

з 13.02.2003 // Голос України. – 2003. – 13 лютого.

8. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К. О. Ващенко, З. С.

Варналій, В. С. Воротін, В. М. Геєць, Е. М., Кужель О. В., Лібанова та ін. – К., Держкомпідприємництво, 2008. – С. 135.

The article examines the theoretical and practical problems of status of innovative structures as participants in economic relations. Further developed the problem as innovative structures in entrepreneurship development at the present level of socio-economic development of society.

В статті досліджені теоретичні та практичні проблеми положення інноваційних структур як учасників господарських відносин. Розвинуто проблему ролі інноваційних структур в розвитку підприємництва на сучасному рівні соціально-економічного розвитку суспільства.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІНАХІДНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА США

Закорецька Л.О.,

*молодший науковий співробітник відділу проблем підприємництва
НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України*

У статті досліджуються проблеми використання винаходу у господарській діяльності України та США, прогалини у правовому регулюванні винахідництва за чинним законодавством України та вироблення шляхів їх усунення.

Ключові слова: винахід, інтелектуальна власність, господарська діяльність.

Стаття 54 Конституції України є основою правового регулювання відносин, пов'язаних із використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Її суть полягає у тому, що права інтелектуальної, творчої діяльності забезпечуються тим, що ніхто не може використовувати ці результати без згоди її творців, за винятками, встановленими законом [1, с. 23].

Держава зобов'язана визнавати права об'єктів інтелектуальної власності на результати своєї діяльності. І тільки визнавши цю концепцію, ми зможемо піднятися на вищий рівень в вирішенні проблем інтелектуальної власності. А саме тому Україна має будь-яким способом активізувати науково-технічну діяльність, оскільки в сучасних умовах без її належного науково-технічного забезпечення неможлива реалізація господарської діяльності.

Відповідно до ст. 156 ГК України об'єктами права інтелектуальної власності у сфері господарювання є винаходи [2, с. 294]. Стаття 459 ЦК України зазначає, що винахід є придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він відповідно до закону є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання [3, с. 211]. Проте ані ГК України, ані ЦК України не дає визначення поняття самого винаходу. Тим часом винахід має важливе практичне значення для правової системи будь-якої держави і спричинює неабиякі труднощі, оскільки у ньому відображена одна зі сторін розумової діяльності людини.

Згідно із ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід визначається як результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. В попередніх редакціях зазначеного Закону винахід визначався як технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам платоспроможності, новизні, винахідницькому рівню та промисловій придатності [4]. Ширше визначення цього поняття надається у деяких вітчизняних довідниках, де винахід розглядається як вирішення утилі-

тарного завдання у будь-якій галузі промисловості або в іншій сфері суспільно-корисної діяльності людини та відповідає зазначеним законодавством вимогам [5, с. 92].

Згідно зі ст. 156 ГК України право інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом [2, с. 297]. Патент – це охоронний документ встановленого відповідним нормативно-правовим актом зразка, що містить передбачені законом та зазначеним актом відомості щодо права інтелектуальної власності на певний винахід. У ньому повинні міститися такі відомості: дата подання заявки; її номер; відомості про винахідника або винахідників; формула винаходу; відомості про власника патенту; дата набуття майнових прав на винахід. Правова охорона на винахід надається винаходу, що не суперечить принципам гуманності та моралі, а також патентоздатності. Це відповідає міжнародним нормам та акцентує увагу на обов'язкових критеріях патентоздатності винаходу, наявність якого необхідна для надання правової охорони. Частина 3 ст. 156 ГК України говорить про використання винаходу у господарській діяльності. Використанням винаходу у господарській діяльності є: виготовлення, пропонування для продажу, продаж, запровадження у господарській діяльності (комерційний обіг), застосування, введення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону.

Проте згадані правомочності не є однаковими для абсолютно всіх зазначених у даній статті об'єктів. Наприклад, «спосіб» встановлюється для винаходу та корисної моделі, але аж ніяк не для промислового зразка. Згідно з ч. 2 ст. 459 ЦК України об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. До пристрою як об'єкта винаходу законодавство відносить будь-які конструкції та вироби – машини, прилади, механізми, транспортні засоби, обладнання, споруди тощо. Найбільш дієвий контроль щодо їх використання забезпечується за винаходами, що значно підкреслює їх

поширеність. До процесу (способу) як об'єкта винаходу належать процеси виконання над матеріальними носіями за допомогою матеріальних носіїв. Процес – це сукупність прийомів, що виконуються у певній послідовності або із дотриманням певних правил. Як об'єкт винаходу процес характеризується технологічними засобами – наявністю певної дії чи сукупністю дій, порядком виконання таких дій (послідовно, одночасно, в різних сполученнях тощо), умовами здійснення дій, режимами, використанням речовин (вихідної речовини, реагентів, каталізаторів тощо) [2, с. 211]. Процеси виконання дій над матеріальними носіями розподіляються так: а) процеси, спрямовані на виготовлення виробів, пристроїв, речовин тощо; б) процеси, спрямовані на зміну станів предметів матеріального світу (контроль, вимір, діагностика тощо). Специфіка винаходів – процесів (способів), спрямованих на виготовлення виробів, полягає в тому, що дія патенту поширюється і на виріб, виготовлений безпосередньо цим способом. Застосування відомих раніше об'єктів винаходу за новим призначенням полягає в тому, що відомий об'єкт винаходу пропонується використовувати з іншою метою для вирішення завдання, яке не вирішувалося автором, ні іншими фахівцями, коли вперше був застосований цей об'єкт винаходу. Об'єкт винаходу, що був відомий раніше, виявляється здатним задовольнити зовсім іншу потребу, у зв'язку із чим його функціональне призначення суттєво відрізняється від того, яке йому було притаманне. Винахід на застосування відомих раніше об'єктів винаходу не характеризується ні конструктивними, ні технологічними, ні якісними (рецептурними) ознаками. Суть його полягає у тому, що він встановлює нові властивості уже відомих об'єктів винаходу та визначає нові галузі їх використання. Для характеристики винаходів на застосування за новим призначенням використовується стисла характеристика застосування об'єктів винаходу. До застосування винаходу за новим призначенням прирівнюється також перше застосування відомих речовин (природних і штучно отриманих) для задоволення суспільної потреби.

Речовина як об'єкт винаходу є штучно створеним матеріальним утворенням, що є сукупністю взаємозалежних інгредієнтів. До речовин належать: індивідуальні хімічні сполуки, до яких теж умовно віднесені високомолекулярні сполуки та об'єкти генної інженерії; композиції (склади, суміші); продукти ядерного перетворення. Індивідуальні хімічні сполуки можуть заявлятися як винаходи у тому випадку, коли встановлено їх якісний і кількісний склад, а також зв'язок між атомами і взаємне їх розташування в молекулі, що виражено хімічною структурною формулою. Композиції (сплави, кераміка, суміші будь-якого призначення тощо) використовують такі ознаки, як якісний і кількісний склад інгредієнтів, структура композиції та інгредієнтів. Продукти ядерного перетворення характеризуються якісним (ізотоп) і кількісним (число протонів і нейтронів) складом, а також основними ядерними характеристиками, тобто періодом напіврозпаду, типом та енергією одержання (для радіоактивних ізотопів). Неодмінним критерієм патентоздатності винаходу є його новизна. При дослідженні новизни заявленого

рішення використовуються лише загальнодоступні відомості, тобто такі, що містяться у джерелах, з якими будь-яка особа має можливість ознайомитися або сама, або про зміст яких їй могло бути законним чином повідомлено. Жодна закрита інформація до уваги не береться. До рівня техніки включаються будь-які відомості, що розкривають суть винаходу незалежно від того, в якій формі (усній, письмовій, офіційній, неофіційній) вони стали доступні публіці. Новизна винаходу має бути світовою, оскільки при визначенні її до уваги беруться відомості, які стали загальнодоступними не тільки в Україні, а й за кордоном. При визначенні новизни використовуються тільки ті відомості, що стали загальнодоступними до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки використовуються відомості, які відповідають умовам загальнодоступності і представлені у таких джерелах інформації: опубліковані описи до охоронних документів; опубліковані заявки на винаходи – від дати їх публікації; українські видання – від дати підписання до друку; інші видання – від дати оприлюднення, а за відсутності можливості її встановлення – з останнього дня місяця чи з 31 грудня зазначеного у виданні року, якщо дата оприлюднення визначена відповідно лише місяцем (роком); депоновані рукописи статей, оглядів, монографій та інших матеріалів – від дати депонування; звіти про науково-дослідні роботи, пояснювальні записки до дослідно-конструкторських робіт та інша конструкторська, технологічна та проектна документація, що є в органах науково-технічної інформації, — від дати надходження до цих органів; нормативно-технічна документація (ДСТ ТУ тощо) — від дати реєстрації її в уповноважених на те органах; матеріали дисертацій та автореферати дисертацій, видані на правах рукопису, від дати надходження до бібліотеки; прийняті на конкурс роботи — від дати надання їх для ознайомлення, що підтверджено документами, які стосуються проведення конкурсу; джерела інформації, що сприймаються візуально (плакати, проспекти, креслення, схеми, знімки, моделі, вироби тощо) — від дати, коли став можливим їх огляд за наявності підтвердження офіційними документами; експонати, розміщені на виставці – від дати початку їх показу, що підтверджено офіційним документом; усні доповіді, лекції, виступи — від дати, коли була зроблена доповідь, прочитана лекція, відбувся виступ, якщо вони зафіксовані апаратами звукозапису чи стенографічно в порядку, встановленому правилами проведення відповідних заходів, що діяли на зазначену дату; повідомлення за допомогою радіо, телебачення, кіно тощо — від дати такого повідомлення, якщо воно зафіксовано на відповідному носіїві інформації в установленому порядку, що діяв на зазначену дату; відомості про технологічні або технічні засоби, що стали відомими в результаті їх використання у виробничому процесі, в продукції, що виготовлена чи експлуатується, у тому числі в дослідному зразку, переданому до експлуатації або в результаті іншого введення у цивільний оборот, від дати, зазначеної в офіційному документі, який підтверджує загальнодоступний характер таких відомостей.

Відповідно до ч. 6 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не визнається обставиною, що перешкоджає визнанню патентоздатності винаходу, розкриття інформації щодо суті винаходу винахідником або будь-якою особою, яка одержала від нього прямо чи опосередковано таку інформацію протягом 12 місяців від дати її пріоритету. Таким чином, заявник може скористатися зазначеною пільгою, коли розкриття інформації щодо суті винаходу було здійснено протягом 12-місячного строку до дати подання заявки у будь-якій формі (через публікацію, усні повідомлення, відкритий показ тощо) як самим винахідником, так і будь-якою іншою особою, котра одержала від винахідника прямо чи опосередковано цю інформацію. Коли інформація щодо суті винаходу розкрита не самим винахідником, а іншою особою, винахідник повинен довести, що він сам дозволив оприлюднити цю інформацію або оприлюднення відбулося без його відома, але інформація одержана від нього. Закріплені законодавством України норми про пільги за новизною узгоджуються з міжнародними стандартами, зокрема, з положеннями Договору ВОІВ про патентне право.

Другим критерієм придатності винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього є винахідницький рівень. Суть його полягає у тому, що він дає змогу визнавати патентоздатними лише такі винаходи, які роблять прогрес у науково-технічній сфері і ніким не ставляться під сумнів. Здавалося б, що цю функцію повинна виконувати новизна. Проте ці два поняття, хоча між собою і схожі, але зовсім не тотожні. Новизна визначається шляхом порівняння сукупності тих ознак з ознаками об'єктів того самого призначення, які відомі із рівня техніки. При визначенні новизни не допускається приведення кількох джерел інформації для доказу ступеня відомості сукупності ознак винаходу. Тобто об'єкти, що є частиною рівня винаходу, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися окремо. Перевірка щодо винахідницького рівня проводиться щодо винаходу, який охарактеризований в незалежному пункті формули винаходу і включає виявлення: найбільш близького аналогу (прототипу); ознак, якими відрізняється заявлений винахід від прототипу; рішень з рівня техніки, що мають ознаки, які збігаються з його відмінними ознаками, або такі рішення виявлені, але не підтверджена інформація щодо впливу цих ознак на вказаний заявником результат. До уваги беруться тільки загальнодоступні відомості, подані до Державної служби інтелектуальної власності, не відкликани заявки на видачу патентів на винаходи (у тому числі і міжнародні заявки на винаходи, у яких значиться Україна) при визначенні винахідницького рівня не враховуються. Аби бути патентоздатним, винахід не повинен впливати з рівня техніки, тобто бути очевидним. Очевидно – це таке, що само собою розуміється або впливає з рівня техніки та не припускає використання винахідницької творчості, яка б виходила за межі техніки. Очевидним вважається також те, що не потребує проявів знань та умінь, які перевищують здібності фахівця у певній галузі.

Третім критерієм придатності винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього відповідно до ЦК України є його придатність до промислового використання. Її зміст згідно зі ст. 7 Закону України «Про винаходи і корисні моделі» полягає у тому, що винахід визначається промислово придатним, якщо він

може бути використаний у промисловості або в іншій подібній сфері діяльності. Промислова придатність означає лише принципову можливість використання винаходу в одній із сфер діяльності, однак ніяк не засвідчує переваг і позитивних якостей винаходу, що заявляється, порівняно з відомими рішеннями. З позиції національного законодавства і сам термін не зовсім адекватно відображає вкладений у нього зміст. По суті, він означає можливість практичного використання винаходу у будь-якій людській сфері діяльності. Національне законодавство до промислово придатних відносить методи профілактики, діагностики людей та тварин, що, на відміну від зарубіжного, зокрема США, вважаються непатентоздатними винаходами.

На відміну від України, законодавство США є досить вимогливим щодо опису винаходу у попередній заявці. У цьому випадку винахід не проходить перевірок на новизну: у таку заявку не можна вносити змін. Важливим у попередній заявці є те, що затрати на неї будуть у три-чотири рази нижчими, ніж на основну заявку. Вона дає можливість за досить невелику плату «заблокувати» винахід для того, щоб оцінити його ринковий потенціал та вирішити, чи потрібно витратити кошти на повноцінний патент. Вона надає можливість протягом року офіційно використовувати статус «Patent Pend», тобто патент на розгляді, що, безумовно, підвищує статус як самого винахідника, так і винаходу. Після закінчення терміну дії її можна перетворити на основну заявку, або ж по-новому подати основну заявку. Опис повинен бути таким, щоб середній працівник у даній галузі міг здійснити винахід без будь-яких зусиль. Що ж стосується малих підприємств, то в США для них було розроблено спеціальну програму лояльності при сплаті зборів на патент, оскільки саме малі підприємства потерпають від великих збитків при порушенні прав інтелектуальної власності. До малих підприємств у США належать підприємства, де працює до 500 співробітників з річним прибутком менше, ніж 7 мільйонів доларів річного прибутку. При сплаті збору не вимагається документів, що підтверджують, хто є власником малого підприємства. Що ж стосується класифікації патентів у США, то вони набагато відрізняються від інших країн, зокрема України.

На відміну від України у США існує три види патентів: патент на винахід (utility patent); патент на дизайн (design patent); промисловий зразок та патент на сорт рослин (plant patent). Окрім того, у США не передбачено патента на корисну модель. Патент на дизайн захищає зовнішній вигляд, а патент на винахід – нову технологію, процес, будь-яке корисне удосконалення. Також можна запатентувати і бізнес-метод або новий спосіб використання вже відомого продукту або технології. При цьому об'єктами патентування не визнаються правила природи, природні феномени та абстрактні дії. Проте особливе значення у патентуванні США займає софтверний патент, суть якого полягає у юридичному захисті програмного забезпечення. Та хоча більшість країн його забороняє, патентне відомство США видає його незважаючи на те, що останнім часом чимало софтверних патентів було оскаржено у судах. Наприклад, у 2008 році заявнику Бернарду Білські постановою апеляційного суду США було відмовлено у софтверному патенті, посилаючись на те, що його винахід вирішує суто математичну проблему. У 2010 році Білські повторно звертається до Вер-

ховного суду США, який і на цей раз йому відмовив. Ще однією немаловажною особливістю патентування в США є наявність попередніх заявок (provisional application). Перед її поданням рекомендовано проводити патентний пошук, обов'язковою умовою якого є те, чи запатентують винахід, чи ні та від якого буде залежати його унікальність [6].

В Україні нарізла потреба якомога швидше прийняти новий закон про винаходи, оскільки однієї статті у ЦК України (ст. 459), двох статей у ГК (ст. 154-155) – замало. У цьому майбутньому законі, насамперед, мають не тільки реалізовуватись й виконуватись суб'єктивні майнові права винахідника, а також належним чином висвітлена і система оподаткування. А тим часом в усьому світі така система існує, необхідна вона також і для України, оскільки впровадження новітніх технологій потребує вкладення чималих коштів, яких, на превеликий жаль, в умовах кризи в Україні немає. Серйозною проблемою залишається також і проблема стягнення податків та зборів із винахідників. Чинне національне законодавство не ставить першочерговим завданням інтереси платників податку. Причина у доволі великих ставках податку, обмеженості прав підприємців, заплутаності та неоднозначності тлумачення нормативних актів та неймовірної кількості внесених змін до законодавства тощо. Наприклад, науковець-винахідник, який має кілька десятків винаходів, за умови їх підтримання має оплатити збори, які значно перевищують його мізерну заробітну платню, та й усілякі доходи [7, с. 103].

На сьогодні законодавство у сфері інтелектуальної власності не врегулює належним чином багато аспектів відносин, які виникають у зв'язку з використанням об'єктів інтелектуальної власності. А тому проблема їх використання суб'єктами господарювання останнім часом привертає дедалі більше уваги. У даний час вона є предметом особливого інтересу з боку держави [8, с. 125]. Проведення ринкового механізмів у сферу використання результатів творчої діяльності потребує перетворення вітчизняного законодавства у сфері інтелектуальної власності на дієвий правовий механізм, який би забезпечував умови обороту об'єктів права інтелектуальної власності. Першим кроком, спрямованим на вирішення зазначених завдань, є узгодження практики правозастосування у сфері використання об'єктів права інтелектуальної власності. Це дасть змогу своєчасно запобігати правопорушенням у сфері інтелектуальної власності і забезпечить умови для захисту суб'єктами господарювання своїх прав на результати творчої діяльності, що використовуються ними у своїй роботі. Запорукою ефективності господарського обороту об'єктів права інтелектуальної власності є досягнення збалансування прав та законних інтересів усіх учасників правовідносин, які виникають у зв'язку зі створенням та подальшим використанням об'єктів права інтелектуальної власності. Це стимулюватиме і забезпечить належні умови для розвитку творчої діяльності та отримання нових науково-технічних досягнень. Належна правова охорона результатів інтелектуальної діяльності, в свою чергу, сприятиме створенню цивілізованого ринку об'єктів права інтелектуальної власності. Вирішити вищезазначені завдання не можна без переосмислення відповідно

до потреб ринкової економіки правової потреби відносин, що виникають з приводу створення та подальшого використання результатів творчої діяльності, зокрема, у сфері комерційного використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Наступним кроком у вирішенні цього завдання є удосконалення правового механізму введення об'єктів права інтелектуальної власності та їх подальше використання учасниками господарського обороту у своїй комерційній діяльності. Створення дієвого правового механізму комерційного обороту результатів творчої діяльності потребує збалансування складного комплексу правових, соціальних та економічних питань, що виникають на кожному з етапів початку створення об'єктів права інтелектуальної власності [8, с.128]. При цьому необхідно врахувати, що особи, які їх використовують, у подальшому в своїй господарській діяльності мають протилежні інтереси щодо цих об'єктів. А тому, перш за все, необхідно розмежовувати правомочності кожного із суб'єктів права інтелектуальної власності, що складаються у зв'язку із створенням, використанням та розпорядженням об'єктами права інтелектуальної власності. З урахуванням зазначеного необхідно розглядати правові відносини, що виникають між власниками створеного об'єкта права інтелектуальної власності та іншими особами, при використанні їх у господарській діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Конституція України від 21. 06. 1996 р. № 254 к – 96 ВР// Відомості Верховної Ради України 1996. р – № 30. – Ст. 54.
2. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. / – К.: Юрінком Інтер, 2012. – С. 29, с. 176 – 177.
3. Право інтелектуальної власності. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – С. 211.
4. Закон України «Про винаходи і корисні моделі» від 22. 05. 2003 р. № 850 – IV / 850-15 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 35. – Ст. 27.
5. Великий енциклопедичний словник / За ред. академіка НАН України Ю. С. Шемчушенка. – К.: ТОВ «Юридична думка», 2007. – С. 92.
6. США. Режим доступу: <http://pravo.today.in.ua/gu/press-centre/publications/pub-635/>.
7. Закорецька Л. О. Окремі проблемні питання правової охорони та захисту права інтелектуальної власності за чинним законодавством України. – Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам'яті професора О. А. Підпригори: 18 квітня 2007 р.: Збірник наукових доповідей та статей. – К.: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2008. – С. 103.
8. Актуальні проблеми правового регулювання розвитку підприємницької діяльності в Україні: монографія. / За ред. Н. М. Мироненко. – Київ–Тернопіль. – 2009. – С. 128.

The article contains problem use invention in right of intellectual property in Ukraine and USA.

В статтє рассматриваются проблемы использования изобретения в хозяйственной деятельности Украины и США, недостатки в правовом регулировании изобретательства за действующим законодательством Украины и разработка способов их устранения.