

**Патентне право. Як доказати авторство та  
пріоритет (першість)**

# Що таке патент?

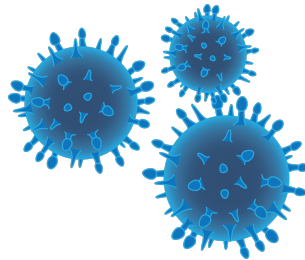
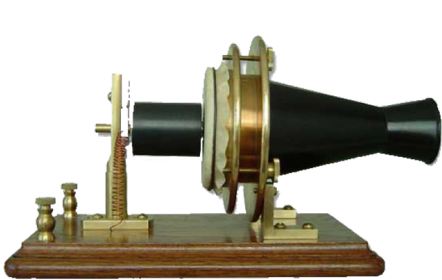
*Патент – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід.*



# Що таке винахід?

*Винахід — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.*

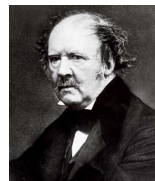
*Правова охорона надається винаходу, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі та відповідає **3 умовам патентоздатності**: винахідницькому рівню, новизні та промисловій придатності*



# Відомі приклади з історії

**1839**

*Луї Дагерр в Парижі і Генрі Фокс Тальбот в Лондоні незалежно один від одного продемонстрували винайдені фотографічні апарати.*



**1939-1941**

*Реактивний двигун був незалежно винайдений Гансом фон Огайном (1939), Веріо Каміні (1940) і Френком Уїтле (1941).*



**1958**

*Інтегральна мікросхема була розроблена незалежно Джеком Кілбі в 1958 році, а півроку пізніше Робертом Нойцем.*



# Право пріоритету

*Пріоритет – це дата, за якою, за законодавством, виникає виключне право патентовласника на патент.*

*Хоч на цю дату патенту ще немає, але потенційно виключне право до дати видачі патенту існує.*

*Основною метою права пріоритету є забезпечення обмеженого періоду, протягом якого заявник може подати міжнародну заявку на отримання патенту, подолавши таким чином негативні наслідки територіальності права промислової власності.*

# Строки

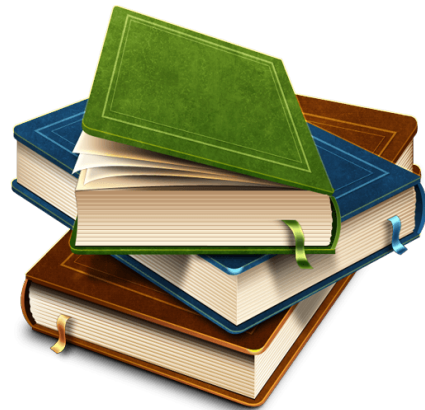
*Заявник має право на пріоритет на такий же винахід  
протягом **12 місяців** від дати подання попередньої  
заявки*

*Заявник, який бажає скористатися правом  
пріоритету, протягом **3 місяців** від дати подання  
заявки подає заяву про пріоритет з посиланням на  
дату подання і номер попередньої заявки та її  
копію, якщо ця заявка була подана в іноземній  
державі – учасниці Паризької конвенції.*



# Нормативно-правова база

- ✓ *Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»*
- ✓ *Паризька конвенція про охорону промислової власності*
- ✓ *Договір про патентну кооперацію (РСТ)*



# Пріоритет та його роль у міжнародній реєстрації

- 1. Процедура міжнародної реєстрації за Договором про патентну кооперацію (РСТ)*
- 2. Отримання європейського патенту*
- 3. Процедура Patent Prosecution Highway (PPH)*



# Попередня заявка та її вплив на пріоритет

*Процедура патентування в США децю відрізняється від системи патентування в інших країнах. Так, однією з головних відмінностей є можливість подачі **попередньої заявки (provisional application)** на отримання патенту на винахід.*

*Попередня заявка дозволяє зафіксувати дату подачі, тобто вона встановлює дату пріоритету для винаходу, що надалі унеможлиблює патентування аналогічного винаходу конкурентами. Однак, для отримання патенту на винахід, подачі попередньої заявки недостатньо, та потім потрібно буде подавати **основну заявку (non-provisional application)***

# Попередня заявка та її вплив на пріоритет

*При подачі попередньої заявки на винахід необхідно враховувати такі моменти:*

- *вона не проходить експертизу по суті;*
- *для попередньої заявки не можна отримати пріоритет з якої-небудь раніше поданої заявки;*
- *в попередню заявку не можна внести зміни;*
- *якщо винахідників декілька, всі їх імена повинні бути вказані в заявці.*

# First to file VS First to invent

*FTF і FTI – це юридичні концепції, які визначають, хто має право на отримання патенту на винахід.*

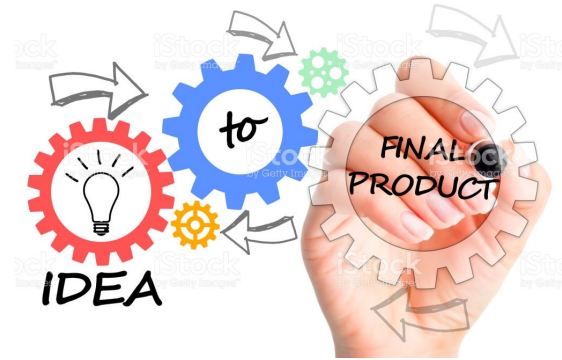
*Згідно системи FTF право отримати патент має особа, яка перша подала заявку про захист свого винаходу, незалежно від дати створення винаходу.*

*Згідно FTI пріоритет на отримання патенту має особа, яка перша створила винахід.*

# Reduction to practice

*До 16 березня 2013 року в США важливим чинником надання охорони винаходу було так зване “втілення у життя” або “reduction to practice”.*

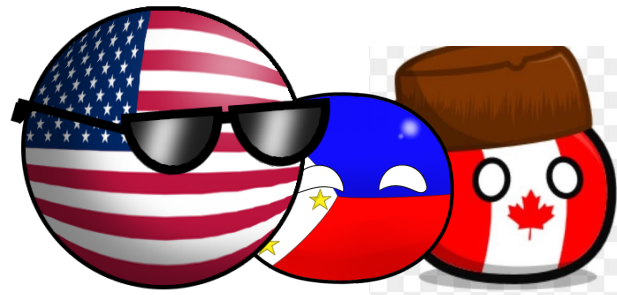
*Втілення у життя означало доведення винаходу до робочого стану із виконанням усіх функцій, які були заплановані або розкриття усіх його характеристик (наприклад шляхом подачі заявки на патент).*



# First to file *VS* First to invent

*На сьогоднішній день, для гармонізації міжнародного права у сфері інтелектуальної власності усі країни використовують **FTF**.*

*Канада, Філіппіни та Сполучені Штати були одними з останніх країн, які використовували систему **FTI**, однак кожен з них перейшов до загальноприйнятої в 1989, 1998 і 2013 роках відповідно.*



# Співавторство на винахід

*Якщо у створенні винаходу брали участь декілька фізичних осіб, які вклали творчу працю, то всі вони вважаються його авторами.*

*Порядок користування правами, що належать авторам, визначається угодою між ними*

*Кількісна або якісна оцінка творчої праці в розрахунок не приймається.*

# Співавторство на винахід

*Особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення об'єкта промислової власності, надали автору або авторам тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або тільки сприяли оформленню прав на нього і його використання, не можуть бути визнані авторами даного об'єкта.*



# Співавторство на винахід

*У Вас можуть виникнути питання:*

- *А що буде, якщо угоди між авторами не було?*
- *Що вважається творчою працею?*
- *Як визначається авторський вклад?*

*Щоб відповісти на ці питання розглянемо наступний*





# Mr. Neely VS Mr. Robertson

*Містер Робертсон завітав до містера Нілі, щоб порадитися щодо того як можна прикріпити кабель до адаптеру без застосування окремого спеціального приладдя. Нілі запропонував використати спеціальну пружину.*

*Вони протестували даний спосіб закріплення та були задоволені результатом.*

*Компанія “Стенг”, роботодавець містера Робертсона потім запатентувала даний винахід, зазначивши його як єдиного винахідника. Дізнавшись про це, Нілі звернувся до великобританського суду з вимогою визнати саме його автором даного винаходу.*

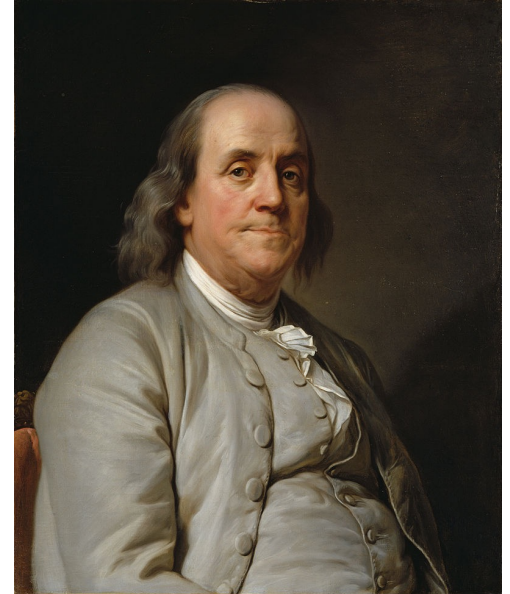
*Суд не задовольнив вимогу містера Нілі, посилаючись на те, що він би не здогадався використати пружину у такий спосіб, якщо б до нього не звернувся Робертсон. Тим не менш, суд вирішив визнати Нілі співавтором, враховуючи його внесок у створення вищезгаданого об’єкту ІВ*

# Авторство на винахід

*Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково.*

*Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу.*

*(ЗУ “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”)*



# Авторство на винахід

*Автори винаходів, патенти на які були отримані роботодавцем мають право на винагороду за їх використання.*

*Винагорода сплачується автору винаходу **відповідно до договору**, але не пізніше **3 місяців** після закінчення кожного року, в якому використовувався винахід чи промисловий зразок, і не пізніше **3 місяців** після надходження виручки від продажу ліцензії протягом строку дії патенту.*

*(УП “Про Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні”)*

# Авторство на винахід

*При виникненні спорів, щодо виплати винагороди, варто враховувати думку Верховного Суду України, який наголошує, що для встановлення того, що продукт, який використовується виготовлений із застосуванням винаходу, необхідно проводити оцінку формули винаходу та вирішувати питання про використання ознак такої формули у продукті.*

*Така оцінка проводиться шляхом призначення експертизи.*



# Службовий твір

Службовий винахід - винахід, створений працівником:

- 1) у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;
- 2) з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.