

УДК 347.77

**Якубівський Ігор Євгенович,**

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу  
Львівського національного університету імені Івана Франка

## **ВИНИКНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК**

**Постановка проблеми.** Однією із найбільш гострих проблем сучасної системи законодавства України про інтелектуальну власність залишається неузгодженість між Цивільним кодексом України та спеціальними законами у цій сфері. Аналіз наукових публікацій з даної тематики засвідчує відсутність однакових підходів до вирішення цілої низки проблем, що стосуються правового регулювання означеної сфери суспільних відносин. Одним із таких проблемних питань є визначення моменту, з якого виникають майнові права інтелектуальної власності на об'єкти патентного права.

**Стан дослідження проблеми.** Проблеми, що стосуються виникнення майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисну модель, промисловий зразок, вже досліджувались у роботах таких науковців, як Я.Г. Воронін, Е.П. Гаврилов, В.Є. Китайський, В.Є. Макода, О.В. Ревінський, Г.І. Тицька та ін.

**Метою дослідження є** виявлення основних проблем у правовому регулюванні моменту виникнення майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти патентного права та вироблення теоретичних і практичних положень, спрямованих на їх вирішення.

**Виклад основного матеріалу.** Станом на сьогодні законодавство України суперечливо регулює питання про виникнення прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. У Цивільному кодексі України передбачено, що майнові права інтелектуальної власності на зазначені об'єкти є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації (ст. 465 ЦК України). У свою чергу, спеціальні закони закріплюють дещо інший підхід. У ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»

передбачено, що права, що впливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу.

Водночас строк дії патенту обчислюється від дати подання заявки (ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Таке ж за своєю суттю правило міститься і у Цивільному кодексі України, з тією лише відмінністю, що в ньому йдеться про строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (ч.ч. 3-5 ст. 465 Цивільного кодексу України).

Отже, спеціальні закони пов'язують момент виникнення майнових прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки із датою публікації відомостей про видачу патенту, тоді як Цивільний кодекс України – з датою, наступною за датою державної реєстрації прав. При цьому звертає на себе увагу й те, що момент, з якого є чинними майнові права інтелектуальної власності на об'єкти патентного права, і момент, з якого обчислюється строк чинності виключних майнових прав (за спеціальним законодавством – строк дії патенту), не співпадають.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», на підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру. Далі у ст. 23 цього закону сказано, що одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного патенту). У свою

чергу, видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після його державної реєстрації (ст. 25 Закону).

Тобто в контексті процедури патентування закон розмежовує, зокрема, такі вчинювані Установою дії: 1) прийняття рішення про видачу патенту; 2) державна реєстрація патенту; 3) публікація відомостей про видачу патенту; 4) видача патенту.

Рішення про видачу патенту приймається Державною службою інтелектуальної власності на підставі обґрунтованого висновку ДП «Український інститут промислової власності», складеного за результатами проведення експертизи заявки (ч. 3 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ч. 3 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Однак з прийняттям даного рішення закон не пов'язує набуття майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Річ у тім, що заявник несе обов'язок зі сплати державного мита за видачу патенту та збору за публікації відомостей про видачу патенту. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікації про видачу патенту до закладу експертизи не надійшли, державна реєстрація патенту не здійснюється, а заявка вважається відкликаною (ч. 2 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ч.1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Відповідно до наведених вище положень спеціальних законів, публікація відомостей про видачу патенту здійснюється «одночасно» з його державною реєстрацією. Але йдеться про дві різних за своєю суттю дії, вчинювані Державною службою інтелектуальної власності. Відтак, одночасність вчинення цих дій, про яку йдеться у вказаних двох законах, є до певної міри умовною. Відповідно до п. 1.3 Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 р. № 291, відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості про видачу дублікату патенту (декларційного патенту), зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Державна служба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність». Аналогічні норми вміщені у п.1.3 Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2001 р. № 469, та п.1.3. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти

і науки України від 12 квітня 2001 р. № 290. З наведених положень випливає, що публікації підлягають ті відомості, що вже внесені до реєстру. Крім того, сам бюлетень «Промислова власність» видається з певною періодичністю, виходячи з обсягу матеріалів, що надійшли на публікацію; з квітня 2007 р. бюлетень видається у двох книгах двічі на місяць<sup>1</sup>.

Слід зазначити, що в літературі теж висловлені різні точки зору щодо визначення моменту, з якого є чинними майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Так, у низці дисертаційних досліджень вітчизняних науковців (В.Є.Макода [1, с. 16-17], Я.Г.Воронін [2, с. 10-11]) обґрунтовується пропозиція щодо внесення до цивільного законодавства України змін, які б передбачали, що патент набирає чинності з моменту його фактичної видачі, а не з моменту подання заявки до Установи або з моменту публікації відомостей про його видачу. Така позиція пояснюється тим, що саме від дати видачі патенту патенто власник може реалізувати свої суб'єктивні права на винахід.

На відміну від цього, такі вчені, як Г.І. Тицька, В.Є. Китайський та О.В. Ревінський вважають, що якщо строк дії патенту обчислюється від дати подання заявки на його видачу, то строк дії виключного права має обчислюватися від дати публікації відомостей про видачу патенту. Дані науковці виходять з того, що виключне право, яке виникло в силу видачі патенту і несе заборону на використання, звернене лише в майбутнє – неможливо забороняти те, що вже відбулося протягом часу, який не охоплюється дією патенту. При цьому науковці зазначають, що лише такий варіант обчислення строку чинності виключних прав узгоджується із закріпленим патентним законодавством інститутом тимчасової правової охорони [3, с. 7].

Ще іншу позицію займають Е.П. Гаврилов та К.М. Гаврилов, вважаючи, що виключне патентне право на винахід виникає з моменту пріоритету заявки і проходить наступні три стадії свого існування:

– з дати пріоритету заявки і до дати її публікації. На цій стадії виникає «умовне» і «потенційне» виключне право, яке обмежує дії усіх третіх осіб, що використовують заявлений об'єкт. «Умовним» воно є тому, що виникає воно за умови, що на заявлений об'єкт буде одержано патент; це право існує лише «потенційно», оскільки до видачі патенту воно не може бути реалізовано і захищено;

<sup>1</sup> Інформацію взято з офіційного сайту Державної служби інтелектуальної власності України -[http://sips.gov.ua/ua/industrial\\_ownership\\_bulletin.html](http://sips.gov.ua/ua/industrial_ownership_bulletin.html)

– з дати публікації заявки до дати видачі патенту. Після публікації заявки дане «умовне» право розширюється: патентоволоділець після одержання патенту може додатково пред'явити в суд вимогу про виплату йому порушником компенсації за порушення, яке мало місце з моменту публікації заявки і до видачі патенту;

– з дати видачі патенту до дати його фактичного припинення. На цій стадії патентоволоділець може реалізувати та захищати належні йому права, які в деяких аспектах поширюють свою дію і на минулий час (діють зі «зворотною силою») [4, с. 32-36; 5, с. 16-26].

Слід одразу ж зазначити, що позиція Е.П.Гаврилова та К.М.Гаврилова в частині, що стосується відліку чинності виключних патентних прав від дати пріоритету, не може бути прийнята. Відповідно до закріпленого ст.4<sup>bis</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності положення про незалежність патентів, одержаних на один і той самий винахід в різних країнах, патенти, заявки на які подані протягом строку пріоритету, є незалежними, в тому числі, з точки зору визначення нормального строку їх дії. У цій же статті Конвенції далі зазначено, що патенти, одержані з перевагою, що впливає з пріоритету, мають у різних країнах Союзу той самий строк дії, який би вони мали, якщо б вони були заявлені чи видані без цієї переваги, що впливає з пріоритету. З наведених положень Паризької конвенції випливає, що строк дії патенту не може обчислюватися від дати пріоритету, оскільки в такому випадку строки дії усіх патентів, одержаних на один і той самий винахід в різних країнах-учасницях Конвенції, були би прив'язані до одної дати – дати конвенційного пріоритету. Крім того, положення про те, що обчислення строку дії патенту має починатися від дати подання заявки закріплено також у ст. 33 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS). Зрештою, сумніви щодо правильності обчислення строку дії патенту з дати пріоритету висловлюють і самі автори [4, с. 35].

Отже, відповідно до вищенаведених положень міжнародних договорів, строк дії патенту має обчислюватися від дати подання заявки, що, власне, і передбачено патентним законодавством України. Зрозумілим, однак, є й те, що подавши заявку, заявник до одержання ним патенту, не може здійснювати майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, так само як і звертатися із вимогою про їх захист. Але постає питання про те, чи правильно вважати, що майнові права на перераховані об'єкти виникають від дати подання заявки, але реально здійснити та (або) захистити їх особа зможе лише після

одержання патенту. Власне, таку конструкцію по суті й пропонують Е.П. Гаврилов та К.М. Гаврилов.

Виключний характер майнових прав інтелектуальної власності передбачає, що можливість вчинення певних дій щодо винаходу чи іншого об'єкта належить лише конкретній особі (правоволодіцеві), тоді як для усіх інших осіб існує заборона вчинення таких дій без дозволу правоволодільца. У цьому аспекті постає питання: чи можна вважати, що з моменту подання заявки в особи (заявника) виникають виключні права на заявлений об'єкт і, відповідно, чи вважатиметься порушенням цих прав здійснене після подання заявки іншою особою використання об'єкта, тотожного заявленому? Як було зазначено вище, чинне патентне законодавство України, з одного боку, дає підстави для негативної відповіді на поставлене питання (ч. 1 ст. 465 Цивільного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Проте в контексті порушеного питання викликають інтерес положення законодавства, які стосуються права попереднього користувача і тимчасової правової охорони.

Відповідно до ст. 470 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ч. 1 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», до дій, які не визнаються порушенням прав володільца патенту, віднесено використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка на підставі права попереднього користувача. При цьому необхідною умовою виникнення в особи права попереднього користувача є те, що використання нею об'єкта чи здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання повинно відбутися до дати подання заявки або до дати пріоритету, якщо такий було заявлено. Звідси випливає, що якщо певна особа здійснила використання винаходу після дати подання іншою особою заявки на такий самий винахід (чи дати пріоритету), то перша не набуває права попереднього користувача, якщо тільки вона на вказану дату не здійснила значної та серйозної підготовки до такого використання. З цього формально можна було б припустити, що такі дії з використання винаходу в разі подальшої видачі патенту на такий самий винахід іншій особі, слід розглядати як порушення патентних прав останньої. Власне, таку позицію і займають Е.П. Гаврилов та К.М. Гаврилов вважаючи, що в такому випадку після одержання патенту його володілець може, вимагати знищення виробів, виготовлених із використанням запатентованого винаходу іншою особою після дати подання заявки [4, с. 34].

Але така точка зору, на наш погляд, є спірною з огляду на наступні моменти. По-перше, те, що особа має здійснити використання винаходу або, принаймні, значну і серйозну підготовку до цього до дати подання заявки (або до дати пріоритету), є умовою виникнення у неї права попереднього користувача, але це аж ніяк не може одночасно вказувати на момент, з якого є чинними майнові права інтелектуальної власності володільця патенту. По-друге, якщо виходити з того, що вже з дати подання заявки виникають виключні майнові права на винахід, то тоді втрачає сенс закріплений патентним законодавством інститут тимчасової правової охорони.

Відповідно до ч. 2 ст. 465 Цивільного кодексу України, законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї статті. Більш детально дане питання врегульовано ст. 21 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», де сказано, що опубліковані згідно з частиною шістнадцятою статті 16 цього Закону відомості про заявку на патент на винахід надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані. При цьому заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою з зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. Зазначена компенсація може бути одержана заявником тільки після одержання ним патенту. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.

Слід зауважити, що патентне законодавство України передбачає тимчасову правову охорону лише щодо винаходу, оскільки видача патенту саме на цей об'єкт здійснюється за відкладеною (відстроченою) системою, яка передбачає публікацію відомостей про подану заявку і можливість будь-якої особи після такої публікації ознайомитися із матеріалами заявки (ч. 16 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2005 р. № 247).

Таким чином, в силу положень про тимчасову правову охорону використання третьою особою

винаходу, здійснене до державної реєстрації патенту і опублікування відомостей про його видачу, вважатиметься неправомірним і даватиме підстави для компенсації завданих збитків за наступних умов: 1) якщо таке використання мало місце після публікації відомостей про заявку (а не після дати подання заявки); 2) третя особа знала чи одержала письмове повідомлення про те, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані; 3) на винахід було згодом видано патент.

Якби виключні майнові права інтелектуальної власності на винахід виникали з дати подання заявки до публікації відомостей про заявку, то використання іншою особою тотожного заявленому винаходу в цей період вважалось би порушенням прав заявника, який у разі видачі патенту міг би вимагати від цієї особи відшкодування завданих збитків. Але, як було показано вище, тимчасова правова охорона починає діяти лише після опублікування відомостей про заявку і стосується лише винаходів. Таким чином, висловлена в літературі думка про «зворотну дію» патенту повинна сприйматися доволі обережно. Аналіз патентного законодавства дозволяє констатувати якраз протилежне – за загальним правилом, темпоральна дія патенту спрямована лише на ті відносини, які виникають після державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок і публікації відомостей про видачу патенту. І лише в контексті тимчасової правової охорони можна вести мову про зворотну дію патенту на винахід в часі, маючи на увазі те, що використання третьою особою винаходу до державної реєстрації майнових прав на винахід, що мало місце після публікації відомостей про заявку, за наявності умов, визначених ст.21 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», вважатиметься порушенням прав володільця патенту.

Тому вважаємо, що момент виникнення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок повинен визначатися так, як це передбачено у Цивільному кодексі України, тобто від дати, наступної за датою реєстрації, причому реєстрації самих прав інтелектуальної власності, а не патентів, як це зараз передбачає спеціальне законодавство. Адже патент – це документ, який засвідчує відповідні права. У випадку втрати чи зіпсуття патенту його володільцеві видається дублікат патенту (ч. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Що стосується згаданої вище пропозиції окремих науковців пов'язувати виникнення патентних прав з моментом видачі патенту, то, з одного боку, вона виглядає слушною. Адже зрозуміло, що без наявності у правоволодільця самого патенту здійснення та захист засвідчених ним прав стає якщо не цілком неможливим, то принаймні доволі утрудненим. Проте, дану проблему слід розглядати і під іншим кутом зору. Річ у тім, що як вже зазначалось, відлік строку чинності патенту починається від дати подання заявки. У свою чергу, чинність самих майнових прав інтелектуальної власності пов'язується із більш пізньою датою – датою, наступною за датою їх реєстрації. І якщо сприйняти зазначену вище пропозицію і взяти за точку відліку чинності прав момент видачі патенту, то тим сам ще більше скорочується реальний строк чинності майнових прав на винахід. Адже, видача патенту здійснюється на протязі одного місяця після його державної реєстрації (ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

**Висновки.** В патентному законодавстві України має бути чітко проведена позиція, закріплена у Цивільному кодексі України, відповідно до якої, виникнення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок пов'язується із датою, наступною за датою реєстрації даних прав.

Враховуючи наведене вище, пропонуємо абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» так само як і абз. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» викласти у наступній редакції:

«1. Права, що засвідчуються патентом, є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації ...».

У зв'язку із цим слід також внести зміни і до ч. 3 ст. 21 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» стосовно дії в часі тимчасової правової охорони, виклавши її у такій редакції:

«3. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати, наступної за датою реєстрації прав інтелектуальної власності на винахід або від дати публікації в офіційному бюлетені повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.»

## ЛІТЕРАТУРА

1. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / В.Є. Макода. – К., 2001. – 20 с.
2. Воронін Я.Г. Цивільно-правова охорона винаходів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Я.Г. Воронін. – К., 2009. – 16 с.
3. Тыцкая Г.И. Изменения в четвертую часть ГК РФ : есть предложения / Г.И. Тыцкая, В.Е. Китайский, О.В. Ревинский // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2013. – № 4. – С. 3-9.
4. Гаврилов Э.П. Когда начинают действовать исключительные патентные права? / Э.П. Гаврилов, К.М. Гаврилов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2013. – № 9. – С. 32-36.
5. Гаврилов К.М. Сроки действия исключительных патентных прав / К.М. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2011. – № 10. – С. 16-26.

**Якубівський Ігор Євгенович**

### **ВИНИКНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК**

У статті досліджуються питання щодо моменту виникнення майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. На основі аналізу різних точок зору, висловлених з даного питання у літературі запропоновано усунути існуючі на даний час у законодавстві України колізії з цього питання та закріпити уніфікований підхід, за яким дані права є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації.

**Ключові слова:** винахід, корисна модель, промисловий зразок, патент, право попереднього користувача, тимчасова правова охорона.

**Якубивский Игорь Евгеньевич**

### **ВОЗНИКНОВЕННЯ ІМУЩЕСТВЕННИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СОБСТВЕННОСТІ НА ІЗОБРЕТЕННЯ, ПОЛЕЗНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИШЛЕННИЙ ОБРАЗЕЦ**

В статье исследован вопрос относительно момента возникновения имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. На основании анализа различных

точек зрения, высказанных по этому вопросу в литературе, предлагается устранить существующие сейчас в законодательстве Украины коллизии по этому вопросу и закрепить унифицированный подход, согласно которому эти права начинают действовать с даты, следующей за датой их государственной регистрации.

**Ключевые слова:** изобретение, полезная модель, промышленный образец, патент, право преждепользования, временная правовая охрана.

**Yakubivsky Igor Yevgenovich**

**APPEARANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FOR AN INVENTION, UTILITY MODEL, INDUSTRIAL DESIGN.**

In article is discovered a question about a moment of appearance of intellectual property rights for an invention, utility model, industrial design. On the basis of analysis of the different points of view, expounded on this question in literature it is suggested to remove existing on this time in the legislation of Ukraine of collision through this question and to fasten uniform approach, after that rights are valid from a date following by a date them state registration.

**Keywords:** invention, utility model, industrial design, patent, right for a previous user, temporal legal protection.