

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі цивільного права Одеської національної юридичної академії Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент
КІЗЛОВА Олена Сергіївна,
Одеська національна юридична академія,
доцент кафедри цивільного права

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
ШИШКА Роман Богданович,
Київський міжнародний університет,
професор кафедри цивільного
та господарського права;

кандидат юридичних наук, доцент
КЛЕЙМЕНОВА Світлана Миколаївна
Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Захист відбудеться 24 листопада 2007 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної юридичної академії за адресою: м. Одеса, вул. Піонерська, 2.

Автореферат розісланий 23 жовтня 2007 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради

Музиченко П.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У сучасних умовах соціально-економічного розвитку інтелектуальна праця набуває дедалі більшого значення і поширює свій вплив на різні сфери людської діяльності. Від рівня інтелектуального потенціалу суспільства, від рівня його наукового розвитку залежить успіх вирішення багатьох економічних проблем, що мають місце в Україні. Необхідність вироблення ефективних засобів правової охорони суспільних відносин у сфері створення, використання результатів інтелектуальної діяльності зумовлена часом. Чи не найголовніше місце у цій сфері належить вивченню та аналізу винахідницьких прав як складової частини в системі цивільно-правового регулювання інтелектуальної власності в Україні. Нормативно-правова база, що регулює винахідницьку діяльність, постійно вдосконалюється і поповнюється новими документами з метою створення таких правових механізмів, які дозволили б максимально захистити винахідника, національного виробника та іноземного інвестора від правопорушень та зловживань у цій сфері, кількість яких невпинно зростає.

Кроком вперед можна назвати прийняття 16 січня 2003 р. Цивільного кодексу України (далі ЦК), четверта книга якого фактично є кодифікованим актом у галузі інтелектуальної діяльності. Саме патентним правам присвячена одна із глав цієї книги, яка значною мірою оновила регулювання суспільних відносин з науково-технічної творчості.

Однак, прийняття ЦК створило й певні труднощі у регулюванні суспільних відносин у галузі технічної творчості. Ускладнює цей процес неприведення у відповідність до нового ЦК основного нормативного-правового акта – Закону України “Про правову охорону винаходів і корисних моделей” (далі Закон про винаходи), що регулює правову охорону винаходів. Таке становище може призвести до певних колізій, непорозумінь та прогалин у законодавчому регулюванні. Деякі положення зазначеного закону є застарілими і не відповідають сучасному розвитку суспільно-економічних відносин у сфері впровадження, нових технологій.

Актуальність теми посилюється тим, що на практиці виникає чимало питань, які потребують теоретичного осмислення та законодавчого уточнення. Це питання визначення, що саме може бути винаходом та його об'єктами; з'ясування позиції законодавців щодо розуміння поняття винаходів, створених у зв'язку з виконанням трудового договору, а також умов виникнення таких об'єктів; перегляду підходів до об'єму цивільної дієздатності неповнолітніх осіб щодо об'єктів інтелектуальної власності; визначення підстав, умов та наслідків припинення або визнання недійсною правової охорони винаходів.

Робота, спрямована на визначення умов виникнення та припинення правової охорони винаходів, значно ускладнюється внаслідок майже повної відсутності в Україні теоретичних досліджень та комплексних наукових розробок із зазначеної проблематики, виконаних на підставі нового українського законодавства у галузі винахідництва. Окремі аспекти правової охорони винаходів в Україні розглядались у роботах Г.О. Андрощука, Г. Гілленбранда, Г.П. Добриніної, І. А. Кириченко, П.П. Крайнева, О.М. Мельник, Л.А. Меняйло, Б.Д. Прахова, Р.Б. Шишки, Т.Г. Ярошевської. Однак, на даному етапі в Україні є відсутніми спеціальні комплексні дослідження, спрямовані на визначення основних шляхів та перспектив розвитку законодавства України про винаходи. Це є додатковим аргументом нагальної потреби глибокого наукового осмислення проблемних питань правової охорони винаходів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до напрямків досліджень Одеської національної юридичної академії “Правові проблеми становлення та розвитку сучасної Української держави” (державний реєстраційний номер 01010U001195) та теми “Традиції та новації у сучасній українській державності і правовому житті”. Тема дисертаційного дослідження безпосередньо відповідає плану наукових досліджень кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії в рамках теми “Традиція

приватного права в Україні” та “Традиції та новації у сучасному цивільному праві України”.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є виявлення у системі правової охорони винаходів в Україні суперечок, колізій та норм, що не відповідають світовому досвіду і практичній доцільності, визначення рівня відповідності законодавства України про винаходи деяким загальноприйнятим міжнародним вимогам та стандартам у цій сфері, встановлення, а також розробка науково-теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення вітчизняної системи правової охорони винаходів.

Для досягнення поставленої мети основна увага в дисертації приділена вирішенню таких задач:

дослідження визначення поняття “винахід”, яке існує на сьогоднішній день в українському законодавстві;

встановлення переліку об’єктів, в яких може бути втілений винахід, та відповідності його світовим тенденціям розвитку патентного права;

дослідження прав інтелектуальної власності на винахід, їх змісту та підстав їх виникнення;

визначення підстав дострокового припинення правової охорони майнових прав інтелектуальної власності на винахід та проблем, які можуть бути пов’язані з цим;

визначення підстав визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід, а також визначення наслідків недійсності цих прав;

з’ясування особливостей реалізації прав інтелектуальної власності на винахід особами з неповною цивільною дієздатністю;

дослідження умов визнання винаходу об’єктом, створеним у зв’язку з виконанням трудового договору, та розкриття порядку, підстав і умов здійснення права інтелектуальної власності на такі об’єкти;

формулювання наукових висновків та пропозицій щодо вдосконалення системи правової охорони винаходів в Україні і приведення її у відповідність до міжнародних стандартів.

Об'єктом дослідження є правовідносини, які виникають у зв'язку із набуттям та здійсненням права інтелектуальної власності на винаходи.

Предметом дослідження є система правових норм, що визначають винахід як об'єкт правової охорони, порядок оформлення та застосування прав інтелектуальної власності на нього, особливості здійснення цих прав в окремих випадках.

Методологічною основою дослідження служив загальнонауковий діалектичний метод із системно-структурним підходом до вивчення матеріалу та одержаних в результаті висновків. Використовувалися також спеціальні наукові методи логічного, системно-структурного та порівняльного аналізу, які у сукупності були застосовані для з'ясування рівня правової охорони винаходів в українському законодавстві, засад регулювання відносин з приводу застосування прав інтелектуальної власності на винаходи.

Метод логічного аналізу використовувався при дослідженні змісту норм, що регулюють відносини з приводу правової охорони винаходів у сучасному цивільному праві. За допомогою методу системно-структурного аналізу було встановлено місце правової охорони винаходів у системі правової охорони об'єктів інтелектуальної власності в цілому, її структури та елементів.

Метод історичного аналізу служив інструментом виявлення змін, що відбувалися в процесі становлення вітчизняного законодавства про винаходи, та визначення основних тенденцій і напрямків його розвитку та вдосконалення у майбутньому. Застосування порівняльного методу дозволило дослідити різноманітні підходи до вирішення одних і тих самих питань у вітчизняному та зарубіжному законодавствах, судовій практиці та юридичній доктрині.

Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців з питань загальної теорії цивільного права

дореволюційного, радянського та сучасного періодів, а також наукові розробки українських та іноземних дослідників у сфері правової охорони інтелектуальної власності в цілому та її окремих об'єктів, зокрема, винаходів. Істотне значення для підготовки дисертації мали наукові дослідження Г.О. Андрощука, Є. І. Артем'єва, Д.В. Боброва, М. М. Богуславського, М.І. Брагінського, Р.П. Вчорашнього, С.П. Грішаєва, В.Ю. Джермакяна, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, О.І. Доркіна, В.А. Жарова, О.Д. Корчагіна, Н.С. Кузнєцової, С.Н. Ландкофа, Є.Ф. Мельник, М.В. Паладія, В.Л. Петрова, О.О. Пиленка, О.А. Підпригори, О.О. Підпригори, Д.М. Притики, В.О. Рясенцева, Ю.Л. Свядосца, О.Д. Святоцького, О.С. Сергєєва, Н.К. Фінкель, І.Я. Хейфеца, Я.М. Шевченко та інших вчених.

Деякі з них присвячені аналізу правової охорони винаходів в цілому, але переважна більшість наукових праць згаданих вище авторів побудована на законодавстві радянських часів або стосується лише окремих аспектів проблеми правового регулювання відносин, що виникають при використанні результатів технічної творчості. При цьому поміж них практично відсутні праці, де досліджувалися б відносини, які є предметом цього дисертаційного дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням системи правової охорони винаходів, виконаним на матеріалах реформи цивільного права, що відбувається в Україні. У дисертаційному дослідженні вперше у вітчизняній літературі зроблено спробу сформулювати новий підхід до реалізації прав інтелектуальної власності особою з неповною цивільною дієздатністю та систематизувати підстави та наслідки дострокового припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід.

Відповідно до одержаних в процесі дослідження результатів виносяться на захист такі положення, що містять наукову новизну:

уперше:

пропонується інше, юридичне визначення поняття винаходу, з обґрунтуванням використання основних ознак винаходу, таких як наявність творчого характеру винаходу, відповідність умовам патентоздатності та наявність технічного результату при здійсненні винаходу: “Винахід – це результат творчої діяльності людини, який є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання та здійснення якого дає певний технічний результат”;

для уникнення будь-яких неоднозначних розумінь поняття продукту, як об’єкта винаходу, дається обґрунтування щодо необхідності прямої вказівки на те, що технічна документація не є об’єктом винаходу;

обґрунтовується висновок про необхідність недопущення припинення сплати збору за підтримку чинності патенту на винахід без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що засвідчуються патентом;

пропонується недопущення дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, які є предметом застави або внесені як вклад до статутного фонду юридичної особи;

зроблено висновок про те, що формулювання підстави визнання недійсним патенту, який “виданий внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб”, може привести до невиннованого анулювання патенту;

пропонується, щоб положення ч. 2 ст. 429 ЦК могли бути змінені не лише договором, а й законом, оскільки кожний об’єкт інтелектуальної власності має свої особливості, і тому питання регулювання будь-яких відносин стосовно цих об’єктів повинні вирішуватися спеціальними законами;

пропонується висновок про помилковість надання майнових прав на винаходи одночасно авторіві, який їх створив, і його роботодавцеві;

доводиться необхідність існування у батьків (усиновлювачів), піклувальника права на обмеження у судовому порядку права неповнолітніх

осіб самостійно здійснювати майнові права на об'єкти інтелектуальної власності. Обґрунтовується помилковість існування цього права у неповнолітніх щодо результатів творчої діяльності, не створених ними самостійно;

удосконалено:

положення про неможливість визнання патенту на винахід недійсним, з причин порушення закордонного порядку патентування винаходів. Зроблено висновок про необхідність застосування порядку закордонного патентування лише для винаходів, створених в Україні;

набули подальшого розвитку:

положення про необхідність більш детального врегулювання патентного законодавства стосовно біотехнологічних винаходів, зокрема, визначення, що саме розуміється під біотехнологічними винаходами, визначення біотехнологічних об'єктів, які не можуть бути запатентовані з причин протиріччя нормам моралі, визначення сфери застосування прав, засвідчених патентом на біотехнологічні продукти, зокрема передбачення “привілею фермера”;

теза про необхідність існування у вітчизняному патентному праві інституту “післякористування”;

аргументація наявності мінімальних ставок авторської винагороди за створення “службових” винаходів.

Наукову новизну дослідження становлять також сформульовані і теоретично обґрунтовані конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про винаходи.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані у подальших загальнотеоретичних дослідженнях проблем правової охорони винаходів, удосконаленні законодавства України про інтелектуальну власність, нормотворчій діяльності відповідних міністерств та відомств, у практиці розгляду судами України спорів щодо винаходів, а також у процесі навчання та перепідготовки юридичних кадрів.

На підґрунті положень і висновків дисертаційного дослідження зроблено низку пропозицій щодо вдосконалення деяких норм ЦК України.

Апробація результатів дослідження. Дисертація по частинах і в цілому обговорювалася на кафедрі цивільного права Одеської національної юридичної академії.

Результати дисертаційного дослідження доповідалися на наукових конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції “Римське право і сучасність” (6–7 грудня 2002 р., м. Одеса); 7-й (59-й) звітній науковій конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу Одеської національної юридичної академії (22–23 квітня 2004 р., м. Одеса); III Міжнародній науково-методичній конференції “Римське право і сучасність” (14–15 травня 2004 р., м. Одеса); 8-й (60-й) звітній науковій конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу Одеської національної юридичної академії (22-23 квітня 2005 р., м. Одеса); 9-й (61-й) звітній науковій конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу Одеської національної юридичної академії (26 квітня 2006 р., м. Одеса); X Міжнародній науково-практичній конференції “Новітні тенденції і стратегії розвитку міжнародної торгівлі: фінансово-економічний та правовий аспекти” (30 травня 2007 р., м. Київ).

Результати дисертаційного дослідження використовувалися у навчальному процесі при проведенні практичних занять з відповідних тем курсу цивільного права, зі спецкурсу “Право інтелектуальної власності”, під час керівництва курсовими роботами тощо.

Публікації. Основні теоретичні та практичні висновки, положення та пропозиції дисертаційного дослідження викладені у 3 статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, поділених на 9 підрозділів, висновків та списку використаних джерел.

Загальний обсяг дисертації становить 202 сторінки. Список використаних джерел складає 214 найменування і займає 19 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У **Вступі** обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета і методології дослідження, визначаються мета, задачі дослідження, науково-теоретична основа, формулюються наукова новизна та основні положення, які виносяться на захист, висвітлюється практичне значення результатів дослідження, вказуються публікації за темою дисертації.

Перший розділ “Огляд літератури і визначення напрямків дослідження” присвячений постановці проблеми, дослідженню стану вивчення проблеми, визначенню методологічного підґрунтя ключових понять дослідження.

Значна частина розділу присвячена аналізу наукових праць правознавців, які спеціально або опосередковано торкаються досліджуваних питань.

Велика кількість фахівців винахідницьких прав у своїх працях розглядали систему правової охорони винаходів ще до появи самостійного українського законодавства: Б.С. Антімонов, Є.І. Артем'єв, М.М. Богуславський, Р.П. Вчорашній, В.А. Дозорцев, О.І. Доркін, Н.М. Зенкін, В.Я. Іонас, С.Н. Ландкоф, І. Е. Маміюфа, В.П. Мозолін, В.П. Рассохін, О.О. Пиленко, В.О. Рясенцев, К.А. Флейшиць, І.Я. Хейфец, К.К. Яічков.

Значна кількість українських правознавців вивчали право інтелектуальної власності в цілому як підгалузь цивільного права: І.І. Дахно, В.А. Жаров, О.М. Мельник, В.Л. Петров, О.А. Підпригора, О.О. Підпригора, О. Д. Святоцький, Р.Б. Шишка.

Різнманітні проблеми права інтелектуальної власності, такі як цивільно-правове регулювання експертизи об'єктів інтелектуальної власності, здійснення митного контролю при переміщенні об'єктів

інтелектуальної власності через кордон, економічні аспекти інтелектуальної власності, засади державного управління у сфері інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності та інші питання розглядали М.В. Вачевський, В.О. Жаров, І.А. Кириченко, О.С. Кравченко, О.М. Тропіна.

Правову охорону винаходів, засади і принципи патентування в Україні безпосередньо розглядали Ч.Н. Азімов, Г.А. Андрощук, В.М. Брижко, В.Н. Козинець, П.П. Крайнев, А.І. Кредісов, В.Л. Петров. Питання передачі прав на об'єкти промислової власності, використання цих прав як форми участі у господарських товариствах, адміністративно-правових аспектів захисту, у тому числі захисту від недобросовісної конкуренції прав промислової власності, здійснення і захисту прав на підставі формули винаходу розглянуті у працях Ю.Є. Атаманової, О.В. Безуха, М.К. Галянтича, Ю.М. Капиці, Т.С. Кириченко, В.М. Крижни, Л.А. Меньяло.

Ретельний огляд літератури дозволив дійти висновку про те, що попри значну увагу науковців до означеної проблеми, велика кількість питань усе ще залишається недослідженою, підставою більшості досліджень було застаріле законодавство, а отже, проаналізовані питання є актуальними з теоретичної та практичної точок зору, а тому є всі підстави для вивчення цієї проблематики.

Другий розділ “Загальні положення про винахід та об'єкти, в яких він може бути втілений” присвячений детальному науковому аналізу поняття “винахід”, визначенню переліку об'єктів, в яких винахід може бути втілений, а також з'ясуванню в історичному контексті зміни розуміння винаходу, як об'єкта правової охорони.

У підрозділі 2.1. “Еволюція розуміння винаходу, як об'єкта правової охорони, у вітчизняному патентному законодавстві” в історичному контексті розглядається зміна у розумінні, що являє собою винахід як об'єкт правової охорони, а також зміна об'єктів, які можуть бути запатентовані як винахід. Слід зазначити, що на початку формування патентного

законодавства під винаходами розумілися будь-які нові предмети і способи, що використовувалися у галузі виробництва, ремесла або мистецтва. Окрім новизни винаходу, ніякі інші вимоги не ставилися. Згодом, у законодавстві з'явилися визначення винаходу, які містили основні його ознаки – технічний характер, новизну, винахідницький рівень, промислову придатність.

Перелік об'єктів, які могли бути запатентовані як винаходи, також значно змінився за роки розвитку вітчизняної патентної системи. Сьогодні можна отримати патент на раніше непатентоздатні ліки, хімічні речовини, військові винаходи, процеси медичного лікування та діагностування, біотехнологічні винаходи та ін.

У підрозділі 2.2. “Характеристика поняття винаходу у сучасному законодавстві України” детально проаналізовано визначення поняття “винахід”, що містить Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Цей закон визначає винахід як результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології. На підставі здійсненого аналізу зроблено висновок, що це визначення є невдалим і стосується скоріше винаходу у його загальновизнаному, а не юридичному розумінні.

Юридичне визначення винаходу повинно містити його головні ознаки як об'єкта правової охорони, такі як: творчий характер, технічний характер, новизна, винахідницький рівень, придатність до промислового використання. На цій підставі пропонується визначити винахід як результат творчої діяльності людини, який є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання та здійснення якого дає певний технічний результат.

Із врахуванням намагання використання точної термінології та застосування нового визначення винаходу доводиться необхідність виключення із тексту закону термінів “технологія” та “технічне вирішення”. Доводиться зручність використання замість цих термінів терміна “результат творчої, інтелектуальної діяльності”, оскільки він застосований у ЦК України. Так, п. 1 ст. 6 Закону необхідно викласти у такій редакції: “Не

визнаються винаходами результати творчої діяльності, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі та не відповідають умовам патентоздатності”.

У підрозділі 2.3. *“Проблеми патентоздатності деяких об’єктів, в яких може бути втілений винахід”* головна увага приділена визначенню об’єктів, в яких втілюються винаходи, проблемам патентоздатності окремих із них.

За сучасним патентним законодавством України об’єктами винаходу визнаються продукти або процеси. До продуктів належать матеріальні об’єкти, такі як речовина, пристрій, механізм, споруда, виріб, штам мікроорганізму та ін. Перелік можливих продуктів не є вичерпаним, тому деякі фахівці вважають, що є усі підстави розуміти під продуктом технічну документацію, в якій описаний заявлений винахід. Таким чином, якщо технічну документацію вважати продуктом винаходу, то її створення необхідно вважати використанням винаходу. Для виправлення цього становища, необхідно у “Правилах складання і подання заявки на винахід і заявки на корисну модель” зробити пряму вказівку на те, що технічна та будь-яка інша документація не належать до такого об’єкта винаходу як продукт.

За українським законодавством в якості винаходів можуть бути запатентовані діагностичні, терапевтичні та хірургічні способи лікування людей та тварин. Однак у більшості європейських країн вважається, що зазначені способи лікування не відповідають умові придатності до промислового використання і тому не можуть бути запатентовані. Той же самий підхід існував і в радянській системі права.

Аналіз цього питання приводить до висновку, що патентування діагностичних, терапевтичних та хірургічних способів лікування є доцільним, і виключення їх з об’єктів патентування немає сенсу. Серед головних чинників, які говорять за патентування способів лікування, необхідно назвати значну інвестиційну підтримку досліджень і розвитку

науки у медичній сфері, оскільки патент дозволить відшкодувати початкові витрати на створення винаходів. Посилання на те, що запатентований винахід є більш дорогим та менш доступним, не є обґрунтованими. Окрім цього, вичленовування із кола патентоспроможних хірургічних, терапевтичних способів та способів діагностування створює необхідність юридичного закріплення значення кожного терміна, що може призвести лише до юридичних колізій та суперечок.

Серед об'єктів патентування слід виокремити біотехнологічні винаходи. Вивчення вітчизняного законодавства у цій сфері приводить до висновку, що воно поки ще знаходиться у стадії формування. Незважаючи на можливість патентування цієї категорії винаходів, існує гостра необхідність у врегулюванні деяких питань. Так, необхідно чітко визначити, що відноситься до біотехнологічних винаходів, заборонити патентування окремих біотехнологій, визначити сферу застосування прав щодо патентів на біотехнологічні продукти.

Розділ третій “Виникнення, зміст, припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід” присвячений вивченню прав інтелектуальної власності на винахід, що надаються патентом, їх змісту та підстав виникнення, а також підстав та наслідків дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід та визнання їх недійсними.

У *підрозділі 3.1. “Права інтелектуальної власності на винахід та їхній зміст”* розглядаються основні права інтелектуальної власності на винахід, що має володілець патенту. Детально розглянуто зміст права на використання винаходу та зміст виключного права на дозвіл використання винаходу.

Аналіз законодавства із цього питання приводить до висновку, що між ЦК України і Законом про винаходи існує суттєва розбіжність. Так, Законом передбачений договір про передачу права власності на винахід. Цивільний кодекс, у свою чергу, не містить такого договору, а передбачає договір про

повне або часткове передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Не зрозуміло, кому буде належати право власності на винахід у випадку часткової передачі іншій особі виключних майнових прав на винахід.

Розглядаються також випадки обмеження майнових прав інтелектуальної власності на винахід. Окрему увагу серед них приділено праву попереднього користування. Зазначається, що регулювання права попереднього користування у ЦК має деякі відмінності у порівнянні із Законом про винаходи. Так, з умов виникнення цього права виключено попереднє використання розробки з комерційною метою. Сьогодні право попереднього користування не обмежується тим обсягом використання технічної розробки, який існував на дату подання заявки на отримання патенту. Безперечно, ці зміни мають позитивний характер.

У підрозділі 3.2. “Підстави виникнення прав інтелектуальної власності на винахід” досліджуються ті юридичні факти, що є підставами виникнення прав інтелектуальної власності на винахід, і дається перелік суб’єктів, в яких виникають ці права.

Право інтелектуальної власності на винахід виникає лише після відповідної його кваліфікації державою як такого, і засвідчується патентом. Закон про винаходи встановлює, що строк дії патенту на винахід становить двадцять років від дати подання заявки. Таке формулювання може призвести до певних непорозумінь, оскільки може скластися уявлення, що патент починає діяти саме з дати подання заявки. Тому здається більш вдалим положення ЦК, яке чітко вказує, що дата подання заявки є лише датою початку відліку строку дії патенту.

До сьогодні ще існують розбіжності між ЦК і Законом про винаходи щодо початку дії права інтелектуальної власності на винахід. Цивільний кодекс встановив, що права інтелектуальної власності на винахід є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації. Закон визнає датою початку

дії прав інтелектуальної власності дату публікації відомостей про видачу патенту.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід можуть перейти до певної особи у порядку спадкування, причому як за законом, так і за заповітом. Ці права можуть виникнути також на підставі цивільно-правового договору. Слід зазначити, що перейти до іншої особи можуть як права, що засвідчені патентом, так і право на отримання патенту.

У підрозділі 3.3. “Проблемні питання дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід” детально розглянуті підстави та наслідки дострокового припинення дії патенту на винахід.

Підставами дострокового припинення патенту можуть бути повна або часткова відмова патентовласника від свого патенту та несплата щорічного збору за підтримку чинності патенту. Згідно з законодавством, відмовлятися від патенту заборонено у випадках, якщо на майно, описане за борги, накладено арешт і до його складу входять майнові права, засвідчені патентом, а також без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором. Однак, у зазначених випадках законодавством не забороняється припиняти сплату щорічного збору за підтримку чинності патенту. Розглядається думка про необхідність законодавчо заборонити володільцю патенту припиняти сплачувати цей збір без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором та в інших, зазначених вище, випадках.

Майнові права на винахід можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи та предметом договору застави. У випадку припинення дії патенту на винахід ці права фактично припиняють своє існування. Аналіз наслідків такої події приводить до висновку, що у випадку застави або внесення до статутного капіталу юридичної особи майнових прав інтелектуальної власності на винахід потрібна законодавча заборона

дострокового припинення їх чинності, тобто як заборона відмови від прав, так і заборона не сплачувати збір за підтримку дії патенту.

Цивільний кодекс України встановив нову норму для вітчизняного патентного законодавства, яка дає право відновити майнові права інтелектуальної власності на винахід, що були достроково припинені. Зазначається, що надаючи право на відновлення майнових прав, ЦК не встановлює механізм такого відновлення – його строки, порядок, умови. Висловлюється думка, що право на відновлення майнових прав обов’язково повинно супроводжуватися інститутом “післякористування”, оскільки у період між достроковим припиненням чинності прав та їх відновленням винахід може почати використовувати інша особа.

Підрозділ 3.4. “Підстави та наслідки визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід” присвячений питанням визначення тих підстав, які можуть спричинити визнання прав інтелектуальної власності на винахід недійсними. Розглядається порядок та наслідки визнання недійсними цих прав.

Зазначається, що враховуючи особливості порядку визнання недійсним патенту, можна виокремити два основних види цієї процедури – адміністративну і судову. В Україні патент на винахід протягом усього строку його дії може бути визнаний недійсним лише у судовому порядку. При цьому відсутні будь-які перешкоди на позов про порушення майнових прав на винахід подати зустрічний позов про визнання недійсним патенту.

Однією з підстав визнання недійсним патенту на винахід є порушення порядку закордонного патентування винаходу. Пропонується виключити цю підставу анулювання патенту як таку, що суперечить загальним принципам цивільного законодавства. Доводиться також необхідність іншого правового регулювання порядку закордонного патентування винаходів, який повинен застосовуватися не для будь-яких винаходів, а лише для тих, які створені в Україні.

Зазначається невдале формулювання іншої підстави визнання патенту на винахід недійсним – подання заявки з порушенням прав інших осіб. Метою законодавця при введенні у законодавство цієї підстави повинен бути захист прав справжнього винахідника або особи, що має право на отримання патенту. Доводиться, що таке формулювання може спричинити невинуватене анулювання патенту на винахід. Пропонується викласти цю підставу в іншому вигляді: “Патент на винахід визнається недійсним, якщо він виданий на ім’я особи, яка не мала на це права, або не виданий на ім’я особи, яка мала на це право, а також, коли як винахідник вказана особа, яка таким не є, або не вказана особа, яка є винахідником”.

Розділ четвертий “Окремі випадки здійснення прав інтелектуальної власності на винаходи” присвячений вивченню особливостей здійснення прав інтелектуальної власності на винаходи особами, що не досягли повнолітнього віку, та особливостей здійснення прав інтелектуальної власності на винаходи, створені особою в період виконання службових обов’язків.

У підрозділі 4.1. “Особливості здійснення прав інтелектуальної власності на винаходи малолітніми і неповнолітніми особами” головну увагу приділено цивільній дієздатності малолітніх і неповнолітніх осіб у сфері здійснення прав інтелектуальної власності.

Аналіз законодавства із цього питання приводить до висновку, що ст. 31 ЦК, яка надає можливість малолітнім (особам до чотирнадцяти років) самостійно здійснювати особисті немайнові права інтелектуальної власності, суперечить ст. 272 ЦК, яка встановлює, що в інтересах малолітніх їхні права здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники. Особливо звертається увага на те, що згідно з ЦК малолітні особи можуть здійснювати особисті немайнові права інтелектуальної власності на результати інтелектуальної творчої діяльності, які вони не створили самостійно.

На відміну від малолітніх, неповнолітні особи мають право самостійно здійснювати як особисті немайнові, так і майнові права інтелектуальної

власності. Зазначається, що відсутність у батьків можливості обмежити права неповнолітнього у судовому порядку, є недоцільним і скоріше суперечить його інтересам. Пропонується надати батькам право на судові обмеження прав неповнолітніх за наявності достатніх підстав. Доводиться також недоцільність надання неповнолітнім права здійснювати без дозволу батьків усі права інтелектуальної власності на результати творчої діяльності, створені іншими особами.

Підрозділ 4.2. “Здійснення права інтелектуальної власності на службові винаходи” присвячений детальному аналізу законодавства, яке регулює відносини з приводу створення “службових винаходів”, оформлення прав на них, порядку їх використання та виплати винагороди за їх створення.

Зазначається, що сьогодні між ЦК і Законом про винаходи існує суттєва колізія. Згідно з ЦК майнові права на винаходи повинні належати робітникові, який створив винахід, і його роботодавцеві спільно, а за Законом право на отримання патенту на винахід за певних умов належать роботодавцеві. Необхідно привести Закон про винаходи у відповідність до Цивільного кодексу України та визначити, кому належить право на отримання патенту, механізм патентування службового винаходу. При цьому доводиться, що приналежність майнових прав на винахід спільно і робітникові, і роботодавцеві є недоцільним, не відповідає сучасним умовам створення більшості винаходів у світі та лише ускладнює процес здійснення цих прав. Кожний об’єкт інтелектуальної власності має свої особливості, тому питання регулювання відносин зі створення цих об’єктів у період трудових стосунків повинно вирішуватися спеціальними законами. Пропонується змінити ч. 2 ст. 429 ЦК і передбачити, що порядок розподілу майнових прав на об’єкт, створений у період трудових стосунків, може бути змінений не лише договором, а й відповідним законом.

Акцентується увага на тому, що посилення у ЦК на трудовий договір з приводу створення об’єктів інтелектуальної власності може значно звужити

коло службових винаходів, оскільки трудовий договір може бути не єдиною підставою виникнення трудових відносин.

Доводиться необхідність виключення з обов'язкових умов визнання винаходу службовим його створення з використанням секретів виробництва роботодавця. Пропонується також, визнавати винахід службовим, якщо він створений з використанням досвіду, виробничих знань, обладнання або секретів виробництва роботодавця, стосується його діяльності. До службових слід відносити винаходи, якщо заявка на патент на які, була подана протягом року після припинення трудових стосунків між працівником і роботодавцем.

Розглядаються питання порядку оформлення прав на службові винаходи, а також визначення порядку, умов, розміру виплати винагороди за створення службових винаходів. Пропонується встановлення мінімальних ставок авторської винагороди.

ВИСНОВКИ

У **Висновках**, на підставі здійсненого аналізу сучасного патентного законодавства, з урахуванням істотних ознак винаходу як об'єкта правової охорони, пропонується вважати винаходом результат творчої діяльності людини, який є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання, та здійснення якого дає певний технічний результат.

Зазначається, що об'єктами патентування є предмети або процеси. Цілком доцільним є патентування деяких методів лікування, зокрема, терапевтичних, діагностичних та хірургічних методів лікування людей і тварин. Є необхідність у більш детальному врегулюванні законодавства щодо таких об'єктів патентування, як біотехнологічні винаходи.

Зроблено висновок, що у випадку, коли майнові права на винаходи є вкладом у статутний капітал юридичної особи або предметом застави, необхідно заборонити дострокове припинення чинності цих прав як на підставі заяви патентовласника, так і з причин несплати щорічного збору за

підтримку дії патенту. Зазначається, що існування можливості відновити дію достроково припинених майнових прав на винахід потребує існування інституту “післякористування” в українському патентному законодавстві.

Доводиться, що підстава визнання прав на винаходи недійсними з причин порушення порядку закордонного патентування не відповідає принципу всебічної охорони права інтелектуальної власності та міжнародним нормам у цій сфері. Інша підстава визнання недійсними прав – якщо була подана заявка на патент з порушенням прав інших осіб – сформульована невдало і може спричинити невиправдане анулювання патенту. Пропонується визнавати патент на винахід недійсним, якщо він виданий на ім’я особи, яка не мала на це права, або не виданий на ім’я особи, яка мала на це право, а також, коли як винахідник вказана особа, яка таким не є, або не вказана особа, яка є винахідником.

Зроблено висновок, що самостійне здійснення малолітніми більшості особистих немайнових прав інтелектуальної власності є неможливим і суперечить ст. 272 ЦК, тим більше, здійснення цих прав на результати інтелектуальної творчої діяльності, створені іншими особами. У свою чергу, самостійне здійснення неповнолітніми усіх прав інтелектуальної власності без будь-яких обмежень скоріше суперечить інтересам неповнолітніх. Пропонується надати батькам можливість обмежувати у судовому порядку права неповнолітнього щодо самостійного здійснення прав інтелектуальної власності.

Зазначається, що кожний об’єкт інтелектуальної власності має свої особливості і тому питання розподілу прав на ці об’єкти, створені у зв’язку з виконанням трудового договору, повинні вирішуватися спеціальними законами. На підставі цього запропоновано, щоб положення ч. 2 ст. 429 ЦК могли бути змінені не лише договором, але й спеціальним законом. Доводиться, що право на отримання патенту на службові винаходи повинно належати роботодавцеві.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Гареев Є.Ш. Винахід як об'єкт правової охорони // Актуальні проблеми держави і права. – 2004. – Вип. 23. – С. 178-183.
2. Гареев Є.Ш. Патент на винахід: припинення дії та визнання недійсним // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – Вип. 25. – С. 233-237.
3. Гареев Є.Ш. Володілець патенту на винахід як суб'єкт права інтелектуальної власності // Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – Вип. 33. – С. 106-110.
4. Гареев Є.Ш. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід // Правове життя сучасної України: Тези доп. 9-ї звіт. наук. конф. професор.-виклад. і аспірант. складу. – 2006. – С. 132-134.
5. Гареев Є.Ш. Підстави та наслідки дострокового припинення чинності майнових прав на винахід // Новітні тенденції і стратегії розвитку міжнародної торгівлі: фінансово-економічний та правовий аспекти: Зб. матер. X Міжнар. наук.-практ. конф.. – К.: УАЗТ, 2007. – С. 321-322.

АНОТАЦІЯ

Гареев Є.Ш. Правова охорона винаходів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню системи цивільно-правової охорони винаходів в Україні. Проаналізовано правові норми ЦК та інших актів законодавства України, що регулюють відносини з приводу здійснення особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності на винаходи. Значну увагу приділено розгляду питань про визначення винаходу у законодавстві, встановлення кола об'єктів, в яких він може бути втілений.

Проаналізовано зміст майнових прав на винаходи, підстави та наслідки дострокового припинення цих прав та визнання їх недійсними. Зосереджено увагу на особливостях здійснення майнових прав на службові винаходи, а також особами, що не досягли повноліття. Сформульовано пропозиції стосовно удосконалення норм чинного патентного законодавства.

Ключові слова: винахід, службовий винахід, промислова власність, майнові права на винахід, патент.

АННОТАЦИЯ

Гареев Е.Ш. Правовая охрана изобретений. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2007.

Исследована система гражданско-правовой охраны изобретений в Украине. Дан обзор научных трудов, касающихся проблематики диссертационного исследования и определено состояние правовых аспектов регулирования осуществления личных неимущественных и имущественных прав на изобретения в патентном законодательстве Украины.

Сделан вывод о том, что изобретение – это результат творческой деятельности человека, который является новым, имеет изобретательский уровень, пригоден к промышленному использованию, и осуществление которого даёт определенный технический результат. В круг объектов патентования в качестве изобретений, помимо прочих продуктов и процессов, входят хирургические, терапевтические и диагностические способы лечения, а также объекты биотехнологий, в то время как вопросы, связанные с патентованием биотехнологий, недостаточно урегулированы в отечественном законодательстве.

Проанализировано содержание основных имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретения, основания их

возникновения, а также основания и последствия досрочного прекращения и признания этих прав недействительными. Сделан вывод о том, что, если имущественные права на изобретения являются вкладом в уставной фонд юридического лица или предметом залога, то необходимо запретить досрочное прекращение действия этих прав как путем подачи заявления собственником патента, так и путем прекращения выплаты ежегодного сбора за поддержание патента в силе. Наличие возможности восстановить имущественные права, действие которых прекратилось досрочно, делает необходимым существование в украинском законодательстве института «послепользования». Кроме того, необходимо исключить такое основание признания прав на изобретение недействительными, как нарушение зарубежного порядка патентования.

Детально исследованы особенности осуществления прав интеллектуальной собственности на изобретения малолетними и несовершеннолетними лицами. Сделан вывод о том, что малолетние не могут самостоятельно осуществлять большинство личных неимущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, а родители несовершеннолетних должны иметь возможность в судебном порядке ограничивать права своих детей по самостоятельному осуществлению прав интеллектуальной собственности.

Проанализированы вопросы осуществления прав на изобретения, созданные в период трудовых отношений. Предлагается предоставить право на получение патента на служебное изобретение работодателю.

Сформулированы предложения по усовершенствованию механизма правовой охраны изобретений и патентного законодательства Украины.

Ключевые слова: изобретение, служебное изобретение, промышленная собственность, имущественные права на изобретение, патент.

SUMMARY

Gareyev Y. Legal protection of inventions. – Manuscript.

Thesis stands for a degree of candidate in Law specialty 12.00.03 – Civil Law and Civil Proceedings; Family Law; International Private Law. – Odesa National Academy of Law, Odesa, 2007.

The thesis is devoted to the research of the system of legal protection of the inventions in Ukraine. The work contains the analysis of legal norm of Civil Code and other legislative acts of Ukraine's legislation, that regulate relations concerning private non-property rights and property rights of intellectual property on inventions. Special attention is paid to the meaning and denotation of the invention in the legislation and the definition of the range of object in which it can be used. The essence of property rights on inventions, the causes and consequences of the ahead of time termination of these rights and the admission of their nullity is also thoroughly analysed in the thesis. Great attention is paid to peculiarities of fulfillment of property rights on employee's inventions and those made by juvenile's. Some suggestions concerning the improvement of current patent legislation norms have been offered.

Key words: invention, employee's inventions, industrial property, property rights on invention, patent.