



## ЗАРУБІЖНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ

**Геннадій Андрощук,**

*провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук*

Патентна система є однією з найбільш успішних і найважливіших складових системи забезпечення прав інтелектуальної власності. Патентна система розвивалася поступово протягом кількох століть. Перший закон про патенти був прийнятий у Венеції ще в XV столітті. З Венеції патентування поширилося на інші країни Європи, а пізніше — й в інші країни світу [8]. Існували різні варіанти патентної системи, але принцип виключного права на винахід залишався незмінним. Право на патент становило виключне право, дане на певній території, на певний період часу, відповідно до трьох критеріїв: новизна, винахідницький рівень і промислова придатність винаходу, в обмін на розкриття патентної інформації громадськості. Така класична патентна система забезпечувала баланс інтересів суспільства з інтересами окремої особистості. Система допускала зміни, оскільки впровадження досягнень науки й техніки стимулювало винахідництво та подальший розвиток науки і техніки, внаслідок чого створювався замкнутий цикл розвитку.

Що стосується зарубіжного патентування, то серед країн, які першими на практиці здійснили правове регулювання питань, пов'язаних з наданням охорони об'єктам промислової власності іноземцям, можна виділити Англію, котра як один із шляхів економічного підйому використовувала залучення ремісників з-за кордону,

створюючи сприятливі умови для розвитку різних галузей промисловості, що процвітали в інших країнах. Для іноземців в Англії було узаконено «відкритий лист» (*Litterae patentes*), який забезпечував королівський захист і давав право на привілеї, що становили обмежений за часом дозвіл на заняття певним ремеслом і виготовлення товарів у певній галузі промисловості. Водночас в Англії з'явився і термін «патент».

Та особливу актуальність проблема охорони об'єктів промислової власності за кордоном набула на початку 70-х років XIX століття, коли бурхливий науково-технічний і економічний розвиток активізував міжнародну торгівлю. Організація перших міжнародних промислових виставок зумовила необхідність охорони експонованих там зразків, і оскільки охорона винаходів, знаків та промислових зразків надається у вигляді виключних прав на використання, а також вважаючи, що закони держави в галузі охорони промислової власності регулюють тільки ті дії, які були здійснені або здійснені в цій державі, як першочергове поставало завдання створення правової бази, котра змогла б визначити правовий режим охорони нематеріальних об'єктів і забезпечити їхню охорону за межами окремої держави. Одним із шляхів вирішення виниклої проблеми стало створення спільних міждержавних норм, що визначають перелік об'єктів, яким може бути надана охо-



рона, й обсяг виключних прав, які надаються власнику промислової власності за кордоном, а також розробка норм, що забезпечують механізм захисту цих прав. Це завдання могло бути вирішене тільки створенням міжнародного договору, що регулює питання в сфері охорони промислової власності за межами окремої держави. Таким договором стала Паризька конвенція про охорону промислової власності, що набула чинності 07.07.1884 року та діє донині. Держави, що підписали Паризьку конвенцію, утворили Міжнародний союз з охорони промислової власності, можливість вступу до якого відкрита для всіх держав.

Прийняття Паризької конвенції полегшило для заявників охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що спочатку виникли в одній державі, на території інших країн-учасниць завдяки тому, що цим міжнародним договором вдалося вирішити такі питання:

- забезпечити, так званий, «національний режим», який полягає в наданні громадянам інших держав-учасниць Союзу (і тим, хто до них прирівняний згідно зі ст. 3 Паризької конвенції) такої ж охорони промислової власності, як і своїм громадянам, не маючи при цьому права вимагати взаємності, оскільки передбачається, що Паризька конвенція достатньо забезпечує таку взаємність зобов'язаннями, що накладаються на держави з їх приєднанням до неї. Тож держави взаємно забезпечують не рівність конкретних прав, а рівність у правах іноземних заявників та своїх громадян, тобто іноземці отримують лише ті права, якими користуються громадяни цієї держави;
- надати право конвенційного пріоритету, тобто право на підставі правильно оформленої першої заявки, поданої в одній з договірних держав, протягом певного строку

просити охорону в будь-якій іншій договірній державі, зберігаючи при цьому як дату подання в будь-якій іншій державі дату подання першої заявки.

Однак Паризька конвенція не усунула територіальної обмеженості дії патенту та не вирішила багатьох питань, які виникають при патентуванні за кордоном. Найбільш важливі питання патентного права, такі як перелік об'єктів, яким може бути надана охорона, критерії охороноздатності, пільги за новизною, термін дії патенту тощо, залишилися в компетенції національних патентних законодавств країн-учасниць Паризької конвенції. Крім цього, Паризькою конвенцією не були вирішені питання, що стосуються технічної сфери розгляду заявок, такі, наприклад, як уніфікація вимог до оформлення заявки, а також не були вирішені питання організації патентного пошуку й експертизи, що є найбільш трудомісткими процедурами в будь-якому патентному відомстві.

Необхідність співпраці в цих питаннях зумовила розробку нових договорів і угод в межах Паризької конвенції, тим паче, що згідно зі ст. 19 Паризької конвенції «Мається на увазі, що країни Союзу залишають за собою право укладати окремо між собою спеціальні угоди з охорони промислової власності, якщо ці угоди не суперечать положенням цієї Конвенції». Ця норма дозволила країнам-учасницям Паризької конвенції розробити та укласти між собою низку договорів, які більш детально регулюють питання в технічних сферах розгляду заявок, таких як вимоги до оформлення заявки, процедура подання, умови та вимоги при проведенні патентного пошуку та попередньої експертизи тощо. Наразі під егідою Паризької конвенції укладені та є чинними в цілому 11 спеціальних угод, 8 з яких називаються «угоди», 2 — «договори» й 1 — «протокол».



Наприкінці 60-х – початку 70-х років ХХ століття у зв'язку зі швидким зростанням кількості заявок на винаходи проблема патентування постала особливо гостро, ідея співпраці в технічній сфері розгляду заявок на винаходи при збереженні повного суверенітету національних патентних відомств над правовими питаннями була реалізована відразу в двох міждержавних договорах. Були розроблені та майже водночас набули чинності регіональна угода — Європейська патентна конвенція (ЄПК) і міжнародний договір — Договір про патентну кооперацію (РСТ), у кожному з яких була зроблена спроба, не суперечачи основним положенням Паризької конвенції, не лише уніфікувати формальні вимоги до заявок, але й урегулювати питання, що стосуються проведення патентного пошуку та експертизи.

Патентування об'єктів промислової власності за кордоном є основою економіко-правового забезпечення експорту товарів і продажу ліцензій за кордон. Правова охорона за кордоном перешкоджає несанкціонованому виробництву аналогічної продукції в країні патентування, ускладнює конкурентам проведення наукових досліджень і розробок у певній галузі техніки. Зарубіжне патентування, зазвичай, здійснюється з метою захисту експортної продукції. При цьому необхідно здійснювати комплексний захист експортної продукції чи послуг, забезпечуючи їх охорону як патентами (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), так і свідоцтвами на товарні знаки, що ідентифікують цю продукцію або послуги. Також створюються стимули для укладення угод, спрямованих на забезпечення збуту продукції, отримання ліцензій на виготовлення запатентованої продукції та її реалізацію.

Патентна система відображає стан економіки країни. Законодавство у сфері промислової власності вдосконалюється відповідно до потреб економі-

ки. Відповідно, показники активності функціонування патентної системи є індикаторами стану економіки. Орієнтиром у прогностичних концепціях можуть слугувати стан патентної системи та співвідношення її з економікою, відомими концепціями інтелектуальної власності розвинених країн. Найбільш яскравими прикладами є США, Японія — країни з найвищою патентною активністю і розвинутою економікою [9, 11].

Зважаючи на те, що нині охорону промислової власності за кордоном можна здійснити за різними договорами та угодами, то важливим є вибір процедури патентування, оптимальної для комерційних інтересів майбутніх правовласників. Під процедурою патентування розуміємо встановлений нормативними документами країни певний порядок подання в патентне відомство заявки на отримання патенту, дослідження об'єкта, що заявляється на відповідність умовам патентоспроможності, видання патенту і підтримання його в дії.

Залежно від того, якому саме об'єкту промислової власності необхідно забезпечити охорону, а також від того, на якій саме території краща охорона надається, українські заявники можуть обрати такі, доступні для них, процедури:

**1. Традиційна процедура,** що передбачає подачу заявки безпосередньо в те національне патентне відомство, на території якого заявник зацікавлений в отриманні охоронного документа. У такому разі заявники використовують права, які їм можуть бути надані відповідно до Паризької конвенції. Така процедура виправдовує себе в тих випадках, коли заявники зацікавлені у швидкій охороні своїх винаходів на території держав, кількість яких, зазвичай, не перевищує 3–4, і в яких для заявника вже визначена перспектива реалізації патентованих винаходів.

**2. Регіональна процедура,** відповідно до якої зарубіжне патентування

здійснюється за допомогою подання заявки в регіональне патентне відомство. У цьому випадку заявники використовують ті права, котрі їм можуть бути надані відповідно до регіональної конвенції. Така процедура виправдовує себе тоді, коли заявники зацікавлені в охороні своєї промислової власності на території декількох держав, які є учасниками одного й того ж регіонального договору чи угоди.

До таких регіональних договорів належать Європейська та Євразійська патентні конвенції, а також Угода про створення Африканської організації інтелектуальної власності й Угода про створення Африканської регіональної організації з охорони промислової власності [4]. Дві останні угоди охоплюють практично всі країни Африки, до того ж, одна з них — Угода про створення Африканської організації інтелектуальної власності — охоплює франкомовні країни, а друга — Угода про створення Африканської регіональної організації з охорони промислової власності — англословні.

**3. Міжнародна процедура**, що виправдовує себе при зацікавленості заявника в охороні свого винаходу на території максимально можливої кількості держав, зокрема й на території держав, які не є учасниками будь-якої регіональної конвенції чи угоди. У такому разі має сенс скористатися тими перевагами, що їх дають міжнародні договори. Щодо охорони таких об'єктів промислової власності як винаходи та корисні моделі, міжнародним договором є і Договір про патентну кооперацію (РСТ) [12].

Та, незалежно від того, яка з процедур зарубіжного патентування буде обрана, будь-яка з них передбачає знання особливостей як національних патентних законодавств передбачуваних держав патентування, так і міжнародних договорів та угод, які регулюють процедуру зарубіжного патентування з їх використанням, що, становить, мабуть, основну складність

для українських заявників при патентуванні за кордоном.

#### **Регіональні патентні конвенції.**

Європейська патентна конвенція, що набрала чинності в 1977 році, ниніс налічує 32 європейських держави, тобто охорона об'єктів промислової власності в межах Європейської патентної конвенції стає можливою практично на всій території Європи. Однак, потрібно зауважити, що конвенція надає охорону тільки винаходам. Відповідно до процедури, регламентованої Європейською патентною конвенцією, заявник має можливість, замість кількох патентних заявок на різних мовах, що подаються до різних патентних відомств, подати тільки одну заявку однією мовою та проводити її експертизу в одному Європейському патентному відомстві [5; 6]. У разі позитивного рішення експертизи заявник набуває патентних прав, які діють незалежно в тих європейських державах, що були вказані заявником у заявці на видання європейського патенту при її поданні. Та при цьому варто брати до уваги, що сьогодні в межах Європейської конвенції не існує єдиного охоронного документа — європейського патенту, й, у разі прийняття Європейським патентним відомством рішення про видання патенту, заявник отримує своєрідний «букет» з національних патентів, кожен з яких діє незалежно від іншого. Таким чином реалізується основний принцип конвенції, згідно з яким здійснення прав, що виникають унаслідок видання європейського патенту, регулюються нормами національного законодавства кожної з країн-учасниць Європейської патентної конвенції [5; 6]. Це стосується й термінів дії патенту в кожній країні, й застосовуваних заходів припинення недобросовісної конкуренції та ін.

Євразійська патентна конвенція набула чинності в 1995 році. Її учасниками є 9 держав: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргиз-



стан, Республіка Молдова, Російська Федерація, Таджикистан і Туркменістан [3; 4]. У межах цієї конвенції надається охорона тільки винаходам. Отримання євразійського патенту можливе як через подання євразійської заявки безпосередньо в Євразійське патентне відомство, так і переходом до Євразійського патентного відомства на національній фазі в межах міжнародної заявки відповідно до Договору про патентну кооперацію.

У межах Угоди про створення Африканської організації інтелектуальної власності, укладеної в березні 1977 року в м. Багі, можливе отримання охорони як об'єктів авторського права, так і об'єктів промислової власності, а саме винаходів, корисних моделей, промислових зразків, товарних знаків, фірмових найменувань, указівок і найменувань місця походження товарів. Угода підписана такими країнами, як Гвінея, Малі, Камерун, Чад, Конго, Габон та ін. [4; 12].

Угода про створення Африканської регіональної організації з охорони промислової власності, укладена в 1976 році в м. Лусаці англомовними країнами Африки, такими як Свазіленд, Уганда, Замбія, Лесото та ін., надає охорону різних об'єктів промислової власності, однак через відсутність у країнах-учасниках однакового правового регулювання така охорона залежить тільки від конкретного національного законодавства країни патентування [4; 12].

**Договір про патентну кооперацію (РСТ).** *Історія РСТ.* Створення Договору про патентну кооперацію (РСТ) стало результатом підйому промисловості в повоєнні 50-ті роки ХХ століття і було зумовлене активізацією зовнішньоторговельної діяльності держав. Значну роль у цьому відіграла й хімічна революція 60-х років ХХ століття, особливо в галузі пластмас і синтетичних смол, а також бурхливий розвиток аерокосмічної та електронної промисловості. Розширення ринку

збуту експортної продукції, обсягів продажу, бажання зайняти на зовнішньому ринку стабільність — усе це вплинуло на активність в отриманні правової охорони винаходів у зарубіжних країнах. Такі передумови зумовили скликання Першої незалежної конференції з розробки Договору про патентну кооперацію (РСТ), що відбулася в лютому 1967 року за участю Міжнародного інституту в м. Гаазі. На конференцію були запрошені 6 держав: Франція, Західна Німеччина, Японія, СРСР, Великобританія та США. Для вироблення тексту Договору знадобилося 10 консультативних засідань, на одному з яких і було прийнято назву «Договір про патентну кооперацію» та рішення використовувати абревіатуру РСТ (від англомовної назви договору: «Patent Cooperation Treaty») незалежно від того, якою мовою публікується чи він згадується цей Договір. Ці численні засідання уможливили скликання Дипломатичної конференції, що проходила з 25.05.1970 по 19.06.1970 року у м. Вашингтоні, кількість учасників якої становила 55 урядових організацій з правом голосування. У результаті цієї Дипломатичної конференції країнам-учасницям Паризької конвенції був відкритий для підписання Договір про патентну кооперацію, який 20 держав підписали відразу, а ще 15 держав — до кінця 1970 року. Країни, що беруть участь у РСТ, утворили Міжнародний союз патентної кооперації. Договір набув чинності 01.06.1978 року, й у цей же день була подана перша «міжнародна заявка», тобто заявка, оформлена відповідно до вимог РСТ, для якої встановлена дата міжнародного подання.

**Загальна характеристика та переваги РСТ.** Серед заявників дуже поширеною є помилка, що результатом зарубіжного патентування з використанням процедури РСТ, є «міжнародний патент». Однак, в РСТ такого патенту не існує, як не існує і єдиного



охоронного документа ні в межах Паризької, ні в рамках Європейської конвенцій. Будь який чинний сьогодні патент — національний, основною характеристикою якого є територіальна обмеженість, його дія поширюється лише на територію тієї держави, національним патентним відомством якого він виданий. У РСТ існує тільки «міжнародна заявка», під якою розуміють заявку, подану згідно з Договором про патентну кооперацію. Потрібно зазначити, що Євразійська патентна конвенція в цьому сенсі заслуговує окремої розмови. Оскільки через великі відмінності між національними патентними законодавствами єдиний охоронний документ в РСТ відсутній, уся процедура проходження міжнародної заявки з моменту її подання та до прийняття рішення про охороноздатність заявленого винаходу розділена на дві фази — міжнародну та національну. На міжнародній фазі за кожною заявкою в обов'язковому порядку проводиться міжнародний патентний пошук, здійснюється її публікація та, за бажанням заявника, може бути проведена міжнародна попередня експертиза. На національній фазі в кожній державі, на території якої заявник зацікавлений в охороні свого винаходу, відповідно до норм національного патентного законодавства цієї держави, виноситься рішення про відповідність заявленого винаходу встановленим критеріям охороноздатності, в разі позитивного результату, видається охоронний документ. Отже, подаючи міжнародну заявку, необхідно брати до уваги, що на міжнародній фазі щодо такої заявки будуть вчинятися дії, регламентовані нормативними документами РСТ, тоді як на національній фазі щодо неї будуть вчинятися дії, передбачені вже національними патентними законодавствами. Така двофазна процедура проходження міжнародної заявки в РСТ на перший погляд видається досить складною та надуманою, тим паче, що зрештою

для отримання охоронного документа заявник змушений подавати визначений комплект документів і оплачувати мита, визначені національними відомствами, тобто робити ті ж дії, що їх він мав вчинити в разі подання заявки за традиційною процедурою в межах норм Паризької конвенції. Чому ж сьогодні, згідно зі статистичними даними, Договір про патентну кооперацію (РСТ) є найвикористовуванишим при зарубіжному патентуванні, незважаючи на те, що в процедурі РСТ на додаток до національної фази, якою можна й так скористатись в межах Паризької конвенції, існує своєрідна «надбудова» — міжнародна фаза, що вимагає від заявника додаткових витрат? Очевидно, що популярність РСТ пояснюється, насамперед, тими значними перевагами порівняно з традиційною процедурою зарубіжного патентування в межах Паризької конвенції, серед яких найбільш значущими є такі: РСТ дає можливість отримати патентну охорону за межами окремої держави найбільш зручним, рентабельним і ефективним способом, оскільки заявнику для одночасного прохання патентної охорони свого винаходу в державах-учасниках РСТ достатньо подати одну «міжнародну» заявку за процедурою РСТ в одне патентне відомство («відомство, що одержує») однією мовою. Це стає можливим завдяки тому, що згідно з положенням п. (3) ст. 11 РСТ, міжнародна заявка, щодо якої встановлена дата міжнародного подання, має силу правильно оформленої національної заявки в кожній зазначеній державі. РСТ полегшує компаніям і винахідникам витребування патентних прав у безлічі країн, адже одна міжнародна заявка на отримання патенту в межах РСТ має юридичну силу в усіх 142 країнах, пов'язаних положеннями договору [5]. Інакше заявникові довелося б подавати стільки заявок до національних відомств, у скількох державах йому потрібно для забезпечення



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

охорони винаходу. Держави-члени в 2007 році прийняли рішення скоротити розмір міжнародного мита РСТ на 5 %, починаючи з 01.07.2008 року. З метою заохочення використання РСТ в країнах, які розвиваються, мито за міжнародне подання наразі скорочено на 90 % для деяких заявників (але не компаній) із затвердженого списку країн, які розвиваються і на 90 % для всіх заявників з найменш розвинених країн.

2. При поданні заявки за процедурою РСТ у заявника є певний часовий запас до перекладу заявки на національну фазу, адже максимальний термін для входження в національну фазу, передбачений, відповідно до ст. 22 (1) РСТ, становить 30 місяців від дати пріоритету. Отже, навіть у разі подання міжнародної заявки незадовго до закінчення строку, передбаченого для можливості прохання конвенційного пріоритету за попередньою заявкою, в заявника є в запасі мінімум 18 місяців до того, як йому буде необхідно надати необхідні документи та сплатити запропоновані мита в національні відомства. Такий часовий запас, з одного боку, дає своєрідну відстрочку платежів, на оплату мит і послуг патентних повірених, а з другого, може бути використаний заявником для того, щоб вирішити питання про доцільність патентування в тій або тій країні. При поданні заявки за традиційною процедурою в межах Паризької конвенції такої «тимчасової» пільги в заявника не існує.

3. За кожною міжнародною заявкою процедурою РСТ передбачено обов'язкове проведення міжнародного пошуку та, за бажанням заявника, можливе проведення міжнародної попередньої експертизи. У результаті — заявникові надається можливість на підставі інформації, що міститься в звіті про міжнародний пошук і у висновку міжнародної попередньої експертизи, оцінити доцільність подальшої процедури патентування свого ви-

находу до того, як від нього буде потрібна оплата національних зборів, які становлять значну частину витрат при патентуванні.

4. Для заявок, поданих за процедурою РСТ, вироблені однакові формальні вимоги до оформлення матеріалів заявки.

5. Для міжнародних заявок передбачена їх централізована публікація по закінченні 18 місяців від дати пріоритету та розсилка опублікованих брошур у всі Договірні держави РСТ.

6. У РСТ передбачені пільги при оплаті міжнародного мита на міжнародній фазі, а також залежно від того, які компетентні міжнародні органи проводили міжнародний пошук і попередню експертизу, в деяких державах за заявками РСТ передбачені пільги при оплаті національної мита.

7. Членство в РСТ полегшує доступ до національних патентних систем. Оскільки РСТ пропонує більш зручний і рентабельний варіант патентування за межами окремої держави, членство в РСТ веде до збільшення кількості заявок, поданих у національне відомство й, відповідно, збільшення доходів відомства.

8. Результатом членства в РСТ може бути скорочення витрат національного відомства на публікацію заявок для тих відомств, які визнають міжнародну публікацію заявок у межах РСТ для цілей національного законодавства.

9. РСТ спрощує діяльність національних відомств, адже до моменту переходу міжнародної заявки на національну фазу вона вже проходить експертизу щодо відповідності формальним вимогам, по ній проведено міжнародний пошук й інколи, міжнародна попередня експертиза. У результаті — в національному відомстві експертиза за формальними ознаками, згідно з п. 1 ст. 27 РСТ не проводиться, а національний пошук та експертиза можуть бути значною мірою скорочені чи взагалі не проводитися, і національне відомство, володіючи



тими ж ресурсами, може розглядати більшу кількість заявок.

10. Система РСТ полегшує та прискорює доступ до найсучаснішої технічної інформації про винаходи. Це стає можливим завдяки публікації міжнародних заявок, зокрема й звіти про міжнародні пошуки, а також безкоштовне надання копій усіх опублікованих заявок національним відомствам договірних держав, які, своєю чергою, можуть публічно поширювати цю інформацію. Опубліковані матеріали є безцінним джерелом інформації про останні досягнення техніки й основою для оцінки заявниками патентоспроможності своїх винаходів. Широкий доступ до цієї інформації слугує стимулом для активізації винахідницької діяльності, що, своєю чергою, дає можливість залучити інвестиції та активізувати передання технологій. Значення системи РСТ також полягає в її ролі своєрідного глобального сховища технічної інформації. У рамках РСТ щороку подається близько 160 000 міжнародних заявок на отримання патенту. Близько 70 % від усіх заявок по РСТ у цей час повністю або частково подаються в електронній формі. Таким чином поповнюється зростаюча база даних ВОІВ, відома як PATENTSCOPE, у якій міститься понад 7 млн патентних документів (поєднання міжнародних заявок на одержання патенту та патентних документів з регіональних і національних фондів), які є повністю придатними для пошуку й багатомовними [5]. База даних становить важливу колекцію інформації про «відомий рівень» у всіх галузях техніки та може бути використана компаніями й винахідниками для розуміння того, що означає конкуренція («розробка патентних ландшафтів») або для вивчення та сприяння подальшій інноваційній діяльності в тій ж самій технічній сфері.

11. Ще однією істотною перевагою РСТ є те, що для здійснення всіх запропонованих процедурою РСТ дій щодо міжнародної заявки на міжна-

родній фазі не потрібне створення спеціальних організацій, оскільки всі функції, передбачені у РСТ компетентних міжнародних органів, покладено на національні патентні відомства країн-учасниць РСТ і міждержавні організації-учасниці РСТ. Основні фактори, що визначають доцільність (ефективність) зарубіжного патентування, пов'язані суто з економічними міркуваннями правовласника. Можливість отримання прибутку від використання виключного права на об'єкт промислової власності, що має правову охорону за кордоном, визначається його технічним рівнем і значущістю реалізованої продукції, собівартістю та конкурентоспроможністю в країні патентування чи в обраному секторі міжнародного ринку. Своєю чергою конкурентоспроможність визначається відповідністю продукції вимогам споживчого попиту, фірмовою структурою ринку, тенденціями його розвитку та ін.

Безумовно, доцільно патентувати лише ті винаходи, котрі можуть забезпечити надійний патентний захист передбачуваного об'єкта експорту чи ліцензії, утруднює обхід патентів. Досягнення цієї мети визначається не тільки об'єктивними властивостями винаходу як технічного рішення, зокрема його високою значущістю в об'єкті перспективної комерційної реалізації, а й кваліфікованим оформленням заявочної документації.

Це, насамперед, стосується формули винаходу, в якій має бути чітко визначений обсяг запитуваної охорони. Найважливіша умова прийняття рішення на користь зарубіжного патентування — технічні та фінансові можливості здійснення контролю за використанням патентованого об'єкта промислової власності. У ряді випадків доцільність патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків, товарних знаків, використання яких за кордоном важко проконтролювати, може бути визначена під час переговорів з фірмою, що бажає





придбати ліцензію на них. При цьому контроль покладається на ту фірму, яка зацікавлена в найкращому використанні запатентованого об'єкта. Контроль відіграє вирішальну роль в ухваленні рішення про зарубіжне патентування об'єктів промислової власності перед експонуванням продукції, в якій вони використовуються, на міжнародних виставках і ярмарках. Захист зразків техніки патентами, з одного боку, підвищує їхню конкурентоспроможність на світовому ринку аналогічної продукції, а з другого — забезпечує охорону за кордоном прав інтелектуальної власності та законних інтересів їхніх розробників.

Необхідно зазначити, що витрати на отримання патенту на винахід середньої складності та його підтримка в силі протягом перших 3 років (з урахуванням витрат на патентного повіреного) можуть становити 3000–4000 євро в країнах Європи, 7500 євро — в США, 9600 євро — в Японії. Вартість європейського патенту для 8 країн оцінюється в 40 000 євро. Патентування винаходів за системою РСТ призводить до додаткових, порівняно з національною процедурою, витрат в 2100 євро (3800, якщо проводиться експертиза) проте дає додатковий час для вибору країни патентування та низку інших переваг. При цьому важливим питанням є вибір стратегії патентування — традиційна процедура, система РСТ або (щодо європейських країн) отримання європейського патенту, для країн СНД — отримання євразійського патенту, що визначається цілями патентування, очікуваними термінами отримання охоронних документів, часом для прийняття рішення про доцільність патентування в тій або тій країні, фінансовими витратами тощо. Отож, доцільність патентування результатів інтелектуальної діяльності

за кордоном визначається на основі аналізу співвідношення між економічною вигодою, одержуваної при цьому та витратами на патентування.

**Вимоги національної безпеки при зарубіжному патентуванні.** В останні роки значно погіршилися показники зарубіжного патентування: кількість заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, поданих юридичними особами України в патентні відомства зарубіжних країн, зменшилася наполовину. Кількість зарубіжних патентів зменшилася на 46 % [10]. Низькі показники патентування за кордоном свідчать про патентну незахищеність продукції, що експортується з України, та зумовлює істотні ризики її експорту. Значна частина потенційно значущих винаходів, отриманих українськими винахідниками, заявляються безпосередньо в патентні відомства зарубіжних країн без подання попередньо завки в патентне відомство України. Намітилися негативні тенденції у сфері виробництва, обігу та використання винаходів в Україні: деякі керівники суб'єктів господарювання (насамперед державної форми власності) з метою особистого збагачення оформляють охоронні документи (патенти, свідоцтва) на об'єкти промислової власності, створені за державні кошти, на приватних осіб і підконтрольні комерційні структури [10]. Ця негативна практика може набути поширення під час подальшої приватизації підприємств стратегічних галузей промисловості, що володіють значними нематеріальними активами: машинобудування, оборонно-промислового комплексу, ракетно-космічної та хімічної галузей, науково-технологічної сфери та т.п. ♦

#### Список використаних джерел

1. Michal du Vall. *Prawo patentowe*. — Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. — 461 p.

2. *Право інтелектуальної власності : академ. курс : підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін. : за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К. : Ін Юре, 2007. — 696 с.*
3. *Андрощук Г. Евразийское патентное право / Г. Андрощук // Проблемы науки. — 2001. — № 3.*
4. *Андрощук Г. А. Патентное право: правовая охрана изобретений : учеб. пособие / Г. А. Андрощук, Л. И. Работягова. — К. : МАУП, 2001. — 232 с.*
5. *Андрощук Г. Патентная система ЕС: экономико-правовые аспекты // Проблемы науки. — 2003. — № 8. — С. 18–23.*
6. *Андрощук Г. Анализ отдельных положений законодательного акта о патенте Европейского Сообщества / Г. Андрощук // Проблемы науки. — 2003. — № 10. — С. 26–33.*
7. *Андрощук Г. Економіко-статистичний аналіз світової патентної системи як джерела інновацій / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. — 2007. — № 9. — С. 4–23, № 10. — С. 29–49.*
8. *Андрощук Г. Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку / Г. Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2010. № 3. — С. 10–21; № 4. — С. 36–53.*
9. *Федулова Л. І. Інтелектуальна власність в національній інноваційній системі : науково-аналітична доповідь / Федулова Л. І., Андрощук Г. О., Хаустов В. К. ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2010. — 216 с.*
10. *Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / Автор-упорядник Г. О. Андрощук — К. : Парламентське вид-во, 2010. — 384 с.*
11. *Андрощук Г. О. Підвищення ефективності міжнародної патентної системи // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11.06.2011 року, м. Одеса) / уклад. Р. С. Еннан, Г. О. Ульянова; Національний університет «Одеська юридична академія» — Одеса, 2011. — С. 102–104.*
12. *Жужнева А. О. Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ) / А. Жужнева / Наука та інновації. — 2009. — Т. 5. — № 4. — С. 44–49.*
13. *Песков Б. С. Методические рекомендации по выбору процедуры патентования изобретений в зарубежных странах / Б. С. Песков, В. А. Ключкин, Е. М. Буряк. — 2-е изд. перераб. — М. : ИНИЦ Роспатента, 2000. — С. 22.*
14. *Полонская И. В. Зарубежное патентование изобретений : практ. пособ. М. : ИНИЦ «Патент», 2007. — С. 62.*
15. *Прахов Б. Г. Патентно-правовое обеспечение коммерческой деятельности / Б. Прахов // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2007. — № 5. — С. 39–44.*
16. *Мухопад В. И. Интеллектуальная собственность в мировой экономике знаний : монография. — М : РГИИС; НИИ школьных технологий, 2009. — 256 с.*
17. *Международная патентная система отмечает подачу двухмиллионной заявки — историческая заявка подана американской компанией Qualcomm, являющейся новатором в области мобильной технологии [Электронный ресурс]. — Режим доступа к ресурсу : [http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2011/article\\_0013.html](http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2011/article_0013.html).*