

МЕМОРАНДУМ

Кому: Трясунову В.Ю.
На тему: Патентний захист.
Дата: 02..06.2008 Исх. №: 140

1. Предмет Меморандума.

Цей документ підготовлено на запит Трясунова В.Ю. від 02.06.2008 р. щодо надання письмового роз'яснення у формі Меморандума щодо патентного захисту у сфері інтелектуальної власності.

2. Законодавство, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності:

Закон України „Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993 року № 3688-ХІІ.

У вищенаведеному нормативному акті міститься виключний перелік прав та обов'язків стосовно власника патенту на промисловий зразок.

3. Витяги із законодавства :

Стаття 20. Права, що впливають з патенту

1. Права, що впливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

3. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

5. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

6. Договір про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

7. Власник патенту має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час укладання та виконання цього договору, розв'язуються у судовому порядку.

Відповідно до ст. 20, використання промислового зразку, який був запатентований в встановленому законодавством порядку дозволяється лише за

згодою власника патенту та на підставі ліцензійного договору. Будь яке інше використання є не законним.

Стаття 26 Закону визначає, що є порушенням прав власника патенту.

Стаття 26. Порушення прав власника патенту

1. Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Відповідно до ст.27 Закону існують такі способи захисту прав власника патенту.

Стаття 27. Способи захисту прав

1. Захист прав на промисловий зразок здійснюється у судовому порядку.

2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

- авторство на промисловий зразок;
- встановлення факту використання промислового зразка;
- встановлення власника патенту;
- порушення прав власника патенту;
- право попереднього користування;
- компенсації.

Так як, чинним законодавством визначений порядок вирішення спорів у даному виді правовідносин, а саме в судовому порядку, то всі судово-претензійні вимоги здійснюються відповідно до процесуального законодавства України.

Так, ст. 1 Господарсько процесуального Кодексу України передбачає право на звернення до суду.

Стаття 1. Право на звернення до господарського суду

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі — підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Стаття 6. Порядок пред'явлення претензії

Підприємства та організації, що порушили майнові права і законні інтереси інших підприємств та організацій, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії.

Підприємства та організації, чії права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією.

Законодавством передбачений строк розгляду претензії, він становить 1 (один) місяць, якщо інше не встановлено в претензії. Якщо протягом місяця відповіді на претензію не було надано, заявник претензії має право звернення до суду за захистом своїх порушених прав та інтересів.

Також необхідно пам'ятати, що в тому випадку коли всі вищенаведенні способи не дали очікуваного вами результату, або порушник відмовляється реагувати належним чином (оплачувати використання Вашого винаходу) і продовжує завдавати Вам збитки ви маєте право звернутися до органів МВС з заявою порушити кримінальну справу по факту наявності у діях порушника складу злочину передбаченого ст.177 Кримінального кодексу України (далі –ККУ):

1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, -

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -

караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк

до трьох років або без такого та з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення

Необхідно зазначити, що прямого визначення і градації збитків у законодавстві не визначено проте опосередковано ви можете орієнтуватися на наступну класифікацію:

значні збитки – від 3400 грн. до 17000 грн.;

великі збитки – від 17000 грн. до 85000 грн.;

особливо великі збитки – від 85000 грн. і більші.

Ми рекомендуємо впроваджувати процедуру відновлення порушеного права у наступному порядку: надсилання інформаційного листа з повідомленням про отримання (для подальшого пред'явлення у якості доказу); претензія до порушника, - далі або позов до суду або порушення кримінальної справи.

Суд коротше, максимум 3 місяці, кримінальна справа більш ефективна в плані нашої психології

6. Висновки:

1) Чинним законодавством передбачений порядок захисту прав власника патенту, а саме Закон України „Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993 року № 3688-ХІІ., та інші діючі нормативно-правові акти України.

2) В разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку шляхом переговорів, власник патенту має право звернення до суду в загальному порядку та відповідно до діючого процесуального законодавства України.

3) Законодавство передбачає також доволі ефективний механізм захисту у вигляді кримінальної справи через органи МВС, а у разі їх неспроможності у якості контролю прокурорський принцип через органи прокуратури.

Меморандум підготовлений на 3-х сторінках.

З повагою,

юрист

юридичної фірми «Потапенко та Партнери»,

Ігор Матюшенко