

УДК 347.77(477)
DOI <https://doi.org/10.32837/yuv.v0i3.959>

Р. Еннан,

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри права інтелектуальної власності
Національного університету «Одеська юридична академія»

ВИНАХОДИ ЯК РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Загально визнано, що найбільш поширеним і значущим результатом науково-технічної творчості є винаходи, які мають високу соціальну і економічну значущість, що зумовило необхідність правового регулювання відносин, пов'язаних зі створенням, оформленням і використанням винаходів. Термін «винахід» у людській свідомості відображає реальність, яка існує незалежно від права, оскільки винахід є не правовою, а природно-технічною категорією, і створення винаходів, а також їх використання не завжди було пов'язане із правовим регулюванням. Терміном «винахід» у технічній, філософській, художній літературі позначають щось нове, оригінальне (нову технологію, конструкцію). У патентному праві цей термін має вузький і певний зміст, тому в спеціальній літературі говорять про винахід у технічному сенсі і про винахід як об'єкт правової охорони. Звідси випливає, що особа, яка вважає себе винахідником, офіційно може бути визнана такою тільки в разі отримання патенту на винахід. Цей охоронний документ видається, якщо об'єкт, який просять визнати винаходом, відповідає критеріям для отримання патенту, встановленим законодавством. Набуття (оформлення) патентних прав на винахід вимагає проходження доволі складних формальностей [1, с. 63].

Питання правової охорони об'єктів патентного права, зокрема охорони винаходів у зарубіжних країнах і міжнародному приватному праві, досліджені в наукових роботах вітчизняних і зарубіжних вчених-юристів у сфері права інтелектуальної власності: Г. Андрощука, Е. Багатих, М. Богуславського, О. Городова, В. Єременко, А. Жданова, Л. Кравець, Ю. Свядосц та ін.

Законодавство про охорону винаходів регламентує відносини, пов'язані зі створенням винаходів (наприклад, спеціальний правовий режим встановлюється для так званих службових винаходів), оформленням прав на винаходи (отримання патенту), а також використанням винаходів. Закони зарубіжних країн містять характеристику патентоспроможного винаходу: зазвичай характеристика включає перелік об'єктів, що визнаються винаходами і на які видається патент, а також критерії патентоспроможності винаходу. Право кожної із зарубіжних країн виходить із універсальної концепції «стандарту винаходу», визнаючи винаходом таке рішення, яке відповідає вимозі новизни, відповідає винахідницькому рівню і є промислово придатним. Однак у випадку збігу термінології зміст кожного критерію в різних країнах не є однаковим [2, с. 7].

Слід зазначити, що Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної



власності (ТРИПС) визначає низку положень, що стосуються правової охорони винаходів. Так, у ст. 27 і ст. 29 перераховані об'єкти винаходу; в якості критеріїв патентоспроможності винаходу визначені новизна, винахідницький рівень, промислова придатність. При цьому встановлено, що країни можуть розглядати критерій «винахідницький рівень» як аналог «неочевидності», а «промислово придатність» і «корисність» – як еквівалентні поняття [3, с. 72].

Об'єктами винаходу у всіх зарубіжних країнах є пристрої, способи і речовини. У Німеччині пристрої поділяються на такі види: апарати, механізми, вироби, схеми; в США – на машини і вироби. У Німеччині та Японії способи підрозділяють на способи виробництва (наприклад, способи обробки металів) і способи дії (наприклад, способи вимірювання, випробування). Розрізняють речовини, отримані нехімічним шляхом (розчини, емульсії), і речовини, отримані хімічним шляхом. У деяких країнах охороняється так званий винахід на застосування, тобто використання відомого способу, машини, виробу, комбінації речовини або матеріалу за новим призначенням. У низці країн до об'єктів винаходів належать також такі об'єкти живої природи, як штами мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин. Різновидом пристроїв є, зокрема, електронні схеми: в Німеччині їх виділяють в особливу категорію винаходів [4, с. 162].

Новизна винаходу визначається спеціальною експертизою, яка враховує всі загальнодоступні на дату пріоритету джерела. Коло таких джерел є досить великим: до них відносяться попередні патентні заявки і видані патенти, різного роду друковані видання (книги, журнали), усні повідомлення, відкрите застосування об'єкта (продаж виробів, виставкові та ярмаркові експонати). У переважній більшості зарубіжних країн до винаходу ставиться вимога абсолютної світової новизни, коли враховуються всі джерела, наявні як

у даній країні, так і за кордоном. У деяких країнах (наприклад, США, Японія, КНР) до винаходу ставиться вимога локальної (відносної) новизни, коли до уваги не приймаються деякі джерела, відомі за межами даної країни.

Однак лише однієї формальної новизни недостатньо для визнання рішення винаходом: рішення повинно відповідати певному якісному рівню, який позначається через терміни «неочевидність» (США, Швейцарія), «винахідницький крок» (Англія), «винахідницький рівень» (Японія, КНР). Названий критерій патентоспроможності відноситься до оціночних, не піддається формалізації, законодавство ряду зарубіжних країн містить характеристику критерію, і ці характеристики не завжди збігаються. Сутність критерію новизни може бути сформульована таким чином: одиниця науково-технічного знання (саме таким є винахід) вважається новою, якщо вона до моменту її створення відсутня серед раніше встановлених науково-технічних знань (у тому числі попередніх винаходів). При цьому винахід не розглядається як те, що не відповідає винахідницькому рівню, через його уявну простоту [5, с. 40].

Загальноновизнано, що більшість суперечок про недійсність патенту виникає саме на підставі очевидності технічного рішення: в судовому розгляді патентоволодільці доводять наявність так званих непрямих доказових ознак, підтверджують наявність винахідницького рівня. Ці ознаки враховуються в США, ФРН, Великобританії, Франції та інших зарубіжних країнах. Головними серед цих ознак є, зокрема: комерційний успіх винаходу; задоволення наявної потреби у винаході; безуспішні спроби вирішити ту ж задачу відомими технічними засобами. Практика патентних відомств і судова практика в зарубіжних країнах розробили низку правил для вирішення питання про неочевидність (очевидність) винаходу. Зокрема, в США розроблений Звід негативних і позитивних правил для подання



заявок: позитивні правила використовуються для підтвердження неочевидності, негативні – для підтвердження очевидності. Правила Зводу і практика його застосування набули поширення в Мексиці і Перу [6, с. 43].

У більшості зарубіжних країн до винаходу ставиться вимога промислової придатності, і лише в деяких – корисності (США). Під промисловою придатністю розуміється можливість неодноразового відтворення об'єкта винаходу. При цьому промислова придатність розуміється широко, позначаючи всі сфери діяльності людини – як власне промислове виробництво, так і освіту, медицину, сільське господарство. Так, згідно з § 4 Закону про патенти Великобританії винахід вважається промислово придатним, якщо він може бути здійснений або його може бути використано в будь-якій галузі промисловості, включаючи сільське господарство; аналогічне формулювання міститься в Кодексі інтелектуальної власності Франції [7, с. 41].

У низці зарубіжних країн промислова придатність визначає коло патентоспроможних об'єктів (Швейцарія, Франція). У законодавстві США під корисністю розуміється працездатність об'єкта, можливість виконання ним функцій, що приводяться в описі. Закон не говорить про необхідність визначення ступеня корисності того чи іншого винаходу: потрібно лише, щоб винахід можна було б застосувати на практиці і щоб його застосування не суперечило моралі і політиці. У КНР критерій практичної придатності, по суті, зближується з вимогою корисності: якщо науково-технічне досягнення не може бути втілено в продуктивну силу, воно втрачає свою споживчу цінність, і необхідність в його охороні відпадає [8, с. 57].

У законодавстві зарубіжних країн поняття винаходу розкривається також через перелік непатентоспроможних об'єктів. При цьому підстави непатентоспроможності різні. Перш за все, непатентоспроможним є рішення, які

не підпадають ні під один із видів об'єктів, передбачених законодавством. До числа непатентоспроможних об'єктів у низці зарубіжних країн відносяться способи лікування і діагностики хворої людини, що не відповідають критерію промислової придатності (Франція, Японія); способи хірургічного та терапевтичного лікування та діагностики хворої людини або тварин (Швейцарія); заборонена видача патентів на речовини, отримані шляхом перетворення атомного ядра (Японія), якщо таке речовина призначена для військових цілей (США). Непатентоспроможними є винаходи, які не можуть бути матеріалізовані (наприклад, методи ведення підприємницької діяльності, математичні формули). Непатентоспроможними є об'єкти, що суперечать моралі, добрим звичаям, об'єкти, застосування яких суперечить законодавству (наприклад, спосіб фальсифікації харчових продуктів) [9, с. 37].

Охоронним документом, що засвідчує виключне право на винахід, є патент, який видається від імені держави патентним відомством країни. Для отримання патенту необхідний акт кваліфікації рішення в якості винаходу – кваліфікацію здійснює також патентне відомство. Процес оформлення патентних прав передбачає виконання низки формальностей, серед яких на першому місці стоїть подача заявки на видачу патенту. Заявка на винахід – це сукупність документів, до складу, змісту і форми яких пред'являються строгі вимоги, що встановлюються національними патентними відомствами зарубіжних країн. Зазвичай заявка включає такі документи: заяву з проханням про видачу патенту; опис винаходу; патентну формулу (в низці країн – Німеччина, Франція, США, Японія – включається в опис); креслення; реферат (анотація). Заявка повинна бути складена державною мовою країни. У різних країнах склад заявки неоднаковий: наприклад, у США до складу заявки входить заява про добросовісність набуття прав на

винахід, коли заявник вказує, що, на його думку, він є першим винахідником. Заявка за загальним правилом подається в патентне відомство країни. У Франції заявка може бути подана також у канцелярію комерційного суду адміністративної території Франції. З 2002 р. у США та інших країнах можлива подача заявки за допомогою мережі Інтернет [10, с. 46].

Залежно від суб'єкта, що має право подати заявку, розрізняють дві системи витребування патенту: винахідницьку і заявницьку. За винахідницької системи, прийнятої в більшості зарубіжних країн, право на подачу заявки визнається тільки за дійсним винахідником або також за його правонаступником. У випадку заявницької системи право на подання заявки визнається за будь-якою особою, коли кожен заявник передбачається правомірним володільцем винаходу, поки не буде доведено протилежне: до складу заявки не належать докази правонаступництва, але в низці зарубіжних країн заявник зобов'язаний зазначити дійсного винахідника. У всіх країнах іноземні заявники користуються національним режимом, але заявки можуть подавати тільки через патентних повірених, внесених до спеціального реєстру патентного відомства (обов'язкове патентне представництво) [11, с. 68].

Кожна заявка повинна відповідати вимозі єдності винаходу. Це означає, що в одній заявці повинен бути описаний тільки один об'єкт винаходу. Назване вимога по-різному трактується національними законами зарубіжних країн, але воно вважається виконаним, якщо в заявці заявляється патент або на один об'єкт, або на кілька різних об'єктів, пов'язаних загальним винахідницьким задумом, тобто на так званий комплексний винахід (наприклад, спосіб і пристрій для здійснення цього способу).

Залежно від змісту процесу розгляду заявки розрізняють три системи видачі патентів: явочну, перевірочну (дослідницьку), відстрочену. Явочна система

характеризується тим, що в процесі експертизи перевіряється в основному відповідність заявки формальним вимогам, а патент видається без перевірки відповідності заявленого рішення критеріям для отримання патенту: заявка відхиляється, якщо вона містить об'єкт, вилучений зі сфери патентної охорони (що суперечить моралі, «добрим звичаям» та ін.). Перевага явочної системи полягає в можливості швидкого отримання патенту; недоліком системи є можливість видачі патентів і на непатентоспроможні об'єкти. Спори про правомірність видачі патенту розглядаються в судовому порядку. Така система діє в деяких країнах Європи (Бельгія, Італія, Іспанія), Азії (Туреччина, Ірак, Сирія), Африки (Єгипет, Нігерія), Латинської Америки (Болівія, Уругвай, Панама) [12, с. 23].

Перевірочна система характеризується тим, що за заявкою проводиться патентна експертиза, яка підтверджує відповідність заявленого рішення критеріям для отримання патенту (або, навпаки, не підтверджує цього). Перевагою системи є «стійкість» виданого патенту, недоліком – складність і тривалість патентної процедури (нове законодавство США встановило, що строк розгляду заявки не може перевищувати 3 роки). Ця система діє у Швеції, Австрії, Норвегії, США, Канаді та інших зарубіжних країнах. У рамках такої системи в процесі оформлення патентних прав здійснюється публікація заявок. Так, у США після закінчення 18 місяців після дати подання заявки (а за клопотанням заявника – і раніше цього строку) вона підлягає публікації, крім секретних і деяких інших заявок. При цьому публікація здійснюється в електронній формі.

Публікація заявок зумовила введення в американське патентне законодавство інституту тимчасової правової охорони винаходів, давно відомої континентальному праву. Тимчасова правова охорона практично означає, що в період з дати публікації заявки і до моменту видачі патенту заявлений

винахід охороняється в обсязі опублікованої формули: третя особа, що використовує такий винахід в зазначений період, виплачує патентоволодільцеві, який отримав патент, грошову компенсацію, розмір якої визначається угодою сторін. У випадку відмови у видачі патенту тимчасова правова охорона вважається такою, що не настала [13, с. 93].

Система відстроченої експертизи передбачає проведення експертизи заявки на патентоспроможність, але експертиза проводиться тільки після подання заявником або третьою особою відповідного клопотання. У цій системі кожна прийнята заявка публікується через 18 місяців, після чого протягом певного строку заявник має право подати клопотання про проведення експертизи та видачі патенту: якщо клопотання не надходило – експертиза не проводиться і патент не видається. Строк подання клопотання в різних країнах неоднаковий (7 років із дати подачі заявки – в Німеччині, 3 роки з тієї ж дати – в Японії; 6 місяців із дати публікації заявки – у Великобританії). Дана система застосовується в Нідерландах, Німеччині, Великобританії, Канаді, Республіці Корея і деяких інших країнах. Перевагою цієї системи є те, що всі подані заявки стають загальнодоступними, тобто входять у рівень техніки. Крім цього, відпадає необхідність піддавати експертизі всі заявки, що економить працю експертів патентних відомств. Із моменту публікації заявки заявленому винаходу надається тимчасова правова охорона.

За будь-якої системи видачі патенту значення має встановлення дати пріоритету винаходу: на цю дату перевіряється новизна винаходу (можуть бути протиставлені тільки джерела, що стали доступними невизначеному колу осіб до дати пріоритету); із цієї дати обчислюються строк дії патенту, строк подання клопотання про проведення експертизи. За загальним правилом пріоритет винаходу встановлюється за датою надходження заявки до патент-

ного відомства. Разом із тим існують особливі правила встановлення дати пріоритету: йдеться про конвенційний і виставковий пріоритети, положення про які містить Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. У низці зарубіжних країн (Німеччина, Франція) заявник або будь-яка третя особа може після публікації заявки подати клопотання про проведення патентним відомством пошуку за заявкою. Звіт про пошук включає відкриті публікації, які беруться до уваги під час визначення патентоспроможності заявленого об'єкта: звіт не містить думки експертизи про патентоспроможність рішення, але дозволяє заявнику прийняти рішення або про патентування винаходу, або про відмову від патентування.

Заключною стадією діловодства за заявкою є видача патенту, що представляє собою грамоту, яка містить найменування винаходу, прізвище винахідника, прізвище або найменування патентоволодільця, дату видачі патенту, строк його дії і інші реквізити. Кожен винахід заноситься у спеціальний реєстр: такі реєстри ведуть патентні відомства зарубіжних країн. За оформлення патентних прав стягуються мита, вносяться за кожну конкретну дію – подання заявки, внесення виправлень у заявку, перетворення заявки і т.ін.

Патент на винахід надає його володільцеві виключне право, що утворює сукупність правоспроможностей патентоволодільця щодо монопольного використання винаходу у виробничій і торгівельній діяльності, здійснення комерціалізації винаходу іншими способами, наприклад передачею в заставу, внесеними в якості статутного капіталу. У низці зарубіжних країн ці правомочності сформульовані безпосередньо в законі. Наприклад, відповідно до § 154 (а) Патентного закону США сутність прав, що впливають із патенту, полягає в забороні третім особам здійснювати дії щодо використання винаходу – виготовлення,



використання і продаж, а також усі названі дії щодо продукту, отриманого запатентованим способом (непряма охорона). Дія виключного права, що впливає з патенту, має строковий характер. Зазвичай патенти видаються на строк від 5 до 20 років. Початок строку дії виключних прав обчислюється в різних країнах по-різному: за загальним правилом він діє з дати подання заявки (з дати пріоритету винаходу) (США, Німеччина, Японія, Франція); з дати видачі патенту цей строк обчислюється в Бельгії, Португалії, Ісландії, Аргентині, Уругваї, Болівії; у Йорданії цей строк обчислюється з дати публікації заявки. Продовження строку дії патенту передбачено лише в деяких країнах: Ісландія (на 5 років), Ірландія, Австралія, Нова Зеландія, Пакистан (на 5-10 років). Продовження строку допускається за різними підставами. Так, у США продовження дозволено, якщо затримка видачі патенту стала через проведення розгляду щодо пріоритетних зіткнень, апеляційного розгляду, а також коли заявка була визнана секретною: в цих випадках продовження можливо на строк затримки видачі патенту, але не більше ніж на 5 років [14; 12].

Деякі різновиди патентів відрізняються спрощеністю процедури їх отримання і коротким строком їх дії. До них відносяться французьке свідоцтво про корисність (діє 6 років від дати подання заявки) і введений в Австралії інноваційний патент (діє 8 років з дати подання заявки). До патентоспроможності об'єктів, на які розповсюджуються такі патенти, пред'являються більш ліберальні вимоги, ніж до винаходів. У США видаються попередні патенти, які використовуються виключно для захисту пріоритету винаходу. Для отримання цього патенту не потрібно оформлення заявки строго за правилами і щодо таких заявок не проводиться патентна експертиза.

Права, що впливають із патенту, хоча і відносяться до числа виключних, обмежені в силу норм міжнародних

конвенцій, перш за все Паризької конвенції про охорону промислової власності, і національного законодавства зарубіжних країн. Випадки обмеження прав патентоволоділця зводяться до такого: право попереднього користування, визнається за третіми особами; право післякористування, що визнається за третіми особами; застосування засобів, що містять винаходи, захищені патентами, в конструкції або під час експлуатації транспортних засобів інших країн, тимчасово або випадково перебувають на території дії патенту; використання предмета винаходу для проведення наукового дослідження або експерименту або в особистих цілях без отримання доходу; використання винаходу в інтересах держави.

Обов'язки патентоволоділця полягають у виконанні певних дій – це сплата патентних мит і використання запатентованого винаходу. Невиконання обов'язків тягне для патентоволоділця негативні наслідки, включаючи анулювання патенту. Використання запатентованого винаходу передбачає виготовлення, продаж і використання предмета винаходу в країні дії патенту. Ці дії здійснює як сам володілець патенту, так і треті особи, які отримали відповідне право від нього на підставі ліцензійної угоди. У низці зарубіжних країн на патентоволоділця покладається обов'язок здійснювати маркування виробів: на výroбах, документації, на упаковці повинна проставлятися відмітка, яка свідчить про охорону патентом. Мета патентного маркування – оповіщення третіх осіб про монополію на винахід. Дія національних патентних законів у зарубіжних країнах доповнюється застосуванням норм міжнародних угод у сфері патентного права, а також регіональних європейських актів.

У статті проводиться науково-теоретичний аналіз правового режиму винаходів, особливостей набуття (оформлення) патентних прав на винаходи, а також об'єму

та змісту виключних патентних прав, що впливають із патенту на винаходи в зарубіжних країнах.

Загальновизнано, що найбільш поширеним і значущим результатом науково-технічної творчості є винаходи, які мають високу соціальну і економічну значущість, що зумовило необхідність правового регулювання відносин, пов'язаних зі створенням, оформленням і використанням винаходів. Термін «винахід» у людській свідомості відображає реальність, яка існує незалежно від права, оскільки винахід є не правовою, а природно-технічною категорією, і створення винаходів, а також їх використання не завжди було пов'язане із правовим регулюванням. Терміном «винахід» у технічній, філософській, художній літературі позначають щось нове, оригінальне (нову технологію, конструкцію). У патентному праві цей термін має вужчий і певний зміст, тому в спеціальній літературі говорять про винахід у технічному сенсі і про винахід як об'єкт правової охорони. Звідси випливає, що особа, яка вважає себе винахідником, офіційно може бути визнана такою тільки в разі отримання патенту на винахід. Цей охоронний документ видається, якщо об'єкт, який просять визнати винаходом, відповідає критеріям для отримання патенту, встановленим законодавством. Набуття (оформлення) патентних прав на винахід вимагає проходження доволі складних формальностей

Метою цієї статті є аналіз механізму правової охорони винаходів у зарубіжних країнах з урахуванням уніфікації міжнародного і європейського законодавства у сфері патентного права, а також розкриття особливостей процедури придбання (реєстрації) патентних прав на винаходи в зарубіжних країнах.

Ключові слова: винахід, виключні права, патентне право, патентоволоділець.

Ennan R. Invention as a result of scientific and technical creativity: international practice of legal defence

The article presents the scientific and theoretical analysis of the legal regime of the invention, especially the acquisition of patent rights for inventions, as well as the scope and content of exclusive patent rights for inventions in foreign countries.

It is generally recognized that the most common and significant result of scientific and technical creativity are inventions with high social and economic significance, which necessitated the legal regulation of relations related to the creation, design and use of inventions. The term "invention" in the human mind reflects a reality that exists independently of law, since the invention is not a legal but a natural-technical category and the creation of inventions, as well as their use, has not always been associated with legal regulation. The term "invention" in technical, philosophical, and fiction refers to something new, original (new technology, construction). In patent law, this term has a narrower and strictly defined content: here we are talking about a legally significant, patentable invention, therefore, in the specialized literature they speak about an invention in a technical sense and about an invention as an object of legal protection. It follows that a person who considers himself an inventor can officially be recognized as such only if a patent for the invention is obtained. This title of protection shall be issued if the object requested to be recognized as an invention meets the patentability criteria established by law. The acquisition (registration) of patent rights to an invention requires the passage of a number of formalities, and quite complex.

The purpose of this article is to analyze the mechanism of legal protection of inventions in foreign countries, taking into account the unification of



international and European legislation in the field of patent law, as well as to reveal the features of the procedure for acquiring (registering) patent rights to inventions in foreign countries.

Key words: invention, the exclusive rights, patent law, patent holder.

Література

1. Андрощук Г. Патентное право: правовая охрана изобретений : уч. пос. Киев : МАУП, 2001. 232 с.
 2. Андрощук Г. Винахідницька активність в країнах ЄС: стан та тенденції. Інтелектуальна власність. 2001. № 3. С. 6–9.
 3. Богатіх Е.А. Патентное право капиталистических и развивающихся государств. Москва, 1978. 200 с.
 4. Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. Москва, 1962. 344 с.
 5. Еременко В.И. Развитие международного патентного права. Законодательство и экономика. 2002. № 2. С. 40–41.

6. Еременко В.И. Реформа европейской патентной системы. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2001. № 8. С. 43–45.
 7. Еременко В.И. Развитие международного патентного права. Законодательство и экономика. 2002. № 2. С. 40–41.
 8. Жданов А.А. Тенденции к унификации патентного права в зарубежных странах. Москва, 1974. 200 с.
 9. Залесов А. Охрана изобретений по соглашению ТРИПС. Интеллектуальная собственность. 1996. № 11-12. С. 36–39.
 10. Кравец Л. Развитие патентного законодательства в ЕС. Интеллектуальная собственность. 2000. № 11. С. 45–48.
 11. Кравец Л. Тенденции развития патентной системы. Интеллектуальная собственность. 2002. № 10. С. 67–74.
 12. Патентное законодательство зарубежных стран: в 2-х томах. Москва : Прогресс, 1987.
 13. Свядосц Ю.И. Буржуазное патентное право : уч. пос. Москва, 1967. 127 с.
 14. Уемура П.И. Развитие международного патентного права. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2001. № 1. С. 10–19.

