

308786070_Creating_a_model_utility_model_patent_system_A_comparative_analysis_of_the_utility_model_patent_systems_in_Europe_and_China/links/57f20ff308ae8da3ce4ec775/Creating-a-model-utility-model-patent-system-A-comparative-analysis-of-the-utility-model-patent-systems-in-Europe-and-China.pdf

⁸ *Tsai Lee*, China: Understanding utility model patent and design patent protection 2014 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d511f713-c0df-4a09-a64f-f7807b1c3b978>

⁹ Advantages of Chinese Utility Model Patents : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a62937ad-959f-47de-ac83-906eea34fd4c>

¹⁰ *Wolfgang Kellenter, Hengeler Mueller*, Patent litigation in Germany: overview : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-6223450?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-6223450?transitionType=Default&contextData=(sc.Default))

¹¹ The German Utility Model : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.meissnerbolte.de/uploads/media/The_German_Utility_Model_2016_web.pdf

¹² *Francesca Giovannini* and others, Petty Patents Around the World : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://oshaliang.com/newsletter/petty-patents-around-the-world/>

¹³ *Steven C. Carlson* and others, German Utility Models: A Useful and Affordable Tool for Global IP Portfolios By, Frank Peterreins, Alexander Harguth, Adam R. Steinert, and Jan-Malte Schley World : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.fr.com/files/Uploads/Documents/Utility%20Models%20Article.pdf>

Резюме

Романиук Т.В. Порівняльний аналіз систем захисту корисних моделей: ключові аспекти.

Дане дослідження виокремлює правові, політичні та інституційні рамки системи захисту корисних моделей, засновані на розумінні нормативного, процесуального та інституційного аспектів цієї складової системи інтелектуальної власності у Австрії, Китаї, Чехії, Фінляндії, Франції, Німеччині та Італії. У статті також коротко описано відповідний досвід Бельгії та Нідерландів.

Ключові слова: системи патентування корисної моделі, порівняльний аналіз, Європа, Китай, матеріальне право, процесуальне право, установи, якість патенту, інновації.

Резюме

Романиук Т.В. Сравнительный анализ систем защиты полезных моделей: ключевые аспекты.

Исследование выделяет правовые, политические и институциональные рамки системы защиты полезных моделей, основанные на понимании нормативного, процессуального и институционального аспектов этой составляющей системы интеллектуальной собственности в Австрии, Китае, Чехии, Финляндии, Франции, Германии и Италии. В статье также кратко описан соответствующий опыт Бельгии и Нидерландов.

Ключевые слова: системы патентования полезной модели, сравнительный анализ, Европа, Китай, материальное право, процессуальное право, учреждения, качество патента, инновации.

Summary

Romaniuk T. Comparative analysis of utility models protection systems: basic aspects.

This study illustrates legal, policy, and institutional framework of utility models protection based upon an understanding of the statutory, procedural, and institutional aspects of this constituent of intellectual property systems in Austria, China, the Czech Republic, Finland, France, Germany, and Italy. It also briefly discusses relevant experiences of Belgium and the Netherlands.

Key words: utility model patent system, comparative analysis, Europe, China, substantive law, procedural law, institutions, patent quality, innovation.

УДК 347.77

А. В. СИНДЕЦЬКА

Аліна Володимирівна Синдецька, здобувач Київського університету права НАН України

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СПАДКУВАННЯ ПРАВ НА ВИНАХОДИ: АНАЛІЗ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

У глибинах нашої планети та на її поверхні знаходяться різноманітні корисні копалини (вугілля, руда, нафта, горючі та інертні гази тощо), тобто мінеральні утворення земної кори, хімічний склад та фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. Однак таке використання стало можливим через те, що багато тисяч років тому на Землі з'явився новий біологічний вид, який відрізнявся від існуючих сукупністю можливостей, зокрема, мислити, роз-

мовляти, пересуватися на двох кінцівках. Але найбільшою відмінністю даних істот була здатність, використовуючи зародки інтелекту, створювати речі, що допомагали їм виживати у важких природних умовах навколишнього середовища. Наука називає даний вид Гомосапієнс/Хомосапієнс (від лат. – *Homo sapiens*) – Людина розумна.

І, незважаючи на те, що інші представники фауни так само здатні до певних вмотивованих дій та розв'язання логічних завдань, лише людина робить це систематично, цілеспрямовано та повністю усвідомлено. Вона не лише сприймає навколишній світ, а й значною мірою впливає на нього, докладаючи не тільки фізичні, а й значні інтелектуальні зусилля, результатами яких стають нові продукти (пристрої, речовини, штами мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин тощо), процеси (способи), а також нові застосування вже відомих продуктів чи процесів – тобто винаходи.

Погляди на роль та місце винаходів і їх вплив на формування суспільних відносин досить не однозначні. Крім того, тривають дискусії щодо приналежності винаходів до числа інновацій взагалі. Так, Й. Шумпетер обґрунтував тезу про те, що сам по собі винахід не є інновацією, лише практичне розгортання інновацій сприяє економічному процвітанню. При цьому інновації та винаходи є результатами вимог ринку, а не технологічних можливостей¹. Він, так само як і інші прибічники концепції підприємницької природи інновацій, зокрема Р. Кантільйон, Ж.Б. Сей, Г.К. Гінс, П. Друкер, А.А. Дагаєв, Д.І. Кокурін, звертають увагу на те, що в процесі винахідництва обов'язковим учасником має виступати підприємець, який оцінює економічні ризики і забезпечує винаходам промислову придатність, тобто один із критеріїв патентоспроможності, який визначений законом. На противагу концепції підприємницької теорії інновацій розглядається й інша – теорія наукового походження інновацій, на користь якої висували аргументи Ж. Кондорсе, А. Сміт, К. Маркс, М. Туган-Барановський, згідно з якою інновації постають як результат об'єктивних процесів розвитку науки й техніки, що здійснюють вплив на економічне середовище. Дослідник даних концепцій О.С. Сімсон, зваживши аргументи попередників, доходить висновку про остаточне закріплення ринкової (підприємницької) теорії інновацій, яка відповідає їх сутності². Погоджуючись із його висновками, стає більш зрозумілим факт низької комерціалізації винаходів, створених в Україні, через відсутність налагодженого механізму взаємодії між винахідниками та підприємцями.

Світові економічні локомотиви всіляко стимулюють та пропагують розвиток наукової технічної думки, оскільки вже не лишається сумнівів у тому, що майбутнє – за високими технологіями. За даними Доповіді 2017 р. про стан в галузі інтелектуальної власності у світі «Нематеріальний капітал в глобальних ланцюгах створення вартості» інтелектуальна власність та інші нематеріальні активи створюють у два рази більше вартості, ніж матеріальний капітал. Однак не кожна країна використовує для цього достатньо дієві механізми як економічного, так і політичного характеру, іноді залишаючи винахідників поза увагою правового та соціального регулювання.

Сумно констатувати, однак доводиться зазначити, що український парламент з часу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з другої сторони, так і не виконав переважну більшість зобов'язань із адаптації українського законодавства в сфері інтелектуальної власності до європейських стандартів, як передбачено главою 9 Угоди. На кожній черговій сесії, при поданні відповідних законопроектів, які пройшли необхідні стадії обговорення та в більшості отримали схвалення з боку профільних комітетів, у залі ВРУ можна спостерігати подібну картину – відсутність депутатів на робочих місцях та відхилення навіть технічних законопроектів через брак голосів. Яскравим прикладом цього може слугувати пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради у спробі прийняти в першому читанні Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності, який був зареєстрований 23 січня 2017 р. за № 5699, та спрямований, зокрема, і на вжиття заходів боротьби з патентним тролінгом. Згідно з Регламентом законопроект пройшов обговорення у Комітеті з питань науки і освіти, Комітеті з питань економічної політики, Комітеті з питань правової політики та правосуддя, Комітеті з питань бюджету, Комітеті з питань запобігання і протидії корупції, Комітеті з питань європейської інтеграції. Однак, отримавши схвальні висновки та фрагментарну підтримку в залі по ключовим аспектам, через брак голосів, навіть після сьомої спроби повернення до голосування, законопроект був відхилений та знятий з розгляду, не пройшовши першого читання.

У таких реаліях, коли більшість депутатів недооцінюють провідну роль об'єктів інтелектуальної власності у розвитку економіки держави, стає сумнівним, що вони спрямують свої зусилля на вирішення не таких очевидних проблем права інтелектуальної власності, як патентний тролінг чи боротьба з піратством. Вже не перший рік фахівці наголошують на правовідносинах, які потребують вдосконалення нормативної бази, що забезпечує їх регулювання. Це й відносини в сфері службового винахідництва, і оподаткування нематеріальних активів підприємства, якими є результати ІВ, і створення стратегії розвитку та дієвої системи захисту прав інтелектуальної власності через спеціалізовані судові інституції, і адаптація українського законодавства до європейських стандартів, і багато інших специфічних питань щодо кожного окремого об'єкта права інтелектуальної власності.

Однак ми ставимо за мету привернути увагу до відносин, які не є достатньо розповсюдженими в Україні, проте також заслуговують на увагу та аналіз. Це відносини, що виникають у процесі спадкування таких об'єктів промислової власності, як винаходи.

Спадкуванням є перехід майнових прав та обов'язків від померлої особи (спадкодавця) до інших фізичних чи юридичних осіб (спадкоємців). Нормативну основу даних відносин становлять Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ), Закон України «Про нотаріат», Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України тощо. Практичні рекомендації щодо порядку прийняття, відмови від спадщина, процедури оформлення спадкових прав та вирішення спірних питань також містяться в численних листах та рекомендаціях Міністерства юстиції України та постановках Пленуму Верховного Суду України і Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ. Повнота нормативного підґрунтя пояснюється тим, що учасниками спадкових правовідносин на певному етапі життя стають більше ніж дев'яносто відсотків громадян, однак низький рівень правової обізнаності часто породжує проблеми в ході здійснення права на спадкування навіть таких розповсюджених цивільних об'єктів, як нерухоме майно. Іншими чинниками є ментальність українців, яка формує у громадян світобачення, що складні юридичні процедури можуть вирішитися самі по собі, небажання зіштовхнутися з рядом бюрократичних процедур, відсутність матеріальних ресурсів для оплати нотаріальних дій, юридичних консультацій та здійснення інших супроводжувальних платежів. Тому достатньо великий відсоток спадкоємців у ході оформлення спадщини припускається помилок, які накопичуються все більше і більше, що з часом призводить або взагалі до припинення майнових прав, або до неможливості їх повноцінної реалізації без значних фінансових затрат та практичних зусиль. Ще більше складнощів виникає при спадкуванні прав на винаходи, як результатів інтелектуальної діяльності і об'єктів патентного права. Спробуємо проаналізувати проблемні аспекти й виробити рекомендації щодо алгоритму оформлення таких прав.

Насамперед необхідно зазначити, що винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, право на який засвідчується патентом. Згідно із законодавством України (Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» далі – Закон) патент отримується за наслідками відповідної експертизи, метою якої є перевірка заявленого об'єкта на відповідність всіх умов, що висуваються до нього, тобто відповідність публічному порядку, принципам гуманності й моралі та умовам патентоспроможності (є новим, має винахідницький рівень та є промислово придатним). Потрібно зауважити, що відкриття спадщини – смерть особи, яка винайшла певний інноваційний об'єкт – може статися як після отримання чинного патенту, так і на етапі його експертизи (формальної чи кваліфікаційної). Також, окрім спадкоємців, намір отримувати майновий зиск від інноваційної технології можуть виявити й інші суб'єкти, такі як співавтори, юридичні особи, з якими спадкодавець перебував у трудових відносинах (роботодавці), ліцензанти – суб'єкти, яким власник патенту надав дозвіл на використання винаходу на певних умовах. У кожному окремому випадку позиція спадкоємця та алгоритм його дій та дій нотаріуса, який залучається в процес оформлення прав на спадщину має суттєві особливості. Крім того, для нотаріуса істотне значення має визначення виду патенту залежно від території поширення його дії: національні, іноземні, міжнародні/унітарні (європейські, євразійські тощо).

Виходячи з цього, потенційний спадкоємець повинен насамперед мати уявлення з приводу того комплексу прав та обов'язків, які можуть належати йому внаслідок спадкування такого результату інтелектуальної діяльності. Статті 1218 та 1219 ЦКУ визначають, що у спадщину можуть перейти лише майнові права інтелектуальної власності. Зміст ст. 424 ЦКУ та розділу 5 Закону відносить до майнових прав на винахід передусім можливість його комерціалізації через виготовлення товарів та послуг із застосуванням запатентованого винаходу, а також надання ексклюзивних прав третім особам на проведення даної діяльності. Крім того, застосовуючи аналогію закону, а саме положення п. 14 постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику у справах про спадкування» від 30 травня 2008 р. № 7, до складу спадщини також можуть входити авторська винагорода за створення службового винаходу. Якщо між працівником та роботодавцем існують подібні до винахідницьких службових відносин, однак регулюються локальними нормативними актами чи корпоративними правилами, до складу спадщини входить заробітна плата і премії за впровадження інновацій у виробничий процес, які були нараховані та не виплачені (ст. 1227 ЦКУ).

Спадкоємець має розуміти, що разом із правами до нього переходять і обов'язки, що впливають з патенту, головним з яких є обов'язок сплачувати відповідні збори, добросовісно користуватися патентом, зокрема дотримуватися умов виключної ліцензії, підписаної за життя спадкодавця, підтримувати промислову придатність патенту. Невиконання обов'язків може призвести до втрати чинності патенту. І тут виникає ряд практичних труднощів через те, що процес оформлення спадкових прав має свої часові рамки, які можуть бути збільшені на законних підставах, наприклад у випадку залучення до кола спадкоємців зачатої за життя та народженої після смерті спадкодавця дитини, або у разі виникнення спору про батьківство спадкодавця. Строк може бути більшим і у зв'язку з тривалим кримінальним провадженням, від вирішення якого залежить застосування п. 1 ст. 1224 ЦКУ, тобто позбавлення права на спадщину. Існують й інші підстави, які безпосередньо впливають на практичну можливість повноцінної

реалізації спадкоємцями майнових прав та виконання передбачених у законодавстві обов'язків, що виникають з патенту. Це стосується дотримання процедури оформлення нотаріусами спадкової справи, визначеної в законодавстві, якщо буде встановлено, що до складу спадщини входять права, підтверджені патентом, сфера дії якого поширюється за межі України.

Детальний аналіз порядку оформлення майнових прав, що впливає з патенту, який видано в іноземній державі, чи унітарного патенту відображено у працях кандидата юридичних наук Ольги Аврамової. Вона зазначає, що нотаріусу для того, щоб належним чином оформити перехід права власності на патент в порядку спадкування, необхідно встановити його вид (національний чи такий, що діє за межами України), а для цього направити запит до Державної служби інтелектуальної власності. Наступним кроком є звернення через головне територіальне управління юстиції до іноземних чи міжнародних патентних відомств, які видали патент. Лише на підставі їх офіційної відповіді можна встановити чинність майнових прав, що впливають з патенту, та інші важливі аспекти³.

Додаткові складнощі у потенційних спадкоємців також виникнуть, якщо відкриття спадщини відбулося до офіційної публікації відомостей про видачу патенту у зв'язку з оспоруванням права авторства з боку третіх осіб, або у разі появи питань з боку експертів щодо відповідності винаходу умовам патентоспроможності та необхідності фахового надання додаткових роз'яснень від автора, якого вже немає в живих. Складнощі можуть виникнути і на етапі залучення спадкоємців у якості правонаступників з боку позивача або відповідача у вже розпочатих цивільних провадженнях із захисту прав інтелектуальної власності, відповідно до ст. 35 Закону. До них належать спори про авторство на винахід, встановлення факту використання винаходу, встановлення власника патенту, порушення прав власника патенту, укладання та виконання ліцензійних договорів, право попереднього користування, компенсації⁴.

Підбиваючи підсумки, можна з упевненістю стверджувати, що при спадкуванні майнових прав, які виникають з патенту на винахід, спадкоємці мають передусім оцінити економічний ефект від оформлення таких прав, протиставити суму матеріальних здобутків, яку можна отримати внаслідок комерціалізації винаходу, із сумою, яку необхідно буде витратити на підтримання дії патенту до втрати ним чинності (20 років з моменту подання заявки на отримання патенту), оформлення прав на спадщину, залучення фахівців для вирішення багатьох проблемних питань. При цьому необхідно враховувати принцип універсальності спадкових прав, який полягає в тому, що у спадщину переходять всі майнові права та обов'язки, які належали спадкодавцю на час відкриття спадщини. Тому, якщо розрахунки свідчатимуть про низький рівень комерціалізації винаходу, рішенням може стати невжиття заходів з підтримки патенту в силі. В інших випадках рекомендуємо насамперед оформлення спадщини щодо винаходів звернутися для консультацій до патентних повірених і виходячи із обставин конкретної ситуації визначитися з алгоритмом дій та чітко дотримуватися рекомендацій фахівців.

¹ Егоров И.Ю. Наука и инновации в процессах социально-экономического развития / И.Ю. Егоров. – К.: ИВЦ Госкомстата Украины, 2006. – 338 с. – С. 12.

² Сімсон О.Е. Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері: моногр. / О.Е. Сімсон. – Х.: Право, 2013. – 448 с. – С. 21.

³ Аврамова О. Спадкування майнових прав, що впливають з патенту на винахід, корисну модель, виданий в іноземній державі / О. Аврамова // МЕН (Мала енциклопедія нотаріуса). – 2017. – № 1. – С. 208–212. – С. 211.

⁴ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/page>

Резюме

Синдецька А.В. Проблемні аспекти спадкування прав на винаходи: аналіз теорії та практики.

У статті висвітлюються проблемні питання правового та практичного характеру, які можуть виникнути в процесі оформлення прав на спадщину, якщо до її складу входять майнові права, що впливають з патенту на винахід. Здійснено аналіз законодавства, яке може бути застосовано до таких правовідносин. Зроблено висновок про основні аспекти, на які необхідно звертати увагу потенційним правонаступниками винаходів.

Ключові слова: інтелектуальна власність, винахід, патент, спадкування, спадкодавець, спадкоємі.

Резюме

Синдецькая А.В. Проблемные аспекты наследования прав на изобретения: анализ теории и практики.

В статье рассматриваются проблемные вопросы правового и практического характера, которые могут возникнуть в процессе оформления наследственных прав, если к их числу принадлежат права, возникающие из патентов на изобретения. Осуществляется анализ законодательства, которое может быть применено в ходе регулирования таких правоотношений. Сделан вывод об основных аспектах, на которые стоит обратить внимание потенциальным правопреемникам изобретателей.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, изобретение, патент, наследование, наследодатель, наследник.

Summary

Syndetska A. Problem aspects of inheritance of the rights of invention: analysis of theory and practice.

The article deals with problematic issues of a legal and practical nature that may arise in the process of registration of hereditary rights, if they include rights that arise from patents for inventions. The analysis of legislation that can be applied in the course of regulation of such legal relations is carried out. A conclusion is drawn about the main aspects, which should pay attention to the potential successors of inventors.

Key words: intellectual property, invention, patent, inheritance, testator, heir.

УДК 347.77

I.A. СТРОЙКО

Ірина Анатоліївна Стройко, аспірант Київського університету права НАН України, головний юрист-консульт ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», директор ТОВ «МОЛОДІСТЬ ДИСТРИБ'ЮШН», адвокат

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН
ДЛЯ ЗАХИСТУ СУМІЖНИХ ПРАВ ОРГАНІЗАЦІЙ МОВЛЕННЯ**

На сьогоднішній день питання правового регулювання і юридичної практики застосування технології блокчейн (“blockchain”) у сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності є мало дослідженим, але від цього не менш нагальним. Особливо цікаво спробувати надати розгорнутий аналіз можливостей використання зазначеної технології для захисту такого специфічного об’єкта суміжних прав, як програма організації мовлення.

Термін «блокчейн» походить від двох англійських слів – «block» (блок) та «chain» (ланцюг) і означає розподілену базу даних, яка підтримує перелік записів, так званих блоків, що постійно зростає¹. Кожний блок містить часову мітку та посилання на попередній блок системи. Внесені в базу блоки не підлягають змінам у подальшому з боку будь-якої особи і ефективно захищені від підробки. Технологія блокчейн дає змогу зберігати стійкий цифровий ідентифікатор.

За словами пані Birgit Clark, у своїй основній формі технологія блокчейн являє собою відкритий ланцюг інформації, який можна використати для запису і відстеження транзакцій, і яка перевіряється на основі мережі «точка у точку» («peer-to-peer»)². Операції, що проводяться за допомогою технології блокчейн, перевіряються і підтверджуються багатьма комп’ютерами, що включені до блокчейн. Отже, можна зробити висновок, що зламати таку систему майже неможливо.

Як зазначається у виданні «The Economist», технологія блокчейн дозволяє особам, які не знають або не довіряють один одному, побудувати надійний ланцюг транзакцій, що має вирішальний вплив не тільки на відносини, пов’язані з використанням криптовалюти, а й на ряд інших важливих відносин³. На думку ряду дослідників, застосування технології блокчейн допоможе людям інтегруватись у світову економіку, захистити конфіденційність учасників, монетизувати свою власну інформацію та забезпечити отримання винагороди творцям об’єктів права інтелектуальної власності.

За словами пані Mariya Gabriel, Європейського Комісара з цифрової економіки та суспільства («European Commissioner for Digital Economy and Society»), у майбутньому всі публічні сервіси будуть використовувати технологію блокчейн. Блокчейн надає грандіозну можливість для Європи та держав – членів заново переглянути свої інформаційні системи, промотувати довіру користувачів і захист персональних даних, допомагати створювати нові бізнес-моделі і встановлювати нові сфери лідерства, створюючи переваги для громадян, публічних сервісів і компаній⁴.

Пан Andrus Ansip, Віце-Президент з питань Європейського Цифрового єдиного ринку («Vice-President for the Digital Single Market»), зазначає про те, що такі технології, як блокчейн, можуть допомогти знизити витрати при одночасному збільшенні довіри, відстежуваності операцій і безпеки. Вони мають величезний потенціал для проведення соціальних і економічних транзакцій на більш безпечному рівні в онлайн-середовищі, захищаючи проти кібератак і усуваючи необхідність залучати посередника⁵.

На даний момент можна побачити перші приклади використання технології блокчейн у сфері інтелектуальної власності.

Так, у лютому 2018 р. на 68-му Берлінському міжнародному кінофестивалі («Берлінале») була презентована нова платформа децентралізованої дистрибуції фільмів – «MoviesChain by TVzavr», яка ґрун-