

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КИРИЧЕНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

УДК 347.77 (477)

ЗАХИСТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА НА ОСНОВІ ФОРМУЛИ ВИНАХОДУ

Спеціальність 12.00.03. – цивільне право
та цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Мельник Олена Миколаївна,
Навчально-методичний центр навчальних закладів МВС України, провідний науковий співробітник

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Косак Володимир Михайлович,
Львівський національний університет ім. Івана Франка, завідувач кафедри цивільного права і процесу

кандидат юридичних наук, доцент
Крижна Валентина Миколаївна,
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, доцент кафедри цивільного права № 2.

Провідна установа: Одеська національна юридична академія, кафедра цивільного права, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.

Захист відбудеться “28” травня 2005 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.

Автореферат розісланий “ ____ ” _____ 2005 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради

Ю.І. Чалий

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження полягає в тому, на сьогодні в Україні не існує ефективного механізму цивільного-правового захисту патентних прав. Міжнародна інтеграція національних патентних систем ставить перед всією міжнародною юридичною спільнотою завдання забезпечити охорону прав патентовласників у межах створюваного єдиного патентного простору, в тому числі шляхом розробки універсального механізму захисту патентних прав. Ця проблема ускладнюється тим, що як в національному, так і в міжнародному законодавстві відсутні чіткі критерії визначення змісту самих суб'єктивних прав винахідника, що мають бути забезпечені патентом і, відповідно, визначення порушення патентних прав. Відправною точкою у розв'язанні цієї проблеми є визначення та тлумачення формули винаходу. Аналіз судової практики дозволяє стверджувати, що на сьогодні відсутні загальні прийоми застосування судами тлумачення формули винаходу при розгляді відповідних справ. Ця проблема загострюється тим, що тлумачення формули винаходу (цивільно-правові відносини), яка визначає межі та обсяг охорони прав патентовласника з патенту, – є компетенцією судів. Встановлення ж “змісту” формули (адміністративно-правові відносини) – це компетенція патентного відомства (Державного департаменту з інтелектуальної власності при Кабінеті Міністрів України).

При виникненні спору про порушення виключного права патентовласника і вирішенні питання, чи є склад цивільного-правового порушення, інакше, чи є в наявності всі обов'язкові умови цивільно-правової відповідальності, слід визначити обсяг прав “з патенту”, використовуючи у випадку необхідності опис винаходу. І знову постає потреба в чіткому юридичному алгоритмі тлумачення формули винаходу.

Оновлення законодавства України в галузі інтелектуальної власності цих проблем не розв'язало.

Окремі аспекти захисту прав патентовласника на основі формули винаходу досліджували такі вчені: Гаврилов Є.П., Дементьєв В.М., Єфімов Є.Н., Жуков В.І., Зенін І.А., Капиця Ю.М., Маміофа І.Є., Мухамедшина І.С., Підшибіхіна Л.І., Расохін В.П., Свядосц Ю.І., Мірошник Є.Н. та інші. Проте слід зауважити, що їхні наукові розробки здійснювалися здебільшого на основі законодавства СРСР. Дане дослідження базується на аналізі сучасного національного та міжнародного законодавства у світлі нових економічних і соціальних перетворень, що відбулися в нашій державі та у світі.

Таким чином, необхідність нового осмислення проблеми захисту патентного права на основі формули винаходу і практичного розв'язання її з урахуванням міжнародного досвіду і

оновлених правових актів визначила й обумовила вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до пункту 1.7 Тематики пріоритетних напрямків дисертаційних досліджень у період 2002–2005 рр., затверджено: Наказом МВС України № 635 від 30.06.2002 р. і п. 1.4 Основних напрямків наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ на 2001 – 2005 рр.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є одержання на основі комплексного дослідження патентного права науково обґрунтованих і достовірних результатів та рекомендацій стосовно форм, способів та порядку захисту патентного права на підставі формули винаходу із наступною можливістю їх використання в правозастосовчій та нормотворчій практиці.

Для досягнення зазначеної мети в дослідженні ставляться та вирішуються такі завдання:

- сформулювати сучасне поняття формули винаходу з урахуванням існуючих міжнародних систем її побудови;
- визначити зміст та обсяг охорони прав винахідника на основі формули винаходу;
- дати поняття порушення прав патентовласника та визначити його склад;
- розглянути існуючий механізм захисту прав патентовласника в Україні з погляду на його відповідність світовій практиці і вироблення конкретних рекомендацій з розвитку та удосконалення вітчизняного законодавства;
- визначити межі правомірного судового розсуду та межі дії патентів в Україні при розгляді судами справ, пов'язаних із встановленням факту використання винаходу.

Об'єктом дослідження є відносини, що виникають при неправомірному використанні запатентованого винаходу.

Предметом дослідження є механізм цивільно-правового захисту прав патентовласника на основі формули винаходу.

Методи дослідження складає сукупність теоретико-методологічних засобів пізнання сучасних уявлень та процесів, обумовлених метою та особливостями досліджуваних явищ. У ході дослідження застосовувалися як загальнонаукові методи (аналіз та синтез, дедукція, узагальнення, перехід від абстрактного до конкретного), так і суто юридичні прийоми та методи як окремо, так і в комплексі та різних сполученнях: 1) формально-юридичний – для аналізу правових норм, які регулюють питання захисту прав патентовласника; 2) порівняльний – для вивчення патентного законодавства України, Німеччини, США, Франції

та інших країн, що дозволяє у своїх межах визначити поняття формули винаходу, виділити не тільки спільне, але й відмінне в регулюванні питань цивільно-правового захисту прав патентовласника, виявити прогалини в цивільному законодавстві України, вирішити питання про запозичення кращого досвіду; 3) історико-правовий – для вивчення становлення та розвитку механізму цивільно-правового захисту прав патентовласника на основі формули винаходу, 4) метод формально-догматичного аналізу – для тлумачення відповідних цивільно-правових норм та окремих понять та категорій, що стосуються предмета дослідження, а також інші методи.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в оригінальній концепції моделі цивільно-правового захисту прав патентовласника на основі формули винаходу, в рамках розробки якої отримані основні результати, які виносяться на захист.

1. Подальший розвиток положення про те, що єдиним критерієм при визначення обсягу виключного права винахідника на винахід та, відповідно, обсягу охорони прав патентовласника є формула винаходу. Саме за допомогою формули винаходу встановлюється факт використання або невикористання винаходу шляхом зіставлення ознак об'єкта, який впроваджується (виробляється, використовується, реалізується) на практиці, із сукупністю ознак, наведених у формулі винаходу.

2. Удосконалено визначення поняття „формула винаходу”. Під формулою винаходу пропонується розуміти відображення технічної сутності винаходу (словесне та описове), за допомогою якого фахівці мають можливість одержати в короткій формі інформацію про технічне рішення задачі у певній галузі із вказівкою засобів і результату, тобто мети рішення, яка може бути досягнута при використанні винаходу. Формула є сполучною ланкою між винаходом та його об'єктом (об'єкт винаходу – формула винаходу – винахід) та акумулює сутність об'єкта винаходу.

3. Розвинуто позицію про те, що найважливішим критерієм для встановлення факту незаконного використання винаходу є формула винаходу, яка є засобом відмінності об'єкта винаходу від інших об'єктів або свідчить про тотожність порівнюваних об'єктів. Для того щоб встановити, чи підпадає спірний об'єкт під визначення, відбите у формулі, необхідно перевірити наявність у ньому сукупності всіх ознак, зазначених у формулі, незалежно від того, чи є вони родовими чи відмітними (індивідуальними).

4. Удосконалено положення, згідно з тим, що порушенням права з патенту є будь-яке комерційне виготовлення, застосування, введення в господарський обіг продукту, що містить запатентований винахід, або застосування способу, який охороняється патентом. Залежно від дій пропонується розрізняти пряме та непряме порушення прав патентовласника.

5. Уперше в Україні запропоновано юридичний алгоритм дій щодо тлумачення формули винаходу при розгляді справ, пов'язаних із порушенням прав з патенту: у першу чергу пропонується проаналізувати опис винаходу та додані до нього креслення, потім – з'ясувати загальний винахідницький задум.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони поглиблюють наукові та практичні знання про цивільно-правовий захист прав винахідника із патенту на підставі формули. Одержані результати можуть бути використані в нормотворчій практиці для створення найбільш ефективного регулювання захисту прав винахідників з урахуванням перспектив розвитку промислової власності.

Висновки цієї роботи можуть бути також використані при написанні наукових праць, навчальних посібників та методичних рекомендацій для удосконалення підготовки юристів, які працюють у сфері інтелектуальної власності.

Окремі положення, сформульовані в роботі, мають дискусійний характер і можуть служити відповідною базою для подальших наукових досліджень у цій галузі.

Апробація результатів дисертації. Дисертацію підготовлено на кафедрі цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ, де неодноразово проводилося її обговорення. Основні наукові висновки пройшли апробацію на конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми удосконалення цивільного законодавства України”, м. Харків, 21 травня 1999 р., Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми удосконалення цивільного законодавства України”, м. Харків, 21 травня 2001р.

Отримані автором результати використовувалися в лекціях, на практичних та семінарських заняттях, проведених у Національному університеті внутрішніх справ.

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційного дослідження відображені в чотирьох наукових статтях у збірниках, що входять до переліку наукових фахових видань ВАК України.

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження і складається із вступу, трьох розділів, дев'яти підрозділів, висновків та списку використаної літератури (200 джерел). Повний обсяг дисертації складає 160 сторінок тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У **вступі** обґрунтовується актуальність досліджуваної теми, визначаються об'єкт, предмет та мета дослідження, висвітлюється наукова новизна та формулюються основні

положення, що виносяться на захист, зазначається практичне значення одержаних результатів, їх апробація, вказуються публікації за темою дисертації.

Розділ 1 “Формула винаходу” присвячено визначенню поняття „формула винаходу” та її змісту, характеристики та виявленню особливостей об’єкта у співвідношенні з формулою винаходу. Розділ складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 1.1. **“Основні системи побудови формули винаходу”** дисертантом здійснено огляд основних систем побудови формули винаходу: німецької, американської, англійської, французької. У результаті порівняльного аналізу автор доходить висновку, що формула в Україні побудована за „німецькою системою”, яка характеризується найбільшою чіткістю і дає можливість при дотриманні всіх її принципових положень забезпечити тлумачення технічної сутності винаходу і його новизни майже в кожному випадку. Зміст „німецької системи” полягає в тому, що в основному пункті формули викладається сутність загального рішення технічної задачі, що, власне, і становить предмет винаходу. У цьому пункті об’єкт винаходу описується в загальному вигляді, перелічуються його суттєві ознаки, необхідні для здійснення винаходу й органічно пов’язані з його технічною сутністю. Інакше кажучи, загальний перший пункт патентної формули розкриває головні вимоги заявника.

У підрозділі 1.2 **“Поняття та зміст формули винаходу”** автор дійшов висновку, що до формули мають бути включені всі суттєві ознаки, необхідні і достатні для вирішення технічної задачі, пов’язаної з досягненням мети винаходу. Автором пропонується таке визначення формули винаходу: формула винаходу є словесним та описовим відображенням технічної сутності винаходу, за допомогою якого фахівці мають можливість одержати в короткій формі інформацію про технічне рішення задачі у певній галузі зі вказівкою засобів і результату, тобто мети рішення, яка може бути досягнута при використанні винаходу. Таким чином, підкреслюється, що формула являє собою не характеристику конкретного матеріального предмета, навіть не опис принципу рішення, а саме характеристику технічної сутності знайденого рішення задачі.

Сутність винаходу, яка відноситься до об’єкта винаходу (пристроїв, способів, речовин), – це система правил (загальних і окремих), дотримання яких забезпечує досягнення мети, заданого результату. Завдяки аналізу суті, суттєвих ознак формули дається характеристика об’єкта. Огляд судової практики за позовами щодо захисту прав патентовласників дозволяє автору стверджувати, що введення несуттєвих ознак, які включаються потім в обмежувальну частину формули винаходу, призводить до неправильної оцінки обсягу винаходу.

У підрозділі 1.3 **“Особливості характеристики об’єкта у співвідношенні з формулою винаходу”** дисертант розкриває співвідношення об’єкта винаходу та формули

винаходу та доводить, що формула є сполучною ланкою між винаходом і об'єктом винаходу (об'єкт винаходу – формула винаходу – винахід). Формула акумулює сутність об'єкта, яка викладається у вигляді опису суттєвих ознак об'єкта винаходу. Ідучи від об'єкта винаходу, описуючи в формулі його ознаки, здійснюється змістовний перехід безпосередньо до винаходу.

Розділ 2 “Поняття порушення права патентовласника” складається з чотирьох підрозділів і присвячується дослідженню поняття порушення права патентовласника, яке визначається через аналіз змісту та обсягу охорони права патентовласника, видів порушення цих прав та проблем встановлення факту використання винаходу при порушенні права із патенту.

У підрозділі 2.1 **“Визначення порушення патентного права на основі формули винаходу”** здійснено аналіз чинного законодавства України та законодавства США і Франції, юридичної літератури та судової практики і відзначається, що законодавство України не дає визначення порушення права патентовласника, а лише закріплює перелік дій, які вважаються порушенням прав патентовласника. При визначенні порушення права на винахід, що випливає з патенту, автор пропонує враховувати три принципово важливих положення суті самої формули винаходу: 1) формула поширюється на об'єкти, що містять усі ознаки (елементи або частини), зазначені в цій формулі; 2) формула поширюється на об'єкти, що мають усі ознаки (елементи або частини), наведені в цій формулі, плюс будь-які додаткові ознаки; 3) формула не поширюється на об'єкти, що включають менше ознак (елементів або частин), ніж зазначено в даній формулі. Виходячи з цього стверджується, що обсяг охорони, забезпечений формулою, зворотно пропорційний кількості зазначених у ній ознак, тобто чим “довша” формула, тим більше обмежений винахід; чим коротша формула, тим ширше обсяг охорони.

У підрозділі 2.2 **“Зміст та обсяг охорони прав патентовласника”** при дослідженні питання охорони прав патентовласника, визначенні змісту та обсягу такої охорони дисертант звертає увагу на те, що законодавство України не містить норм, які б розкривали зміст охорони права патентовласника. Тлумачення ж формули винаходу і, відповідно, визначення меж охорони прав патентовласника, має здійснюватися в межах опису та відповідних креслень.

На основі аналізу існуючих правил тлумачення формули винаходу в Україні автор схиляється до того, що при інтерпретації формули в Україні застосовується теорія еквівалентів, яка була започаткована та розвинута в Німеччині. Сутність цієї теорії полягає в тому, що еквівалентність рішення досягається збігом у винаході та досліджуваному об'єкті двох елементів – сутності та результату, а засоби виконання повинні бути рівноцінні та

відомі у даній галузі. Ґрунтуючись в цілому на зазначеній теорії, автор вказує на існуючі сьогодні форми тлумачення формули патенту, аналізуючи позитивні та негативні риси кожної з них: це форми “безпосереднього предмета винаходу”, “предмета винаходу” і “загальної ідеї винаходу”.

“Безпосередній предмет винаходу” є технічним уявленням, яке отримує середній фахівець в результаті вивчення формули на основі опису і креслень завдяки своїм спеціальним знанням; при цьому еквіваленти не залучаються, отже, безпосередній предмет винаходу є найбільш вузькою формою тлумачення патенту, застосування на практиці цієї форми при тлумаченні формули може призвести до необґрунтованого звуження меж дії патенту, а отже, і до охорони прав патентовласника.

“Предмет винаходу” – це винахідницький задум, який характеризує технічне уявлення, яке середній фахівець, що має звичайні на день пріоритету знання та навички, може отримати на основі своїх професійних знань і без додаткової винахідницької творчості з тексту формули, коли оцінює цей текст з урахуванням опису і креслень, виходячи з рівня техніки (з модифікаціями), який має бути йому відомий.

“Загальна ідея винаходу” полягає в “технічному уявленні, що відображає зміст і сутність винаходу”. Ця форма тлумачення охоплює не тільки безпосередньо формулу винаходу, опис, креслення, прямі еквіваленти, а також усе те, що є близьким (з відомого в техніці) для рішення тієї ж задачі, що вирішує винахід. Вказується, що під поняттям “загальна ідея винаходу” можна розуміти: 1) зведення конструктивних ознак до їх принципової функції; 2) заміну спеціальних засобів і способів більш загальними; 3) виключення уточнюючих ознак патентної формули; 4) застосування таких патентно-правових еквівалентів, які не можуть вважатися само собою зрозумілими для середнього фахівця. На думку автора, застосування “загальної ідеї винаходу” надасть судам можливість вільно тлумачити формулу патенту, виходячи за межі формули і предмета винаходу, отже надасть патентовласникові щонайширшу охорону винаходу.

У підрозділі 2.3 “Пряме і непряме порушення прав патентовласника” дисертант дослідив питання щодо порушення прав патентовласника: використання запатентованого винаходу без дозволу та без законних на те підстав. Автор пропонує таке визначення використання винаходу (корисної моделі): використанням винаходу (корисної моделі) є виготовлення, пропонування для продажу, застосування, ввезення, зберігання або будь-яке інше введення в господарський обіг у зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі). Розкривається зміст зазначених понять та робиться висновок, що всі перелічені дії є прямим порушенням права

патентовласника, якщо вони були вчинені без згоди останнього або ліцензіата та здійснені на території, де діє даний патент у період існування патентної монополії.

Піддавши критиці низку визначень прямого порушення права патентовласника, дисертант пропонує вважати прямими порушниками права патентовласника всіх фізичних і юридичних осіб, які виготовили, використали винахід у промислових чи торгових цілях та (або) продали його чи використали публічним способом, тобто відкрито без згоди патентовласника. Використання, із застосуванням технічного рішення, в якому усунуто або змінено одну з ознак формули чужого патенту (неповне використання винаходу), на думку автора, так само є порушенням права патентовласника і контрафактною дією.

Також автор піддав детальному аналізу ознаки непрямого порушення патенту. Пропонується наступне визначення непрямого порушення прав патентовласника: непряме порушення патенту – це поставка чи пропозиція до поставки засобів здійснення запатентованого винаходу, які відносяться до його основного елемента, особам (особами), які не мають права на використання запатентованого винаходу. Кваліфікація дій які є непрямым порушенням патенту, можлива в наступних випадках при наявності наступних умов: 1) поставка здійснюється без згоди патентовласника; б) засоби, які поставляються, належать до основного елемента запатентованого винаходу.

У підрозділі 2.4 **“Встановлення факту порушення прав патентовласника”** автор досліджує існуючі та пропонує нові критерії, за допомогою яких у кожному випадку стає можливим встановити порушення (відсутність порушення) права патентовласника. Автор стверджує, що перш, ніж встановити, наявність порушення патенту, треба довести факт незаконного використання винаходу. При встановленні ж факту використання винаходу вирішальне значення має формула винаходу. Дисертант на основі конкретних судових справ показує, що питання про встановлення факту використання винаходу є досить складним, вимагає проведення комплексної експертизи, у ході якої, як правило, глибоко зачіпаються патентно-технічні й економічні сторони досліджуваного об’єкта. Аналіз судової практики дозволив автору запропонувати алгоритм юридичних дій, необхідних при встановленні факту незаконного використання винаходу. У першу чергу, пропонується проводити порівняльний аналіз об’єктів, який зводиться до порівняння двох сукупностей суттєвих ознак об’єктів, спрямованих на рішення аналогічної задачі, тобто порівнюються об’єкти однакового призначення. Далі слід встановити сутність винаходу або того чи іншого процесу. Сутність винаходу виражається у формулі винаходу. Однак, на думку автора, найповніше вона розкривається тільки при спільному розгляді формули винаходу, опису, графічних матеріалів і інших документів, які відносяться до заявки. І тут може бути

застосований один з двох прийомів визначення сутності винаходу периферійний чи центральний, які розкриваються в роботі.

При вирішенні питання щодо встановлення факту використання винаходу важливе місце дисертантом відводиться еквівалентній заміні. Під останньою розуміється заміна ознаки або ознак, зазначених у формулі винаходу, якщо сутність цього винаходу не змінюється і досягається такий же результат, а засіб виконання замінений рівноцінним, відомим в даній області. Інакше кажучи, еквівалентність досягається збігом у винаході та досліджуваному об'єкті двох елементів – сутності і результату; засоби ж виконання повинні бути рівноцінні і відомі в даній галузі.

Автором додатково обґрунтовується висновок, що найважливішим критерієм для встановлення факту незаконного використання винаходу є формула винаходу, яка є засобом відрізнання об'єкта винаходу від інших об'єктів або визначення подібності для встановлення факту використання винаходу: для того щоб встановити, чи підпадає спірний об'єкт під визначення, відбите у формулі, необхідно перевірити наявність у ньому сукупності усіх ознак, зазначених у формулі, незалежно від того, є вони родовими або відмітними (індивідуальними).

Розділ 3 “Захист прав патентовласника” присвячений дослідженню поняття захисту прав патентовласника та його форм, визначенню найбільш ефективного, на думку автора, порядку захисту, а також впливу суддівського розсуду при захисті права патентовласника. Розділ складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 3.1. **“Поняття захисту прав патентовласника”** автор проводить аналіз чинного законодавства і констатує, що законодавство України не дає визначення поняттю “захист суб'єктивного права”, а лише закріплює перелік дій, які вважаються порушенням прав патентовласника. З огляду на це дисертант розглядає як традиційну концепцію права на захист, сутність якої полягає в тому, що право на захист є складовою частиною самого суб'єктивного права поряд із правом на власні дії, а також правом вимагати певної поведінки зобов'язаних осіб, так і концепцію, згідно з якою право на захист розглядається як самостійне суб'єктивне право. Автор додатково обґрунтовує позицію, відповідно до якої право на захист є однією з правомочностей особи, що входить до змісту суб'єктивного цивільного права, дає поняття захисту суб'єктивного цивільного права: це надана уповноваженій особі можливість застосування заходів правоохоронного характеру для відновлення порушених прав патентовласника, або права, що заперечується.

У підрозділі 3.2. **“Форми захисту суб'єктивного права патентовласника”** дисертант розглядає юрисдикційну та неюрисдикційну форми захисту суб'єктивного права. Дослідивши історію розвитку кожної з зазначених форм, етапи їх становлення, автор

додатково обґрунтовує необхідність розрізняти в межах юрисдикційної форми захисту загальний і спеціальний порядки захисту. До загального відноситься судовий порядок, до спеціального – адміністративний. Зміст адміністративного способу захисту права патентовласника зводиться до розгляду і вирішення скарг та заяв у самому апараті державного управління, його компетентними органами і правниками.

На думку дисертанта, адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності сьогодні має неупорядкований, несистематизований і, відповідно, малоефективний характер. Адміністративно-правовому захисту підлягають лише деякі об'єкти інтелектуальної власності, наприклад, захист сорту рослини. Аналіз досліджених адміністративних матеріалів дозволяє дисертанту визначити напрямки законодавчої діяльності щодо вдосконалення адміністративного захисту права інтелектуальної власності, зокрема, пропонується закріпити дії, які вважаються незаконними, та застосовувати тимчасові заходи щодо провадження у справах про порушення права на об'єкти інтелектуальної власності.

Дисертант визначає, що судова форма захисту є головною та вищою формою юрисдикційної діяльності, і розкриває особливості судового захисту стосовно справ про порушення права з патенту. Також дисертант розглядає засоби захисту, аналізує, як діє механізм захисту права з патенту.

Підрозділ 3.3 “Суддівський розсуд при захисті прав патентовласника” присвячений розгляду такого питання, як вплив суддівського розсуду при вирішенні справ щодо порушення прав патентовласника. Автор, аналізуючи судову практику, доводить, що основною умовою компетентного розгляду справ цієї категорії і, відповідно, винесення правильного рішення є знання суддею технічного змісту справи на підготовчих стадіях процесу. Дисертант звертає увагу на те, що технічний матеріал у справі має бути вивчений суддею до усного розгляду. Інакше суддя не зможе оцінити виступ сторін та керувати дискусією. Більше того через небезпеку одержати одностороннє уявлення про технічну сторону справи, суддя не може звернутися за допомогою до патентного повіреного чи прокурора і може покластися тільки на себе і на те, як сторони репрезентують справу. Для вирішення всіх сумнівів і з'ясування спірних питань у ході дискусії учасники процесу вправі клопотатися про проведення експертизи.

Автор констатує, що на практиці іноді виникають випадки, коли при розгляді спору про порушення патентних прав відповідач доводить, що сутність спірного патенту в цілому чи обмежувальна частина формули винаходу не має новизни відносно рівня техніки, і суддя вирішує спір, ґрунтуючись на найбільш вузькому тлумаченні меж дії патенту – “безпосередньому предметі винаходу”. Нерідко порушення патентних прав набуває форми

використання ознак, які є частково ідентичними або еквівалентними ознакам охоронюваного винаходу. Тому завдання судді в цьому випадку зводиться до того, щоб вникнути в технічні обставини і за допомогою всіх наявних у його розпорядженні критеріїв встановити, чи йде мова про використання охоронюваного винаходу.

Далі автор аналізує механізм суддівського розсуду і звертає увагу на відсутність однозначного підходу до розгляду цього питання в науці та судовій практиці, незважаючи на численні дослідження. Основна проблема тут полягає в тому, що суддівський розсуд безпосередньо залежить від правосвідомості правозастосувача, рівня його знань про норми галузей права, існуючої практики, професійного досвіду, від системи правових почуттів, цінностей, настроїв, бажань, переживань, характерних для особистості, її спрямованості та „правової совісті”. Аналіз цих понять дозволив автору дійти висновку, що головним елементом механізму реалізації суддівського розсуду у процесі застосування правових норм є правова психологія, яка становить суб’єктивну основу винесеного рішення. Втім автор стверджує, що мають бути встановлені межі суддівського розсуду.

ВИСНОВКИ

У висновках знайшли місце сформульовані нижче наукові і практичні результати, здобуті в ході дослідження форм, способів та порядку захисту права із патенту на основі формули винаходу:

1. Формула винаходу в Україні базується на „німецькій системі” побудови формули і є достатньо чітким критерієм, за допомогою якого можна визначити технічні характеристики об’єкта і, відповідно, обсяг охорони прав патентовласника.

2. При наявності різних прийомів тлумачення формули винаходу, щонайширшу охорону винаходу забезпечує тлумачення шляхом застосування „загальної ідеї винаходу”, тобто застосування таких прийомів, які дозволяють отримати “технічне уявлення” про зміст і сутність винаходу на основі аналізу не тільки безпосередньо формули винаходу, опису, креслень, прямих еквівалентів, а також усього того, що є близьким (до відомого рівня в техніці) для рішення тієї ж задачі, що вирішує винахід. Зазначений прийом тлумачення пропонується закріпити в чинному законодавстві.

3. Відмінність форм захисту прав патентовласника є об’єктивною необхідністю, хоча при застосуванні окремих форм на практиці конститутивне значення має і суб’єктивний критерій, який визначається економічними, політичними або ідеологічними обставинами.

Головною і вищою формою захисту прав патентовласника є юрисдикційна форма і судовий порядок. Адміністративний же порядок захисту прав патентовласника має неупорядкований, несистематизований і малоефективний характер.

4. Межі суддівського розсуду при розгляді справ щодо захисту прав патентовласника обмежуються обставинами справи, а також рівнем знань судді про норми галузей права, судової практики, професійного досвіду, від системи його правових почуттів, цінностей, настроїв.

5. Позов – це універсальний засіб захисту. Що стосується даного дослідження, то позови, пов'язані з порушенням прав патентовласника поділяються на позови про присудження та позови про визнання.

Предмет позову про присудження – це вимога позивача до відповідача, суть якої зводиться до того, щоб відповідач, з одного боку, визнав спірне право за позивачем, а з другого – щоб відповідач виконав визначенні дії на користь позивача.

Предмет позову про визнання – це вимога про визнання наявності або відсутності визначених правовідносин, вимога про те, щоб відповідач визнав спірне право за позивачем або не чинив перешкод позивачеві щодо використання спірного права.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

1. Кириченко Т.С. Поняття використання винаходу (корисної моделі) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвипуск. – С. 203–204.

2. Кириченко Т.С. До питання про значення відомого винахідницького рівня // Збірник наукових праць Донецького інституту внутрішніх справ при Донецькому національному університеті. – 2000. – № 2. – С. 181–187.

3. Кириченко Т.С. Межі дії патенту України на пристрій, спосіб // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 21. – Ч.1. – С. 179–182.

4. Кириченко Т.С. Історія становлення судового захисту прав винахідників // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 28. – С. 287–290.

АНОТАЦІЇ

Кириченко Т.С. Захист патентного права на основі формули винаходу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ, м. Харків, 2005.

Дисертація є комплексною самостійною завершеною роботою, присвяченою аналізу механізму захисту патентного права на основі формули винаходу. У ході дослідження автор визначає, що формула винаходу в Україні базується на „німецькій системі” побудови формули і є достатньо чітким критерієм, за допомогою якого можна визначити технічні характеристики об’єкта і, відповідно, обсяг охорони прав патентовласника. Для отримання результатів автор розглядає прийоми тлумачення формули винаходу і визначає, що найширшу охорону винаходу забезпечує тлумачення шляхом застосування „загальної ідеї винаходу”, тобто застосування таких прийомів, які дозволяють отримати “технічне уявлення” про зміст і сутність винаходу на основі аналізу не тільки безпосередньо формули винаходу, опису, креслень, прямих еквівалентів, а й всього того, що є близьким (до відомого рівня в техніці) для рішення тієї ж задачі, що вирішує винахід. Зазначений прийом тлумачення пропонується закріпити в чинному законодавстві. Розглядаючи різні форми захисту, автор доходить висновку, що відмінність форм захисту прав патентовласника є об’єктивною необхідністю, хоча при застосуванні окремих форм на практиці конститутивне значення має і суб’єктивний критерій, який визначається економічними, політичними або ідеологічними обставинами.

Головною і вищою формою захисту прав патентовласника є юрисдикційна форма і судовий порядок. Адміністративний же порядок захисту прав патентовласника має неупорядкований, несистематизований і малоефективний характер.

Автор розкриває вплив суддівського розсуду на вирішення справ, пов’язаних з порушенням патентного права, і визначає, що межі суддівського розсуду при розгляді справ із захисту прав патентовласника обмежуються обставинами справи, а також рівнем знань судді про норми галузей права, судової практики, професійного досвіду, від системи його правових почуттів, цінностей, настроїв. Відносно засобів захисту автор вважає, що позов – це універсальний засіб захисту. Що стосується даного дослідження, то позови, пов’язані з порушенням права патентовласника, автор поділяє на позови про присудження та позови про визнання.

Предметом позову про присудження автор визначає вимогу позивача до відповідача, суть якої зводиться до того, щоб відповідач, з одного боку, визнав спірне право за позивачем, а з другого – щоб відповідач виконав визначені дії на користь позивача.

Предметом позову про визнання автор визначає вимогу про визнання наявності або відсутності певних правовідносин, атакож про те, щоб відповідач визнав спірне право за позивачем або не чинив перешкод позивачеві щодо використання спірного права.

Ключові слова: винахід, формула винаходу, патент, патентовласник, порушення патентного права, захист прав патентовласника, суддівський розсуд.

Кириченко Т.С. Защита патентного права на основании формулы изобретения. –
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальный университет внутренних дел, г. Харьков, 2005.

Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой и посвящается комплексному исследованию патентного права на основе научно обоснованных и достоверных результатов и рекомендаций, касающихся форм, способов и порядка защиты права из патента на основании формулы изобретения с возможностью использования в правоприменительной и нормотворческой практике. В ходе диссертационного исследования ставятся и решаются определенные задачи. С учетом существующих международных требований формулируется современное понятие формулы изобретения. Определяется содержание и объем охраны права патентообладателя на основе формулы изобретения. Дается понятие нарушения права патентообладателя и определяется его состав.

Рассматривается существующий механизм защиты права патентообладателя в Украине с точки зрения соответствия мировой практике, и предлагаются конкретные рекомендации по развитию и усовершенствованию отечественного законодательства. Определены пределы правомерного судебного усмотрения пределов действия патентов в Украине при рассмотрении судами дел, связанных с установлением факта использования изобретения.

Исследуются теоретические и практические вопросы, возникающие в отношениях по поводу нарушенного права патентообладателя, определяется правовая природа указанных правоотношений и выясняется их отраслевое и внутриотраслевое расположение.

На основании анализа правовых норм исследуется существующий правовой механизм регулирования указанных правоотношений, выявляются пробелы в законодательстве и предлагаются рекомендации по усовершенствованию действующего и перспективного гражданского законодательства Украины.

Определяются понятие и характерные признаки формулы изобретения. Делается вывод о влиянии формулы изобретения на объем права патентообладателя. Предлагается

усовершенствовать охрану изобретения путем толкования формулы изобретения через применение „общей идеи изобретения”, а именно: применение таких приемов, которые бы дали возможность иметь “техническое представление” о содержании и сущности изобретения на основании анализа не только непосредственно формулы изобретения, описания, чертежей, прямых эквивалентов, а также всего того, что является близким (к известному уровню в технике) для решения такой же задачи, которую решает изобретение. Данный прием толкования предлагается закрепить в действующем законодательстве.

Особое внимание автор уделяет исследованию понятия нарушения патентных прав, дает юридическую характеристику возникающих при этом отношений.

При анализе нарушенного права патентообладателя определяется содержание субъективных гражданских прав и юридических обязанностей его участников, исследуются вопросы их практической реализации. Значительное внимание уделено вопросу прямого и непрямого нарушения права патентообладателя. На основании анализа действующего и перспективного гражданского законодательства, судебной практики сделаны выводы об основаниях и условиях гражданско-правовой ответственности, раскрыта их сущность в плане настоящего исследования.

Ключевые слова: изобретение, формула изобретения, патент, патентообладатель, нарушение патентного права, защита права патентообладателя, судебское усмотрение.

Kirichenko Tatiana Sergeevna. Protection of patent right on the basis of subject of invention. – Manuscript.

A thesis submitted for a Candidate degree in Law, specialty 12.00.03 – Civil Law and Civil Process, Law of Domestic Relations, Private International Law. – National University of Internal Affairs, Kharkov, 2005.

The thesis is a comprehensive original consummated research devoted to analysis of mechanism of patent right protection on the basis of subject of invention. Author emphasizes that in Ukraine the subject of invention is grounded upon “German system” of formula structure and serves as an efficient criterion for definition of object’s technical characteristics and accordingly the measure of patentee rights. In order to get certain results author examines interpretation techniques of subject of invention and determines that interpretation by means of use of “general idea of invention”, e.g. by using such methods that help to get “technical idea” of the content and nature of invention not only on the basis of analysis of subject of invention, description, design, direct equivalents, but also on the ground of all familiar (in the field of engineering) for accomplishing the same task as the invention does, is the most effective protection of invention. Mentioned method of interpretation is the subject of legislative proposal. On scrutinizing different forms of protection

author draws a conclusion that the difference of protection forms of patentee rights is the objective necessity, although on using of certain forms a subjective criterion (determined by economical, political and ideological circumstances) has a constitutive meaning.

The main and supreme form of protection of patentee rights is the jurisdictional form, e.g. judicial proceeding. Administrative proceeding of patentee rights protection has a disordered, non-systemized and ineffective nature.

Author researches the influence of discretion of court in trials concerning trespass to patent right, and emphasizes that the confines of judge reasoning are limited to circumstances of the case and level of knowledge of branches of law, judicial practice, professional experience and system of legal values. As for items of protection, author considers suit as a universal item of defence. Patenting violence suits are divided on adjudgement suits and recognition suits.

A subject of adjudgement suit is the claim of plaintiff to defendant, the main point on the one hand is the defendant's acknowledgement of plaintiff's litigious right and on the other hand – the defendant's execution of certain action in favour of plaintiff.

A subject of recognition suit is a claim of acknowledgement of presence or absence of certain legal relation, also is a claim of defendant's acknowledgement of plaintiff's litigious right or prohibition of legal obstruction of plaintiff's litigious right.

Key words: invention, subject of invention, patent, patentee, patenting violence, protection of patentee right, judicial interpretation.