

ТЕМА 5 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Що таке патент на винахід?
2. Патентовласники, їх права та обов'язки.

1. Що таке патент на винахід?

Права й обов'язки патентовласника: поняття і характеристика

Патент на винахід - охоронний документ, що засвідчує авторство, дату патентування винаходу і право власності на винахід.

Право власності на винахід діє від дати подання заявки. Всі права на винахід отримує той, хто першим його запатентував.

Як зареєструвати та отримати патент на винахід в Україні?

Патенти на винаходи в Україні реєструються та видаються державним інститутом промислової власності (Укрпатентом). Заявка на видачу патенту на винахід може подаватися Заявником особисто, або через патентного повіреного. Оформлення, подача заявки та реєстрація патентів на винаходи іноземних осіб (нерезидентів України) здійснюється тільки через українських патентних повірених.

Строк дії патенту на винахід в Україні складає 20 років. Протягом цього терміну патентовласник має право монопольного використання запатентованого винаходу, може передавати і продавати права за патентом, а також забороняти використання запатентованого винаходу.

Права винахідника та права роботодавця.

* Якщо винахід було створено самостійно, право на реєстрацію та отримання патенту на винахід, а також будь-яких інших охоронних документів належить автору (винахіднику).

* Якщо винахід створювався за контрактом або на замовлення роботодавця, в той час, як винахідник перебував у трудових відносинах з роботодавцем, або з використанням виробничих секретів та обладнання роботодавця, за законом пріоритетні права на патентування винаходу

належать роботодавцю. Цей пункт діє тільки до закінчення чотирьох місяців від дати письмового повідомлення роботодавця про створення винаходу з описом суті винаходу, що підлягає патентуванню.

* Якщо роботодавець не подасть заявку на реєстрацію патенту на винахід в чотиримісячний строк після створення винаходу або не прийме рішення віднести дані відомості до комерційної таємниці, винахідник має право подати заявку від свого імені і зареєструвати патент на себе.

* Власником патентних прав може бути правонаступник роботодавця або винахідника.

* Заявка на видачу патенту може подаватися представником у справах інтелектуальної власності за дорученням майбутнього патентовласника.

2. Патентовласники, їх права та обов'язки

Такий потужний спосіб захисту прав, як отримання патенту на винахід допомагає уникнути конкурентної боротьби на ринку, надаючи власнику унікальну перевагу перед конкурентами - монопольне право використовувати продукт і забороняти третім особам його використання.

Патент на винахід можна продати, а також частково передати права на його використання з метою отримання прибутку.

Якщо ви оформили, подали заявку, і вам зареєстрували патент на винахід, можна не доводити новизну виробу у разі пред'явлення претензій, оскільки вже є документ, що її засвідчує.

Патент на винахід засвідчує сучасність, новизну та легітимність виробу. Оскільки отримати патент на винахід можна тільки на унікальний об'єкт, цей документ є вагомим аргументом на користь продукту в конкурентній боротьбі.

У разі порушення прав за патентом на винахід необхідно звертатися в антимонопольний комітет України, або до Господарського суду, в залежності від обставин справи. Якщо претензії власника патенту на винахід знайдуть обґрунтованими, порушнику буде заборонено використання запатентованого

в Україні об'єкту. Також він може бути зобов'язаний відшкодувати збитки, оштрафований та притягнутий до кримінальної відповідальності.

Що робити, якщо вас звинуватили в порушенні прав за патентом?

Негайно звернутися до фахівця, і з'ясувати, чи обґрунтовані претензії.

Право на одержання патенту має:

- винахідник;
- роботодавець (якщо винахід є службовим);
- правонаступник винахідника або роботодавця.

Патент на винахід надає його власникові виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, та забороняє його використання всім іншим особам без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається відповідно до Закону порушенням прав, що надаються патентом.

Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід обмежуються Законом України «Про державну таємницю» і відповідними рішеннями Державного експерта з питань таємниць.

Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу.

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

Система патентування сприяє технологічному розвитку країни такими основними шляхами:

- а) стимулює створення нових технологій;
- б) створює умови для успішного промислового застосування нових технологій;
- в) сприяє передачі технологій;
- г) слугує інструментом технологічного планування і реалізації відповідної стратегії;

д) забезпечує організаційну структуру, яка заохочує притоку іноземних інвестицій. Як отримати патент на винахід в Україні?

Патент видається:

автору (авторам);

фізичним і (або) юридичним особам, вказаним автором (його правонаступником) у заявці на видачу патенту або в заяві Роспатенту до реєстрації патенту;

роботодавцю у випадках, коли об'єкт промислової власності створено автором (авторами) у зв'язку з виконанням ним своїх службових обов'язків або отриманого від роботодавця конкретного завдання, якщо договором між ними не передбачено інше.

Якщо патентовласником є ??роботодавець, автор має право на винагороду, розмірне вигоді, що отримана або могла бути отримана роботодавцем при належному використанні ним запатентованого об'єкта промислової власності. Розмір винагороди визначається на основі угоди між автором і роботодавцем.

Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців з дати повідомлення його автором про створений винахід, корисну модель або промисловий зразок не подасть заявку в Патентне відомство, не переуступить право на подачу заявки іншій особі і не повідомить автору про збереження відповідного об'єкта в таємниці, то автор має право подати заявку і отримати патент на своє ім'я. У цьому випадку роботодавець має право на використання відповідного об'єкта промислової власності у власному виробництві з виплатою патентовласника компенсації, яка визначається на договірній основі.

У разі недосягнення угоди між сторонами про розмір і порядок виплати винагороди або компенсації спір розглядається в судовому порядку. За несвоєчасну виплату винагороди або компенсації, визначених договором, роботодавець, винний у цьому, несе відповідальність відповідно до цивільного законодавства.

Однак патентне законодавство не містить вказівок щодо визначення розміру винагороди або компенсації яких вказівок про використання методик такого визначення, яких вказівок на «стандартні» рішення.

Патентовласнику належить виключне право на використання охоронюваних патентом винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших патентовласників, включаючи право заборонити використання зазначених об'єктів іншим особам, крім випадків, коли таке використання відповідно до Патентним законом не є порушенням права патентовласника.

Якщо патент належить кільком особам, то взаємини з використання запатентованого об'єкта визначаються угодою між ними. При відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати об'єкт, що охороняється на свій розсуд, але не вправі надати на нього ліцензію або поступитися патент іншій особі без згоди інших власників.

Виріб визнається виготовленим з використанням запатентованого винаходу, корисної моделі, а спосіб, що охороняється патентом на винахід, - застосованим, якщо в ньому використано кожен ознаку винаходу, корисної моделі, включену до незалежного пункту формули, або еквівалентний йому ознака.

Виріб визнається виготовленим з використанням запатентованого промислового зразка, якщо вона містить усі його суттєві ознаки.

При невикористанні або недостатнього використання патентовласником винаходу чи промислового зразка протягом чотирьох років, а корисної моделі - протягом трьох років з дати видачі патенту будь-яка особа, яка бажає і готове використовувати об'єкт, що охороняється промислової власності, у разі відмови патентовласника від укладення ліцензійного договору може звернутися до Вищу патентну палату РФ з клопотанням про надання йому примусової невиключної ліцензії. Якщо патентовласник не доведе, що невикористання чи недостатнє використання об'єкта промислової власності зумовлено поважними причинами, Вища патентна палата надає зазначену

ліцензію з визначенням меж використання, розміру, термінів (невиключна ліцензія), а також порядку платежів. Розміри ліцензійних платежів повинні бути встановлені не нижче ринкової ціни ліцензії.

Відповідно до Конвенції про охорону промислової власності, примусова ліцензія може передаватися навіть у формі субліцензії, але лише з частиною промислового чи торговельного підприємства, що використовує цю ліцензію.

Конвенція встановлює, що для запобігання зловживань, які можуть виникнути в результаті здійснення виключного права патентовласника (наприклад - невикористання винаходу), національне законодавство, крім видачі примусової ліцензії, може передбачати позбавлення прав на патент. При цьому анулювання патенту допускається після закінчення двох років з моменту видачі примусової ліцензії.

У практиці виробничої діяльності нерідко можуть мати місце умови, що не дозволяють використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок без вторгнення в права інших патентовласників. Так, при постановці на виробництво нової корисної моделі (нового виробу), як правило, потрібне внесення тих чи інших змін в технологічну систему. Якщо ж корисна модель представляє собою складну систему, її постановка на виробництво може супроводжуватися корінний реконструкцією виробництва, пов'язаної з використанням низки винаходів. Патентний закон передбачає, що якщо патентовласник не може використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок, не порушуючи при цьому прав іншого патентовласника, він має право вимагати від останнього укладення ліцензійного договору.

Патентовласник може поступитися отриманий патент будь-якій фізичній або юридичній особі. Договір про відступлення патенту підлягає реєстрації в Патентному відомстві. Договір без реєстрації вважається недійсним. Патент і право на нього переходять також у спадок.

Права і обов'язки патентовласника

Права, що впливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Права, що впливають з патенту (декларативного патенту) на

секретний винахід чи з деклараційного патенту на секретну корисну модель, діють від дати внесення інформації про нього до відповідного реєстру. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу, корисної моделі, промислового зразка є виготовлення, пропозиція до продажу, вивіз або ввіз, збереження або здійснення будь-яких інших операцій із запатентованим об'єктом, надавання права користування або передавати право власності іншій особі

Власник патенту має право вимагати використовувати на зробленій продукції маркування з вказівкою номера патенту і дати його видача.

Взаємовідносини при використанні патенту на винахід (корисної моделі), який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них немає права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в 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 власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав, що надаються патентом.

Обов'язки патентовласника:

оплата патентних мит за підтримку чинності патенту;

добросовісно використовувати права, що впливають із патенту;

використовувати права, що впливають із патенту протягом 3-х років із дати видачі патенту.

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

Якщо винахід, корисна модель, на які виданий патент, невикористовуються протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу патенту, будь-яка особа, зацікавлена в патенті, може звернутися до патентовласника з вимогою про видачу ліцензії. Зацікавленість особи виражається в бажанні і реальній можливості використовувати запатентований об'єкт.

Всесвітня організація інтелектуальної власності дає таке тлумачення примусової ліцензії. Термін «примусова ліцензія» використовується для позначення явища, протилежного добровільній ліцензії.

Примусова ліцензія може виникнути, якщо патентовласник відмовився видати ліцензію зацікавленій особі і якщо він не може довести, що патент не використовувався у зв'язку з поважними причинами.

Якщо це відбувається, то зацікавлена особа звертається в суд із вимогою про видачу ліцензії. Після розгляду матеріалів справи суд виносить рішення задовольнити або відмовити у позові. Позитивне рішення суду виражається в рішенні про видачу невиняткової ліцензії із вказівкою обсягу повноважень, терміну дії, а також розміру винагороди.

У деяких випадках (коли зачіпаються національні інтереси) примусова ліцензія може бути видана за рішенням Кабінету Міністрів України.

Обмеження прав патентовласника

Обмеження патентних прав - це дії, що не признаються порушенням прав патентовласника. Випадки обмеження патентних прав передбачаються в національному законодавстві України (Закон України «Про охорону прав на винахід і корисну модель») і міжнародному законодавстві. Перелік випадків обмеження патентних прав завжди є вичерпним.

Не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі): в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) із сповіщенням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника. Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), вважається придбаним без порушення прав власника патенту, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в обіг власником патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією).