

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

УДК 341.24(4):347.77:347.23(043.2)

ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОЦЕДУР НАБУТТЯ ПРАВ НА ВИНАХОДИ

В.І. Зузак

Студентка Навчально-наукового інституту права Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

PRINCIPLES OF CHOOSING PROCEDURES FOR ACQUIRING RIGHTS TO INVENTIONS

V.I. Zuzak

Student of Educational and Scientific Institute of Law of Taras Shevchenko National
University of Kyiv

***Анотація:** У сучасному світі інтелектуальна власність відіграє ключову роль у економіці та науковому розвитку. Ця робота розглядає принципи вибору процедур набуття прав на винаходи, вказуючи на їх переваги та недоліки. Зокрема, розглянуті принципи включають часові рамки, вартість процедури та територіальний обсяг захисту. Детально проаналізовано національну, європейську та міжнародну процедури набуття прав на винаходи.*

***Ключові слова:** інтелектуальна власність, патент, Європейська патентна конвенція, PCT, Patent Cooperation Treaty.*

***Annotation:** In the modern world, intellectual property plays a key role in the economy and scientific development. This work examines the principles of choosing procedures for acquiring rights to inventions, pointing out their advantages and disadvantages. In particular, the considered principles include the time frame, the cost of the procedure and the territorial scope of protection. The national, European and international procedures for acquiring rights to inventions are analyzed in detail.*

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

Key words: intellectual property, patent, European Patent Convention, PCT, Patent Cooperation Treaty.

Вступ: У сучасному світі інтелектуальна власність займає центральне місце, відіграючи ключову роль у економіці, науці та технологічному розвитку. Права на винаходи стають важливим інструментом для захисту інновацій та стимулювання їхнього розвитку. Процес отримання патенту на винахід є частиною патентної справи в Україні, а також складним процесом, який вимагає уважного вивчення і вибору оптимальної процедури залежно від різноманітних факторів. У даній роботі досліджуються загальні принципи вибору процедур набуття прав на винаходи, а також їхні переваги та недоліки.

Виклад основного матеріалу. Патентування об'єктів промислової власності в зарубіжних країнах є однією із форм реалізації своїх патентних прав фізичними і юридичними особами України. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, існує дозвільний порядок закордонного патентування [4 – с.56].

Обираючи процедуру реєстрації патенту на винахід варто опиратись на кілька основних критеріїв. Важливо звертати увагу на часові рамки, вартість процедури та територіальний обсяг захисту. Цільовою метою є визначення оптимального варіанту, що забезпечить ефективний захист інновації. Розглянемо детально кожен із зазначених критеріїв.

Розглядаючи можливі варіанти процедури реєстрації важливо звертати увагу на часові рамки. Час, необхідний для отримання захисту, може бути критичним для інноваційних проектів. Завершення процедури реєстрації може бути критичним для забезпечення конкурентних переваг на ринку. Отже, зважаючи на це вибір процедури повинен базуватися на швидкості отримання патентних прав.

Важливо враховувати фінансові можливості винахідника чи компанії. Фінансові витрати на процес реєстрації патенту можуть бути значними, що робить

цей критерій ключовим у виборі. Оцінка фінансових можливостей винахідника чи організації є обов'язковою перед прийняттям рішення про подання заявки.

Різні процедури надають різний рівень захисту, який може варіюватися від національного до міжнародного рівня. Тому, особливу увагу слід приділяти територіальному обсягу захисту при виборі процедури реєстрації винаходу.

Знову ж таки, вибір процедури реєстрації патенту на винахід залежить від багатьох факторів, таких як місце, в якому ви плануєте застосовувати свій винахід, фінансові можливості, терміни та інші. Розглянемо за цими критеріями три процедури реєстрації винаходу, а саме: національна, європейська та міжнародна.

Національна процедура набуття прав на винаходи є фундаментальною системою отримання патенту в більшості країн. Цей метод передбачає подання заявки на патент відповідно до внутрішнього законодавства конкретної країни, в якій винахідник має намір отримати захист для свого винаходу. Ця процедура вимагає винахідника звернути увагу на відповідність вимогам патентного законодавства конкретної країни, включаючи вимоги щодо наочності та новизни винаходу. У разі необхідності отримання охорони у кількох країнах потрібно вести взаємодію з кожним національним патентним офісом та відповідати на їхні запити, що може зайняти значну кількість зусиль. Після успішної перевірки видається патент, який надає винахіднику ексклюзивні права на використання винаходу лише на території даної країни. Тому для отримання захисту в інших юрисдикціях може важливо розглянути інші міжнародні або регіональні процедури набуття прав на винаходи.

Щодо вартості, вона різниться залежно від країни, в якій потрібно отримати захист. Ця процедура вимагає подання окремих заявок в кожній країні, а, отже, і адміністративних витрат та витрат на оплату зборів відповідно. З цього можна зробити висновок, що хоч, як правило, вартість подачі заявки на патент у

патентний офіс однієї країни є нижчою порівняно з іншими процедурами, однак, це є менш вигідним варіантом якщо йде мова про велику кількість країн,

Швидкість отримання патентних прав може відрізнятись в залежності від конкретного патентного офісу.

Європейська процедура набуття прав на винаходи є важливою системою, яка надає можливість винахідникам подати єдину заявку на патент, що має чинність в кількох країнах-членах Європейської патентної конвенції. Цей метод забезпечує уніфікований та спрощений шлях для отримання прав на винаходи в ряді країн, що сприяє зручності та ефективності процесу захисту інтелектуальної власності.

Основним органом, що відповідає за проведення цієї процедури, є Європейський патентний офіс (ЄПО), який координує всі аспекти подання та перегляду європейських патентних заявок.

Європейська процедура набуття прав на винаходи є значною альтернативою для винахідників, які прагнуть отримати захист для своїх винаходів в декількох країнах Європейської патентної конвенції зручною та ефективною манерою.

Ця процедура надає можливість захистити патент в кількох країнах Європейського Союзу за одну заявку. Після отримання європейського патенту винахідник має можливість вибрати, в яких країнах він бажає діяти, що надає йому гнучкість та можливість зосередитися на ринках, які для нього найбільш важливі. Вартість реєстрації патенту на винахід за цією процедурою досить висока, може бути вищою, ніж у національних процедурах. Щодо термінів, ця процедура є більш довготривалою порівняно з національною процедурою, але швидша, ніж міжнародна процедура.

Попри деякі обмеження, європейська процедура набуття прав на винаходи залишається привабливою опцією для винахідників, які прагнуть отримати захист для своїх винаходів у декількох країнах Європейської патентної конвенції.

Найбільш ефективною і зручною та фінансово вигідною, хоч, тим не менш, дорого вартісною процедурою реєстрації патенту на винахід у випадку, коли потрібна правова охорона в кількох країнах, є процедура РСТ (Patent Cooperation Treaty). РСТ дозволяє подати єдину міжнародну заявку на патент, яка має міжнародний ефект. Після подання такої заявки учасникам дозволяється вибрати, в яких конкретних країнах вони бажають отримати захист патенту.

Згідно з Договором про патентну кооперацію заявник має можливість ініціювати патентування винаходу практично в будь-якій країні світу (156 країни-учасниці, станом на серпень 2022 р.)

Подаючи міжнародну заявку, заявник має знати, що її провадження скрадатиметься з двох фаз – міжнародної і національної [3]. Звертаючи увагу на тривалість процедури, вона складається з двох фаз, міжнародна та національна. Міжнародний етап триває 30 місяців, після чого розпочинається національний етап.

Отже, у сучасному світі інтелектуальна власність займає ключове значення в економіці, науці та технологічному розвитку, зокрема права на винаходи, що стимулюють інновації. Процедури набуття прав на винаходи виявляються важливими елементами системи охорони інтелектуальної власності. У даній роботі розглянуті принципи вибору таких процедур, включаючи часові рамки, фінансові можливості та територіальний обсяг захисту. Вибір процедури набуття прав на винаходи повинен бути здійснений з урахуванням конкретних потреб та можливостей винахідника чи організації, а також стратегії міжнародного розгортання винаходу.

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

Література

1. Convention on the grant of european patents (european patent convention) and attached annexes / ed. by L. Gerhard, N. Heinz, Z. Giselher. München :Liedl, 1979. 218 p.
2. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року (укр/рос) :Договір Міжнар. союзу патент. Кооперації від 19.06.1970 р. : станом на 25 груд. 1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895_001#Text(дата звернення: 19.04.2024).
3. Jain S. Patent cooperation treaty and european patent convention. SSRN electronic journal. 2020. URL: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3902645> (date of access: 19.04.2024).
4. В.В. Борик, Л.І. Никируй. Інтелектуальна власність у європейських дослідницьких проектах :навч. посіб. Івано-Франківськ, 2010. 72 с. URL: https://ipd.kpi.ua/documents/materials/JSO_ERA/7.pdf. (дата звернення: 19.04.2024).