

ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УКРАЇНИ, ЄВРОПИ, США

PATENTING OF INVENTIONS: ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS IN UKRAINE, EUROPE AND THE USA

Уланська М.О., студентка II курсу факультету юстиції
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

У статті проаналізовано теоретичну і практичну сторони патентування винаходів на прикладі досвіду України, США та країн Європи. На основі аналізу наукових праць та поглядів вітчизняних і зарубіжних науковців виокремлено основні орієнтири для аналізу, проведення порівняння, узагальнення досвіду різних країн у сфері патентування винаходів.

Ознайомлення з нормативно-правовою базою процесуальних аспектів подання заявки на реєстрацію патенту стало поштовхом для послідовного і логічного наведення у даній роботі найхарактерніших рис для заявок різних видів з відмінним територіальним розповсюдженням юридичної сили патенту. Визначено основні види патентних заявок. Проведено узагальнення засад правового режиму інституту патентування винаходів та виокремлено унікальність кожного виду патентної заявки, на підтвердження чому в статті наявне обґрунтування всіх порушених питань. Особливо виявлено специфічні особливості патентної системи різних країн, зокрема щодо «єдиного європейського патенту» закріплені переваги, факт перебування на стадії становлення, наслідки змін головним чином у вигляді створення нового органу – Об'єднаного патентного суду; в контексті США згадано про попередню заявку і можливість спрощеної процедури реєстрації патенту, виокремлені три основні шляхи оформлення і подачі патентної заявки в залежності від суб'єкта подачі заявки та передбачуваної територіальної поширеності.

Підбито підсумки досліджень щодо кожної окремої країни та зроблено акцент на спільних рисах – строк патентної охорони становить 20 років, документи-складові патентної заявки перетворилися на дещо усталений стандарт. Доведено, що рішення щодо патентування винаходів повинно бути заздалегідь обдуманим та обґрунтованим, адже процедура оформлення і подачі заявки, подальша реєстрація патенту мають на увазі певні грошові та часові витрати.

Ключові слова: винахід, патент, заявка на реєстрацію патенту, патентування винаходів.

The article analyzes the theoretical and practical aspects of patenting inventions on the example of the experience of Ukraine, the USA and European countries. Based on the analysis of scientific works and views of domestic and foreign scholars, the author identifies the main guidelines for analyzing, comparing and generalizing the experience of different countries in the field of patenting inventions.

Familiarization with the legal framework of the procedural aspects of filing a patent application was the impetus for a consistent and logical presentation in this work of the most characteristic features of applications of different types with different territorial coverage of the legal effect of a patent. The main types of patent applications are identified. The author summarizes the principles of the legal regime of the institution of patenting inventions and identifies the uniqueness of each type of patent application, and the article provides a substantiation of all the issues raised. The author separately identifies specific features of the patent system of different countries, in particular, with regard to the «single European patent», the author enshrines the advantages, the fact of being at the stage of formation, and the consequences of changes, mainly in the form of the creation of a new body – the Joint Patent Court; in the context of the United States, the author mentions a provisional application and the possibility of a simplified patent registration procedure, and identifies three main ways of filing a patent application depending on the subject of filing and the intended territorial scope.

The author summarizes the results of research on each individual country and emphasizes the common features – the term of patent protection is 20 years, and the documents constituting a patent application have become a somewhat established standard. The author proves that the decision to patent inventions should be well thought out and justified in advance, since the procedure for filing an application and subsequent registration of a patent involves certain time and money costs.

Key words: invention, patent, patent application, patenting of inventions.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сутність патентування винаходів полягає в монопольному праві винахідника на винахід. Винахідником визначається суб'єкт, що винайшов новий і суспільно корисний винахід або ж вдосконалив його, створив новий процес формування, виготовлення відповідного винаходу, що складається з виключного права на виробництво нового винаходу або творення речі згідно з винахідницьким процесом протягом обмеженого періоду часу [19, с. 113; 20]. Сама ж процедура подання, реєстрації, оформлення патентної заявки передбачає грошові витрати, тому бажання отримати патент на винахід повинно бути обґрунтованим, доцільним з огляду на прибутковість отримання права монопольного впровадження конкретного об'єкта на обмежений період часу. Зазвичай після строку дії патенту винахід набуває статусу суспільного надбання, тобто підлягає вільному використанню, проте існують винятки у вигляді сертифікатів додаткової охорони для окремого кола об'єктів. Процедура патентування винаходів в Україні, США та країнах Європи має схожі моменти та водночас індивідуальні особливості, порівняльний аналіз яких є передумовою вдосконалення сучасного функціонування даного правового інституту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання процедурних аспектів патентування винаходів в Україні порушували у своїх наукових працях багато вчених, зокрема Бругер Ю. [4], Гончаренко С. [5], Крайнев П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. [8], Хоменко В.Л. [9, розд. 7, 8] та інші. Порівняння українського і зарубіжного досвіду висвітлювали Кот О.В. [17], Трагнюк О.Я. [14] та Чехун В.О. Деякі особливості європейської системи патентування винаходів описували Бабич Ж.В. [3], Никируй Л.І. та Борик В.В. [10], Еннан Р.С. [7], Чомахашвілі О.Ш. [18]. Зміни патентної системи США досліджували Андрощук Г.О., Работігова Л.І. [2].

Теоретична і практична актуальність патентування винаходів є підставою для подальших досліджень у цій сфері.

Формулювання цілей статті. Еволюція людства має нерозривний зв'язок із паралельним розвитком технічних об'єктів, які щодня створюють нові можливості як для самовдосконалення і обізнаності кожного, так і для безперервного прогресивного розвитку в цілому. Це свідчить про збільшення винаходів, корисних моделей та інших об'єктів інтелектуальної власності в сфері різних технологій та процесів, правовим наслідком чого є розширення кола суб'єктів інтелектуальної власності; поява

нових правовідносин в процесі комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, зокрема недобросовісна конкуренція, порушення прав винахідника. Все зазначене потребує належного нормативного врегулювання щодо забезпечення гарантій захисту, створення дієвих організаційно-правових заходів та механізмів реалізації таких гарантій, одним з яких є патентування винаходів. Саме з метою належної правової охорони винаходів та їхніх власників розвивається інститут патентування, розробляється та регламентується відповідна процедура реєстрації патенту на винахід як в національному вимірі, так і в міждержавному або міжнародному.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винаходом є результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технологій [13].

Об'єктом винаходу може бути такий продукт як пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо, так і процес чи спосіб у будь-якій сфері технології, передбачено статтею 459 Цивільного кодексу України [16] та статтею 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [13].

Відповідно до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель [12], продукт як об'єкт технології розуміється матеріальний об'єкт, що є результатом діяльності людини, а процес як об'єкт технології є дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату.

В Україні отримання патенту можливо через національне відомство (НОІВ) та за системою РСТ (Patent Cooperation Treaty – Міжнародний договір про патентну кооперацію), відповідно до якої можна отримати патент в багатьох країнах завдяки поданню лише однієї заявки до одного з уповноважених відомств, прикладом яких у нашій країні є Укрпатент. При цьому нерезиденти України при здійсненні дій щодо одержання патенту повинні діяти через патентних повірених, зареєстрованих відповідно до законодавства України.

Для українського патентного права справжнім прогресом є існування не тільки національної процедури реєстрації, а ще й за системою РСТ, яка значно розширює можливості винахідників та збільшує коло варіантів для вибору захисту патентних прав за ціною, за територіальним розповсюдженням дії патенту, за строками розгляду та оформлення заявки та інше.

Патентування винаходів у країнах Європи головним чином засноване на положеннях: 1) Європейської патентної конвенції (далі – ЄПК), яка відображає регіональний характер і має встановлення єдиної європейської процедури видачі патентів на базі єдиної заявки і уніфікування комплексу норм матеріального патентного права, метою якого є забезпечення більш простої, більш дешевої і більш сильної охорони винаходів у договірних державах [10, с. 53] та 2) Договору про патентну кооперацію (РСТ) – угоди, що регулює процедуру патентування одночасно в кількох країнах, відповідно до якої подається міжнародна заявка [6; 10, с. 54].

ЄПК – спеціальна угода в концепції Паризької конвенції з охорони промислової власності [11]. З цього наслідком є застосування у процедурі патентування та оформлення належних заявок європейських країн положень Паризької конвенції стосовно заявлення пріоритету і принципу національного режиму [10, с. 55]. Цікавим і важливим є те, що більшість договірних держав ЄПК – члени Світової організації торгівлі, у зв'язку з чим належні приписи Угоди про торгові аспекти інтелектуальної власності (ТРИПС) [15] підлягають застосуванню у ЄПК.

Спираючись на зазначене, можна виокремити три види процедури оформлення заявки на патент:

1. Національна, у кожній країні окремо конкретною національною мовою, відомством, що передбачає невисоку вартість у порівнянні з іншими видами процедури, при цьому розповсюдження дії на території конкретно визначеної країни.

2. Регіональна, оформлення заявки на регіональний Європейський патент однією з трьох офіційних мов (англійською, французькою, німецькою) Європейського патентного відомства (далі – ЄПВ) [18, с. 29]. Позитивним є те, що заявка оформлюється в одному місці, в подальшому розповсюджуючи дію на інші країни, тобто територія кожної, визначеної в заявці, країни-члена ЄПК. Негативним є окремий офіційний внесок для кожної країни за процедурою валідації як додатковий переклад на національні мови конкретних країн-членів ЄПК, якщо заявник має прагнення закріпити територіальну силу патенту лише за декількома попередньо визначеними країнами. Важливою для українського заявника є вимога статті 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [13] про право патентування винаходу в іноземних державах за умови попереднього подання заявки до НОІВ.

3. Єдиний європейський патент, який дає можливість видання патентів без необхідності підтримання в кожній окремій країні ЄС в індивідуальному порядку однією з трьох офіційних мов (англійською, французькою, німецькою) Європейського патентного відомства. Реєстрацією патенту займається ЄПВ з розповсюдженням на території дії патенту у всіх країн ЄС. Позитивним є те, що ціна характеризується відсутністю умови про сплату валідації, більш вигідною вартістю щорічного мита на утримання юридичної сили патента.

Процедура отримання Єдиного європейського патенту перебуває на стадії становлення та передбачає реформування європейського патентного права, зокрема створення спеціалізованого Об'єднаного патентного суду.

Документи, що є складовими заявки для процедур європейського патентування, достатньо визначені і формуються із клопотання про видачу патенту, опис та формули винаходу, креслення та реферату [3].

Аналізуючи європейське патентування, можна виділити етапи розгляду та видачі патентної заявки такі як формальна експертиза та експертиза по суті.

Формальна експертиза – складення звіту про європейський пошук з перерахунком всіх наявних у ЄПВ документів, що можуть стосуватися оцінки новизни та винахідницького рівня. Заявка публікується через 18 місяців від дати подання або, за вказівки, – від дати пріоритету. Надається 6 місяців для роздумів чи подавати заяву на експертизу по суті та сплати збору за подання заявки.

Експертиза по суті передбачає перевірку поданої заяви та змісту винаходу на відповідність вимогам Європейської патентної конвенції колегіальним рішенням, як правило трьох експертів, та складання висновку про видачу чи відхилення патента.

Дата публікації європейської патентної заявки надає винаходу тимчасову охорону в державах, зазначених у заявці. Залежно від відповідного національного законодавства, може виникнути необхідність подати переклад формули винаходу до відповідного патентного відомства і опублікувати цей переклад.

Третім особам надається 9 місяців від дати публікації про видачу патенту в ЄПВ на оскарження виданого патенту.

Власник патенту може подати заяву про анулювання або обмеження дії свого патенту будь-коли після видачі патенту.

Таким чином, можна виділити основні ознаки процесу патентування винаходів у країнах Європи: 1) основна нормативно-правова база – ЄПК або Договір про патентну кооперацію; 2) вирізняють три основні види «патентної процедури»: а) національна заявка; б) регіональна заявка;

в) єдиний європейський патент, який є свого роду нововведенням та перебуває на стадії становлення; 3) територіальна дія залежить від обраного виду патентної заявки і процедури; 4) «універсальні ознаки» патентування для більшості країн світу – строк наданої патентом охорони (20 років) та документи-складові патентної заявки а) заява про видачу патенту, б) опис винаходу, в) формула, г) креслення, посилання на яке наявне в описі або відповідних пунктах формули, д) реферат); 5) ЄПВ відіграє значну роль в різних складових та етапах європейської патентної заявки; 6) впровадження Єдиного європейського патенту в перспективі має наслідком більш вигідні умови охорони винаходів

Патентування винаходів у США. Сучасне патентне законодавство Сполучених штатів Америки головним чином спирається на положення Patent Act (Федерального патентного закону) 1952 року, найвагомим нововведенням якого було закріплення поряд з новизною і корисністю ознаки «неочевидності» з метою запобігання привласненню прав власності або вилученню базового запасу знань у певній галузі. Також цікавим і важливим є зміст частини 8 розділу 8 статті 1 Конституції США, згідно з яким до прав, належних Конгресові належить зокрема завдання «Сприяти розвитку науки і корисних мистецтв, забезпечуючи на певний час авторам і винахідникам виняткове право на їхні твори і винаходи» [21]. Не можна не згадати про the Leahy–Smith America Invents Act (Закон про американські винаходи), який набрав чинності 16 березня 2013 року і реформував систему патентного права та змінив підхід з «перший винайшов» на визначення винахідником у правовому полі того, хто «перший подав заяву» [22]. Для регламентації та бюрократизації процесу патентування ще в далекому 1836 році було запроваджено The United States Patent and Trademark Office (Бюро з реєстрації патентів та торгових марок).

Отже, в США передбачено три основні шляхи оформлення патентної заявки, а саме, на підставі національної патентної заявки в іншій країні – протягом 12 місяців після її подання; після вступу до національної фази після подання заявки за процедурою РСТ – протягом 30 місяців після дати заявленого пріоритету; одразу до Відомства з патентів та товарних знаків США (USPTO) – якщо заявник або винахідник є резидентом США.

Розглядаючи та формулюючи етапи розгляду та видачі патентної заявки в США необхідно зазначити їх особливості, серед яких, по-перше, передбачена можливість заявника на попередню заявку (Provisional Patent Application), яка містить спрощені формальні вимоги, що знижує її вартість та пришвидшує процес. Provisional Patent Application фіксує лише дату подачі, від якої згодом винахідник після реєстрації патенту отримає охорону своїх відповідних прав. Надається 12 місяців на оформлення повноцінної заявки (Nonprovisional Application) і її подання до патентного відомства США.

Спрощена процедура попередньої заявки є актуальною для випадків, коли винахідник, наприклад, не встигає оформити необхідний пакет документів для повноцінної заявки.

По-друге, для безпосередньо патентної заявки характерні особливості її складової такі, як патентний пошук,

що здійснюється фахівцями патентного відомства в межах відомостей баз Бюро патентів для виявлення аналогічних або схожих поданих раніше патентних заявок; при оформленні та поданні необхідного списку документів для початку процедури реєстрації передбачена формальна експертиза – перевірка патентним відомством дотримання правил оформлення документації заявки; експертиза по суті – дослідження експертами змісту та предмету заявки, також можливі додаткові запити з боку експертів для відповідних уточнень; винахідник може подати додаткову заявку (Continuation) у межах поданої раніше з проханням змін опису винаходу, що є актуальним, коли винахідник вирішив модифікувати, удосконалити об'єкт вже поданої заявки, що спрощує процедуру та зменшує витрати.

Враховуючи зазначене у патентному законодавстві США, треба зазначити, що об'єкт заявки в будь-який з процедур отримання патенту повинен бути патентоспроможним, тобто відповідати трьом усталеним критеріями як новизна, винахідницький рівень, промислова придатність [1, с. 39; 2, с. 63].

Таким чином, можна виділити основні ознаки процесу патентування винаходів у США: 1) основна нормативно-правова база наявна у Patent Act 1952; 2) Бюро з реєстрації патентів та торгових марок відіграє значну роль в різних складових та етапах патентної заявки США; 3) Provisional Patent Application містить спрощені формальні вимоги, що знижує вартість та пришвидшує процес реєстрації та видачі патенту на винахід; 4) основні етапи патентної заявки – а) патентний пошук, б) формальна експертиза, в) експертиза по суті, г) публікація відомостей про винахід; 5) «універсальні ознаки» патентування для більшості країн світу – строк наданої патентом охорони (20 років); б) документи-складові патентної заявки також є стандартними (а) заява про видачу патенту, б) опис винаходу, в) формула, г) креслення, посилання на яке наявне в описі або відповідних пунктах формули, д) реферат)

Висновки та перспективи подальших досліджень.

З метою узагальнення організаційно-правового досвіду патентування винаходів, можна виокремити спільні аспекти: по-перше, дія патенту має обмежений термін, що за загальним правилом триває 20 років; по-друге, об'єкт заявки повинен бути патентоспроможним; по-третє, документи як складові заявки є переважно однаковими, адже винахід як такий буде завжди характеризуватись однаковими параметрами поза територіальними кордонами і обмеженнями; по-четверте, обов'язковими етапами розгляду та будь-якою процедурою є формальна експертиза та експертиза по суті, незважаючи на відмінні мови складання заявки, строки розгляду заявки, відомства, уповноважені органи для реєстрації, вартість, територіальне розповсюдження дії юридичного захисту патенту в різних країнах.

Проаналізувавши окремі види патентування у законодавстві різних держав, вже можна усвідомити важливість міжнародного співробітництва, необхідності певної відповідності національних норм та організаційно-правових механізмів належним міжнародно-правовим актам та загально визнаним принципам та засобам правового захисту у сфері патентного права.

ЛІТЕРАТУРА

1. Андрощук Г. Патентна система у світовій економіці: сценарій розвитку. *Патентне право*. 2010. № 3. С. 36–53. URL: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2010_4/androshek.pdf (дата звернення 21.04.23).
2. Андрощук Г.О., Работігова Л.І. Реформи патентної системи США: аналіз змін. *Інтелектуальна власність*. 2017. № 3. С. 61–67. URL: http://nti.ukrintei.ua/wp-content/uploads/2018/05/2017-3_stat8_UA_povn.pdf (дата звернення 26.04.23).
3. Бабич Ж.В. Європейський патент як дівий інструмент захисту прав промислової власності в ЄС. *Молодий вчений*. 2015. № 7(22). С. 16–19. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/Journal/2015/7/37.pdf> (дата звернення 24.04.23).
4. Бругер Ю. Ясність формули винаходу. *Інтелектуальна власність*. 2000. № 2. С. 42–44.
5. Гончаренко С. Про деякі проблеми патентної експертизи. *Інтелектуальна власність*. 1999. № 7. С. 41–43.
6. Договір про патентну кооперацію від 19.06.1970. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895_001#Text (дата звернення 21.04.23).
7. Еннан Р.Е. Формування європейської регіональної патентної системи та європейських стандартів охорони винаходів. *Часопис цивільстики*. Випуск 8. С. 36–41. URL: <http://clj.nouua.od.ua/archive/8/9.pdf> (дата звернення 24.04.23).

8. Крайнев П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні : монографія / за ред. П.П. Крайнева. Видавничий дім «Ін Юре», 2000. 340 с.
9. Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Патентологія: монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. Дніпропетровськ : НГУ, 2015. 424 с.
10. Никируй Л.І., Борик В.В. Інтелектуальна власність у європейських дослідницьких проєктах: навч. посіб. Івано-Франківськ, 2010. С. 53–55. URL: https://ipd.kpi.ua/documents/materials/JSO_ERA/7.pdf (дата звернення 24.04.23).
11. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text (дата звернення 20.04.23)
12. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: наказ Міністерства освіти і науки України № 22 // Реєстрація № 173/5364 Міністерством юстиції України від 27.02.2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01#Text> (дата звернення 25.04.23).
13. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#n10> (дата звернення 20.04.23).
14. Трагнюк О.Я. Порівняльне патентне право і захист комерційної таємниці: навч. посіб. Харків, 2010. 214 с.
15. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994. Світова організація торгівлі. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text (дата звернення 27.04.23).
16. Цивільний кодекс України. Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2455> (дата звернення 20.04.23).
17. Чехун В.О., Кот О.В. Патентування винаходів в Україні та світі: тенденції та особливості. *Проблеми науки*. 2012. № 3. С. 12–18.
18. Чомахашвілі О.Ш. Європейське патентне відомство: особливості діяльності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2018. Серія Право. Випуск 48. Том 2. С. 28–31.
19. Якубівський І.Є. Об'єкти патентного права. *Правова держава*. 2021. № 43. С. 112–117. URL: <http://pd.onu.edu.ua/article/download/240988/240894/557582> (дата звернення 21.04.23).
20. Karnika Seth. History and evolution of patent law – international and national perspectives. URL: <https://www.karnikaseth.com/wp-content/uploads/history-and-evolution-of-patents1.pdf> (дата звернення 21.04.23).
21. The Constitution of United States. URL: https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 (дата звернення 26.04.23),
22. The Leahy-Smith America Invents Act. URL: <https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/1249> (дата звернення 27.04.23).