини, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей. Творчість властива будь-якій сфері діяльності людини: технічній, художній, літературній, науковій, соціальній тощо» [2].



В умовах постіндустріального суспільства провідну роль у системі суспільного поділу праці відіграє інтелектуальна, творча діяльність, яка є рушійною силою формування та розвитку людської цивілізації.

Історично та у процесі еволюції людини сформулювалося головне покликання людини – бути творцем. Людина по суті своєї природи є творчою особистістю. Процес еволюції людини – це процес вирішення творчих завдань, усунення протиріч та відповіді на виклики.

Процес творчості полягає в новому вирішенні та пошуку єдності форми і змісту. Творчість як процес створення нового виражає результат взірцевої, перетворюючої праці людини, яка невід’ємно пов’язана з її пізнавальною діяльністю і є відображенням об’єктивного світу у свідомості людини. У цьому контексті творчість треба розглядати як процес складних об’єктивно-суб’єктивних відносин між людиною та об’єктами творчості, як єдність пізнання і перетворення. Для творчості необхідне соціальне замовлення [2].

Щоб стати творцем, людина повинна розвиватися, постійно вчитися, опановувати нові знання, бути креативною.

Людина може бути розумною і розсудливою, вдало планувати та обмірковувати кожний етап роботи і при цьому залишатися виконавцем. Людина може мати великий масив знань з багатьох дисциплін, зберігати у пам’яті велику кількість інформації з будь-яких галузей знань, досягти вершин інтелекту, але при цьому не змінити світ навіть на крихту. А між тим вона залишається ерудитом, споживачем інформації, а не творцем. Висока освіченість і творчість не мають прямого зв’язку, але емпіричні та теоретичні знання – це і є та мінімальна інформація, яка необхідна людині для того, щоб створювати нове. Творчою може бути людина малоосвічена, з вельми туманними уявленнями про певні науки та загальну культуру.

Із творчістю пов’язана креативність. Цей термін окреслює «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять у структуру обдарованості» [2].

Для творчості характерне явище *інсайту* (осяяння), тобто охоплення елементів ситуації в тих зв’язках і відношеннях, які гарантують розв’язання задачі, а саме:

1) емоційний момент (наполегливість і цілеспрямованість у розв'язанні задачі);

2) наукове передбачення як усвідомлено-логічне мислення (знання законів природи, точне формулювання задачі й правил гри);

3) вміння «думати руками» як інтуїтивно-практичне мислення (знайомство з реальним світом на основі особистого досвіду) [3, 7, 8].

Важливе значення для творчого процесу має *натхнення* – психічний стан людини, в якому максимально розкриваються її творчі здібності. Систематична, наполеглива і напружена праця є умовою успіху у творчості. За цієї умови виникають ті миті творчого піднесення, які називаються натхненням і за яких особливо успішно з'являються нові способи розв'язання завдань, нові і продуктивні ідеї, створюються центральні образи художніх творів тощо. Натхнення характеризується напруженням усіх сил творця (винахідника, вченого, письменника), яке виявляється в емоційному захопленні предметом творчості та продуктивному оперуванні ним. Воно виникає саме під час роботи як певний її наслідок, а не перед нею. Тому треба завважити, що для успішного досягнення мети треба систематично і регулярно працювати, а не чекати натхнення, бо воно з'являється після наполегливої роботи.

Результатом творчої діяльності може бути суб'єктивне й об'єктивне нове [3, 7, 8, 9].

*Суб'єктивно нове* характеризує такий результат творчої діяльності людини, який є новим тільки для неї самої, а об'єктивно вже відоме суспільству або окремим верствам його. Така ситуація виникає, коли творець, розпочинаючи розв'язувати задачу, наприклад технічну, не має інформації (знань) про те, чи розв'язувалася ця задача до нього і які рішення вже відомі.

*Об'єктивно нове* є одночасно новим для суспільства і суб'єктивно новим для конкретної особи творця. Об'єктивно нове визначає суспільну новизну результату творчості, яка відповідає в певний момент суспільним (громадським) інтересам. Прикладом об'єктивно нових творчих результатів є винаходи.

Винахідницька діяльність – це вищий ступінь технічної творчості, для якої можна відмітити такі основні риси:

- *технічна творчість* – це праця з матеріалізації наукових знань, продукт технічної творчості – матеріальний об’єкт або засіб для перетворення матеріального об’єкта [3], спрямована на розширення розуміння про об’єктивний матеріальний світ, тобто має гносеологічний характер [4];

- *результати творчої діяльності* утворюють технічне довкілля суспільства, котре служить матеріальною основою життєдіяльності людей, у процесі якої в найбільш повній мірі проявляються активність і початкові творчі здібності людини; у технічній творчості реалізуються суб’єктивна й об’єктивна сторони діяльності людини.

Результатом інтелектуальної діяльності є *інтелектуальний продукт* – зафіксована на матеріальних носіях інформація, яка містить нове знання, що є результатом інтелектуальної творчої праці [2, 4]. Таким чином, найзагальніше визначення інтелектуального продукту – нові знання, передані у вигляді інформації [6].

Інтелектуальна діяльність має ідеальний характер. Результати інтелектуальної діяльності характеризуються таким [10]:

- 1) результат інтелектуальної діяльності продукується свідомістю людини шляхом логічної побудови думки й відображає новизну думки;

- 2) результатом інтелектуальної діяльності є виражений в об’єктивній формі її продукт, який може бути залежно від його характеру твором науки, літератури, мистецтва, винаходом або промисловим зразком;

- 3) результати інтелектуальної діяльності, на відміну від об’єктів речових прав, мають ідеальну природу. Вони є нематеріальними активами. Спосіб вираження результатів інтелектуальної діяльності (книги, аудіовізуальні носії) самі по собі не є результатами інтелектуальної діяльності. Результатами інтелектуальної діяльності є наповнення твору, винаходу та ін. Результати інтелектуальної діяльності не схильні до зносу. Вони можуть застарівати лише морально.

Інтелектуальна діяльність характеризується такими складовими:

– репродуктивною, яка спрямована на вирішення стандартних завдань, досягнення заданих результатів, за відомими алгоритмами та засобами;

– творчою, яка спрямована на вирішення нестандартних завдань, які вимагають створення нових або нестандартного застосування відомих засобів у принципово нових ситуаціях, які не мають аналогів у минулому.

Результати інтелектуальної діяльності можна поділити на групи:

1. *Форменні інтелектуальні продукти* – важливе значення має форма втілення (наприклад, унікальні твори мистецтва). Відособлення цих продуктів ґрунтується на самому факті їх створення і не потребує додаткових дій.

2. *Змістовні інтелектуальні продукти* – важливого значення набуває не стільки форма, скільки зміст.

Ознаки результатів інтелектуальної праці: набувають споживчої цінності, є корисними, придатними для задоволення людських потреб, що є важливою ознакою товару як фундаментальної категорії ринкової економіки.

## **7.2. Методи постановки і вирішення творчих задач на прикладі винахідництва**

Масова високоефективна творча діяльність неможлива без наукової організації розумової праці. Цьому сприяє поширення та застосування технічної творчості. Бажання підвищити ефективність творчості праці породило ряд прийомів, методів і методик, які дозволяють раціонально організовувати пошук нових технічних рішень, активізувати мислення, розвинути і реалізувати творчі здібності людини.

Вміння користуватися цими методиками дозволяє плідно й результативно творити, думати нетривіально, не озираючись на наявні конструкції й технологічні процеси, що завжди важливо для сучасного інженера.

Одним із стримувальних факторів у творчій діяльності людини є *психологічна інерція* – це схильність до якогось конкретного методу

та способу мислення під час вирішенні задачі, ігнорування усіх можливостей, крім єдиної, яка знайома від самого початку. Психологічна інерція включає відсутність гнучкості, силу звички, вузькопрактичний підхід, несприйняття критики, вплив авторів та інших факторів, які заважають творчому мисленню [5].

Відомі такі *форми психологічної інерції*: уперте відстоювання загальноприйнятої, хоча і хибної, точки зору; використання старого принципу при переході на нове устаткування; збереження старої форми при переході на новий рівень; невміння побачити використання рішень, наявних або одержаних в інших галузях; розв'язання задачі відомими трафаретними способами; розв'язання задачі тільки в межах однієї спеціальності; розв'язання задачі тільки за прямим призначенням та ін.

Нові ідеї та рішення й дотепер отримують, в основному, методом проб і помилок, названий Г. Альтшуллером «злим ідолом» людства [6] рис. 7.1.

У наш час в інженерній практиці розроблено багато (понад 100) методів активізації творчості, які можна умовно поділити на дві групи [5–10]:

***Евристичні методи*** технічної творчості, за допомогою яких вирішують задачі технічної творчості без використання ЕОМ замість традиційного методу «проб і помилок». Метод пошукового конструювання є інваріантним і може бути застосований для проектування пристроїв та агрегатів різного службового призначення. Цей підхід лише концептуально систематизує процедуру пошукового конструювання, не даючи детального роз'яснення методики проектування пристрою, що є його недоліком.

Найбільш відомими методами психологічної активізації є такі: мозкова атака; зворотна мозкова атака; тіньова мозкова атака; корабельна рада; метод фокальних об'єктів; синектика; аналогії; метод «Прийоми аналогій»; оператор РЧВ (розмір, час, вартість); конференція ідей; метод маленьких чоловічків; метод гірлянд асоціацій і раптовостей; метод «Шість капелюхів мислення»; метод «Коучинг».

До евристичних без використання ЕОМ відносять методи морфологічного аналізу, організуючих понять та інші [5–10].

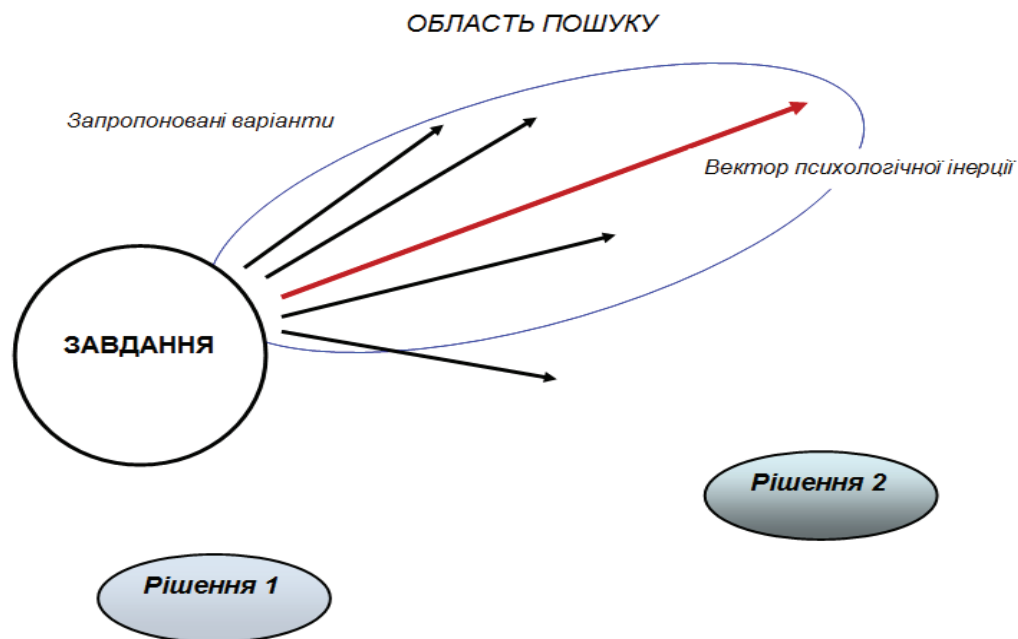


Рис. 7.1. Метод проб і помилок та вектор психологічної інерції

**Комп'ютерні методи пошукового конструювання** побудовані на використанні ЕОМ. Аналіз наявних методів пошукового конструювання і спроби класифікувати їх, а також виявлення найважливіших ознак технічних рішень ускладнені через велику кількість нерідко взаємовиключних методів, різних інтерпретацій як самих методів, так і їх назв. Функціональний підхід до цієї проблеми спрощує її рішення. Найбільш поширені методи такого напрямку: функціонально-фізичний метод пошукового конструювання Р. Коллера; узагальнений евристичний метод О. І. Половинкіна та його учнів; винахідницька машина. Аналіз методів отримання технічного рішення з функціональним підходом до цієї проблеми показує, що відомі методи пошукового конструювання основані на дослідженні самого об'єкта, його функцій або структури. До них знову-таки можна віднести системні методи, зокрема метод морфологічного аналізу. При цьому слід мати на увазі сферу застосування майбутнього об'єкта, а також можливість взаємозв'язку його елементів і функцій.

Відома й інша класифікація методів [3, 8, 9].



**Системні методи** (комбінаторні або гібридні) спрямовані на послідовне перебирання усіх можливих варіантів рішення й побудовані на принципах аналізу побудови та особливостей технічної системи (об'єкта). Для пошуку нових конструкцій і компоновок доцільно застосовувати системні методи пошукового конструювання нових технічних рішень. Під час синтезу технічних рішень і компоновок ефективним методом, що дає велику кількість рішень, є метод морфологічного аналізу та синтезу. Крім вищезазначеного методу, використовують метод східчастого підходу до вирішення задачі, «матриць відкриттів», «організуючих понять» та ін.

**Асоціативні методи** (психологічна активізація творчості) передбачають активізацію генерування ідей через психологічне подолання інерції мислення і є безсистемним пошуком рішення задач [10]. Це методи семикратного пошуку, фокальних об'єктів, гірлянд раптовостей та асоціацій, контрольних запитань, мозковий штурм, синектика та ін.

**Програмні методи** (алгоритмічні) забезпечують більш або менш цілеспрямований рух до вирішення задачі через виявлення технічних і фізичних протиріч у відомих технічних системах (об'єктах) та їх наступне подолання. Це алгоритм розв'язання винахідницьких задач Г. С. Альтшулера, вепольний аналіз, узагальнений евристичний метод О. І. Половинкіна та ін.

**Комбіновані методи** є сполученням перших трьох груп методів.

**Спеціалізовані** – це методи керування, до яких відносять такі: методи «Шість сигм», «Сім інструментів керування якістю», «Сім основних інструментів контролю якості», «АВС-аналіз», «Ощадливе виробництво», «PDPC», «Контрольний листок», Дельфи, «Діаграма розкиду», «Діаграма спорідненості», «Діаграма зв'язків», «Діаграма Парето», «Гістограми», «Діаграма Ісікави», «Контрольні карти», «Матриця пріоритетів», «Модель Кано», «Аутсорсинг», «Рівнобіжна інженерна розробка», «Розгортання політики», «Захист від помилок», аналіз видів і наслідків відмовлень, «АВС», «Бенчмаркінг», «Стрілочна діаграма», диференціально-морфологічний метод синтезу Ю. М. Кузнецова, функціонально-вартісний аналіз та ін. [5, 6].

Послідовність пошуку нових рішень під час використання різних методів пошуку показано на рис. 7.2 [6].

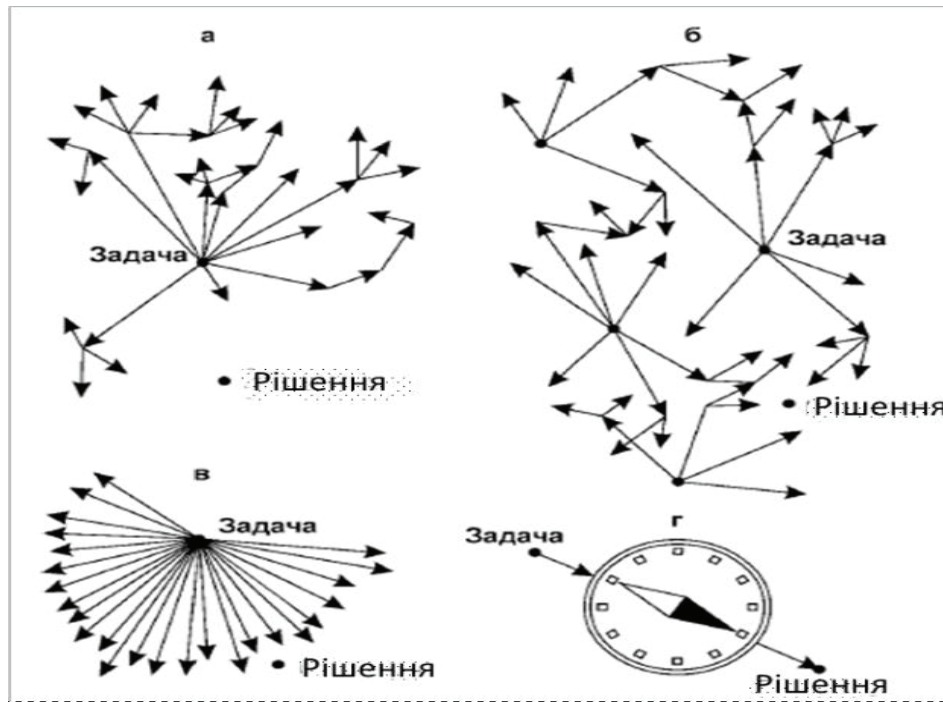


Рис. 7.2. Послідовність пошуку нових рішень під час використання різних методів пошуку: а – перебирання варіантів методом проб і помилок; б – емпіричні методи: мозковий штурм, синектика та ін.; в – аналітичні методи (систематизація перебору варіантів, морфологічний аналіз, метод фокальних об’єктів, метод Буша); г – спрямований пошук рішень

В інженерно-конструкторській діяльності послідовно вирішуються задачі трьох типів: I – вибір та пошук найбільш ефективного фізичного принципу дії; II – вибір та пошук найбільш раціонального технічного рішення за певного (заданого) фізичного принципу дії; III – визначення оптимальних значень параметрів заданого технічного рішення. Залежність трудомісткості пошуку від рівня складності задачі пошуку для різних методів показано на рис. 7.3.

Психологи вважають специфічними для інтелектуальної творчості такі п’ять етапів процесу творчості:

1. Підготовка – накопичення знань, формулювання задачі.
2. Концентрація зусиль – робота для отримання рішення.
3. Перепочинок – період мозкового відпочинку.

4. Осаяння (інсайт) – отримання нової ідеї або зміна вже відомої.
5. Доведення роботи до кінця, узагальнення, оцінка.

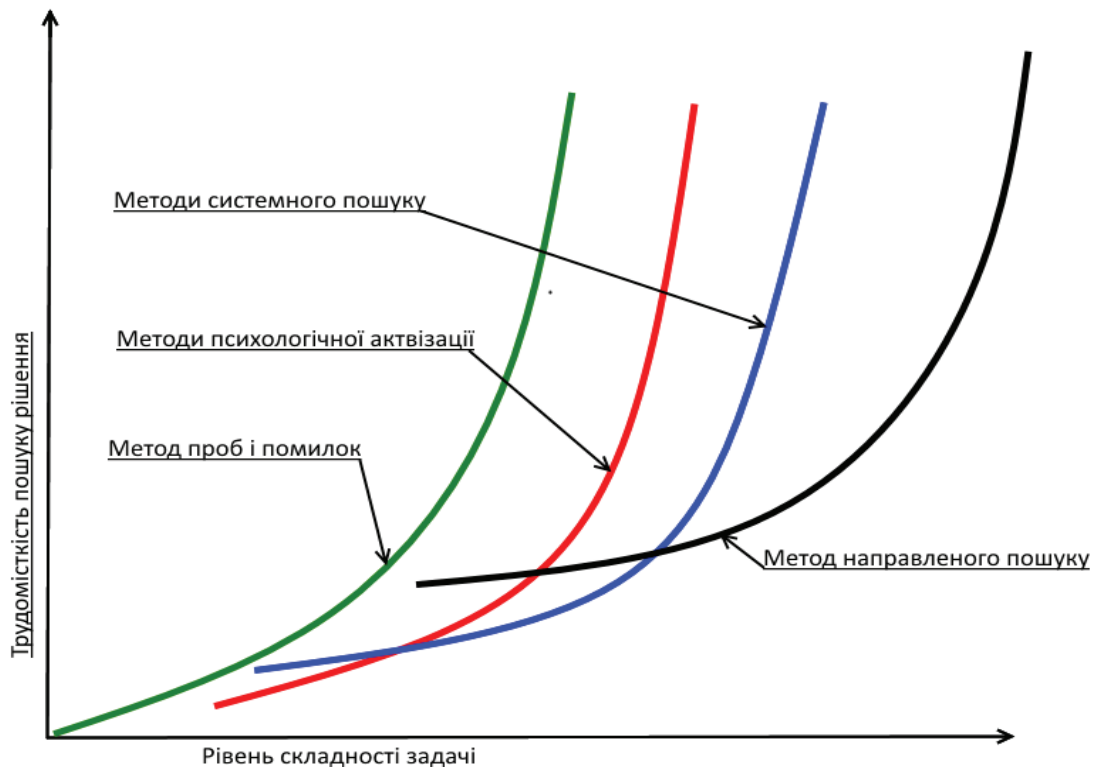


Рис. 7.3. Залежність трудомісткості пошуку від рівня складності задачі пошуку для різних методів

### 7.3. Етапи розроблення винаходу

Ієрархія пошуку нових технічних рішень під час проектування технічної системи така:

ІДЕЯ → СТРУКТУРА → СХЕМИ → КОНСТРУКЦІЇ →  
ПАРАМЕТРИ КОНСТРУКЦІЇ → ПАРАМЕТРИ ДЕТАЛІ

Розглянемо етапи створення об'єктів інтелектуальної власності, зокрема винаходів.

#### Вивчення проблеми та визначення мети створення винаходу

Ця стадія маркетингових досліджень включає: дослідження потреби у нових товарах; аналіз товарів-аналогів; виявлення того, чи не задовольняють ці потреби властивостей аналогічних товарів; вивчення

вимог до конкурентоспроможності нових товарів та умов їх реалізації на ринках. Патентні дослідження нових товарів слід аналізувати як одну з частин маркетингових досліджень під час розробки товарів з використанням об'єктів інтелектуальної власності. Патенти несуть функцію захисту винаходів від використання їх іншими компаніями і є засобами оперативної інформації про новітні науково-технічні досягнення. Патентні вивчення дозволяють створювати не тільки конкурентоспроможні науково-технічні досягнення, а й унікальні, що не мають аналогів у відповідній галузі.

*Стадія науково-дослідних робіт* включає аналіз підсумків маркетингових і патентних досліджень, який може привести до позитивного або негативного рішення щодо розробки товару. У разі позитивного рішення за результатами маркетингових і патентних досліджень беруться за розроблення товару. На стадії НДР розробляють ідею товару, його задум та образ. Ідея товару дає загальне уявлення про новизну, а задум – це відпрацьований варіант ідеї, сформульований у зрозумілих для споживача характеристиках.

*Стадія дослідно-конструкторських робіт* включає роботи, потрібні для втілення задуму в реальність. На цій стадії розробляють конструкцію або технологічний процес, наводять конструкторську і технічну документацію, виготовляють, випробовують і допрацьовують різноманітні варіанти нового товару. На стадії ДКР підприємець повинен відповісти на такі запитання: чи можна ідею нового товару втілити у виріб; чи буде його виробництво прибутковим?

### **Вивчення рівня техніки і визначення новизни та суттєвих відмінностей створюваного об'єкта**

Новизну продукту визначають у кілька кроків, а саме:

- окреслюють найбільш суттєві ознаки нового продукту (переважно це складові частини, з яких складається виріб);
- проводять патентні дослідження, за результатами яких виділяють аналоги запропонованого нового продукту;
- аналізують суттєві ознаки нового продукту та аналогів;

- визначають з виділених аналогів прототип, що має найбільшу схожість за ознаками до запропонованого нового продукту;
- виконують порівняльний аналіз суттєвих ознак нового продукту з ознаками прототипу та визначають відмінності між ними. Якщо такі відмінності є, то новий продукт відповідає умовам новизни, якщо ні – немає такої ознаки.

## **Оформлення й подання заявки на винахід**

Процедуру патентування обирають виходячи з того, де саме необхідно захистити розробку:

- Україна. Проводиться на підставі ЦК України та Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
- За кордоном. Підставою є законодавство конкретної держави, а також Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р.
- Країна Європейського Союзу. Підстава – Європейська патентна конвенція від 05.10.1973 р.
- Євразійська. Підстава – Євразійська патентна конвенція від 09.09.1994 р.
- Міжнародна. За заявкою Patent Cooperation Treaty (PCT). Підстава – договір про патентну кооперацію від 19.06.1970 р. [8].

## **Проведення експертизи та отримання охоронного документа**

Набуття прав на об'єкт інтелектуальної власності найчастіше завершується отриманням від держави охоронного документа – патенту або свідоцтва на нього. Наявність такого документа значною мірою унеможливорює порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності від недобросовісних конкурентів.

## **Виготовлення і випробування експериментального зразка**

Отримані на стадії створення прототипу товару один або кілька зразків товару мають відповідати таким критеріям:

- задовольняти потреби і бажання споживачів, виявлені у результаті маркетингових досліджень;
- безпечно і надійно працювати при використанні у звичайних умовах;
- собівартість товару має бути в межах розрахункової.

Відтворений прототип піддається функціональним випробуванням у лабораторіях і в умовах експлуатації. За результатами випробувань виконується доопрацювання прототипу.

## **Організація використання об'єкта інтелектуальної власності**

Стадія промислового освоєння – підготовка виробництва і комерційної реалізації нового товару. Ця стадія пов'язана з великими витратами на будівництво або оренду приміщень, придбання устаткування, проведення монтажних робіт, впровадження нових технологічних процесів, рекламу, створення або розширення каналів збуту та інші заходи.

Як уже зазначалось, на останньому етапі життєвого циклу об'єкта інтелектуальної власності після закінчення встановленого законом строку дії прав на нього він переходить у суспільне надбання.

Нові наукові ідеї та винаходи зазвичай намагаються протягом короткого терміну впровадити в народне господарство і соціальну сферу для зростання добробуту та якості життя людей.

### **7.4. Патентна інформація і документація.**

#### **Патентні дослідження**

##### **7.4.1. Патентно-інформаційні ресурси**

Джерелом патентної інформації є патентна документація.

**Патентна документація** – це сукупність документів (або витягів із них), які містять відомості про результати науково-технічних та проектно-конструкторських розробок, заявлених чи визнаних винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, а також відомості



про охорону прав винахідників, власників патентів та свідоцтв на об'єкти промислової власності [11].

Узагальнювальний термін «*патентний документ*» включає: патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та патенти на сорти рослин, авторські свідоцтва, свідоцтва на знаки для товарів і послуг та топографії, а також опубліковані заявки на винаходи й корисні моделі. У деяких країнах патентним законодавством передбачено видачу медичних патентів, додаткових патентів на винаходи, додаткових авторських свідоцтв, свідоцтв та додаткових свідоцтв на корисні моделі тощо.

*Первинна патентна документація* – описи винаходів, корисних моделей, промислових зразків тощо.

*Вторинна патентна документація* – це документація, що є результатом аналітико-синтетичної переробки первинної патентної документації – журнали, офіційні бюлетені, бази даних, в яких розміщено бібліографічні дані патентних документів та інформацію про їх зміст у зручному і сконцентрованому вигляді, наприклад, у вигляді рефератів або незалежного (основного) пункту формули винаходу, основного креслення та (або) наукової формули.

Охоронний документ, який визнано чинним відповідно до закону держави, на території якої його видано, називають *чинним охоронним документом*.

Сукупність патентних документів, опублікованих у різних країнах або регіонах, що стосуються одного винаходу, називають патентними *документами-аналогами*.

Сімейство документів-аналогів можна ідентифікувати за наявними в них відомостями, тобто бібліографічними даними (номер, дата, країна подання) щодо однієї або декількох спільних для них пріоритетних заявок, на підставі яких заявники протягом 12 місяців від дати подання дають право на пріоритет для всіх наступних заявок на цей самий винахід в інших країнах або регіонах.

Унаслідок множинного пріоритету можливі випадки, коли заявки, подані у різних країнах або регіонах, і відповідні опубліковані патентні

документи ґрунтуються не на повністю однакових пріоритетних заявках і тому різняться за змістом.

Розрізняють *патентні сімейства* таких типів [13]:

– *просте патентне сімейство* – це сукупність опублікованих патентних документів, які походять всі з однієї тієї самої заявки або кількох тих самих заявок;

– *складне (комплексне) патентне сімейство* – це сукупність опублікованих патентних документів, кожний з яких має принаймні одну спільну пріоритетну заявку з іншими;

– *розширене патентне сімейство* – це сукупність опублікованих патентних документів, кожний з яких має принаймні одну спільну пріоритетну заявку з принаймні одним іншим патентним документом цього сімейства;

– *національне патентне сімейство* – це сукупність опублікованих патентних документів, що утворилася з додаткових, продовжених, частково продовжених та виділених заявок; до цієї групи не входять патентні документи, опубліковані на різних процедурних стадіях діловодства за однією заявкою;

– *штучне патентне сімейство* (інтелектуальне, технічне або нетрадиційне патентне сімейство) – це сукупність еквівалентних патентних документів різних країн або організацій, які згруповано у результаті інтелектуального дослідження на підставі того, що вони мають в цілому однаковий зміст; при цьому вони, однак, не мають жодної спільної пріоритетної заявки.

#### **7.4.2. Стандарти у сфері промислової власності**

Одним із важливих напрямів роботи ВОІВ є сприяння встановленню ефективної взаємодії між національними та регіональними патентними відомствами з усіх питань, що стосуються інформації у сфері промислової власності. Одним із інструментів для здійснення цієї функції є стандарти ВОІВ, що стосуються інформації та документації в галузі промислової власності й містять правила та рекомендації щодо уніфікованих методів подання патентної інформації на різних носіях.

## Застосування стандартів VOIB на прикладі опису до патенту на винахід

Опис винаходу згідно зі стандартами VOIB (ST.10/B, ST.9, ST.3, ST.6, ST.16, ST.2) має уніфіковану форму:

- титульний лист опису;
- вступна частина;
- опис конкретного втілення з посиланням на креслення;
- формула винаходу.

Титульний лист опису містить усі необхідні дані опису винаходу (рис. 7.4) згідно зі стандартом VOIB (ST.10) про розміщення та подання даних на першій сторінці опису винаходу. Титульний лист повністю (або його верхня половина) має обов'язково використовуватись для розміщення бібліографічних даних, сукупність яких складає опис патентного документа.

The diagram illustrates the mapping of patent document fields to the ST.10 standard. The fields are labeled in red boxes on the left, and the corresponding data is shown in the patent document image on the right. The mapping is as follows:

- St. 16 Код виду документа**: (10) FI 128251 B
- St. 3 Двобуквенний код держави/відомства**: (12) PATENTTIJULKAISU PATENTSKRIFT PATENT SPECIFICATION
- St. 13 Нумерація заявок**: (45) Patenti myönnetty - Patent beviljats - Patent granted 31.01.2020
- St.2 Представлення дат**: (51) Kansainvälinen patenttaluokitus - International patent classification E04B 1/61 (2006 01) F16B 5/00 (2006 01) E04C 2/12 (2006 01) E04C 2/38 (2006 01) E04B 1/10 (2006 01)
- St. 9 Коды INID\***: (21) Patentihakemus - Patentansöknin - Patent application 20155545
- St.14 Посилання**: (22) Tekemispäivä - Inngivningsdag - Filing date 30.06.2016 (23) Saapumispäivä - Ankomstdag - Reception date 30.06.2016 (43) Tulit julkiseksi - Blivit offentlig - Available to the public 11.12.2017

Additional fields shown in the patent document include:

- (19) SUOMI - FINLAND (FI)
- PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE
- (73) Haltija - Innehavare - Proprietor 1 -HEINONEN, Markku, Auvastenväite 140, 27640 HONKILAHTI KK, SUOMI - FINLAND, (FI)
- (72) Kekojä - Uppfinnare - Inventor 1 -HEINONEN, Markku, HONKILAHTI KK, SUOMI - FINLAND, (FI)
- (74) Asianties - Ombud - Agent Seppo Laine Oy, PL 329, 00181 Helsinki
- (54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning - Title of the invention Menetelmä ketelolähteiden elementtien liittämiseksi toisiinsa Förfarande för koppling av element med skåbstruktur med varandra Method for connecting box-like structured elements to one another
- (55) Viitejulkaisut - Anförda publikationer - References cited WO 2015155105 A1, US 3823525 A, GB 652965 A, US 2363405 A, WO 8000586 A1
- (57) Tiivistelmä - Sammandrag - Abstract Keksinnön esimerkkipiirteiden mukaan saadaan aikaan monitoiminen elementtien liittämiseksi, jossa sovitetaan osat vastakkain kaksi ketelolähteiden elementtiä (16, 17), jotka kumpikin sisältävät osittain kiinteän (1), välittömän osan ensimmäisestä pinta-alasta (1) sijaitsevan toisen pinta-alan (4), ja välittömän (3, 5), joka liittyy ensimmäiseen (1) ja toiseen (4) pinta-alan toisiinsa ja maantaa niiden

\*INID – абревіатура виразу «узгоджені на міжнародному рівні цифрові коди для ідентифікації бібліографічних даних» (Internationally agreed Numbers for Identification of bibliographic Data)

Рис. 7.4. Титульний лист опису патентного документа з бібліографічними даними

Аналогічно застосовуються стандарти для інших первинних патентних документів промислової власності. Крім того, стандарти ВОІВ також рекомендовані для застосування при поданні вторинної патентної документації, зокрема в офіційних бюлетенях, базах даних тощо.

Застосування стандартів патентними відомствами сприяє уніфікації патентної документації з міжнародними нормами, подоланню мовного бар'єра, зокрема, користувачам патентної інформації використання чинних редакцій стандартів допоможе зорієнтуватися під час пошуку та аналізу патентної документації країн світу.

Коди INID використовують для ідентифікації та подання елементів бібліографічних даних патентних документів у скороченій формі, щоб допомогти користувачу інформації швидко ідентифікувати відповідні дані без знання мови публікації та патентного законодавства (ST.9, ST.80, ST.60).

У патентній документації різних країн використовується понад 250 різних бібліографічних даних, але за стандартом ВОІВ ST.9 визначено мінімум бібліографічних елементів, що вносяться на титульний лист документів щодо винаходів (табл. 7.1 та 7.2).

*Таблиця 7.1*

**Мінімум бібліографічних елементів, що вносяться  
на титульний лист за стандартом ВОІВ ST.9**

<b>Код</b>	<b>Посилання</b>	<b>Код</b>	<b>Посилання</b>
(11)	номер патентного документа	(32)	дата подання пріоритетної заявки
(12)	словесне позначення виду документа	(33)	код країни пріоритетної заявки
(13)	код виду документа	(51)	міжнародна патентна класифікація
(19)	код країни / відомства	(54)	назва винаходу
(21)	реєстраційний номер заявки	(61)	основний патент
(22)	дата подання заявки	(62)	дані щодо раніше поданої заявки
(23)	інші дати	(63)	дані про раніше подану заявку, щодо якої цей документ є продовженням
(31)	номер(и), наданий пріоритетній заявці(кам) згідно з Паризькою конвенцією	(64)	номер перевиданого патенту тощо

**Мінімум бібліографічних елементів, які стосуються знаків,  
за стандартом ВОІВ ST.60**

<b>Код</b>	<b>Посилання</b>	<b>Код</b>	<b>Посилання</b>
(111)	порядковий номер реєстрації	(310)	порядковий номер, наданий попередній заявці
(116)	порядковий номер продовження, якщо він різниться від первісного реєстраційного номера	(320)	дата подання попередньої заявки
(117)	у разі продовження номер (номери) реєстрації, що передують продовженню	(330)	код за стандартом ВОІВ ST.3, що ідентифікує відомство, до якого було подано попередню заявку
(141)	дата закінчення строку дії реєстрації знака	(510)	перелік товарів і (або) послуг, що не покласифіковані
(151)	дата реєстрації	(511)	індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (Ніццької класифікації) та (або) перелік товарів і (або) послуг, покласифікованих відповідно до неї
(156)	дата продовження	(540)	зображення знака
(190)	ідентифікація органа, що здійснює реєстрацію знака, із застосуванням двобуквеного коду	(541)	зображення знака, якщо знак поданий стандартними символами
(210)	порядковий номер заявки	(546)	зображення знака, якщо знак поданий нестандартними символами
(220)	дата подання заявки	(730)	ім'я та адреса заявника або володільця реєстрації
(260)	порядковий номер заявки, яка пройшла експертизу	(731)	ім'я та адреса заявника
		(732)	ім'я та адреса володільця реєстрації

### **7.4.3. Системи класифікацій об'єктів промислової власності**

Розглянемо систему класифікації об'єктів промислової власності

#### **Види класифікацій**

**Класифікація** – це система розподілу об'єктів на класи на основі їх спільних ознак. В основу розподілу, як правило, покладено ієрархічний або фасетний принцип чи їх комбінації.

**Ієрархічні класифікації** побудовані за принципом підпорядкування одних підрозділів іншим, при цьому кожний підрозділ вищого порядку складається з підрозділів нижчого порядку, зміст яких не перекриває один одного. Ієрархічна класифікація є, зазвичай, багаторівневою, тобто має деревоподібну структуру.

В основу формування **фасетної класифікації** покладено індуктивний метод (від окремого до загального), який передбачає дослідження окремих предметів із множини, що підлягає класифікуванню, виявлення у них спільних суттєвих ознак, групування на їх основі термінів, що позначають поняття, у фасети.

**Фасет** – це група однорідних термінів, пов'язаних між собою спільністю однієї ознаки, на основі якої здійснювався логічний поділ.

Для індексування та пошуку матеріалів у книжкових фондах використовують **Універсальну десяткову класифікацію** (УДК), яка є міжнародною класифікацією, що охоплює всі галузі знань і побудована за ієрархічним десятковим принципом.

**Національна патентна класифікація** (НПК) – це класифікаційна система, яка розроблена і застосовується у конкретній країні або групі країн для індексування та пошуку патентних документів. Ретроспективні фонди патентних документів ряду країн покласифіковані за національними класифікаціями цих країн, їх рекласифікування за МПК здійснюється поступово і вибірково. Наприклад, Американська патентна класифікація, Японські класифікації FI (File Index) та F-термінів.



## Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності. Міжнародна патентна класифікація

*Міжнародна патентна класифікація* – ієрархічна система патентної класифікації, яка є засобом для забезпечування однакового в усьому світі класифікування патентних документів, а також ефективним інструментом пошуку патентних документів для використання відомствами інтелектуальної власності а також іншими користувачами.

Як і кожна класифікація, МПК має власну структуру класифікаційних індексів.

1. **Розділ.** Міжнародна патентна класифікація відображає повний обсяг знань, розділений на вісім складових частин – розділів. Розділи є найвищим рівнем ієрархії МПК. Кожний розділ позначено великою латинською літерою від А до Н (індекси), назви співвіднесені з певною сферою знання (табл. 7.3).

Таблиця 7.3

Розділи міжнародної патентної класифікації

Розділ	Назва
<b>А</b>	Життєві потреби людини
<b>В</b>	Виконання операцій; транспортування
<b>С</b>	Хімія; металургія
<b>Д</b>	Текстиль; папір
<b>Е</b>	Будівництво
<b>F</b>	Машинобудування; освітлювання; опалювання; зброя; підривні роботи
<b>G</b>	Фізика
<b>Н</b>	Електрика

Всередині розділів інформаційні заголовки можуть формувати підрозділи, які є назвами без класифікаційних індексів.

2. **Клас.** Кожний розділ поділено на класи, які є другим рівнем ієрархії МПК. Індекс класу складається з індексу розділу, після якого стоять дві цифри, наприклад, **A01**. Назва класу якомога точніше описує зміст класу.

3. **Підклас.** Кожний клас містить один або кілька підкласів, які є третім ієрархічним рівнем МПК, індекс якого складається з індексу

класу та великої латинської літери – **A01C**. Назва підкласу якомога точніше описує зміст підкласу.

4. **Основна група.** Кожний індекс основної групи складається з індексу підкласу, після якого йде одна, дві чи три цифри, скісна риска, а потім два нулі (**H01S3/00**). Назва основної групи точно визначає галузь об'єкта винаходу в межах її підкласу, яка вважається корисною для пошуку. Назви та індекси основної групи у МПК подані жирним шрифтом.

5. **Підгрупа.** Підгрупи формують дрібніші частини під основними групами. Кожний індекс підгрупи складається з індексу підкласу, за яким ідуть від однієї до трьох цифр, що позначають її основну групу, скісної риски та щонайменше двох цифр, але не 00 (**H01C3/132**).

Назва підгрупи точно визначає галузь об'єкта винаходу в межах її основної групи, що вважається корисним для пошуку. Повний класифікаційний індекс складається з індексів, що показують розділ, клас, підклас та основну групу або підгрупу (рис. 7.5).

<b>B</b>	<b>23</b>	<b>F</b>	<b>19/00</b>	<b>19/08</b>
розділ				
клас				
підклас				
основна група				
підгрупа				

Рис. 7.5. Повний класифікаційний індекс об'єкта промислової власності

Ієрархію серед підгруп визначає тільки кількість крапок, які стоять перед їх назвами, тобто не нумерація підгруп, а їх рівень відступу. Крапки, розміщені перед назвою групи, використовують замість назви ієрархічно вищої (з меншим відступом) групи, щоб її не повторювати (табл. 7.4).

Із врахуванням усіх крапок заголовок підгрупи **A23L2/14** буде таким: «Сухі композиції для безалкогольних напоїв або їх концентрати, що містять фруктові або овочеві соки, при цьому концентрування або сушіння соків виконано заморожуванням і сублімацією».

## Індексація підгруп об'єктів промислової власності

Індекс	Назва
A23L 2/00	Безалкогольні напої; сухі композиції для них або їх концентрати; їх приготування
A23L 2/02	· що містять фруктові або овочеві соки
A23L 2/08	·· концентрування або сушіння соків
A23L 2/10	... нагріванням або взаємодією із сухими газами
A23L 2/12	... заморожуванням
A23L 2/14	.... і сублимацією

### Патентна класифікація Cooperative Patent Classification

*Cooperative Patent Classification* (CPC) – спільна патентна класифікація Європейського патентного відомства (ЄПВ) і Відомства з патентів і товарних знаків США, створена у 2010 р. у межах двосторонньої програми цих патентних відомств. При цьому CPC в ЄПВ застосовується з 1 січня 2013 р., а в США перехідний період на нову систему класифікації тривав до 1 січня 2015 р.

Cooperative Patent Classification повністю включає МПК, внутрішньовідомчу класифікаційну систему ЄПВ – ECLA, а також елементи патентної класифікації США – USPC. Класифікаційні символи CPC складаються із класу, підкласу, групи або підгрупи МПК, але мають більш деталізовані рубрики, які позначаються цифровими символами, на відміну від цифро-буквених позначень попередньої класифікації ECLA (табл. 7.5).

## Порівняння класифікаційних індексів

МПК	ECLA	CPC
H01L21/027	H01L21/027	H01L21/027
	H01L21/027B	H01L21/02709
	H01L21/027B2	H01L21/02718
...	...	...
H01L21/033	H01L21/033	H01L21/033

Ієрархію серед підгруп, аналогічно МПК, визначає їх рівень відступу (кількість крапок перед назвами), а не нумерація підгруп.

*Наприклад.* Патент США № 5467535, що стосується «Сушильної камери для сушарки із безперервним зерновим потоком», класифікований відповідно до:

– МПК: F26B 17/12 – Машини або пристрої для сушіння сипких, пластичних або текучих матеріалів, наприклад гранульованих матеріалів або штапельного волокна, з поступальним рухом, здійснюваним винятково під дією сили тяжіння;

– СРС: F26B17/122 – Машини або пристрої для сушіння сипких, пластичних або текучих матеріалів, наприклад гранульованих матеріалів або штапельного волокна, з поступальним рухом, здійснюваним винятково під дією сили тяжіння через поперечний потік сушильного газу.

## **Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)**

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) призначена для реєстрації знаків. Була заснована Ніццькою угодою, підписаною 15 червня 1957 р., та переглянута у Стокгольмі у 1967 році й у Женеві у 1977 р., а також змінена у 1979 р.

Всього міжнародна класифікація включає 45 класів, 34 з яких відведено для товарів й 11 – для послуг. Кожний клас має назву, яка є загальною та стосується галузей, до яких здебільшого належать товари чи послуги. Для уточнення класифікування кожного окремого товару чи кожної окремої послуги необхідно користуватися алфавітним переліком товарів чи послуг та пояснювальними примітками до класів.

Кожна країна, що бере участь у Ніццькій угоді, повинна застосувати МКТП як основну або додаткову класифікацію для реєстрації знаків і вказувати у своїх офіційних документах і публікаціях. Крім того, використання МКТП обов'язкове для міжнародної реєстрації знаків.

## Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація)

Віденську класифікацію запроваджено угодою, укладеною 12 червня 1973 р. на Віденській дипломатичній конференції. Мета Віденської класифікації суто практична – полегшити пошук схожих чи тотожних знаків для товарів і послуг й уникнути трудомісткого перекласифікування під час обміну документами на міжнародному рівні.

Віденської класифікація має ієрархічну систему, яка розвивається від загального до часткового, поділяючи всі зображувальні елементи на категорії, групи та підгрупи. Містить 29 категорій, 145 груп, 816 головних підгруп, 918 допоміжних підгруп. Кожний зображувальний елемент у підгрупі позначено трьома числами, розділеними крапками: перше число означає категорію, друге – групу й третє – підгрупу (рис. 7.6).

Категорія	Група	Підгрупа
від 1 до 29		
від 1 до 19		
від 1 до 30		

*a*



**Категорія 3 – ТВАРИНИ**  
**3.11 – РЕПТИЛІЇ, АМФІБІЇ, СЛИМАКИ, ТЮЛЕНІ, МОРСЬКІ ЛЕВИ**  
**3.11.12 – Жаби, пуголовки**

**Категорія 28 – НАПИСИ РІЗНОМАНІТНИМИ ЗНАКАМИ**  
**28.5 – НАПИСИ КИРИЛИЧНИМИ ЗНАКАМИ**

*б*

Рис. 7.6. Індксація знаків за Віденською класифікацією:

*a* – поділ на категорії, групи та підгрупи;

*б* – приклад індексування знака

## **Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація)**

Локарнська класифікація – це міжнародна класифікаційна система, що використовується для класифікування виробів з метою реєстрації промислових зразків (прийнята 8 жовтня 1968 р.). Містить 32 класи та 235 підкласів.

Номер класу позначається арабськими цифрами. Номер підкласу, що завжди складається із двох цифр, також позначається арабськими цифрами. Для номерів підкласів з 1-го по 9-й має передувати 0. Номер класу має бути відокремлений від номера підкласу рисою (наприклад, підклас 4 класу 1 треба позначати «1-04»).

Номерам класів та підкласів має передувати аббревіатура «ЛОС» або МКПЗ, редакція, яка має бути позначена арабськими цифрами у круглих дужках (на 2021 р. – 13) та «Кл.». Якщо треба позначити номери кількох класів чи підкласів для того самого депонування чи реєстрування, класи треба відокремлювати крапками з комами, а підкласи – комами.

*Наприклад:* МКПЗ (12) Кл. 8-05, 08; 11-01.

### **7.4.4. Методи та засоби патентного пошуку**

#### **Мета та види патентного пошуку**

*Пошук інформації* – це сукупність дій, які забезпечують виявлення і відбір за визначеними ознаками інформації (документів) з інформаційного масиву на будь-яких носіях та виконуються за певними правилами. Пошук здійснюється згідно з пошуковим запитом, в якому сформульовано умови релевантності.

*Релевантність* – відповідність результатів пошуку певній інформаційній потребі.

*Патентний пошук* – різновид інформаційного пошуку, тобто регламентована процедура відбору з масиву патентної документації відповідних документів або інформації за однією або декількома ознаками (критеріями пошуку).



*Мета патентного пошуку* – визначення доцільності та можливості одержання чи надання правової охорони; встановлення рівня техніки; визначення обсягу прав власника охоронного документа; визначення умов реалізації прав власників охоронних документів.

Розглянемо види патентного пошуку [12]:

– *тематичний патентний пошук* – цей вид пошуку ще називають *предметним*, його використовують для виявлення об'єктів промислової власності, що стосуються досліджуваного питання (досліджуваної галузі), залежно від тематики та виду об'єкта промислової власності за допомогою елементів інформаційно-пошукової мови, наприклад індексів рубрик МПК;

– *іменний патентний пошук* – пошук патентної інформації з використанням довідково-пошукового апарату за відомим найменуванням фірми або іменем (прізвищем) заявника та (або) власника охоронного документа. Цей вид пошуку ще називають *фірмовим*. Іменний пошук здійснюють з метою контролю діяльності конкурентів, а також як один із попередніх етапів тематичного пошуку (за найменуванням фірми-власника охоронного документа встановлюються номери виданих патентів (свідоцтв) та класифікаційних індексів);

– *нумераційний патентний пошук* – пошук патентної інформації з використанням довідково-пошукового апарату за номером патентного документа (номер акцептованої заявки, номер основного або додаткового охоронного документа, номер основної, додаткової або попередньої заявки, дата подання заявки, дата акцептації, дата видачі охоронного документа, найменування або код країни пріоритету, дата пріоритету, номер пріоритетної заявки, дата викладки заявки, дата публікації заявки (патенту), дата публікації акцептованої заявки, код виду патентного документа тощо).

## **Патентний пошук з використанням мережі Інтернет**

У наш час найбільш зручним засобом доступу до світових патентно-інформаційних ресурсів є Інтернет. Пов'язано це з тим, що більшість патентних відомств країн світу надало користувачам мережі

Інтернет право безкоштовного доступу до своїх патентних фондів, який був раніше суто службовою інформацією для експертів патентних відомств під час визначення рівня техніки для проведення експертизи заявлених об'єктів на новизну.

### • Пошук у базі даних Укрпатенту



*Спеціальна інформаційна система (СІС) – пошукова система українського патентного відомства, яка працює з березня 2020 р. та містить 718 109 документів (на 25.03.2020 р.).*

Режим доступу: <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/>

Спеціальна інформаційна система створена для здійснення пошуку як серед опублікованих заявок, так і серед усіх зареєстрованих об'єктів промислової власності, тобто СІС – спільна база даних для винаходів / корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів та послуг. Мова – українська, є можливість зміни мови інтерфейсу на англійську. У СІС є три пошукових механізми – простий, розширений, пошук за сповіщеннями.

*Простий пошук.* Пошукова форма має спрощений вигляд, користувач має змогу виконати пошук за спільними параметрами (бібліографічними даними) для усіх видів об'єктів промислової власності. Пошук відбувається за всіма реєстрам об'єктів промислової власності.

*Розширений пошук.* Надає можливість обмежити пошук за видом об'єкта промислової власності, юридичним статусом об'єкта, і залежно від обраних виду об'єкта та юридичного статусу обрати пошуковий параметр, за яким необхідно здійснити пошук. Крім цього, користувач має змогу використовувати логічні оператори під час введення значення параметра пошуку [14].

*Пошук за сповіщенням.* Дозволяє знайти відомості про об'єкти промислової власності, за якими за заданий проміжок часу в офіційному бюлетні «Промислова власність» було опубліковано сповіщення заданого типу [14].

## • Пошук у базі даних Роспатенту



Інформаційно-пошукова система, яка вміщує патентну документацію Російської Федерації з 1994 р. та реєстр авторських свідоцтв з 1924 по 1993 р. включно.

Режим доступу: <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/>

Основний недолік – повний доступ є платним. На безоплатній основі доступний досить значний масив інформації, зокрема, реферативна база даних і повнотекстовий реєстр винаходів та корисних моделей, реєстр опублікованих заявок на винахід, бази даних промислових зразків (останній бюлетень), товарних знаків (два останні бюлетні). Для названих об'єктів, пошук може бути проведений у будь-якій із безкоштовних баз даних:

- за пошуковим терміном у назві (та (або) для винаходів / корисних моделей переліку суттєвих ознак);
- за даними з будь-якого бібліографічного поля документа;
- за будь-яким поєднанням термінів та (або) бібліографічних даних.



*Espacenet* пропонує безкоштовний доступ до інформації щодо винаходів та інших технічних об'єктів інтелектуальної власності з 1782 р. по сьогоднішній день, що нараховує приблизно 110 млн патентних документів зі всього світу (понад 90 країн світу та міжнародних організацій).

Режим доступу: <https://worldwide.espacenet.com/>  
<https://ru.espacenet.com/> (російськомовний інтерфейс)

*Espacenet* містить такі пошукові інструменти:

- *інтелектуальний пошук* – дозволяє здійснювати пошук за термінами, які містяться у бібліографічних даних документа (ім'я, назва організації, ключове слово тощо);
- *розширений пошук* – дозволяє здійснювати пошук за декількома полями одночасно (не більше 10 термінів у полі). Праворуч від кожного поля наведено приклад введення пошукових термінів.



Інструментальні засоби інформаційного порталу для вільного доступу, а саме:

Глобальна база даних щодо брендів:

<https://www3.wipo.int/branddb/en/> (торговельні марки).

Глобальна база даних щодо зразків: <https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/#> (промислові зразки).

PATENTSCOPE: <http://patentscope.wipo.int> (дозволяє здійснювати пошук у більш ніж 50 національних і регіональних фондів, які включають 83 млн патентних документів, зокрема й 3,7 млн опублікованих міжнародних заявок на патент (РСТ)).

Має чотири види пошуку:




- простий,
- розширений,
- за комбінацією полів,
- розширений міжмовний запит.

Має гнучкі пошукові можливості: необмежену кількість пошукових термінів, режим розширеного крос-мовного запиту, пошук як за бібліографічними даними, так і за повними текстами патентних документів. Крім того, має функцію аналітичних процедур в автоматичному режимі та доступ до патентних сімейств заявок РСТ.

Особливості інструментів та можливостей пошуку за всіма базами даних згруповано у табл. 7.6.

Таблиця 7.6

## Інструменти та можливості пошуку

Портал				
Логічні оператори	TA, ABO, HE, TA HE, ABO HE	AND, OR, NOT, WITHIN N, ADJ N «>, <, -» Арифметичні оператори	AND, OR, NOT	NEAR, BEFORE, AND, OR, NOT1
Спеціальні знаки (учічення)	* замінює один та більше символів ? замінює один символ «» для пошуку словосполучень ( ) використується для зміни пріоритету в умові пошуку	* замінює один або декілька символів, чи жодний символ ( ) перевага в порядку виконання операторів «» для точного пошуку словосполучення [ ] включає один із переліку символів (цифр) у дужках	* більше одного символа ? один символ або його відсутність # тільки один символ ( ) пріоритет виконання у запиті Приклади задання діапазону дат: 2000:2001, або 2000_2001, або «2000 2001»	* замінює будь-яку кількість символів ? один символ ~ у кінці слово сполучення «» для пошуку слово сполучень
Особливості баз даних	Використання одного запиту для здійснення пошуку серед опублікованих заявок та державних реєстрацій усіх об'єктів промислової власності. Обмеження пошуку, створюючи додаткові пошукові умови. Дані про правовий статус документа	Працює в режимі stemming Доступ до реєстрів повнотекстових документів РФ, СРСР	Відомості щодо патентних сімейств. Доступ до списку документів, на які посилається заявник знайденого документа та експертиза. Доступ до списку документів, які посилаються на знайдений документ. Дані про правовий статус документа. Машинний переклад	Працює в режимі stemming. Статистична обробка та аналіз даних. Багатомовний інформаційний пошук. Пошук за хімічною структурою

\* Режим stemming – відсікання від слова закінчень і суфіксів, щоб решта, корінь (stem), була однаковою для всіх граматичних форм слова.



## 7.5. Патентні дослідження

Згідно з ДСТУ 3575-97 [15] проведення патентних досліджень є обов'язковим для суб'єктів господарської діяльності, які діють в Україні і повністю або частково фінансуються із державного бюджету. Між тим приватні особи й компанії також проводять патентні дослідження, оскільки це дозволяє визначити патентну ситуацію, об'єктивно оцінити технічний рівень і конкурентоспроможність власних або використовуваних технічних розробок.

Об'єкт господарської діяльності, до якого належать продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин, рослин і тварин), спосіб, позначення товарів і послуг, є частиною продукції – матеріального результату трудової діяльності або виробничих процесів, що має також корисні властивості та призначений для використання споживачем.

Розглянемо *види робіт під час патентних досліджень*:

- визначення патентоспроможності об'єкта господарської діяльності;
- визначення патентної ситуації (використання прав);
- виявлення порушень прав власників на об'єкти права інтелектуальної власності.

*Порядок проведення патентних досліджень* такий:

- визначення предмету пошуку;
- визначення мети пошуку;
- визначення держав пошуку інформації;
- визначення класифікаційних індексів;
- визначення ретроспективності пошуку;
- вибір джерел інформації;
- пошук та обробка інформації;
- оформлення звіту про дослідження.

Відповідно до ДСТУ 3575–97 суб'єкт господарської діяльності виконує патентні дослідження протягом життєвого циклу об'єкта господарської діяльності.



**Життєвий цикл об'єкта господарської діяльності** – це сукупність взаємопов'язаних процесів його створення, використання та послідовного удосконалення.

У ДСТУ 3278-95 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво» регламентовано стадії, з яких складається життєвий цикл:

- дослідження та обґрунтування розробки;
- розроблення продукції;
- виробництво продукції;
- експлуатація (споживання) або застосування продукції.

Кожна стадія життєвого циклу являє собою творчий або виробничий процес, який виконується суб'єктом господарської діяльності та, природно, закінчується створенням відповідної продукції, що має корисні властивості й призначена для використання споживачами [12].

Стадія **«Дослідження та обґрунтування розробки»** триває від виникнення задуму до обґрунтування можливості та доцільності його втілення.

На цій стадії здійснюють такі види робіт: визначення патентоспроможності об'єкта господарської діяльності та визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності.

Кінцевим результатом цієї стадії є прогноз, програма, план створення об'єкта господарської діяльності, тематичний план суб'єкта господарської діяльності [12].

Стадія **«Розроблення об'єкта господарської діяльності»** полягає у зміні стану об'єкта господарської діяльності від формулювання вимог технічного завдання на створення (модернізацію) об'єкта господарської діяльності до втілення їх у нових (модернізованих) дослідних зразках, матеріалах, послугах, тобто до їх матеріалізації.

Слід зауважити, що об'єкти господарської діяльності, розроблені на цій стадії, не повинні порушувати права власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності.

На цій стадії життєвого циклу об'єкта господарської діяльності з урахуванням попередніх результатів продовжується проведення

патентних досліджень у складі таких робіт: формування замовлення виконавцям, проектування, вибору напрямів дослідження в разі створення нових і модернізації наявних об'єктів господарської діяльності, науково-технічного співробітництва, придбання обладнання та ліцензій, продажу, експонування на виставках, ярмарках, продажу ліцензій, правової охорони об'єктів промислової власності. Виконання патентних досліджень здійснюють у такому обсязі: визначення патентоспроможності об'єкта господарської діяльності; визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності; виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності.

Остаточним результатом цієї стадії є: науково-технічні звіти, технічна документація, до якої належать конструкторська, технологічна, програмна документація тощо; дослідні зразки; нові речовини; матеріали; технологічні процеси у формі охоронних документів, ноу-хау та ліцензійних договорів [12].

Стадія «**Виробництво об'єкта господарської діяльності**» – це процес організації та виготовлення об'єкта господарської діяльності, який залежно від методу виготовлення та обсягу випуску об'єкта господарської діяльності має різновиди. Патентні дослідження на цій стадії виконуються суб'єктом господарської діяльності (власником оригіналів технічної документації) з урахуванням попередніх результатів. У процесі постановки об'єкта господарської діяльності на виробництво вони передбачають вирішення питань матеріального і технологічного забезпечення виробництва, придбання обладнання та ліцензій, обсягу впровадження об'єктів промислової власності, які використані в об'єкті господарської діяльності, підтримання чинності одержаних на попередній стадії охоронних документів, забезпечення правової охорони нових об'єктів промислової власності, які можуть з'явитись під час виробництва об'єкта господарської діяльності.

Остаточним результатом цієї стадії є об'єкт господарської діяльності, призначений для реалізації [12].

На стадії «**Експлуатація (споживання) або застосування об'єкта господарської діяльності**» суб'єктом господарської діяльності

реалізується, підтримується та відновлюється якість об'єкта господарської діяльності на таких етапах, з яких складається ця стадія: введення в експлуатацію, використання за призначенням, зберігання у процесі експлуатації, транспортування у процесі експлуатації, технічне обслуговування, поточний та середній ремонт, припинення експлуатації, списання (передавання, утилізація, знищення).

Для забезпечення виконання наведених робіт суб'єкт господарської діяльності продовжує роботи, пов'язані з визначенням патентоспроможності об'єкта господарської діяльності та ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності.

На цій стадії можуть виникати нові задуми, що приводять до появи нових об'єктів господарської діяльності, щодо яких розпочинається свій життєвий цикл.

Отже, викладене свідчить про тісний взаємозв'язок між життєвим циклом об'єкта господарської діяльності та видами робіт під час проведення патентних досліджень, регламентованих ДСТУ 3575-97 (табл. 7.7).

Таблиця 7.7

**Взаємозв'язок життєвого циклу об'єкта господарської діяльності  
з видами робіт та заповненням форм основної частини звіту  
про патентні дослідження\***

Види робіт під час проведення патентних досліджень	Стадії життєвого циклу ОГД**			
	Дослідження та обґрун- тування розробки	Розроблення ОГД	Виробництво ОГД	Експлуатація (споживання) або застосу- вання ОГД
Визначення патентоспро- можності ОГД	Г.1.1– Г.1.4	Г.1.1– Г.1.5	Г.1.1– Г.1.4 Г.1.5 (за необхідності)	Г.1.1– Г.1.4 Г.1.5 (за необхідності)
Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності	Г.2.1– Г.2.5	Г.2.1– Г.2.5	Г.2.1– Г.2.5	Г.2.1– Г.2.5

Види робіт під час проведення патентних досліджень	Стадії життєвого циклу ОГД**			
	Дослідження та обґрунтування розробки	Розроблення ОГД	Виробництво ОГД	Експлуатація (споживання) або застосування ОГД
Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності	–	Г.3.1– Г.3.3	–	–

\* Дані взято з [12].

\*\* ОГД – об'єкт господарської діяльності.

## 7.6. Патентний формуляр

Згідно з п. 4.10 ДСТУ 3575-97 [16] патентний формуляр складається з використанням матеріалів звіту про патентні дослідження. Відомості, що наводяться у патентному формулярі на момент його подання, повинні відображати результати патентних досліджень на дату останніх за хронологією джерел інформації про об'єкти промислової власності.

Патентний формуляр містить чотири розділи – форми Б.1 – Б.4.

У форму Б.1 заносять загальні відомості щодо об'єкта господарської діяльності, де зазначають: його призначення та галузь використання, дату закінчення розроблення об'єкта господарської діяльності, дату освоєння об'єкта господарської діяльності у виробництві та перелік провідних держав щодо об'єкта господарської діяльності.

Форма Б.2 містить результати попередньо проведених патентних досліджень, на які складено звіт. Основою для заповнення форми Б.2 патентного формуляра є відомості, що містяться у формах розділу Г.3 «Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності». У формі Б.2 вказують державу(и) перевірки, щодо якої(их) проводилося виявлення порушення прав, а також результати перевірки щодо таких об'єктів про-

мислової власності, як винахід (графа 2), корисна модель (графа 3), промисловий зразок (графа 4), знак для товарів і послуг (графа 5) з наданням висновків щодо порушення прав. «Так» – якщо об’єкт перевірки підпадає під дію чинного охоронного документа.

У формі Б.3 вказують найменування та позначення об’єкта господарської діяльності, його складових частин, які підлягають порівняльному аналізу та які підпадають під дію чинних охоронних документів. Дані для заповнення форми Б.3 зазначають зі звіту про патентні дослідження з форм Г 3.2 та Г 3.3. Якщо не було виявлено охоронних документів, під дію яких підпадає об’єкт господарської діяльності, вказують «не виявлено».

У формі Б.4 зазначають дані про ситуацію із правової охорони об’єкта господарської діяльності та (або) його складових частин, на які одержані охоронні документи.

Патентний формуляр виконують на аркушах білого паперу формату А4. В оформленому патентному формулярі мають бути заповнені всі графи. Титульний лист є обов’язковим і виконується відповідно до дод. А стандарту [16] (табл. 7.8).

Таблиця 7.8

**Відповідність форм патентного формуляра формам звіту  
про патентні дослідження\***

Патентний формуляр ДСТУ 3574-97		Звіт про патентні дослідження ДСТУ 3575-97	
Форма	Графа	Форма	Графа
Б.2	1	Г3.3	1
	2	Г3.3	2,3,4
	3	Г3.3	2,3,4
	4	Г3.3	2,3,4
	5	Г3.3	2,3,4
Б.3	1	Г3.2	1
	2	Г3.3	1,3
	3	Г3.3	3
Б.4	1	Г3.2	1
	2	Г2.4	2
	3	Г1.1.5	7
		Г2.4	2

\*За п. 5.5 [16].

## **Запитання для самоконтролю**

1. Дайте характеристику поняття «творчість».
2. Що є результатом інтелектуальної діяльності?
3. Назвіть результати творчої інтелектуальної діяльності.
4. У чому полягає необхідність методів активізації творчої діяльності?
5. Дайте характеристику поняття «Психологічна інерція».
6. Які методи активізації творчої діяльності Вам відомі?
7. Дайте характеристику евристичним методам технічної творчості.
8. Дайте характеристику комп'ютерним методам пошуку.
9. Охарактеризуйте системні методи технічної творчості.
10. Назвіть спеціалізовані методи технічної творчості.
11. Чим різниться теорія рішень винахідницьких задач від інших методів?
12. Наведіть декілька евристичних прийомів.
13. Які Ви знаєте фізичні ефекти?
14. Як називають сукупність патентних документів, опублікованих в різних країнах або регіонах, що стосуються одного винаходу?
15. Які із патентних баз даних містять аналітичні інструменти?
16. Яка діюча патентна класифікаційна система сумісна з Міжнародною патентною класифікацією?
17. Яка із патентних баз даних містить інформацію про патентні сімейства?
18. Які документи належать до вторинної патентної документації?
19. На якій стадії життєвого циклу ОГД виконують всі роботи згідно з ДСТУ 3575-97?
20. На якій стадії виконують роботи щодо визначення ситуації про використання прав на об'єкти промислової власності?
21. Яким терміном називають відповідність змісту документів інформаційному запиту та інформаційній потребі?
22. Який тип патентних документів включає інформацію про чинність охоронного документа?
23. Яка із розглянутих патентних баз даних працює в режимі «stemming»?



## **Розділ 8. Правова охорона результатів науково-технічної творчості**

### **8.1. Порядок набуття прав на винаходи і корисні моделі**

#### **8.1.1. Загальні положення законодавства щодо винаходів та корисних моделей**

Забезпечення охорони прав на винаходи та корисні моделі є основною умовою збагачення національного економічного і науково-технічного потенціалу. При цьому їх створенню має передувати необхідність (потреба), інакше кажучи, зацікавленість потенційного споживача.

Відносини, що виникають у зв'язку із набуттям і здійсненням прав власності на винаходи та корисні моделі в Україні, регулюють відповідно до ЦК України, Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Правил складання заявки на винахід та заявки на корисну модель, Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, і міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України: Паризької конвенції про охорону промислової власності, Договору про патентну кооперацію, Договору про патентне право.

Набуття права інтелектуальної власності на винаходи та корисні моделі за умови дотримання вимог патентоспроможності засвідчується патентом. Патент має територіальну дію.

Строк чинності майнових прав є обмеженим. Ці права діють лише за умови підтримання чинності патенту. Строк дії патенту України на винахід та, відповідно, майнових прав становить 20 років від дати подання заявки до НОІВ на адресу Укрпатенту. Якщо заявка подана на підставі міжнародної заявки, то строк чинності майнових прав відліковується з дати подання міжнародної заявки. Строк дії патенту на корисну модель – 10 років. Строк дії патенту на секретний винахід

і патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного Законом строку дії охорони винаходу або корисної моделі.

Відповідно до ст. 27<sup>1</sup> Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18], володілець патенту на винахід, об'єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право, за клопотанням та після сплати відповідного збору, на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони. Строк додаткової охорони не може перевищувати п'яти років.

Права інтелектуальності на винаходи і корисні моделі можуть бути достроково припинені. Після дострокового припинення дії майнових прав або сплину строку їх дії будь-хто має право на їх вільне безоплатне використання.

### ***8.1.2. Поняття винаходу і корисної моделі***

**Винахід (корисна модель)** – результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18]). Пункт 6.6.2 Правил складання заявки на винахід та заявки на корисну модель [19] вимагає, щоб винаходи та корисні моделі, тобто певні знання, були спрямовані на вирішення технічної задачі (проблеми) для досягнення технічного результату.

**Секретний винахід (корисна модель)** – винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

**Група винаходів** – група об'єктів, пов'язана єдиним винахідницьким задумом, якщо наявний технічний взаємозв'язок між цими об'єктами, що виражається однією або сукупністю однакових чи відповідних суттєвих ознак, сукупність яких визначає внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів.

**Службовий винахід (корисна модель)** – винахід (корисна модель), створений працівником у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва й обладнання роботодавця.

**Службові обов'язки** – зафіксовані у трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі);

**Доручення роботодавця** – видане працівникові у письмовій формі завдання, яке безпосередньо стосується специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

### **8.1.3. Об'єкти винаходів і корисних моделей**

Згідно зі ст. 6 розд. II Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18] об'єктом винаходу, якому надається правова охорона, може бути продукт та (або) процес (спосіб). Об'єктом корисної моделі – пристрій або процес (спосіб) винаходу або корисної моделі, продукт, процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

**Продукт як об'єкт технології** – це матеріальний об'єкт як результат діяльності людини. Такими продуктами, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина (п. 2.3.1 Правил складання заявки на винахід та заявки на корисну модель) [19].

**Пристрій** – сукупність технічних засобів, окремий засіб чи його складова, призначені для виконання однієї або кількох заданих функцій [24].

У п. 10.1 Правил складання заявки на винахід та заявки на корисну модель наведено ознаки, що характеризують об'єкт «пристрій»:

наявність конструктивного(-них) елемента(-ів), наявність зв'язків між елементами, взаємне розміщення елементів, форма виконання елемента (-ів), зв'язків між елементами або пристрою в цілому, матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента тощо [19].

**Речовина** – вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок. До речовин як об'єктів винаходу належать індивідуальні хімічні сполуки, індивідуальні сполуки з невідзначеною структурою, об'єкти генної інженерії, композиції, продукти ядерного перетворення тощо.

Ознаки, що характеризують об'єкт «речовина», залежно від виду зазначені у п. 11.1 Правил складання заявки на винахід та заявки на корисну модель [19]. Одним із найпоширеніших у цій групі продуктів є композиція. Ознаками, що характеризують об'єкт «композиція», є якісний склад, кількісний склад, структура композиції, структура інгредієнтів.

**Штам** – це сукупність клітин, що мають спільне походження і характеризуються однаковими стійкими ознаками [26]. До штамів як об'єктів винаходу належать індивідуальні штами мікроорганізмів, індивідуальні штами культур клітин рослин або тварин, консорціуми мікроорганізмів.

**Біологічний матеріал** – матеріал, що містить генетичну інформацію та може самовідтворюватися чи бути відтвореним у біологічній системі (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18]).

**Процес (спосіб)** як об'єкт технології – це дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Для характеристики об'єкта винаходу «процес» використовують такі ознаки: наявність дії або сукупності дій, порядок виконання таких дій у часі, умови виконання дій тощо [19].

У практиці трапляються випадки, коли заявляються процеси, за якими дії виконуються над матеріальними об'єктами за допомогою

матеріальних об'єктів, однак ці об'єкти не є продуктами, у такому випадку ці процеси не можуть отримати правової охорони як винаходи (корисні моделі). Наприклад, процеси проведення масажу, коли певні маніпуляції над тілом пацієнта здійснюються руками масажиста. Тіла пацієнта та масажиста, а також їх частини не вважають продуктами, оскільки вони є результатом природного процесу, а не результатом праці людини [12].

Згідно з п. 6 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18] чинність майнових прав патенту на винахід, виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

#### **8.1.4. Об'єкти, що не визнаються винаходами (корисними моделями)**

Деяким об'єктам не надається правова охорона. Відповідно до ст. 6, ч. 3 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» до таких об'єктів належать:

- продукти біологічних у своїй основі процесів відтворення рослин і тварин;
- способи лікування та діагностики (окрім речовин / композицій, які при цьому застосовуються);
- процеси клонування людини;
- процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
- використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
- процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених унаслідок такого процесу;
- людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Дія цього положення не впливає

на надання правової охорони винаходу, об'єктом якого є елементи людського організму поза організмом, або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;

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

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

Також не відповідають поняттю «винахід (корисна модель)», якщо виступають як самостійні, такі об'єкти:

– відкриття, наукова теорія, математичний метод;

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

– комп'ютерна програма;

– форма подання інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп'ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій);

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

Якщо на законодавчому рівні заборонено комерційне використання об'єкта, якого немає в переліку таких, на які не поширюється правова охорона, то це не впливає на надання правової охорони такому об'єкту (ст. 6, ч. 3 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).



### **8.1.5. Суб'єкти права: їх права та обов'язки**

Право подання заявки на одержання патенту на винахід (корисну модель) мають згідно зі ст. 8-10 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18] такі фізичні та юридичні особи: винахідник(и); роботодавець винахідників, у разі створення службового винаходу (корисної моделі); правонаступники винахідника(ів) або роботодавця.

**Винахідник(и)** – людина (люди), інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель). Винахідники, які створили винахід (корисну модель) спільною працею, мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.

Крім того, в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначене коло осіб, які не визнаються винахідниками – фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу під час його створення і (або) оформлення заявки.

**Роботодавець винахідника(ів)** – особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом).

У випадку створення службового винаходу (корисної моделі) винахідник повинен повідомити про це роботодавцеві у письмовій формі із викладенням опису, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) досить зрозуміло й повно. Роботодавець протягом чотирьох місяців від дати отримання повідомлення від винахідника має прийняти рішення про подання заявки на отримання патенту до Укрпатенту чи передачу цього права іншій особі, або про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації (у разі його невикористання строк не повинен перевищувати чотирьох років). У зазначений строк (чотири місяці) роботодавець повинен укласти із винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому або його правонаступнику винагороди.

Якщо роботодавець не виконає зазначених вище вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід

(корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника, а за роботодавцем залишається першочергове право на придбання ліцензії.

Також слід зазначити, що відповідно до ст. 429-430 ЦК України [17] майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору або на замовлення, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

**Правонаступник винахідника або роботодавця** – фізичні / юридичні особи, до яких відповідні права переходять відповідно до закону чи договору.

### **Права та обов'язки, що впливають із патенту на винахід**

Набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом (ст. 462 ЦК України [17]). Права, що впливають з патенту, є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації (ст. 465 ЦК України [17]).

Винахіднику (фізичній особі) належать **особисті немайнові права**, які є невідчужуваними й охороняються безстроково. У ст. 423 ЦК України [17] визначено, що особистими немайновими правами інтелектуальної власності є право на визнання людини винахідником об'єкта права інтелектуальної власності; право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності; інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Законом визначено такі **особисті немайнові права**: винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (ст. 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18]); винахідник має право вимагати, щоб його не згадували як винахідника його винаходу в будь-якій публікації Укрпатенту [18, ст. 12].

Необхідно розрізняти особисті немайнові права на винахід (корисну модель) і майнові права. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності.

Так, ст. 424 ЦК України [17] визначено, що *майновими правами інтелектуальної власності* є такі: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності (винаходу); виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (винаходу); виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання; інші майнові права, встановлені законом.

Відповідно до розд. V ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18] використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

– виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

– застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди володільця патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

При цьому продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), а процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну їх ознаку, включену до незалежного пункту формули, або ознаку, еквівалентну їй.

Якщо патент винаходу (корисної моделі) належить кільком особам, їх взаємовідносини під час використання визначаються угодою між ними. Якщо такої угоди немає, кожний володільць патенту може використовувати винахід (корисну модель) на власний розсуд, але жодний з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності

на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших володільців патенту.

Виключні права володільця патенту на секретний винахід (корисну модель) обмежуються Законом України «Про державну таємницю» та рішеннями Державного експерта.

### **Обов'язки, що впливають з патенту**

Володільць патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що впливає з патенту [18, ст. 29].

*Обмеження майнових прав на винахід (корисну модель) можливе* (ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18]):

– у судовому порядку, якщо винахід (корисна модель) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено;

– з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі).

Такий дозвіл надається зважаючи на конкретні обставини, обсяг і тривалість визначаються метою наданого дозволу, надається переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку, відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано. При цьому володільцю патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) та не позбавляє володільця права надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) іншим особам. (ч. 3 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18]).

## **Право попереднього користувача**

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

Право попереднього користувача обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки. Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснено значну і серйозну підготовку такого використання.

### **8.1.6. Умови надання правової охорони винаходам (корисним моделям)**

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності (ст. 6 [18]). *Патентоздатність винаходу (корисної моделі)* – це сукупність ознак технічного рішення, які є необхідними та достатніми для набуття прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель).

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним, а корисна модель – якщо вона є новою і промислово придатною.

***Винахід (корисну модель) визнають новим***, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо, тобто висновок про відсутність новизни має ґрунтуватися лише на одному джерелі інформації. При цьому рівень техніки включає всі відомості,

які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Укрпатенту або до дати пріоритету (якщо він заявлений).

На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом шести місяців до дати подання заявки до Укрпатенту або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

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

*Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки.*

У ст. 7 ч. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18] наведено приклади винаходів, які явно впливають з рівня техніки. Такими можуть бути «нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю».

### **8.1.7. Порядок одержання патенту: дата подання заявки, пріоритет заявки, відкликання та зміна заявки**

Щоб одержати патент, слід дотримуватися певних правил.

#### **Дата подання заявки**

Для одержання патенту України на винахід (корисну модель) особа, яка має на це право, подає до Укрпатенту заявку. Під заявкою розуміють сукупність документів, необхідних для видачі патенту.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18] та п. 2.4 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель [20] як дату одержання заявки встановлюють дату подання заявки за таких умов:



– до Укрпатенту надійшли документи, що містять принаймні: заяву в довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою; відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою;

– за подання заявки сплачено відповідний збір, документ про сплату якого надійшов до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців після її подання (може бути продовжений на шість місяців за умови сплати збору).

У випадку подання опису винаходу іноземною мовою для збереження дати подання заявки переклад опису українською мовою повинен надійти до Укрпатенту протягом двох місяців від дати подання заявки.

Якщо матеріали заявки не відповідають установленим вимогам або в заявці бракує частини опису чи немає матеріалів, на які є посилання (наприклад, креслення), заявнику негайно надсилається про це повідомлення для усунення невідповідностей протягом двох місяців.

Якщо виправлення надійдуть до Укрпатенту у встановлені строки, то датою подання заявки буде дата одержання Укрпатентом виправлень.

Коли виправлення або переклад, або документ про сплату збору за подання заявки не надійдуть у встановлені строки, заявку вважають неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Для іноземних заявників передбачена можливість самостійно, без представника, вчиняти дії для встановлення дати подання заявки, а саме подавати заявку та надавати копії раніше поданої та попередньої заявки, сплачувати збори та державне мито, одержувати розписки та повідомлення щодо будь-якої з вищезазначених дій за умови зазначення в матеріалах заявки адреси для листування на території України. Проте вже у ст. 16 ч. 13 зазначено, що протягом двох місяців має надійти повідомлення про призначення представника та адреси для листування, інакше заявка буде вважатися відкликаною.

## **Пріоритет заявки**

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Укрпатенту чи до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет, за умови подання заяви про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію протягом трьох місяців від дати подання заявки до Укрпатенту [18, ст. 15].

Пріоритет поширюється лише на ознаки винаходу (корисної моделі), зазначені в попередній заявці. Якщо деяких ознак винаходу (корисної моделі) немає у формулі попередньої заявки, то для надання пріоритету досить, щоб ці ознаки були точно вказані в описі.

## **Відкликання та зміна заявки**

Відповідно до ст. 17, 18 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18]:

– заявник має право *відкликати* заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про видачу патенту або до дати сплати державного мита за видачу патенту на винахід (корисну модель);

– заявник має право перетворити із збереженням встановленої дати подання заявки або дати пріоритету (за умови сплати збору) заявку на видачу патенту на винахід на заявку на корисну модель і навпаки у будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту або про відмову в його видачі.

### **8.1.8. Тимчасова правова охорона, публікації про видачу патенту, реєстрація патенту, видача патенту**

В українському й міжнародному законодавстві зафіксовано умови правової охорони патенту.

## **Тимчасова правова охорона**

Відповідно до п. 16 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18] після закінчення 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету, Укрпатент публікує у бюлетені визначені ним відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

За клопотанням заявника та сплати відповідного збору відомості про заявку публікують раніше зазначеного строку.

Опубліковані відомості про заявку на патент на винахід надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані. Така тимчасова охорона надає заявнику право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки, при цьому компенсація може бути одержана тільки після отримання заявником патенту.

Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа за умови сплати відповідного збору має право ознайомитися з матеріалами заявки та протягом шести місяців від дати публікації подати до Укрпатенту мотивоване заперечення проти заявки.

Припиняється тимчасова охорона після публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.

Відомості про заявку на державну реєстрацію корисної моделі та про заявку, що містить відомості, віднесені до державної таємниці, не публікуються.

## **Реєстрація патенту**

На підставі рішення про видачу патенту та наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікації про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до реєстру. Документи про сплату державного мита та збору за публікацію повинні надійти до Укрпатенту

протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту. Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на шість місяців, за умови подання клопотання та сплати відповідного збору.

### **Публікації про видачу патенту**

Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід (корисну модель) Укрпатнет публікує у бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту.

Не пізніше трьох місяців від дати опублікування відомостей про видачу патенту Укрпатент публікує опис до патенту, що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної моделі).

Відомості про видачу патенту на секретний винахід і на секретну корисну модель не публікують.

### **Видача патенту**

Видача патенту здійснюється НОІВ у місячний строк після його державної реєстрації. Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного й того самого патенту мають кілька осіб, їм видається один патент. Патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності.

У випадку втрати чи псування патенту його власнику видається дублікат патенту в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За видачу дубліката патенту сплачується збір.

## **8.2. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід (корисну модель)**

Наведемо перелік матеріалів для подання заявки на винахід (корисну модель) в Україні.

**Заявка** – сукупність документів, необхідних для видачі Укрпатентом патенту України на винахід чи патенту України на корисну модель (п. 1.2 [19]).

Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про видачу патенту на винахід чи на корисну модель; опис винаходу (корисної моделі); формулу винаходу (корисної моделі); креслення (якщо на них є посилання в описі); реферат.

Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник. За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу. Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого електронного підпису (ст. 12. п. 1 [18]).

### **8.2.1. Загальні вимоги до документів заявки**

Загальні вимоги до документів заявки визначено у міжнародному та вітчизняному законодавстві.

### **Вимоги до оформлення (п. 3 [19])**

Документи заявки у паперовій формі (заяву, опис, формулу, креслення, реферат) подають у трьох примірниках. Документи, які потребують перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, а їх переклад – у трьох примірниках відповідно до п. 3.2 Правил складання заявки на винахід та заявки на корисну модель [19].

Усі документи друкують шрифтом чорного кольору на білих аркушах формату А4 лише з одного боку з розміщенням рядків паралельно меншому боку аркуша. Кожний документ починають на окремому аркуші з окремою нумерацією. Нумерують аркуші документів арабськими цифрами, починаючи з другої сторінки.

Мінімальний розмір полів аркушів становить:

– для опису, формули, реферату – ліве 25 мм, інші – 20 мм;

– для креслення – ліве, верхнє – 25 мм, праве – 10 мм, нижнє – 15 мм.

Текст опису, формули винаходу (корисної моделі) і реферату друкують через 2 інтервали або через 1,5 інтервалу при комп'ютерному наборі з висотою літер не менше ніж 2,1 мм.

Допускається вписувати у тексті чорнилом, пастою або тушшю чорного кольору специфічні символи або хімічні формули.

У матеріалах заявок можуть бути використані математичні формули або символи, при цьому усі літерні позначення, які є у формулі, мають бути розшифровані у порядку їх використання у формулі.

Математичні позначення, наприклад «<»», «>», «=», «-» та ін., дозволено використовувати виключно в математичних формулах і виразах.

Заявник підписує такі документи заявки: заяву, опис, формулу.

### **Загальні вимоги до змісту документів заявки (п. 4 [19])**

Документи заявки не повинні містити матеріалів, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності й моралі, зневажливих висловлювань щодо винаходу (корисної моделі) та результатів діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, які не стосуються або не є необхідними для визнання документів заявки такими, що відповідають вимогам Правил складання заявки на винахід та заявки на корисну модель [19].

У матеріалах заявки потрібно застосовувати стандартизовані терміни і скорочення та (або) загальноживані в науковій і технічній літературі. Якщо терміни або позначення не є загальноживаними, необхідно пояснити їх значення, а умовні позначення розшифрувати.

Необхідна умова при складанні документів заявки – єдність термінології, умовних позначень і розмірності фізичних одиниць. При цьому одиниці вимірювання фізичних величин доцільно вживати в одиницях чинної Міжнародної системи одиниць.

### **8.2.2. Вимога єдності винаходу (корисної моделі)**

Відповідно до ст. 12. п. 4 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18] заявка на винахід повинна стосува-



тись одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом, а заявка на корисну модель має стосуватися однієї корисної моделі [18].

*Вимогу єдиності винаходу* визнають дотриманою, якщо:

– заявка стосується одного винаходу (одного продукту чи способу);  
– заявка стосується одного винаходу, який охарактеризований з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів його здійснення, що не супроводжується зміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули;

– заявка стосується групи винаходів, які пов'язані єдиним винахідницьким задумом, а саме:

• один із винаходів призначений для здійснення іншого. *Наприклад:* «Спосіб... та пристрій для його здійснення»;

• один із винаходів призначений для одержання іншого. *Наприклад:* «Штам та спосіб його одержання»;

• один із винаходів призначений для використання іншого. *Наприклад:* «Речовина, яка призначена для використання у способі»;

• винаходи однакового призначення, які забезпечують одержання одного й того самого технічного результату одним і тим самим шляхом. *Наприклад:* «Пристрій (варіанти)».

*Вимогу єдиності корисної моделі* визнають дотриманою, якщо:

– заявка стосується однієї корисної моделі (продукту чи способу);  
– заявка стосується однієї корисної моделі, яка охарактеризована з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів її здійснення, що не супроводжується зміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули.

Відповідно до п. 7.3.4 [19] вимога єдності визнається порушеною, якщо заявка містить, зокрема:

– викладені як альтернатива ознаки, які не забезпечують одержання того самого технічного результату, або викладені як альтернатива групи ознак, причому кожна з альтернативних груп включає кілька функціонально самостійних ознак;

– характеристику винаходів, які стосуються об'єктів різного виду чи сукупності засобів, кожний з яких має власне призначення, а в цілому зазначена сукупність не реалізує спільного призначення.

### **8.2.3. Формула винаходу: призначення, структура, складання, особливості**

Обсяг правової охорони, що надається винаходу (корисній моделі), визначається формулою. Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його (її) суть, ґрунтуватися на описі й викладатися у визначеному порядку зрозуміло і стисло.

**Формула винаходу (корисної моделі)** – це коротке й чітке визначення суті винаходу (корисної моделі) шляхом логічного вираження об'єкта винаходу (корисної моделі) через сукупність його суттєвих ознак [27].

Суттєвими називають ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для досягнення технічного результату. Якщо ознака не впливає на досягнення зазначеного технічного результату, то така ознака є несуттєвою.

Формули винаходу (корисної моделі) мають таке призначення [23]:

- визначати межі прав власника патенту, надані йому нормативними актами;
- стисло і чітко виражати технічну суть винаходу, а саме відобразити у логічному визначенні об'єкт винаходу сукупність його суттєвих ознак;
- відрізнити об'єкт винаходу від інших об'єктів або визначити схожість об'єктів винаходу для встановлення факту використання винаходу.

### **Структура формули винаходу (п. 4 [19])**

Складання формули винаходу за прийнятою в Україні європейською системою здійснюється у вигляді одного речення, яке складається з обмежувальної та відмітної частин, розділених одна від одної виразом «..., який (яка, яке, які) відрізняється тим, що...».

В обмежувальній частині формули наводиться родове поняття, яке формується як поняття, що охоплює винахід та його найближчий аналог (прототип), відомий із загальнодоступних джерел інформації, та є найбільш близьким до винаходу засобом того ж призначення. Оскільки обмежувальна частина є родовим поняттям для винаходу та його найближчого аналога, то об'єкт у цій частині формули має бути охарактеризований за всіма суттєвими ознаками, спільними для винаходу та найближчого аналога [27].

Обмежувальна частина формули починається з назви винаходу (корисної моделі), яка також є однією з ознак, спільних із найближчим аналогом, тому назва за своєю суттю має охоплювати й найближчий аналог. Сукупність спільних суттєвих ознак з найближчим аналогом описується у формулі у взаємозв'язку і вводиться до неї, як правило, за допомогою слів «що містить», «що включає», «що складається» тощо. Важливо не допускати зазначення в обмежувальній частині ознак, спільних з кількома найближчими аналогами, треба включати спільні ознаки тільки одного найближчого аналога.

*Відмітна частина* формули містить суттєві ознаки винаходу (корисної моделі), що відрізняють рішення від найближчого аналога.

Відповідно до п. 7.3.1 Правил складання заявки на винахід та заявки на корисну модель [19] без поділу на обмежувальну та відмітну частини складають формулу винаходу (корисної моделі), яка характеризує індивідуальну сполуку, штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин, нове застосування відомого продукту чи процесу; рішення, що не має аналогів.

Також слід зазначити, що в Україні Правилами складання заявки на винахід та заявки на корисну модель [19] не заборонено викладення формули за будь-якою іншою структурою. Складання формули за європейською системою (з «виділеною новизною») є для нас традиційним і більш звичним.

### **Одноланкова формула винаходу (корисної моделі)**

Одноланкову формулу застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі), які не мають розвитку чи уточнення

щодо окремих випадків його виконання чи застосування. Одноланкова формула складається з одного незалежного пункту формули вищезазначеної структури

### **Багатоланкова формула винаходу (корисної моделі)**

Багатоланкова формула складається з кількох пунктів (ланок). У багатоланковій формулі розрізняють незалежні пункти, які мають самостійне правове значення, і залежні пункти, що не мають такого значення, а включають ознаки, що уточнюють сукупність ознак, зазначену у незалежному пункті формули, зокрема з розвитком чи уточненням окремих ознак цієї сукупності. Пункти багатоланкової формули нумерують арабськими цифрами, починаючи з «1» у порядку їх викладення.

### **Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель)**

Така формула має один незалежний пункт і принаймні один наступний за ним залежний.

Схема будови багатоланкової формули може бути різною і залежить від зв'язків між окремими пунктами (табл. 8.1).

*Таблиця 8.1*

**Варіанти будови багатоланкової формули**

<b>Схема</b>	<b>Характеристика</b>
1. Об'єкт, що містить ознаки А та В, який відрізняється тим, що додатково містить ознаки С та D	Незалежний пункт формули
2. Об'єкт за п. 1, відрізняється тим, що ознака С виконана з ознаки С <sub>1</sub>	Безпосередня підпорядкованість
3. Об'єкт за п. 1 чи 2, відрізняється тим, що ознаки С та С <sub>1</sub> виконані з використанням ознаки С <sub>2</sub>	Опосередкована підпорядкованість
4. Об'єкт за п. 1, відрізняється тим, що ознака D виконана у вигляді ознаки D <sub>1</sub>	Безпосередня підпорядкованість

*Безпосередню підпорядкованість* (п. 7.3.8 [19]) застосовують тоді, коли для характеристики винаходу (корисної моделі) в окремому випадку його виконання чи використання поряд з ознаками цього пункту необхідні лише ознаки, зазначені в незалежному пункті формули.

*Опосередковану підпорядкованість* (п. 7.3.9, 7.3.10 [19]) застосовують, якщо для зазначеної характеристики, окрім ознак незалежного пункту формули, необхідні ще й ознаки одного чи кількох інших залежних пунктів формули. У разі підпорядкованості залежного пункту декільком пунктам формули посилання на них зазначають з використанням альтернативи.

### **Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів**

Така формула має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один із винаходів групи. При цьому кожний із групи винаходів може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів, підпорядкованих відповідному незалежному.

Слід мати на увазі таке: якщо умовою об'єднання винаходу є призначення одного з об'єктів винаходу для одержання іншого (в іншому), то в першому незалежному пункті наводять характеристики того винаходу (головного), для якого призначений інший винахід. У другому незалежному пункті характеризують той об'єкт, який пов'язаний з першим і призначений для його одержання, здійснення або використання [29].

### **Складання формули винаходу (корисної моделі)**

Перед складанням формули необхідно проаналізувати галузь техніки, до якої належить об'єкт винаходу (корисної моделі); рівень техніки, виділивши інформацію про аналоги та найближчий аналог; суттєві ознаки.

Під час складання формули доцільно заповнити таблицю порівняльного аналізу винаходу та найближчого аналога (табл. 8.2). Таблиця може бути видозмінена для зручності винахідника / заявника.

Порівняльна таблиця аналізу винаходу та найближчого аналога

Суттєві ознаки винаходу	Суттєві ознаки аналога	Спільні ознаки	Відмінності в ознаках	Відмітні ознаки

За результатами порівняльного аналізу складають формулу за алгоритмом, описаним у підрозд. «Структура формули винаходу».

Складання формули винаходу (корисної моделі) щодо об'єктів винаходу (корисної моделі) має свої особливості.

### **Формула винаходу (корисної моделі) для об'єкта «пристрій»**

Пристрій у формулі характеризують у статичному стані. При цьому допускається зазначення можливості реалізації елементом пристрою певної функції, тобто використання функціональних ознак (наприклад, «з можливістю обертання / переміщення»).

Для усунення невизначеності при характеристиці пристрою сукупність його ознак повинна вказувати не лише на наявність елементів, а й на зв'язки між ними і (або) їх взаємне розміщення. Посилання на елемент, який не включено до формули, допускається, якщо це посилання не приводить до невизначеності в характеристиці пристрою.

### **Формула винаходу (корисної моделі) для об'єкта «речовина»**

Об'єкт «речовина» сам по собі є особливим об'єктом, оскільки не має загальних ознак, і всі рекомендації щодо структури, складання формули, деяких розділів опису є особливими та залежать від виду речовини, походження, способу її отримання, застосування тощо. Регламентуються такі особливості правилами складання [19], зокрема п. 11.

Між тим до цього розділу належить досить поширений об'єкт – «композиція». Для цього об'єкта у формулу включають якісний склад



(інгредієнти) та, за потреби, кількісний (вміст інгредієнтів) склад композиції, її структуру та структуру інгредієнтів.

Кількісний вміст інгредієнтів композиції слід виражати в будь-яких однозначних одиницях, як правило, двома значеннями, які характеризують мінімальну (нижню) і максимальну (верхню) межі вмісту, при цьому вміст одного з інгредієнтів можна характеризувати словом «решта».

Зазначення кількісного вмісту антибіотиків, ферментів, анатоксинів тощо можна характеризувати в інших одиницях, ніж одиниці решти компонентів у композиції, наприклад, у тисячах одиниць відносно масової кількості решти інгредієнтів композиції.

### **Формула винаходу (корисної моделі) для об'єкта «штам»**

У формулу, яка характеризує штам мікроорганізму, культуру клітин рослин чи тварин, включають латинські назви роду і виду мікроорганізму (культури клітин рослин чи тварин), до якого належить штам мікроорганізму (культура клітин рослин чи тварин), призначення штаму мікроорганізму (культури клітин рослин чи тварин), і якщо штам мікроорганізму депоновано, то назву або аббревіатуру офіційної колекції – депозитарію та реєстраційний номер депонованого об'єкта п. 12.3 [19].

### **Формула винаходу (корисної моделі) для об'єкта «процес»**

Для усунення невизначеності під час характеристики процесу сукупність його ознак повинна вказувати не лише на наявність дій з матеріальними об'єктами, а й на порядок (послідовність) їх виконання в часі (одночасно, послідовно, попередньо). Для характеристики дії (заходу, операції тощо) як ознаки процесу треба використовувати дієслова активного стану, дійсного способу, теперішнього часу, третьої особи множини, наприклад, «додають», «зволожують», «нагрівають» тощо.

#### **8.2.4. Вимоги до опису винаходу (корисної моделі)**

Опис має розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки зрозуміло і повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

#### **Структура опису**

Опис починається із зазначення індексу рубрики чинної редакції МПК, до якої належить винахід (корисна модель), назви винаходу. В описі має бути відображено такі розділи:

- галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);
- рівень техніки;
- суть винаходу (корисної моделі);
- перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі);
- відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі).

Для кращого розуміння і більш стислого викладення опису дозволяється інша послідовність розділів або їх частин, якщо цього вимагає характер винаходу (корисної моделі).

Не допускається заміна розділу опису в цілому або його частини посиланням на інформаційне джерело, що містить необхідні відомості, навіть якщо це опис до раніше поданої заявки чи опис до охоронного документа.

#### **Назва винаходу (корисної моделі)**

Назва винаходу (корисної моделі) повинна відповідати суті винаходу (корисної моделі) і, як правило, характеризувати його (її) призначення.

Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких призначений для використання в іншому, повинна містити повні назви винаходів, які входять до групи. Назва групи винаходів, що є варіантами, повинна містити назву одного об'єкта групи із зазначенням у дужках слова «варіанти».

## **Галузь техніки**

У цьому розділі зазначають галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель), а також, за потреби, галузь застосування винаходу (корисної моделі). Якщо таких галузей декілька, то зазначають ті з них, які мають перевагу.

## **Рівень техніки**

Наводять рівень техніки, відомий заявнику, який можна вважати корисним для розуміння винаходу (корисної моделі) і зв'язку з відомим рівнем.

Зокрема, наводять дані про відомі заявнику аналоги винаходу (корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш близького за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі).

*Аналог винаходу (корисної моделі)* – це засіб того самого призначення, який відомий із джерел, що стали загальнодоступними до дати подання заявки до Укрпатенту, або якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету, і характеризується сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі).

Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий аналог. Під час описування групи винаходів аналоги наводять для кожного винаходу.

Під час описування кожного з аналогів наводять бібліографічні дані джерела інформації, де він розкритий, його ознаки із зазначенням тих із них, що збігаються із суттєвими ознаками винаходу (корисної моделі), що заявляється, та зазначають відомі заявнику причини, які перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату. Для виявлення та обґрунтування причин, що перешкоджають (в разі використання найближчого аналога) одержанню очікуваного технічного результату, необхідно проаналізувати його технічні властивості, обумовлені сукупністю притаманних ознак, характер виявлення цих властивостей в разі його використання й показати їх недостатність для досягнення очікуваного технічного результату.

*Суть винаходу (корисної моделі)* виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель).

У цьому розділі детально розкривають технічну задачу, на вирішення якої направлений винахід (корисна модель) та технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Під *технічним результатом* розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані під час здійснення винаходу (корисної моделі). Технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні крутного моменту, у зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, у зменшенні спотворювань сигналу, у структурному перетворенні у процесі кристалізації тощо.

*Технічним результатом* може бути одержання технічних засобів певного призначення уперше.

Рекомендується навести також інші відомі заявнику види технічного результату, одержання яких забезпечує винахід (корисна модель), зокрема і в конкретних формах його використання. Для групи винаходів зазначені відомості, у тому числі і щодо технічного результату, наводяться для кожного винаходу.

У цьому розділі, якщо це можливо, обґрунтовують причинно-наслідковий зв'язок між ознаками винаходу (корисної моделі) й очікуваним технічним результатом.

## **Перелік фігур креслення**

У цьому розділі опису, крім переліку фігур, наводять стислі пояснення того, що зображено на кожній із них. Якщо суть винаходу (корисної моделі) пояснюють інші ілюстративні матеріали (наприклад, фотографії), то наводять стисле пояснення їх змісту. Таблиці нумерують окремо.

## **Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)**

У цьому розділі розкривають можливість одержання зазначеного в розділі «Суть винаходу (корисної моделі)» технічного результату під час здійснення винаходу (корисної моделі).

Можливість здійснення винаходу (корисної моделі), суть яко(ої) характеризують з використанням ознаки, яку подано загальним поняттям, зокрема на рівні функціонального узагальнення, підтверджують або описом засобу для реалізації цієї ознаки безпосередньо в матеріалах заявки, або посиланням на відомість такого засобу чи методів його одержання.

Якщо для характеристики винаходу (корисної моделі) використовують виражені у вигляді інтервалу значень кількісні ознаки, то у прикладах здійснення винаходу має бути наведено відомості, що підтверджують можливість одержання технічного результату у межах зазначеного інтервалу.

Для об'єкта «пристрій» у цьому розділі опису наводять опис пристрою у статичному стані із посиланнями на позиції креслень та опис роботи (дії, використання) пристрою, також із посиланням на позиції креслень.

### ***8.2.5. Вимоги до графічних матеріалів, які пояснюють опис винаходу***

Вимоги до графічних матеріалів визначено в п. 3.3 та 3.4. Правил складання заявки на винахід та заявки на корисну модель [19].

Графічні зображення (власне креслення, схеми, діаграми) виконують відповідно до правил креслення, на щільному білому гладкому папері чорними чіткими лініями і штрихами, які не витираються, без розтушовування і розмальовування.

Розміри на кресленнях не позначають, їх наводять, за потреби, в описі. Креслення виконують без будь-яких написів, за винятком необхідних слів, таких як «вода», «пара», «відкрито», «закрито», «розріз за А-А».

Елементи фігур позначають арабськими цифрами відповідно до посилань на них в описі винаходу (корисної моделі). Одні й ті самі елементи на декількох фігурах позначають одними й тими ж цифрами. Позначення, про які не згадують в описі винаходу (корисної моделі), на кресленнях не проставляють, і навпаки.

Якщо графічні зображення подано у вигляді схеми, то на ній застосовують стандартизовані умовні графічні позначення. Якщо схема має вигляд прямокутників як графічних позначень елементів, то, крім цифрового позначення безпосередньо у прямокутниках, якщо це можливо, вписують і назву елемента.

Кожне графічне зображення нумерують послідовно арабськими цифрами (фіг. 1, фіг. 2 тощо).

Крім того, структурні формули хімічних сполук подають (як і креслення) з нумерацією кожної структурної формули як окремої фігури й наведенням посилань на відповідні позначення. У написанні структурних хімічних формул слід використовувати загальноживані символи елементів і чітко вказувати зв'язки між елементами і радикалами.

Оформлюють графічні матеріали на окремому аркуші із зазначенням назви винаходу (корисної моделі) у правому верхньому куті.

### **8.2.6. Реферат винаходу (корисної моделі)**

*Реферат* є скороченим викладом змісту опису винаходу (корисної моделі), який включає назву винаходу (корисної моделі), характеристики галузі техніки, якої стосується винахід (корисна модель), і (або) галузь його (її) застосування, якщо це незрозуміло з назви, характеристики суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням технічного результату, якого мають досягти. Причому суть винаходу (корисної моделі) у рефераті характеризують шляхом вільного викладу формули, переважно такого, за якого зберігаються всі суттєві ознаки кожного незалежного пункту.

Реферат складають лише з інформаційною метою. Він не може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули



винаходу (корисної моделі) й визначення рівня техніки. Математичні та хімічні формули, а також креслення можуть бути включені до реферату, якщо без них скласти реферат неможливо. Креслення, наведені в рефераті, мають бути виконані на окремому аркуші й додаватися до реферату. Кількість примірників креслень і реферату однакова.

Реферат може містити також додаткові відомості, зокрема посилання на кількість незалежних і залежних пунктів формули винаходу (корисної моделі), графічних зображень, таблиць. Рекомендований обсяг тексту реферату становить до 1000 знаків.

### **8.2.7. Збори за заявкою на винахід (корисну модель)**

За дії, пов'язані з охороною прав на винаходи (корисні моделі) сплачуються відповідні збори у порядку та розмірі, установлених Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності [28], зокрема: за подання заявки, за подання певних клопотань, заяв, за проведення кваліфікаційної експертизи за незалежними пунктами формули винаходу, за публікацію про видачу патенту, підтримання чинності тощо.

Фізичні особи, які є одночасно заявниками чи власниками та винахідниками, сплачують 10 та 20 % установлених розмірів зборів, що стосуються винаходів та корисних моделей, відповідно.

Неприбуткові установи та організації, які є заявниками чи власниками патенту на винахід, сплачують збори у розмірі 20 % установленого розміру, на корисну модель – 40 %.

### **8.2.8. Види та суть експертиз за матеріалами заявки про видачу патенту на винахід (корисну модель)**

Експертиза за заявками на винахід (корисну модель) має статус науково-технічної експертизи і складається з попередньої експертизи, формальної експертизи, кваліфікаційної експертизи (здійснюється за заявками щодо винаходів).

Під час проведення *попередньої експертизи* заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі)

до державної таємниці, розглядається щодо наявності в ній відомостей, які можуть бути такою таємницею згідно зі Зводом відомостей, що становлять державну таємницю.

Під час проведення *формальної експертизи*:

– встановлюється дата подання заявки. Фактично дата подання заявки може бути встановлена після подання заявником усіх необхідних документів для цього етапу та сплати збору. При цьому слід враховувати, що процедура подання заявки надає можливість заявникові усунути недоліки заявки на стадії її подання;

– визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів технології, яким може бути надана правова охорона як винаходу або як корисній моделі. Таким об'єктом технологій може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу;

– визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів технології, яким не може бути надано охорону як винаходу (корисній моделі);

– заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18] та розділам 3-15 Правил складання заявки [19];

– перевіряється сплата збору за подання заявки.

За належності об'єкта, що заявляється, до об'єктів технології, яким може бути надана правова охорона як винаходу або як корисній моделі, та відповідності документів заявки формальним вимогам заявнику надсилається:

– щодо патенту на винахід – повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;

– щодо корисної моделі – рішення про видачу патенту на корисну модель.

Під час *кваліфікаційної експертизи* перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності за ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18].

Кваліфікаційна експертиза проводиться згідно зі ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18] за заявкою на винахід, щодо якої заявнику відповідно до ч. 14 ст. 16 цього ж закону [18] надіслано повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи і за умови подання заявником протягом трьох років від дати подання заявки або іншою особою після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки, заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та документа про сплату збору за її проведення, який відповідає вимогам Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності [28].

Для встановлення того, чи є заявлений винахід *промислово придатним*, перевіряється наявність у заявці відомостей про призначення винаходу або про його можливе застосування, а також підтвердження можливості реалізації цього призначення при здійсненні винаходу за кожним пунктом його формули. Таким підтвердженням є: відомості, достатні для того, щоб фахівець міг здійснити винахід у тому вигляді, як його охарактеризовано в кожному пункті формули, зокрема, опис засобів та (або) методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу.

Якщо для фахівця призначення винаходу явним чином впливає з його формули, то відсутність в описі винаходу додаткових відомостей щодо цього не вважається недоліком. Між тим, якщо у процесі експертизи виявлено, що призначення винаходу, яке впливає з його формули, є іншим, ніж те, що впливає з опису винаходу, зокрема з опису його роботи, робиться висновок про те, що формула винаходу не ґрунтується на описі, тобто не відповідає вимозі ч. 8 ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», і заявнику в обґрунтованому попередньому висновку пропонується усунути цей недолік.

Винахід не визнається промислово придатним, якщо його не може бути здійснено, зокрема, через те, що його функціонування суперечить визнаним законам природи.

Якщо є підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок із пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі потреби, зазначених у висновку недоліків.

## **Перевірка новизни**

На цій стадії експертиза здійснює патентно-інформаційний пошук та порівняння заявленого винаходу з об'єктами, що є частиною рівня техніки.

Винахід не визнається новим, якщо з рівня техніки виявлено об'єкт, в якому використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу, або знак, еквівалентну їй. При цьому не має значення форма подання знака: словесна, математична, графічна, символічна тощо.

Якщо об'єктом заявленого винаходу є нове застосування відомого продукту чи процесу, то винахід не визнається новим, якщо виявлено джерело інформації, з якого відоме таке застосування.

*Перевірка винахідницького рівня, як правило, включає:*

– виявлення з рівня техніки найбільш близького до винаходу аналога, тобто об'єкта, переважно того самого призначення, який характеризується сукупністю ознак, подібною до сукупності ознак заявленого винаходу;

– виявлення в незалежному пункті формули ознак, якими заявлений винахід відрізняється від найбільш близького аналога (відмітних ознак);

– виявлення з рівня техніки відомостей про об'єкти, що мають ознаки, які збігаються з відмітними ознаками заявленого винаходу;

– установлення відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на зазначений заявником технічний результат.

Відповідно до п. 6.5.3.5 Правил розгляду заявки [20] заявлений винахід, зазвичай, визнають таким, що *не має винахідницького рівня*, якщо в його основу, зокрема, покладено:

– доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною(-ами), яка(які) додається(-ються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;

– заміну будь-якої частини відомого засобу іншою відомою частиною для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив цієї заміни;

– вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням обумовленої його наявністю властивості та (або) функції й отриманням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоємності, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо);

– збільшення кількості однотипних елементів чи дій для посилення технічного результату, який зумовлено наявністю в засобі саме таких елементів чи дій;

– виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матеріалу для отримання технічного результату, зумовленого відомими властивостями цього матеріалу;

– створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв'язок між якими здійснено за відомими правилами, і технічний результат, який при цьому отримують, є наслідком лише відомих властивостей зазначених частин і зв'язків між ними;

– застосування відомого продукту або процесу за новим призначенням, зумовленим відомими властивостями, структурою, виконанням тощо цього продукту або процесу, якщо відомо, що саме такі властивості, структура, виконання тощо потрібні для реалізації зазначеного призначення;

– зміну кількісної ознаки, взаємозв'язок між кількісними ознаками або зміну виду такого взаємозв'язку за умови, що факт впливу кожної з ознак на зазначений технічний результат відомий і нові значення цих ознак або їх взаємозв'язок могли бути одержані, виходячи з відомої інформації.

Якщо під час експертизи заявки виявлено порушення установлених вимог, то заявнику направляється запит, в якому повідомляється про виявлені невідповідності чи відсутність деяких документів. Протягом двох місяців від дати одержання запиту заявник має надати виправлені або відсутні документи.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Укрпатентом. На підставі такого висновку Укрпатент приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. Рішення Укрпатенту надсилається заявнику.

### ***8.2.9. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах та особливості міжнародної процедури за Договором про парентну кооперацію***

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [18] будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Мінекономрозвитку.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження заявки до заявника не надійде повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, заявку на одержання патенту на винахід (корисну модель) може бути подано у відповідний орган іноземної держави.

Важливо звернути увагу на таке: якщо національний заявник подасть заявку на видачу патенту на винахід (корисну модель) до відомства іноземної держави з порушенням положень ст. 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», патент України на той самий винахід (корисну модель) може бути визнано в судовому порядку недійсним.



## **Особливості міжнародної процедури за Договором про патентну кооперацію**

В Україні відповідно до заяви Уряду України від 26.08.1992 р. діє Договір про патентну кооперацію (РСТ), який був прийнятий 17.07.1970 р. на Дипломатичній конференції у Вашингтоні, доповнений 02.10.1979 р. і модифікований 03.02.1984 р. На початок 2020 р. до нього приєдналися 152 учасники. Договір про патентну кооперацію – це спеціальна міжнародна угода в межах Паризької конвенції. Він регулює права та обов'язки як держав-учасниць, так і заявників, які подають міжнародні заявки.

Міжнародна фаза включає подання міжнародної заявки за єдиною формою згідно з вимогами РСТ та Інструкції до РСТ, проведення пошуку, міжнародну публікацію і міжнародну попередню експертизу.

Національна фаза – процедура розгляду міжнародних заявок у патентних відомствах тих держав, які були зазначені чи вибрані з урахуванням міжнародного пошуку і міжнародної попередньої експертизи [30].

Слід зазначити, що результатом зарубіжного патентування за процедурою РСТ не є видача «міжнародного патенту». На національній фазі рішення про видачу (або про відмову у видачі) патенту приймається виключно національними чи регіональними відомствами.

Подання міжнародної заявки до відомства-одержувача здійснюється відповідно до РСТ та Інструкції до РСТ, а також згідно з Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Послідовність процесів за РСТ показано на рис. 8.1.

Обов'язки відомства-одержувача щодо прийняття міжнародних заявок в Україні, передбачені РСТ, виконує Укрпатент, який є компетентним відомством-одержувачем для прийняття та реєстрації міжнародних заявок, якщо хоча б один із заявників є громадянином України або особою, яка проживає на її території, незалежно від того, є він заявником для всіх чи лише для деяких держав.

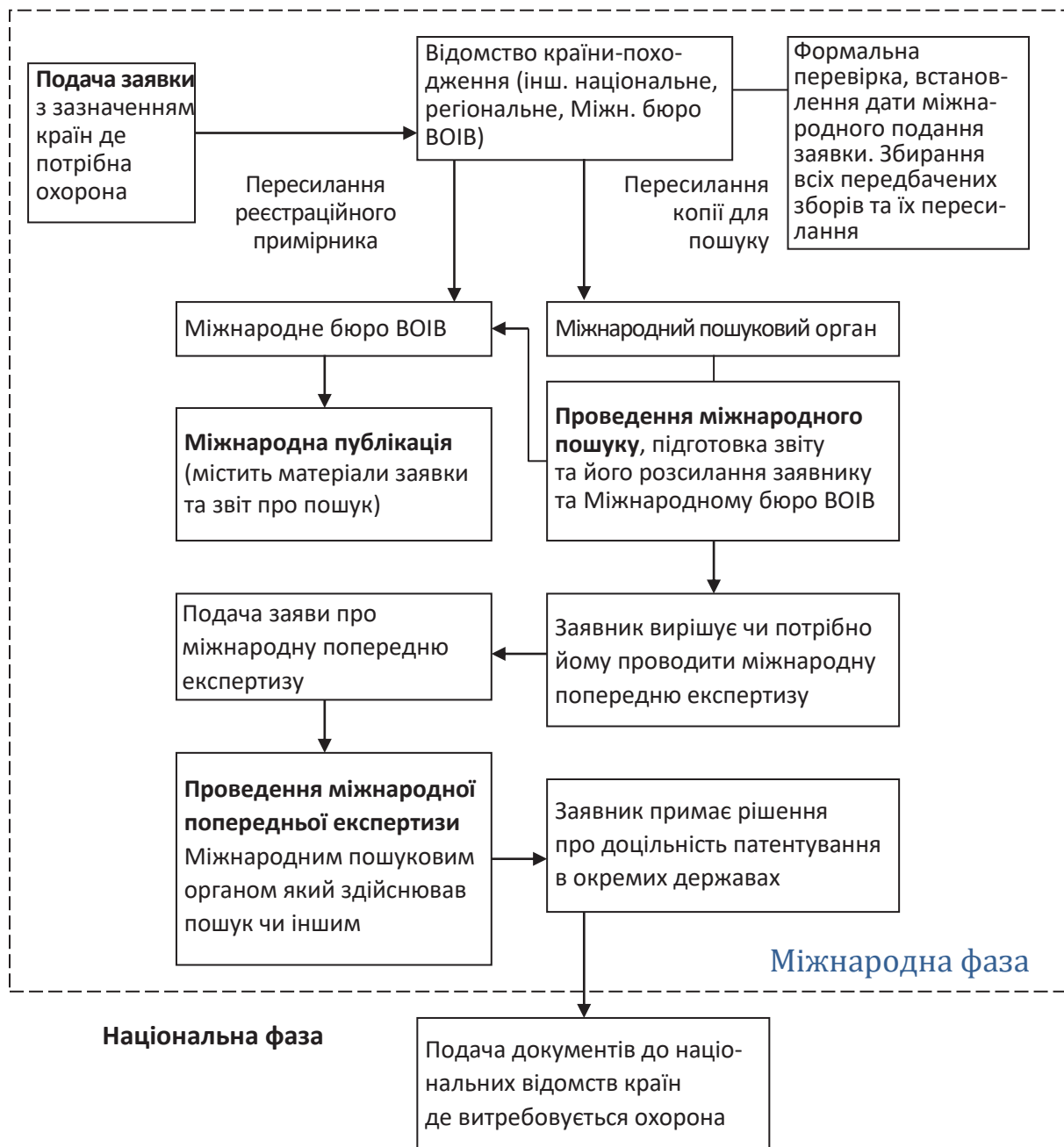


Рис. 8.1. Послідовність процесів за РСТ

Згідно з чинним в Україні законодавством заявник має право запатентувати свій винахід (корисну модель) в іноземних державах (у тому числі й за процедурою РСТ) за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Українського патентного відомства. Якщо протягом трьох місяців від дати подання не надійде повідомлення, що винахід (корисна модель) віднесені до державної таємниці, то можна здійснювати процедуру міжнародного подання.

Відповідно до ст. 3 (2) РСТ міжнародна заявка повинна містити заяву, опис винаходу, один чи декілька пунктів формули винаходу, одне чи декілька креслень (якщо це необхідно) і реферат.

Усі елементи міжнародної заявки подаються до Укрпатенту на папері у трьох примірниках, кожний з яких має бути придатним для прямого репродукування.

Відповідно до ст. 3 (4) (i) РСТ міжнародна заявка має бути складена встановленою мовою. В Україні міжнародна заявка може бути подана до відомства-одержувача російською або англійською мовою. Листування із заявником відомство-одержувач здійснює мовою міжнародної заявки.

### **Розміри мита та зборів**

Міжнародне мито за подання заявки – 1 337 дол. США, додатково за кожний аркуш – понад 30–15 дол. США.

Для заявників, які є фізичними особами, громадянами та резидентами України, розмір мита за міжнародне подання зменшується на 90 %. Якщо заявників більше ніж один, кожний з них має відповідати зазначеним умовам.

Розмір мита за пошук залежить від зазначеного заявником Міжнародного пошукового органу, а саме:

– якщо міжнародний пошук проводитиметься в Укрпатенті, розмір мита становить 300 євро, при цьому для міжнародних заявок, які подані українською або російською мовами – 100 євро;

– якщо міжнародний пошук проводитиметься в ЄПВ, розмір мита становить 1775 євро.

Для заявників, які є фізичними особами, громадянами та резидентами України, розмір мита за пошук зменшується на 75 %. Якщо заявників більше ніж один, кожний з них має відповідати зазначеним умовам.

Якщо ж міжнародний пошук проводитиметься в Роспатенті: для міжнародних заявок, які подані російською мовою – 8 500 рос. рублів, для міжнародних заявок, які подані англійською мовою – 40 000 рос. рублів.

## 8.3. Порядок набуття прав на промислові зразки

### 8.3.1. Поняття промислового зразка

У Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» визначений термін «промисловий зразок» – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання [31].

Інше, більш зрозуміле визначення, таке: *промисловий зразок* – нове художньо-конструкторське рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд, відповідає вимогам технічної естетики, придатне до здійснення промисловим способом і дає позитивний ефект (що в міжнародній практиці називають англійським словом *design* – дизайн) [32].

Згідно із визначенням, промисловий зразок є результатом «художнього конструювання», а тому його створення не обов'язково впливає зі створення винаходу чи корисної моделі.

Досить часто виробник намагається свій винахід або корисну модель «загорнути у гарну обгортку», що має сприяти вибору його продукції споживачем (наприклад літак, фара автомобіля, пральна машина й т. ін.). Також є промислові зразки, не пов'язані з винаходами (корисними моделями), в яких виробник урізноманітнює зовнішній вигляд своїх товарів для більш широкого задоволення потреб споживачів (рисунок тканини, шпалер, форма пляшки, стільця, зовнішній вигляд одягу, взуття тощо).

*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* [31, ст. 5].

*Виріб* – це будь-який предмет промислового виробництва або ручної роботи, зокрема частини, призначений для збирання у складений виріб, упаковка, зовнішнє оформлення, графічні символи та типографічні шрифти (елементи), крім комп'ютерних програм.

Промислові зразки можуть бути:

– *об'ємними* (макети), якщо мають композицію, в основу якої покладено розвинуту об'ємно-просторову структуру, наприклад рішення,

яке визначає зовнішній вигляд меблів, сільськогосподарської машини, мотоцикла, люстри;

– *площинними* (малюнки), якщо мають композицію, в основу якої покладено лінійно-графічне співвідношення елементів, які не мають вираженого об'єму, що сприймається візуально, приміром рішення, які визначають зовнішній вигляд килиму, хустки, тканини тощо;

– *комбінованими*, наприклад рішення, яке визначає зовнішній вигляд інформаційного табло, виставкової конструкції (композиції), будівельної оздоблювальної плитки тощо.

Приклади промислових зразків показано на рис. 8.2.



Рис. 8.2. Приклади промислових зразків

Згідно із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» [31, ст. 5] не можуть одержати правову охорону як промислові зразки:

– об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо. Наприклад, струмені фонтанів, феєрверки, естетичне враження від використання яких обумовлене гідродинамічними, оптичними та іншими подібними ефектами. Зовнішній вигляд таких об'єктів, що пов'язаний з динамічними перетвореннями, постійно змінюється, у зв'язку з чим їх важко зафіксувати візуально та відтворити промисловим способом;

– результат інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього конструювання, втілений або застосований у виробі, що є час-

тиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу. Звичайним використанням виробу вважають 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 розміщений усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожний 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.

*Увага! У редакції Закону до серпня 2020 р. до переліку таких об'єктів належали об'єкти архітектури та друкована продукція, але із серпня 2020 р. вони вилучені.*

Суб'єктами права на промислові зразки може бути: автор; роботодавець; заявник; власник / володілець; правонаступник; спадкоємець. Права автора, роботодавця, правонаступника, першого заявника визначені Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» [31, ст. 7, 9, 10] й аналогічні тим, що вказані в Законі України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» для винаходів (корисних моделей).

*Право на реєстрацію* промислових зразків має автор або його правонаступник, якщо інше не передбачено Законом України «Про охорону прав на промислові зразки». Якщо промисловий зразок створено спільною працею, то він належить авторам спільно, якщо інше не передбачено укладеним між ними договором.

Право на реєстрацію промислового зразка, створеного у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення, має роботодавець, якщо трудовим договором не передбачено інше. Якщо роботодавець



протягом чотирьох місяців від дати одержання повідомлення про створений промисловий зразок не подасть заявки до НОІВ, то право на реєстрацію промислового зразка переходить до автора.

Промисловий зразок може одержати правову охорону як:

– *зареєстрований промисловий зразок*, якщо його внесено до реєстру в порядку, передбаченому Законом України «Про охорону прав на промислові зразки», або якщо йому надано правову охорону в Україні відповідно до міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

– *незареєстрований промисловий зразок*, якщо його доведено до загального відома в порядку, передбаченому Законом України «Про охорону прав на промислові зразки».

### **8.3.2. Умови надання правової охорони та критерії охороноздатності промислових зразків**

«Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, загальноновизнаним принципам моралі та відповідає критеріям охороноздатності» за Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» [31, ст. 5, п. 1].

Критеріями охороноздатності промислових зразків є новизна та індивідуальний характер [31, ст. 6].

Промислові зразки вважають ідентичними у разі, якщо їх суттєві ознаки різняться лише незначними деталями.

Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, різниться від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома

*Якщо промисловий зразок є частиною складеного виробу, то він є новим і має індивідуальний характер за умови, що видимі ознаки складової частини складеного виробу відповідають вимогам щодо новизни та індивідуального характеру.*

*Якщо промисловий зразок втілений у складеному виробі, то він є новим і має індивідуальний характер за умови, що його видимі ознаки відповідають вимогам щодо новизни та індивідуального характеру.*

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

*Строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить п'ять років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п'ятирічних строків (загалом до 25 років від дати подання заявки).*

*Строк правової охорони незареєстрованого промислового зразка становить три роки від дати його доведення до загального відома на території України.*

*Чинність майнових прав на зареєстрований промисловий зразок припиняється достроково, якщо: власник відмовиться; у разі несплати річного збору за підтримання чинності прав на промисловий зразок; якщо права на промисловий зразок визнані недійсними у судовому порядку; якщо права на промисловий зразок визнані недійсними Апеляційною палатою.*

*Обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий зразок, визначається його зображенням, внесеним до реєстру.*

Обсяг правової охорони промислового зразка включає будь-який інший промисловий зразок, що не справляє на інформованого користувача відмінного загального враження.

Для визначення обсягу правової охорони береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка (обмеження можливостей автора щодо розробки зовнішнього вигляду виробу, пов'язані, зокрема, із функціональними особливостями виробу).

Окремі положення Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [31, ст. 25 та 25<sup>1</sup>] спрямовані на протидію патентному

тролінгу. Якщо права на промисловий зразок визнані недійсними і встановлено, що заявку було подано з порушенням прав інших осіб, *суд може постановити рішення про відшкодування власником свідоцтва збитків особі, якій було завдано збитки діями на підставі реєстрації такого* промислового зразка.

*Не може бути зареєстровано повторно промисловий зразок, визнаний судом або Апеляційною палатою таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, або таким, що порушує права інших осіб.*

### **8.3.3. Вимоги щодо оформлення заявки на реєстрацію прав**

На час написання цієї інформації вже діяла редакція Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 14.10.2020 р., але не було актуалізовано правил, встановлених центральним органом виконавчої влади (Правила складання та подання заявки на промисловий зразок [34]). Тому спробуємо знайти баланс між відповідними законом та правилами.

### **Вимоги до оформлення документів**

За Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок [34, р. 4] документи заявки подають на аркушах білого паперу формату А4 (чи в електронному вигляді). Кожний документ заявки починають на окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумеруються арабськими цифрами, мінімальний розмір полів аркушів опису становить, мм: ліве – 25; верхнє – 20; праве і нижнє – 20. Документи друкують шрифтом чорного кольору через 1,5-2 інтервали.

Креслення, схему, карту виконують на аркушах білого гладкого паперу форматом А4, причому мінімальний розмір полів аркушів становить, мм: ліве – 25; верхнє – 25; праве – 10; нижнє – 15.

Бібліографічні дані джерел інформації в документах заявки наводяться таким чином, щоб можна було знайти це джерело інформації.

За Правилами складання [34] заявка складається українською мовою й має містити:

- Заяву про видачу патенту за встановленою формою – 1 пр.
- Комплект зображень виробу (його макету, малюнка) – 2 пр.
- Опис промислового зразка – 1 пр.
- Креслення загального вигляду або принципову компонуючу схему, ергономічну схему, карту (якщо необхідно) – 1 пр.
- Інші документи (про держмито і т. д.) – по 1 пр.

За Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок [34, р. 6] заяву про державну реєстрацію промислового зразка подають за встановленою формою.

Заявка на реєстрацію промислового зразка згідно зі ст. 11, п. 3 [31] має належати до одного промислового зразка чи кількох промислових зразків (множинна заявка). Наприклад, стільці однієї форми, що різняться різною фактурою, кольором декоративної оббивної тканини.

Поняття «один промисловий зразок» застосовують як для одного виробу, так і до комплекту (набору) виробів ( меблевий гарнітур, сервіз тощо).

Множинна заявка може стосуватися не більше 100 промислових зразків, що належать до одного і того самого класу МКПЗ. У такій заявці заявниками та авторами для всіх заявлених промислових зразків мають бути одні й ті самі особи.

*Вимоги до комплекту зображень та креслень, схем, карт* детально розглядаються на практичних заняттях згідно із Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок [34].

На кожному аркуші комплекту зображень виробу зверху зазначається назва промислового зразка. Якщо промисловий зразок стосується набору (комплекту) виробів, під назвою промислового зразка зазначається назва виробу, зображення якого подано на аркуші.

Під кожним зображенням виробу зазначають номер зображення та вид вигляду («1.1. Загальний вигляд», «1.2. Вигляд спереду» й ін.), назву фрагмента тощо.

Номер зображення виробу складається із двох чисел, розділених крапкою. Перше число означає номер варіанта виробу, друге число –

порядковий номер вигляду виробу. Зображення загального вигляду виробу нумерується першим, потім нумеруються зображення інших виглядів.

Креслення та схеми позначають словом «Рисунок» з відповідним текстом опису наскрізним номером, а саме: «Рисунок 1», «Рисунок 2» тощо. На кожному аркуші креслень та схем зазначають назву промислового зразка.

Креслення та схеми виконують відповідно до правил креслення на щільному, білому, гладкому папері чіткими чорними лініями і штрихами, які не витираються, без розтушовування і розмальовування.

*Конфекційну карту виробу* (зразок тканини, шкіри, фурнітури, обробки тощо, що рекомендується для виготовлення виробу) подають, якщо промисловий зразок стосується виробу легкої та текстильної промисловості. Конфекційну карту виробу з повторюваним малюнком (килими, тканини тощо) подають у розмірі цього малюнка.

Креслення, схеми та карти додаються до складу заявки в разі потреби пояснення суті промислового зразка, визначення габаритів та співвідношень розмірів загального вигляду виробу чи його елементів, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу тощо. Креслення, схеми та карти мають бути пояснені в описі промислового зразка та відповідати зображенням виробу.

Опис промислового зразка за Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок [34, р. 8] має такі розділи:

- *Назва промислового зразка* (в однині або у множині, якщо це слово виживається тільки у множині, наприклад, «окуляри», «ножиці»), яка повинна характеризувати його призначення, відображати його суть і, за можливості, відповідати певній рубриці МКПЗ. Назва промислового зразка маловідомого або нового призначення повинна містити посилання на галузь його застосування, наприклад: «Еквалайзер для апаратури, що відтворює звук». Ця ж вимога стосується виробів специфічного призначення, відмінного для загальновідомого, або які можуть бути використані у різних галузях («Окуляри для плавання», «Клейовий пістолет», «Пістолет-кулемет»).

Якщо заявка стосується частини виробу, це має відобразитися у назві. Наприклад, «корпус пістолета для герметика», «стрічка-обойма з патронами для монтажного пістолета», «дошка для малювання», «дошка паркетна», «дошка прасувальна».

- *Прізвище, ініціали автора промислового зразка.*

- *Призначення та галузь застосування промислового зразка доцільно починати словами: «Заявляється зовнішній вигляд виробу, призначеного для ...». Далі за текстом розкривається, в якій галузі промисловості або іншій сфері діяльності буде використовуватись заявлений виріб із зазначенням його функціонального призначення. За потреби у цьому ж розділі вказують об'єкти (системи), з якими використовується виріб.*

- *Перелік зображень, креслень та схем, схем та карт, де наводиться перелік зображень, які є в матеріалах заявки, а також креслень та схем (якщо такі наявні) відповідно до їх нумерації.*

- *Суть та суттєві ознаки промислового зразка, який має містити опис усіх суттєвих ознак, які формують зоровий образ заявленого виробу. Під час описування промислового зразка набору (комплекту) виробів зазначають усі вироби, які входять у нього.*

Якщо промисловий зразок має варіанти виконання, то повністю має бути описано сукупність суттєвих ознак основного з варіантів, а суть кожного з інших варіантів розкривається описуванням тих ознак, які вирізняють кожний інший варіант від основного.

Для виробів, які можуть трансформуватися, таких як холодильники, шафи, прилади в закритому корпусі, телефонні будки тощо, суттєвими ознаками можуть бути ті, що визначають як зовнішній вигляд виробу, так і вигляд його внутрішнього об'єму. Якщо колір є суттєвою ознакою промислового зразка, назву кольору має бути чітко зазначено в описі.

Опис підписує заявник у тому самому порядку, що й заяву.

Дата подання заявки встановлюється при дотриманні заявником вимог до самого об'єкта / об'єктів промислового зразка, формальних



вимог до заявки, вимог до сплати зборів за Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» [31, ст. 12].

*Заявник має право на пріоритет* попередньої заявки на такий же промисловий зразок [31, ст. 13] протягом шести місяців:

– від дати подання попередньої заявки до НОІВ чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі;

– від дати початку першого відкритого показу на виставці експоната, в якому втілено або застосовано заявлений промисловий зразок (для виставок на території держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі).

#### **8.3.4. Порядок проведення експертизи заявки на промисловий зразок**

На час написання цього підрозділу вже діяла редакція Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 14.10.2020 р. [31], але не було актуалізовано правил, встановлених центральним органом виконавчої влади (Правила розгляду заявки на промисловий зразок [35]), тому лише порядок проведення експертизи заявки на промисловий зразок розглядатимемо, орієнтуючись саме на Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [31].

За Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» [31, ст. 14, п. 8] під час експертизи: встановлюється дата подання заявки; визначається відповідність заявленого промислового зразка вимогам закону; визначається, чи не належить заявлений промисловий зразок до об'єктів, що не охороняються [31, ст. 12]; перевіряється, чи не суперечить заявлений промисловий зразок публічному порядку та загально визнаним принципам моралі; проводиться перевірка заявки на відповідність формальним вимогам [31, ст. 11] та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади;

проводиться перевірка сплати збору за подання заявки на відповідність установленим вимогам.

Заявці, що надійшла, надається реєстраційний номер і проставляється дата надходження заявки.

*Датою подання заявки є дата одержання Укрпатентом матеріалів, які подані українською мовою й містять принаймні: клопотання у довільній формі про видачу патенту; відомості про заявника та його адресу; зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд; частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка. Остання частина може бути подана іншою мовою, але в строк до двох місяців від дати подання заявки з метою збереження дати подання заявки переклад цієї частини українською мовою повинен надійти до Укрпатенту.*

Щодо пріоритету, то заявник, який бажає скористатися цим правом, протягом трьох місяців від дати подання заявки подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію, або документ, що підтверджує показ зазначеного промислового зразка на відповідних виставках. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано пізніше трьох місяців, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

Щодо заявки в цілому чи її частини може бути заявлено пріоритет кількох попередніх заявок. При цьому строки, початковою датою яких є дата пріоритету, обчислюються від найбільш ранньої дати пріоритету.

Під час встановлення дати пріоритету за попередньою заявкою проводять перевірку відповідності промислового зразка, який зображено в матеріалах попередньої заявки, промислового зразку, щодо якого заявляється пріоритет.

Пріоритет поширюється лише на ті ознаки промислового зразка, які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено.

У разі виявлення порушення вимог Правил складання або ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» надси-

лається рішення про відхилення заявки або повідомлення із зазначенням невідповідностей та один примірник заяви для доопрацювання.

Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення. Якщо у цей строк невідповідність буде усунуто, то датою подання заявки буде дата одержання Укрпатентом виправлених матеріалів. Інакше заявку вважають неподаною.

Основою для класифікації промислового зразка відповідно до МКПЗ є його призначення.

Якщо в заявці заявлено більше 100 промислових зразків та (або) заявлені промислові зразки не належать до одного й того самого класу МКПЗ, заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення з пропозицією здійснити поділ такої заявки.

Якщо заявником подано додаткові матеріали, то у процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті промислового зразка.

Якщо заявка на промисловий зразок і документ про сплату збору за подання заявки відповідають вимогам, то заявнику надсилається рішення про реєстрацію.

Зазначимо, що заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті Укрпатенту. Копії матеріалів, затребуваних заявником, надсилаються протягом місяця. За ініціативою заявника до заявки можуть бути внесені виправлення й уточнення.

На підставі рішення про державну реєстрацію та за наявності документів про сплату державного мита за реєстрацію промислового зразка й збору за публікацію видається охоронний документ на промисловий зразок – свідоцтво. Свідоцтво видається у місячний строк після його державної реєстрації.

Разом із реєстрацією здійснюється публікація промислового зразка в Бюлетені відомостей про державну реєстрацію промислового зразка.

Алгоритм процедури набуття прав на промисловий зразок на території України заявником [32] показано на рис. 8.3.



Рис. 8.3. Процедура набуття прав на промисловий зразок в Україні із самоперевіркою на новизну та моніторингом

### **8.3.5. Права та обов'язки суб'єктів прав на промисловий зразок**

За Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» [31, ст. 20] права на зареєстрований промисловий зразок діють від дати, що настає за датою державної реєстрації промислового зразка, за умови сплати річного збору за підтримання їх чинності.

Виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом чинне, якщо таке використання не порушує прав інших власників промислового зразка.

Використанням промислового зразка визнається: виготовлення, застосування, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт / експорт та інше введення його в цивільний оборот, зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого / незареєстрованого промислового зразка, якщо зовнішній вигляд такого виробу або його частини справляють на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється.

Власник має право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу; право передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту; право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Власник незареєстрованого промислового зразка, доведеного до загального відома, має право забороняти його копіювання та використання, за умови, що таке використання є наслідком копіювання незареєстрованого промислового зразка.

Промисловий зразок не вважають результатом копіювання, якщо він створений самостійною творчою працею іншого автора, який не був ознайомлений з незареєстрованим промисловим зразком, доведеним його власником до загального відома.

Не визнаються порушенням прав такі дії (згідно з [31, ст. 22]):

– право попереднього користувача – будь-яка особа, яка до дати подання до Державного органу інтелектуальної власності заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазна-

ченою підготовкою. Право попереднього користувача може передаватися / переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тими їх частинами, в яких було використано заявлений промисловий зразок чи здійснено значну підготовку для такого використання;

– у конструкції чи під час експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу, а також операції щодо імпорту запчастин та комплектуючих для ремонтних робіт на ньому;

– без комерційної мети / з науковою метою чи в порядку експерименту;

– для ілюстрації або з навчальною метою за умови зазначення джерела інформації, якщо такі дії не суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності й не завдають шкоди звичайному використанню промислового зразка;

– за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника промислового зразка та з наступною виплатою йому компенсації.

### **Обов'язки, що впливають з державної реєстрації за Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» [31, ст. 23]**

Власник зареєстрованого промислового зразка повинен добросовісно користуватися своїми правами. Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується протягом трьох років, то будь-яка особа, якщо їй власником відмовлено в укладанні ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.

Якщо факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка не зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання зацікавленій особі дозволу на використання



промислового зразка на певних умовах: об'яг, строк дії дозволу, розмір та порядок винагороди власнику зареєстрованого промислового зразка.

### **8.3.6. Система Міжнародної класифікації промислових зразків**

В Україні з 1 січня 2021 р. діє запроваджена ВОІВ нова, тринадцята, редакція Міжнародної класифікації промислових зразків у перекладі українською мовою – МКПЗ-13. Міжнародна класифікація промислових зразків, що створюється англійською та французькою мовами, заснована Локарнською угодою про міжнародну класифікацію промислових зразків [36] та оновлюється кожні два роки. «LOCPUВ» – офіційна електронна публікація Локарнської класифікації.

Локарнська угода – це багатостороння угода, що адмініструється ВОІВ та була прийнята 8 жовтня 1968 р. й змінена 28 вересня 1979 р. Для України вона набрала чинності 7 липня 2009 р. На січень 2021 р. до Локарнської угоди приєдналося 59 держав і їх перелік регулярно оновлюється. Для держав-учасниць використання Локарнської класифікації є обов'язковим і дає певні переваги при виконанні пошуку промислових зразків та полегшує роботу відомств на міжнародному рівні.

В Україні єдиною класифікацією, яка застосовується для промислових зразків, є МКПЗ (внутрішньої класифікації немає). Міжнародна класифікація промислових зразків призначена для використання під час розробки та реєстрації промислових зразків у державі, а також для міжнародного реєстрації згідно з Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

### **8.3.7. Правова охорона промислового зразка в іноземних державах**

Розглянемо шляхи охорони промислових зразків в інших країнах.

*Шлях 1.* Подати заявку до відомства кожної держави, в якій заявник бажає одержати охорону промислового зразка, згідно із законодавством цієї держави. При цьому варто пам'ятати, що термін пріоритету промислового зразка становить шість місяців.

*Шлях 2.* Одержати правову охорону промислового зразка в іноземних державах згідно з Гаазькою угодою ([www.wipo.int/hague/en](http://www.wipo.int/hague/en)), яка дозволяє зареєструвати промислові зразки у кількох державах-учасницях Гаазької угоди шляхом подання однієї заявки до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Відповідно до положень Гаазької угоди така заявка подається самим заявником (або його представником) безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ.

Гаазька угода створила систему міжнародного депонування промислових зразків.

У зв'язку з тим, що Україна є учасницею Гаазького акта Гаазької угоди (Акта 1960 р.) [37] та Женевського акта Гаазької угоди (Акта 1999 р.) [38], українські заявники можуть отримати міжнародну реєстрацію на територіях більш ніж 90 держав. Перелік учасників Гаазької угоди розміщено на веб-сайті й на 2021 р. їх кількість становить 74 країни. Заявка відповідно до Гаазької угоди подається англійською, французькою або іспанською мовами на вибір заявника. Одна заявка може містити до 100 промислових зразків. Збори, пов'язані з міжнародною реєстрацією, сплачуються одноразово в одній валюті (швейцарських франках) на користь Міжнародного бюро ВОІВ, розрахувати їх можна, скориставшись калькулятором за посиланням <https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp>.

Мета Гаазької угоди – полегшити процедури надання правової охорони на промислові зразки в різних країнах. За цією угодою не обов'язково подавати спочатку заявку у країну походження, можна одразу подати міжнародну заявку.

Міжнародна заявка подається до Міжнародного бюро ВОІВ із зазначенням країн, в яких витребується охорона. Інформація вноситься до реєстру, публікується та надсилається до країн, в яких витребується охорона. У випадку відмови в наданні охорони в окремій країні інформація про це надсилається до Міжнародного бюро ВОІВ та заноситься до Міжнародного реєстру.

Насправді щодо Гаазької угоди існує дуже незначна кількість країн, які насправді проводять експертизу заявок, у результаті чого є дуже незначна кількість відмов.

У більшості країн термін охорони за Гаазькою системою не може бути меншим ніж п'ять років, після клопотання про продовження термін охорони може тривати 10, 15 або до 25 років.

## **8.4. Порядок набуття прав на комерційну таємницю та раціоналізаторську пропозицію**

### **8.4.1. Інформація з обмеженим доступом, її види та характеристика**

У Законі України «Про інформацію» [40] зазначено, що інформація – це будь-які відомості та (або) дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

У зазначеному законі також визначено перелік відомостей, які не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом.

За Законом України «Про доступ до публічної інформації» [41] публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація. Конфіденційна інформація [41, ст. 7, ч. 1] це «інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов».

Таємна інформація [41] – інформація, доступ до якої обмежується і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

До службової може належати така інформація [41]:

– що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності

установи або здійсненню контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та (або) прийняттю рішень;

– зібрана у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Обмеження доступу до інформації за Законом України «Про доступ до публічної інформації» [41] здійснюється за дотримання таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес.

Аналіз законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» документів показав, що інформація з обмеженим доступом – це інформація, яка є: **конфіденційною**, доступ до якої обмежений фізичною чи юридичною особою, у тому числі інформація може бути важливою і мати комерційну цінність для фізичної та (або) юридичної особи; **таємною**, тобто важливою, розкриття якої може зашкодити інтересам держави (державна таємниця), або клієнта як фізичної чи юридичної особи (наприклад, таємниця адвокатська, нотаріальна, лікарська, банківська та ін.); **службовою**, доступ до якої обмежений суб'єктами владних повноважень.

У літературних джерелах з інтелектуальної власності досить часто трапляються такі поняття, як «комерційна таємниця», «конфіденційна інформація», «секрет виробництва» та «ноу-хау», які різняться одне від одного залежно від визначень у конкретних документах. Визначення, що стосуються комерційної таємниці, наявне у ЦК України

[8, ст. 505], де зазначено, що комерційна таємниця – це інформація секретна, невідома, не легкодоступна для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, має комерційну цінність та щодо якої особа, яка законно контролює цю інформацію, вжила адекватні заходи щодо збереження її в секретності. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

За аналізом наведених джерел на рис. 8.4 показано структуру інформації з обмеженим доступом, яка основана на аналізі законодавства України та чітко відділяє конфіденційну інформацію від службової та таємної інформації (поширення якої не тільки непередбачене, але й заборонене).

У Законі України «Про державну статистику» [42] зазначено, що «конфіденційна інформація – статистична інформація, яка належить до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов».

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [43] наводить визначення ноу-хау: «інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною...; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її...».

За Законом України «Про інвестиційну діяльність» [44, ст. 1] під *ноу-хау* розуміють сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації, чи її виробництва, але не запатентованих.

У Законі України «Про державну таємницю» [46] зазначено, що «*державна таємниця* (далі також – секретна інформація) – вид таєм-

ної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою». Також в у згаданому законі сказано, що інформація «вважається державною таємницею з часу опублікування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю». Наразі Звід відомостей, що становлять державну таємницю, діє в редакції 2021 р. [47].

За рис. 8.4 до інформації з обмеженим доступом віднесено таємну, службову та конфіденційну інформацію. Зважаючи на те, що *лише конфіденційна інформація може поширюватись*, робимо висновок про те, що до конфіденційної інформації належить також і комерційна таємниця.

Узагальнення інформації законодавства України щодо інформації з обмеженим доступом наведено в табл. 8.3.





**Перелік відомостей, що не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом:** про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей; про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення; про факти порушення прав і свобод людини і громадянина; про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб; інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

Рис. 8.4. Структура інформації з обмеженим доступом

Порівняльний аналіз ознак термінів, що стосуються інформації з обмеженим доступом\*

Ознака	Джерело					
	Закон України «Про державне регулювання ...» [43]	Закон України «Про інвестиційну діяльність» [44]	ЦК України ст. 505 [17]	Закон України «Про державну статистику» [42]	Закон України «Про науково-технічну інформацію» [45]	Закон України «Про доступ до публічної інформації» [40]
Назва терміна	Ноу-хау	Ноу-хау	Комерційна таємниця	Конфіденційна інформація	Науково-технічна інформація	Службова інформація
Об'єкт терміна	Інформація	Інформація	Інформація	Статистична інформація	Інформація	Інформація
Шлях отримання	Досвід та випробування	**	**	Статистичні спостереження	Науково-дослідна, дослідно-конструкторська, проектно-технологічна, виробнича та громадська діяльність	Внутрішньоміжкореспонденція, відповідні, рекомендації, з оперативного-розшукової, контррозвідальної, оборонної діяльності
Види об'єкта терміна	Не визначено	Технічні, технологічні, комерційні та інші знання незапатентовані	Відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого характеру	Інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів	Будь-які відомості та (або) дані про досягнення науки, техніки і виробництва	Відомості, розголошення яких може завдати шкоду національній безпеці
Секретність	Не загальновідомі чи легкодоступні на день укладення договору	**	Не загальновідомість та не легкодоступність	Перебуває у користуванні / розпорядженні окремого респондента, поширюється виключно за його згодою та умовами	За окремими законами, якщо інформація становить об'єкт права інтелектуальної власності чи іншу таємницю	Інформація не є правомірно розкритою, до прийняття рішення за питанням або до винесення проекту рішення на обговорення

Закінчення табл. 8.3

Ознака	Джерело						
	Закон України «Про державне регулювання ...» [43]	Закон України «Про інвестиційну діяльність» [44]	ЦК України ст. 505 [17]	Закон України «Про державну статистику» [42]	Закон України «Про науковотехнічну інформацію» [45]	Закон України «Про державну таємницю» [46]	Закон України «Про доступ до публічної інформації» [40]
Суттєвість	Інформація, що є важливою	**	**	**	**	Особливої важливості; цілком таємно; таємно	Для службового користування
Корисність	Інформація є корисною	Необхідність для організації того чи іншого виду виробництва	Комерційна цінність	**	**	Безпека людей, суспільства, держави	Шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес
Ідентифікація	Є описаним	Є оформленим	**	Документована	Зафіксована	У Зводі відомостей, що становлять державну таємницю [47]	В переліку відомостей, що складений суб'єктами владних повноважень, та є доступним
Спосіб ідентифікації	Має бути описана достатньо вичерпно	У вигляді технічної документації	**	На паперових, магнітних та інших носіях або в електронному вигляді	На матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді	Матеріальні об'єкти: тексти, знаки, символи тощо	У документах текстових, електронних, плівках, відео- та аудіо-записах тощо
Можливість перевірки	Критеріям незагально-відомості та істотності	**	**	**	**	Під час віднесення до державної таємниці, зміни грифа чи розсекречування	Під час віднесення до переліку ДСК чи вилучення

\* У таблиці проаналізовано лише таємну інформацію, віднесену до державної таємниці (інші види таємної інформації не аналізувались).

\*\* Ознаку не визначено.

#### **8.4.2. Раціоналізаторська пропозиція в законодавстві України**

У 1992 р. було впроваджено «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» (Тимчасове положення) [48], яке у 1994 р. майже повністю втратило чинність (окрім пп. 54, 59, 60, 61, 62, 68, 70) унаслідок прийняття законів України щодо промислової власності. Зазначимо, що з-поміж прийнятих тоді законів щодо промислової власності немає таких, що стосуються раціоналізаторських пропозицій, тому логічно, що ті пункти тимчасового положення, що залишились, стосуються лише раціоналізаторських пропозицій.

За результатами аналізу чинних пунктів «Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» зазначимо, що в них: не визначено умов охороноздатності раціоналізаторських пропозицій; не визначено термінів винагороди та розмір винагороди; визначено пільги авторам раціоналізаторських пропозицій; п. 62 акцентує, що термін «раціоналізаторська пропозиція» стосується лише державних підприємств (хоча у ст. 484 ЦК України [17] вжито термін «юридична особа» без такого обмеження); йде мова про винагороду для осіб, які не є творцями об'єкта, тому можна вважати, що цей пункт, який залишився чинним, вигідний саме для осіб, які не є творцями зазначених об'єктів.

Після прийняття законів України щодо промислової власності та змін «Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» у 1994 р. можна було зробити висновок, що раціоналізаторська пропозиція завершує свій життєвий цикл, але введення ЦК України [17] внесло корективи, хоча під час пошуку інформації можна не виявити жодного нормативно-правового акту, складеного після набрання чинності ЦК України, і може видатися, що цей об'єкт права інтелектуальної власності не дуже затребуваний.

Проаналізуємо окремі положення ЦК України, які стосуються раціоналізаторських пропозицій. Стаття 420 ЦК України [17] відносить



до об'єктів права інтелектуальної власності і раціоналізаторські пропозиції, також в ЦК України наявна гл. 41 «Право інтелектуальної власності на раціоналізаторські пропозиції», в якій зазначено, що *раціоналізаторською пропозицією* є «визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності», причому «об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес», а в зазначеній главі немає положення щодо її придатності для набуття прав інтелектуальної власності.

В інших нормативно-правових актах, а саме законах України «Про інформацію» [40], «Про доступ до публічної інформації» [41], «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [43]; «Про інвестиційну діяльність» [44], теж немає положень, які стосуються раціоналізаторських пропозицій.

Потрібно зазначити також, що і в міжнародних договорах, до яких приєдналась Україна, тлумачення терміна «раціоналізаторська пропозиція» немає, зокрема в Паризькій конвенції про охорону промислової власності [49], Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [50], Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [51].

#### **8.4.3. Взаємозв'язок раціоналізаторської пропозиції з іншими об'єктами права інтелектуальної власності**

Враховуючи, що раціоналізаторська пропозиція за ЦК України містить «технологічне (технічне), або організаційне рішення», додатково проаналізуємо такі визначення:

– *винахід (корисна модель)* – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології [52, ст. 1], а об'єктом винаходу може бути продукт, процес (спосіб), а також нове застосування продукту чи процесу;

– *комерційна таємниця* – інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є

невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію [17, ст. 505];

– *об'єкт технології* – наукові та науково-прикладні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп'ютерні програми, комерційні таємниці), ноу-хау, в яких відображено перелік, строки, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та (або) реалізації та зберігання продукції, надання послуг [43, ст. 1];

– *ноу-хау* – технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та (або) надання послуг; є <...> описаною <...> [43, ст. 1];

– *складова технології* – частина технології, де відображено окремі елементи технології у вигляді наукових та науково-прикладних результатів, об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау [43, ст. 1].

Звертаємо увагу, що в Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [43, ст. 1]: немає термінів «раціоналізаторська пропозиція» та «ноу-хау», в переліку об'єктів права інтелектуальної власності (див. визначення «об'єкт технології») перераховані винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп'ютерні програми, комерційні таємниці (тобто законодавець не згадує про раціоналізаторську пропозицію, а ноу-хау не вважає об'єктом права інтелектуальної власності); термін «ноу-хау», який законодавець у Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» не відносить до об'єктів права інтелектуальної власності, має багато ознак комерційної таємниці, викладених в ЦК України.



З точки зору Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [43, ст. 1] раціоналізаторська пропозиція не є придатною / потрібною для трансферу технологій. Зважаючи на вищезазначене, доцільніше охороняти нове рішення не як раціоналізаторську пропозицію, а як винахід / корисну модель, комерційну таємницю.

#### **8.4.4. Порівняльний аналіз охорони раціоналізаторської пропозиції у світі**

Під час порівняння законодавства щодо раціоналізаторської пропозиції встановлено, що в Республіці Білорусь [53, ст. 980], у Республіці Казахстан [54, ст. 961] та в Російській Федерації [55, ст. 1225] об'єкта права інтелектуальної власності «раціоналізаторська пропозиція» немає, зазначені країни спокійно користуються іншими об'єктами права інтелектуальної власності.

Варто також зазначити, що замість поняття «комерційна таємниця», у Республіці Білорусь та Російській Федерації застосовано поняття «секрети виробництва (ноу-хау)», а у Казахстані – «нерозкрита інформація, у тому числі секрети виробництва (ноу-хау)». Але вважаємо, що не все так погано і перспективи належної охорони раціоналізаторської пропозиції, можливо, все ж існують.

Для визначення таких перспектив розглянемо законодавство Польщі, де у правовому акті «Право промислової власності» [56, п. 7.1] також наявні положення про раціоналізаторську пропозицію і під нею розуміють «кожне рішення, придатне для використання, яке не є винаходом, придатним до набуття прав, корисною моделлю, промисловим зразком чи топографією інтегральної мікросхеми», причому підприємець може визначити, які рішення та ким виконані будуть визнані раціоналізаторською пропозицією, як вона буде застосована і як буде нагороджений її творець. Це відрізняється від законодавства України, за яким юридичну особу ніхто не зобов'язує визначити хоча б (наприклад) методику винагородження автора, а якщо ніхто не зобов'язує, то переважна більшість цього не зробить, через що автор не буде мотивований творити, а економіка буде страждати.

Підсумовуємо: у Польщі раціоналізаторська пропозиція існує, але нею може бути об'єкт, непридатний до набуття прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок чи топографію інтегральних мікросхем, а в Україні такого обмеження немає; у Республіці Білорусь, Російській Федерації та у Казахстані немає терміна «раціоналізаторська пропозиція»; законодавці України поки визначаються з доцільністю існування об'єкта права інтелектуальної власності «раціоналізаторська пропозиція».

#### **8.4.5. Методи охорони інформації, що має комерційну цінність для підприємства (установи, організації)**

Інформація, що має комерційну цінність, може бути як патентоспроможною, так і непатентоспроможною. Чи набувати на неї права інтелектуальної власності, чи зберігати її як комерційну таємницю, чи розголосити таку інформацію (а тоді вона втратить ознаки комерційної таємниці), вирішує власник.

Охорона комерційної таємниці є обов'язком та відповідальністю власника такої інформації – фізичної чи юридичної особи. Власник інформації може її нотаріально завірити (за бажання), покласти у сейф чи в банківську комірку, ознайомити з нею осіб, які працюють з такою інформацією (під зобов'язання нерозголошення), запропонувати її купити зацікавленим особам.

Власник може використовувати комерційну таємницю: самостійно на підприємстві (з обмеженим колом доступу осіб, які мають справу з цією інформацією), продати інформацію (підписавши договір).

Продаж передбачає рекламу комерційної таємниці (без розкриття суті!), попередні домовленості із зацікавленою особою, (як правило) угоду про наміри (опційну), техніко-економічну експертизу та, власне, ліцензійну угоду [57].

Під час використання інформації, що має комерційну цінність для підприємства, слід зважати на те, що на таку інформацію (окрім зазначеного вище) поширюються вимоги систем управління, де засто-

совується термін «знання організації», який використаний у стандартах Міжнародної організації зі стандартизації. Впровадження організацією системи управління якістю підвищує конкурентоспроможність продукції та послуг підприємства і дедалі більше організацій впроваджують різні системи управління відповідно до своєї специфіки. Це підтверджує аналіз Міжнародної організації зі стандартизації [58], за яким у 2016 р. видано понад 1,6 мільйона сертифікатів на системи управління у світі (лише за дев'ятьма стандартами на системи управління).

Наведемо окремі стандарти, що стосуються систем управління: ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»; ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO 14001:2015, IDT); ДСТУ ISO 22000:2019 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»; ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою».

За 2015–2017 рр. в Україні лише за ISO 9001, 14001, 22000 та 27001 було видано більше п'яти тисяч сертифікатів, й це означає, що для відповідності цим стандартам підприємства та організації змушені визначити такі знання для належного функціонування внутрішніх процесів, а також підтримувати їх актуалізованими та доступними в потрібному обсязі.

Наразі найбільш затребувані стандарти мають однакову структуру (зміст) та містять п. 7.1 «Ресурси». До ресурсів належать і знання організації.

У ДСТУ ISO 9001:2015 (п. 7.1.6) сказано, що *знання організації* – це специфічні для організації знання, які зазвичай набуваються через досвід і які застосовують для досягнення цілей організації. Основою таких знань може бути «інтелектуальна власність; знання, набуті через досвід; уроки, засвоєні з невдач та успішних проектів; здобуття та спільне використання незадокументованих знань чи досвіду; результати поліпшень у процесах, продукції та послугах» та інше.

Термін «результати поліпшень у процесах, продукції та послугах» не суперечить положенням, де раціоналізаторською є «пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності».

Враховуючи дедалі більш широке впровадження організаціями стандартів систем управління, де організація має управляти знаннями та заохочувати працівників до поліпшення процесів, продукції та послуг, термін «раціоналізаторська пропозиція» (як об'єкт права інтелектуальної власності) перестає бути актуальним, бо успішна організація буде наперед визначати правила збереження інформації та стимулювання працівників до створення корисних технологічних (технічних) або організаційних рішень. Ризиком, правда, можуть бути рішення, новизну яких ніхто не перевіряє, унаслідок чого може бути порушення прав третіх осіб.

### ***Запитання для самоконтролю***

1. Назвіть об'єкти винаходу.
2. Назвіть об'єкти корисної моделі.
3. Назвіть умови охороноздатності винаходу та корисної моделі.
4. Чи завжди потрібно дотримуватись єдності одиниць вимірювання?
5. У чому полягає єдність винаходу та єдність корисної моделі?
6. Поясніть структуру формули для різних продуктів та процесів.
7. Наведіть структуру опису та вимоги до креслень і реферату.
8. Які є види експертиз за заявками на винахід та на корисну модель?
9. Опишіть процедуру дій за договором РСТ.
10. Назвіть мови міжнародної заявки та міжнародні пошукові органи, з якими взаємодіє Укрпатент.
11. Дайте визначення терміна «промисловий зразок». Які види промислових зразків Ви знаєте?
12. Які термін та умови реєстрації прав на промисловий зразок в Україні?

13. Які об'єкти можуть бути віднесені до промислових зразків?
14. Які експертизи здійснюються для реєстрації промислових зразків?
15. Що означає незареєстрований промисловий зразок та які умови його охорони?
16. У чому полягає умова єдиності промислових зразків?
17. Який склад заявки на реєстрацію промислового зразка?
18. Які обов'язкові складові містить опис промислового зразка?
19. У чому полягає експертиза заявки на промисловий зразок?
20. Яка система класифікації промислових зразків у наш час діє в Україні?
21. Яка процедура дій за Гаазькою угодою?
22. Які види інформації належать до інформації з обмеженим доступом?
23. Яка інформація не може бути інформацією з обмеженим доступом?
24. Яке визначення терміна «комерційна таємниця»?
25. Яка інформація з обмеженим доступом не є комерційною таємницею?
26. Яке визначення терміна «раціоналізаторська пропозиція»?
27. Хто визнає інформацію комерційною таємницею?
28. Хто визнає інформацію раціоналізаторською пропозицією?
29. Які методи охорони інформації, що має комерційну цінність, можуть бути застосовані на підприємстві?
30. Що означає термін «знання організації» з огляду на систему управління?

## **Розділ 9. ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНИХ ПОЗНАЧЕНЬ**

### **9.1. Поняття про фірмове (комерційне) найменування та географічні зазначення**

#### **9.1.1. Ідентифікація комерційних позначень як типових об'єктів права інтелектуальної власності**

Комерційні позначення – це комерційне (фірмове) найменування, торговельні марки, географічні зазначення [17, ст. 420].

Функції комерційних позначень [74] такі:

- *індивідуалізуюча*, яка полягає у виокремленні товару, що має особливі властивості, із маси однорідних товарів виробників та дає змогу розпізнавати й запам'ятовувати товари конкретного виробника;
- *гарантійна*, що виступає гарантом якості товару та гарантує його особливі властивості, тобто є умовою його правової охорони;
- *рекламна*, що на основі психологічного впливу на споживача підтримує певний інтерес до товару.

#### **9.1.2. Поняття комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки, географічного зазначення**

### **Правова охорона фірмових найменувань [17, ст. 489]**

Правова охорона фірмових найменувань полягає в такому:

1. Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.
2. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.
3. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів.



4. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, і послуг, які ними надаються.

Майнові права інтелектуальної власності на фірмові найменування – це право використовувати; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, у тому числі забороняти таке використання, інші майнові права, встановлені законом. Такі права можуть передаватися іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною [17, ст. 490].

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на фірмове найменування можливе у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом, тобто право на фірмове найменування є безстроковим [17, ст. 491].

Початком фактичного використання фірмового найменування є дата його присвоєння. Окремого закону про фірмові найменування як об'єкт права інтелектуальної власності немає.

## **Географічне зазначення**

У гл. 45 ЦК України [17] не розкрито визначення цього терміна. Право інтелектуальної власності [17, ст. 501] на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом.

*Обсяг правової охорони географічного зазначення* визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічні зазначення [17, ст. 502] є виробники товарів, об'єднання виробників, інші особи, визначені законом. Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення (ст. 503 ЦК України [17]) є такі: право на визначення позначення товару (послуги) географічним зазначенням; право на використання географічного зазначення; право перешкоджати

неправомірному використанню географічного зазначення, у тому числі забороняти таке використання.

Права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що належать окремим суб'єктам права інтелектуальної власності на географічне зазначення, встановлюються законом.

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення [17, ст. 504] є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, й охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим географічним зазначенням.

**Торговельною маркою** [17, ст. 492] може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

**Суб'єктами права** інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком особам.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом відповідно до умов, встановлених законом.

**Обсяг правової охорони торговельної марки** визначається наведеним у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

*Не вимагає засвідчення свідоцтвом торговельна марка, яка має міжнародну реєстрацію на території України або визнана добре відомою.*

Майновими правами на торговельну марку [17, ст. 495] є такі:

- 1) право на використання торговельної марки;
- 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, у тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать власнику відповідного свідоцтва, власнику міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому порядку добре відомою, якщо не встановлено інше.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку [17, ст. 497] є чинними протягом 10 років з дати подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовжений щоразу на 10 років у порядку, встановленому законом.

Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку [17, ст. 497] можливе у таких випадках: чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв'язку з перетворенням торговельної марки у загальноживане позначення виду товарів чи послуг; чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативи особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитки особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовує особа, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку [17, ст. 498] може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

### **9.1.3. Правова охорона незареєстрованих комерційних позначень**

Якщо організація вживає своє фірмове найменування для позначення своїх товарів та послуг без реєстрації торговельної марки, то відповідно до ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності [48] «Фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака».

Також слід врахувати і ст. 10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності [48], де зазначено, що підлягають забороні дії, здатні будь-яким способом викликати змішування, дискредитацію чи введення в оману щодо підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента. Якщо організація використовує у своїй діяльності чуже фірмове найменування, рекламні матеріали, оформлення упаковки товарів тощо, то це вважають недобросовісною конкуренцією відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [59].

В Угоді ТРІПС [50] встановлено стандарти параметрів окремих об'єктів інтелектуальної власності щодо патентів, промислових зразків, товарних знаків, географічних зазначень, топографій напівпровідникових виробів, охорони закритої інформації, авторського права і суміжних прав, контролю за антиконкурентною практикою через договірні ліцензії. В Угоді ТРІПС мови про фірмові найменування не йде.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [39, ст. 193] під торговельною маркою розуміють зареєстровані торговельні марки та добре відомі торговельні марки [39, ст. 194]. І хоча про фірмові найменування в Угоді про асоціацію не йдеться, у ст. 196 зазначено, що навіть реєстрація торговельної марки не дає право заборонити «... третій особі використання в торговельному обороті прав, які виникли раніше, якщо вони використовуються лише в окремій місцевості та якщо ці права визнаються законодавством Сторін і в межах території, на якій вони визнаються».

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [39, ст. 214] промисловий зразок може охоронятись як після його реєстрації, так і без його реєстрації, причому термін «дії охорони в Україні та Стороні ЄС незареєстрованих промислових зразків становить щонайменше три роки з дати, на яку зразок був доведений до загального відома на території однієї зі Сторін».

Інформацію щодо охорони незареєстрованих позначень систематизовано у табл. 9.1.

Слід зазначити, що позначення, не зареєстроване як торговельна марка, чи стосовно якого набуті права на інший об'єкт права інтелектуальної власності (авторське право, промисловий зразок), може бути більш вразливим щодо його захисту.

Таблиця 9.1

**Охорона позначень, не зареєстрованих як торговельна марка, та підстави захисту**

<b>Назва позначення</b>	<b>Вид охорони</b>	<b>Підстави для захисту прав</b>	<b>Примітки</b>
Фірмове найменування	З реєстрацією суб'єкта господарської діяльності	Паризька конвенція. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»	Фірмове найменування має бути відомим в Україні (в разі виходу на нові ринки доцільніша реєстрація торговельної марки)
Те саме	Те саме	Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони	Відповідно до ст. 196 навіть реєстрація торговельної марки не дає права заборонити «...третій особі використання в торговельному обороті прав, які виникли раніше, якщо вони використовуються лише в окремій місцевості...»
Те саме	Те саме. Реєстрація авторських прав	Закон України «Про авторське право та суміжні права»	Можна добиватись відшкодування за порушення авторських прав або скасування чужої торговельної марки, якщо вона була подана пізніше

Назва позначення	Вид охорони	Підстави для захисту прав	Примітки
Рекламні матеріали, оформлення упаковки товарів та ін.	Зареєстрований промисловий зразок	Закон України «Про охорону прав на промислові зразки». Женевський та Гаазький акти Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків. Угода ТРІПС. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони	Реєстрація промислового зразка дешевша за реєстрацію торговельної марки. Гаазька система охоплює не дуже велику кількість країн
Те саме	Незареєстрований промисловий зразок	Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»	Термін дії – три роки з дати, на яку зразок був доведений до загального відома
Те саме	Те саме. Реєстрація авторських прав	Паризька конвенція. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Закон України «Про авторське право та суміжні права»	Можна добиватись відшкодування за порушення авторських прав, або скасування чужої торговельної марки, якщо вона була пізніше подана



#### **9.1.4. Взаємозв'язок об'єктів права інтелектуальної власності**

Щодо різних видів торговельних марок [60, ст. 5, п. 2] можуть бути встановлені взаємозв'язки конкретних торговельних марок з іншими об'єктами права інтелектуальної власності. Як встановлено аналізом офіційних баз даних [61, 62, 63, 64, 65], торговельною маркою може бути упаковка, етикетка, рекламний лист тощо. Щодо зазначених об'єктів можуть виникнути права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), промисловий зразок, об'єкт авторського права, фірмове найменування та географічне зазначення.

Розглянемо взаємозв'язок між різними об'єктами права інтелектуальної власності на прикладі об'єкта господарської діяльності «пляшка»:

– об'ємне зображення пляшки, реєстрація № 008406191, є зареєстрованою торговельною маркою в Європейському співтоваристві, права на яку належать фірмі FABRYKA WÓDEK POLMOS ŁAŃCUT S. A. (рис. 9.1) [61];

– пляшка, патент № 8627, є зареєстрованим в Україні промисловим зразком, права на який належать фірмі Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент (рис. 9.2) [62];

– пляшка, патент № 99675, є зареєстрованою в Україні корисною моделлю, права на яку належать ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» (рис. 9.3) [63];

– малюнок чи фотографія пляшки є об'єктом авторського права.

Розглянемо взаємозв'язок між різними об'єктами права інтелектуальної власності на прикладі об'єкта «упаковка»:

– об'ємне зображення упаковки лікарського засобу, свідоцтво № 188744, є зареєстрованою торговельною маркою в Україні, права на яку належать ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (рис. 9.4) [64];

– упаковка «ЕТИКЕТКА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ», патент № 26431, є зареєстрованим в Україні промисловим зразком, права на який належать ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (рис. 9.5) [62];

– малюнок чи фотографія етикетки є об'єктом авторського права.



Рис. 9.1. Зареєстрована торговельна марка



Рис. 9.2. Зображення промислового зразка

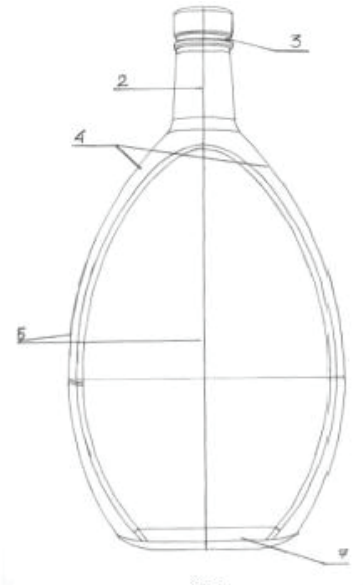


Рис. 9.3. Креслення до патенту на корисну модель



Рис. 9.4. Зареєстрована торговельна марка



Рис. 9.5. Зображення промислового зразка

Розглянемо взаємозв'язок між різними об'єктами права інтелектуальної власності на прикладі об'єкта «мінеральна природна вода»:

– слово «Трускавецька», свідоцтво № 186400 від 26.05.2014 р., є зареєстрованою ТОВ «Аква-Еко» торговельною маркою в Україні (рис. 9.6) [65];

– комбінація словесного та зображального елементів «Трускавецька кришталева», свідоцтво № 119360 від 10.03.2010 р., є зареєстрованою торговельною маркою в Україні, права на яку належать ТОВ «Аква-Еко» та ТОВ «Акваріус» (рис. 9.7) [64];

– набір етикеток для мінеральної води «ТРУСКАВЕЦЬКА», патент № 5761 (рис. 9.8), є зареєстрованим в Україні ТОВ «Аква-Еко» промисловим зразком [62];

– кришка пластмасова до пляшки, патент № 6952 (рис. 9.9), є зареєстрованим в Україні промисловим зразком, права на який належать ТОВ «Аква-Еко» [62];

– назва місця походження товару «Трускавецька», зареєстрована під № 11 від 11.05.2010 р. [65], право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товарів належить ТОВ «Аква-Еко» (**Увага!** З огляду на зазначену реєстрацію назви місця походження товару існування торговельної марки за рис. 9.6 є таким, що суперечить законодавству щодо торговельних марок).

**ТРУСКАВЕЦЬКА  
КРИШТАЛІВА**

**ТРУСКАВЕЦЬКА**



*Рис. 9.6.* Зареєстрована торговельна марка

*Рис. 9.7.* Зареєстрована торговельна марка



*Рис. 9.8.* Зображення промислового зразка (набір)

*Рис. 9.9.* Зображення промислового зразка

Отже:

– малюнок чи фотографія зображення, етикетки чи пляшки є об'єктом авторського права. Також є об'єктом авторського права рекламний плакат, вірш, пісня, аудіо- та/чи відеозапис;

– виконавець, виробник фонограми, організація мовлення (які, наприклад, беруть участь у створенні чи трансляції рекламного ролика), – є об'єктами суміжних прав.

Виходячи із прикладів, наведених вище, одного об'єкта господарської діяльності можуть стосуватись і торговельні марки, й інші

об'єкти права інтелектуальної власності, наприклад винаходи (корисні моделі), промислові зразки, торговельні марки, фірмові найменування, географічні зазначення, сорти рослин, об'єкти авторського права та суміжних прав.

## **9.2. Набуття прав на торговельну марку**

### **9.2.1. Приклади об'єктів торговельних марок**

Об'єктами торговельних марок можуть бути:

1. *Слова* – найменування підприємств, прізвища, імена, довільні чи ні набори слів, рекламні лозунги.

2. *Літери й цифри* – одна або більше літер та (чи) цифр, або будь-яке їх поєднання.

3. *Зображення* – реальні чи фантазійні зображення, малюнки і символи, а також плоскі зображення товарів або тари.

4. *Комбінації* будь-яких елементів із наведених у пп. 1-3.

5. *Кольорові знаки* – слова, зображення і будь-які їх комбінації в кольоровому виконанні, а також поєднання кольорів і колір сам по собі.

6. *Просторові (об'ємні) позначення* – приміром, форма упаковки (коробка для торта, пляшка). Проте й інші просторові позначення (зірка на автомобілях «Мерседес») можуть служити торговельною маркою.

7. *Чутні позначення (звукові знаки)* – звукові знаки, які можна перекласти на музичні ноти або інші символи, та інші (наприклад, крик тварини).

Але слід зазначити, що є країни, де допускаються й інші позначення, які можуть слугувати торговельною маркою, наприклад:

8. *Пахучі знаки (знаки, які пахнуть)* – компанія продає свої товари (наприклад, нитки, флешки, зошити) з певним ароматом.

9. *Інші (невидимі) позначення* – позначення, розпізнавані на дотик та смак.

10. *Анімаційні (рухомі) позначення* – рухомі заставки на мобільному телефоні.

Більшість країн допускають реєстрацію лише тих позначень, які можна виконати графічно, оскільки вони можуть бути зареєстровані й опубліковані в бюлетенях. Слід зазначити також, що в Україні допускається реєстрація звукового та світлового знака за наявності технічної можливості.

### **9.2.2. Умови надання правової охорони торговельним маркам**

За Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [60, ст. 5] умовами надання правової охорони є такі:

1. Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загально визнаним принципам моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», та на який не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені цим законом.

2. Об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для вирізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Об'єктом торговельної марки не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної



партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у ХХ ст.

### **9.2.3. Підстави для відмови в наданні правової охорони торговельним маркам**

За Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [60, ст. 6] не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують:

- державні герби, прапори та емблеми; офіційні повні або скорочені назви держав та їх літерні коди;
- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
- нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Отже, назва держави «Україна» може бути внесена до торговельної марки за згоди компетентного колегіального органу щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів та послуг.

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- не мають розрізняльної здатності та не набули її внаслідок використання\*;
- складаються лише з позначень, що є загальноживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг\*;
- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг\*;



– можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження, або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

– складаються лише з позначень, що є загальноповживаними символами і термінами\*;

– відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарів істотної цінності\*;

– відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні, або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду;

– містять географічні зазначення (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та (або) заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик і дійсного походження товару.

Позначення, помічені зірочкою (\*), можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні торговельної марки. Також такі позначення можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.

Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки, або, якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету, є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з таким:

– торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

– торговельними марками інших осіб, якщо ці торговельні марки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

– торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельні марки, визнані добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;

– комерційними найменуваннями, що відомі в Україні й належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

– зареєстрованими знаками відповідності (сертифікаційними знаками);

– торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні ст. 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи й немає доказів, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

Не реєструють як торговельні марки позначення, які відтворюють:

– промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

– назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

– прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів позначення, щодо:

- схожих і тотожних раніше зареєстрованих чи заявлених на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи;
- схожих і тотожних торговельних марок інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України;
- схожих і тотожних комерційних найменувань, що відомі в Україні й належать іншим особам, щодо таких саме або споріднених з ними товарів та послуг;
- промислових зразків.

#### **9.2.4. Правила складання заявки про реєстрацію торговельної марки**

Окрім Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [60], є ще й відомчий підзаконний акт «Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» [66], в якому регламентовано процедури для отримання свідоцтва.

#### **Вимоги до заявки**

У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [60, ст. 7] та [66, п. 2.1] наведено вимоги до подання заявки про реєстрацію торговельної марки.

Особа (об'єднання осіб), яка бажає одержати свідоцтво (самостійно чи через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу), подає до НОІВ заявку в паперовій чи в електронній формі. Заявка має стосуватися одного знака. Заявка складається українською мовою і повинна містити:

- заяву про реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП [67];

– документи, що додаються до заявки, наприклад: документ про сплату збору; копію попередньої заявки; документ, що підтверджує показ експонатів, з використанням заявленого знака; довіреність на ім'я представника, якщо такий є; статут колективного знака, якщо знак є колективним; приклади використання торговельної марки, якщо позначення, що заявляється, є кольором як таким.

У заяві про реєстрацію знака, форму якої наведено у додатку до зазначених правил [66] (актуальний бланк наявний на сайті Укрпатенту) треба вказати заявника (заявників) та його (їх) адресу. Детальну інформацію щодо заповнення заяви наведено в [66, п. 2.1. 6-2. 1.19].

Заяву підписує заявник. Якщо заявка подається через представника у справах, то останній має право підпису замість заявника. За подання заявки сплачується збір. Збір має бути сплачений разом із поданням заявки або протягом двох місяців від дати подання заявки.

### **Вимоги до зображення знака**

За [66, п. 2.1. 20, 2.1.22-2.1.23, 2.1.25] зображення подається у вигляді фотокопії або друкарського відбитка розміром 8 × 8 см (для етикетки не більше 14 × 14 см).

Зображення об'ємної торговельної марки подається у ракурсі, що дає можливість уявити весь об'єкт в цілому, й додатково надаються зображення усіх необхідних проєкцій позначення, які дають можливість мати вичерпне уявлення про торговельну марку.

На кожний кольоровий варіант знака подається окрема заявка.

Якщо на реєстрацію як знак заявляється звукове (світлове) позначення, то таке позначення надається у вигляді фонограми (відеозапису) на аудіо- чи відеокасеті. Якщо як знак заявляються виключно колір або поєднання кольорів, подається необхідна кількість відбитків з поверхнею, на яку нанесено заявлений на реєстрацію колір або поєднання кольорів.

Зазначені знаки реєструє НОІВ за наявності технічної можливості внесення їх до реєстру та оприлюднення інформації щодо їх реєстрації.

Разом із зображенням подається опис знака, якщо знак має словесну частину або належить до знаків, які не складаються із графічних позначень.

Якщо словесний знак чи його частина не мають смислового значення, то зазначається спосіб його утворення, наприклад, початкові склади декількох слів, аббревіатура, вигадане слово тощо. Якщо словесне позначення не поширене в українській мові (наприклад, спеціальний термін, застаріле слово), то зазначається його значення. Якщо словесний знак чи його частина подаються іноземною мовою, то для знаків, що мають смислове значення, необхідно додати його переклад українською мовою і транслітерацію літерами українського алфавіту.

Якщо як знак заявляється виключно колір або поєднання кольорів, то до заявки можуть додаватися приклади їх використання.

### **Вимоги до звукового та світлового знаків**

Такі вимоги регламентовані [66, пп. 2.1.21, 2.1.24-2.1.25].

Якщо на реєстрацію як знак заявляється звукове (світлове) позначення, то таке позначення надається у вигляді фонограми (відеозапису) на аудіо- чи відеокасеті. В описі щодо звукового знака зазначається вид звука (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше). Для позначення, в якому наявний музичний твір, в описі наводиться його нотний запис.

В описі щодо світлового знака наводиться характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості.

### **Інші документи**

До заявки протягом двох місяців після її подання до Укрпатенту додається документ про сплату збору. До заявки можуть додаватися приклади використання кольору чи поєднання кольорів (якщо таке заявляється як знак), довіреність (якщо подання здійснюється через представника у справах), заява про пріоритет з необхідними документами до неї, статут колективного знака (якщо знак заявляється об'єднанням осіб).

*Оформлення документів заявки* регламентовані [66, п. 2.2]. Заява про реєстрацію знака і документи до неї (кожний на окремому аркуші), подаються в одному примірнику. Усі аркуші заявки нумеруються послідовно арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Якщо знак заявляється у чорно-білому виконанні, то його зображення подається у п'яти примірниках, а для знака у кольоровому виконанні – у десяти.

Якщо перелік товарів і (або) послуг, для яких заявлено знак, не можна розмістити у бланку заявки, то його наводять на окремому аркуші (аркушах).

Ведення справ щодо заявки регламентоване [66, розд. 3] й містить вимоги до довіреності, ведення листування (зокрема щодо виправлень, уточнень, змін), регламентує ознайомлення з матеріалами заявки, участь заявника у розгляді, продовження та поновлення строків, відкликання заявки та оскарження рішення.

### **9.2.5. Правила експертизи заявок про реєстрацію торговельних марок**

Експертиза заявки на знак відповідно до правил [66] складається зі встановлення дати подання заявки й формальної та кваліфікаційної експертиз.

Експертиза заявки на відповідність вимогам закону [60] здійснюється згідно із Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [66].

На підставі висновку, де відображено кінцеві результати експертизи, НОІВ приймає і надсилає заявнику такі варіанти рішень:

– про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;

– про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;

– про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.



*Датою подання заявки* [60, ст. 8] та [66, п.4.1] є дата одержання НОІВ матеріалів, що містять принаймні клопотання у довільній формі про реєстрацію знака, викладене українською мовою, відомості про заявника та його адресу, достатньо чітке зображення позначення, що заявляється, перелік товарів і послуг, для яких заявляється знак.

Дата подання заявки встановлюється під час експертизи при відповідності матеріалів заявки вищезазначеним вимогам та наявності документа про сплату збору за подання заявки.

Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення НОІВ. Якщо у цей строк невідповідність буде усунуто, то датою подання заявки буде дата одержання НОІВ виправлених матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення. Після встановлення дати подання заявки будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у порядку, встановленому НОІВ. За таке ознайомлення сплачується збір.

## **Проведення формальної експертизи**

Під час проведення формальної експертизи:

– здійснюється перевірка на відповідність формальним вимогам щодо складу заявки [60, ст.7] та правилам, встановленим на його основі НОІВ [66, пп. 2.1, 2.2], а також встановлення відповідності щодо обсягу прав, що заявляються;

– здійснюється перевірка документа про сплату збору за подання заявки.

За [66, п. 4.2] перевіряють наявність та відповідність встановленим вимогам:

- а) заяви про реєстрацію знака;
  - б) зазначення в заяві повного імені або найменування заявника, його адреси;
  - в) зображення знака, який заявляється на реєстрацію;
  - г) переліку товарів і (або) послуг, згрупованих за класами МКТП.
- Експертиза може визначити / запропонувати уточнення термінів та

визначити додаткові класи МКТП, яких не було в заявці, бо є ще кореспондуючі назви [68];

д) необхідних відомостей щодо представника, за його наявності;

е) копії попередньої заявки (від дати подання попередньої заявки до Державного органу інтелектуальної власності чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції) за наявності, якщо заявник бажає скористатись правом на пріоритет;

ж) документа, що підтверджує показ експонатів (від дати відкриття виставки, проведеної на території держави – учасниці Паризької конвенції), якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету;

и) сплату збору за подання заявки, зокрема за експертизу;

к) довіреності, виданої представнику;

л) перекладу документів або витягів з них, необхідних для проведення експертизи, які додаються до заявки, якщо вони подані не українською мовою.

### **Кваліфікаційна експертиза заявки по суті**

Під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки по суті перевіряють позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до п. 1 ст. 5 та пп. 1, 2 ст. 6 закону [60] та перевіряють позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пп. 3, 4 ст. 6 закону [60], а також розглядають заперечення. У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню у розмірі 50 % від установленого збору за подання заперечення. Але п. 2 ст. 5 закону [60] за цими правилами не перевіряють.

Після проведення експертизи по суті (кваліфікаційної) приймається рішення про реєстрацію торговельної марки або обґрунтований попередній висновок із викладенням вичерпного переліку підстав невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони повністю або частково. Такий попередній висновок може надсилатися лише один раз із пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації торговельної марки.

Детальні умови процесу експертизи наведено у п. 4.3 правил [66].

*Права, що впливають із свідоцтва* [60, ст.16], діють від дати подання заявки.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права відповідно до закону. Використанням торговельної марки визнається:

– нанесення її на будь-який товар чи пов'язані з товаром предмети; зберігання, пропонування його для продажу; продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

– застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

– застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

*Торговельну марку визнають використаною*, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що різниться від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Свідоцтво надає його власнику *право забороняти* іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку (позначення), тожону чи схожу (яка викликає асоціацію) із зареєстрованою торговельною маркою, без дозволу власника свідоцтва, за винятком випадків, коли використання знака не визнається згідно із законом порушенням прав власника свідоцтва.

*Право власника свідоцтва забороняти* іншим використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку *не поширюється на*:

– здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

– використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання;

– використання під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження,

часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг, за умови відсутності ознак порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку;

– використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхідна для вказівки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей, за умови, що таке використання здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики;

– застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об'єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови, що таке застосування здійснюється відповідно до законодавства про рекламу, про захист від недобросовісної конкуренції та не стосується нечесної підприємницької практики;

– некомерційне використання торговельної марки;

– усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

– добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Виключне право власника свідоцтва на торговельну марку, що містить географічне зазначення, забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на добросовісне використання іншими особами відповідної географічної назви.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

### **Обов'язки, що впливають із свідоцтва**

Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що впливають із свідоцтва, бо інакше дія свідоцтва буде припинена повністю чи частково [60, ст. 16].

### **9.2.6. Застосування положень міжнародних класифікаційних угод, що стосуються торговельних марок**

Є дві класифікаційні угоди, що стосуються торговельних марок:

– Ніщцька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків [29], прийнята в Ніщі від 15 червня 1957 р. (зі змінами). Дата набуття чинності для України – 29.12.2000 р. На 02.02.2020 р. до неї приєдналося 88 країн та організацій;

– Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків [69], прийнята в у Відні 12.06.1973 р., змінена 01.10.1985 р. Набула чинності для України 29.07.2009 р. На 02.02.2020 р. до неї приєдналося 34 країни.

Метою класифікації є створення класифікованої структури інформаційного масиву щодо торговельних марок для пошуку матеріалів відповідно до запиту. Країни, в яких застосовна ця угода, утворюють Спеціальний союз і приймають єдину класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків.

Класифікацію розроблено англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є автентичними. Офіційні тексти класифікації арабською, іспанською, італійською, німецькою, португальською, російською мовами, а також іншими мовами, можуть бути визначені, якщо це не викликає фінансових наслідків для бюджету союзу учасників Ніщцької угоди або ВОІВ.

Класифікація складається з переліку класів, який в разі потреби супроводжується поясненнями, з алфавітного переліку товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належать кожний товар або послуга.

#### **Основні положення Віденської угоди**

На прохання деяких відомств промислової власності країн-членів Паризького союзу Об'єднане міжнародне бюро охорони інтелектуальної власності – попередник Всесвітньої організації інтелектуальної власності – разом із Комітетом експертів, створеним у 1967 р. Міжсоюзним координаційним комітетом, для полегшення пошуку по-

чало розробляти Міжнародну класифікацію зображувальних елементів знаків.

Мета класифікації – полегшити пошук схожих чи тотожних знаків для товарів і послуг та уникнути трудомісткого перекласифікування під час обміну документами на міжнародному рівні. Більше того, вже немає потреби країнам-учасницям Віденської угоди розробляти свої національні класифікації чи підтримувати їх на сучасному рівні [69].

Класифікація зображувальних елементів наявна в одному примірнику, автентичні тексти якого англійською та французькою мовами підписані генеральним директором ВОІВ і зберігаються у нього доти, доки ця угода відкрита для підписання.

### ***9.2.7. Самостійний пошук торговельної марки перед процедурою реєстрації та під час моніторингу для виявлення порушень прав із застосуванням доступних електронних джерел***

Самостійний пошук за доступними базами даних є доцільним як під час підготовки до реєстрації торговельної марки, так і під час моніторингу ситуації щодо можливих порушень прав. Рекомендується здійснювати пошук торговельної марки, планованої до реєстрації в Україні чи вже зареєстрованої (для моніторингу), у такій послідовності:

- отримати завдання на дослідження торговельної марки та визначити, для яких товарів та послуг її застосовують;
- визначити коди за Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація);
- визначити коди зображальних елементів знаків (за їх наявності) за Віденською класифікацією;
- визначити ключові слова (за наявності таких);
- здійснити пошук за базами даних на сайті Укрпатенту, де наявні такі бази даних: «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність», де наявні три бази, що стосуються торговельних марок, але інформація надається з 2006 р., а інформація



щодо охорони за Мадридською системою не завжди актуалізована; «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» (<http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=certtm>); «Відомості про добре відомі знаки в Україні» (<http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm>); «Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду» (<http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=apptmc>);

– здійснити пошук за базами даних на сайті ВОІВ (з урахуванням доцільності планування / наявності міжнародної реєстрації), де є такі бази даних:

- Глобальна база даних щодо брендів (<https://www3.wipo.int/branddb/en/>);
- Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>);
- «Article 6ter Express» (<https://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp>);

– пошук на сайті Управління інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) за базою даних eSearch plus (<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>);

– пошук торговельної марки за консультаційною базою «TMview» (<https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=ru>), якою опікується EUIPO;

– пошук торговельної марки за базами даних відомств окремих країн;

– аналіз отриманої інформації;

– прийняття рішення про доцільність реєстрації торговельної марки або про доцільність дій щодо припинення порушень прав на вже зареєстровану торговельну марку.

Виконання дій за зазначеною послідовністю може бути припинене, якщо було знайдене раніше зареєстроване позначення тотожне чи схоже настільки, що їх можна сплутати (діючу торговельну марку, промисловий зразок, географічне позначення), яке застосовується до однорідних товарів і (або) послуг, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі позначення, виявлені під час пошуку.

Окрім названих баз, які стосуються торговельних марок, є доцільність пошуку і за базами, що стосуються промислових зразків та географічних зазначень [68].

Як приклад розглянемо пошук за базою даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг». За Ніщцькою класифікацією (клас 6) планована до реєстрації / моніторингу торговельна марка для виробництва металовиробів містить зображення носорога у робочому одязі, а за Віденської класифікацією цьому класу відповідає код 3.2.25 (Тварини серії II у костюмах). У пошуковому полі зазначимо одночасно код 3.2.25 та клас 6 й отримаємо лише дві торговельні марки (рис. 9.10).

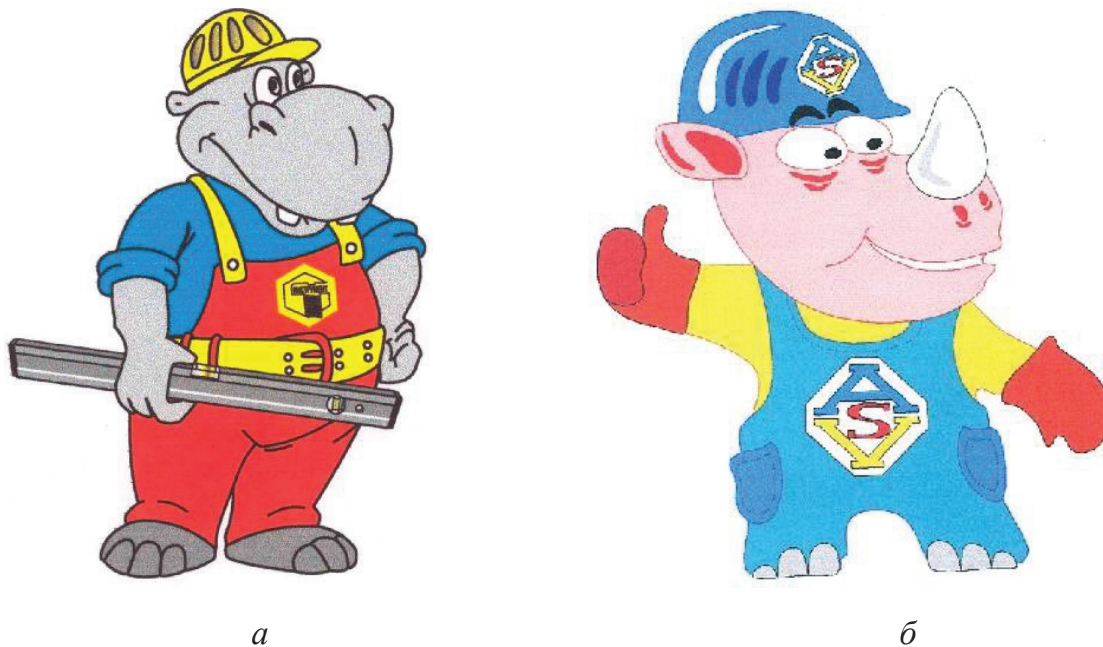


Рис. 9.10. Зображення торговельних марок, знайдені за Віденською (а) та Ніщцькою (б) класифікаціями

У Madrid Monitor за кодом Віденської класифікації 03.07.17 (для зображення пір'їни) та всіма країнами отримано 586 ТМ (рис. 9.11).

Пошук у Article 6ter Express (містить герби, прапори, державні емблеми, офіційні знаки, клейма контролю та гарантії) за державою Україна видав результат, зображений на рис. 9.12 та 9.13.

Приклади позначень інших держав за Article 6ter Express показано на рис. 9.14.

З аналізу прикладів 3 та 4 встановлено, що Україна не користується можливістю реєстрації в базі Article 6ter Express офіційних знаків, клейм контролю та гарантії.

Current Search

VCS:03.07.19

image search download monitor

1 - 30 / 586 Display: 30 per page options

Trademark	Image	Status	On	Holder	Reg No	Reg Date	Nice Cl.	Vienna Cl.
SHOREHAWK		Active	AU	Nick Fry	1498162	2019-10-14	25	01.15, 03.07, 27.03, 27.05
TOWMY		Active	CN	XU XIANJIANG	1493107	2019-09-24	25	03.07
No Verbal Elements		Active	JP	NAGOSHI Kiyoyuki	1499569	2019-09-17	35, 43	03.07, 26.04, 28.03, 29.01
VB Petit Baron		Active	FR	LES VIGNERONS DE BUZET, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA)	1496165	2019-09-13	33	03.07, 16.03, 27.05, 29.01
No Verbal Elements		Active	CH	Lizard Sport AG	1493387	2019-09-05	9, 12, 18, 25, 28	03.07, 26.04
HADAVOEE		Active	CN	Gan Shuqian	1488984	2019-08-16	25	03.07, 27.05

Filters

- Status
  - Active: 466
  - Pending: 9
  - Expired: 111
- Origin
  - EM: 74
  - US: 60
  - LU: 51
  - NL: 51
- Designation
- Nice Cl.
- Type of Mark
- Reg. Year
- Vienna Cl.
- Holder
- Expiration

Рис. 9.11. Результати розширеного пошуку за кодом Віденської класифікації

Searching SIXTER...

[Search Summary]

Results of searching in SIXTER for:  
 CC/UA: 2 records  
 Showing records 1 to 2 of 2 :

Refine Search

No.	Title
1.	(UA1) State emblem
2.	(UA2) Flag

Search Summary

CC/UA: 2 occurrences in 2 records.

Search Time: 0 seconds.

Рис. 9.12. Результати пошуку за державою Україна

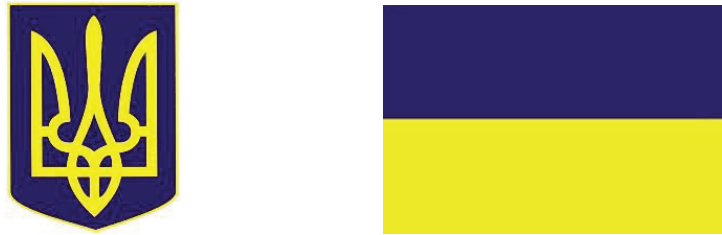


Рис. 9.13. Позначення, зареєстровані Україною



Рис. 9.14. Приклади позначень інших держав

### 9.2.8. Самостійна експертиза заявки на торговельну марку

Самостійна експертиза заявки на торговельну марку передбачає здійснення пошуку щодо неї та дослідження торговельної марки щодо наявності причин для відмови в реєстрації торговельної марки за [66, п. 4.3].

Для дослідження обраного знака доцільно перевірити, чи не поширюються на нього підстави для відмови у наданні свідоцтва на торговельну марку. Для цього можна застосувати табл. 9.2.

Щодо дослідження дотримання вимоги єдності, то слід пам'ятати, що заявка повинна стосуватися одного знака.

**Дослідження наявності підстав для відмови в реєстрації  
торгівельної марки**

№ з/п	Питання	Відповідь / підстава для відмови
1	Чи містить обране позначення державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми)?	Ні / відсутня
2	Чи містить обране позначення офіційні назви держав?	Так / наявна?
3	Чи містить обране позначення емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій?	Ні / відсутня
4	Чи містить обране позначення офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки?	Ні / відсутня
5	Чи містить обране позначення нагороди та інші відзнаки?	Ні / відсутня
6	Якщо хоч на одне запитання 1-5 цієї таблиці є відповідь «ТАК», то чи такі позначення включені до знака як елементи, що не охороняються, і чи на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників?	Так / відсутня
7	Чи правда, що обране позначення звичайно не має розрізняльної здатності та не набуло такої здатності внаслідок використання?	Ні / відсутня
8	Чи складається обране позначення лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду?	Ні / відсутня
9	Чи складається обране позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг?	Ні / відсутня
10	Чи є обране позначення оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?	Ні / відсутня
11	Чи складається обране позначення лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами?	Ні / відсутня
12	Чи обране позначення відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності?	Ні / відсутня
13	Якщо хоч на одне із запитань 7, 8, 10, 11, 12 цієї таблиці є відповідь «ТАК», то чи таке позначення домінує в зображенні знака?	Ні / відсутня



Закінчення табл. 9.2

№ з/п	Питання	Відповідь / підстава для відмови
14	Чи є обране позначення знаком, раніше зареєстрованим чи заявленим на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг?	Ні / відсутня
15	Чи є обране позначення знаком інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаком, визнаним добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності?	Ні / відсутня
16	Чи є обране позначення фірмовим найменуванням, що відоме в Україні й належить іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг?	Ні / відсутня
17	Чи є обране позначення кваліфікованим зазначенням походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняється відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»? (Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями.)	Ні / відсутня
18	Чи є обране позначення знаком відповідності (сертифікаційним знаком), зареєстрованим у встановленому порядку?	Ні / відсутня
19	Чи відтворює обране позначення промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам?	Ні / відсутня
20	Чи відтворює обране позначення назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажів з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників?	Ні / відсутня
21	Чи відтворює обране позначення прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди?	Ні / відсутня

У табл. 9.2 не відображено змін у зв'язку з прийняттям 9 квітня 2015 р. Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», та змін, наявних з 16.08.2020 р. [60], оскільки ці зміни (на 01.02.2021 р.) не відображені у «Правилах складання...» [66].



### **9.2.9. Міжнародна охорона торговельних марок за Мадридською системою**

Мадридська систем отримала назву від двох документів:

- Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків [70] від 14.04.1891 р. (зі змінами). Дата набуття чинності для України – 25 грудня 1991 р. На 15.03.2020 р. до неї приєдналось 55 країн;
- Протокол до Мадридської угоди [71], прийнятий у Мадриді 27 червня 1989 р. (зі змінами). Набув чинності в Україні 29.12.2000 р. На 15.03.2020 р. до нього приєдналось 108 країн (у 2016 р. таких країн було 98).

Метою цієї системи є забезпечення можливості громадян країн-учасниць забезпечити охорону своїх знаків (уже зареєстрованих у країні походження, якщо подається заявка за Мадридською угодою, чи таких, на які подано заявку в країні походження, якщо міжнародна заявка подається за Мадридським протоколом) в інших країнах-учасницях Мадридської угоди (Мадридського протоколу) шляхом подання міжнародної заявки до Міжнародного бюро ВОІВ.

На рис. 9.15 показано послідовність процедур за Мадридською системою.

Реєстрація знака в Міжнародному бюро здійснюється строком на 20 років (за Мадридською угодою) та строком на 10 років (за Мадридським протоколом) з можливістю продовжити цей строк.

Міжнародна реєстрація залежить від національної (базової) реєстрації протягом п'яти років з дати міжнародної реєстрації. Міжнародна реєстрація знака втрачає чинність, якщо протягом п'яти років національний знак анулюється у відомстві країни походження (для нас це Україна). Якщо п'ятирічний термін успішно пройдений, то міжнародна реєстрація стає незалежною від національної реєстрації.

До Мадридської угоди Протоколом введено такі основні нові положення:

- заявник може ґрунтувати свою заявку на міжнародну реєстрацію на заявці, поданій до Відомства походження (а згідно з Мадридською угодою міжнародна заявка повинна ґрунтуватись на реєстрації, здійсненій Відомством походження);

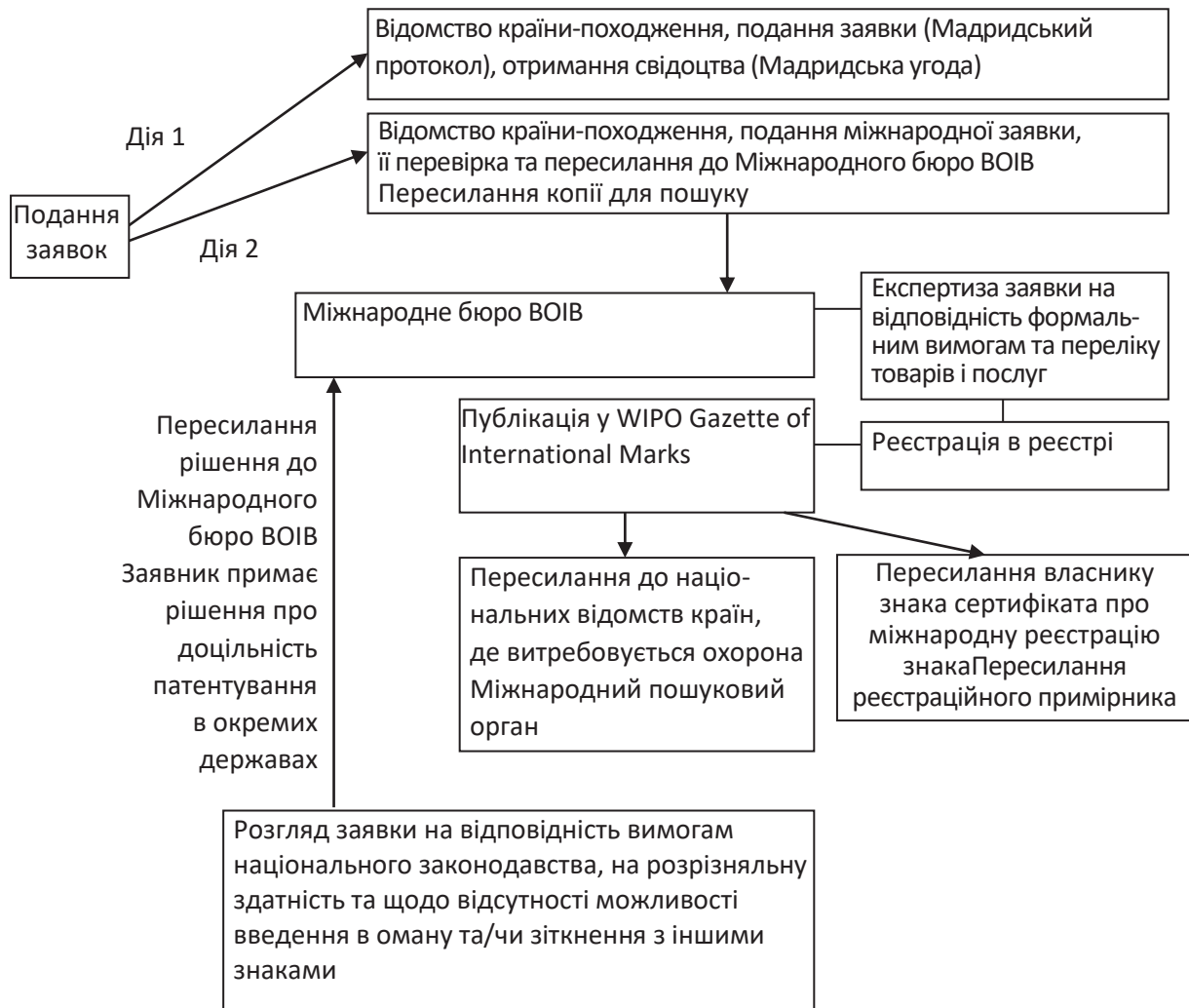


Рис. 9.15. Послідовність процедур за Мадридською угодою

– кожна договірنا сторона, в якій заявник бажає одержати охорону, може призначити період у 18 місяців (замість одного року), і навіть довший період, якщо було подане заперечення, протягом якого вона може заявити, що знаку не може бути надана охорона на території цієї договірної сторони;

– Відомство кожної договірної сторони може одержувати більші за розміром мита, ніж мита, передбачені Мадридською угодою;

– міжнародна реєстрація, анульована на прохання Відомства походження, наприклад через те, що базова заявка одержала відмову або базова реєстрація була визнана недійсною упродовж п'яти років від дати міжнародної реєстрації, може бути перетворена на національні (або регіональні) заявки у відповідних договірних сторонах, в яких між-

народна реєстрація була чинною, кожна з яких буде користуватись перевагою дати міжнародної реєстрації і, якщо це можливо, датою її пріоритету. Ця можливість не передбачена Мадридською угодою.

Більш детальну інформацію щодо особливостей та відмінностей Мадридської угоди й Протоколу до неї можна знайти в [51].

Приклад оформлення міжнародної заявки на торговельну марку наведено в дод. з посібника [51].

### **9.2.10. Особливості, що стосуються торговельних марок відповідно до Угоди про асоціацію**

В Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони, наявні положення, що стосуються торговельних марок [39, гл. 9, ч. 2, ст. 157–252]. Так, гл. 9 «Інтелектуальна власність» поділена на такі частини:

- Частина 1. Загальні положення.
- Частина 2. Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності: Підрозділ 1. Авторське право та суміжні права; Підрозділ 2. Торговельні марки; Підрозділ 3. Географічні зазначення; Підрозділ 4. Промислові зразки; Підрозділ 5. Патенти; Підрозділ 6. Топографії напівпровідникових продуктів; Підрозділ 7. Інші положення (авт. – про сорти рослин, генетичні ресурси, традиційні знання та фольклор).
- Частина 3. Захист прав інтелектуальної власності: Підрозділ 1. Цивільні заходи, процедури та засоби захисту; Підрозділ 2. Відповідальність постачальників посередницьких послуг; Підрозділ 3. Інші положення (авт. – про заходи на кордоні, правила поведінки та співробітництво та судове співробітництво).

Торговельних марок стосуються такі статті зазначеної угоди: ст. 193 Процедура реєстрації; ст. 194 Добре відомі торговельні марки; ст. 195 Права, пов'язані із торговельною маркою; ст. 196 Винятки з прав, що пов'язані з торговельною маркою; ст. 197 Використання торговельних марок; ст. 198 Підстави для анулювання; ст. 199 Часткова відмова в реєстрації, анулювання або визнання недійсною реєстрації; ст. 200 Строк охорони.

За угодою сторони повинні повідомляти одне одного про підстави відмови в реєстрації. Також у ст. 193, визначено, що певні позначення не можуть бути зареєстровані як торговельні марки, а певні зареєстровані позначення можуть бути визнані недійсними.

Сторони передбачають підстави для відмови у реєстрації або визнання реєстрації недійсною у разі виникнення суперечності з раніше зареєстрованими правами. Торговельна марка не реєструється або, якщо вона зареєстрована, може бути визнана недійсною також якщо вона є тотожною до раніше зареєстрованої торговельної марки, і товари або послуги, для яких торговельна марка заявлена або зареєстрована, є тотожними до товарів або послуг, для яких раніше зареєстрована торговельна марка охороняється; якщо через свою тотожність або схожість до раніше зареєстрованої торговельної марки та тотожність або схожість товарів чи послуг, на які поширюються торговельні марки, існує ймовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема ймовірність асоціації з раніше зареєстрованою торговельною маркою.

### **9.3. Набуття прав на географічні зазначення**

#### **9.3.1. Географічне зазначення – важливий аспект ринку якісних товарів**

Природні умови певного географічного місця, його рельєф, специфіка надр, кількість сонячних днів або опадів на рік можуть допомогти створити продукт з унікальними властивостями та якістю або сировину для виробництва унікального продукту, використовуючи традиції, досвід, майстерність та професійні навички виробників такого продукту.

Використання географічного зазначення у назві товару підвищує його конкурентоспроможність.

Для деяких товарів їх споживчі властивості обумовлюються майже повністю природними умовами певного географічного місця, з якого вони походять. З цієї точки зору унікальність таких товарів має бути відома споживачу й регулюватися відповідними правовими нормами.

До подібних специфічних товарів слід віднести такі: мінеральні води, що зумовлено особливостями мінерального складу ґрунтів, геологічними пластами землі, крізь які вода фільтрується й набуває своїх унікальних властивостей; вино, смакові, ароматичні якості якого можуть виникати завдяки унікальним властивостям винного матеріалу, який росте на певних ґрунтах з конкретними кліматичними умовами (кількість сонячних днів, опадів тощо) і ніде більше.

Найважливішою відмінною ознакою найменування місця походження є те, що специфічні властивості позначеного товару визначаються природними умовами (кліматом, складом ґрунту чи води, ландшафтом місцевості тощо) й технологією його виготовлення на основі багаторічного досвіду, секретів виробництва, традицій і культури людей, які населяють цю місцевість і беруть участь у виробництві товару.

У ст. 1 нової редакції Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» [72] викладено такі визначення:

– **географічне зазначення** – найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим географічним місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення, видобування, та (або) переробка, та (або) приготування) здійснюється на визначеній географічній території;

– **географічне місце** – будь-який географічний об'єкт з офіційно визначеними межами, зокрема: країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо;

– **назва місця походження товару** – вид географічного зазначення, який означає найменування, що ідентифікує товар, що походить з певного географічного місця та який має особливі якості чи властивості, виключно або головним чином зумовлені конкретним географічним середовищем з притаманними йому природними і людськими факторами, і всі етапи виробництва якого (виготовлення, видобування та (або) переробка, та (або) приготування) здійснюються на визначеній географічній території;

– *назва, що стала видовою* – назва товару, яка хоч і є назвою географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся та (або) перероблявся, але перетворилася в Україні на загальноживану назву певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження, включаючи похідні від такої назви.

Для України це питання є актуальним, доволі новим, але надалі може принести значні прибутки вітчизняним виробникам [74].

Водночас значна частина найменувань місць походження стосується товарів, властивості яких одночасно залежать від природних умов місця їхнього походження і технологічних особливостей виготовлення. До такої групи товарів належать вина, сири, хутро, вироби художніх промислів і багато інших.

Нині охорони в Україні до географічних зазначень уваги приділяється більше. Причина в тому, що такі позначення пов'язані зі специфічними особливостями маркування ними продукції і виходами продукції на зарубіжні ринки. При цьому в умовах сучасного виробництва, коли якість більшості продукції повторювана і не залежить від місця її виготовлення, зростає роль і значення виробництва високоякісних товарів, властивості яких іноді унікальні й визначаються тільки місцем їхнього походження.

Класифікація географічних зазначень дозволяє краще зрозуміти особливості цього специфічного об'єкта права інтелектуальної власності [75].

За місцем розташування виділяють національні та інтернаціональні географічні зазначення. Відмінність полягає у тому, що в інтернаціональних географічних зазначеннях місцевість, пов'язана з товаром, розташована на території водночас декількох держав, наприклад тоді, коли межі історичного регіону не збігаються із сучасним адміністративно-територіальним поділом.

За типом вимог, що висуваються до товару, є особливий підвид «назва походження товарів» [75].

У багатьох країнах у відповідних державних органах (пов'язаних, переважно, із сільським господарством та виноробством), є карти із зазначенням точних меж походження тих чи інших товарів.



### **9.3.2. Порядок набуття прав на географічне зазначення**

Законодавство України про правову охорону географічних зазначень складається із Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» [72], законів України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охорону прав на торговельні марки», «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», а також із законів, що регулюють підготовку до реєстрації, використання та захист географічних зазначень щодо сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), харчових продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв, а також контроль щодо таких географічних зазначень та інших нормативно-правових актів».

#### **Надання правової охорони географічним зазначенням**

Правова охорона географічних зазначень діє безстроково, за винятком випадків дострокового припинення дії реєстрації географічного зазначення, передбачених законом [72, ст. 6]. Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару і межами географічного місця його походження, зазначеними у реєстрі.

За ст. 6 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» [72] правова охорона географічного зазначення діє безстроково, за винятком випадків дострокового припинення дії реєстрації географічного зазначення. Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару і межами географічного місця його походження, зазначеними у Реєстрі.

Правова охорона надається географічному зазначенню, щодо якого виконуються умови Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» [72, ст. 7]:

– якщо заявлене найменування відповідає вимогам ст. 1 закону [72] і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони;

– коли назва географічного місця вважається назвою місця походження товару в разі, якщо сировина для виробництва товару походить з іншого географічного місця, ніж географічне місце виробництва товару;

– якщо географічне місце виробництва (видобування) сировини визначене, існують спеціальні умови виробництва такої сировини та встановлено контроль за їх дотриманням (сировиною можуть вважатися лише живі тварини, м'ясо та молоко);

– яке повністю або частково омонімічне із зареєстрованим в Україні географічним зазначенням за умови добросовісного місцевого і традиційного використання та якщо таке використання виключає можливість сплутування та введення в оману споживачів щодо дійсного походження товару.

Не реєструється омонімічне зазначення, яке правильно вказує на географічне місце виробництва товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар вироблено в іншому географічному місці. Правова охорона не надається географічному зазначенню, пов'язаному з географічним місцем в іноземній державі, якщо права на це зазначення або інше позначення, що за своїм змістом відповідає поняттю «географічне зазначення», не охороняються у відповідній іноземній державі.

Умови правової охорони географічних зазначень переважно схожі із засадами правової охорони місця походження товару за винятком одного положення, а саме: правова охорона надається у разі, якщо основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та (або) переробляється у межах зазначеного географічного місця. При цьому правова охорона може бути надана однаковою географічним зазначенням, що використовуються для позначення різних за властивостями однорідних товарів, за умови забезпечення під час використання цих зазначень відмінностей для запобігання введенню в оману споживачів щодо справжньої ідентифікації товарів.

Якщо географічне зазначення не відповідає названим вище умовам, правова охорона не надається [72, ст. 8]. Так само не буде об'єктом

правової охорони географічне зазначення, яке: суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі; є видовою назвою товару; включає або відтворює назву сорту рослин чи породи тварин, що може ввести в оману споживачів щодо справжнього походження товару; використання назви сорту рослин або породи тварин є добросовісним; виробництво та продаж товару поширилися за межі його географічного місця походження до дати подання заявки на реєстрацію географічного зазначення; є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, права на яку визнані в Україні, якщо, зважаючи на репутацію, відомість і тривалість використання цієї торговельної марки така правова охорона може ввести в оману споживачів щодо справжності товару. Не реєструється омонімічне зазначення, яке правильно вказує на географічне місце виробництва товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар вироблено в іншому місці.

Ст. 9 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» [72] конкретизує перелік осіб, які мають право на реєстрацію географічного зазначення. До них належать об'єднання осіб, одна фізична або юридична особа, які у зазначеному географічному місці виробляють товар та (або) видобувають, та (або) переробляють сировину для товару, особлива якість, репутація чи інші характеристики якого зумовлені цим географічним місцем.

За ст. 10 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» [72] для реєстрації географічного зазначення до Укрпатенту заявником (особою чи об'єднанням осіб) подається заявка, яка має стосуватися лише одного географічного зазначення. У заявці треба зазначити спеціально уповноважені органи, які перевіряють відповідність товару специфікації товару. Разом із заявкою подають (рис. 9.16): специфікацію товару; документ, в якому викладено основні положення специфікації товару.

Для іноземців за ст. 10 п. 6 [72] разом із заявкою треба подати документи, які підтверджують: правову охорону заявленого географічного зазначення у відповідній іноземній державі та набуття прав на

таке географічне зазначення на підставі добросовісного використання, якщо це передбачено законодавством відповідної іноземної держави.

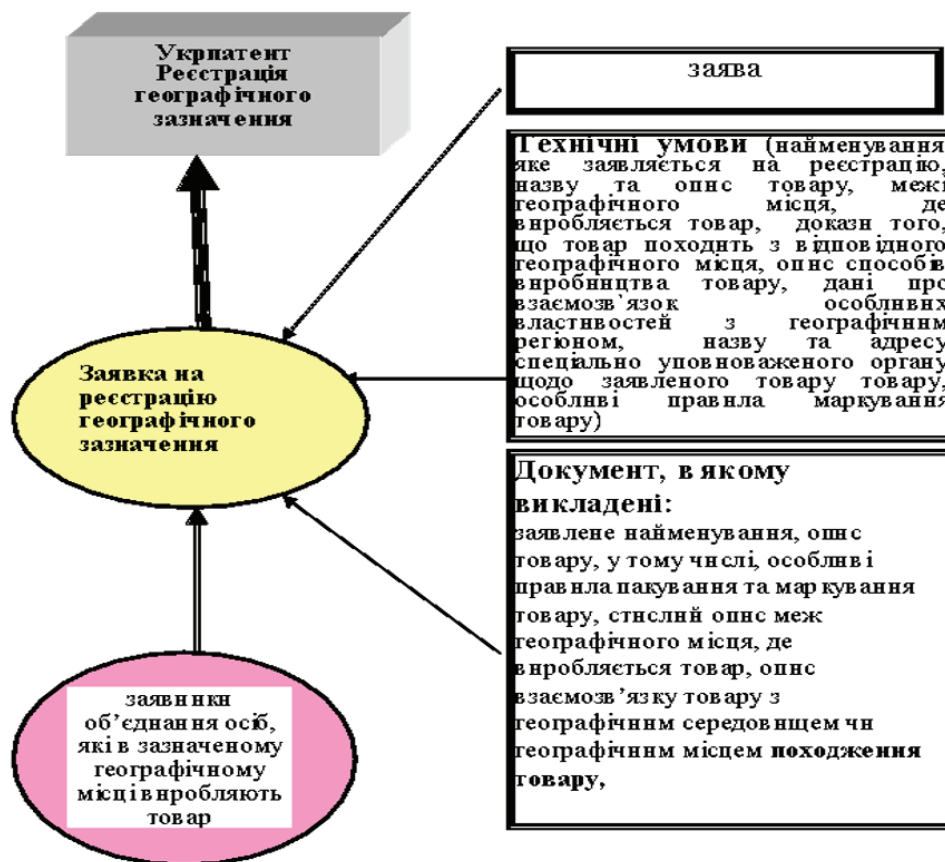


Рис. 9.16. Необхідні документи для реєстрації географічного зазначення

За ст. 11 [72] реєстрації передують науково-технічна експертиза заявки, а саме:

- заявку перевіряють на відповідність формальним вимогам закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності;
- сплату збору за подання заявки перевіряють на відповідність встановленим вимогам;
- перевіряють відповідність найменування умовам надання правової охорони.

Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони або заявнику

не може бути надане право на використання раніше зареєстрованої назви місця походження товару чи раніше зареєстрованого географічного зазначення походження товару, то заявникові повідомляють про відмову. Заявник має право протягом місяця з дати одержання ним рішення НОІВ затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Такі копії надсилаються заявнику протягом місяця із дня надходження запиту.

За ст. 14 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» [72] будь-яка фізична чи юридична особа, яка відповідає умовам ст. 9 (об'єднання осіб, які в зазначеному географічному місці виробляють товар та (або) видобувають, та (або) переробляють сировину для товару, особлива якість, репутація чи інші характеристики якого зумовлені цим географічним місцем), та бажає, щоб відомості про неї як особу, яка має право використовувати зареєстроване географічне зазначення та інші права, може подати до Укрпатенту відповідну заяву разом із документом спеціально уповноваженого органу, який підтверджує, що ця особа виробляє товар у географічному місці, зазначеному в реєстрі, а характеристики товару відповідають відповідним технічним умовам.

За подання заяви про внесення до реєстру відомостей про особу, яка має право використовувати зареєстроване географічне зазначення, сплачується збір.

У разі дотримання усіх вимог заява про внесення до реєстру відомостей про особу, яка має право використовувати зареєстроване географічне зазначення, задовольняється й до реєстру вносяться відповідні відомості, про що здійснюється публікація в бюлетені. В іншому разі тому, хто подав заяву, надсилають відмову в її задоволенні.

Процедуру реєстрації географічних зазначень в Україні можна подати за такою схемою (рис. 9.17).

Заявка на реєстрацію в іноземній державі географічного зазначення, пов'язаного з географічним місцем на території України, може бути подана тільки після його державної реєстрації в Україні відповідно до ст. 16 [72].



Рис. 9.17. Порядок реєстрації географічних зазначень в Україні

Права, що впливають із реєстрації географічного зазначення, діють від дати його реєстрації.

Реєстрація географічного зазначення надає право особам за ст. 9 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»:

- а) використовувати географічне зазначення;
- б) вживати заходи щодо заборони використання географічного зазначення особами, які не мають на це право;
- в) провадити діяльність із забезпечення відповідності товару, для якого зареєстровано географічне зазначення, його технічним умовам; поширювати інформацію та проводити іншу діяльність, спрямовану на повідомлення споживачам про особливі якості товару, для якого зареєстровано географічне зазначення; інші права, визначені цим законом.



Використанням зареєстрованого географічного зазначення визнається: нанесення його на товар або на етикетку; нанесенням його на упаковку товару, застосуванням у рекламі; записом на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Особи, які мають право використовувати зареєстроване географічне зазначення, мають право забороняти: будь-яке пряме чи опосередковане комерційне використання зареєстрованого географічного зазначення; будь-яке неправомірне використання або імітація, або інше втілення зареєстрованого географічного зазначення, навіть якщо зазначається справжнє місце походження товару або якщо зареєстроване зазначення перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації, чи супроводжується таким виразом, як «стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» тощо, у тому числі якщо цей товар використовують як складову іншого товару; будь-яке інше хибне або таке, що може ввести в оману щодо джерела походження, сутності або суттєвих якостей товару, використання;

г) будь-яке інше використання, яке може ввести в оману споживача щодо справжнього походження товару.

З урахуванням інтересів зацікавлених виробників і з метою запобігання введення в оману споживачів щодо сутності товару, географічного місця походження товару або його меж, зареєстровані омонімічні географічні зазначення використовують відповідно до спільно визначених зацікавленими виробниками практичних умов використання, відповідно до яких такі географічні зазначення різняться одне від одного.

Використання незареєстрованого географічного зазначення дозволяється тільки у разі, коли назва країни походження чітко й помітно зазначена на етикетці.

Особи, які мають право використовувати зареєстроване географічне зазначення, мають право наносити поряд із географічним зазначенням попереджувальне маркування для інформації про те, що зазначення зареєстроване в Україні.

Для попереджувального маркування назви місця походження товару застосовують обведену овалом аббревіатуру словосполучення «назва місця походження» (НМП). Замість такого маркування або разом із ним може бути нанесено текст «Зареєстрована в Україні назва місця походження товару».

Для попереджувального маркування географічного зазначення застосовують обведену овалом аббревіатуру словосполучення «географічне зазначення» (ГЗ). Замість цього маркування або разом із ним може бути нанесено текст «Зареєстроване в Україні географічне зазначення».

Зазначення походження товару є самостійним засобом індивідуалізації вироблених товарів поряд із торговельними марками. Водночас назва місця походження чи географічне зазначення походження товару може бути елементом зареєстрованого в Україні знака для товарів і послуг або складатися із цього позначення.

У квітні 2019 р. Міністерство аграрної політики та продовольства затвердило перелік восьми пріоритетних продуктів, що потенційно можуть бути зареєстровані як географічні зазначення в Україні та ЄС. Цьому сприяло створення відповідних асоціацій виробників аутентичних продуктів для управління географічним зазначенням [73, 74]. Проект сприяв створенню кількох асоціацій виробників традиційних продуктів і допоміг підготувати документи на реєстрацію GI, заявку подала асоціація.

Нещодавно було зареєстровано Асоціацію виробників традиційних карпатських високогірних сирів з метою управління географічним зазначенням «гуцульська овеча бриндзя» та зареєстровано Асоціацію карпатських ватагів, створену з метою управління географічним зазначенням «гуцульська коров'яча бринза». У лютому 2019 р. створено Асоціацію виноградарів та виноробів «Придунайська Бессарабія» – першу в Україні асоціацію виробників вина, що опікуватиметься розвитком зони виноробства, реєстрацією та контролем географічних зазначень щодо вина, першим з яких стане вино з географічним зазначенням «Ялпуг». Гуцульська овеча бриндзя 11.11.2019 р. отримала

свідоцтво № 3117/01 про реєстрацію права на використання зареєстрованого географічного зазначення походження товару (рис. 9.18).

У грудні 2019 р. завдяки зусиллям проекту «Географічні зазначення в Україні» подано заявку на реєстрацію назви місця походження товару «Мелітопольська черешня».



Рис. 9.18. Свідоцтво про реєстрацію права на використання зареєстрованого зазначення походження товару

### **9.3.3. Застосування положень міжнародних угод, які стосуються географічних зазначень**

Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження та їх міжнародну реєстрацію [78] (Україна не приєдналась до неї) спрямована на охорону найменувань місць походження, тобто географічної назви країни, району чи місцевості, яку використовують для позначення виробу, що походить із цієї країни, якості та особливості

якого пояснюються в основному географічним середовищем, включаючи природний і людський чинники.

Метою Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень (Мадридська угода) [79] є надання правових засобів захисту зацікавленим сторонам з метою перешкодити використанню:

а) будь-яких засобів при позначенні товару або його презентації, що вказують (або викликають асоціацію) на інше, ніж правдиве, місце походження товару, і таким чином вводять в оману споживачів щодо географічного походження товару;

б) будь-яких дій, що можуть розглядатися як недобросовісна конкуренція у межах ст. 10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Угода про асоціацію [39] між Україною та Європейським Союзом набула чинності 1 вересня 2017 року. З підписанням угоди наша держава взяла зобов'язання захищати на своїй території географічні зазначення ЄС сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, вин, алкоголю й ароматизованих вин. Метою цієї угоди є захист права інтелектуальної власності на географічні зазначення, зазначення походження, зазначення джерела походження, які охороняються в ЄС.

Відповідно до інформації Укрпатенту на 2019 р. зареєстровано 42 кваліфіковані зазначення походження українських та зарубіжних товарів, що охоплюють мінеральні води та алкогольні напої. З 01.01.2016 р. в Україні відповідно до Угоди про асоціацію охороняються 3067 географічних зазначень ЄС.

В Угоду про асоціацію з ЄС включено лише дев'ять українських географічних зазначень, зокрема вина Сонячна Долина та Новий Світ, які мають більш політичне, ніж економічне значення, оскільки вони походять з окупованого Криму. Для 15 українських товарів протягом 10 років не припиняється використання географічних зазначень, тожних зареєстрованим в ЄС. Але з 2023 р. від низки назв продуктів, які є захищеним географічним зазначенням, доведеться відмовитися. Водночас в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС для припинення



неправомірного використання найбільш уживаних в Україні захищених географічних зазначень передбачено перехідний період (рис. 9.19), протягом якого можна вживати географічні зазначення для позначення та презентації подібних продуктів з України.



Рис. 9.19. Тимчасові заходи щодо європейських географічних зазначень для України

Упродовж зазначеного перехідного періоду для вітчизняних виробників товарів, які в ЄС захищені географічними зазначеннями, для виходу їх товарів на ринок ЄС необхідно здійснити обов'язкову зміну назви товару. У результаті такого ребрендингу зросте вартість товарів, яка частково компенсує витрати, пов'язані з перейменуванням назви.

За законодавством ЄС передбачено попереджувальні маркування продукції гарантованої якості (рис. 9.20) [78]: «Захищене позначення походження» (Protected designations of origin – PDO), «захищене географічне найменування» (Protected Geographical Indication – PGI) та «Традиційна гарантована особливість» (Traditional Speciality Guaranteed – TSG).

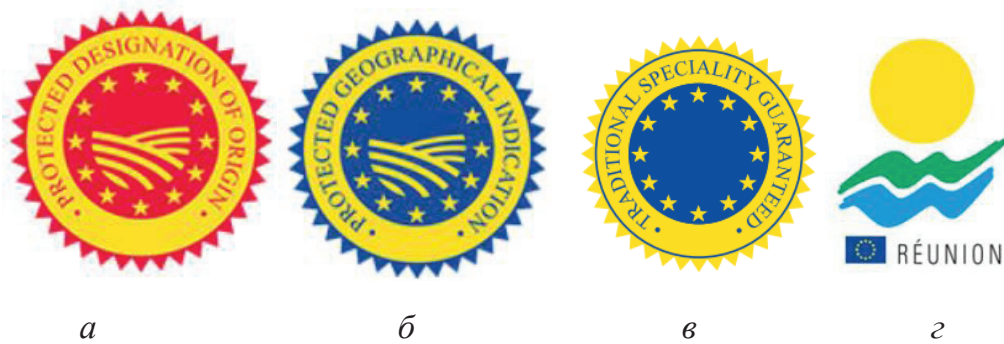


Рис. 9.20. Позначення щодо географічних зазначень, які застосовуються в ЄС

Позначення (етикетка) PDO (рис. 9.20, а) об'єднує назви товарів, які мають найсильніші посилання на місце, в якому вони виготовлені. До них належать продукти харчування, сільськогосподарська продукція та вина. Кожна частина процесу виробництва, переробки та підготовки такої продукції повинна відбуватися у конкретному регіоні. Для вин це означає, що виноград має бути вирощений виключно в географічній області, де вино виготовлене. Наявність позначення (етикетки) PDO є обов'язковим для всієї вказаної продукції та опціонально для вина.

Захищене географічне зазначення PGI (рис. 9.20, б) підкреслює взаємозв'язок між конкретним географічним регіоном і назвою продукту, де певна якість, репутація або інша характеристика по суті пов'язані з його географічним походженням. До них також, як і до PDO, належать продукти харчування, сільськогосподарська продукція та вина.

Відмінності між PDO і PGI полягають у частці сировини для продукту та частині виробничого процесу, які мають бути пов'язані з конкретним регіоном.

У випадку з вином це означає, що принаймні 85 % винограду, що використовується, має надійти виключно з географічної області, де насправді виготовляється вино.

Наявність позначення (етикетки) PGI є обов'язковим для харчових продуктів, сільськогосподарської продукції й необов'язкове для вина.



Позначення (етикетка) PGI захищає назву алкогольного напою або ароматизованого вина, що походить із країни, регіону або місцевості, де особлива якість, репутація або інші характеристики продукту по суті пов'язані з його географічним походженням. Поширюється на алкогольні напої та ароматизовані вина, для яких у регіоні відбувається хоча б один з етапів перегонки або приготування, але сировина не може не бути пов'язана з регіоном.

Прикладом є ірландське віскі, позначене PGI, яке вариться, дистилується і дозріває в Ірландії з VI ст., але сировина надходить не тільки з Ірландії.

Позначення (етикетка) «традиційна особливість гарантована» (TSG) (рис. 9.20, в) підкреслює традиційні аспекти, такі як спосіб створення продукту або його склад, проте сам продукт не пов'язаний з конкретною географічною областю. Назва продукту, зареєстрованого як TSG, захищає його від фальсифікації та неправильного використання. До них належать продукти харчування, сільськогосподарська продукція, наприклад Gueuze TSG – традиційне пиво, отримане шляхом спонтанного бродіння. Його зазвичай виробляють у Брюсселі та навколо нього (Бельгія). Тим не менше як продукт, позначений TSG, що захищає його спосіб виробництва, пиво може бути вироблене в іншому місці за умови обов'язкового позначення відповідною етикеткою.

Виділене також позначення «гірський продукт» для сільськогосподарської та харчової продукції (рис. 9.20, г) який підкреслює специфіку продукту, виготовленого в гірських районах зі складними природними умовами.

Загалом основними цілями позначення продукції географічних зазначень в ЄС є забезпечення захисту найменувань конкретної продукції та традиційних методів виробництва, добросовісна конкуренція між фермерами та виробниками, інформування споживачів щодо якості продукції.

В Україні у наш час охороняється два види географічних зазначень – це, власне, географічні зазначення та найменування місця походження.

## **Запитання для самоконтролю**

1. Які позначення можуть бути торговельними марками?
2. Як засвідчуються права на торговельні марки?
3. Як визначається обсяг правової охорони торговельних марок?
4. Які торговельні марки не вимагають засвідчення свідоцтвом?
5. Коли можливе дострокове припинення майнових прав на торговельну марку за ЦК України?
6. Які дії вважаються неправомірним використанням позначень?
7. Охарактеризуйте умови надання правової охорони торговельним маркам.
8. Охарактеризуйте підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці.
9. Які документи входять до складу заявки про реєстрацію знака?
10. Дайте визначення терміну «дата подання заявки» та назвіть підстави її встановлення.
11. Дайте визначення терміну «пріоритет» та назвіть підстави його встановлення.
12. Які експертизи здійснюються щодо заявки на торговельну марку за Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»?
13. Які перевірки здійснюють під час кваліфікаційної експертизи?
14. Які права впливають зі свідоцтва?
15. Які дії вважаються використанням знака?
16. Назвіть об'єкти права інтелектуальної власності, з якими може бути пов'язана зареєстрована торговельна марка.
17. Надайте перелік основних міжнародних угод, які стосуються торговельних марок.
18. Охарактеризуйте Угоду ТРІПС.
19. Охарактеризуйте основні положення щодо торговельних марок в Угоді про асоціацію.
20. Які причини підписання Ніщцької угоди?
21. Які передумови підписання Віденської угоди про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків?

22. Яка мета Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків?
23. Якою мовою подається заявка згідно з Мадридською угодою?
24. На який термін здійснюється реєстрація знака за Мадридською угодою? А за Мадридським протоколом?
25. Назвіть послідовність дій за Мадридською системою.
26. Надайте підстави захисту позначень, не зареєстрованих як торговельні марки.
27. Які дії має здійснити заявник для набуття прав на торговельну марку із самоперевіркою?
28. Відповіді на які запитання передбачає самостійна експертиза на торговельну марку?
29. Які вимоги до оформлення матеріалів заявки відповідно до Правил складання та подання заявки на промисловий зразок?
30. Які експертизи торговельної марки здійснюються відповідно до Правил?
31. Що перевіряється під час формальної експертизи?
32. Що перевіряється під час експертизи заявки по суті позначення?
33. Назвіть шляхи охорони торговельних марок в інших державах.
34. Які бази даних Українського інституту інтелектуальної власності стосуються торговельних марок?
35. Коли доцільно здійснювати пошук за базами ВОІВ?
36. Які бази даних ВОІВ придатні для пошуку торговельних марок?
37. Опишіть послідовність самостійного пошуку торговельної марки за базами даних Українського інституту інтелектуальної власності та ВОІВ.
38. Що є правами інтелектуальної власності на географічне зазначення?
39. Охарактеризуйте, що є видовою назвою товару.
40. Охарактеризуйте обсяг правової охорони географічного зазначення.
41. Назвіть умови надання правової охорони географічним зазначенням.
42. Назвіть склад заявки на реєстрацію географічних зазначень.

43. Що являє собою експертиза заявки на реєстрацію географічного зазначення?

44. Які відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені?

45. Яка процедура оскарження рішення за заявкою?

46. Які відомості вносяться до реєстру географічних зазначень?

47. Який термін дії свідоцтва на зареєстроване географічне зазначення?

48. Назвіть суб'єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

49. Що є правами інтелектуальної власності на географічне зазначення?

50. Що є неправомірним використанням географічного зазначення в Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції»?

## **Розділ 10. Правова охорона авторських та суміжних прав**

### **10.1. Особливості охорони авторських прав в Україні та світі**

В Україні права авторів регулюються низкою законодавчих актів, таких як Закон України «Про авторське право і суміжні права» (2001 р.), Цивільний кодекс України (2003 р.), Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.), Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (1993 р.), Закон України «Про видавничу справу» (1997 р.), Закон України «Про архітектурну діяльність» (1999 р.), Закон України «Про театри і театральну справу» (2005 р.) та інші.

Натепер щодо авторського права очікуються зміни, визначені Проектом Закону України № 7539 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» від 01.02.2018 р.

На міжнародному рівні авторські права регулюються Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт 1971 р., змінений 1979 р., дата приєднання України – 1995 р.), Всесвітньою конвенцією про авторське право (1952 р., дата приєднання України – 1995 р.), Договором Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятим Дипломатичною конференцією (1996 р., дата приєднання України – 2001 р.), угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (гл. 9, 2017 р.).

#### **10.1.1. Об'єкти та суб'єкти авторського права**

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [80] *об'єктами авторського права* є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

3) комп'ютерні програми;

4) бази даних;

5) музичні твори з текстом і без тексту;

6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

7) аудіовізуальні твори;

8) твори образотворчого мистецтва;

9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

13) сценічні обробки творів, зазначених у п. 1 цієї частини, й обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

14) похідні твори;

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добром, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

17) інші твори.



Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» [80] не є об'єктами авторських прав:

- повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;
- твори народної творчості (фольклор);
- видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
- державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;
- грошові знаки;
- розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності та на які поширюється право *sui-generis* (своєрідне право, право особливого роду).

Слід зазначити, законом визначено, що проекти офіційних символів і знаків до їх офіційного затвердження розглядаються як твори й охороняються, відповідно, як і інші об'єкти авторського права.

*Суб'єктами авторського права* є автори творів, тобто фізичні особи, які своєю творчою працею створили твір, а також їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Особливим питанням системи авторського права є регулювання правових норм щодо службових творів. *Службовим твором* відповідно до чинного законодавства визнається твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем [80].

Службовим творам притаманні такі ознаки [80, 81]:

1) створення у результаті трудових відносин між автором та іншою фізичною чи юридичною особою, наприклад на підставі різних

угод, але тільки відповідно до трудового договору чи службового завдання;

2) створення твору входить до службових обов'язків працівника, що має бути засвідчено рядом документів, наприклад посадовою інструкцією;

3) твір створено у результаті виконання службових обов'язків.

Творчий процес є невіддільним від особи, тому виникнення об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі і службових, можливе за межами робочого часу працівника та його робочого місця. У зв'язку з цим роботодавцю слід максимально конкретизувати вимоги до кожного службового твору, визначити його характеристики, елементи, короткий зміст чи будь-які інші критерії, які дозволять розмежувати службовий твір з іншими об'єктами, створеними працівником. Роботодавцю доречно узгодити із працівником можливість роботи над твором за межами робочого місця та у вільний від роботи час.

Щодо правових норм щодо майнових прав на службовий твір Закон України «Про авторське право і суміжні права» визначає, що вони належать роботодавцю, якщо інше не передбачено договором між автором і роботодавцем; у ЦК України зазначено, що такі права належать працівнику та роботодавцю, якщо інше не встановлено договором. Однак роботодавець не може претендувати на отримання прав на твори, створення яких не належить до виконання службових обов'язків працівника. Щодо немайнових прав автора, Закон України «Про авторське право і суміжні права» у ч. 2 ст. 14 прямо передбачає, що особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

Ще одним видом творів, щодо яких на сьогоднішній день можливе різне трактування виникнення та приналежності авторського права, є *похідний твір*. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [80], *похідним* називають твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову. До похідних

творів не належать аудіовізуальні твори, одержані дублюванням, озвученням, субтитруванням українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів.

*Ознаками похідного твору є [81]:*

1) він є результатом творчої переробки іншого твору. Похідний твір передбачає перетворення або доповнення форми вираження первинного твору. Якщо під час його створення застосовувались лише технічні прийоми, не здійснювалась ніяка творча діяльність, створений об'єкт не буде вважатися похідним твором;

2) переробка первинного твору не завдає шкоди його охороні. Похідний твір не поглинає фактичну копію первинного твору, а лише використовує її під час переробки. Первинний твір не припиняє свого існування, можливість його використання не обмежується через появу похідного твору. Первинний і похідний від нього твори існують одночасно та можуть використовуватися незалежно один від одного.

У сучасних реаліях виникають нові об'єкти авторського права, природу яких ще недостатньо вивчено у правовому полі. Таким «продуктом», близьким до поняття «похідного твору», є фанфікшен. **Фанфікшен** – жанр масової літератури, створеної за мотивами художнього твору фанатом цього твору для читання іншими фанатами, який не має при цьому комерційної мети [83].

Твір, на основі якого створено твір у жанрі фанфікшену, є первинним, а сам твір у жанрі фанфікшену – фанфіком. Деякою мірою фанфікшен – змагання між прихильниками відомих авторів щодо особливого бачення первинного твору. Досить часто такі твори пишуть люди, яким також притаманні професійні навички, і такі твори мають право називатись оригінальними. Іноді важко буває розмежувати поняття «плагіату» та «оригінальності» у таких роботах. В епоху цифрових технологій такі роботи швидко поширюються поміж широкого кола осіб. Є інтернет-ресурси, на яких розміщують фанфіки, і бувало таке, що фанфіки видавались комерційними тиражами.

У законодавстві України щодо поняття фанфіку можна (як варіант) застосувати ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні

права» [80], в якій передбачено можливість використання твору без згоди автора, але з обов'язковим зазначенням імені автора та джерела запозичення для цитування в обсязі, виправданому поставленою метою, та для створення пародій. Але не завжди створений фанфік можна віднести до норм дії цієї статті. Також варто, за аналогією змін 2016 р. до Закону України «Про авторське право і суміжні права» [83], коли були введені нові терміни (пародії, попури, карикатури), ввести на законодавчому рівні визначення фанфіку та фанфікшену. Такі визначення необхідні, оскільки фанфік не є пародією чи карикатурою, а окремим оригінальним твором, щоправда таким, в якому діють окремі герої первинного твору, згадуються окремі ситуації первинного твору, які вже відбулися (чи мають відбутися) у первинному творі.

Особливістю похідних творів і близьких до них є те, що надання їм авторсько-правової охорони можливе за умови дотримання прав автора, твір якого зазнав переробки. За винятком створення пародії, карикатури чи попури, коли дозволяється вільне використання твору, всі інші види переробки первинного твору охороняються авторським правом лише за умови, що прав автора первинного твору було дотримано.

### **10.1.2. Термін дії авторських прав**

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» [80] авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору.

Майнові право авторів в Україні діють протягом усього життя автора і 70 років після його смерті чи смерті останнього співавтора. Для особливих випадків передбачено такі терміни:

– для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюднено;

– якщо весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо, строк дії авторського права визначається окремо для кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору;

– авторське право на твори помертвено реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації;

– авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його опублікування;

– авторське право особи, яка після закінчення строку охорони авторського права щодо неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, діє 25 років від часу, коли твір було оприлюднено вперше.

Термін дії авторського права після смерті автора починається від дня смерті (чи від моменту події для окремих випадків) і триває повний термін із 1 січня наступного року, в якому відбулась подія.

Після завершення терміну дії авторського права твори переходять до *суспільного надбання*. Це означає, що будь-хто може їх вільно використовувати без виплати авторської винагороди нащадкам автора.

Немайнові права авторів охороняються безстроково.

Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати *знак охорони авторського права*. Знак складається з таких елементів:

- латинська літера «С», обведена колом (©);
- ім'я особи, яка має авторське право;
- рік першої публікації твору.

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі та на кожному примірнику твору.

## **10.2. Державна реєстрація авторських прав**

### **10.2.1. Особливості реєстрації авторських прав**

Відповідно до національного та міжнародного законодавства у сфері інтелектуальної власності для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Але є можливість реєстрації авторського права на твір та реєстрації договорів, які стосуються авторського права. Реєстрація не

є обов'язковою для отримання охорони, це тільки формальність, проте саме вона може допомогти в разі виникнення спорів, крім того, свідоцтво містить інформацію, яка вказує на дату існування твору в об'єктивній формі. Наявність свідоцтва про реєстрацію авторського права є необхідною під час внесення твору як об'єкта авторського права до митного реєстру, для участі в різних творчих конкурсах та при внесенні об'єкта авторського права до статутного капіталу [5].

Відповідно до п. 5 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [80] суб'єкт авторського права для засвідчення авторства на оприлюднений чи неоприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Здійснюється реєстрація авторських прав через національні відомства з інтелектуальної власності або інші уповноважені державою організації. В Україні на 2021 р. реєстрацію здійснює ДП «Укрпатент», зразки документів, які треба заповнити, можна знайти за посиланням <https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright>. Порядок реєстрації встановлений Постановою Кабінету Міністрів України [85].

Можливі такі варіанти:

– реєстрація авторського права на твір або на службовий твір, як охоронний документ видається Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір;

– реєстрація договору, який стосується права автора на твір, засвідчується Рішенням про реєстрацію договору.

Слід зазначити, що під час розгляду заявки не здійснюється її експертиза та експертиза твору, не перевіряється достовірність викладеної інформації, не встановлюється факт виникнення авторства – видане свідоцтво не має правоустановчого характеру й видається під відповідальність заявника. Визнання реєстрації недійсною здійснюється на підставі рішення суду за клопотанням автора або його довіреної особи.



### **10.2.2. Перелік матеріалів заявки для реєстрації твору. Збори з набуття прав під час державної реєстрації**

Постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» [85], визначається перелік документів, необхідних для державної реєстрації авторського права на твір:

- заява за встановленою формою;
- примірник твору у матеріальній формі, визначеній пп. 3, 15 Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»;
- документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності);
- документ про сплату збору або копія документу, що підтверджує наявність пільг;
- довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою;
- документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора);
- додаткові документи.

Як зазначено вище, залежно від виду об'єкта авторського права подаються різні примірники твору у матеріальній формі:

- літературні письмові та усні твори, тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування – у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії, можна у вигляді звукозапису;
- комп'ютерні програми – у вигляді вихідного тексту (фрагментів вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації;
- музичні твори з текстом і без тексту – у вигляді нотного запису або звукозапису, а текст – у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
- драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки,

а також сценічні обробки літературних письмових творів та обробки фольклору, придатні для сценічного показу, – у вигляді відеозапису, малюнків або в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;

– твори образотворчого мистецтва, фотографічні твори, ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва – у вигляді фотографій або слайдів чи на електронному носії, або у вигляді копій на паперовому носії;

– твори ужиткового мистецтва – у вигляді фотографій чи слайдів, або на електронному носії;

– бази даних – у формі, визначеній для подання відповідного об'єкта авторського права, що є складовою частиною бази даних.

Слайди та (або) фотографії подаються в окремому конверті.

Для реєстрації авторського права на службовий твір додатково додається документ, що підтверджує приналежність майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, наприклад завірену копію трудового договору, акт виконання робіт, наказ про склад працівників, які задіяні для створення такого твору чи подібне. Під час реєстрації авторського права на комп'ютерну програму чи базу даних додатково додається настанова щодо використання програми, а для баз даних також і опис структури бази даних. У разі реєстрації авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва додатково додається анотація, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження, архітектурні характеристики і параметри, час і місце створення.

Сплата зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір здійснюється відповідно до *«Розмірів та порядку сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів,*

які стосуються права автора на твір». Сплата збору за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір здійснюється відповідно до «Розмірів зборів за державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва» (<https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright-fees>).

### **10.2.3. Реєстрація творів ВОІВ.**

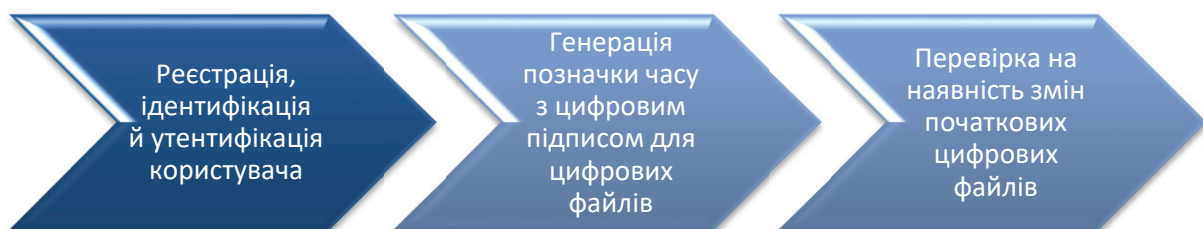
#### **Система WIPO PROOF**

WIPO PROOF – це глобальна онлайн-послуга, у межах якої оперативно генерується захищене від несанкціонованого доступу свідоцтво, що підтверджує існування об'єкта інтелектуальної власності у конкретний момент часу, а також факт його незмінності з цього часу. У межах цієї послуги створюється токен WIPO PROOF, цифровий зашифрований відбиток об'єкта інтелектуальної власності з відміткою дати і часу, який може використовуватися як свідоцтво у будь-якій правовій суперечці.

Реєстрація здійснюється в онлайн-режимі, з умовами можна ознайомитись за посиланням <https://wipoproof.wipo.int/wdts/>.

Перевагами такої реєстрації є простий і доступний для будь-кого спосіб перевірки зареєстрованого твору на визначений момент часу. Крім того, послуга WIPO PROOF схвалена більш ніж у 190 державах-членах. Технологія РКІ, яка використовується системою, випробувана, протестована та широко визнана.

Етапи реєстраційної процедури показано на рис. 10.1.



*Рис. 10.1.* Алгоритм реєстрації та перевірки ОПІВ з використанням системи WIPO PROOF

## **10.3. Особливості охорони об'єктів суміжних прав**

### **10.3.1. Особливості охорони суміжного права в Україні та світі**

*Суміжні права* – це права виконавців, виробників фонограм (відеограм) та організацій мовлення.

В Україні права цієї категорії творців регулюються низкою законодавчих актів, таких як Закон України «Про авторське право і суміжні права» (2001 р.), ЦК України (2003 р.), Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.), ст. 2 Закону України «Про гастрольні заходи в Україні», Законом України «Про телебачення і радіомовлення», Законом України «Про кінематографію» та іншими.

На міжнародному рівні основними нормативно-правовими актами є Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція, 1961 р.), Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (Женевська конвенція, 1971 р.), Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р., а також Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (гл. 9, 2017 р.).

### **10.3.2. Суб'єкти суміжних прав**

До суб'єктів суміжних прав згідно з українським законодавством належать:

- виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передані суміжні майнові права щодо виконань;
- виробники фонограм, їх спадкоємці ( правонаступники) та особи, яким на законних підставах передані суміжні майнові права щодо фонограм;

– виробники відеограм, їх спадкоємці ( правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм;

– організації мовлення та їх правонаступники.

**Виконавець** – актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів.

Виконавцями можуть бути тільки фізичні особи незалежно від віку, тобто не лише повнолітні особи, а й діти; як дієздатні особи, так і особи, визнані обмежено дієздатними чи недієздатними. Наявність чи відсутність спеціальної освіти не впливає на можливість виникнення суміжного права.

Виконавець стає суб'єктом суміжних прав унаслідок здійснення виконання різних творів, в тому числі й тих творів, термін правової охорони яких закінчився, творів народної творчості (фольклору), які не є об'єктом правової охорони [23].

**Виробник відеограми** – фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу й несе відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього).

**Виробник фонограми** – фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу й несе відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків.

**Організації мовлення** – телерадіоорганізації, що здійснюють публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій), через передачу в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо) у будь-якому частотному діапазоні (у тому числі з використанням супутників) або шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою того чи іншого виду наземного, підземного чи підводного кабелю (провідникового, оптоволоконного чи іншого виду).

Суміжні права виникають унаслідок факту першого здійснення виконання твору, вироблення фонограм і відеограм, першого здійснення програми (передачі) організації мовлення (ст. 451) [17]. Для виникнення і здійснення суміжних прав, як і для авторських прав, не потрібно виконання будь-яких формальностей чи процедур.

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів та інших суб'єктів авторського права. Виробники фонограм і відеограм повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права і виконавців. Організації мовлення, у свою чергу, повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм, відеограм.

Виконавець, виробник фонограм, відеограм для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних підставах або на їх упаковках, можуть використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак складається з таких елементів:

- латинської літери «P», обведеної колом (®);
- імені (назви) осіб, що володіють щодо цих фонограм, відеограм суміжними правами;
- року першої публікації фонограми, відеограми.

За відсутності доказів іншого виконавцем, виробником фонограми чи відеограми вважаються особи, імена (назви) яких зазначені на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці [80].

Суміжні права виникли, у першу чергу, як можливість виконавців, виробників фонограм і відеограм, організацій мовлення розпоряджатися результатами своєї діяльності, використовувати їх самостійно та мати вплив на можливість і порядок їх використання іншими особами.

Об'єкти суміжних прав існують незалежно від суб'єктів суміжних прав і беруть участь у цивільному товарообороті. Теорія виключних прав оснований на тому, що права на певний об'єкт належать одній особі, всі ж інші особи повинні утримуватися від використання цього об'єкта без дозволу правовласника, за винятком випадків, коли таке використання прямо дозволяється законом. Право дозволяти чи забо-



роняти використовувати та розпоряджатись об'єктом суміжних прав є змістом майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти суміжних прав [86, 87].

### **10.3.3. Строк чинності майнових суміжних прав**

Майнові права суб'єктів суміжних прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» [80] обмежуються строком їх дії.

Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису – з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання. Особисті немайнові права виконавців, передбачені ч. 1 ст. 38 Закону України «Про авторське право і суміжні права», охороняються безстроково.

Права виробників фонограм, відеограм охороняються протягом 50 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування – протягом 50 років від дати її вироблення, з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.

Організації мовлення користуються наданими чинним законом правами протягом 50 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення.

До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм, відеограм та організацій мовлення переходить право дозволяти або забороняти використання виконань, фонограм, відеограм, публічні сповіщення, а також право на одержання винагороди у межах встановленого законом строку.

Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм) і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними уповноваженими організаціями колективного управління.

**Організації колективного управління** – це установи, яким автори творів або інші правовласники можуть передавати свої повноваження

на управління авторськими або суміжними правами. Організації колективного управління можуть від імені правовласників укладати договори з користувачами, погоджувати розмір винагороди (роялті), збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду. Саме вони забезпечують захист прав інтелектуальної власності музикантів, письменників, художників та інших правовласників.

За Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» [88] визначено три види колективного управління: добровільне, розширене та обов'язкове. Для здійснення управління організації колективного управління мають бути зареєстровані, крім того, для обов'язкового і розширеного колективного управління організація, окрім реєстрації, має отримати спеціальну акредитацію.

### ***Запитання для самоконтролю***

1. Які основні нормативно-правові акти регулюють систему правової охорони авторського права в Україні?
2. Які основні нормативно-правові акти регулюють систему правової охорони авторського права на міжнародному рівні?
3. Які об'єкти визначені об'єктами авторського права відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права»?
4. Хто є суб'єктом авторського права?
5. Поясніть поняття «службовий твір».
6. Що таке похідний твір і які його ознаки?
7. Поясніть поняття «фанфікшену».
8. Який термін дії авторського права в Україні?
9. Який знак використовують для сповіщення авторського права?
10. Коли здійснюють реєстрацію авторського права і в якому відомстві?
11. Наведіть перелік матеріалів, необхідних для реєстрації авторського права.
12. Які особливості реєстрації службових творів?

13. Які основні нормативно-правові акти регулюють систему правової охорони суміжного права в Україні?

14. Які основні нормативно-правові акти регулюють систему правової охорони суміжного права на міжнародному рівні?

15. Які об'єкти та суб'єкти суміжного права визначені Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

16. Який знак використовують для сповіщення суміжного права?

17. Який термін дії суміжного права в Україні?

## **Розділ 11. Недобросовісна конкуренція: її види, механізми попередження, виявлення та протидії. Відповідальність за порушення прав**

### **11.1. Недобросовісна конкуренція та її види. Положення про недобросовісну конкуренцію в Паризькій конвенції та в Україні**

Основним нормативно-правовим документом в Україні щодо недобросовісної конкуренції є Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (1996 р.) [59], який визначає, що *недобросовісною конкуренцією* є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Недобросовісна конкуренція знижує економічну ефективність учасників ринку і мотивацію споживачів послуг, а також обмежує свободу вибору споживачів. Це негативно впливає на ефективність бізнес-процесів компаній і на розвиток галузі.

Правове забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції в Україні ґрунтується на нормах Паризької конвенції «Про охорону промислової власності» (ст. 10 bis) [49]; Закону України «Про захист економічної конкуренції»; Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та ін.

У ст. 10bis Паризької конвенції визначено, що *актом недобросовісної конкуренції* вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Там же міститься визначення власне актів недобросовісної конкуренції, до яких належать [49]:

– *дії, що призводять до змішування* – усі дії, здатні викликати змішування щодо підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента;

– *дії, що призводять до дискредитації підприємства* – неправильні твердження під час здійснення комерційної діяльності, здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента;

– *дії, що вводять в оману* – вказівки чи твердження, використання яких під час здійснення комерційної діяльності можуть ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.

Перелік не можна вважати вичерпним, оскільки в інших статтях Паризької конвенції теж є опис дій, які відносять до недобросовісної конкуренції.

Отже, захист від таких дій можливий як на національному рівні, так і на міжнародному, і якщо підприємець не може отримати належного захисту в межах національної системи захисту від недобросовісної конкуренції, він має право звернутися за захистом своїх прав до міжнародно-правових інстанцій як із позовом про визнання факту правопорушення, так і з позовом до державних органів, що не забезпечили ефективного захисту його прав [89].

Законом [59] визначено такі можливі форми здійснення недобросовісної конкуренції:

- *неправомірне використання позначень* – імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання;

- *неправомірне використання товару іншого виробника* – введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи;

- *копіювання зовнішнього вигляду виробу* – відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання. Зазначено, що не визнається неправомірним копіювання

зовнішнього вигляду виробу або його частин, якщо таке копіювання обумовлено виключно їх функціональним застосуванням;

- **порівняльна реклама** – реклама, що містить порівняння з іншими особами, товарами (діяльністю) іншої особи, прямо чи опосередковано ідентифікує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентами (правомірність порівняння у рекламі та відповідальність за недотримання встановлених законодавством вимог щодо змісту порівняльної реклами визначає Закон України «Про рекламу» [9]);

- **дискредитація суб'єкта господарювання** – поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання;

- **схилення до бойкоту суб'єкта господарювання** – спонукання його конкурентом іншої особи, безпосередньо або через іншу особу, до відмови від установаження договірних зв'язків із цим суб'єктом господарювання, до невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов'язань перед цим суб'єктом господарювання;

- **схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника)** – спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через іншу особу, до застосування постачальником до покупця (замовника) невігідних умов у господарській діяльності порівняно з цим чи іншими конкурентами покупця (замовника);

- **підкуп працівника, посадової особи постачальника чи покупця** – це надання або пропонування йому конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через іншу особу, матеріальних чи інших вигод за неналежне виконання або невиконання працівником, посадовою особою постачальника службових обов'язків, що впливають з укладеного договору або за неукладення договору;

- **досягнення неправомірних переваг у конкуренції** – отримання таких відносно іншого суб'єкта господарювання шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджено рішенням органу державної



влади, органу місцевого самоврядування, наділеного відповідною компетенцією;

- **поширення інформації, що вводить в оману** – повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання;

- **неправомірне збирання комерційної таємниці** – добування протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання;

- **розголошення комерційної таємниці** – ознайомлення іншої особи без дозволу особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання;

- **схилення до розголошення комерційної таємниці** – спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків відомості, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання;

- **неправомірне використання комерційної таємниці** – впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення господарської діяльності без дозволу уповноваженої на те особи відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.

Наведемо приклад ситуації із введенням в оману, висвітлений на сайті Антимонопольного комітету України, який звертається із

вимогою припинити введення в оману споживачів шляхом поширення недостовірної інформації щодо походження та властивостей вина, яке розлито у пляшки (рис. 11.1).



Рис. 11.1. Зображення пляшки вина з етикеткою, що вводить в оману

Оскільки грузинські вина є популярними в Україні, деякі компанії оформлюють пляшки етикетками з елементами грузинського прапора, написами літерами грузинського алфавіту, зображенням карти Республіки Грузія, чоловіка у грузинському національному костюмі тощо. Назви напоїв також недвозначно пов'язують їх із Кавказом. Саме ці елементи оформлення домінують, тоді як інформація про українського виробника зазначена маленькими літерами.

Схожою є ситуація щодо надання послуги з інтернет-зв'язку. Стандарт в основних операторів один і той самий – «4G», але з'являються спроби покращити якість. На рис. 11.2 показано елемент рекламної кампанії оператора «лайфселл», де видно «4.5G», якого немає як явища, отже, інформація не відповідає реаліям.

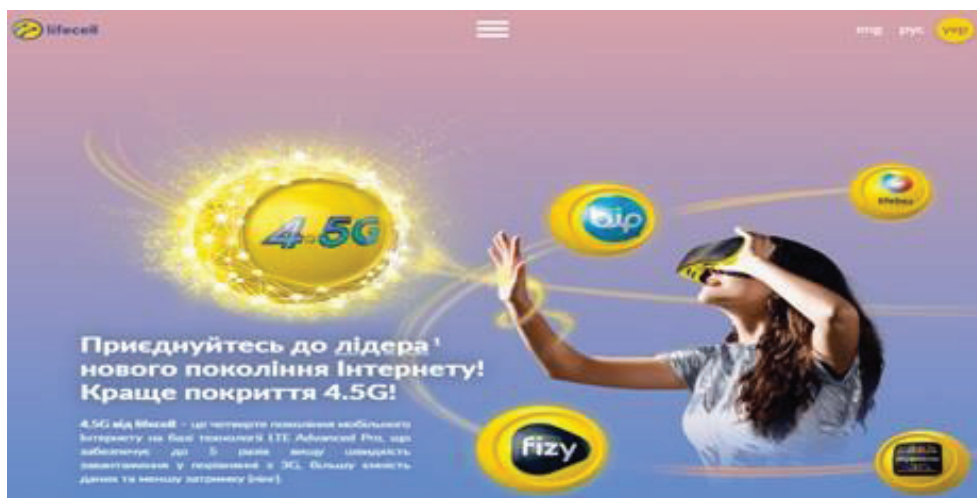


Рис. 11.2. Реклама, що містить інформацію, яка вводить в оману

У зв'язку із гармонізацією українського законодавства до законодавства Європейського Союзу 12.11.2019 р. прийнято Закон України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу». У цьому законі [91] уточнюється поняття «порівняльна реклама», наведено винятки з нього та вносяться зміни до ряду інших законів, зокрема до Закону України «Про рекламу». Розглянемо деякі позиції закону [91].

• **Порівняльна реклама** може містити зображення, посилання на товар, торговельні марки чи інші позначення, під якими випускається товар, з яким здійснюється порівняння, комерційне (фірмове) найменування конкурента, діяльність чи товар якого порівнюються.

Використання порівняльної реклами дозволяється у разі, якщо:

- реклама не містить визначених законодавством про захист прав споживачів ознак нечесної підприємницької практики;
- реклама порівнює однорідні (подібні) товари, які задовольняють одні й ті самі потреби або мають однакове призначення, чи порівнює діяльність, що охоплюється однією сферою чи одним видом діяльності;
- реклама об'єктивно порівнює одну або кілька суттєвих, зіставних та репрезентативних характеристик однорідного (подібного) товару, діяльності, у тому числі ціну, інформація про які може вплинути на рішення споживача при здійсненні вибору;
- реклама не дискредитує, не містить неправдивої інформації про якість однорідних (подібних) товарів інших виробників або продавців, не дискредитує діяльність чи становище інших осіб, репутацію торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань, інші особливості конкурентів або зазначення місць походження товару;
- щодо товару із зазначенням (простим або кваліфікованим) походження порівняння здійснюється щодо товару з аналогічним зазначенням;
- реклама не створює змішування між рекламодавцем і конкурентом, між товарами, торговельними марками, комерційним (фірмовим) найменуванням та іншими позначеннями рекламодавця та конкурентів;
- товар конкурента, захищений торговельною маркою або комерційним найменуванням, не зображено способом імітації.

Законом [59, 68] визначено різні *види відповідальності* за здійснення актів недобросовісної конкуренції.

- ***Накладення штрафу за недобросовісну конкуренцію*** (ст. 21 [59]). Вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф, передбачений частиною першою цієї статті, накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- ***Відшкодування шкоди*** (ст. 24 [59]). Особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення дій, визначених законом як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до суду із позовом про її відшкодування.

- ***Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання*** (ст. 25 [59]). У разі визнання вчинення порушень, передбачених ст. 4 і 6 закону, органи Антимонопольного комітету України або особи, права яких порушено, мають право звернутися до суду із позовом про вилучення відповідних товарів з неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб'єкта господарювання й у виробника, і у продавця.

- ***Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей*** (ст. 26 [59]). У разі встановлення факту дискредитації суб'єкта господарювання органи Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, визначені законодавством або цим рішенням.

- ***Строк звернення із заявою про захист прав*** (ст. 28 [59]) протягом шести місяців з дня, коли особи дізнались або мали дізнатися про порушення.

• *Рішення органів Антимонопольного комітету України* (ст. 30 [59]). Органи Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов'язкові для виконання рішення про: визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції; офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей; накладання штрафів; закриття провадження у справі.

## **11.2. Протидія піратству, тролінгу та контрафакту. Піратство та тролінг в Україні та світі**

У сучасному законодавстві розглянуто терміни «контрафактна продукція», «тролінг» та «піратство», які в умовах сьогодення є особливими ситуаціями тієї ж недобросовісної конкуренції.

Одне із визначень терміна «контрафакція» (франц. *contrafaction* – підробка, від лат. *contra* – проти й *facere* – робити) – незаконне використання відомих на ринку торговельних марок з метою одержання доходів від виробництва і реалізації товарів, що імітують товари відомих фірм; порушення авторських прав шляхом відтворення і розповсюдження чужих творів. Юридична або фізична особа, законні права та інтереси якої порушено внаслідок контрафакції, може вжити заходи щодо захисту прав (у тому числі – у суді) на торговельні марки або авторських прав у порядку, встановленому законодавством країни [87].

У сфері авторського права термін «*піратство*» використовується, найчастіше, для позначення несанкціонованого відтворення творів, що захищаються авторськими правами. Зазвичай цей термін використовують нарівні з терміном «*контрафакція*» для позначення недозволеного відтворення звукозаписів, відеофільмів і комп'ютерних програм.

Законодавство з питань інтелектуальної власності Європейського Союзу також розрізняє контрафактні та піратські товари [87]. До «контрафактних товарів» віднесені товари, включаючи їх упаковку, на яку було нанесено без дозволу торговельну марку, ідентичну торговельній марці, права на яку зареєстровані за всіма правилами для того ж



типу товарів, або яку не можна відрізнити за основними аспектами від цієї торговельної марки і яка завдає шкоду власнику прав на торговельну марку; будь-яке позначення (логотип, етикетка, самостійна етикетка, проспект, керівництво з експлуатації, гарантійний документ), навіть подане окремо, у тих же умовах, що й вищезазначені товари; упаковки з проставленими на них торговельними марками підроблених товарів, подані окремо, у тих же умовах, що й вищезазначені товари.

До «піратських товарів» віднесені товари, які є або які містять примірники, виготовлені без згоди власника авторських або суміжних прав чи власника прав на рисунок або модель, зареєстровані або незареєстровані згідно з національним законодавством, або особи, уповноваженої правовласником у країні виробництва у випадках, коли виготовлення цих примірників завдає шкоду їх правам.

Ще одним актом недобросовісної конкуренції є патентний тролінг, коли об'єкт права інтелектуальної власності патентується переважно для отримання виключних прав забороняти іншим особам його використання. Об'єктами, які патентуються такими патентними троллями, можуть бути як винаходи (корисні моделі) так і промислові зразки. Такі патентні тролі, користуючись прогалинами законодавства, здійснюють недобросовісне патентування, а потім висувають претензії до добросовісних виробників чи постачальників продукції, чим спричиняють збитки останнім та порушують їх право на вільне ведення господарської діяльності.

Вперше це явище у практиці правової охорони інтелектуальної власності проявилось у США, де деякі компанії стали спеціалізуватися на скуповуванні патентів з метою судового переслідування порушників патентів [95]. Оскільки судовий процес – це майже завжди тривалий час і немалі кошти, то ті, кого ці компанії-скупники переслідували, часто йшли на мирову й виплачували кошти, які з них вимагали. Отримуючи бажане, деякі компанії-скупники йшли далі, в їх діяльності почали проявлятися риси недобросовісності – вони стали патентувати елементи перспективних технологій у найзагальніших і неконкретних формах. У США в 2011 р. [96] у більше ніж 5000 судових



процесах понад 2000 компаній змушені були захищатися від патентних тролів, банкрутувати, а компанії-тролі отримували мільйони доларів за рахунок своїх дій.

Основною проблемою, яка стосується патентного тролінгу, є необізнаність фахівців із шляхами запобігання патентному тролінгу як на етапі патентування свого об'єкта, так і на етапі використання об'єкта незалежно від того чи є він (цей об'єкт) новим, чи вже відомим на ринку протягом тривалого часу.

Відомо, що патенти бувають на рішення, які не мають аналогів, патенти бувають на рішення, які мають аналоги, патенти бувають на продукт, процес та застосування відомого за новим призначенням [18], але окрім всього перерахованого, кожний патент можна віднести до певного «спеціалізованого» патенту з огляду на зміст формули та на політику заявника щодо його стратегії патентування [94].

*До добросовісних* віднесено патенти, які створені для захисту продукту (процесу) виробника від конкурентів, зазвичай такі патенти не орієнтовані на напад та ведення «патентних війн» (табл. 11.1).

У формулі парасолькового патенту ознаки узагальнені й формула, як парасолька, «накриває» усі можливі конкретні істотні ознаки, за рахунок чого створюється «сильна» формула, в якій враховується перспектива вдосконалення об'єкта та зменшується вірогідність обходу цієї формули і патентування об'єкта іншими особами. Слід зазначити, що в літературі описано аспекти, так би мовити, «вищого пілотажу» під час підготовки парасолькового патенту, коли формулу складено так, що вона не лише захищає, але й замасковує (з використанням узагальнюючих термінів) сам вихідний об'єкт, тому потенційні конкуренти не можуть вчасно відреагувати.

Парасольковий патент за наявності в ньому узагальнених суттєвих ознак дозволяє розширити обсяг правової охорони (порівняно з патентом із конкретними неузагальненими ознаками), але ще ширший обсяг правової охорони має зінгерівський патент з мінімумом узагальнених ознак.

## Добросовісні патенти

Назва патенту	Парасольковий	Зінгерівський
<i>Характеристика ознак, наведених у формулі</i>	Використовується максимум суттєвих ознак, які наводяться в узагальненому вигляді, що може допомогти замаскувати як конкретні ознаки, так і сам патентований об'єкт. Можуть захищати не тільки розробку, але й перспективу її вдосконалення	Використовується мінімальна кількість ознак і найкраще – одна ознака
<i>Спосіб застосування</i>	Для захисту	Для захисту та для нападу на конкурента
<i>Переваги та недоліки для заявника</i>	Заявник має розуміти, що від ступеня застосованих узагальнень може залежати новизна рішення. Патент є малоприматним (не орієнтованим) для цілей нападу. Патент блокує можливість створення конкуруючих патентів	Створення добросовісного зінгерівського патенту можливе, коли винахідник стоїть біля створення нової технічної системи чи процесу (як правило без аналогів). Може бути використаний для нападу як самостійно, так і в комбінації з парасольковим патентом

Без поділу на парасолькові чи зінгерівські можна виділити такі патенти (з огляду на політику заявника в галузі патентування):

– **блокуючий** – орієнтований на захист тих галузей техніки, в яких патентовласник через якісь причини не може розробляти (виготовляти) продукцію та бажає блокувати патентами доступ конкурентів;

– **деблокуючий** – орієнтований на обхід патентів конкурентів та виникнення незалежного або паралельного права на одні й ті самі об'єкти;

– **рекламний** – власника цікавить тільки кількість таких патентів та рекламні властивості назв, описів, рефератів, а також можливість, наприклад, на пакуванні поставити напис «Запатентовано», для підвищення конкурентоспроможності продукту;

– *дезорієнтуючий* – орієнтований на укриття протягом певного часу істинних намірів заявника щодо об'єкта права інтелектуальної власності та створення формул винаходів, направлених на відволікання уваги конкурентів від справжнього стану справ;

– *нападаючий* – орієнтований на примус виробника до виплат за порушення прав шляхом виплати компенсацій, укладання ліцензійної угоди або угоди про передачу прав.

З огляду на запобігання окремим видам патентного троллінгу визначають *нападаючі патенти* (табл. 11.2), а саме *патенти-кілери*, *патенти-віруси* та *патенти-смертники* (наведені «поетичні» назви вже відомі в літературі [95] й відображають суть таких патентів).

Таблиця 11.2

#### Недобросовісні патенти

Назва патенту	Патенти-кілери	Патенти-віруси	Патенти-смертники
<i>Характеристика патенту</i>	Використання суттєвих ознак, виражених оригінальними формулюваннями	Використання як відрізняльних другорядних чи додаткових ознак	Використання відомих ознак, як правило для отримання охоронних документів «явочним порядком»
<i>Передбачуваний спосіб застосування патенту</i>	Для ведення патентно-правових війн з добросовісними виробниками	Для ведення патентно-правових війн з добросовісними виробниками	Як для захисту, так і для ведення патентно-правових війн
<i>Переваги для заявника</i>	Полегшена експертиза за рахунок можливої відсутності опису ознаки з оригінальним формулюванням у доступних джерелах інформації	Полегшена експертиза за рахунок можливої відсутності опису ознак у доступних джерелах інформації	Витрати на патентування незначні. Поки патент не анульований, заявник користується виключним правом

<b>Назва патенту</b>	<b>Патенти-кілери</b>	<b>Патенти-віруси</b>	<b>Патенти-смертники</b>
<i>Переваги для заявника</i>	Полегшена експертиза за рахунок можливої відсутності опису ознаки з оригінальним формулюванням у доступних джерелах інформації	Полегшена експертиза за рахунок можливої відсутності опису ознак у доступних джерелах інформації	Витрати на патентування незначні. Поки патент не анульований, заявник користується виключним правом
<i>Недоліки для заявника</i>	Складнощі зі створенням формулювання	Складнощі зі створенням формулювання	Патент буде анульований у випадку, якщо інша сторона здійснить відповідні заходи для цього
<i>Переваги та недоліки для суспільства (небезпека для виробників)</i>	Ефективні при веденні патентно-правових війн з добросовісними виробниками	Ефективні при веденні патентно-правових війн з добросовісними виробниками	Захист власником патенту свого бізнесу та (або) завдання шкоди бізнесу конкурента
<i>Приклад</i>	Класичний «пляшковий» патент, в якому за рахунок параметричного опису ознаки захищені всі можливі різновиди поперечних перерізів ємностей (і не тільки пляшок!)	Зазвичай це властивості виробу (кількість та розмір дірочок у сирі), зокрема й такі, що не мають прямого відношення до передбаченого застосування (електричний опір чи електропровідність напою)	Патент України № 34764 на піонерську корисну модель «Опора для виноградників», що містить окоренкову й надземну частину, які виконані з дере-вини. Далі деталізація перерізів опори та матеріалу (акація, дуб, бук тощо)

### **11.3. Паразитичний маркетинг під час заходів спортивно-масового та культурного характеру**

Актом недобросовісної конкуренції, що виникає, зокрема, при рекламуванні компаній, є «*паразитичний маркетинг*». Відомі різні визначення цього поняття. Його трактують як «практику, завдяки якій інша компанія, часто конкурент, захоплює увагу громадськості стосовно події, таким чином відволікаючи увагу на себе та від спонсора» [98]. «Інакше кажучи, паразитичний маркетинг реалізується, коли особа, яка не є спонсором події, намагається придбати вигоди, які доступні й належать лише офіційним спонсорам» [98].

Під паразитичним маркетингом також розуміють комерційну практику, спрямовану на отримання переваг від асоціативного зв'язку між спортивною подією й торговельною маркою або комерційним найменуванням, використаними без дозволу організаторів спортивної події та сплати ліцензійних і спонсорських платежів [99]. Тобто паразитичний маркетинг дає можливість суб'єктам господарської діяльності, які просувають на ринку свої торговельні марки, не порушуючи закону, використовувати у своїх цілях дії, пов'язані з будь-якою широко висвітленою подією, і завоювати увагу цільової аудиторії, не виступаючи офіційним спонсором цієї події.

У законодавстві України поняття, пов'язані з паразитичним маркетингом, застосовувались у зв'язку із проведенням чемпіонату Європи 2012 р. з футболу. Так, у ст. 1 закону [99] визначено поняття «недозволений маркетинг», яким вважають вид діяльності, пов'язаний із проведенням чемпіонату (з маркетингу, реклами, зв'язків із громадськістю), що здійснюється з метою отримання прибутку від гудвілу особою, яка не має на це відповідного дозволу УЄФА.

Розрізняють пряме і непряме паразитування [98].

Випадки прямого паразитування – це дії, які прямо вказують на зв'язок із відомим заходом. Це реклама, в якій торговельні марки організатора заходу використовуються для створення помилкового враження про зв'язок рекламодавця із заходом; наприклад, у рекламі

показано відмітний знак Міжнародного олімпійського комітету у вигляді п'яти переплетених кілець.

Випадки непрямого паразитування – ситуації, коли рекламодавець отримує вигоду із заходу, не використовуючи неправомірно торговельні марки заходу і не роблячи неправдивих заяв про зв'язок із ним. Способами такого непрямого паразитування можуть бути купівля рекламної площі поруч із місцем проведення заходу, розміщення реклами на транспорті, створення рекламних роликів за участю учасників заходу, використання кольорів заходу і под.

Реальні приклади паразитичного маркетингу наявні в публікації М. О. Василенко, А. М. Горнісевича [98]. Також на матчі Індійської прем'єр-ліги у 2017 р. мобільний оператор Reliance Jio зважився на зухвалі дії, обійшовши офіційного спонсора, свого конкурента Vodafone [100]. На стадіоні розсадили людей в чорних і білих футболках таким чином, щоб вони утворили слово ЛО, що було добре видно всім глядачам і – що найголовніше – телеглядачам, які дивилися матч.

Для зменшення таких дій, щоб захиститись хоча б якоюсь мірою від паразитичного маркетингу, необхідно під час проведення переговорів про участь у заході максимально врахувати різні моменти у майбутній спонсорській угоді.

### ***Запитання для самоконтролю***

1. Охарактеризуйте поняття «недобросовісна конкуренція».
2. Що є «актом недобросовісної конкуренції» згідно з Паризькою конвенцією?
3. Наведіть чотири основні умови, за якими Антимонопольний комітет України визнає недобросовісну конкуренцію методом конкурентної боротьби.
4. За яких умов допускається використання порівняльної реклами?
5. Які дії вважають неправомірним використанням позначень?
6. Яка відповідальність за недобросовісну конкуренцію передбачена Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції»?



7. Охарактеризуйте поняття «контрафактна продукція».
8. Охарактеризуйте поняття «піратство».
9. Наведіть приклади контрафактних та піратських товарів.
10. Що таке «патентний тролінг»?
11. Які патенти можна віднести до «добросовісних»?
12. Які патенти можна віднести до «недобросовісних»?
13. Наведіть особливості «парасолькового» та «зінгеровського» патентів.
14. Охарактеризуйте поняття «паразитичний маркетинг».
15. Наведіть відомі вам приклади дій, що підпадають під поняття «паразитичний маркетинг».

# СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

## до частини 1

### «Право інтелектуальної власності»

1. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / І. М. Бенедисюк та ін. – Київ : К.І.С., 2018. – 424 с.

2. Штефан А. Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав / А. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 3. – С. 5–18.

3. Постанова Верховного Суду від 11 листопада 2020 р. Справа № 755/22219/14 [Електронний ресурс]. – URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92973240>.

4. Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону: Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 р. № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 червня 2020 р. № 282), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 р. за № 1034/21346 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 50 (від 13.07.2012). – Ст. 2008.

5. Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. № 916 [Електронний ресурс]. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-2002-%D0%BF#Text>

6. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 р. № 263 [Електронний ресурс]. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-19#Text>.

7. Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (Дод. 1) : Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 р.

№ 4002-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 25 (від 21.06.1994 р.).

8. WIPO Mediation Rules. Effective from January 1, 2020 [Electron. resource]. – URL : <https://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/>

9. WIPO Arbitration Rules. Effective from January 1, 2020 [Electron. resource]. – URL : <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/>

10. Політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA [Електронний ресурс]. – URL : <https://hostmaster.ua/policy/ua-drp/files/UA-Policy-UK.pdf>.

11. Правила Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://hostmaster.ua/policy/ua-drp/files/UA-Rules-UK.pdf>

12. Додаткові правила Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – URL : <https://hostmaster.ua/policy/ua-drp/files/Supplemental-Rules-UA-WIPO-UK.pdf>.

13. Зеров К. О. Особливості захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі інтернет: монографія / К. О. Зеров ; НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 220 с.

14. Каміл Ідріс. Інтелектуальна власність – потужний інструмент економічного зростання / Ідріс Каміл // ВОІВ. WIPO Publication. – № 888. – С. 328–329.

15. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. № 435-IV [Електронний ресурс]. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

16. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993. № 3792-XII [Електронний ресурс]. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>.

17. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993. № 3689-XII [Електронний ресурс]. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.

18. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України 15.12.1993. № 3687-XII [Електронний ресурс]. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.

19. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України 15.12.1993. № 3688-ХІІ [Електронний ресурс]. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.

20. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»: постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185 [Електронний ресурс]. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF>.

21. Шимон С. Об'єкт і предмет договору і цивільного правовідношення : нотатки до наук. дискусії / С. Шимон // Юрид. Україна. – № 4. – 2011. – С. 58–63.

22. Дюкарева К. Ю. Договір між співавторами творів науки: правова природа, поняття й ознаки / К. Ю. Дюкарева // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – Вип. 4. – Т. 1. – 2016. – С. 53–59.

23. Чуйкова В. Ю. Умови та ознаки договору між співавторами в Україні / В. Ю. Чуйкова // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. «Право». – Вип. 22. – 2016. – С. 129–134.

24. Яворська О. С. Договори у сфері інтелектуального права: проблеми застосування чинного законодавства [Електронний ресурс] / О. С. Яворська // ІТ право: пробл. і перспективи розвитку в Україні : зб. мат. наук.-практ. конф. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 306–316. – URL : <http://aphd.ua/publication-166/>.

25. Штефан О. О. Проблеми правового статусу суб'єктів «службового» твору / О. О. Штефан // Приватне право і підприємництво. – 2009. – Вип. 8. – С. 105–108.

26. Вахонєва Т. М. Щодо доцільності укладання договору про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, створених у результаті виконання трудового договору або службового завдання / Т. М. Вахонєва // Актуальні пробл. сучасн. юриспруденції. – № 1. – Т. 2. – 2017. – С. 86–90.

27. Кодинець А. Договірні відносини, що виникають у зв'язку зі створенням об'єктів інтелектуальної власності при виконанні трудового договору / А. Кодинець. // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2015. – № 1. – С. 35–41.

28. Даневич Б. Распределение прав на авторство. Проблемные аспекты распределения прав интеллектуальной собственности между работником и работодателем [Электронный ресурс] / Б. Даневич, С. Крахмалева // Юрид. практика. – № 39 (614) от 29.09.09. – URL : <http://yurpractika.com/article.php?id=100097993>.

29. Тверезенко О. О. Договір про розподіл виключних майнових прав на твори, створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків [Електронний ресурс] / О. О. Тверезенко // Теорет. і практ. аспекти економіки та інтелект. власності. 2010. – URL : <http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/728/14.pdf?sequence=1>.

30. Іншин М. Права роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов'язків: сучасний погляд / М. Іншин // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2012. – № 4. – С. 54–57.

31. Клейменова С. М. Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / С. М. Клейменова. – Київ, 2004. – 25 с.

32. Постанова Пленуму Верховного суду України від 04.06.2010 № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» [Електронний ресурс]. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10/print>.

33. Осипова Ю. В. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: окремі питання укладання та виконання / Ю. В. Осипова // Питання інтелект. власності : зб. наук. пр. – Вип. 5. – Київ, 2007. – С. 190–205.

34. Великанова М. Співвідношення договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт із договором підряду / М. Великанова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11. – С. 44–47.

35. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII [Електронний ресурс]. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/848-19>.

36. Ярема А. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. У 4-х т. / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань ; Академія суддів України. – Київ : «А.С.К.», 2004. – 864 с.

37. Батова В. Ліцензійний договір на використання корисної моделі / В. Батова // Теорія і практика інтелект. власності. – № 5. – 2012. – С. 45–50.

38. Дмитришин В. С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності : консп. Лекцій / В. С. Дмитришин ; Акад. інтелект. власності, Ін-т інтелект.власності і права. – Київ, 2005. – 212 с.

39. Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / А. Кодинець // Теорія і практика інтелект. власності. – № 2. – 2015. – С. 5–13. – URL : [http://ndiiv.org.ua/Files2/2015\\_2/2.pdf](http://ndiiv.org.ua/Files2/2015_2/2.pdf).

40. Про видавничу справу : Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80/print>.

41. Основи інтелектуальної власності: підручник / П. М. Цибульов. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. – 124 с.

42. Економіка інтелектуальної власності: посібник / П. М. Цибульов, П. В. Солошенко, Л. О. Цибульська. – Маріуполь : Вид-во «Рената», 2010. – 82 с.

43. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12.07.2001, № 2658.

44. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7. – Ст. 32.

45. Международные стандарты оценки / пер. с англ. И. Л. Артеменкова, Г. И. Микерина, Н. В. Павлова. – 7-е изд. – 2005. – М. : ООО «Российское общество оценщиков», 2005. – 414 с.

46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (П(С)БО 8), затверджено наказом Мініфіну від 18.10.1999, № 242.



47. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 13-14, 15-16, 17. – Ст. 112.
48. Економіка інтелектуальної власності : підручник / П. М. Цибульов, О. Б. Бутнік-Сіверський. – Київ : ДПВ, 2008. – 408 с.
49. Оценка интеллектуальной собственности / П. Н. Цыбулев. – Киев : Ин-т интеллект. собств. и права, 2005. – 192 с.
50. Цивільний кодекс України. від 01.01.2021 р. № 435-IV.
51. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю : монографія / П. М. Цибульов, В. П. Чеботарьов, В. Г. Зінов, Ю. Суїні. – Київ : «К.І.С.», 2005. – 448 с.
52. Цибульов П. М., Чеботарьов В. П. Офіс управління інтелектуальною власністю : посібник / П. М. Цибульов, В. П. Чеботарьов. – Київ : УкрІНТЕІ, 2016. – 196 с.
53. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7.
54. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю : підручник / П. М. Цибульов. – Київ : Держ. ін-т інтел. власн., 2009. – 312 с.
55. Корсунський С. В. Трансфер технологій у США / С. В. Корсунський. – Київ : УкрІНТЕІ, 2005. – 148 с.
56. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 45.
57. Гринев Б. В. Інноватика / Б. В. Гринев, В. А. Гусев. – Харків : Ін-т монокристаллов, 2004. – 452 с.
58. Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи : монографія / за ред. О. О. Кулініч та Р. Б. Шишки. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 276 с.
59. Патентні дослідження : метод. рек. / за ред. В. Л. Петрова. – Київ : Вид. дім «Ін Юре», 1999. – 264 с.
60. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного та національного законодавства та їх правозастосування : практич. посіб / Доріс Лонг, Патриція Рей, В. О. Жаров та ін. – Київ : «К.І.С.», 2007. – 448 с.

61. Полторацк Александр, Лернер Пол. Основы интеллектуальной собственности / Александр Полторацк, Пол. Лернер ; пер. с англ. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2004. – 208 с.

62. Основы інтелектуальної власності : підручник / П. М. Цибульов. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. – 124 с.

## **СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ**

### **до частини 2**

### **«Патентознавство»**

1. Конституція України [Електронний ресурс]. – URL : <https://www.president.gov.ua/documents/constitution>. – Дата звернення 28.02.2021 р. – Назва з екрана.

2. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2014. – 672 с.

3. Кузнєцов Ю. М. Практикум з дисципліни «Основы технічної творчості» : навч.-метод. посіб. / Ю. М. Кузнєцов, О. В. Литвин ; під заг. ред. Ю. М. Кузнєцова. – Київ : ТОВ «ЗМОК»-ТОВ «Гнозіс», 2010. – 161 с.

4. Литвин О. В. Інноваційний менеджмент у період модернізації економіки. Колективна монографія / О. В. Литвин, Ю. В. Ткаченко, Б. М. Катрушин, Ю. В. Тихоненко. – Ніжин : Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. – 220 с.

5. Чус А. В. Основы технического творчества / А. В. Чус, В. Н. Данченко. – Київ, Донецк : Вища шк., 1983. – 184 с.

6. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука / Г. С. Альтшуллер. – М. : Сов. радио, 1979. – 184 с.

7. Половинкин А. И. Основы инженерного творчества / А. И. Половинкин. – М. : Машиностроение, 1988. – 388 с.

8. Кузнєцов Ю. М. Теорія технічних систем : навч. посіб. / Ю. М. Кузнєцов, І. В. Луців, С. А. Дубиняк ; під ред. Ю. М. Кузнєцова. – Київ : Тернопіль, 1998. – 310 с.

9. Кузнєцов Ю. М. Теорія розв'язання творчих задач / Ю. М. Кузнєцов. – Київ : ТОВ «ЗМОК», ПП «ГНОЗИС», 2003. – 294 с.

10. Теорія технічних систем: метод. вк. до викон. практ. роботи з курсу. Тема: Застосування асоціативних методів технічної творчості при проектуванні технічних систем для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» [Електронний ресурс] / ТДТУ ім. І. Пулюя ; уклад. В. В. Крупа, О. В. Литвин. – Електрон. текстові дані (1 файл: 1,24 Мбайт). – Тернопіль : ТДТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 51 с. – Назва з екрана. – URI (Уніфіцирований ідентифікатор ресурса) : <http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19436>.

11. Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування : Наказ № 272/219 від 07.08.98 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0712-98#Text>.

12. Патентні дослідження. Методичні рекомендації / за ред. В. Л. Петрова. – Київ : Вид. Дім «Ін Юре», 1999. – 264 с.

13. Зміст патентних документів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://lektsii.com/1-35782.html>. – Заголовок з екрана. – Дата звернення: 24.03.2021.

14. Спеціальна інформаційна система Укрпатенту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://sis.ukrpatent.org/uk/help/question/yaki-varianti-poshuku-naavni-u-sis/> – Заголовок з екрана. – Дата звернення: 24.03.2021.

15. ДСТУ 3575–97. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення. [Чинний від 1998-01-01]. Вид. офіц. – Київ : Держспоживстандарт України, 1997. – 16 с.

16. ДСТУ 3574–97. Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення. [Чинний від 1998-01-01]. Вид. офіц. – Київ : Держспоживстандарт України, 1997. – 10 с.

17. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

18. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». (Введений в дію Постановою ВР № 3769-ХІІ (3769-12) від 23.12.93 // ВВР. – 1994. – № 7. – Ст. 33) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12>.

19. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель : Наказ Міністерства освіти і науки України 22.01.2001, № 22, {із змінами за наказом від 14.06.2011, № 578 (z0811-11)} [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01?find=1&text=%FF%EA++%EF%F0%E0%E2%E8%EB%EE#w210>. – Дата звернення 8.02.2021 р.

20. Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р., № 1716. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1716%2D2004%2D%EF&p=1104834154869809#Text>.

21. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель : Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002, № 197 (zareєстровані в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р., № 364/6652). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02#Text>.

22. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) : затверджені наказом № 91 Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [https://ukrpatent.org/i\\_upload/file/metod-rekom-vynakhid-2017.pdf](https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rekom-vynakhid-2017.pdf).

23. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / І. М. Бенедисюк та ін. – Київ : К. І. С., 2018. – 424 с.

24. ДСТУ 3956-2000. Технічні засоби вимірювання та керування в промислових процесах. Ч. 1. Основні поняття. Терміни та визначення [Чинний від 2001-01-01]. Вид. офіц. – Київ : Держспоживстандарт України, 2000. – 76 с.

25. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства) № 2259 від

11.10.2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=67064](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67064).

26. Рыбальский Н. Г. Объекты биологии и биотехнологии : метод. рек. по правовой охране / Н. Г. Рыбальский. – М. : ВНИИПИ, 1988. – 222 с.

27. Складання заявки на винахід : практичн. рек. / Ф. В. Речинський, Т. Г. Марчевська, В. П. Міляєва : Держ. департамент інтелект. власності. – 3-є вид., випр. і допов. – Київ, 2007. – 64 с. – (Інтелект. власність в Україні).

28. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності : Постанова Кабінету Міністрів № 1716 від 23 грудня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text>.

29. Крайнев П. П. Патентування винаходів в Україні : монографія / П. П. Крайнев, Л. І. Работягова, І. І. Дятлик ; за ред. П. П. Крайнева. – Київ : Вид. Дім «Ін Юре», 2000. – 340 с.

30. Набуття прав інтелектуальної власності : текст лекцій з дисципліни. Ч. 1. Набуття прав на винахід (корисну модель) : для спец. ОКХ спеціаліст 7.18010011 «Інтелектуальна власність» та магістр 8.18010011 «Інтелектуальна власність» [Електронний ресурс] / уклад. А. С. Ромашко. – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 137 с. – Режим доступу : <http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1674>.

31. Про охорону прав на промислові зразки : Запкон України (Введений в дію Постановою ВР № 3770-ХІІ ( 3770-12 ) від 23.12.93 [Електронний ресурс] // ВВР. – 1994. – № 7. – Ст. 35. – URL : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3688-12&p=1218034688041545>.

32. Набуття прав інтелектуальної власності. Ч. 2. Набуття прав на промислові зразки : текст лекцій з дисц. для спец. ОКХ «спеціаліст» 7.18010011 «Інтелектуальна власність» та «магістр» 8.18010011 «Інтелектуальна власність» [Електронний ресурс] / уклад. А. С. Ромашко. – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 64 с.

33. Складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок : метод. рек. / уклад. Т. В. Бованенко ; Держ. Департамент інтелект. власності. – Київ, 2007. – 48 с. – (Інтелект. власність в Україні).

34. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок [Електронний ресурс]. – URL : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0226-02&print=1>.

35. Правила розгляду заявки на промисловий зразок [Електронний ресурс]. – URL : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0313-02&print=1>.

36. Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Дев'ята редакція [Електронний ресурс]. – ІДС : <https://base.uipv.org/locarno/>.

37. Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків [Електронний ресурс]. – URL : [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\\_132](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_132).

38. Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків [Електронний ресурс]. – URL : [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\\_601?nreg=995\\_601&find=1&text=%EF%27%FF%F2&x=11 &y=9](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_601?nreg=995_601&find=1&text=%EF%27%FF%F2&x=11 &y=9).

39. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011/page6?text=%ED%E5%E4%EE%E1%F0%EE%F1%EE%E2](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page6?text=%ED%E5%E4%EE%E1%F0%EE%F1%EE%E2). – Дата звернення 28.02.2021. Назва з екрана.

40. Про інформацію [Електронний ресурс] : Закон України. – URL : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2938-17>. – Дата звернення 28.02.2021 р. – Назва з екрана.

41. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс] : Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI. – URL : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17>. – Дата звернення 28.02.2021 р. – Назва з екрана.



42. Про державну статистику [Електронний ресурс] : Закон України від 17.09.1992 р. № 2614-ХІІ. – URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12>. – Дата звернення 28.02.2021 р. – Назва з екрана.

43. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій [Електронний ресурс] : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. – URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16>. – Дата звернення 28.02.2021 р. – Назва з екрана.

44. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ. – URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>. – Дата звернення 28.02.2021 р. – Назва з екрана.

45. Про науково-технічну інформацію [Електронний ресурс] : Закон України. – URL : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3322-12>.

46. Про державну таємницю [Електронний ресурс] : Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-ХІІ. – URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>. – Дата звернення 28.02.2021 р. – Назва з екрана.

47. Звід відомостей, що становлять державну таємницю [Електронний ресурс] : Наказ СБУ від 23.12.2020 р., № 383, № z0052-21. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#top>. – Дата звернення 18.04.2021.

48. Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/479/92/page?text=%F0%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%B3%E7%E0%F2%EE%F0>. – Дата звернення 28.02.2021 р. – Назва з екрана.

49. Паризька конвенція про охорону промислової власності [Електронний ресурс]. – URL : [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123/print](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123/print). – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

50. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності угоди [Електронний ресурс]. – URL : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018). – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

51. Ромашко А. С. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. С. Ромашко,

І. І. Верба, В. В. Пригода. – Вид. 2-ге перероб. та допов. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 186 с. – Режим доступу : <http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28002>. – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

52. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Електронний ресурс] : Закон України ; Введений в дію Постановою ВР від 23.12.93, № 3769-ХІІ (3769-12) // ВВР. – 1994. – № 7. – ст. 33. – URL : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12>. – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

53. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=НК9800218>. – Дата обращения 28.02.2021. – Название с экрана

54. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409>. – Дата обращения 28.02.2021. – Название с экрана.

55. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://rupto.ru/ru/documents/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoj-federacii-chast-chetvertaya>. – Дата обращения 28.02.2021. – Название с экрана.

56. Prawo własności przemysłowej Dz.U. 2017 poz. 776/. – URL : <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000776>. – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

57. Кузнецов Ю. М. Патентознавство та авторське право : підручник / Ю. М. Кузнецов. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : ТОВ «Кондор», 2009. – 446 с.

58. Міжнародна організація зі стандартизації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.iso.org/ru/the-iso-survey.html>. – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

59. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України, введений в дію Постановою ВР № 237/96-ВР від 07.06.96 // ВВР. – 1996. – № 36. – Ст. 165. – URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80>. – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

60. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України, введений в дію Постановою ВР N 3771-XII ( 3771-12 ) від 23.12.93 // ВВР. – 1994. – № 7. – Ст. 37. – URL : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1218034688041545>. – Дата звернення 28.02.2021 р. – Назва з екрана.

61. Глобальная база данных по брендам // Всемирн. организация интеллект. собственности. – URL : <http://www.wipo.int/reference/ru/branddb/>. – Дата звернення 28.02.2021 р. – Название с экрана.

62. Промислові зразки, зареєстровані в Україні : інтерактивна база даних [Електронний ресурс] ; Укр. ін-т інтелект. власності. – URL : <http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certpp>. – Дата звернення 28.02.2021 р. – Назва з екрана.

63. Винаходи (корисні моделі) в Україні [Електронний ресурс] : Спеціалізована БД ; Укр. ін-т інтелект. Власності. – URL : <https://base.uipv.org/searchINV/>. – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

64. Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг [Електронний ресурс] : База даних ; Укр. ін-т інтелект. Власності. – URL : <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=certtm>. – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

65. Відомості державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів [Електронний ресурс] : база даних ; Укр. ін-т інтелект. власності (УІВ). – URL : <https://ukrpatent.org/uk/articles/kzpt-uk>. – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

66. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [Електронний ресурс]. – URL : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0276-95>. – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

67. Ніщцька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків [Електронний ресурс]. – URL : <http://zakon2.rada>.

gov.ua/laws/show/995\_066/print. – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

68. Ромашко А. С. Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. С. Ромашко, О. М. Кравець ; гриф затверд. Вчен. радою НТУУ «КПІ» від 30 черв. 2016 р. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 170 с. – Режим доступу : <http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28006/>. – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

69. Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків [Електронний ресурс]. – URL : [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995\\_h33](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_h33). – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

70. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків [Електронний ресурс]. – URL : [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\\_134/print](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_134/print). – Дата звернення 28.02.2021. – Назва з екрана.

71. Протокол до Мадридської угоди [Електронний ресурс]. – URL : [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\\_583/print](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_583/print). – Дата звернення: 28.02.2021. – Назва з екрана.

72. Про правову охорону географічних зазначень : ст. 267, зі змінами : Закон України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 32. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14?find=1&text=реєстр#w11>. – Дата звернення 23.12.2019. – Назва з екрана.

73. Литвин О. В. Підвищення конкурентоздатності продукції в умовах ринкової економіки / О. В. Литвин // Інтелект. економіка. – 2009. – № 4. – С. 84.

74. Литвин О. В. Набуття прав та реєстрація географічного зазначення походження товарів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Литвин ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 11,98 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 198 с. – Назва з екрана.

75. Андрощук Г. Географічні зазначення: характер прав, існуючі системи охорони та захист (частина 1) / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 11. – С. 7–13.

76. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Яcobчук, І. Л. Литвинчук. – Київ : Центр учбов. л-ри, 2014. – 276 с.

77. Литвин О. В. Формування інституцій інноваційного використання географічних зазначень в Україні / О. В. Литвин, Н. В. Гаврушкевич // Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів прав інтелектуальної власності : матеріали наук.-практ. конф. (26 квіт. 2019 р.). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 24–28.

78. Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження та їхньої міжнародної реєстрації [Електронний ресурс]. – URL : [http://www.wipo.int/lisbon/en/legal\\_texts/lisbon\\_agreement.html](http://www.wipo.int/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.html). – Дата звернення 23.12.2019. – Назва з екрана.

79. Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження товарів [Електронний ресурс]. – URL : [http://www.wipo.int/madrid/en/legal\\_texts/admin\\_instructions.htm#P51\\_15\\_31](http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/admin_instructions.htm#P51_15_31)). – Дата звернення 23.12.2019. – Назва з екрана.

80. Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XXII. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>.

81. Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту: монографія / А. С. Штефан. – Київ : НДІ інтелект. власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2017. – 150 с.

82. Улітіна О. Правова природа фанфікшену. Фанфікшен як вид сучасного мистецтва / О. Улітіна // Теорія і практика інтелект. власності. – 2018. – № 1. – С. 11–15.

83. Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах [Електронний ресурс] : Закон України від 05.10.2016 р. № 1651-VIII. – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1651-19>.

84. Петренко І. Особливості реєстрації авторського права в Україні та інших країнах світу / І. Петренко // Теорія і практика інтелект. власності. – 2019. – № 1. – С. 25–32.

85. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються авторського права на твір [Електронний ресурс] : постановка Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756. – URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF>.

86. Кедя Ю. Особливості використання та законодавчого регулювання «продакт плейсмент» в аудіовізуальних творах в Україні: порівняльний аналіз за законодавством України та Франції / Ю. Кедя // Теорія і практика інтелект. власності. – 2019. – № 6 (110). – С. 5–14.

87. Лонг Доріс. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування: практич. посіб / Доріс Лонг, Рей Патриція, В. О. Жаров, Т. М. Шевелева, І. Е. Василенко, В. С. Дроб'язко. – Київ : «К.І.С.», 2007. – 448 с.

88. Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав [Електронний ресурс]: Закон України від 15.05.2018. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19>.

89. Бакалінська О. О. Недобросовісна конкуренція як форма зловживання суб'єктивним цивільним правом / О. О. Бакалінська // Вісн. НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – Вип. 2 (14). – 2012. – С. 141–145.

90. Про рекламу [Електронний ресурс] : Закон України, 1996 р. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80/ed20120316>.

91. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу [Електронний ресурс] : Закон України від 12.11.2019 р. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-20>.

92. Глухівський Л. Про тролів і про тролінг / Л. Глухівський // Інтелектуальн. власність. – 2017. – № 2. – С. 36–42.



93. Андрощук Г. О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози / Г. О. Андрощук // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – № 1. – С. 70–88.

94. Струтинский В. Б. Специализированные патенты и патентный троллинг [Электронный ресурс] / В. Б. Струтинский, А. С. Ромашко, О. Я. Юрчишин, Е. В. Весельская // Проблеми і перспективи економіки та управління : наук. журн. – Режим доступа : <http://ppcLi.stLi.cn.na/i nd cx .p l?task = arcls& id = 3 5>.

95. Войтович Е. И. Поражающие патенты, их виды и особенности создания [Электронный ресурс] / Е. И. Войтович, Е. Л. Давыдова, А. Л. Линник, Л. Н. Линник, Л. П. Тимофеев ; Ин-т Инновацион. проектирования // Форум сайта [www.triz-guide.com](http://www.triz-guide.com). – URL : <http://forum.triz-guide.com/viewtopic.php?t=99>.

96. Meenaghan T. Point of view: Ambush marketing – Immoral or imaginative practice? / T. Meenaghan // Journal of Advertising Research. – Vol. 34 (3). – P. 79.

97. Meenaghan T. Ambush marketing – A threat to corporate sponsorship / T. Meenaghan // Sloan Management Review. – Vol. 38. – P. 103–113.

98. Методичні рекомендації щодо запобігання паразитичному маркетингу : посібник / М. О. Василенко, А. М. Горнісевич. – ДП ІВ – Укрпатент, 2009 – 56 с.

99. Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні [Електронний ресурс] : Закон України (втрата чинності від 01.09.2012). – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-16>.

100. Парк Кэтрин. Паразитичний маркетинг : порушення прав спонсорів [Електронний ресурс] / Кэтрин Парк // ВОІВ журнал. – 2019. – Режим доступу : [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/ru/2019/02/article\\_0004.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/ru/2019/02/article_0004.html).

## АВТОРИ ПІДРУЧНИКА

Теми	Автори
Тема 1. Система інтелектуальної власності	Когут Н.Д., к.ю.н., доцент
Тема 2. Виникнення і набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності	Когут Н.Д., к.ю.н., доцент
Тема 3. Захист інтелектуальної власності	Білоусова Н.І., к.ю.н., доцент
Тема 4. Договори у сфері інтелектуальної власності	Дубняк М.В., к.ю.н., доцент
Тема 5. Економіка інтелектуальної власності	Цибульов П.М., д.т.н., професор
Тема 6. Управління інтелектуальною власністю	Цибульов П.М., д.т.н., професор
Тема 7. Створення і патентно-інформаційні дослідження об'єктів прав промислової власності	Литвин О.В., к.т.н., доцент Данільченко М.А., к.т.н., доцент
Тема 8. Правова охорона результатів науково-технічної творчості	Данільченко М.А., к.т.н., доцент Гаварушкевич Н.В., Ромашко А.С., к.т.н., доцент
Тема 9. Правова охорона комерційних позначень	Ромашко А.С., к.т.н., доцент
Тема 10. Правова охорона авторських та суміжних прав	Юрчишин О.Я., к.т.н., доцент
Тема 11. Недобросовісна конкуренція: види, механізми попередження, виявлення та протидія, відповідальність за порушення прав	Юрчишин О.Я., к.т.н., доцент

Навчальне видання

**Білоусова Ніна** Олексіївна  
**Гаврушкевич** Наталія Валеріївна  
**Данильченко** Марія Андріївна  
**Дубняк** Марія Вікторівна  
**Когут** Наталія Дмитрівна  
**Литвин** Олександр Валеріанович  
**Ромашко** Алла Сазонівна  
**Цибульов** Павло Миколайович  
**Юрчишин** Оксана Ярославівна

## **Інтелектуальна власність та патентознавство**

**Підручник**

*Коректура Н. Мурашової  
Комп'ютерне верстання А. Корнієнка*

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.  
просп. Перемоги, 37,  
м. Київ, 03056

Підп. до друку 24.09.2021. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Папір офс. Гарнітура Times.  
Ум. друк. арк. 21,86. Обл.-вид. арк. 25,13.  
Поз. 21-1-1-006.

Видавництво «Політехніка» КПІ ім. Ігоря Сікорського  
вул. Політехнічна, 14, корп. 15  
м. Київ, 03056  
тел. (044) 204-81-78