

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Навчально-науковий інститут права
Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права

«До захисту у ЕК допустити»
Завідувач кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права
д.ю.н., доц. Кодинець А.О.

(підпис)

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему :

ПАТЕНТУВАННЯ ВІНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ) В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

студентки 2 року навчання ОР «Магістр»
групи «ІТ - право»
заочної форми навчання
ОПП «Інтелектуальна власність»
Спеціальність: 081 «Право»
Леженіної Жанни Олександрівни

Науковий керівник :
к.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права
Котенко М. В.

Рецензент:

(підпис)

ПЛАН

МАГІСТЕРСЬКЕ ЗАВДАННЯ	3
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН	4-5
АНОТАЦІЯ	6
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	9
ВСТУП	10
Розділ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ	14
1.1. Поняття, класифікація та сутність об'єктів права промислової власності	14
1.2. Правове регулювання об'єктів права промислової власності в Україні та в зарубіжних країнах	19
Розділ II. ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ ВІНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В УКРАЇНІ	33
2.1. Підготовка та подання заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок	33
2.2. Стадії проходження заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок	44
Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ ВІНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ НА ПРИКЛАДІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА НІМЕЧЧИНИ	50
3.1. Підготовка, подання та стадії проходження заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок в США	50
3.2. Підготовка, подання та стадії проходження заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок в Німеччині	55
ВИСНОВКИ	61
Список використаних джерел та літератури	66

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науковий керівник:

к.ю.н., доц. Котенко М. В.

" ___ " _____ 2022 року

МАГІСТЕРСЬКЕ ЗАВДАННЯ

Леженіна Жанна Олександрівна, студентка 2 року заочної форми навчання
ОР «Магістр», освітня програма «Інтелектуальна власність»,
вибірковий блок «ІТ-Право»

1. Тема роботи: Патентування винаходів (корисних моделей та промислових зразків) в зарубіжних країнах.

2. Термін подання роботи науковому керівникові для підготовки відгуку: до 11. 11. 2022 року.

3. Робота виконується на базі: ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4. Теоретичне завдання: Аналіз спеціальної юридичної, наукової літератури, законодавства України, дослідження досвіду зарубіжних країн.

5. Практичне завдання: порівняльно-правовий аналіз процесу патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків як складових підсистеми права ІВ із компаративно-предметним порівнянням між правом України, країн-членів ЄС та США. А також виявлення алгоритмів рецепції Україною підходів щодо підготовки, подання та стабільності заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок у ЄС та США.

6. Сфера застосування результатів роботи: наукова діяльність, навчальний процес, правотворчість, правозастосовна діяльність.

7. Завдання вручено студентові: 30 червня 2022 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науковий керівник:

к.ю.н., доц. Котенко М. В.

_____ 2022 року
" ___ " _____

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Леженіна Жанна Олександрівна, студентка 2 року заочної форми навчання
ОР «Магістр», освітня програма «Інтелектуальна власність»,
вибірковий блок «ІТ-Право»

Тема роботи: Патентування винаходів (корисних моделей та промислових зразків) в зарубіжних країнах.

	Види робіт	План	Фактично
1.	Розробка плану роботи та його погодження науковому керівникові	до 30.06.2022	08.07.2022
2.	Підбір і опрацювання наукової літератури, нормативних актів та судової практики за темою роботи	до 01.09.2022	02.09.2022
3.	Підготовка першого розділу роботи та подання його на перевірку науковому керівникові	до 30.09.2022	28.09.2022
4.	Підготовка другого розділу роботи та подання його на перевірку науковому керівникові	до 15.10.2022	27.10.2022
5.	Підготовка третього розділу роботи та подання його на перевірку науковому керівникові	до 01.11.2022	05.11.2022

6.	Доопрацювання роботи на підставі зауважень наукового керівника	до 00.00.2022	00.00.2022
7.	Підготовка висновків до роботи	до 00.00.2022	00.00.2022
8.	Підготовка остаточного варіанту роботи та її технічне оформлення	до 00.00.2022	00.00.2022
9.	Підготовка реферату та анотацій	до 00.00.2022	00.00.2022
10.	Подання роботи на кафедру	до 00.00.2022	00.00.2022

Студентка

Жанна Леженіна

АНОТАЦІЇ РОБОТИ ТА СПИСОК КЛЮЧОВИХ СЛІВ

Анотація. Патентування винаходу , корисної моделі та промислового зразка в зарубіжних країнах, а також системи підготовки, подання та стадії проходження заявки в Україні, США та Німеччини. Порівняльно-правовий аналіз процесу патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків як складових підсистеми права ІВ із компаративно-предметним порівнянням між правом України, країн-членів ЄС та США. А також інші питання, які були досліджені за допомогою системно-аналітичних методів розкрито в даній магістерській роботі.

Ключові слова: Право промислової власності, винахід, корисна модель, промисловий зразок, інтелектуальна власність.

Abstract. Patenting of the invention, utility model and industrial design in foreign countries, as well as the system of preparation, submission and application stages in Ukraine, the USA and Germany. Comparative legal analysis of the process of patenting inventions, utility models and industrial designs as components of the subsystem of IP law with a comparative subject comparison between the law of Ukraine, EU member states and the USA. As well as other issues that were investigated with the help of system-analytical methods are disclosed in this master's thesis.

Keywords: industrial property right, invention, utility model, industrial model, intellectual property.

Abstrakt. Patentierung der Erfindung, des Gebrauchsmusters und des Industriedesigns im Ausland sowie des Systems der Vorbereitungs-, Einreichungs- und Anmeldephase in der Ukraine, den USA und Deutschland. Rechtsvergleichende Analyse des Prozesses der Patentierung von Erfindungen, Gebrauchsmustern und Geschmacksmustern als Bestandteile des Teilsystems des gewerblichen Rechtsschutzes mit vergleichendem Sachvergleich zwischen dem Recht der Ukraine, der EU-Mitgliedstaaten und der USA. Sowie weitere Fragestellungen, die mit Hilfe systemanalytischer Methoden untersucht wurden, werden in dieser Masterarbeit offengelegt.

Stichworte: gewerbliches Schutzrecht, Erfindung, Gebrauchsmuster, gewerbliches Muster, geistiges Eigentum.

Розширена анотація. Актуальність питання патентування винаходів (корисної моделі та промислового зразка) в зарубіжних країнах пов'язане із низкою питань, зокрема й теоретико-методологічного характеру. Розуміння правил подання та підготовки заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок, а також стадії проходження даної заявки та як саме вони регулюються – є найактуальнішим питанням на сьогодні, оскільки кожен прагне бути захищеним від плагіату та незаконного присвоєння права на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

Дослідження та науково-порівняльний аналіз дає змогу виявити відмінності патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в Україні, США та Німеччини.

Законодавство України, США та Німеччини у даній галузі представлено досить широким спектром нормативно-правових документів, що дає змогу виокремити та сформулювати поняття «винахід», «корисна модель» та «промисловий зразок». А дослідження нормативно-правової бази патентування в Україні та деяких розвинених країнах світу (в нашому випадку — США та Німеччина) дозволило дійти висновку щодо наявності деяких відмінностей вітчизняного та зарубіжного регулювання права промислової власності.

Аналіз алгоритмів отримання патенту крізь призму компетенції Укрпатенту, Європейського патентного відомства та Бюро патентів і товарних знаків США дозволяє визначити інституційно-законодавчі пріоритети процедури патентування даних країн.

В роботі було використано системно-аналітичні методи, такі, як загальнонауковий, спеціальний, описовий (монографічний).

Використання вищезазначених методико-практичних розробок сприяє всебічному та ґрунтовному дослідженню специфічних ознак патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків за законодавством України та деяких розвинених країн світу.

Ключові слова: Право промислової власності, винахід, корисна модель, промисловий зразок, інтелектуальна власність.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Право промислової власності – ППВ

Право інтелектуальної власності — ПІВ або ІВ

Корисна модель — КМ

Промисловий зразок — ПЗ

Промислова власність — ПВ

Цивільний кодекс України — ЦКУ

Європейський патентний довідник (European Patent Guide) — EPГ

Європейська патентна конвенція 2007 р. (European Patent Convention) —
EPС

Комп'ютерна програма — КП

United States Patent and Trademark Office – USPTO

Європейське патентне відомство (European Patent Office) – ЄПВ (EPO)

Європейська патентна організація (European Patent Organization) – EPOrg

Patent Cooperation Treaty — PCT

Винахідницький рівень — ВР

ВСТУП

Актуальність теми. Право промислової власності (далі — ППВ), як підсистемний елемент права інтелектуальної власності (далі — ПІВ або ІВ) представлене винаходами, корисними моделями (далі — КМ) та промисловими зразками (далі — ПЗ) як його об'єктами.

Процес патентування та надання правової охорони останнім в Україні визначається Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», на міжнародному рівні — Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1883 р., та в зарубіжних країнах — на рівні тамтешнього законодавства (ЄС : статті 114 та 118 Договору про функціонування ЄС — далі – Treaty on the Functioning of the European Union, 2009, Європейською патентною конвенцією — European Patent Convention, 2007 тощо; США — Конституцією США — U. S. Constitution, Кодексом США — U.S. Code , Законом про патенти 1952 р. – Patent Act of 1952 та Законом Ліхі – Сміта «Про винаходи, здійснені в США» — Leahy – Smith America Invests Act, 2012. Вищезазначені нормативні документи класифікують об'єкти ППВ, визначаючи сутнісні риси останніх.

Наукова обґрунтованість дослідження полягає у компаративному аналізі профільної (патентної) нормативно-правової бази в Україні та країнах-членах ЄС і Сполучених Штатах Америки як прикладах демократично-правового політико-соціального середовища. Аналіз алгоритмів отримання патенту крізь призму компетенції Укрпатенту (ДП «Український інститут інтелектуальної власності»), Європейського патентного відомства (European Patent Office) та Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO — United States Patent and Trademark Office) дозволяє визначити інституційно-законодавчі пріоритети процедури патентування.

Мета роботи полягає у дослідженні алгоритмів патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в зарубіжних країнах (країни-члени ЄС, США тощо) із одночасним аналізом патентних процедур в Україні.

Процес реалізації зазначеної мети потребує вирішення нижченаведених завдань :

- визначення місця права промислової власності (ППВ) як підсистемного елемента права інтелектуальної власності (ПІВ);
- аналіз понятійно-категоріального та сутнісного наукового апарату права промислової власності (ППВ);
- дослідження нормативно-правової бази патентування в Україні та деяких розвинених країнах світу;
- означення інституційного забезпечення патентування в Україні, США та Німеччині;
- окреслення процесу підготовки, подання та стабільності патентування в Україні, США та Німеччині.

Об'єктом дослідження є особливості патентування винаходів (корисних моделей, промислових зразків) в Україні та зарубіжних країнах відповідно.

Предмет дослідження — суспільні відносини щодо патентування винаходів (корисних моделей, промислових зразків) в Україні та деяких розвинених країнах світу.

Методи дослідження. Складність та специфіка досліджуваної проблематики зумовила необхідність використання конкретного методологічного інструментарію : загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, що спираються на діалектичні принципи об'єктивності та послідовності, обґрунтованості та всебічності, логічності й критичності.

Аспекти визначення алгоритмів патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків за інституційно-нормативними наративами України, ЄС та США зумовили використання компаративного методу.

Описовий (монографічний) метод дав змогу висвітлити особливості законодавчого регулювання патентування в Україні, ЄС та США.

Структурно-функціональний метод дозволив виокремити стадії проходження заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок відповідно до законодавства України, країн-членів ЄС та США.

Сукупність системно-аналітичних методів стали основою для наукового обґрунтування моделей патентування об'єктів права промислової власності (ППВ) як складових підсистеми права ІВ в Україні, країнах-членах ЄС та США відповідно.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у авторському окресленні проблематики патентування прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки за вітчизняним та зарубіжним законодавством.

Здійснено порівняльно-правовий аналіз процесу патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків як складових підсистеми права ІВ із компаративно-предметним порівнянням між правом України, країн-членів ЄС та США. Зокрема,

вперше

- розглянуто алгоритми рецепції Україною підходів щодо підготовки, подання та стабільності заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок у ЄС та США.

Практичне значення одержаних результатів. Використання вищезазначених методико-практичних розробок сприяє всебічному та ґрунтовному дослідженню специфічних ознак патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків за законодавством України та деяких розвинених країн світу.

Дослідження аналізує нормативне регулювання прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки шляхом виокремлення патентних алгоритмів України та деяких розвинених країн світу.

Крім цього, автором окреслено стабільність проходження заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок за вітчизняним та зарубіжним профільним законодавством. Окреслено шляхи інституційного забезпечення патентування Укрпатентом (Україна), Європейським патентним відомством (European Patent Office) та Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO — United States Patent and Trademark Office).

Особистий внесок здобувача. Робота є самостійно виконаною науковою працею. Всі сформульовані в ній висновки, положення та пропозиції

ґрунтуються на особистих дослідженнях та ідеях наукових публікацій згідно даної тематики.

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, логічно об'єднаних у вісім підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи складає сімдесят сторінок, з них основного тексту — п'ятдесят чотири сторінки. Список використаних джерел та літератури налічує сорок два найменування і займає п'ять сторінок.

Розділ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

1.1. Поняття, класифікація та сутність об'єктів права промислової власності.

Тлумачення об'єктів права промислової власності (ППВ) доцільно розпочати із визначення промислової власності (далі — ПВ) загалом.

В рамках доктрини ПВ існують наступні підходи. Так, вітчизняна наукиня Т. Ярошевська визначає її як правове формулювання, що стосується винаходів, корисних моделей та промислових зразків як об'єктів ППВ¹. Дослідження К. Оверковського щодо етимологічного розуміння терміну «ППВ» ототожнює його із системою суспільних відносин щодо техніко-конструкторських, продукційних та винахідницьких рішень як нематеріальних благ (т. зв. «інтелектуальної продукції»)². В свою чергу, І. Коваль пропонує розглядати ППВ як сукупність виключних майнових суб'єктивних прав на винахід, КМ та ПЗ, що найчастіше виникають під час здійснення господарської діяльності³.

Зарубіжна наукова думка щодо юридико-правової термінології ППВ, представлена позиціями Д. Р. Бамбака⁴, Д. Л. Босуорта⁵, Р. Уільямса та Б. Вуда⁶ акцентує увагу на економіко-правовій сутності винаходів, КМ та ПЗ як об'єктів ППВ. Вищезазначені автори схильні вважати ППВ «потенційним виробничим активом», теоретичні розробки котрого є передумовою сталого науково-технічного, винахідницького розвитку суспільства. Економічний потенціал

¹ Ярошевська, Т. Поняття права промислової власності та його джерела : Науковий вісник УжНУ, 2013. — Право, № 23 (1). — с. 288 – 291.

² Оверковський, К. Щодо визначення поняття «права промислової власності» : Правничий часопис Донецького ун-ту, 2019.— № 1 (37). — с. 63 – 71.

³ Коваль, І. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності : монографія : Донецьк, 2013. — 640 с.

⁴ Bumbak, D. R. Industrial Property Rights and the Free Movement of Goods in the European Communities : CWR Journal of International Law, CWR University, 1984. — Vol. 16 (3). — p. 381 – 436.

⁵ Bosworth, D. L. Intellectual Property Rights : Pergamon Press, 1986. — 285 p.

⁶ Williams, R. H., Wood, B. Industrial Property Markets in Western Europe : E & FN Spon (Chapman & Hall), London, 2006. — 275 p.

ППВ розкривається через опцію застосування новаторських інтелектуальних розробок (винаходів, КМ, ПЗ) у проєктно-виробничих процесах на підприємствах та у господарсько-комерційній (прибутковій) діяльності.

В свою чергу, вітчизняне профільне законодавство (як-от Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 р. у редакції від 14.10.2020 р. та Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993 р. у ред. від 14.10.2020 р.) не містить терміну «ППВ». Опосередковане згадування дефініції ППВ як інтелектуально-персонального результату розумової діяльності наявне лише у ст. 20 дотичного до ППВ Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» № 51/95-ВР від 10.02.1995 р. (у редакції від 16.10.2020 р.)⁷. Законодавством ЄС (зокрема, ст. 114 та ст. 118 ТFEU ППВ віднесено до «об'єкту адміністрування» державами-членами ЄС та підсистемного елемента ППВ ЄС, що підлягає авторизації, координації та спрямуванню (де-факто, патентуванню) Європейським патентним відомством (European Patent Office)⁸. Нормативно-правовий базис США щодо ППВ оперує термінами «винахідницького рівня» (first-to-invent) у Конституції США (U.S. Constitution), «права пріоритету» (date of application) — у Законі Ліхі – Сміта «Про винаходи, здійснені в США» (Leahy – Smith America Invests Act, 2012), та ППВ як результату інтелектуально-творчої діяльності винахідника щодо КМ та ПЗ — у Законі «Про патенти» 1952 р. (Patent Act of 1952)⁹.

Інформаційними джерелами (наприклад, Інтернет-портал Law Insider) систему ППВ визначено як конгломерацію прав на винаходи (патенти), промислові зразки та корисні моделі, а також — зазначення походження товарів¹⁰.

⁷ Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» № 51/95-ВР від 10.02.1995 р. (у редакції від 16.10.2020 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text>

⁸ Consolidated version of Treaty on the Functioning of the European Union, 2012. — EurLex. — Режим доступу : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>

⁹ Cahoy, D.R., Oswald, L. J. The Changing Face of U.S. Patent Law and its Impact on Business Strategy : Edward Elgar, 2013. — 231 p.

¹⁰Law Insider. Industrial Property Right Definition. — Режим доступу : <https://www.lawinsider.com/dictionary/industrial-property-right>

Вищенаведені науково-доктринальні позиції щодо етимології ППВ актуалізують необхідність наукового дослідження понятійно-категоріального апарату його об'єктів — винаходів, корисних моделей та промислових зразків.

Першочергово доцільним вбачаємо згадати положення Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р. (далі — Паризька конвенція 1883 р.), котра у ст. 1 визначає промислову власність як універсальний актив, що розповсюджується на промислово-торгову, сільськогосподарську, промислово-природну, продуктову сфери життєдіяльності світового співтовариства. До об'єктів ППВ Паризька конвенція 1883 р. відносить винаходи, КМ та ПЗ, а також — товарні знаки, фірмові найменування, зазначення походження товарів та ін¹¹.

Правову природу винаходу може бути визначено крізь призму ст. 459–470 Цивільного кодексу України. Придатність останнього для набуття ППВ пов'язана із його новизною, винахідницьким рівнем та промисловою придатністю. Новизна — неналежність до частини рівня техніки. Винахідницьким рівнем винаходу вважається оновлення існуючого технічного рішення, в той час як промислова придатність — імовірність (реальна опція) його (винаходу) використання у конкретній сфері діяльності¹².

Досить специфічним є науково-практичне розуміння корисної моделі як об'єкта ППВ. Офіційний веб-сайт Укрпатенту де-факто синонімізує правовий статус винаходу та корисної моделі, вказуючи, що їх нормативне регулювання здійснюється Цивільним кодексом України (далі — ЦКУ) та Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»¹³. Однак між винаходом та КМ наявні суттєві відмінності : зокрема, вони стосуються умов патентоздатності (винахід — новизна, промислова придатність, винахідницький рівень; КМ — новизна, промислова придатність — при цьому критеріальні

¹¹ Паризька конвенція про охорону промислової власності № 995_123 від 1883 р. (ред. від 25.12.1991 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text

¹² Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. (ред. від 01.08.2022 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>

¹³ Укрпатент. Винахід (корисна модель) : Офіційний веб-сайт ДП «Український інститут інтелектуальної власності» // Режим доступу : <https://ukrpatent.org/uk/articles/inventions>

ознаки новизни та промислової придатності для КМ співпадають із аналогічними щодо винаходу); умов отримання патенту (винахід — кваліфікаційна експертиза; КМ — формальна експертиза); термінів отримання патенту (винахід — 18+ місяців; КМ — 6+ місяців); строків дії патенту (винахід — 20 років + опція подовження для лікарських, тваринно-захисних та рослинно-захисних засобів на п'ятирічний термін; КМ — 10 років без опції лонгації). Водночас, обсяги законних прав та інтересів власника патенту на винахід та КМ, відповідно до законодавства України, семантичний¹⁴.

Промисловий зразок за нормативно-правовою риторикою вітчизняного законодавця — екстер'єр виробу (частини), що виражений у його лінійно-контурних, кольорових, формально-текстурних або матеріальних особливостях (ч.2 ст. 461 Цивільного кодексу України, ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ). Відповідно до положень ч.1 ст. 461 ЦКУ та ст. 1 Закону України № 3688-ХІІ, до критеріїв патентоспроможності ПЗ віднесено новизну та індивідуальність. Індивідуальний характер ПЗ, відповідно до даних офіційного веб-сайту Укрпатенту — унікальність загального враження від нього, підтверджена компетентним користувачем, порівняно з іншим ПЗ аналогічних властивостей¹⁵.

В свою чергу, право ЄС відзначається більш комплексним підходом до визначення правової природи винаходу, КМ та ПЗ.

Так, Європейським патентним довідником 2022 р., (European Patent Guide, далі — EPG)¹⁶ сформованим на основі Європейської патентної конвенції 2007 р. (European Patent Convention, далі — EPC), не надано однозначного визначення терміну «винахід». Однак, EPG надається перелік об'єктів та видів діяльності, позбавлених опції патентоспроможності (тобто таких, що не розглядаються як

¹⁴ Жарких, В., Чистякова, І., Яворський, С., Пальшкова, Т. Інтелектуальна власність та патентознавство : Наука і техніка : Одеса, 2008. — 60 с.

¹⁵ Укрпатент. Промисловий зразок : Офіційний веб-сайт ДП «Український інститут інтелектуальної власності» // Режим доступу : <https://ukrpatent.org/uk/articles/industrial>

¹⁶ European Patent Guide, 2022. — European Patent Office. — Режим доступу : https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_c1.html

винаходи). Наприклад, відповідно до ст. 52 (Article 52) EPC¹⁷, не визнається винаходом комп'ютерна програма (далі — КП). Винятком є викликання КП «додаткового технічного ефекту» під час взаємодії між програмним та апаратним забезпеченням операційної системи.

Окрім того, відповідно положень Європейського патентного довідника 2022 р. (European Patent Guide), не підлягають патентуванню такі винаходи, як методи лікування тіла людини або тварини за допомогою хірургії або терапії, а також діагностичні методи, що застосовуються на тілі людини або тварини; сорти рослин і тварин та біологічні процеси для виробництва рослин або тварин, а також рослини або тварини, отримані виключно за допомогою процесів виключених з патентоспроможності; винаходи, що суперечать «публічному порядку» та / або моралі (клонування людей, процесів модифікації генетичної ідентичності людини зародкової лінії, використання людських ембріонів у промислових чи комерційних цілях або процесів модифікації генетичної ідентичності тварин).

Корисна модель, відповідно положень ст. 140 (Article 140) Європейської патентної конвенції 2007 р. (European Patent Convention, 2007), являє особою своєрідну «патентну альтернативу», захищаючи промислово застосовні технічні винаходи та даючи можливість забороняти використання КМ задля захисту законних прав та інтересів власника (володільця) прав на ТМ.

Відповідно EPC, заявки на КМ не передбачають суттєвих технічних досліджень. Висловлюючись з даного питання, юрист-публіцист М. Вестра відмітила, що відсутність «експертизи змісту» КМ за правом ЄС дозволяє, на відміну від винаходу, зареєструвати її значно швидше (в середньому — 6-8 тижнів)¹⁸.

Одночасно відмітимо, що EPC та EPG не наводять визначення терміну «промислового зразка» (industrial sample). Натомість, Регламентом Ради ЄС №

¹⁷European Patent Convention, 2007. — European Patent Office. — Режим доступу : <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/index.html>

¹⁸Westra, M. The utility model – a rapid alternative to a patent : VO Patents & Trademarks, 2020. — Режим доступу : <https://www.vo.eu/news/the-utility-model-a-rapid-alternative-to-a-patent/>

6/2002 від 12.12.2001 р. «Про промислові зразки ЄС»¹⁹, ПЗ визначається як зовнішній вигляд усього виробу або його частини, зокрема, ліній, контурів, кольорів, форми, текстури, та / або матеріалів власне виробу чи / та його оздоблення.

Водночас, у США можливо отримати патент на винахід (Utility Patent), на промисловий зразок (Design Patent) та на сорт рослин (Plant Patent). Патент на корисну модель, відповідно Закону про патенти (Patent Act 1952) та Законом Ліхі – Сміта «Про винаходи, здійснені в США» — Leahy – Smith America Invests Act, 2012, на території США отримати неможливо.

Відповідно до Закону про патенти США 1952 р. (Patent Act 1952), винаходом є інтелектуально-технічне рішення, що підлягає застосуванню у господарсько-економічній діяльності. В свою чергу, Законом Ліхі – Сміта 2012 р. винахід визначено як принципово нове інженерно-технічне рішення, що не існувало в минулому та відзначається «рівнем техніки», що дозволяє проаналізувати та систематизувати його «патентні» риси USPTO — United States Patent and Trademark Office²⁰.

Промисловий зразок (Design Patent) за патентним законодавством США – Законом про патенти США 1952 р. (Patent Act 1952) та згаданим Законом Ліхі – Сміта 2012 р. (Leahy – Smith Act, 2012) може бути визначено як дизайн виробу та окреслення його зовнішніх характеристик, що надає останньому розрізняльну здатність. Як винахід, так і промисловий зразок у США — інтелектуально-творчий продукт, створений за допомогою розумової діяльності автора (проектувальника).

1.2. Правове регулювання об'єктів права промислової власності в Україні та зарубіжних країнах.

Правове регулювання об'єктів ППВ, як-от винаходи, корисні моделі та промислові зразки, здійснюється в Україні шляхом застосування положень профільного Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ, Закону України «Про захист прав на промислові зразки» № 3688-

¹⁹ Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs .— EurLex.— Режим доступу : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>

²⁰ там, де і 9.

ХІІ, деяких положень Цивільного кодексу України, опосередковано – Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» № 51/95-ВР (у питаннях експертизи об'єктів ППВ), а також — Закону України «Про державну таємницю» № 3855-ХІІ від 21.01.1994 р. (редакція від 15.03.2022 р.) — у контексті аспектів охорони прав на секретний винахід / КМ.

Таким чином, галузевим Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» виокремлено порядок надання правової охорони раніше згаданим об'єктам патентного права. Відповідно до ст. 1 Розділу І зазначеного закону, патент — охоронний документ, що юридично нормує пріоритетність авторства особи та її похідні права, як володільця патенту, на винахід або КМ (іменуються правами на винахід або КМ)²¹.

Відповідно до ч.1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», умовами наданням правової охорони для винаходу та КМ є відповідність публічним та моральним принципам та умовам патентоздатності (винахід — новизна, промислова придатність, винахідницький рівень; КМ — новизна, промислова придатність).

При цьому, відповідно до ч.3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», в Україні не можна отримати правову охорону (запатентувати) відкриття, науково-теоретичні розробки, математично-схематичні інноваційні рішення, комп'ютерні програми, стилістику надання певної інформації тощо.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», строк дії прав ІВ на винахід сягає двадцяти років, в той час як на КМ — десяти (абз. 6 ч. 4 ст. 6 Закону).

Стаття 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлює презумпцію виключного права винахідника на реєстрацію власне винаходу або КМ. Відповідно до ч. 5 ст.8 зазначеного Закону, право авторства винахідника має безстрокову охорону, є невід'ємним від персони

²¹ Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 р. (у редакції від 14.10.2020 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text>

автора та надає йому опцію присвоєння власного імені або винаходу, або КМ відповідно.

Водночас, ч.1 та ч.2 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлюється презумпція (можливість) виконання (створення) винаходу на замовлення — де-факто, «службового винаходу». За таких умов, першочергове право на реєстрацію винаходу / КМ має роботодавець автора — після того, як останній направить першому письмове повідомлення щодо сутнісних характеристик винаходу / КМ у повному обсязі.

Потрібно зауважити, що алгоритми подання та проходження заявки на винахід або КМ (детальніше — у Розділі 2 та Розділі 3 зазначеної роботи), зумовлюють виникнення конкретного обсягу прав та обов'язків авторів (винахідників). Правове регулювання даного питання здійснюється Розділом V Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 28–29 Закону).

Серед прав патентовласника — використання винаходу на власний розсуд за умови непорушності прав інших патентовласників; встановлення попереджувального маркування із унікальним патентним номером задля превенції порушення суб'єктивних та об'єктивних прав ІВ останнього; наявність у патентовласника права на заборону використання винаходу / КМ або на опцію передачі виключних майнових прав третім особам на умовах правонаступництва — проте із обов'язковим погодженням із Держекспертом (ст. 28 Закону). В свою чергу, до обов'язків володільця патенту (ст. 29 Закону) належить своєчасна сплата зборів за підтримання чинності майнових прав ІВ на винахід / КМ та добросовісне користування обсягом прав, визначених ст. 28 даного Закону.

Статтею 30 Закону України «Про захист прав на винаходи і корисні моделі» встановлено підстави обмеження майнових прав ІВ на винахід / КМ відповідно. Серед них — відсутність факту використання або наявність факту недостатнього (неповного) використання винаходу / КМ протягом трирічного строку від дати державної реєстрації. Водночас, ст. 31 зазначеного Закону наводить перелік дій, що не визнаються порушеннями права ІВ, серед них —

використання запатентованого винаходу / КМ як складової (конструкційної) частини транспортного засобу, що перебуває на території України або тимчасово, або випадково; некомерційне використання винаходу або КМ та його науково-експериментальне використання; використання винаходу / КМ в умовах НС із подальшим інформуванням патентовласника та виплатою йому погоджених компенсаційно-грошових активів.

Надалі варто виокремити специфіку нормативно-правового регулювання винаходів, КМ та ПЗ, визначені Цивільним кодексом України. Глава 39 ЦК (ст. 459–470) містять загальні положення щодо патентоспроможності (як згадувалося раніше, винахід — новизна, винахідницький рівень; КМ — новизна, промислова придатність; ПЗ — новизна та індивідуальність відповідно). Варто зупинитися на ст. 464 ЦК, що наводить перелік майнових прав ІВ на винахід, КМ та ПЗ відповідно, серед них : право на користування винаходом, КМ та ПЗ; виключні права на пермітизацію використання винаходу, КМ та ПЗ шляхом видачі ліцензії; виключне право на прогібізацію та заборону неправомірного використання винаходу, КМ та ПЗ. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 464 ЦК, вищевказаний перелік не є вичерпним. Крім того, ст. 466 ЦК передбачає опцію дострокового припинення чинності майнових прав ІВ на винахід, КМ та ПЗ за ініціативою патентовласника та за умови несуперечності договорам з третіми особами.

Фаховий ценз нормативно-правового регулювання патентування промислових зразків в Україні здійснюється посередництвом Закону України «Про захист прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993 р. (ред. від 14.10.2020 р.)²². Відповідно абз. 3 ст. 1 Закону № 3688-ХІІ, промисловим зразком є інтелектуально-творчий результат діяльності в художньо-конструктивній галузі. В свою чергу, абз. 6 ст. 1 Закону № 3688-ХІІ встановлено, що зареєстрованим ПЗ є такий, на який видано свідоцтво та

²² Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993 р. (ред. від 14.10.2020 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text>

відомості про який занесено до Державного реєстру патентів України на промислові зразки.

Водночас, статтею 5 Закону України «Про захист прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ встановлено умови надання правової охорони ПЗ, серед яких — відповідність моральним та охороноздатнісним критеріям. Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України № 3688-ХІІ, ПЗ є зовнішнім виглядом певного інтелектуального продукту, до критеріальних ознак котрого віднесено лінійно-контурні, формально-текстурні, матеріально-виробничі та оздобницькі характеристики.

Строк правової охорони, що надається промисловому зразку, складає п'ять років від дати подання заявки на зареєстрований ПЗ та три роки — у випадку, якщо ПЗ було доведено до загального відома на території України, проте не було зареєстровано (ч. 6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ).

Згідно із положеннями ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ, до критеріїв охороноздатності промислового зразка віднесено новизну та індивідуальний характер. Новизною ПЗ визнається єдиноначальність та неідентичність даного ПЗ відносно інших ПЗ (ідентичність ПЗ — їхнє розрізнення лише за неконтекстними даними та характеристиками). Індивідуальний характер ПЗ означає принципове концептуалізоване враження, що справляє промисловий зразок на інформованого користувача порівняно з іншими, ідеологічно семантичними ПЗ (ч.2, ч. 3 ст. 6 Закону України № 3688-ХІІ).

Відповідно до Розділу III Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ, узагальнене право на реєстрацію ПЗ має автор або правонаступник (ст. 7 Закону). Якщо ПЗ створено як елемент виконання службових обов'язків працівником, першочергове право на його реєстрацію має роботодавець (ст. 8 Закону). При цьому, відповідно до ст. 9 Закону № 3688-ХІІ, законодавцем передбачено опцію правонаступництва автора та роботодавця відповідно. Концептуальне значення має положення ст. 10 Закону України №

3688-ХІІ, якою де-факто встановлено право пріоритету щодо подання заявки до Укрпатенту на реєстрацію ПЗ.

Водночас, Розділом ІV Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ визначено алгоритми реєстрації промислових зразків. Стаття 11 Закону встановлює загальні вимоги до заявки (особисте подання, подання через представника — патентного повіреного, одинична та множинна заявки на ПЗ, вимоги щодо зображень виробу тощо). Стаття 12 Закону визначає специфіку визначення дати подання заявки на ПЗ (обов'язкова наявність одного з елементів : відомості про заявника, зображення ПЗ або частковий опис ПЗ). Стаття 13 Закону України № 3688-ХІІ окреслено засадничі положення щодо визначення характеристик пріоритету попередньої заявки на ПЗ, яку заявник має протягом 6 місяців від дати її подання щодо аналогічних ознак ПЗ, визначених у такій заявці (ч. 1, ч. 7 ст. 13 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Згідно зі ст. 14 Закону України № 3688-ХІІ, експертиза Укрпатентом заявки на ПЗ здійснюється відповідно даного Закону та передбачає можливість участі заявника прав на ПЗ у розгляді фахових питань щодо специфіки ПЗ, котрий підлягає патентуванню — особисто або через патентного повіреного.

Важливо зазначити, що, відповідно до ч. 2 – 4 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», до прав власника промислового зразка віднесено його (ПЗ) використання на власний розсуд та право на обмеження (заборону) подібного використання. Водночас, презюмується опція передачі майнових прав ІВ на ПЗ особі- правонаступнику за відповідним договором.

Водночас, абз. 4 та абз. 6 ч.2 ст. 20 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» № 51/95-ВР від 10.02.1995 р. (редакція від 16.10.2020 р.)²³, що визначає засадничі положення науково-технічної та науково-дослідницької діяльності, виокремлено права та обов'язки наукових та науково-технічних експертних організаторів. Серед них : інформування замовника про створення об'єктів авторського права та промислової власності

²³ Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» № 51/95-ВР від 10.02.1995 р. (редакція від 16.10.2020 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text>

під час експертизи; дотримання вимог авторського та патентного права щодо відповідних об'єктів експертизи, наданих для фахового вивчення тощо.

В свою чергу, Закон України «Про державну таємницю» № 3855-ХІІ від 21.01.1994 р. (редакція від 15.03.2022 р.)²⁴ у Розділі II «Віднесення інформації до державної таємниці» визначає інформацію, котрій може бути надано гриф секретності. Відповідно до ст. 8 Закону, держтаємницею є, зокрема, дані про винаходи в інтересах національної безпеки та оборони. Згідно п. 2 ч. 4 ст. 9 зазначеного Закону, до компетенції Держексперта з питань таємниць віднесено визначення доцільності віднесення винаходів та КМ, що використовуються у оборонно-промисловому комплексі, до секретних, а також — визначення аргументації щодо надання секретного статусу винаходам / КМ подвійного призначення (за попереднім погодженням патентовласника).

Потрібно відмітити, що законодавча регуляція об'єктів ППВ у зарубіжних країнах відрізняється від України конкретизованою інституційною спрямованістю. Так, положення Європейської патентної конвенції 2007 р. (European Patent Convention або ЕРС, 2007) що додатково розтлумачуються Європейським патентним довідником 2022 р. (European Patent Guide або ЕРГ, 2022), покликані надати більш широкую компетенцію Європейському патентному відомству (European Patent Office або ЕРО) та Європейською патентною організацією (European Patent Organization або ЕРОрг) щодо тлумачення патентного законодавства, аніж її отримує Укрпатент. Наприклад, Протоколом про централізацію Європейської патентної системи та її подальший розвиток 2000 р. (Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction, 2000) було введено презумпцію добросовісного, повного та всебічного розгляду заявок на отримання патентів у ЄС ЕРО та ЕРОрг відповідно (немає юридичного зв'язку з ЄС, проте створена на базі ЕРС як орган галузевої допомоги).

²⁴ Закон України «Про державну таємницю» № 3855-ХІІ від 21.01.1994 р. (редакція від 15.03.2022 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>

Основним актом безпосереднього нормативного забезпечення щодо об'єктів ППВ у ЄС є Європейська патентна конвенція 2007 р. (European Patent Convention, 2007)²⁵. Відповідно статті 2 (Article 2) Розділу I Документу (Загальні положення — General Provisions), патентом на території ЄС визнається обсяг юридичних прав патентовласника, котрий він отримує на території Союзу та окремо — Договірних держав-членів внаслідок успішного проходження заявки на винахід, КМ та ПЗ від винахідника (автора). Документ також визначає правовий статус ЕРОrg та ЕРО відповідно (Розділ II та Розділ III) як органів інституційного забезпечення патентування в ЄС.

Окремою складовою Європейської патентної конвенції (European Patent Convention, 2007) є Частина 2 (Part 2) Документу — «Матеріальне патентне право» (Substantive Patent Law). Даним сегментом визначено умови патентоздатності — у Розділі I (ст. 52 – 57, Chapter I, Patentability); перелік осіб, що мають право на подання заявки та отримання т. зв. «Європейського патенту» (European Patent) — себто винахідників — у Розділі II (ст. 58-62, Chapter II, Persons entitled to apply for and obtain a European patent – Mention of the inventor); визначення юридико-правових наслідків отримання Європейського патенту та Європейської патентної заявки (European Patent Application) — у Розділі III (ст. 63 – 70, Chapter 3, Effects of the European patent and the European patent application); охарактеризовано Європейську патентну заявку як об'єкт власності — у Розділі IV (ст. 71 – 74, Chapter 4, The European patent application as an object of property). Надалі розглянемо положення Частини 2 (Part 2) Європейської патентної конвенції (European Patent Convention, 2007) детальніше.

Розділом I Частини 2 Європейської патентної конвенції 2007 р. (Chapter I, Part 2, EPC) визначено поняття «патентованих винаходів», окреслено т. зв. «патентну несумісність», розтлумачено поняття «новизни винаходу, КМ, ПЗ», означено термін «неупередженого розкриття інформації», протлумачено термін «винахідницький рівень», виокремлено специфіку промислового застосування

²⁵ там, де і 16.

винаходу, КМ та ПЗ після проходження фахово-експертних перевірок відповідно (ст. 52 – 57 ЕРС 2007).

На відміну від Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 52 (Article 52) ЕРС надає більш розширений перелік об'єктів, що не підлягають патентуванню : відкриття, наукові теорії та математичні методи; естетичні творіння; схеми, правила і способи виконання розумових дій, ігор або ведення бізнесу, а також програми для комп'ютерів; презентації інформації.

Аспект новизни винаходу, КМ та ПЗ за законодавством ЄС — ЕРС — визначений у ст. 54 (Article 54), відповідно до якої винахід вважається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки за ЕРС — інформація, що стала доступною для громадськості за допомогою письмового чи усного опису, використання або будь-яким іншим способом до дати подання Європейської патентної заявки (European patent application).

В свою чергу, ст. 56 (Article 56) ЕРС визначає характерні особливості правового розуміння терміну «винахідницький рівень» (далі — ВР). Винахід вважається таким, що наділений ВР, якщо з огляду на рівень техніки він не є очевидним для фахівця в цій галузі.

Термінологічні властивості «промислового застосування винаходу», визначені ст. 57 (Article 57) ЕРС, передбачають опцію його застосування або використання у будь-яких видах промисловості.

Процедуру отримання т.зв. «Європейського патенту» (European Patent Application) винахідником на території ЄС визначено Розділом II Частини 2 Європейської патентної конвенції (Chapter II, Part 2, ЕРС) у статтях 58-62 (Article 58 – Article 62).

Право на пред'явлення (подання) Європейської патентної заявки (European Patent Application, відповідно до ст. 58 (Article 58) ЕРС, має будь-яка фізична чи юридична особа або будь-який орган, еквівалентний юридичній особі відповідно до закону, який її регулює.

Стаття 59 (Article 59) ЕРС визначає опцію подання Європейської патентної заявки (European Patent Application) спільними заявниками (joint

applicants), або двома чи більше заявниками, віднесеними до різних Договірних держав (Contracting States).

Відповідно до ч.1–2 ст. 60 (Parts 1-2 of Article 60 of the EPC), право на Європейський патент належить винахіднику або його правонаступнику. Якщо винахідник є найманим працівником, право на Європейський патент визначається відповідно до законодавства держави, в якій працівник переважно працює; якщо державу, в якій працівник переважно працює, неможливо визначити, застосовується право держави, у якій роботодавець має комерційну діяльність, до якої працівник є дотичним. Окрім того, якщо дві чи більше особи зробили винахід незалежно одна від одної, право на Європейський патент на нього належить особі, чия європейська патентна заявка має більш ранню дату подання, за умови, що першу заявку було опубліковано (право пріоритету).

Відповідно до ст. 62 (Article 62) EPC, у винахідника є право на згадку (означення) власного імені як креатора винаходу, КМ або ПЗ у відносинах із власником, заявником Європейського патенту та Європейським патентним відомством (European Patent Office).

Юридіко-правові наслідки отримання Європейського патенту та Європейської патентної заявки визначені Розділом III Частини 2 Європейської патентної конвенції (Chapter III, Part 2, EPC) у статтях 63-70 (Article 63 – Article 70).

Відповідно до ст. 63 (Article 63) EPC, термін дії Європейського патенту становить 20 років від дати подання заявки. Необмеженим при цьому залишається право Договірних держав на продовження терміну дії Європейського патенту або надання йому відповідної правової охорони по закінченню терміну дії патенту, у випадках, зокрема (але не виключно) : врахування стану війни або подібних надзвичайних умов, що впливають на окрему Договірну державу; наявності продукту або процесу його виготовлення як об'єкту Європейського патенту, що має пройти процедуру адміністративного дозволу відповідно до законодавства задля його подальшого застосування та випуску на ринок у конкретній із Договірних держав.

Заслуговує на увагу ст. 69 (Article 69) ЕРС, відповідно до якої обсяг охорони, що надається Європейським патентом (European Patent) або Європейською патентною заявкою (European Patent Application), визначається формулою винаходу. Тим не менш, опис і креслення повинні використовуватися для тлумачення формули винаходу. Протягом періоду до видачі європейського патенту ступінь охорони, що надається Європейською патентною заявкою, визначається формулою винаходу, що міститься в опублікованій заявці. Водночас, Європейський патент, виданий або змінений у ході процедури заперечення, обмеження або анулювання, заднім числом визначає охорону, надану заявкою.

Характеристики Європейської патентної заявки (European Patent Application) як об'єкта власності визначено Розділом IV Частини 2 Європейської патентної конвенції (Chapter IV, Part II, ЕРС) статтями 71 – 74 (Article 71 – Article 74).

Зокрема, ст. 71 (Article 71) ЕРС вказує на опцію переходу прав на винахід, КМ, ПЗ — себто Європейська патентна заявка (European Patent Application) може створювати відповідні патентні права на території однієї або кількох Договірних держав — залежно від стилістики правовідносин між автором та третіми особами.

Статтею 72 (Article 72) ЕРС визначено можливість т. зв. «переуступки» прав на Європейську патентну заявку (European Patent Application) за умови її здійснення у письмовій формі та обопільного (взаємного) підпису сторонами договору.

Відповідно до ст. 73 (Article 73) ЕРС, Європейська патентна заявка (European Patent Application) може бути ліцензована повністю або частково для всієї або частини територій окремих Договірних держав (т. зв. «Договірне ліцензування»).

Завершити дослідження особливостей правового регулювання об'єктів ППВ буде доцільним крізь призму нормативних приписів США. Відтак, обсяг прав на винаходи, КМ та ПЗ тут визначається Законом про патенти 1952 р.

(Patent Act 1952) та Законом Ліхі – Сміта «Про винаходи, здійснені в США» (Leahy – Smith America Invests Act, 2012)

Законом про патенти 1952 р. (Patent Act 1952), що органічно кодифікований у Главу 35 Кодексу США (Title 35 of the U.S. Code), визначає наступні аспекти патентування. По-перше, даним Законом вперше затверджено статус, порядок діяльності та компетенцію Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO — United States Patent and Trademark Office). По-друге, нормативним документом визначено умови патентоздатності для винаходу, КМ та ПЗ (— серед них : наявність патентоздатного об'єкта, новизна винаходу, своєчасність подання відповідної заявки. Додатковими «патентними ознаками» є неочевидність винаходу (його неналежність до частини рівня техніки) та належний рівень документації²⁶.

Водночас зазначимо, що більшість положень Закону про патенти 1952 р. були рецепійовані та трансформовані відповідно вимог сучасності Законом Ліхі – Сміта «Про винаходи, здійснені в США» (Leahy – Smith America Invests Act, 2012)²⁷. Стаття 102 Закону Ліхі – Сміта від 2012 р. визначає умови патентоздатності винаходу, КМ та ПЗ через «обставини несумісності». Відтак, винахід не буде запатентовано за правом США, якщо : винахід був відомий або використаний іншими в США, або запатентований, або описаний у друкованому виданні в США або за кордоном до його винаходу заявником на патент; винахід було запатентовано або описано в друкованому виданні в цій чи закордонній країні, у публічному користуванні чи продажу в цій країні більш ніж за один рік до дати подання заявки на патент у Сполучених Штатах; автор відмовився від винаходу.

Водночас, статтею 103 Закону Ліхі – Сміта 2012 р. встановлено критеріальні ознаки поняття «неочевидність винаходу». Передбачається, що винахід, котрий підлягає патентуванню, не повинен бути очевидним для

²⁶Patent Act of 1952. — The IT Law Wiki. — Режим доступу : https://itlaw.fandom.com/wiki/Patent_Act_of_1952

²⁷ Leahy – Smith America Invests Act, 2012. — USPTO official website. — Режим доступу : https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20110916-pub-1112-29.pdf

«особи, яка має звичайні навички в галузі техніки» з огляду на відповідний рівень техніки новоствореного продукту.

Нововведенням Закону Ліхі – Сміта 2012 р. є зміни, внесені до власне процедури патентування (стаття–секція 112 Закону). Документ диктує форму і зміст формули патентної заявки. У першому абзаці представлені 3 юридичні концепції: вимога письмового опису винаходу, вимога застосування (предметне поле) та вимога найкращого режиму (також — щодо подальшого застосування). Другим абзацом наголошено на збереженні «патентної таємниці» та чіткості тверджень як обов'язках Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO — United States Patent and Trademark Office).

Висновки до Розділу I. У процесі дослідження понятійно-категоріального апарату, сутності об'єктів ППВ, а також — закономірностей нормативно-правового регулювання об'єктів ППВ в Україні та деяких розвинених країнах світу вдалося прийти до наступних умовиводів.

По-перше, законодавство України у даній галузі представлено досить широким спектром нормативно-правових документів : профільним Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та галузевим Законом України «Про охорону прав на промислові зразки»; дотичними актами законодавства, як-от Цивільний кодекс України, Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу», Закон України «Про державну таємницю» тощо. Відзначимо, що профільним Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», як і Законом України «Про охорону прав на промислові зразки», прямого визначення ППВ не надано. Натомість, згадка про ППВ як окремий термін наявна у Законі України «Про наукову і науково-технічну експертизу» у контексті прямої та опосередкованої компетенції фахівців, що надають висновки відносно об'єктів патентного права. За певних умов, винаходи оборонного комплексу підлягають секьюритизації відповідно до ст. 8–9 Закону України «Про державну таємницю».

По-друге, профільне законодавство ЄС у галузі ППВ представлено Європейською патентною конвенцією 2007 р. (European Patent Convention, 2007) та Європейським патентним довідником 2022 р. (European Patent Guide

або ЕРР, 2022) як документом-поясненням до ЕРС. Положення ЕРС визначають специфіку ППВ у ЄС, особливості патентування винаходів, КМ та ПЗ та подальшого отримання єдиноначальної правової охорони на усій території (або частині територій) Договірних держав. Документ також встановлює право переделегування Європейської патентної заявки (European Patent Application) третім особам за умови належного документально-юридичного оформлення.

По-третє, нормативно-правове регулювання прав на винаходи, КМ та ПЗ за законодавством США представлено Законом про патенти 1952 р. (Patent Act of 1952), Главою 35 Кодексу США (кодифікація Закону про патенти 1952 р.) та відносно нещодавнім Законом Ліхі – Сміта 2012 р. (Leahy – Smith America Invest Act, 2012). Особливостями патентного права США є широкомасштабна компетенція Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO — United States Patent and Trademark Office), декларативність правових положень щодо форми, змісту та обрання найкращого режиму використання об'єкту ППВ.

Розділ II. ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ ВІНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В УКРАЇНІ.

2.1. Підготовка та подання заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

Означене питання регулюється в Україні нормативно-правовими актами : наприклад, Наказом МОН № 22 від 22.01.2001 р. «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» (ред. від 25.07.2011 р., далі — Наказ МОН № 22 або Правила складання заявки на винахід та КМ), Наказом МОН № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» (ред. від 25.07.2011 р., далі — Наказ МОН № 197 або Правила розгляду заявки на винахід / КМ), Наказом МОН № 110 від 18.02.2002 р. «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» (ред. від 25.07.2011 р., далі — Наказ МОН № 110 або Правила складання заявки на ПЗ), Наказом МОН № 198 від 18.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок» (ред. від 25.07.2011 р., далі — Наказ МОН № 198 або Правила розгляду заявки на ПЗ). Окрім того, існують рекомендаційні положення Укрпатенту (ДП «Український інститут інтелектуальної власності») щодо оформлення, підготовки та переоформлення заявки виключно на винахід (Деякі рекомендації щодо підготовки заявок на видачу патенту на винахід на підставі аналізу помилок, виявлених кваліфікаційною експертизою, далі — Деякі рекомендації щодо підготовки заявок на видачу патенту на винахід), а також — Правила складання і подання заявки на промисловий зразок, затвержені Мінекономіки (проект від 30.08.2021 р., що на часі знаходиться на стадії розробки).

Поруч із нормативно-правовою базою, питання алгоритмів подання заявки на винахід, КМ та ПЗ в Україні вивчалися на доктринальному рівні. Відмічаємо науковий доробок І. Мікульонка, Н. Москалюк, Д. Волоха, С. Войтко, О. Святоцького, Р. Скларова та ін.

Вважаємо за доцільне розпочати зі специфіки алгоритму підготовки та подання в Україні заявок на винахід та корисну модель відповідно.

Основоположним актом законодавства є Наказ МОН № 22 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель»²⁸. Відповідно до п. 1 Правил складання заявки на винахід та КМ, юридичною основою даного алгоритму є Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. та Договір про патенту кооперацію 1970 р.

Згідно із п. 2.6. Правил складання заявки на винахід та КМ (із відсилкою до ч. 4 ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», заявка на винахід повинна стосуватися або одного (єдиного) винаходу або групи винаходів — за умови, що така група має семантичний винахідницький задум (призначеннєвий аспект). На відміну від цього, заявка на корисну модель може бути подано виключно відносно однієї корисної моделі (п. 2.7 Правил складання заявки на винахід та КМ).

Відповідно до Розділу 3, п. 3.1 Правил складання заявки на винахід та КМ, склад заявки включає в себе безпосередньо заяву про видачу патенту України на винахід / КМ, опис та формулу винаходу або корисної моделі, креслення — за умови попереднього посилання в описі та реферат. Відповідно до п. 3.2. Правил складання заявки на винахід та КМ, вищезазначені документи подаються у трьох примірниках, а за необхідності їх перекладу — у одному із подальшим поданням перекладу у трьох.

Пунктом 3.2.2 Правил складання заявки на винахід та КМ презюмовано оформлення заявки на винахід та КМ із опцією тривалого зберігання та безпосередньої необмежено-кількісної репродукції.

Чільне місце у процесі патентування заявки на винахід та КМ відіграє процес графічного відображення. Алгоритм визначено п. 3.3. Правил складання заявки на винахід та КМ. Згідно із п. 3.3.1 – 3.3.8 Документу, креслення передбачає ортогональні схематичні зображення пропорційні реальному

²⁸ Наказ МОН № 22 від 22.01.2001 р. «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» (ред. від 25.07.2011 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01#Text>

інтелектуальному продукту. Реальні розміри, водночас, наводяться лише в описі (за потреби), не позначаючись на кресленні.

Розділом 4 Правил складання заявки на винахід та КМ визначено процедурні вимоги до змісту документів заявки. Відповідно п. 4.1, єдиною мовою складання заявки є українська мова. В свою чергу, п. 4.2 встановлює презумпцію несуперечності матеріалів заявки на винахід або КМ нормам права, публічного порядку та моралі (стосується креслень, малюнків, фото та ін.). Пунктом 4.3 встановлено опцію вживання у описі або загальновизнаного понятійно-термінологічного апарату, або розшифровування наявних умовних позначень. До засадничих положень Розділу 4 варто віднести п. 4.4., відповідно до якої опис, формула та креслення винаходу (корисної моделі) повинні зберігати термінологічну, документальну та ознакову єдність (єдиний понятійний апарат щодо процесів винахідництва, сфери застосування винаходу чи КМ).

Розділ 5 Правил складання заявки на винахід та КМ присвячений власне концептуалізує послідовність викладу матеріалу у заявці на видачу патенту. Відповідно п. 5.1, кожна графа заяви повинна бути заповнена апропріативною інформацією. Дана інформація визначається Додатком 1 до пункту 5.1 Правил складання заявки на винахід або КМ і включає, зокрема, визначення порядкового номера заявки; дати подання заявки, власне інформації щодо заявника; номер та дату міжнародної реєстрації заявки за наявності такої; назва винаходу або КМ; адресу (адреси) винахідників для зворотного зв'язку; ім'я та реєстраційний номер патентного повіреного або довіреної особи (за наявності таких).

В свою чергу, у Розділі 6 Правил складання заявки на винахід та КМ означено ключові вимоги до опису винаходу (КМ). Серед них — призначення опису (п. 6.1), структура опису (п.6.2), вимоги до назви винаходу або КМ (п.6.3), галузь технічної належності винаходу або КМ (П. 6.4), відомості щодо технічного рівня винаходу чи КМ (п. 6.5), формулювання призначення винаходу (п. 6.6), реалізаційні відомості щодо потенційного впровадження винаходу (п. 6.8).

Формула винаходу та його структура визначається Розділом 7 Правил складання на винахід та КМ. Згідно із п. 7.1.1 Розділу 7, формула винаходу або КМ визначає обсяг правової охорони, що буде надано відповідним патентом. Пункт 7.1.2 вказує на обов'язковість визначення формулою винаходу його функціонального призначення на засадах чіткості та ясності. Критерієм «вираження сутності винаходу», відповідно п. 7.1.3, є окреслення суттєвих ознак винаходу або КМ у мірі, апропріативній для реалізації відповідних техрезультатів, попередньо означених заявником (винахідником). В свою чергу, п. 7.1.4. Розділу 7 Правил складання заявки на винахід та КМ встановлено презумпцію абсолютної відповідності між формулюваннями формули та опису винаходу (КМ) відповідно. Відповідно п. 7.1.5, формула винаходу (КМ) повинна відображати їх ознаки ідентифікаційним шляхом — себто з можливістю подальшого опрацювання фахівцем згідно наданим технічним характеристикам. Пункт 7.1.6 Розділу 7 Правил складання заявки на винахід та КМ наголошує на необхідності кореляції також між формулою та кресленням винаходу, а п. 7.1.7 вказує на неможливість заміни характеристики ознакових даних винаходу шляхом посилання на його опис або креслення (окрім предметних винятків, пояснених заявником). Відповідно п. 7.1.8, загальні ознаки винаходу (КМ) повинні виражати їх сутнісні та функціональні властивості, а також т. зв. «поняття винаходу» — конгломерацію послідовних дій, необхідну для функціонального забезпечення вихідних даних винаходу на практиці. У разі відсутності подібного «поняття винаходу» або «поняття КМ», ключові ознаки останніх може бути виражено альтернативно.

Вимоги щодо структури формули винаходу або КМ виражені п. 7.2 (7.2.1 — 7.2.5) Розділу 7 Правил складання заявки на винахід та КМ. Переважно наводяться розрізняльні характеристики одноланкових та багатоланкових формул винаходу відповідно. Так, одноланкова формула винаходу використовується задля характеристики окремого винаходу (КМ) та його (її) суттєвих ознак, що підлягають єдиноначальному застосуванню та не можуть бути використані в інших випадках та щодо інших (схожих) винаходів або КМ за аналогією (п. 7.2.1 Розділу 7 Правил складання заявки на винахід та КМ). В

свою чергу, багатоланкова формула винаходу передбачає характеристику певного винаходу (КМ) із опцією розвитку — себто використання певних його (її) ознак в процесі практично-прикладного освоєння винаходу; окрім того, законодавець не виключає застосування багатоланкової формули винаходу (КМ) для означення сукупності (групи) споріднених винаходів (п. 7.2.2 Розділу 7 Правил складання заявки на винахід та КМ). Відповідно п. 7.2.3 – 7.2.5 Розділу 7 Правил складання заявки на винахід та КМ, у багатоланковій формулі винаходу (КМ) повинна простежуватись незалежність першого та послідовна залежність інших (наступних за першим) її пунктів.

Вимоги щодо креслення винаходу або КМ встановлені Розділом 8 (пункти 8.1-8.2) Правил складання заявки на винахід (КМ). Серед них — оформленні графічно-схематичних, діаграмних зображень та власне креслень на окремому аркуші із зазначенням назви винаходу (КМ) у верхньому куті аркуша (за потреби — аркушів). Використання фото для окреслення сутнісних ознак винаходу (КМ) є опціональним. Фото як основний ілюстративний матеріал — виняток, акцептування котрого законодавець допускає у випадку, наприклад, означення етапності виконання хірургічного втручання.

Одночасно, Розділ 9 Правил складання заявки на винахід (КМ) встановлює певні вимоги до реферату винаходу (КМ). Пунктом 9.1 реферат визначається як змістовний опис винаходу або КМ, що включає його назву, визначає його (її) характерно-галузеві напрями застосування, встановлює цілі (результати), що мають бути досягнуті у процесі реалізації технічного призначення винаходу (КМ). Відповідно до п. 9.2. Розділу 9 Правил складання заявки на винахід (КМ), основа мета реферату — інформування, для чого він має відзначатися ефективним та лаконічним викладом даних, засстосованих для технічно-галузевого вивчення винаходу (КМ) фахівцем.

Власне, повноцінне тлумачення процесу подання заявки на винахід (КМ) встановлено Розділом 16 Правил складання заявки на винахід (КМ). Згідно із п. 16.1. Розділу 16 (із відсилною нормою до Закону України «Про захист прав на винаходи і корисні моделі», правом на подання заявки на винахід (КМ) має особа, що має право на отримання патенту та безпосередньо бажає це зробити.

Така заявка надсилається безпосередньо до Укрпатенту. Дата подання заявки, відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», визначається як день отримання Укрпатентом даних щодо : заяви про видачу патенту, відомостей про заявника (винахідника) та його фактичне місце проживання, а також — опису винаходу або КМ (усі — державною мовою). Пункт 16.2 Розділу 16 Правил складання заявки на винахід (КМ) передбачає можливість подання заявки на винахід (КМ) через представника. При цьому, відповідно п. 16.3, дії представника заявника є юридично прирівняними до дій, здійснених щодо себе власне заявником (винахідником). Пунктом 16.4 Розділу 16 встановлено необхідність додавання до заявки довіреності у випадку подання заявки через представника. Відповідно п. 16.7. Розділу 16 Правил складання і подання заявки на винахід (КМ), за подання заявки на винахід (КМ) передбачено сплату збору, а засвідченням даного факту визначено надання Укрпатенту заявником відповідного документу, що надсилає разом із заявкою або не пізніше двомісячного терміну після її (заявки) безпосереднього подання.

Водночас, Розділом 17 Правил складання та подання заявки на винахід (КМ) встановлюється порядок подання заявки на секретні винаходи або КМ. Пункт 17.1 Розділу презюмує подання до Укрпатенту даної заявки виключно заявником. Задля надання винаходу (КМ) грифу секретно необхідно, аби він цілком (або його частина — наприклад, процес застосування) становили державну таємницю та відповідали положенням Закону України «Про державну таємницю».

Відповідно до п. 17.2 Розділу 17 Правил складання та подання заявки на винахід (КМ), до заявки на секретний винахід (КМ) повинні додаватись : заява про видачу патенту на секретний винахід (КМ); опис та формула (обидва — щодо КМ), а також — креслення за умови наявності посилання на нього у описі винаходу (КМ). Щодо заявки на секретний винахід (КМ) також застосовується правило-презумпція її подання державною (українською) мовою.

Окрім того, відповідно до п. 17.3 Розділу 17 Правил складання і подання заявки на винахід (КМ), документи, зазначені у п. 17.2 Розділу 17 (що можуть бути застосовані для оформлення заявки на секретний винахід / КМ) подаються

у двох примірниках. За умови необхідності перекладу — означені документи подаються мовою оригіналу у одному примірнику, а мовою перекладу — у двох відповідно.

Правилами складання і подання заявки на винахід (КМ) також встановлюється алгоритм і особливості подання міжнародної заявки (Розділ 18 Правил). Відповідно до п. 18.1.1 та п. 18.1.2 Розділу 18, така заявка подається до «компетентного відомства-одержувача» (Укрпатенту), який приймає міжнародні заявки англійською та російською мовами (п. 18.2 Розділу 18 Правил). Відповідно до п. 18.3 Розділу 18, міжнародну заявку на отримання патенту на винахід (КМ) має бути подано заявником у трьох примірниках (усі — апропріативні для прямої репродукції, а перший, що водночас надсилається до Міжнародного бюро ВОІВ — акцептовані для необмеженої прямої репродукції).

Потрібно відмітити, що процеси підготовки та подання заявки на винахід (КМ) також опосередковано визначаються Укрпатентом у Деяких рекомендаціях щодо підготовки заявок на видачу патенту на винахід²⁹. Через причинно-наслідкові умови несхвалення заявок на винахід (КМ) можна виділити критерії, які дозволять заявникові отримати позитивні попередні висновки щодо винаходу (КМ) : відповідність винаходу (КМ) умові патентоздатності «промислова придатність»; опис призначеннєвої реалізації винаходу (КМ) заявником у заявці; опціональність реалізації винаходу в окресленій у формулі стилістиці; понятійно-категоріальна досконалість термінології, що використовує заявник винаходу (КМ) під час оформлення заявки.

Дотичні аспекти підготовки та подання заявки на винахід (КМ) в Україні також опосередковано визначені Наказом МОН № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель»

²⁹ Укрпатент. Деякі рекомендації щодо підготовки заявок на видачу патенту на винахід на підставі аналізу помилок, виявлених кваліфікаційною експертизою. — Офіційний веб-сайт ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). — Режим доступу : <https://ukrpatent.org/uk/articles/apply-rec-expert>

(ред. від 25.07.2011 р.)³⁰. Більш широке тлумачення має аспект дій за довіреністю та представництво заявника третьою особою — першочергово, щодо заявників-іноземців (п. 1.3 Наказу МОН № 197). Так, подання патентної заявки іноземцем або особою без громадянства, що має місцем проживання або місцезнаходження відмінну від України країну, можливе виключно через патентного повіреного. Строк даної довіреності не може перевищувати 3-х років.

Надалі пропонуємо здійснити комплексний огляд специфіки подання заявки на промисловий зразок за законодавством України. Керівним нормативно-правовим актом виступає Наказ МОН № 110 від 18.02.2002 р. «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» (ред. від 25.07.2011 р.).³¹

Базові вимоги щодо заявки встановлюються Розділом 2 Наказу МОН № 110 (п. 2.1 – 2.5 Правил складання заявки на ПЗ). Серед них — державна мова; подання оригіналу заявки та її перекладу у одному примірнику; відповідність заявки нормам публічного порядку, моралі, права, гуманно-суспільним засадам; виключення невідповідності заявлених відомостей щодо ПЗ у заявці; стандартизація опису промислового зразка та термінологічна єдність такого опису.

Окремий тематичний блок присвячено характеристиці єдності промислового зразка (Розділ 3). Даний Розділ відсилає до ст. 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», яким дану вимогу продубльовано. При цьому, п. 3.2. Розділу 3 Правил складання заявки на промисловий зразок встановлює презумпцію застосування терміну «промисловий зразок» як до виробу, так і до набору пов'язаних функціональним призначенням (семантичним змістом) виробів. Відповідно до п. 3.3 Розділу 3 Правил

³⁰ Наказ МОН № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» (ред. від 25.07.2011 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02#Text>

³¹ Наказ МОН № 110 від 18.02.2002 р. «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» (ред. від 25.07.2011 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02#Text>

складання заявки на промисловий зразок, термін «один виріб» може бути застосовано до готового продукту (авто) та його складової частини (фара, бампер) одночасно.

Процедурно-практичні аспекти безпосереднього подання (оформлення) документації для подання заявки на ПЗ визначені Розділом 4 Правил складання заявки на ПЗ. Пунктом 4.1 Розділу 4 Правил складання заявки на ПЗ встановлено обов'язок заявника щодо оформлення документів із можливістю їх подальшого збереження та відтворення.

Відповідно до Розділу 5 Правил складання заявки на ПЗ, склад заявки на ПЗ повинен включати один примірник заяви про видачу патенту; комплектні зображення виробу або його макетно-малюнкове відтворення; один примірник опису ПЗ; креслення, схему або карту — за такої необхідності.

В свою чергу, Розділом 6 Правил складання заявки на ПЗ визначає особливості оформлення заяви про видачу патенту. Перелік обов'язкових елементів стандартний : номер заявки, дата її подання; номер та дата попередньої заявки (за її наявності); назва промислового зразка та ін.

Особливі вимоги до ПЗ як об'єкта подання патентної заявки встановлюються Розділом 7 Правил складання заявки на ПЗ, котрий регламентує вимоги до зображень ПЗ. Ключовим елементом зображувальної складової заявки на ПЗ є повнота уявлення на їх підставі про виріб (п. 7.1. Розділу 7). За загальним правилом, зображення ПЗ наводиться у чорно-білому виконанні — винятком є зображення ПЗ, що має суттєвою ознакою безпосередньо кольорову складову (п. 7.4. Розділу 7). Пунктом 7.5 Розділу 7 Правил складання заявки на ПЗ презюмується чіткість та ясність зображень ПЗ, що є предметом патентної заявки.

Позиціювання вимог щодо опису промислового зразка викладені у Розділі 8 Правил складання заявки на ПЗ. Окрім базових даних — найменування та назви виробу, заявникові необхідно вказувати функціональне та галузеве призначення ПЗ у контексті його потенційного (гіпотетичного) практичного застосування. Відповідно п. 8.1.4.1 Розділу 8 Правил складання заявки на ПЗ, основоположним елементом опису ПЗ є визначення його сутності

(останню визначено як сукупність суттєвих естетико-ергономічних характеристик).

Розділом 9 Правил складання заявки на ПЗ виокремлено вимоги до креслень, схем та карт як складових частин заявки на ПЗ. Відповідно до п. 9.1. Розділу 9, дані елементи може бути включено до заявки на ПЗ у якості додаткового пояснювального сутнісних рис ПЗ. Згідно із п. 9.2 Розділу 9, посилання на креслення / схему / карту повинно надаватися в описі.

Заключним елементом Правил складання заявки на ПЗ є Розділ 10, що визначає власне специфічно-алгоритмічні особливості подання заявки. Пункт 10.1 Розділу 10 містить відсильну норму, відповідно до якої заявку на ПЗ повинно бути подано або надіслано безпосередньо до Укрпатенту. Пунктом 10.2 Розділу 10 окреслено права на подання заявки на ПЗ особою, що має права на отримання патенту та бажає зробити це або особисто, або через патентного повіреного. Згідно із п. 10.7 Розділу 10, довіреність може бути оформлено щодо однієї або декількох заявок на ПЗ одночасно.

Відмітимо, що сьогочасна державна регуляторна політика щодо регулювання процесу складання і подання заявки на ПЗ знаходиться на стадії поступового реформування. Департаментом розвитку сфери інтелектуальної власності Міністерства економіки України 30.08.2021 р. було оприлюднено Проект Правил складання і подання заявки на промисловий зразок та проведення експертизи заявки на промисловий зразок і міжнародної реєстрації промислового зразка (далі — Проект Правил)³². Наприклад, п. 8 Розділу II п. 1 Проекту Правил надає детальне тлумачення суперечності ПЗ публічно-моральним нормам. Це, зокрема, спотворення держсимволів України (сьогочасних та історико-ретроспективних), пропаганда війни або змін

³² Міністерство економіки України. Проект Наказу «Про затвердження Правил складання і подання заявки на промисловий зразок та проведення експертизи заявки на промисловий зразок і міжнародної реєстрації промислового зразка» 2021 р. — Офіційний веб-сайт Міністерства економіки України. — Режим доступу : <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5915612e-9492-4b0e-bbb5-d0e79ecd40de&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomikiUkrainiproZatverdzhenniaPravilSkladaniaIPodanniaZaiavkiNaPromisloviiZrazokTaProvedenniaEkspertiziZaiavkiNaPromisloviiZrazokIMizhnarodnoiRestratsiiPromislovogoZrazka->

насильницьких конституційно-територіальних змін на території України, пропагування дезінформації, порушення етико-культурних наративів або суспільних детермінант на кшталт честі, гідності, ділової репутації, справедливості та громадського порядку.

Додаткову увагу у Проекті Правил Мінекономіки від 30.08.2021 р. приділено процесу експертизи заявки (Розділ IV). Зокрема, ч. 4-5 п. 1 Розділу IV встановлює принципово нові елементи : перевірка сплати збору за подання заявки на ПЗ та перевірка заявки на формально-контекстну відповідність вимогам. Так, у випадку детектування Укрпатентом факту несплати збору протягом 2-х місяців від дати подання заявки на ПЗ, вона буде відкликана. Крім того, до формальних вимог заявки на ПЗ законодавець відтепер відносить власне назву промислового зразка, подання заявки, опис промислового зразка, дотримання критеріїв єдності промислового зразка тощо.

Надалі пропонуємо зупинитися на доктринально-теоретичних напрацюваннях вітчизняних науковців у сфері алгоритмізації складання та подання заявки на винахід, КМ та ПЗ за вітчизняним законодавством.

Так, згадана праця І. Мікульонка³³ надає певні рекомендації щодо подання заявки на винаходи та КМ. Основним фактором успішності автор називає слідування Наказу МОН № 22 або Правилам складання заявки на винахід та КМ). При цьому, патент на КМ за таких умов отримати простіше, аніж на винахід, адже проходження заявки в даному випадку передбачає проведення формальної та кваліфікаційної експертиз водночас. Кваліфікаційна експертиза, на думку автора, передбачає більш ретельний аналіз відповідних техніко-технологічних інновацій умовам патентування. Відтак, фактор технічного рішення винаходу, та зокрема — його відповідності новизні та винахідницькому рівню — завдання заявника патенту, що може бути реалізоване шляхом конструктивного патентного пошуку. У роботі також відзначено, що Укрпатент, його фахівці та бази даних наділені потужним пошуковим інструментарієм, що дозволяє захищати права винахідників, за

³³ Мікульонка, І. Складання та подання заявки на винахід і заявки на корисну модель. — НТУУ КПІ ім. І. Сікорського, Київ, 2021. — 117 с.

допомогою інтелектуальної праці котрих було створено об'єкт ППВ (винахід, КМ, ПЗ), шляхом детектування факту «привласнення» заздалегідь відомого технічного рішення певним аплікантом (заявником).

Крім того, актуальності під час оформлення та подання заявки на винахід (КМ) чи ПЗ набуває процес патентного пошуку. Він передбачає внесення конкретизованих змін у персональне дослідження, аналіз праць винахідників-колег, опрацювання стану розробленості аналогічної проблеми у світі патентування. До негативних факторів процесу патентування винаходу (КМ) та ПЗ шляхом подання заявки І. Мікульонок також відносить попереднє розкриття інформації (соцмережі, Інтернет, наукові тези та наукові конференції). Ідеальним варіантом для заявника автор вважає нерозголошення сутнісних рис інноваційного продукту до подання заявки.

Також маємо відмітити наукову позицію Н. Москалюк³⁴, що пропонує розглядати процес патентування винаходу, КМ або ПЗ як пошук апропріативного рішення в галузі винахідництва на засадах добросовісності, пріоритетності реального винахідництва та непорушності прав патентовласника. Виходячи з цього, заявка на винахід (КМ) та ПЗ повинна містити персональне (авторське) дослідження, інноваційне, революційне та суспільно корисне за власним змістом. За таких умов, а також — за умови індивідуальності — Укрпатент схвалить заявку на результати інтелектуальної діяльності, якими, зокрема, є винахід, КМ та ПЗ.

2.2. Стадії проходження заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

Зазначене питання може бути розкрито крізь призму раніше означених нормативно-правових документів — Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ та Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ, а також — Правил розгляду заявки на винахід (КМ), затверджених Наказом МОН № 197 та Правил розгляду заявки на ПЗ, затверджених Наказом МОН № 198.

³⁴ Москалюк, Н. Право інтелектуальної власності : практикум. — ТНЕУ, Тернопіль, 2017. — 200 с.

Розділом IV Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ³⁵ визначено особливості реєстрації винаходу та корисної моделі. Першочергово, винахід або КМ повинні пройти перевірку на відповідність нормам ч. 1 ст. 6 Закону № 3687-ХІІ, яким до умов надання обсягу правової охорони інноваційних продуктів віднесено їх відповідність публічно-моральним суспільним вимогам. На додаток, у ст. 12 Закону визначено вимоги до заявки на винахід (КМ), а також визначено склад заявки (заява державною мовою, опис та / або формула винаходу, креслення – за наявності посилання у описі, реферат). Виходячи із положень ч. 7-9 ст. 12 Закону № 3687-ХІІ, опис винаходу (КМ) як частина заявки перевірятиметься Укрпатентом на формальність, ясність, чіткість викладу інформації та розкриття сутності інновацій. Водночас, формулу винаходу (КМ) детектується на предмет сутнісно-описових компетентностей, що дозволяють зрозуміти призначення винаходу (КМ). За певних умов, реферат та назва винаходу (КМ) може бути використано фахівцем Укрпатенту для повноцінного тлумачення формально-винахідницької складової інноваційного продукту, щодо якого подається заявка на отримання патенту.

Крім того, відповідно до ч. 10-11 означеної ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Укрпатент в особі його уповноваженого фахівця здійснює перевірку сплати збору за подання заявки на винахід (КМ).

Найбільш повноцінно алгоритм проходження заявки описано у ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Відтак, заявка на винахід (КМ) повинна пройти попередню та формальну експертизу (обов'язково), та, за необхідності (відносно розгляду заявки на винахід або секретний винахід) — кваліфікаційну експертизу. Відповідно до п. 3.1.Розділу 3 Правил розгляду заявки на винахід (КМ), затверджених Наказом МОН № 197³⁶, під час формальної експертизи проводять перевірку виду патенту в матеріалах заявки, правильності подання документації та слідування алгоритмам подання

³⁵ там, де і 13.

³⁶ Там, де і 30.

заявки. Відповідно до п. 6.1. Розділу 6 Наказу МОН № 197, під кваліфікаційною експертизою розуміють перевірку формули та додаткових матеріалів винаходу (КМ) за клопотанням заявника.

Чільне місце серед процесно-процедурних особливостей проходження заявки на винахід (КМ) посідає перевірка Укрпатентом в особі його уповноважених фахівців промислової придатності інноваційного продукту під час кваліфікаційної експертизи. Відповідно до п. 6.5.1 Розділу 6 Правил розгляду заявки на винахід (КМ), за таких умов проводиться перевірка відповідності винаходу критеріям використання в промислово-прикладній або практично-прикладній сферах обігу.

Перевірка новизни як субелемент кваліфікаційної експертизи, відповідно до положень п. 6.5.2 Розділу 6 Правил розгляду заявки на винахід (КМ), передбачає фахове віднесення певного продукту до технічного рівня (або навпаки). Під час такого дослідження Укрпатент розглядає рівень техніки як конгломерат відомостей, що є загальновідомими до дати подання заявки та встановлення пріоритету відповідно.

Процес ототожнення винахідницького рівня винаходу або КМ, на які заявник бажає отримати патент, окреслено п. 6.5.3 Розділу 6 Правил розгляду заявки на винахід (КМ). У процесі фахівці Укрпатенту повинні встановити факт неочевидності походження винахідницького рівня виробу від рівня техніки. Згідно із п. 6.5.3.4 Розділу 6, винахід або КМ отримують винахідницький рівень навіть за умови удаваної простоти та, водночас, надання практично-прикладного алгоритму досягнення встановленого технічного результату (призначення функції виробу, винаходу або КМ).

Нормативно-правовим актом аналогічної специфіки щодо визначення стадійності отримання патентів на промисловий зразок в Україні визнається Наказ МОН № 198 від 18.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок» (ред. від 25.07.2011 р.)³⁷. Розділом 3 Правил

³⁷ Наказ МОН № 198 від 18.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок» (ред. від 25.07.2011 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0313-02#Text>

встановлено опцію попереднього розгляду заявки на ПЗ, а також — внесення змін до матеріалів заявки у двомісячний термін (п. 3.2.3 Розділу 3 Правил).

Аспекти проведення експертизи заявки на ПЗ встановлені Розділом 4 Правил розгляду заявки на ПЗ та сутнісно відрізняються від алгоритмів, встановлених Наказом МОН № 197 відносно проходження заявки на винахід (КМ). Так, п. 4.1. Розділу 4 Правил відносить до обов'язкових елементів експертизи встановлення єдності ПЗ, що впливає із уніфікованості його елементів відносно кінцевого результату його призначення. Відповідно до п. 4.1.4 даних Правил, заявка на ПЗ повинна стосуватися одного ПЗ, проте допускається його (ПЗ) варіативне пропозиціонування.

Як і у випадку з патентом на винахід (КМ) та профільним Наказом МОН № 197, обов'язковим для проходження заявки на ПЗ за алгоритмом є наявність факту сплати збору протягом двомісячного строку від дати подання заявки (п. 4.3 Розділу 4 Правил, затверджених Наказом МОН № 198 «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок»).

Заключною опцією алгоритмізації розгляду (проходження) заявки на ПЗ є Розділ 5 Правил розгляду заявки на ПЗ, яким встановлено порядок внесення змін (виправлень) до даних заявки. Відповідно п. 5.1 Розділу 5, уточнення вносяться до заявки за клопотанням заявника за результатами експертизи. Згідно положень п. 5.2. Розділу 5 Правил, будь-які граматико-синтаксичні виправлення у заявці на ПЗ можливі виключно після отримання рішення щодо дефініціювання дати заявки та сплати збору за подання відповідного клопотання щодо внесення коригувань. Згідно п. 5.3 Розділу 5, задля подальшого «руху» заявки на ПЗ виправлення мають означати заміну некоректного листа / фотографії або листа та фотографії водночас. Юридичним критерієм подання подібного клопотання, відповідно п. 5.4. Правил розгляду заявки на ПЗ, є документальне підтвердження законності подібних дій (внесення змін до заявки) заявником — себто фізичною / юридичною особою. Подібне клопотання може подаватися щодо зміни імені (фізична особа) та найменування юридичної особи у випадку попереднього некоректного внесення.

Підсумковим результатом розгляду та проходження заявки на ПЗ може бути висновок про відхилення заявки на промисловий зразок або висновок про видачу патенту на промисловий зразок (із вказанням необхідної інформації про заявника та ПЗ як його інтелектуальний продукт — відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та Наказом МОН № 110 від 18.02.2002 р. «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» (ред. від 25.07.2011 р).

Висновки до Розділу 2. У процесі дослідження алгоритмів підготовки та подання заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок, а також — стадії проходження заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок (обидва — в Україні) було здійснено наступні умовиводи.

По-перше, вітчизняне законодавство у сфері підготовки та подання заявки на винахід, КМ та ПЗ є досить комплексним та представлено Наказом МОН № 22 від 22.01.2001 р. «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» (ред. від 25.07.2011 р.), Наказом МОН № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» (ред. від 25.07.2011 р.), Наказом МОН № 110 від 18.02.2002 р. «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» (ред. від 25.07.2011 р), Наказом МОН № 198 від 18.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок» (ред. від 25.07.2011 р.). Регулювання процесу підготовки та подання також здійснюється рекомендаційними положеннями Укрпатенту (ДП «Український інститут інтелектуальної власності») щодо оформлення, підготовки та переоформлення заявки виключно на винахід (Деякі рекомендації щодо підготовки заявок на видачу патенту на винахід на підставі аналізу помилок, виявлених кваліфікаційною експертизою), а також — Правилами складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджені Мінекономіки (опосередковано, адже це — проєкт від 30.08.2021 р., що на часі знаходиться на стадії розробки). Зазначені нормативно-правові акти визначають умови патентоздатності винаходів, КМ та ПЗ, встановлюють умови надання правової охорони об'єктам інтелектуально-творчої діяльності, регламентують специфіку

встановлення фахівцями Укрпатенту експертних висновків щодо новизни, винахідницького рівня та промислової придатності (винахід, КМ) та власне новизни (ПЗ) об'єктів інноваційної діяльності.

По-друге, у Розділі 2 висвітлено деякі доктринально-теоретичні позиції вітчизняних науковців-винахідників та патентознавців щодо алгоритмізації процесу складання та подання заявки на винахід, КМ та ПЗ. Серед проблематики винахідництва в Україні виокремлено неякісний патентний пошук, попереднє інформування про перебіг дослідницько-патентних розробок, невідповідність поставлених завдань реальним компетентностям винахідника (І. Мікульонок). Вітчизняна доктрина також пропонує розглядати процес патентування винаходу, КМ та ПЗ як добросовісну діяльність винахідника щодо обробки, концентрації та опрацювання обсягів науково-дослідних пропозицій із подальшим формування заявки до Укрпатенту саме на даних підставах.

Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ НА ПРИКЛАДІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА НІМЕЧЧИНИ.

3.1. Підготовка, подання та стадії проходження заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок в США.

Сполучені Штати Америки наділені сприятливим кліматом для реєстрації патентів — економічне ВВП складає +/- 21 трлн. \$ США (15+% від загальносвітового), населення — 300 млн. жителів, середній щомісячний дохід — 3000 \$ США відповідно. Окреслені фактори, а також — відкритість споживачів до нових товарів (послуг) як об'єктів масового споживання, ефективна державна та судова система захисту матеріальних та нематеріальних прав сприяють статусизації США як «привабливого ринку для компаній».

Відповідальним за обробку (опрацювання) патентних заявок у США є Бюро патентів та товарних знаків США (United States Patent and Trademark Office, USPTO). Патентне законодавство США надає змогу отримати лише патент на винахід (Utility Patent) та на промисловий зразок (Design Patent). Отримання патенту на корисну модель (Utility Model) законодавством США не передбачено. Існують опції подання заявки на патент в США за національною або міжнародною (РСТ — Patent Cooperation Treaty) процедурами, учасником якої є США. Відмітимо, що в силу відсутності заборони патентування в США програмного забезпечення, суди та судові органи (як відомо, це — «країна прецедентного права») формують критерії патентування програмного забезпечення. Алгоритм подання, проходження та правової охорони заявки аналогічний винаходу (Utility Patent) — 20 років активного захисту інтелектуальних напрацювань та проходження реєстраційної процедури протягом 1,5 — 3 років.

Надалі розглянемо загальну послідовність патентних процедур за профільним законодавством США. Відповідно до Закону про патенти 1952 р. (Patent Act of 1952)³⁸ та Закону Ліхі — Сміта 2012 р. (Leahy – Smith America

³⁸ там, де і 26.

Invests Act, 2012)³⁹, першочерговою демократичною опцією для винахідника є подання попередньої заявки на винахід до USPTO (Provisional Patent Application).

Попередня заявка на реєстрацію патенту на винахід у США оперує меншою кількістю формальних вимог та більш вигідними економічними умовами оформлення, аніж стандартна заявка. Подібна заявка фіксує дату подання — відтак, саме від даного факту вираховується надання правової охорони об'єкту ІВ заявника. У США діє принцип «first-to-file» — першочерговий заявник патентних прав на об'єкт ІВ уповноважений отримати право на їх використання⁴⁰.

Однак отримати патент лише на основі попередньої заявки у США — неможливо. Протягом 365 днів або 12 місяців заявник повинен оформити повноцінну заявку (Nonprovisional Application) та подати документи Бюро патентів та товарних знаків США (USPTO). Відтак, механізм попередньої заявки у США набуває актуальності для тих, хто концептуалізував власні патентні напрацювання та планує протягом року закінчити оформлення патентної документації (проте діє «на випередження», аби захистити власну інтелектуальну працю).

Подання попередньої заявки на промисловий зразок за законодавством США не є можливим.

Загалом, процедура проходження заявки на патент на винахід (ПЗ) у США складається із наступних етапів.

Спочатку проводиться патентний пошук — факультативна процедура, що дозволяє детектувати зареєстровані або подані аналогічні (схожі) заявки задля превенції гіпотетичної відмови у патентній аплікації заявника.

Наступним етапом є власне подання заявки — тобто оформлення та подача необхідного пакету документів для початку реєстраційної процедури. Допускається опція надання додаткових документів за умови отримання статусу малого або мікропідприємства. За загальним правилом, заявка включає

³⁹ там, де і 27.

⁴⁰ Bouchoux, D. E. Intellectual Property : The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets. — Cengage Learning, 2012. — 544 p.

специфікацію винаходу, стислий виклад винаходу з кресленням, пункти формули та заявку винахідника про факт першочерговості його інтелектуальної розробки. Конкретизовано-ключовими аспектами подання заявки на патент у США є опис (description) та претензії (claims). Останні показують експертів, що винахід є новим, суспільно корисним, неочевидним та зведеним до практики (reduced to practice) патентоздатним об'єктом. Претензія (claim) має доводити факт цінності та застосовності винахідницької ідеї в умовах інформатизації сьогодення, а також — пояснювати мету винаходу або демонструвати специфічно-галузеві варіанти (риси) його використання. Крім того, у претензійній частині (claim) заявки на винахід або ПЗ США автором (винахідником) повинен визначатися обсяг майнових прав, котрі він бажає отримати для власного патентованого об'єкту. Також існує опція встановлення обмежень, що визначають обсяг правової охорони об'єкта, що підлягає патентуванню (своєрідна «формула винаходу»).

Третім піднапрямком (підетапом) процесу отримання патентної заявки на винахід (ПЗ) у США є формальна експертиза. Бюро патентів та товарних знаків США (USPTO) перевіряє факт дотримання формальних правил подання та оформлення документації по патентній заявці.

Четвертим (і найбільш об'ємним) кластерно-етапним напрямком подання та проходження заявки на патент у США є проведення експертизи по суті. Після виконання формальних вимог, експерти USPTO детально вивчають заявку на винахід (ПЗ) на предмет дотримання вимог, що має мати заявка для отримання патентного статусу, а також — на предмет пошуку аналогічних (змістовно та концептно схожих) заявок. На даному етапі Бюро патентів та товарних знаків США (USPTO) уповноважене надсилати додаткові запити по заявці для верифікації інформації.

Пріоритетним є чіткий та детальний опис заявки, що дозволить експертам USPTO визначити факт відповідності заявки на патентування винаходу умовам патентоспроможності : відомому рівню техніки (prior art), винахідницькому рівню (inventive step) та корисності / застосовності (Utility). Відомий рівень техніки (prior art) передбачає, що інформація про винахід не повинна

публікуватися у відкритих джерелах, експонуватися на виставках, пропонуватися до продажу. Винятком є публікації власне автора, але не раніше, аніж за рік до подання заявки. Під час процедури реєстрації, заявник зобов'язаний подати декларацію про розкриття інформації (Information Disclosure Statement) щодо даних, розкритих у заявці, котра стала публічно доступною після її опублікування (подання). Дотримання вимог щодо винахідницького рівня (Inventive Step) передбачає наявність у заявці на патент рішення, пристрою або алгоритму, неочевидного для експерта із середнім (узагальненим) рівнем знань у даній області. Критерій корисності (застосовності) передбачає придатність заявленого винаходу до практичного застосування та його потенційну застосовність для суспільства.

Крім того, якщо в процесі розгляду заявки на патент заявником було здійснено вдосконалення або модифікацію винаходу, він може подати додаткову заявку (Continuation) в рамках раніше поданої заявки з вимогою коригування опису винаходу.

Останнім (заключним) елементом процесу патентування за правом промислової власності США є видача патенту. Її може бути юридично оформлено після позитивного висновку експертизи та сплати заявником мита за видачу патенту. Строки проходження заявки на винахід (Utility Patent) складають 1,5 –3 роки, для промислового зразка (Design Patent) — 1-2 роки. Після рішення про видачу патенту, у власника залишається можливість звуження та / або розширення дії патенту шляхом подання «прохання про перевидання» (reissue) або «прохання про повторний перегляд» (reexamination). Водночас, отримання патенту не виключає можливості (опції) подання позову щодо відміни дії патенту третьою стороною (за умови наявних доказів щодо непатентоздатності отриманого патенту).

Після означених патентних процедур щодо винаходу або ПЗ в США відбувається т. зв. «підтримання юридичної законності патенту». Американська правова доктрина (А. І. Полторака, П. Лернера⁴¹; Ш. Галперна⁴² та ін.) визначає

⁴¹ Poltorak, A.I., Lerner, P. J. Essentials of Intellectual Property : Law, Economics, and Strategy. — John Wiley & Sons, 2011. — 292 p.

цей елемент одним із етапів руху патентної заявки. Строк дії патентна у США починається з дати подання заявки у Бюро патентів та товарних знаків США (USPTO) та триває протягом 20 років. Після видачі патенту заявник (винахідник) зобов'язаний сплачувати мито за його «підтримку» (через 3,5, 7,5 та 11, 5 років відповідно, а не щорічно).

У США також існує можливість повторної експертизи, котру може бути заявлено у будь-який час протягом усього строку дії патенту. Під час повторної експертизи, третя сторона може надати власні заперечення в Бюро патентів та товарних знаків США (USPTO), і, за умови зауважень експерта USPTO, патентовласник може внести відповідні зміни та звузити обсяг правової охорони. Повторну експертизу також може бути заявлено за ініціативою правовласник (володільця патенту) у випадку, якщо останньому стали відомі релевантні посилання на рівень техніки даного винаходу (об'єкту інтелектуальної праці). Таким чином, повторна експертиза надає патентовласнику можливість уникнути заперечень від третіх осіб та закріпити обсяги правової охорони.

3.2. Підготовка, подання та стадії проходження заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок в Німеччині.

Процедура патентування дозволяє отримати патент на винахід та патент на корисну модель, а також запатентувати промисловий зразок. Розгляд заявок на патенти та КМ здійснюється в Німеччині Німецьким відомством патентів та товарних знаків (інша назва — Патентне відомство Німеччини, англ. — German Patent and Trademark Office).

Патент на корисну модель у Німеччині дозволяє захистити технічні рішення у всіх технічних областях — а саме : щодо конструкцій (пристрої, прибори, елементи пристроїв, компонування інтегральних мікросхем); щодо речовин (композицій, сумішей, складів речовин); щодо препаратів (медицина, хімія, харчові добавки та ін.). Однак, технічні процеси або способи (наприклад,

⁴² Halpern, S. W., Port, K. L., Seymore, S. B. Fundamentals of United States Intellectual Property Law : Copyright, Patent and Trademark. — Kluwer Law International, 2015. — 347 p.

виробництво будь-чого), на відміну від вищевказаної продукції, не можуть бути захищені в Німеччині патентами на корисні моделі.

У Німеччині не патентуються в якості корисних моделей також наукові відкриття; теорії та математичні методи; креслення, схеми; візерунки; методи викладання; правила ігор; бухгалтерські системи; комп'ютерні програми (на відміну від США, де така опція наявна); біотехнологічні рішення; породи тварин та сорти рослин.

Загалом, правовий статус комп'ютерної програми як об'єкту патентного права Німеччини встановлено Розділом 1 (3) Закону про патенти (Patent Act 2022)⁴³, відповідно до якого «програма для комп'ютера не розглядається Патентним відомством Німеччини як винахід» (пропорційно мірі, у якій запитується охорона комп'ютерної програми як об'єкта ППВ). Через дану законодавчу колізію складається ситуація, коли у Німеччині подається значна кількість заявок на патентування цифрових технологій (як до Патентного відомства Німеччини, так і до ЄПВ — Європейського патентного відомства), до яких належать технологічні галузі цифрових комунікацій, комп'ютерні технології та ІТ-методи управління. Поодинокими та недостатньо розповсюдженими у період 2010-2020 р. були подання заявок на інновації цифрового зв'язку (446-744 щорічно у даний період), що передбачали пропозицію принципово нових алгоритмів передачі стільникових даних та Інтернет-даних⁴⁴. Крім того, до 2013 р. до Патентного відомства Німеччини задля приховування факту патентування власне комп'ютерної програми заявниками подавалися заявки на «технічні процедури» або «технічне обладнання», після чого до Закону про патенти (Patent Act) та Європейської патентної конвенції було внесено відповідні технічні зміни задля усунення даної нормативно-інституційної контраверсії⁴⁵.

⁴³Patent Act 2022 (Germany). — WIPO official website (WIPO IP Portal). — Режим доступу : <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/21386>

⁴⁴ Bielig, A. The Propensity to patent Digital Technology : Mrroring Digitalization Processes in Germany with Intellectual Property in a European Perspective. — Journal of the Knowledge Economy, Springer, 2022. — 24 p.

⁴⁵ Бурлаков, С. Охорона комп'ютерної програми : новий погляд на стару проблему. — Верховний Суд, 2019. — 37 с.

Відмітимо, що, відповідно до Закону про патенти (Patent Act 2021), у Німеччині неможливо запатентувати право (патент) на сорти рослин або породи тварин. Однак, згідно Розділу 1 (3) Закону про патенти (Patent Act 2021), патенти може бути видано на винаходи, що стосуються «рослин або тварин, якщо технічна можливість винаходу не обмежується окремим сортом рослини або тварини; та мікробіологічних процесів, технічних процесів або продуктів, отриманих за допомогою подібного процесу, але без використання сорту рослин або породи тварин». У Законі про патенти (Patent Act 2022) визначено наступні терміни : біологічний матеріал (матеріал із генетичною інформацією, здатною до відтворення або самовідтворення в біологічній системі), мікробіологічний процес та біологічний процес (як виробництво рослин чи тварин шляхом схрещування або відбору). В Німеччині також застосовується положення законодавства ЄС — Регламенту ЕС 2100/94 про права на сорти рослин (Council Regulation № 2100/94 of 27.07.1994 on Community plant variety rights) щодо дефінітизації правового статусу останніх як об'єктів права ІВ. Під час проведення попереднього патентного пошуку автору (винахідникові, потенційному патентовласнику), що бажає запатентувати процес, що стосуватиметься культивування сорту рослин або породи тварин у Німеччині, необхідно враховувати вищезначені законодавчі (нормативні) специфічні особливості.

Право пріоритету, право авторства (винахідництва) та право власності на винахід (КМ) у Німеччині засвідчується державним охоронним документом — сертифікатом (свідоцтвом) про реєстрацію винаходу (КМ) Німеччини (тобто «патент»). Для отримання патенту в Німеччині потрібно оформити та направити до Німецького відомства патентів та товарних знаків (Патентне відомство Німеччини) комплект документів німецькою мовою. Серед них — оформлена заявка на отримання патенту із вказанням даних про заявника та винахідника; формула та опис (за необхідності, стосується корисної моделі); реферат та графічні матеріали (креслення, ескізи тощо).

При поданні патентної заявки в Німеччині іноземною мовою (окрім німецької) необхідно протягом наступних 12-ти місяців подати до Патентного

відомства Німеччини її (заявки) переклад німецькою мовою (у випадку, якщо заявка на патентування винаходу (КМ) подається в Німеччині через національну фазу Договору про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty) або норми Паризької конвенції 1883 р.). Якщо заявку спочатку було подано англійською або французькою мовами через процедуру РСТ або положення Паризької конвенції 1883 р., Патентне відомство Німеччини надає 15-місячний пільговий термін від дати пріоритетного подання для доставки повного перекладу німецькою мовою (включно із супровідною документацією). Якщо німецькою мовою було подано лише пріоритетну заявку, у заявника є 12 місяців для подання комплекту документів німецькою мовою⁴⁶.

Після отримання патентної заявки на винахід або КМ фахівці Патентного відомства Німеччини здійснюють патентну експертизу. Охоронний документ на винахід може бути видано за результатами формальної експертизи. Відмітимо законодавче розуміння винахідницького рівня винаходу у Німеччині, адже, відповідно до Розділів 1 (3) Закону про патенти (Patent Act 2022), останнє зводиться до можливості (неможливості) відомого рівня техніки забезпечити мотивацію або стимул для наділення виробу (інтелектуального продукту) додатковими сутнісними ознаками (функціями) до уже наявного рівня техніки. Аналогічно щодо корисної моделі : охоронний документ (патент, сертифікат) реєструється за результатами формальної експертизи заявки, тобто без перевірки патентоспроможності корисної моделі (новизни, винахідницького рівня, промислової придатності). Окрім того, патентовласник після реєстрації патенту на корисну модель може клопотати про отримання патенту Німеччини на винахід щодо аналогічного технічного рішення (патент на винахід та патент на КМ у Німеччині можуть існувати паралельно).

Строк дії патенту на винахід у Німеччині — 20 років, на корисну модель — 10 років.

⁴⁶ Zech, S.M., Kilchert, J., Held, S. Patents in Germany. — Lexology, 2019. — Режим доступу : <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0afb0a9a-3ab6-44ab-b882-809cc4fe0d23>

Досліджуючи аспекти патентування винаходів та корисних моделей в Німеччині, М. Столмар та Дж. Гарріс⁴⁷ окреслили найбільш застосовні (ефективні) методи подання патентної заявки до Патентного відомства Німеччини. Перший з них — подання міжнародної патентної заявки за Договором про патенту кооперацію (РСТ — Patent Cooperation Treaty), після чого існує опція національної фази подання заявки у 153 країні-учасниці РСТ (включно із Німеччиною, для якої встановлено 30-місячний кінцевий строк). Другий — подання регіональної заявки до Європейського патентного відомства (ЄПВ, англ. — European Patent Office, ЕРО) задля захисту прав ІВ на патент щодо винаходу (КМ) на території Європи. Така заявка надає опцію захисту патентної заявки у всіх державах-членах ЄПВ (включно із Німеччиною) та відзначається простотою та рентабельністю порівняно із поданням патентної документації на національному рівні у окремих країнах Європи. Заключною опцією є подання документів у визначених винахідником країнах (автори наводять приклад із формуванням доступності винаходу у США та Німеччині шляхом прямого подання документів відповідно до Паризької конвенції 1883 р., що дозволяє подати заявку спочатку в США, а далі — вимагати дату пріоритету такої заявки у Патентному відомстві Німеччини протягом 12 місяців).

Надалі зупинимося на особливостях отримання пільгового періоду на патенти — винаходи та КМ — за законодавством Німеччини. Відповідно Розділу 3 (5) Закону про патенти (Patent Act 2022), пільгового періоду щодо винаходів не передбачено, окрім винятків, серед яких : опублікування відомостей про об'єкт патентування (винахід) не раніше, ніж за 6 місяців до подання заявки; наявність факту явного зловживання щодо заявника або його правопередника; юридичний факт демонстрації заявником або його правопередником винаходу на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці (експозиції). Поміж тим, пільговий період, відповідно до Закону про патенти (Patent Act), поширюється на корисні моделі. Передбачається опція

⁴⁷ Stolmar, M., Harris, J. Applying for a Patent in Germany. — IPWatchdog, 2020. — Режим доступу : <https://ipwatchdog.com/2020/08/22/applying-patent-germany/id=124475/>

використання винаходу або опису, опублікованого за 6 місяців до дати пріоритету за умови, що воно згенеровано від персональної роботи заявника або роботи його правопередника згідно назви.

Неоднозначним, відповідно до законодавства Німеччини, є процес патентування промислового зразка. Згідно Розділів 1 (3) Закону про патенти (Patent Act 2022), критерієм визначення патентоздатності ПЗ є його новизна. Остання передбачає «пряме та недвозначне розкриття» специфічного призначення виробу із його одночасною невідомістю (неочевидністю) для фахівців Патентного відомства Німеччини. Недвозначність розкриття означає конфіденційність його суттєвих ознак як умову набуття прав патентовласника, а також — конкретизацію формально-естетичних, формально-ергономічних ознак об'єкта (виробу), що підлягає патентуванню у якості промислового зразка у Патентному відомстві Німеччини⁴⁸.

Висновки до Розділу 3. Аналіз особливостей патентування винаходів та промисловий зразок — за законодавством США, а також — винахід, корисну модель та промисловий зразок — за законодавством Німеччини — дозволили дійти наступних умовиводів.

По-перше, у США існує можливість подання патентної заявки до Бюро патентів та товарних знаків (USPTO) виключно щодо винаходів та промислових зразків. Подання заявки на патентування корисної моделі не передбачено Законом про патенти (Patent Act of 1952) та реновованим Законом Ліхі-Сміта 2012 р. (Leahy-Smith America Invests Act, 2012). В свою чергу, Законом про патенти (Patent Act, 2021) Німеччини передбачається опція патентування Патентним відомством Німеччини прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

По-друге, Вашингтоном процедури патентування винаходу та промислового зразка відповідно юрисдикції Бюро патентів та товарних знаків (USPTO) та вищезокреслених нормативно-правових документів — Patent Act of 1952 та Leahy-Smith America Invests Act 2012 — передбачає право винахідника

⁴⁸ Rave, T. The Determinants of Environmental Innovations and Patenting : Germany Reconsidered (Working paper). — IFO, 2011. — 41 p.

(автора патентної заявки) доведення фактів цінності та застосовності винахідницької ідеї в умовах інформатизації та пояснення мети винаходу (демонстрації специфічно-галузевих варіантів його використання) шляхом подання т. зв. «претензії» (claim) із визначенням винахідником обсягу майнових прав, щодо котрих він бажає отримати патентно-правову охорону. Щодо інших особливостей підготовки, подання та проходження заявки на винахід та промисловий зразок за законодавством США відмітимо строки проходження заявки : на винахід (Utility Patent) він складає 1,5 –3 роки, для промислового зразка (Design Patent) — 1-2 роки.

По-третє, процедура патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків за законодавством Німеччини (Закон про патенти — Patent Act 2021) є загалом формалізованою — до її ключових особливостей можна віднести колізійність правового статусу комп'ютерних програм та пов'язаних із комп'ютерним програмуванням винахідницьких рішень (Розділ 1(3) Patent Act – відсутність заборони на патентування цифрових комунікацій, комп'ютерні технології та IT-методи управління, раніше (до 2013 р.) — підміна понять : використання термінів «технічні процедури» та «технічне обладнання» замість дефініції «комп'ютерна програма»; а також — законодавчо-нарративна кореляція між заборonoю патентувати права на сорти рослин та породи тварин (Розділ 1 (3) Закону про патенти — Patent Act 2022) та одночасної опції видачі патенту на винахід, техніко-технологічно пов'язаний із сортом рослин (породою тварин) (Розділ 1 (3) Закону про патенти — Patent Act 2022).

ВИСНОВКИ

Дослідження процесу патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в Україні та деяких розвинених країнах світу — ЄС як економічний союз, США (лише винаходи та промислові зразки) та Німеччини (винаходи, КМ, ПЗ) дозволило дійти наступних умовиводів.

Дефініціювання права промислової власності (ППВ) як підсистемного елементу права інтелектуальної власності (ПІВ) варто розглядати крізь призму вітчизняних та зарубіжних наукових поглядів. Найбільш вузьке розуміння ППВ у науковій доктрині України визначає його як юридично оформлений захист винаходів, КМ та ПЗ (Т. Ярошевська), більш широке — як сукупність суспільних відносин щодо об'єкта винаходу (КМ, ПЗ) та майнових прав, що виникають у автора (винахідника) після публікації та схвалення (видачі) заявки на патент (І. Коваль). Зарубіжна наукова доктрина визначає ППВ як економіко-правовий інститут та виробничий актив, що скеровує науково-технічний та винахідницький розвиток суспільства шляхом оформлення патентів на винаходи, КМ та ПЗ відповідно (Д. Л. Босуорт, Р. Уільямс, Б. Вуд).

Понятійно-категоріальний апарат ППВ можна розглядати крізь призму міжнародного патентного законодавства — Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р.; вітчизняного законодавства — Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу»; патентного законодавства ЄС — Європейської патентної конвенції 2007 р., профільного патентного законодавства США — Закону про патенти 1952 р. (Patent Act of 1952), Закону Ліхі-Сміта 2012 р. (Leahy-Smith America Invests Act 2012); законодавства про патенти Німеччини — Закону про патенти 2022 р. (Patent Act, 2022). При цьому, з усіх вищевказаних нормативно-правових актів прями або опосередковані визначення ППВ як самоврядного юридичного конструкту наявні у Паризькій конвенції про охорону промислової власності 1883 р. (ППВ не лише як промислово-торгова надбудова, але й як розробницько-інтелектуальний, патентний феномен, що охороняє права автора інноваційних розробок — ст. 1 (3) Конвенції) та Законі

України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (інтелектуально-персональний результат розумової діяльності). Науковий апарат ППВ розглядає його як статично-теоретичну дефініцію (згадані позиції ППВ як юридичного захисту винаходів, КМ, ПЗ та ППВ як сукупності суспільних відносин щодо даних результатів інтелектуальної діяльності Т. Ярошевської, Д. Болсуорта та ін.), та, водночас, конкретизує сутнісні ознаки ППВ як феномену права ІВ у практичній площині — так, вітчизняні науковці визначають процедуру патентування винаходів, КМ, ПЗ як об'єктів ППВ в Україні (І. Мікульонок, Н. Москалюк); американські дослідники окреслюють стандарти правової охорони об'єктів ППВ за законодавством США — Patent Act of 1952 та Leahy-Smith America Invests Act 2012 (Д. Бушо конкретизує поняття «first-to-file» (перша публікація) у правовій доктрині ППВ США; Ш. Галперн та П. Лернер уніфікують процедуру «підтримання юридичної законності патенту» як субелементу руху патентної заявки); вітчизняні та зарубіжні (переважно німецькі) науковці визначають особливості ППВ як підсегменту права ІВ у Німеччині (С. Бурлаков окреслив неоднозначності правового статусу комп'ютерної програми як об'єкта ППВ Німеччини та навів перелік законодавчих колізій у Законі про патенти — Patent Act 2022, що дозволяв винахідникам патентувати «технічну процедуру» або «технічне обладнання» як комп'ютерну програму; А. Біліг надав статистичну інформацію щодо специфіки патентування цифрових технологій та цифрового зв'язку у Німеччині; М. Столмар та Дж. Гарріс визначили методи подання патентної заявки до Патентного відомства Німеччини).

Дослідження нормативно-правової бази патентування в Україні та деяких розвинених країнах світу (в нашому випадку — США та Німеччина) дозволило дійти висновку щодо наявності деяких відмінностей вітчизняного та зарубіжного регулювання ППВ. Законодавство України є більш процедурним та декларативним : так, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» визначають специфіку реєстрації прав ІВ на означені об'єкти ППВ (Розділ IV у обох законах), крім того, наявні профільний Наказ МОН № 22, Наказ МОН №

197, Наказ МОН № 110, Наказ МОН № 198, що визначають алгоритми складання (подання) та проходження (розгляду) заявки на ПЗ. У Німеччині ситуація є семантичною — основні процедурні особливості патентування винаходів, КМ та ПЗ (включно із вимогами до внутрішньої / міжнародної заявки, строками правової охорони об'єктів ППВ та пільговими періодами (де-факто правом пріоритету) прописані у профільному Законі про патенти (Patent Act 2022). В свою чергу, в США профільне законодавство — Закон про патенти 1952 р. (Patent Act of 1952) та Закон Ліхі-Сміта 2012 р. (Leahy-Smith America Invests Act 2012) взагалі не визначають процедуру подання, проходження та розгляду заявки на патентування винаходів, КМ та ПЗ — дану інформацію можна знайти на офіційному веб-сайті Бюро патентів та товарних знаків США (USPTO — United States Patent and Trademark Office).

Процес інституційного забезпечення патентного процесу в Україні, США та Німеччині представляє собою роботу уповноважених органів — Укрпатенту (Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності») — в Україні, Бюро патентів та товарних знаків (USPTO — United States Patent and Trademark Office) — в США та Патентного відомства Німеччини (German Patent and Trademark Office). До компетенції вищезазначених органів віднесено видачу патенту та відмову у його видачі (на винахід, КМ, ПЗ — в Україні; на винахід та ПЗ — в США; на винахід, КМ та ПЗ — в Німеччині); проведення формальної експертизи та експертизи по суті (кваліфікаційної експертизи); визначення критеріїв патентоздатності виробів (винаходів), щодо яких подаються заявки (новизна, промислова придатність та винахідницький рівень — для винаходу; новизна та промислова придатність — для корисної моделі; новизна — для промислового зразка). У своїй діяльності Укрпатент керується Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», Законом України «Про охорону прав на промислові зразки», Законом України «Про наукову і науково-технічну експертизу», Наказом МОН № 22 від 22.01.2001 р. «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» (ред. від 25.07.2011 р.), Наказом МОН № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну

модель» (ред. від 25.07.2011 р.), Наказом МОН № 110 від 18.02.2002 р. «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» (ред. від 25.07.2011 р.), Наказом МОН № 198 від 18.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок» (ред. від 25.07.2011 р.). Діяльність Бюро патентів та товарних знаків (USPTO — United States Patent and Trademark Office) координується та спрямовується Законом про патенти 1952 р. (Patent Act of 1952) та Законом Ліхі-Сміта «Про винаходи, здійснені в США» (Leahy – Smith America Invests Act, 2012). Натомість, правовим координатором діяльності Патентного відомства Німеччини (German Patent and Trademark Office) є Закон про патенти 2022 р. (Patent Act 2022).

Процес підготовки, подання та власне стадійність патентування в Україні, США та Німеччині мають спільні та відмінні риси водночас. В Україні (Укрпатент) заявка на патентування винаходу, КМ, ПЗ подається відповідно певної структури — із формулою та описом винаходу; описом, схемою, картою промислового зразка; описом, кресленням рефератом корисної моделі. В свою чергу, в США інноваційним є подання претензії (claim), що концептуалізує новизну, суспільну корисність, неочевидність, зведеність до практики (reduced to practice) патентоздатного об'єкта, доводячи факт цінності та застосовності винахідницької ідеї в умовах інформатизації сьогодення, а також — пояснюючи мету винаходу або демонструючи специфічно-галузеві варіанти (рис) його використання. Окрім цього, у США, на відміну від України та Німеччини, не існує опції подання заявки на реєстрацію (патентування) корисної моделі, проте існує можливість реєстрації патентних прав на комп'ютерну програму. У Німеччині, на відміну від США, процес патентування винаходів, КМ та ПЗ є семантичним із аналогічним в Україні, та передбачає окремі особливості визначення правового статусу комп'ютерних програм та пов'язаних цифрових розробок як об'єктів ППВ Німеччини та предметів розгляду заявок щодо них Патентним відомством Німеччини (German Patent and Trademark Office). Узагальнивши стадії патентування для України, США та Німеччини водночас, можемо вивести такі хронологічні піднапрямками отримання патенту на винахід, КМ та ПЗ (для України та Німеччини) та патенту на винахід та ПЗ (для

США) : проведення патентного пошуку (пошук аналогічних зареєстрованих заявок задля превенції імовірної відмови у видачі патенту); власне подання заявки (оформлення та подача необхідного пакету документів для початку реєстраційної процедури); проведення формальної експертизи (перевірка фактів дотримання процедурних правил подання заявки на патент та оформлення документації по патентній заявці); здійснення експертизи по суті (кваліфікаційної експертизи — перевірка опису заявки, формули винаходу; креслення, реферату КМ; опису ПЗ тощо); власне видача (отримання) патенту (із подальшими правовими наслідками у вигляді отримання правової охорони на певний строк — щодо винаходів, КМ та ПЗ відповідно).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

I. Нормативно-правові акти

1. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» № 51/95-ВР від 10.02.1995 р. (у редакції від 16.10.2020 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-XII від 15.12.1993 р. (у редакції від 14.10.2020 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text>
3. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-XII від 15.12.1993 р. (ред. від 14.10.2020 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text>
4. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» № 51/95-ВР від 10.02.1995 р. (редакція від 16.10.2020 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text>
5. Закон України «Про державну таємницю» № 3855-XII від 21.01.1994 р. (редакція від 15.03.2022 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>
6. Наказ МОН № 22 від 22.01.2001 р. «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» (ред. від 25.07.2011 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01#Text>
7. Наказ МОН № 110 від 18.02.2002 р. «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» (ред. від 25.07.2011 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02#Text>

8. Наказ МОН № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» (ред. від 25.07.2011 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02#Text>
9. Наказ МОН № 198 від 18.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок» (ред. від 25.07.2011 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0313-02#Text>
10. Паризька конвенція про охорону промислової власності № 995_123 від 1883 р. (ред. від 25.12.1991 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text
11. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. (ред. від 01.08.2022 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
12. Consolidated version of Treaty on the Functioning of the European Union, 2012. — EurLex. — Режим доступу : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>
13. Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. — EurLex. — Режим доступу : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>
14. European Patent Convention, 2007. — European Patent Office. — Режим доступу : <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/index.html>
15. European Patent Guide, 2022. — European Patent Office. — Режим доступу : https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_c1.html
16. Patent Act of 1952. — The IT Law Wiki. — Режим доступу : https://itlaw.fandom.com/wiki/Patent_Act_of_1952
17. Patent Act 2022 (Germany). — WIPO official website (WIPO IP Portal). — Режим доступу : <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/21386>

18. Leahy – Smith America Invests Act, 2012. — USPTO official website. —
Режим доступу :
https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20110916-pub-1112-29.pdf

II. Література

Монографії

19. Жарких, В., Чистякова, І., Яворський, С., Пальшкова, Т. Інтелектуальна власність та патентознавство : Наука і техніка : Одеса, 2008. — 60 с.
20. Коваль, І. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності : монографія : Донецьк, 2013. — 640 с.
21. Мікульонок, І. Складання та подання заявки на винахід і заявки на корисну модель. — НТУУ КПІ ім. І. Сікорського, Київ, 2021. — 117 с.
22. Москалюк, Н. Право інтелектуальної власності : практикум. — ТНЕУ, Тернопіль, 2017. — 200 с.
23. Bosworth, D. L. Intellectual Property Rights : Pergamon Press, 1986. — 285 p.
24. Bouchoux, D. E. Intellectual Property : The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets. — Cengage Learning, 2012. — 544 p.
25. Cahoy, D.R., Oswald, L. J. The Changing Face of U.S. Patent Law and its Impact on Business Strategy : Edward Elgar, 2013. — 231 p.
26. Halpern, S. W., Port, K. L., Seymore, S. B. Fundamentals of United States Intellectual Property Law : Copyright, Patent and Trademark. — Kluwer Law International, 2015. — 347 p.
27. Poltorak, A.I., Lerner, P. J. Essentials of Intellectual Property : Law, Economics, and Strategy. — John Wiley & Sons, 2011. — 292 p.
28. Williams, R. H., Wood, B. Industrial Property Markets in Western Europe : E & FN Spon (Chapman & Hall), London, 2006. — 275 p.

Статті

29. Бурлаков, С. Охорона комп'ютерної програми : новий погляд на стару проблему. — Верховний Суд, 2019. — 37 с.
30. Оверковський, К. Щодо визначення поняття «права промислової власності» : Правничий часопис Донецького ун-ту, 2019.— № 1 (37). — с. 63 – 71.
31. Ярошевська, Т. Поняття права промислової власності та його джерела : Науковий вісник УжНУ, 2013. — Право, № 23 (1). — с. 288 – 291.
32. Bielig, A. The Propensity to patent Digital Technology : Mrroring Digitalization Processes in Germany with Intellectual Property in a European Perspective. — Journal of the Knowledge Economy, Springer, 2022. — 24 p.
33. Bumbak, D. R. Industrial Property Rights and the Free Movement of Goods in the European Communities : CWR Journal of International Law, CWR University, 1984. — Vol. 16 (3). — p. 381 – 436.
34. Rave, T. The Determinants of Environmental Innovations and Patenting : Germany Reconsidered (Working paper). — IFO, 2011. — 41 p.

III. Інтернет-джерела

35. а Міністерство економіки України. Проект Наказу «Про затвердження Правил складання і подання заявки на промисловий зразок та проведення експертизи заявки на промисловий зразок і міжнародної реєстрації промислового зразка» 2021 р. — Офіційний веб-сайт Міністерства економіки України. — Режим доступу : <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5915612e-9492-4b0e-bbb5-d0e79ecd40de&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomikiUkrainiproZatverdzhenniaPravilSkladanniaIPodanniaZaiavkiNaPromisloviiZrazokTaProvedenniaEkspertiziZaiavkiNaPromisloviiZrazokIMizhnarodnoiRestratsiiPromislovoZrazka->
36. Укрпатент. Винахід (корисна модель) : Офіційний веб-сайт ДП «Український інститут інтелектуальної власності» // Режим доступу : <https://ukrpatent.org/uk/articles/inventions>

37. Укрпатент. Промисловий зразок : Офіційний веб-сайт ДП «Український інститут інтелектуальної власності» // Режим доступу : <https://ukrpatent.org/uk/articles/industrial>
38. Укрпатент. Деякі рекомендації щодо підготовки заявок на видачу патенту на винахід на підставі аналізу помилок, виявлених кваліфікаційною експертизою. — Офіційний веб-сайт ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). — Режим доступу : <https://ukrpatent.org/uk/articles/apply-rec-expert>
39. Law Insider. Industrial Property Right Definition. — Режим доступу : <https://www.lawinsider.com/dictionary/industrial-property-right>
40. Stolmar, M., Harris, J. Applying for a Patent in Germany. — IPWatchdog, 2020. — Режим доступу : <https://ipwatchdog.com/2020/08/22/applying-patent-germany/id=124475/>
41. Westra, M. The utility model – a rapid alternative to a patent : VO Patents & Trademarks, 2020. – Режим доступу : <https://www.vo.eu/news/the-utility-model-a-rapid-alternative-to-a-patent/>
42. Zech, S.M., Kilchert, J., Held, S. Patents in Germany. — Lexology, 2019. — Режим доступу : <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0afb0a9a-3ab6-44ab-b882-809cc4fe0d23>