

## ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ) INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO INVENTION (UTILITY MODEL)

**Тарасенко Л.Л.,**

*кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри інтелектуальної власності,  
інформаційного та корпоративного права  
юридичного факультету  
Львівського національного університету імені Івана Франка*

Стаття присвячена висвітленню змісту прав власника патенту на винахід (корисну модель). Проаналізовано теоретичні позиції, законодавство, судову практику з тематики дослідження. Зроблено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання цих відносин.

**Ключові слова:** права, винахід, корисна модель, патент, використання, суд.

Статья посвящена освещению содержания прав владельца патента на изобретение (полезную модель). Проанализированы теоретические позиции, законодательство, судебная практика по тематике исследования. Сделаны предложения по совершенствованию правового регулирования этих отношений.

**Ключевые слова:** права, изобретение, полезная модель, патент, использование, суд.

The article is devoted to the content of rights of the patent owners for the invention (utility model). Theoretical positions, legislation, court practice on the subject of research were analyzed. Proposals to improve the regulation of these relations were done.

**Key words:** right, invention, utility model, patent, use, court.

**Постановка проблеми.** Актуальність цієї теми дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення чинного законодавства про охорону прав на винаходи та корисні моделі. Кількість судових спорів щодо порушення прав власників патентів на винаходи, корисні моделі поступово зростає. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не врегулює належним чином відносини, пов'язані із здійсненням прав винахідників та інших осіб, яким належать права інтелектуальної власності на винахід або корисну модель. У цивільному судочинстві відсутні роз'яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ з питань патентного права. Натомість Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року № 12 [1] містить тлумачення та аналіз лише окремих аспектів здійснення права на використання винаходу (корисної моделі). Тому і судова практика в рамках як цивільного, так і господарського судочинства щодо захисту прав винахідників (інших суб'єктів патентних прав) не є уніфікованою, судові справи часто направляються касаційною інстанцією на новий розгляд у зв'язку з неналежним з'ясуванням всіх обставин справи та неправильним застосуванням норми матеріального права. Отже, тематика здійснення прав власника патенту на винахід (корисну модель) є актуальною для наукового дослідження.

**Стан опрацювання.** У науковій літературі відсутні монографічні праці щодо змісту прав власника патенту на винахід (корисну модель). Слід звер-

нути увагу на дисертаційні роботи О.М. Мельник («Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні», 2004 рік [1]), Є.Ш. Гареева («Правова охорона винаходів», 2007 рік [2]), однак вказані дослідження комплексно не охоплювали питання змісту прав власника патенту. Навчальні підручники та посібники, а також статті в періодичних фахових виданнях також належним чином не висвітлюють вказану проблематику.

**Метою статті** є подальше теоретичне дослідження змісту прав власника патенту на винахід (корисну модель), здійснення аналізу правових норм та судової практики з тематики дослідження, а також висунення пропозицій для вдосконалення правового регулювання цих відносин.

**Виклад основного матеріалу.** Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) виникають лише після отримання винахідником (або іншою особою, якій передано право на подання заявки) патенту. Як вказано у ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ці права «впливають з патенту». Саме отримання патенту винахідником (або іншою особою, наприклад, роботодавцем) слугує юридичним фактом, що є підставою виникнення прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель). Права інтелектуальної власності діють від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Винахіднику належать особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. До особистих немайнових прав Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» відносить право авторства та право на присвоєння імені створеному ним винаходу (корисній моделі).

Право авторства є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково. Зміст цього права полягає в тому, що винахідник визнається творцем винаходу (корисної моделі) як об'єкта інтелектуального права, оскільки саме його творчою працею створено винахід (корисну модель). Право авторства закріплює факт створення того чи іншого творчого результату (винаходу, корисної моделі) певною конкретною особою (винахідником). Як слушно зазначає О.А. Підпригора, це має значення для суспільної оцінки як самого результату, так і особи винахідника [4, с. 82]. Державна служба інтелектуальної власності, розглядаючи заявку на винахід (корисну модель), презюмує, що заявник і є винахідником (саме його творчою інтелектуальною працею було створено винахід, корисну модель). У подальшому винахідник отримує патент на своє ім'я, і цей юридичний факт слугує визнанням державою авторства на винахід (корисну модель).

В патентному праві діє презумпція авторства на винахід, відповідно до якої винахідником вважається особа, що вказана у патенті на винахід (корисну модель). Доведення протилежного можливе лише в судовому порядку. На відміну від презумпції авторства в авторському праві, авторство на винахід засвідчується тільки державою, що знаходить своє відображення в патенті.

Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі). Закон не дає конкретизації здійснення цього права автором винаходу (корисної моделі). Зрештою, така конкретизація була б зайвою. Автор вільний у виборі дій, спрямованих на здійснення належного йому права. В назві винаходу (корисної моделі), яка вказується у заявці, винахідник може використати своє ім'я. У такому разі варто приймати до уваги, що назва винаходу (корисної моделі) повинна обов'язково відповідати його (її) суті і, як правило, характеризувати його (її) призначення, про що прямо зазначено у п. 6.3 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.

На відміну від авторського права, в авторстві на винахід винахідник не наділяється такими особистими немайними правами, як право заборонити згадування свого імені, якщо він бажає залишитись анонімом; право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора під час будь-якого його публічного використання; право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. Автор винаходу (корисної моделі) не може залишитись анонімом, а також не може обрати псевдонім, оскільки це суперечить суті прав на винахід (корисну модель). Винахідник повинен обов'язково отримати патент, а для цього не можна залишитись анонімом або бути під псевдонімом. У ч. 6 ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» зазначено, що винахідник має право вимагати, щоб його не згадували як

винахідника даного винаходу (корисної моделі) в будь-якій публікації Державної служби інтелектуальної власності, зокрема у відомостях про заявку чи патент. Таким чином, винахідник, якщо бажає, може обмежувати зазначення його імені.

Винахід (корисна модель) як результат технічної творчості може в майбутньому бути змінений, удосконалений іншими особами, оскільки рівень техніки перебуває у постійному русі. Погоджуємося з позицією О.А. Підпригори, який вказує, що право на недоторканність об'єкта права інтелектуальної власності не властиве і не стосується результатів технічної творчості, а тому винахід можна удосконалювати будь-кому; не можна приховувати від суспільства і готовий винахід [4, с. 82]. А тому винахідник не має права протидіяти майбутній зміні пристрою або процесу, який є об'єктом винаходу. Проте він має право протидіяти незаконному використанню винаходу.

До майнових прав власника патенту, відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», належать:

- виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;
- виключне право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору;
- виключне право заборонити іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається, згідно з законом, порушенням прав, що надаються патентом.

Право на використання винаходу (корисної моделі) винахідник (власник патенту) здійснює на власний розсуд. Це право характеризується як виключне, оскільки лише власник патенту може використовувати запатентований ним винахід (корисну модель). Натомість інші особи повинні отримати дозвіл від власника патенту на використання винаходу (шляхом отримання ліцензії, укладення ліцензійного договору). При використанні винаходу власник патенту та інші особи, які отримали таке право, повинні утриматися від дій, які порушують права інших власників патентів. Зокрема, йдеться про недопустимість вчинення дій винахідником (або іншими особами, яким передане право на використання винаходу), що вважаються використанням чужого винаходу. Наприклад, не можна одночасно поєднувати використання власного винаходу (корисної моделі) з використанням без відповідного дозволу винаходу (корисної моделі) іншої особи – власника патенту.

Патент може належати кільком особам, в такому разі їх взаємовідносини щодо використання винаходу (корисної моделі) можуть бути урегульовані договором. Відсутність такого договору може зумовити спори щодо розпорядження правами інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), однак не може вплинути на можливість кожного винахідника використовувати винахід (корисну модель) особисто на свій розсуд. Вважаємо, що доцільно

врегулювати відносини між співвинахідниками за аналогією з авторським правом. Зокрема, доречно внести доповнення до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» щодо укладення договору між співвинахідниками. Вказаний договір, на нашу думку, повинен укладатися у письмовій формі, однак недотримання письмової форми не повинно тягнути його нікчемність. Цей договір повинен врегулювати відносини між особами, які спільною творчою працею створили винахід (корисну модель), зокрема, щодо можливості як використання винаходу (корисної моделі) самими співвинахідниками, так і надання дозволу на таке використання третім особам.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» лише в кількох статтях згадує про можливість укладення договору між винахідниками (співвинахідниками) про здійснення прав на винахід. Зокрема, відповідно до ст. 28 цього Закону взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), патент на який (яку) належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту. До такого договору доцільно включати умови про вклад кожного із винахідників у створення винаходу (такий вклад можна викласти у відсотковому відношенні); уповноваження одного із співвинахідників на подання заявки про видачу патенту; право на використання винаходу кожним із співвинахідників особисто; надання дозволу (ліцензії) на використання винаходу третім особам; відчуження майнових прав на винахід як в цілому, так і кожним співвинахідником зокрема; розподіл винагороди за використання винаходу; розподіл витрат за підтримання чинності патенту тощо.

Стаття 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачає випадки, які визнаються використанням винаходу (корисної моделі). Ці дії можуть вчинятися як власником патенту (іншими особами, які мають на це право), так і порушниками його прав, що дає підстави для захисту прав власника патенту. Використанням винаходу (корисної моделі) вважається як виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), так і застосування такого продукту, продаж та пропонування його для продажу, в тому числі через Інтернет (що особливо важливо в умовах зростання обсягів електронної комерції та маркетингу). Імпорт або інше введення такого продукту в цивільний оборот або ж навіть зберігання такого продукту в зазначених цілях також вважається використанням винаходу (корисної моделі).

Застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні вважається використанням винаходу. Використання винаходу (корисної моделі) є незаконним за умови,

що особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту (або, виходячи з обставин, це може бути очевидним). Тому у такому разі власник патенту може вимагати захисту свого порушеного права.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. Тому формула винаходу (корисної моделі) відіграє важливу роль у встановленні факту порушення прав патентовласника. Оскільки суд, який вирішує спір між особою, якій належать майнові права на винахід або корисну модель, та потенційним порушником цих прав, не володіє спеціальними технічними знаннями щодо того чи іншого застосування винаходу (корисної моделі), цей факт може бути встановлено шляхом призначення відповідної судової експертизи. Однак, як вказує ВГС України у п. 1.4. Постанови Пленуму «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності», з урахуванням конкретних обставин справи та у разі, коли знань судді достатньо для з'ясування обставин справи, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), можливим є вирішення суддею питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи. Тому вирішення такого спору може обійтися і без призначення судової експертизи.

У законі закріплена презумпція, згідно з якою будь-який продукт або процес, виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: 1) продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; 2) існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням цього процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту. Процесуальне законодавство містить норми, згідно з якими кожна сторона повинна довести підставу своїх позовних вимог або заперечень. Отже, під час розгляду справи судом на позивача теж покладається обов'язок довести обґрунтованість позову. Відповідач під час судового розгляду повинен доводити протилежне (зазвичай шляхом подання відповідного висновку експерта). На це вказує ВГС України у п. 83 Постанови Пленуму «Про деякі питання практики вирішення спо-

рів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності». Зокрема, обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту. Тому власника патенту звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.

Для попередження порушення права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) власник патенту може використовувати відповідне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу. Маркування наноситься з інформаційною метою для оповіщення інших осіб про існування патенту на відповідний виріб (технологію).

Крім власного використання винаходу (корисної моделі), особа, якій належать майнові права інтелектуальної власності (власник патенту, його правонаступники), наділена виключним правом забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без її дозволу. Винятком є таке використання, яке, згідно з законом, не є порушенням прав, що надаються патентом.

У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено як можливість передавання прав на винахід (корисну модель), так і можливість надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору. Зокрема, відповідно до ч. 6 ст. 28 цього Закону власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником. Ця норма є не зовсім зрозумілою, оскільки з її змісту випливає, що передача права власності на річ (винахід чи корисну модель) тягне за собою передачу прав інтелектуальної власності, що впливають з патенту на винахід (корисну модель). Такий підхід не узгоджується з положеннями ст. 419 Цивільного кодексу України, яка визна-

чає співвідношення права інтелектуальної власності та права власності як таких, що не залежать одне від одного. Тому не можна ототожнювати право власності на об'єкт, який є винаходом чи корисною моделлю, і права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), що впливають з патенту.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) можуть бути передані на основі ліцензійного договору або ліцензії (ч. 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Сторона договору (ліцензіат) має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). Публікація здійснюється в офіційному бюлетені «Промислова власність» після подання відповідної заяви до Державної служби інтелектуальної власності України.

Закон передбачає можливість власника патенту подати до Державної служби інтелектуальної власності України для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). Ці дії слід розуміти як своєрідну публічну оферту, результатом якої є укладення ліцензійного договору або видача ліцензії кожній особі, яка звернеться до патентовласника з метою набуття прав на винахід (корисну модель). Крім того, правовим наслідком таких дій є зменшення розміру річного збору за підтримання чинності патенту на 50 відсотків, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

**Висновки.** Винахіднику належать особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Право авторства є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково. Винахід (корисна модель) як результат технічної творчості може в майбутньому бути змінений, удосконалений іншими особами, водночас право на використання винаходу (корисної моделі) характеризується як виключне. У зв'язку з прогалиною у правовому регулюванні відносин між співвинахідниками доречно внести доповнення до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» щодо порядку укладення та змісту договору між співвинахідниками.

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Мельник О.М. Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О.М. Мельник ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2004. – 37 с.
2. Гареев Є.Ш. Правова охорона винаходів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Є.Ш. Гареев ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – О., 2007. – 20 с.
3. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>.
4. Підпригора О.А. Право інтелектуальної власності України : [навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів] / О.А. Підпригора. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.