

## **Як отримати патент України на винахід (корисну модель)?**

Винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, суть якого полягає в знаходженні конкретних технічних засобів для вирішення задачі, що виникла у сфері практичної діяльності. Винаходом може бути пристрій, спосіб, речовини, застосування пристроїв за новим раніше невідомим призначенням, штами мікроорганізмів, культура клітини рослин і тварин. Винахід вважається патентоздатним, якщо він є новим, має винахідницький рівень та є придатним до промислового використання.

Корисна модель – це результат творчої діяльності людини в галузі технології, пов'язаний із конструктивним використанням пристрою, при якому особливе значення мають внутрішнє розташування елементів, з яких складається сам пристрій, та зв'язок між ними. Корисну модель ще називають “малим винаходом”. Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина) або процес у будь-якій сфері технології. Сутність корисної моделі полягає саме в раціональному й оригінальному компонованні пристрою, тобто у просторовому розташуванні матеріальних об'єктів.

Винахід і корисна модель відносяться до об'єктів промислової власності.

Права на об'єкти промислової власності – це особисті немайнові (право авторства, право на авторське ім'я, право на захист репутації автора) та майнові (право на використання, виключне право дозволяти використання, виключне право перешкоджати неправомірному використанню, у тому числі забороняти таке використання) права.

В Україні існує єдина схема набуття прав на об'єкти промислової власності, яка відбувається в Державному підприємстві “Український інститут промислової власності” (Укрпатенті).

### **Процедура подання заявки на одержання патенту України на винахід**

#### **1. Сплата збору за подання заявки.**

Сплата збору за подання заявки регламентується „Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 з наступними змінами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України. Оригінал документа про сплату збору надсилається до Відомства разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Якщо документ про сплату збору не надійде у зазначений термін – заявка вважається відкликаною.

#### **2. Встановлення дати подання заявки на винахід (корисну модель).**

Дата подання заявки встановлюється за датою одержання Відомством матеріалів заявки, що викладаються українською мовою та мають містити принаймні:

- клопотання про видачу патенту на винахід (корисну модель), написане у довільній формі;
- відомості про заявника та його адресу;
- опис винаходу (корисну модель).

Якщо опис викладено іноземною мовою, то для збереження дати подання заявки його переклад на українську мову повинен надійти до Відомства протягом двох місяців від дати подання заявки.

Після встановлення дати подання заявки заявнику надсилається повідомлення, в якому вказується дата подання заявки та її реєстраційний номер. В подальшому, під час листування з Відомством, заявник повинен посилатись на реєстраційний номер заявки.

Якщо в матеріалах заявки виявлено недоліки, зокрема, відсутні креслення, на які є посилання в описі винаходу (корисної моделі), заявнику надається два місяці (від дати одержання заявником повідомлення Відомства) на їх виправлення, а датою подання заявки буде вважатись дата одержання Відомством останніх виправлених матеріалів. В іншому випадку заявка вважається неподаною.

### 3. Встановлення пріоритету винаходу (корисної моделі).

Пріоритет – це першість у поданні заявки, і він, як правило, встановлюється за датою подання до Відомства правильно оформленої заявки.

Якщо заявка на видачу патенту на такий же винахід (корисну модель) була подана спочатку до патентного Відомства однієї з держав-учасниць Паризької конвенції з охорони промислової власності, заявник має право скористатись правом конвенційного пріоритету. Це означає, що протягом 12 місяців від дати подання заявки, заявник може подати заявку в Україні, зазначивши у заяві, що має намір скористатись правом конвенційного пріоритету, вказавши дату подання та реєстраційний номер попередньої заявки, державу, в якій вона була подана. Заяву необхідно надіслати протягом 3-х місяців від дати подання заявки до Відомства. У цей же термін подається завірена копія заявки, за якою встановлюється пріоритет та її переклад на українську мову.

Попередня заявка – це заявка, яка була подана до відомства будь-якої держави-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, за якою заявляється пріоритет.

Якщо винахід (корисну модель) створено роздільною творчою працею декількох винахідників незалежно один від одного, право на одержання патенту має той заявник, заявка якого подана до Відомства з більш ранньою датою пріоритету.

## **Експертиза заявки на винахід (корисну модель)**

### 1. Система експертизи заявки на винахід (корисну модель) в Україні.

Експертиза заявки на винахід (корисну модель) проводиться Відомством відповідно до Закону і встановлених на його основі правил.

В Україні встановлена система так званої відстроченої експертизи розгляду заявок на видачу патентів на винаходи (корисні моделі). Суть цієї системи полягає в тому, що діловодство за заявкою складається з двох етапів:

- експертизи за формальними ознаками, що закінчується публікацією відомостей про заявки на винаходи (корисні моделі), які прийняті до розгляду, в офіційному бюлетені Відомства „Промислова власність” (далі – офіційний бюлетень);
- експертизи заявленого винаходу по суті.

### 2. Експертиза заявки на винахід (корисну модель) за формальними ознаками.

Експертизу заявки на винахід (корисну модель) за формальними ознаками ще називають попередньою. Вона проводиться без спеціального клопотання заявника протягом двох місяців від дати подання заявки до Відомства.

У ході проведення такої експертизи перевіряється наявність необхідних документів та дотримання встановлених вимог до їх оформлення. Розглядається

питання щодо відповідності заявленого об'єкта пп. 1,2 ст.5 Закону, тобто, чи відповідає заявлений об'єкт умовам надання правової охорони.

Якщо матеріали заявки оформлені з порушенням вимог Закону, заявнику надсилається повідомлення про виявлені недоліки і він повинен протягом двох місяців від дати одержання повідомлення виправити наявні або подати відсутні документи.

### 3. Внесення до заявки виправлень і уточнень.

Заявник має право вносити до заявки виправлення і уточнення, якщо вони надійдуть до Відомства до дати прийняття рішення про видачу патенту або рішення про відхилення заявки. Внесення до заявки на винахід (корисну модель) виправлень і уточнень за ініціативою заявника здійснюється шляхом подання відповідних аркушів до кожного примірника заявки, але вони не повинні змінювати суті заявленого винаходу (корисної моделі).

Заявник має право вносити до заявки виправлення та уточнення протягом року від дати подання заявки, тобто за шість місяців до дати публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, в офіційному бюлетені.

За внесення з ініціативи заявника виправлень та уточнень в матеріали заявки на винахід (корисну модель) після встановлення дати подання заявки сплачується відповідний збір.

### 4. Доповнення представлених заявником матеріалів заявки.

Заявник може подати додаткові матеріали, але вони не повинні змінювати суті заявленого винаходу (корисної моделі). Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої в заявці суті, не враховуються під час розгляду заявки і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.

### 5. Причини відхилення заявки на етапі експертизи за формальними ознаками.

На етапі експертизи за формальними ознаками заявка може бути відхилена, за таких причин:

- винахід (корисна модель) не відповідає умовам надання правової охорони;
- якщо заявник не подасть відповідь на запит експертизи за формальними ознаками у встановлений Законом строк (два місяці від дати одержання заявником повідомлення Відомства);
- якщо матеріали, надіслані заявником у відповідь на запит Відомства, не містять необхідних виправлень та уточнень;
- якщо додаткові або виправлені матеріали, а також вмотивоване клопотання про продовження строку відповіді, надійдуть пізніше двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Відомства;
- якщо прийнято рішення про можливість проведення експертизи по суті, а клопотання щодо її проведення не подано протягом трьох років від дати подання заявки.

Якщо Відомство приймає рішення про відхилення заявки, повідомлення про це надсилається заявнику.

При незгоді з таким рішенням, протягом трьох місяців від дати його одержання, заявник має право подати вмотивоване заперечення до Апеляційної ради Відомства (далі – Апеляційна рада).

Заперечення разом із документом про сплату збору направляється на адресу Відомства.

Якщо заявка на винахід пройшла експертизу за формальними ознаками, заявнику надсилається повідомлення про можливість проведення експертизи заявки на винахід по суті.

#### 6. Ознайомлення з матеріалами заявки.

Заінтересована особа за клопотанням, що подається до відомства, може ознайомитись з матеріалами заявки відповідно до „Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винаходи (корисні моделі) та відомостями, що занесені до державного реєстру патентів України на винаходи і Державного реєстру патентів України на корисні моделі” від 21 червня 1995р. № 76/612.

На прохання заявника засвідчені копії затребуваних матеріалів надсилаються за зазначеною у клопотанні адресою.

За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується додатковий збір. Документ про сплату збору подається разом з клопотанням.

#### 7. Відкликання заявки.

У будь-який час до дати одержання рішення про видачу патенту заявник має право відкликати заяву. Діловодство за такою заявкою припиняється і всі матеріали передаються до архіву.

#### 8. Заміна заявки.

Згідно із ст.17 Закону заявник має право замінити заявку на винахід на заявку на корисну модель і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту або відхилення заявки.

Заявник повинен подати клопотання щодо заміни заявки та сплатити відповідний збір. Пріоритет заявки зберігається.

#### 9. Продовження строку відповіді на запит або рішення Відомства.

Строки, що визначені Відомством для підготовки відповідей на запити або рішення можуть бути продовжені за клопотанням заявника.

Зазначене клопотання повинно надійти до Відомства до закінчення строку, який в кожному конкретному випадку визначений законом.

#### 10. Поновлення пропущеного строку відповіді на запит або рішення Відомства.

Пропущений заявником строк відповіді на запит або рішення Відомства можна поновити за наявності поважних причин. Для цього протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного строку заявником подається клопотання, до якого додається документ, що підтверджує сплату збору за поновлення пропущеного строку.

### **Експертиза заявки на винахід по суті**

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

Заявник може відкликати клопотання про проведення експертизи по суті до початку її проведення.

Якщо документ про сплату збору не надійшов разом із клопотанням, клопотання вважається неподаним.

### 1. Етапи експертизи заявки на винахід по суті.

Експертиза заявки на винахід по суті включає такі етапи:

- перевірка формули винаходу;
- перевірка винаходу на відповідність умовам патентоспроможності.

Відомство може затребувати додаткові матеріали, без яких проведення експертизи по суті неможливе, і за цих обставин заявник повинен подати їх протягом двох місяців від дати одержання відповідного запиту.

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

Якщо за результатами експертизи буде встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоспроможності, Відомство виносить рішення про видачу патенту, яке надсилається заявнику.

В іншому випадку Відомство виносить рішення про відмову у видачі патенту і заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.

Заявник повинен протягом трьох місяців від дати одержання рішення про видачу патенту надіслати до Відомства документ про сплату збору.

На підставі рішення про видачу патенту на винахід та за наявності документа про сплату збору Відомство публікує в офіційному бюлетені відомості про видачу патенту.

Якщо документ про сплату збору за видачу патенту не надійшов до Відомства у встановлений Законом строк, заявка вважається відкликаною.

### 2. Право заявника брати участь у розгляді заявки.

Заявник має право брати участь у розгляді питань, які виникають під час проведення експертизи заявки на винахід по суті.

Якщо заявників декілька, а тільки один бере участь у переговорах чи експертній нараді, він повинен мати довіреність від решти заявників.

### 3. Право заявника ознайомлюватись з матеріалами, на підставі яких винесено рішення за заявкою.

Заявник має право ознайомитись з усіма матеріалами, зазначеними в запиті або рішенні Відомства. Він має право протягом місяця від дати одержання ним запиту затребувати копії патентних матеріалів, що протиставлені заявці. Копії патентних матеріалів, затребуваних заявником, Відомство надсилає протягом місяця. Заявник повинен надіслати відповідь або додаткові матеріали до Відомства протягом двох місяців від дати одержання ним затребуваних копій.

Заявник може оскаржити рішення Відомства стосовно заявки, подавши вмотивоване заперечення до апеляційної ради.

Заперечення подається протягом трьох місяців від дати одержання рішення Відомства стосовно заявки або копій матеріалів, на які є посилання у рішенні. Заперечення має бути розглянуто Апеляційною радою протягом чотирьох місяців від дати його надходження в межах мотивів, що в ньому викладені.

За подання заперечення до Апеляційної ради сплачується збір.

Рішення Апеляційної ради може бути оскаржене заявником у судовому порядку протягом шести місяців від дати його одержання.

## Публікація відомостей про винахід (корисну модель)

Публікація – це доведення офіційним шляхом до загального відома будь-якої інформації про винахід (корисну модель). Офіційним виданням відомства є бюлетень „Промислова власність”, в якому знаходять відображення основні етапи патентного діловодства стосовно всіх об’єктів промислової власності, що охороняються в Україні.

### 1. Здійснення першої публікації відомостей про винахід (корисну модель).

Через 18 місяців від дати подання заявки на винахід (корисну модель) або, якщо заявлено пріоритет, від дати пріоритету Відомство публікує в офіційному бюлетені відомості про заявку, яка прийнята до розгляду, за умови, що вона не відхилена або не відкликана.

Якщо заявник вважає, що 18 місяців занадто великий строк до публікації відомостей про заявку, він може прискорити публікацію. За клопотанням заявника Відомство публікує відомості про заявку раніше зазначеного строку.

### 2. Відомості стосовно винаходів (корисних моделей), що публікуються в офіційному бюлетені.

В офіційному бюлетені в розділі „Публікація відомостей про заявки, які прийняті до розгляду” подаються бібліографічні дані про заявки на винаходи (корисні моделі), а в розділі „Публікація відомостей про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)” – бібліографічні дані та формула винаходу (корисної моделі). Інформація у цих розділах упорядкована за індексами МПК.

У розділі „Сповіщення” публікується інформація про всі юридично значимі дії стосовно винаходів (корисних моделей), зокрема, припинення строку дії патенту, зміну повного імені (найменування) власника патенту, виправлення очевидних помилок, відомості про передачу права власності на винахід та ліцензійні договори тощо.

Покажчики, які є довідково-пошуковим апаратом до інформації, що подається в бюлетені, дозволяють здійснювати пошук за індексом МПК (систематичний покажчик), за номером патенту (нумераційний покажчик).

Річні покажчики, які видаються за матеріалами офіційного бюлетеня, дають можливість провести пошук також за іменем винахідника чи іменем (найменуванням) власника патенту.

В офіційному бюлетені також публікуються законодавчі та нормативні матеріали, інструкції, тексти укладених міжнародних договорів, матеріали конвенцій, повідомлень Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ), повідомлень Європейського патентного відомства (далі - ЄПВ) тощо.

### 3. Тимчасова правова охорона.

Від дати публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, заявнику надається тимчасова правова охорона. Публікація відомостей про заявку є своєрідною рекламою для заявника, яка дає можливість з’ясувати питання стосовно заінтересованості інших осіб у створеному винаході.

Відповідно до ст. 18 Закону заявник може скористатись правом на одержання компенсації за завдані йому збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення із зазначенням номера заявки, що використовує винахід без дозволу заявника, відомості про який опубліковані.

Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід.

Тимчасова правова охорона вважається такою, що не настала, якщо прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід (корисну модель), можливості оскарження якого вичерпані.

Від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про заявку на винахід (корисну модель), яка прийнята до розгляду, будь-яка особа, ознайомившись з матеріалами заявки, може подати клопотання про проведення експертизи заявки по суті з метою оспорування видачі патенту або вирішення питання щодо придбання права власності на винахід чи укладення ліцензійного договору.

## **Процедура видачі патенту України на винахід (корисну модель)**

### **1. Державна реєстрація патенту на винахід (корисну модель).**

Державна реєстрація патенту на винахід (корисну модель) здійснюється одночасно з публікацією відомостей про його видачу. До Державного реєстру патентів України на винаходи (корисні моделі), який є офіційним документом, призначеним для реєстрації патентів на винаходи (корисні моделі) та всіх змін їх правового статусу, заносяться відомості про патент.

Після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка особа має право ознайомитись з відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на винаходи відповідно до „Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винаходи (корисні моделі) та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на винаходи і Державного реєстру патентів України на корисні моделі” від 21 червня 1995р. № 76/612.

2. Патент можна одержати у місячний строк після його державної реєстрації в Управлінні державних реєстрів Відомства.

Якщо пакет документів на винахід (корисну модель) та заява про видачу патенту оформлялись патентним повіреним України у Волинській області, то сам охоронний документ направляється на адресу Волинського науково-інформаційного центру, де його може отримати власник майнових прав.

### **3. Інформація, що міститься у патенті на винахід (корисну модель).**

Патент містить власне патентну грамоту та опис до патенту на винахід (корисну модель) з формулою.

У патенті подаються бібліографічні дані, зокрема, номер та дата подання заявки, дата пріоритету, якщо він заявлявся, ім'я винахідника та ім'я (найменування) власника патенту, а також опис винаходу (корисної моделі) з формулою і, за необхідності, ілюстративні матеріали. Вимоги патентного законодавства щодо повноти розкриття винаходу (корисної моделі) зумовлюють деталізацію інформації. Ступінь повноти опису повинен дозволяти проведення технологічної або конструктивної розробки об'єкта винаходу (корисної моделі) чи безпосередньо його використання.

### **4. Право на одержання патенту.**

Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання патенту мають декілька осіб, їм видається один патент на ім'я особи, яка зазначена у заяві.

Про факт виникнення прав, що випливають з патенту на винахід (корисну модель), свідчить публікація відомостей про видачу патенту в офіційному бюлетені. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту здійснюється його державна реєстрація. Тобто, дата публікації і є датою, з якої діють права власника, що випливають з патенту.

#### 5. Визначення обсягу правової охорони винаходу (корисної моделі).

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу (корисної моделі), тобто за нею встановлюється факт використання чи невикористання винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули винаходу (корисної моделі) здійснюється у межах опису винаходу (корисної моделі) та креслень, якщо на них є посилання в описі.

#### 6. Одержання патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР.

За клопотанням особи, яка виявила бажання та має право на одержання патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР, строк дії якого не закінчився (20 років від дати подання заявки), Відомство приймає рішення про видачу патенту та припинення дії відповідного авторського свідоцтва СРСР в Україні.

Перелік документів та порядок видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР, регламентований „Інструкцією про порядок видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР” від 26 липня 1995р. № 246/782.

За подання клопотання про видачу патенту на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР сплачується збір.

Збір сплачується також за підтримання чинності патенту за поточний рік, рахуючи від дати подання заявки на видачу авторського свідоцтва СРСР.

#### 7. Видача дублікату патенту на винахід (корисну модель).

За заявою власника патенту або його правонаступника про втрату оригіналу із зазначенням обставин втрати Управління державних реєстрів здійснюється видача дублікату патенту на винахід (корисну модель).

До заяви необхідно додати документ про оплату послуги за видачу дублікату патенту на винахід (корисну модель).

#### 8. Внесення змін до виданого патенту на винахід (корисну модель).

За заявою власника патенту, яка складається українською мовою і стосується одного патенту, в Державний реєстр патентів України на винаходи вноситься запис про зміну імені (найменування) та (або) адреси власника патенту.

До заяви, яка подається до Управління державних реєстрів, додається документ про сплату збору за внесення з ініціативи заявника змін.

До заяви також додається відповідний документ, що слугує підставою для внесення змін.

Якщо заява подається патентним повіреним або іншою довіреною особою, до неї додається довіреність.

#### 9. виправлення помилок у виданому патенті на винахід (корисну модель).

За заявою власника патенту, яка складається українською мовою, стосується одного патенту і подається до Управління державних реєстрів, здійснюється виправлення очевидних помилок.



За виправлення очевидних помилок, допущених заявником, сплачується збір.

10. Припинення дії патенту та визнання його недійсним.

За заявою власник патенту в будь-який час може відмовитись від нього повністю або частково.

Відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені.

Дія патенту на винахід (корисну модель) припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Патент може бути визнано недійсним повністю або частково, якщо:

- запатентований винахід (корисна модель) не відповідає умовам патентоспроможності;
- у формулі винаходу (корисної моделі) присутні ознаки, яких не було у заявці;
- порушені вимоги п.2 ст.32 Закону, тобто в орган іноземної держави заявку подано раніше, ніж до Відомства.

Заперечення до Апеляційної ради проти видачі патенту може подати будь-яка особа протягом шести місяців від дати публікації відомостей про його видачу. Заперечення має бути розглянуто протягом шести місяців від дати його подання.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту в офіційному бюлетені.

## **Права та обов'язки власника патенту на винахід (корисну модель)**

1. Права, які надає патент його власнику.

Якщо ви власник патенту України на винахід (корисну модель), Вам належить:

- право власності на винахід (корисну модель);
- виключне право на використання винаходу (корисної моделі);
- право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без Вашого дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається законодавством порушенням прав власника патенту;
- право опублікувати в офіційному бюлетені Відомства „Промислова власність” (далі – офіційний бюлетень) заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання винаходу (корисної моделі) (право видачі „відкритої ліцензії”) та право на відкликання цієї заяви;
- право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання винаходу (корисної моделі) та вимагати від порушника відшкодування заподіяних збитків.

Права, що випливають з патенту на винахід (корисну модель), діють від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту.

Збереження дії прав на виданий патент залежить від своєчасної сплати щорічного збору за підтримання його чинності.

Володіння патентом не дає жодних інших переваг і не є показником того, що винахід (корисна модель) має комерційну цінність. Простіше одержати патент на винахід (корисну модель), ніж досягти комерційного успіху від використання запатентованого винаходу (корисної моделі).

Право власності на винахід (корисну модель), що засвідчується патентом, надає його власнику повноваження, подібні до тих, що і право власності на будь-який об'єкт, який чинним законодавством визнаний товаром і тому може бути об'єктом будь-яких цивільних правочинів.

Зокрема, у власника патенту є можливість обрати будь-яку форму підприємницької діяльності щодо організації використання свого винаходу (корисної моделі), а саме:

- розпочати власне виробництво продукту, який виготовлено із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) (далі - продукт) та його збут;
- внести право власності на запатентований винахід (корисну модель) чи право на його використання як свій внесок в статутний фонд підприємства, що створюється або вже діє, тобто використати зазначені права як інвестицію;
- передати свої права на винахід (корисну модель) та інше.

2. Виключне право власника патенту на використання винаходу (корисної моделі), його сутність.

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом за умови, що таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Виключне право діє від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту; охороняється виключне право за патентом України тільки на території України.

Право власника патенту називається виключним тому, що власник є єдиною особою, якій законодавством дозволено використовувати винахід (корисну модель) доки інші особи не одержать на це дозвіл від власника.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнаються такі дії:

- виготовлення – виробництво для комерційних цілей продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) (далі - продукт), навіть якщо цей продукт тимчасово не реалізується, наприклад, накопичується з метою подальшого продажу;

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або знак, еквівалентну їй;

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

Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або знак, еквівалентну їй.

- пропонування для продажу, введення в господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом;
- застосування – всі випадки використання продукту на виробництві для комерційних цілей;
- ввезення – імпортування на території України продукту, навіть якщо ввезений продукт не призначений для використання в Україні;
- зберігання – накопичування продукту з метою подальшого введення в господарський оборот;

- пропонування до продажу – рекламування продукту;
- продаж – комерційна діяльність з метою реалізації продукту тощо.

Всі зазначені вище дії стосовно використання запатентованого винаходу (корисної моделі) можуть здійснюватись лише власником патенту, і жодна особа без дозволу власника не має права вводити в господарський оборот продукт, який виготовлено із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), а також застосувати спосіб, що охороняється патентом на винахід (корисну модель).

Виключне право надає його власнику можливість обмежувати права інших осіб при використанні винаходу (корисної моделі).

Власник зберігає виключне право на використання винаходу (корисної моделі) тільки на період дії патенту та за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

3. Використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що не порушує виключного права власності патенту.

Жодна із наступних дій законодавством не визнається порушенням виключного права власника патенту на винахід (корисну модель):

- використання або продаж запатентованого продукту після того, як цей продукт був раніше введений в господарський оборот самим власником або з його дозволу;
- використання винаходу на умовах примусової ліцензії з дозволу Уряду в інтересах суспільства та національної безпеки;
- використання винаходу на правах попереднього користування (право попереднього користування – це добросовісне використання заявленого винаходу або здійснення значних і серйозних приготувань для такого використання, яке відбулось за умови, що особа здійснила ці дії самостійно (без допомоги винахідника) та дати подання заявки до Відомства чи до дати заявленого пріоритету. Таке право може передаватись тільки з підприємством чи діловою практикою, в яких було використано заявлений винахід (корисну модель) чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання);
- використання винаходу (корисної моделі) для задоволення власних потреб без комерційної мети;
- разове виготовлення ліків в аптеках за рецептом лікаря;
- використання винаходу (корисної моделі) виключно для потреб транспортного засобу іноземної держави, коли цей засіб опинився в повітряному просторі, водах чи на території України випадково або тимчасово;
- використання винаходу (корисної моделі) з науковою метою або в порядку експерименту.

4. Обмеження прав власника патенту.

Права власника патенту на винахід (корисну модель) можуть бути обмеженими. Це може статися, якщо:

- формулу винаходу (корисної моделі) буде переглянуто у зв'язку з наявністю в ній ознак, яких не було в поданій заявці на видачу патенту;
- у власника патенту виникне необхідність одержати дозвіл на використання винаходу (корисної моделі), який належить власнику раніше виданого патенту, якщо його винахід (корисна модель) призначений для іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав власника раніше виданого патенту;

- 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 без поважних причин. У цьому разі власник патенту повинен укласти ліцензійний договір з будь-якою особою, яка має бажання і виявить готовність використовувати такий винахід (корисну модель);
- суспільні інтереси та інтереси національної безпеки вимагатимуть використання винаходу (корисної моделі) без згоди власника.

#### 5. Обов'язки власника патенту.

Одночасно з широкими правами законодавство встановлює і обов'язки власника патенту. Власник патенту повинен добросовісно користуватись виключним правом, що випливає з патенту.

Добросовісне користування розуміється як таке, що не завдає шкоди іншим фізичним і юридичним особам, навколишньому середовищу, інтересам суспільства, національній безпеці тощо.

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 було припинено, він зобов'язаний дати дозвіл (ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) будь-якій особі, яка має бажання і виявила готовність використовувати винахід (корисну модель). У разі відмови власника від укладення ліцензійного договору ця особа має право звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі).

При вирішенні цього питання суд може взяти до уваги подані власником патенту докази того, що винахід (корисна модель) не використовувався з поважних причин.

Власник патенту зобов'язаний надати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо:

- винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети;
- винахід (корисна модель) власника пізніше виданого патенту має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника.

Дозвіл надається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником патенту, який такий дозвіл затребував.

Так само власник пізніше виданого патенту зобов'язаний надати дозвіл на використання свого винаходу (корисної моделі) власнику раніше виданого патенту, якщо його винахід (корисна модель) є більш досконалим або призначений для досягнення тієї ж мети.

### **Взаємовідносини співвласників патенту**

Якщо ви співвласник патенту, пам'ятайте, що:

- винахід (корисна модель), патент на який належить кільком особам (співвласникам), є їх спільною власністю;
- частки кожного із співвласників визначаються угодою між ними, а за її відсутності визнаються рівними.

У разі відсутності угоди між співвласниками щодо визначення їх взаємовідносин при використанні винаходу (корисної моделі), кожен має право:

- особисто використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом;
- самостійно порушувати судові справи проти порушників патенту.

Разом з тим жоден із співвласників не має права без згоди решти власників патенту:

- давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі;
- передавати право власності на винахід (корисну модель).

## **Передача прав, що впливають з патенту на винахід (корисну модель)**

Права, що впливають з патенту на винахід (корисну модель), можуть передаватись у повному обсязі або частково.

Порядок передачі зазначених прав регламентуються Законом України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

### **1. Передача права власності на винахід (корисну модель).**

Винахід (корисна модель) може бути відчуженим у будь-який спосіб: продажем, даруванням, обміном тощо. Правовою формою передачі права власності на винахід (корисну модель) є договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) (далі - договір), який означає передачу власником прав, що впливають з патенту, будь-якій фізичній або юридичній особі, яка стає правонаступником власника патенту.

При передачі права власності на винахід (корисну модель) власник патенту не може залишити за собою будь-якого права на використання винаходу (корисної моделі), встановити будь-які часові або територіальні обмеження прав, що переходять до правонаступника.

Шляхом передачі права власності на винахід (корисну модель) у співвласність іншій особі власник патенту може на законній підставі залучити інвестиції для організації виробництва з застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі).

Якщо ви – співвласник патенту, законом забороняється передача права власності на винахід (корисну модель) без згоди решти співвласників.

### **2. Обов’язкові умови та реквізити договору.**

Законодавством визначені обов’язкові умови та реквізити договору. У ньому повинні бути зазначені:

- сторони договору: повне офіційне найменування та юридична адреса – для юридичної особи; прізвище, ім’я по батькові та адреса – для фізичної особи;
- номер патенту;
- назва винаходу (корисної моделі);
- предмет договору, який повинен містити бажання власника передати своє право власності на винахід (корисну модель) та згоду правонаступника прийняти це право;
- підпис сторін;
- дата укладання договору.

### **3. Умови за яких договір вважається недійсним.**

Договір вважається дійсним, якщо він складений у письмовій формі та підписаний сторонами договору. Договір від імені юридичної особи може підписувати особа, яка має відповідні повноваження.

### **4. Підписання договору сторонами.**

Підписання договору означає зміну власника патенту на винахід (корисну модель) та перехід прав, що впливають з патенту, до особи, яка стає правонаступником власника патенту.

#### 5. Регулювання правовідносин сторін договору.

У зв'язку з відсутністю спеціального законодавства, яке б регулювало правовідносини сторін при передачі права власності на винахід (корисну модель), до договору у більшості випадків застосовуються правила про договір „купівлі-продажу”, як договору обмінної угоди, в якій в результаті передачі права власності на винахід (корисну модель) („продажу” патенту на винахід (корисну модель)) власник патенту, як сторона, що передає, втрачає всі права на патент. В основі договору лежать положення Цивільного кодексу України по відношенню до двосторонніх договорів, насамперед це стосується статті 48, у якій визначено: „Недійсною є угода, яка не відповідає вимогам закону”.

Умови договору, що не відповідають чинному законодавству, визнаються недійсними.

Якщо передача права власності на винахід (корисну модель) здійснюється за наявності діючих ліцензійних договорів про передачу права на використання цього винаходу (корисної моделі), власник патенту повинен:

- поінформувати майбутнього правонаступника власника патенту про укладені ліцензійні договори і узгодити з ним питання щодо прийняття на себе, разом з правом власності, зобов'язань щодо виконання умов цих договорів;
- одержати згоду ліцензіата (ліцензіатів) на продовження роботи за укладеними договорами з новим власником патенту ( правонаступником) та врегулювати з ліцензіатом (ліцензіатами) питання щодо виконання зобов'язань за цим (цими) договором (договорами).

#### 6. Набуття договором чинності.

Якщо договором не передбачено інше, він набуває чинності стосовно сторін з моменту його підписання сторонами. Чинність договору стосовно інших осіб (будь-якої юридичної чи фізичної особи, що не є стороною договору) виникає тільки після його реєстрації у Відомстві.

Реєстрація договорів здійснюється відповідно до „Інструкції про порядок розгляду та реєстрації договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі)”, зареєстрованої Міністром України 21.06.95 за № 180/716. Інструкція регламентує порядок розгляду та реєстрації документів, які подаються до управління патентування та ліцензування Відомства, та містить загальні вимоги до їх оформлення.

Реєстрація договору здійснюється за умови наявності прав на винахід (корисну модель).

Запис про зміну власника патенту вноситься до Державного реєстру патентів України на винаходи на підставі прийнятого Відомством рішення про реєстрацію договору. Відомості про реєстрацію договорів публікуються в офіційному бюлетені.

Укласти договір на передачу права власності на винахід (корисну модель) можна від початку дії виключних прав, тобто від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід (корисну модель) і тільки в межах строку його дії.

Строк дії патенту на винахід становить 20 років (на корисну модель – 10 років) від дати подання заявки до Відомства.

Дія патенту залежить від своєчасної сплати щорічного збору за його підтримання.

### **Порядок закордонного патентування винаходу (корисної моделі)**

Відповідно до Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах. До представлення заявки на одержання охоронного документа на винахід (корисну модель) у Відомство іноземної держави, заявник зобов’язаний подати заявку в Державне підприємство „Український інститут промислової власності” (Укрпатент). Одночасно йому необхідно повідомити Державний департамент інтелектуальної власності України про наміри здійснити таке патентування. Для цього до Держдепартаменту надсилається заявка, у якій відзначаються: заявник в Україні; держави патентування; процедура патентування; заявник в іноземних державах; ціль патентування; наявність документа про передачу права на патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах. До заявки додаються:

- матеріали заявки на винахід (корисну модель) в обсязі, представленому в Укрпатент;

- документ, що засвідчує представлення заявки на винахід (корисну модель) в Укрпатент (розписка про прийняття заявки, рішення про встановлення дати представлення заявки, повідомлення про можливість проведення експертизи по суті);

- експертний висновок про можливість опублікування матеріалів щодо винаходу (корисної моделі) у друкованих й інших засобах масової інформації відповідно до Положення про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого опублікування, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 року № 419;

- документ, що засвідчує повноваження довіреної особи або правонаступництва.

У випадку відсутності заборони протягом трьох місяців від дати надходження цього повідомлення до Держдепартаменту заявку на одержання патенту на винахід (корисну модель) може бути представлений в орган іноземної держави. У необхідних випадках Держдепартамент може дозволити запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах раніше зазначеного терміну.

Якщо національний заявник подасть заявку на видачу патенту на винахід (корисну модель) до Відомства іноземної держави без одержання дозволу на це Держдепартаменту, то патент України на той самий винахід (корисну модель) може бути визнаний у судовому порядку недійсним.

Якщо патентування винаходу ведеться за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ) міжнародна заявка подається відповідно правила 19 Інструкції до Договору до компетентного відомства-одержувача.

Виконання обов’язків відомства-одержувача щодо прийняття міжнародних заявок в Україні, передбачених Договором, виконує Укрпатент. Установа є компетентним відомством-одержувачем для прийняття і реєстрації міжнародних заявок, якщо хоча б один із заявників є громадянином України або особою, що проживає на її території, незалежно від того, є чи він заявником для всіх або лише для деяких держав.

Представлення міжнародної заявки (міжнародна фаза) здійснюється відповідно до Закону і „Правил оформлення і представлення заявки на винахід і заявки на

корисну модель”, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001.

**Основні документи і законодавчі акти,  
які регламентують процес набуття і захисту прав  
на об’єкти інтелектуальної власності**

1. Конституція України, від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР;
2. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р., № 435-IV;
3. Господарський кодекс України, від 16.01.2003 р. № 436-IV;
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення, від 07.12.1984 р., № 8073-X;
5. Закон України „Про авторське право і суміжні права”, від 23.12.1993 р., № 3792-XII;
6. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, від 15.12.1993 р., №3687-XII;
7. Постанова Кабінету Міністрів України „Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27.12.2001 р., № 1756;
8. Постанова Кабінету Міністрів України „Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності”, від 23.12. 2004 р., № 1716;
9. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності”, від 19.09. 2007 р., №1148;
10. „Правила оформлення і представлення заявки на винахід і заявки на корисну модель”, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001
11. „Інструкція про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винаходи (корисні моделі) та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на винаходи і Державного реєстру патентів України на корисні моделі”, від 21.06. 1995 р., № 76/612;
12. „Інструкція про порядок видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР”, від 26.07.1995 р., № 246/782;
13. „Інструкція про порядок розгляду та реєстрації договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі)”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України за № 180/716 від 21.06.95 р.;
14. Постанова Кабінету Міністрів України „Положення про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого опублікування”, від 21.07.1992 р., № 419;
15. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", від 23.03.2000р., № 1587-III;
16. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, від 15.11.2001р., № 2783-III.