

УДК 347.77

## ДОСВІД ЗАКОРДОННИХ КРАЇН ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВІНАХОДІВ

Ярошевська Т.В., к. ю. н.,  
доцент кафедри філософії та історії України  
Дніпродзержинський державний технічний університет

У статті досліджується досвід закордонних країн з розвинутою ринковою економікою щодо врегулювання відносин у сфері правової охорони винаходів. Вважаємо, що порівняння національного законодавства з законодавством провідних закордонних країн в даній сфері, вивчення специфіки відповідних положень та тенденцій розвитку становить безперечний інтерес як з точки зору правотворчості, так і з точки зору практичного використання світового досвіду для менш болісного проходження через реформи в Україні.

**Ключові слова:** інтелектуальна власність, промислова власність, об'єкти права, винахід, охорона об'єктів промислової власності.

В статье исследуется опыт зарубежных стран с развитой рыночной экономикой по урегулированию отношений в сфере правовой охраны изобретений. Считаем, что сравнение национального законодательства с законодательством ведущих зарубежных стран в данной сфере, изучение специфики положений и тенденций развития составляет несомненный интерес как с точки зрения правотворчества, так и с точки зрения практического использования мирового опыта для менее болезненного прохождения через реформы в Украине.

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, промышленная собственность, объекты права, изобретение, охрана объектов промышленной собственности.

Yaroshevska T.V. THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES REGARDING THE REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF LEGAL PROTECTION OF INVENTIONS

The experience of foreign countries with developed market economy on the regulation of relations in the sphere of legal protection of inventions is investigated in the article. We consider that a comparison of the national legislation with the legislation of leading foreign countries in this sphere, a study of specifics of provisions and tendencies of development makes undoubted interest relatively both lawmaking and practical use of world experience for less painful passing through reforms in Ukraine.

**Key words:** intellectual property, industrial property, objects of the right, invention, protection of objects of industrial property.

**Постановка проблеми.** Порівняння національного законодавства в сфері правової охорони винаходів з законодавством провідних закордонних країн, вивчення специфіки положень, тенденцій розвитку становить безперечний інтерес як з точки зору правотворчості, так і з точки зору практичного використання світового досвіду для менш болісного проходження через реформи в Україні.

**Метою статті** є аналіз законодавства окремих технологічно розвинених закордонних країн щодо охорони винаходів для вдосконалення законодавства України у відповідній сфері.

**Ступінь розробленості проблеми.** Протягом останніх років теоретичні положення щодо правового регулювання відносин у сфері охорони прав на винаходи досліджували з різними точками зору такі вітчизняні та зарубіжні науковці: Г.О. Андрощук, М.М. Богуславський, Ю.Л. Бошицький, П.П. Крайнева, О.П. Орлюк, Л.І. Работягова, О.Д. Святоцький, О.П. Сергеев та ін. Переважна більшість робіт в цьому напрямку зосереджена в наукових статтях або окремих розділах монографій (у зв'язку з цим слід згадати роботи Г.О. Андрощука, Ю.Л. Бошицького, П.П. Крайнева, О.П. Орлюка, О.Д. Святоцького та ін.). Окремо слід виділити роботи таких українських вчених, як О.М. Мельник, О.А. Підпригора, О.О. Підпригора та Р.Б. Шишка. Авторами зроблено значний внесок у розвиток права інтелектуальної власності. Проте подальше розвинення наукомістких технологій вимагає вдосконалення правового механізму регулювання відносин, що виникають у сфері правової охорони винаходів. Тому багато проблемних питань, які раніше були до-

силь повно вивчені, потребують нових підходів і адекватних рішень. Враховуючи очевидну важливість об'єктів права промислової власності для економіки країни, вважаємо рівень наукового дослідження проблем їх правової охорони недостатнім на сьогодні.

На сучасному етапі в цілях інноваційного розвитку, євроінтеграції, виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом для України актуальним є питання вивчення досвіду охорони винаходів у країнах ЄС та інших провідних країнах світу. Вважаємо, що позитивний досвід закордонних країн з розвинутою ринковою економікою щодо врегулювання відносин у даній сфері буде цікавим і для України.

Насамперед проаналізуємо законодавство Німеччини як країни з найбільш розвинутою інноваційною економікою і дієвими механізмами у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності. Видатні успіхи Німеччини в інноваційному розвитку значною мірою пов'язані з особливостями законодавства в сфері охорони і використання винаходів.

Патентне право Німеччини складає цілий комплекс нормативних документів, що регламентують оформлення заявок на винаходи. Проте основним нормативним актом у сфері охорони винаходів є Патентний закон Німеччини від 16 грудня 1980 року (зі змінами законом від 06 вересня 1998 року) [1]. Даний Закон встановлює, зокрема, порядок отримання патентів, перелік об'єктів, що охороняються патентами, структуру та функції Патентного відомства і Патентного суду, відповідальність за порушення прав власників патентів. Також в патентному



праві Німеччини значну роль відіграє судова практика, яка тлумачить і заповнює прогалини Патентного закону, і є важливим інструментом захисту прав споживачів у сфері охорони промислової власності [2, с. 140–141].

Так, відповідно до § 1 Патентного закону Німеччини, судової й адміністративної практики, для визнання винаходу патентоспроможним даний об'єкт має відповідати таким критеріям: новизні; винахідницькій діяльності; промисловій придатності.

У Німеччині до критерію «винахідницька діяльність» завжди висувалися дуже жорсткі вимоги, а саме: його наявність або відсутність встановлюється при визначенні суб'єктивної ознаки – неочевидності для фахівця. Також при встановленні наявності даного критерію до уваги береться користь одержуваного результату, наприклад, спрощення, зменшення вартості чи інші прояви технічного прогресу. У разі, якщо подана заявка на отримання патенту на винахід не відповідає вказаному критерію, заявник може подати заявку на корисну модель і отримати свідоцтво на даний об'єкт права.

Відповідно до патентного законодавства Німеччини, критерій «новизна» розкривається через поняття «рівень техніки». Так, винахід вважається новим, якщо він не відноситься до рівня техніки на дату пріоритету заявки. Поняття «рівень техніки» означає будь-які знання, що стали доступними громадськості за допомогою письмового або усного опису шляхом використання чи іншим шляхом в Німеччині або за кордоном. Відповідно до патентного законодавства Німеччини, при визнанні винаходу патентоспроможним висувуються вимоги абсолютної світової новизни.

Також особливістю патентного законодавства Німеччини є те, що критерій «промислова придатність» сформульований досить широко і охоплює всі галузі господарства, включаючи як промисловість, так і сільське господарство. Проте, на підставі § 5 Патентного закону Німеччини, не визнаються патентоспроможними такі об'єкти, як, наприклад, хірургічні та терапевтичні способи лікування людей і тварин; методи діагностики, що практикуються на організмі людини або тварини та не відповідають вимогам промислової придатності. Однак ці положення закону не поширюються на вироби (наприклад, хірургічні інструменти, апаратуру, що застосовується для терапевтичного лікування), а також на речовини (суміші), призначені для використання в межах терапевтичного лікування.

Строк дії патенту в Німеччині, як і в Україні, складає 20 років з дати, наступної за днем подачі заявки. Загальний порядок охорони патентів в Німеччині тотожний із міжнародним. Так, без дозволу патентовласника забороняється виготовляти, збувати або використовувати продукт, що є предметом патенту, а також імпортувати або створювати запаси такого продукту. Виданий патент може бути оскаржений і визнаний недійсним у зв'язку з відсутністю критеріїв патентоспроможності, в першу чергу, новизни.

Аналіз патентного законодавства Німеччини дозволяє виявити ряд основних сучасних тенденцій розвитку нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності в країні. Вони спрямовані, по-перше, на захист національних інтересів і створення сприятливих умов для використання досягнень науки і техніки у ви-

робництві, включаючи розробку і широке використання необхідних стимулів, які заохочують наукові дослідження в приватному секторі, а також заходи державної підтримки та розвитку малого інноваційного бізнесу. По-друге, на децентралізацію патентно-ліцензійної діяльності, розширення прав федеральних лабораторій на об'єкти права промислової власності, отримані за рахунок коштів федерального бюджету. По-третє, на регулювання умов комерціалізації та передачі технологій з військового в цивільний сектор економіки, а також з цивільно-державного в приватний сектор.

Таким чином, патентне законодавство Німеччини може слугувати прикладом і основою для розвитку українського законодавства в сфері охорони прав на об'єкти промислової власності. Адже однією з негативних тенденцій сучасного інноваційного розвитку вітчизняної економіки є повільні темпи зростання інноваційної активності українських підприємств, слабе застосування в промисловості останніх досягнень науки, техніки і технологій, що, у свою чергу, тісно пов'язане з наявністю серйозних проблемних питань пошуку механізмів для розвитку законодавства України в даній сфері.

В іншій європейській країні, Франції, законодавство про охорону промислової власності було прийнято в кінці XVIII століття, і надалі вдосконалюється шляхом прийняття низки нормативних актів у сфері патентної охорони. Нині законодавство щодо охорони винаходів ґрунтується на Кодексі інтелектуальної власності Франції, прийнятому в 1992 році [3]. Згідно з п. 1 ст. L.611-10 даного Кодексу, патентоспроможними визнаються винаходи, які придатні до промислового застосування, володіють новизною і отримані в результаті винахідницької діяльності.

Відповідно до ст. L.611-11 даного Кодексу, винахід вважається новим, якщо він не є часткою попереднього рівня техніки. Рівень техніки включає все, що стало доступно для ознайомлення шляхом письмового або усного опису, використанню або будь-яким іншим способом до дати подання заявки на отримання охоронного документу. Згідно з абз. 3 даної статті, в рівень техніки включається зміст національних, європейських чи міжнародних заявок на патент, у яких Франція вказана як країна патентування, а дата подачі яких є більш рання, ніж дата подання розглянутої заявки.

На підставі ст. L.611-6 даного Кодексу, право на отримання патенту на винахід належать винахіднику або його правонаступнику. У разі, якщо в процесі отримання патенту виникне ситуація, коли винахід створено двома або більше особами незалежно одна від одної, право на отримання охоронного документа на винахід належить особі, яка може підтвердити найбільш ранню дату подання заявки.

Слід зазначити, що патентне законодавство Франції традиційно дотримується системи «перший заявник», яка діє в більшості країн світу, у тому числі і в Україні. Тобто права на винахід отримує особа (винахідник або правонаступник), яка перша подала заявку, поки не буде доведено протилежне.

У травні 2015 року США відзначили 225-річчя прийняття першого Патентного закону США, який був прийнятий Конгресом США в 1790 році. У законі зазначалося, що уряд надає право не давати іншим особам використовувати або

продавати цей же винахід протягом 17 років. Наступний Патентний закон США був прийнятий у 1836 році. Даний Закон відновив систему перевірки новації на відповідність усім критеріям патентоспроможності та створив патентне відомство. Патентний закон 1836 року був частково переглянутий у 1870 році, 1952 році та у 2013 році. До 2013 року першою і найбільш важливою особливістю в патентному законодавстві США був принцип «перший винахідник» замість принципу «перший заявник», який використовується при визначенні пріоритету винаходу. Принцип першого винахідника означав, що дата пріоритету винаходу встановлюється не за датою подання першої заявки в патентне відомство, а за датою створення винахідником свого винаходу.

На той час в США теоретичні переваги системи «перший винахідник» на практиці оберталися юридичними суперечками з невизначеним результатом. Система «перший заявник», яка запроваджується більшістю країн світу, дозволяє виключити двозначність у визначенні пріоритету, що надзвичайно важливо для стійкості патентних прав.

Друга особливість патентного законодавства США – це так звана авторська пільга за новизною. Тобто у США винахідник мав змогу публікувати відомості про даний винахід, демонструвати його або навіть реалізовувати вироби зі своїм винаходом через торговельну мережу, і при цьому не втрачав критерій патентоспроможності – новизну.

Також патентні системи більшості провідних країн світу відрізнялися від американської патентної системи тим, що в цих країнах до патентоспроможності винаходу застосовувалася вимога абсолютної світової новизни. Згідно з цим, винахід не повинен бути відомим необмеженому колу осіб до дати подання заявки в патентне відомство. В іншому випадку винахід втрачає новизну. Будь-які факти публікацій або відкритого використання винаходу в будь-якій країні до дати пріоритету (за винятком тих, що підпадають під дію авторської пільги за новизною) порушують критерій новизни, і такий винахід стає не патентоспроможним.

Особливістю патентного законодавства США було і те, що, по-перше, факти відкритого використання винаходу на території інших країн не порушували критерій новизни даного винаходу в США. По-друге, своєрідною вимогою патентного закону США була необхідність вказувати в заявці варіанти реалізації винаходу. Для порівняння, більшість патентних систем світу вимагають лише вказувати орієнтовні витрати, достатні для відтворення заявленого винаходу.

Втім, відповідно до міжнародних угод та міжнародної практики застосування, патентне законодавство США потребувало гармонізації з законодавствами інших провідних країн світу в даній сфері. Так, 16 березня 2013 року набув чинності новий Патентний закон США. Основною новизною закону є перехід США від системи «first-to-invent» (першого винахідника) до системи «first-to-file» (першого заявника), яка діє в більшості країн світу. Це означає, що права на винахід отримує особа (винахідник або правонаступник), яка перша подала заявку на отримання охоронного документу на даний винахід. Як зазначає автор [4], нова патентна система зазнала серйозних змін, але вона не стала повністю системою першого заявника, а

передбачає процедуру судового встановлення авторства.

Нині у США, відповідно до § 101 гл. 1 част. 1 розд. 35 Зводу Законів США, кожен, хто винайде або відкриє новий і корисний спосіб, машину, виріб або композицію речовини, або нове і корисне їх удосконалення, може отримати на них патент. Крім того, в США в рамках патентної системи захищаються і методи ведення бізнесу. Наприклад, розвиток електронної торгівлі через Інтернет знаходить своє відображення в патентній системі США, що надає можливість захищати комп'ютерні способи ведення бізнесу. Не можуть при цьому вважатися патентоспроможними такі, зокрема, об'єкти: принципи, закони природи, розумові процеси, ідеї, інтелектуальні концепції, природні феномени, математичні формули.

Патент в США може бути визнаний недейсним за рішенням суду через невідповідність винаходу умовам патентоспроможності. За патентним законодавством США, для визнання винаходу патентоспроможним він повинен відповідати таким критеріям: новизні; корисності; неочевидності.

Патентування в США, як і в Україні, носить внутрішньодержавний характер, тобто охорона і захист патенту, отриманого в США, поширюються тільки в межах країни.

Таким чином, з метою стимулювання винахідницької активності в США приймаються відповідні нормативні акти, розробляються комплексні державні програми. А більшість із запропонованих нововведень в американській патентній системі спрямовані на уніфікацію з патентними системами інших країн.

Одним із найкращих прикладів того, наскільки важлива патентна система для розвитку економіки нації, є Японія. Дана країна швидкими темпами підняла свою економіку. Однією з головних причин цього успіху є створення патентної системи, в якій були запроваджені спеціальні механізми щодо охорони об'єктів права промислової власності.

В Японії патентна система ґрунтується на Законі про винаходи від 1959 року [5] (зі змінами у червні 2012 року). Відповідно до ст. 29 Закону про винаходи Японії, будь-яка особа, яка створила винахід, що є новим, промислово придатним, має право отримати патент на даний об'єкт права. Не відповідають патентоспроможності винаходи, які були відомі, або відкрито використовувалися, або були описані в будь-якому виданні в Японії чи в іншій країні до подачі заявки на отримання патенту.

На наш погляд, є цікавим досвід Японії щодо врегулювання відносин у разі збігу дат пріоритету на заявлені об'єкти права. Так, відповідно до п. 1 ст. 39 Закону про винаходи Японії, якщо в різний час подано дві або більше заявок, які стосуються одного і того ж винаходу, то отримати патент на такий винахід вправі лише заявник, який раніше подав заявку на даний винахід, і ця норма відповідає патентному законодавству України.

У випадку, якщо дві або більше заяви, які стосуються одного і того ж винаходу, подані в один і той же день, то отримати патент на такий винахід має право лише той заявник, який зазначений в угоді між цими заявниками. У разі недосягнення згоди між заявниками жоден з них не має права отримати патент на даний винахід (п. 2 ст. 39) [6, р. 6]. Вважаємо, що дану





норму буде доречно застосувати і в патентному законодавстві України.

У Китаї правова охорона винаходів, корисних моделей та промислових зразків регулюється Законом про патенти КНР від 12 березня 1984 року [7] (зі змінами та доповненнями у 2000 році та у 2009 році). Що стосується системи патентування в КНР, то до винаходів висуваються такі вимоги патентоспроможності: новизна, користь, винахідницький рівень та досить повне розкриття змісту винаходу.

Відповідно до ст. 22 Закону про патенти КНР, принцип «новизна» означає, що даний винахід не повинен відноситися до відомого рівня техніки. Тобто жодні організації чи приватні особи до дня подачі заявки на винахід в Управління з патентів Державної ради КНР не подавали заявку на видачу патенту відносно аналогічного винаходу, а також зміст даного винаходу відсутній в патентній документації, опублікованій або оголошеній після подачі заявки. Під «відомим рівнем техніки» розуміється технічний рівень, що став загальновідомим в КНР або за кордоном до дня подачі заявки.

Заявка на патент на винахід може подаватися безпосередньо в Патентне відомство Китаю або за процедурою РСТ. У випадку, коли на ідентичне технічне рішення буде подано декілька заявок, то, відповідно до ст. 9 Закону про патенти КНР, права надаються особі, яка подала заявку першою. Так, у КНР патентне законодавство закріплює систему першого заявника. Це можна простежити на прикладі конфлікту прав заявників при подачі заявок на ідентичні винаходи, коли питання вирішується на користь заявника, який першим подав матеріали заявки.

Отже, на сучасному етапі в Україні доводиться освоювати нові механізми регулювання як

зовнішньої торгівлі, так і охорони об'єктів права промислової власності. У зв'язку з цим актуальним стає вивчення закордонного досвіду із врегулювання відносин в даній сфері. Так, на сьогодні законодавство у сфері правової охорони інтелектуальної власності в Україні в цілому відповідає міжнародним нормам і стандартам. Однак необхідно враховувати новачі закордонного правового регулювання в цій сфері та сучасні пріоритети політики держави (як внутрішньої, так і зовнішньої).

#### ЛІТЕРАТУРА:

1. Patentgesetz [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.patentgesetz.de>.
2. Мингалева Ж.А. Опыт правового регулирования объектов интеллектуальной собственности и инновационной деятельности (на примере Германии) / Ж.А. Мингалева, Т.Е. Логинова // Вестник пермского университета. – 2012. – № 1(5). – С. 139–148.
3. France Intellectual Property Code as amended by Act No. 2006-236 of 1 March 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.jpo.go.jp/shiryoe/s\\_sonota\\_e/fips\\_e/pdf/france\\_e/e\\_chiteki\\_zaisan.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoe/s_sonota_e/fips_e/pdf/france_e/e_chiteki_zaisan.pdf).
4. Винковский В.И. Обзор патентных систем отдельных стран мира в части регулирования вопросов преодоления конфликта прав заявителей / В.И. Винковский // Гуманитарные научные исследования. – 2014. – № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://human.snauka.ru/2014/03/6105>.
5. Patent Act №. 121 of April 13, 1959 // World Intellectual Property Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=299486](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=299486).
6. Nishi M. Recent amendments to the Patent act of Japan / M. Nishi // Less Nouvelles. – 2012. – № 1. – P. 6.
7. Patent Law of the People's Republic of China // State Intellectual Property Office of the P.R.C. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/t20110119\\_566244.html](http://www.english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/t20110119_566244.html).