

ТЕМА 2. ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Заняття 5-6. Правова охорона винаходів, корисних моделей

1. Реформа патентного законодавства 2020 р. Основні новації.
2. НОІВ як національне патентне відомство. Структура НОІВ. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав промислової власності.
3. Умови надання правової охорони винаходам, корисним моделям.
4. Порядок складення, подання та розгляду заявки на винахід, корисну модель.
5. Способи захисту прав на винаходи, корисні моделі.
 - 5.1. Загальні способи захисту:
 - припинення порушеного права;
 - відшкодування збитків; перспективи впровадження разового грошового стягнення замість відшкодування збитків;
 - 5.2. Спеціальні способи захисту:
 - зупинення пропуску через митний кордон України товарів; значення митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності;
 - вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням патентних прав та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення товарів з порушенням патентних прав та вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;
 - опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.
6. Визнання прав на винахід, корисну модель недійсними в судовому порядку. Особливості доказування. Роль висновку судової експертизи та висновку, підготовленого НОІВ.
7. Процедура «pre-grant opposition» (заперечення на заявку про видачу патенту) та «post-grant opposition» (визнання прав на винахід, корисну модель недійсними Апеляційною палатою НОІВ).
8. Кримінально-правовий захист патентних прав.

Завдання 1

Проаналізуйте правовий статус Укрпатенту як НОІВ.

Завдання 2

Проаналізуйте «декларативну» правову природу патенту на корисну модель, промисловий зразок.

Завдання 3

Ознайомтеся з інформаційною базою Укрпатенту СІС <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/>.

Які можливості надає вказана база для заявників та заінтересованих осіб щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків?

Проаналізуйте інформацію щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, яка міститься в базі СІС.

Завдання 4

Проаналізуйте позасудовий порядок визнання недійсним прав (патенту) на корисну модель, промисловий зразок.

Задача 1

ТЗОВ «СМЕРІЧКА» уклало ліцензійний договір з Петренком П. і Іваненком І., відповідно до якого отримало дозвіл на використання корисної моделі «Система роботи лазерного інструменту», що охоронялося патентом України на корисну модель від 12.12.2020 р. № UA123456. ТЗОВ «СМЕРІЧКА» здійснювало виробництво та продаж продукції, яка підпадає під використання корисної моделі за патентом України від 12.12.2020 р. № UA123456.

У вересні 2021 р. ТЗОВ «СМЕРІЧКА» виявила, що ТЗОВ «ЛАЗЕР» виробляє ідентичну продукцію, але без отримання жодного дозволу від власника патенту від 12.12.2020 р. № UA123456. В подальшому ТЗОВ «СМЕРІЧКА» отримало висновок судового експерта, відповідно до якого встановлено, що виріб, виготовлений ТЗОВ «ЛАЗЕР», містить в собі всі суттєві ознаки формули корисної моделі (з 10 ознак - 8 ознак співпадає, 2 – еквівалентні).

У жовтні 2021 р. ТЗОВ «СМЕРІЧКА» подає позов до господарського суду Львівської області (відповідач ТЗОВ «ЛАЗЕР») про припинення порушення патентних прав, про відшкодування збитків в розмірі 1,2 млн. грн., про вилучення та знищення засобів, знарядь виготовлення контрафактної продукції. ТЗОВ «ЛАЗЕР» заперечувало проти позову, вказуючи, що позов мають подавати автори корисної моделі, а не ліцензіат, розмір збитків – недоведений належними доказами, не вказано, які саме знаряддя та засоби слід вилучити, виріб ТЗОВ «ЛАЗЕР» не містить всіх суттєвих ознак формули корисної моделі за патентом від 12.12.2020 р. № UA123456 (подано відповідний висновок судової експертизи).

У листопаді 2021 р. ТЗОВ «ЛАЗЕР» подає зустрічний позов про визнання патенту України на корисну модель від 12.12.2020 р. № UA123456 недійсним з підстав відсутності новизни як умови патентоздатності. ТЗОВ «ЛАЗЕР» у зустрічному позові вказувало, що автори корисної моделі розкрили інформацію про корисну модель ще до дати подання заявки на реєстрацію корисної моделі, під час виставки «ЛАЗЕР-2019», на якій було показано прототип виробу. ТЗОВ «СМЕРІЧКА» заперечувало проти зустрічного позову, вказуючи, що цей виріб не містив усіх суттєвих ознак формули корисної моделі за патентом від 12.12.2020 р. № UA123456.

Проаналізуйте ситуацію.

Складіть позов від імені ТЗОВ «СМЕРІЧКА». Проаналізуйте, хто має право на позов про захист патентних прав.

Складіть зустрічний позов від імені ТЗОВ «ЛАЗЕР». Проаналізуйте, що таке так званий «виставковий пріоритет».

Складіть відзив на позов.

Складіть відзив на зустрічний позов.

Задача 2

ФОП Абраменко Х. виробляв верстати щодо нарізки дерева. У січні 2021 р. за заявою Дмитренка С. було порушено кримінальне провадження по ст. 177 КК України за фактом порушення патентних прав Дмитренка С. Зокрема, Дмитренко С. був власником патенту України на корисну модель від 10.02.2018 р. № UA123456 «ВЕРСТАТ ЩОДО НАРІЗКИ ДЕРЕВА».

У вересні 2021 р. Абраменко Х. подав позов до суду про визнання недійсним патенту України на корисну модель від 10.02.2018 р. № UA123456 «ВЕРСТАТ ЩОДО НАРІЗКИ ДЕРЕВА» з підстав відсутності новизни та промислової придатності корисної моделі за вказаним патентом. В якості доказів було подано висновок Укрпатенту (НОІВ) щодо невідповідності корисної моделі за патентом України на корисну модель від 10.02.2018 р. № UA123456 цим умовам патентоздатності. З цього висновку вбачалося, що аналогічний верстат щодо нарізки дерева (який охороняється як корисна модель відповідача) використовувався в країнах ЄС ще у 2010-2012 рр. Окрім того, промислова придатність такої корисної моделі відсутня, оскільки корисну модель не можливо відтворити, виходячи з ознак формули корисної моделі, що вказані у патенті.

Відповідачі (Укрпатент) і Дмитренко С. проти задоволення позову заперечували. Укрпатент вказував, що патент України на корисну модель від 10.02.2018 р. № UA123456 «ВЕРСТАТ ЩОДО НАРІЗКИ ДЕРЕВА» було видано у порядку, передбаченому законом.

Дмитренко С. подав до суду висновок експерта, з якого вбачається, що корисна модель є промислово придатною. Щодо відсутності новизни корисної моделі – відповідач заперечував з приводу неналежності висновку Укрпатенту, який подано позивачем, як доказу, та у зв'язку з неналежною фіксацією веб-сторінок, з яких нібито вбачається використання подібного виробу у країнах ЄС ще у 2010-2012 рр.

Проаналізуйте ситуацію.

Складіть позов. Які підстави позову про визнання недійсним патенту на корисну модель.

Складіть відзив на позов.

Визначте особливості доказування у даній категорії справ. Який правовий режим висновку Укрпатенту про невідповідність корисної моделі умовам патентоздатності?

Задача 3

Петрусь В. є власником патенту України на корисну модель «Спосіб надання екстреної медичної допомоги» від 20.01.2015 р. № 22222.

У липні 2021 р. йому стало відомо, що за сприяння місцевої державної адміністрації в Україну було ввезено автомобілі швидкої медичної допомоги з обладнанням для надання екстреної медичної допомоги. Ці автомобілі було передано для подальшого використання Львівській обласній клінічній лікарні.

Петрусь В. подав позов про припинення порушення патентних прав, оскільки вважав, що обладнання, яке встановлено у автомобілях швидкої медичної допомоги, виготовлено з порушенням його патентних прав.

Також Петрусь В. просив стягнути збитки за порушення патентних прав в розмірі 800 000 грн. (вартість контрафактного товару, який було ввезено).

Проаналізуйте ситуацію.

Визначіть підстави і предмет позову. Визначіть предмет доказування і докази, які слід подати позивачеві.

Визначіть доводи для заперечення позову.

Яке рішення має прийняти суд?

Заняття 7. Правова охорона промислових зразків

1. Поняття та види промислових зразків.
2. Умови надання правової охорони промисловим зразкам.
3. Особливості правової охорони незареєстрованих промислових зразків.
4. Способи захисту прав на промислові зразки. Загальні та спеціальні способи захисту.
5. Визнання прав на промисловий зразок недійсними у судовому порядку. Особливості доказування.
6. Визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою НОІВ.

Завдання 1.

Проаналізуйте, хто може бути поінформованим користувачем, в контексті встановлення тотожності виробу, який охороняється як промисловий зразок, і подібного виробу.

Завдання 2

Проаналізуйте, яким чином промислові зразки можуть використовуватися в мережі Інтернет, та який порядок і способи захисту прав них.

Завдання 3.

Складіть заявку на промисловий зразок.

Задача 1

Митейко І. є власником патенту на промисловий зразок «Дерев'яні карти світу» від 20.07.2019 р.



У серпні 2020 р. Митейко І. дізнався, що на сайті www.woodgoods.com.ua пропонуються до продажу карти світу, які є дуже подібними на промисловий зразок, права на які йому належать.



На отриману претензію власник сайту woodgoods.com.ua зазначив, що він володіє авторським правом на Збірку творів ужиткового мистецтва "Дерев'яні карти світу "Wood Goods" (свідоцтво про реєстрацію авторського права від 10.06.2020). Окрім того, впродовж останніх років в Україні та закордоном є чимало виробників дерев'яних карт світу, і цей товар не характеризується оригінальністю (бо карта світу змістовно є завжди однаковою).

У жовтні 2020 р. Митейко І. подав позов до власника сайту woodgoods.com.ua про припинення порушення прав на промисловий зразок.

Проаналізуйте ситуацію.

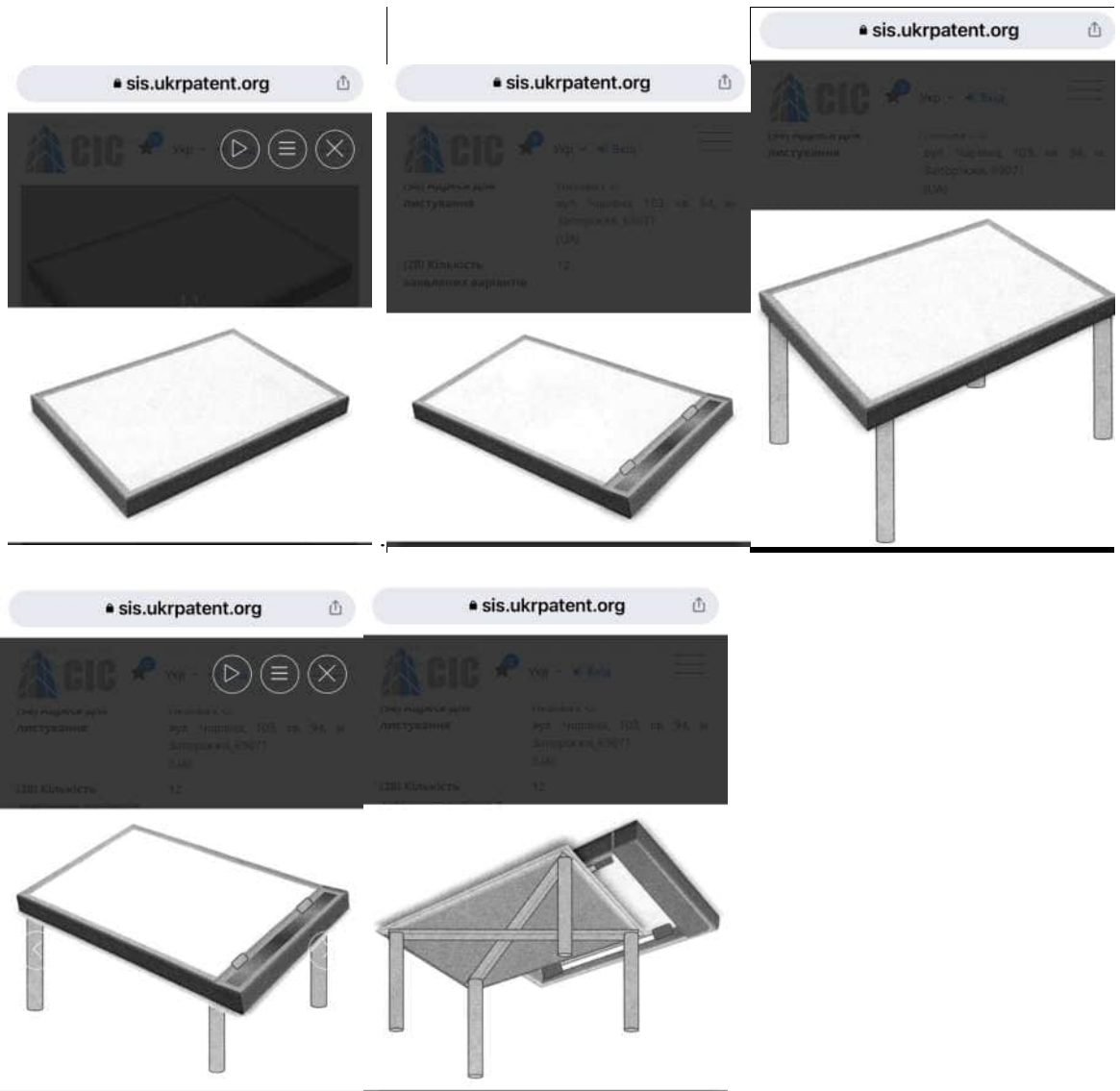
Визначіть підстави і предмет позову. Визначіть предмет доказування і докази, які слід подати позивачеві.

Визначіть доводи для заперечення позову.

Яке рішення має прийняти суд?

Задача 2

Сосновська Я. є власником патенту на промисловий зразок «Стіл-пісочниця» від 22.11.2020 р.:



У травні 2021 р. на виставці-продажу у Львові він виявив, що ТЗОВ «Стіл і стілець» виготовляє і продає подібний стіл-пісочницю:



Коркішко А. звернувся з претензією до ТЗОВ «Стіл і стілець» про усунення порушення його прав на промисловий зразок.

ТЗОВ «Стіл і стілець» повідомило Коркішка А., що такий стіл директор ТЗОВ «Стіл і стілець» бачив ще у 2014 р. у США на виставці. Після цього ТЗОВ «Стіл і стілець» налагодило виробництво такого столу в Україні.

У грудні 2021 р. Коркішко А. подав позов до ТЗОВ «Стіл і стілець» про припинення порушення прав на промисловий зразок.

У січні 2022 р. ТЗОВ «Стіл і стілець» подало зустрічний позов про визнання недійсним патенту на промисловий зразок «Стіл-пісочниця» від 22.11.2020 р. В якості доказу були подані фотографії з сайту <https://www.amazon.com/> (2015 р.), на яких було зображено подібний стіл-пісочницю.

Проаналізуйте ситуацію.

Визначіть підстави і предмет позову, зустрічного позову. Визначіть предмет доказування і докази, які слід подати позивачеві та позивачеві за зустрічним позовом.

Визначіть доводи для заперечення позову, зустрічного позову.

Яке рішення має прийняти суд?

Задача 3

ТЗОВ «Вечірній бал» у червні 2021 р. розробило та почати виробляти весільну сукню «Королева». Сукня була у продажу в магазині, належному цьому ТЗОВ. Також сукня пропонувалася до продажу в мережі Інтернет на сайті виробника і на сторінці виробника в Інстаграмі.

У вересні 2021 р. ТЗОВ «Вечірній бал» виявило, що на сторінці в Інстаграм «Весільний салон «Краля Галя» пропонується до продажу сукня під назвою «Весна», яка є ідентичною весільній сукні «Королева». На претензію щодо усунення порушення патентних прав «Весільний салон «Краля Галя» відповів, що ТЗОВ «Вечірній бал» не володіє патентом (свідоцтвом) на промисловий зразок (на вказану сукню).

ТЗОВ «Вечірній бал» трактувало сукню «Королева» як незареєстрований промисловий зразок.

Тому ТЗОВ «Вечірній бал» подало позов до суду про захист прав на незареєстрований промисловий зразок.

Проаналізуйте ситуацію.

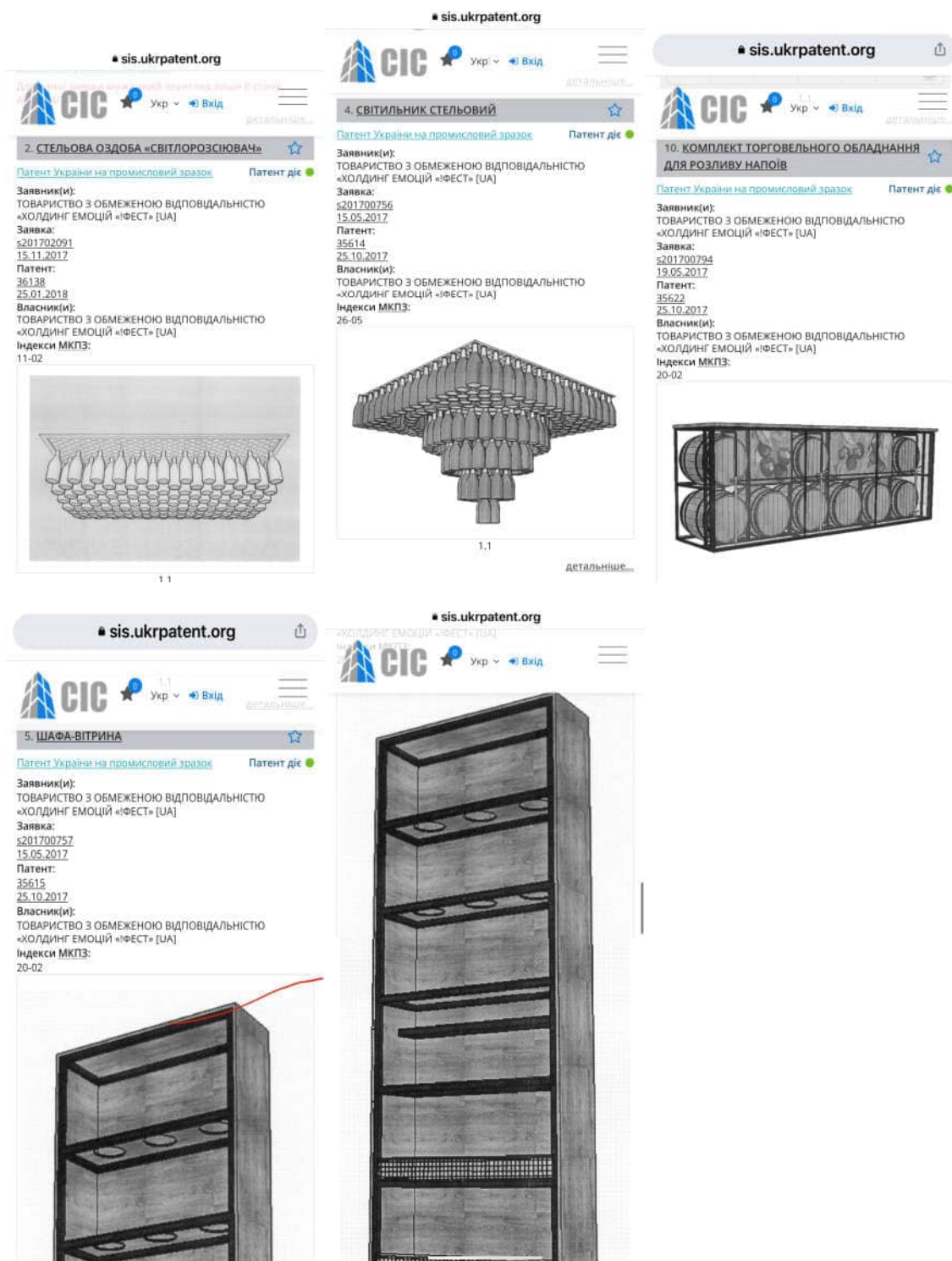
Визначіть підстави і предмет позову. Визначіть предмет доказування і докази, які слід подати позивачеві.

Визначіть доводи для заперечення позову.

Яке рішення має прийняти суд?

Задача 4

ТЗОВ «ХОЛДИНГ ЕМОЦІЙ «!ФЕСТ» є власником кількох патентів на промислові зразки, які охороняють інтер'єр закладу «П'яна вишня»:



Патенти видані у 2017 р.

У жовтні 2021 р. ТЗОВ «ХОЛДИНГ ЕМОЦІЙ «!ФЕСТ» дізналося, що ресторан у Житомирі під назвою «Сп'яніла вишенька» використовує інтер'єр, дуже подібний на інтер'єр закладу «П'яна вишня», який охороняється патентами на промислові зразки. Зокрема, використано такий же світильник, стелажі, шафи для розливання напоїв.

Заклад «Сп'яніла вишенька» на лист-претензію від ТзОВ «ХОЛДИНГ ЕМОЦІЙ «!ФЕСТ» не відреагував.

ТзОВ «ХОЛДИНГ ЕМОЦІЙ «!ФЕСТ» подало позов до суду про припинення порушення прав на промислові зразки.

Проаналізуйте ситуацію.

Визначіть підстави і предмет позову. Визначіть предмет доказування і докази, які слід подати позивачеві.

Визначіть доводи для заперечення позову.

Яке рішення має прийняти суд?

Заняття 8. Правова охорона компонування напівпровідникового виробу

1. Умови надання правової охорони компонуванню напівпровідникового виробу.
2. Порядок та способи захисту прав на компонування напівпровідникового виробу.

Завдання 1

Проаналізуйте ДИРЕКТИВУ ЄС від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографії напівпровідникових виробів.
<https://minjust.gov.ua/files/general/2013/12/17/201312170000009194.doc>

Порівняйте положення Директиви з положеннями національного законодавства України.