

# УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

## ПАТЕНТНЕ ПРАВО (II)

(ШОСТИЙ МОДУЛЬ)

АЛЬБЕРТО АРІБАС

СУДДЯ ОБЛАСНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ у м. МАДРИД

КИЇВ (УКРАЇНА)

ЛИПЕНЬ 2016

# ЗМІСТ

- ❖ ВИЗНАННЯ ПАТЕНТУ НЕДІЙСНИМ
- ❖ ВИЧЕРПАННЯ ПРАВ НА ПАТЕНТ
- ❖ ІНШІ ВИДИ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

# Визнання недійсності

- ФАКТ РЕЄСТРАЦІЇ НЕ МАЄ ЖОДНОГО «СТВЕРДЖУВАЛЬНОГО» НАСЛІДКУ, ПАТЕНТ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ, ЯКЩО ВІН ПІДПАДАЄ ПІД ОДНУ ІЗ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ОБСТАВИН.
- Підстави для визнання недійсності: існує цілий ряд → зазвичай:
  - Відсутні права на отримання даного патенту
  - НЕДОЛІК У САМОМУ ПАТЕНТІ
- Позов про визнання недійсності
  - Право подати позов: ТЛУМАЧЕННЯ ІЗ ШИРОКОЇ ТОЧКИ ЗОРУ → ПІДСТАВА: ЗАГАЛЬНА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ У ВИДАЛЕНІ ІЗ ГОСПОДАРЬСЬКОГО ОБІГУ ТИХ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ, ЯКІ, БЕЗ НАЛЕЖНИХ НА ТЕ ПРИЧИН, ОБМЕЖУЮТЬ СВОБОДУ КОНКУРЕНЦІЇ  
(іспанське законодавство: державна установа (патентне відомство) + “особа, що вважає себе постраждалою стороною”)
    - Особливий випадок: визнання недійсності, оскільки заявник не мав право подавати заявку на реєстрацію: поняття «особа, що має право на отримання патенту»
  - Право подати позов: зареєстрований власник прав на патент + власник прав (ліцензіати), внесені до відповідних реєстрів
  - Позовна давність: необмежена.
  - Вплив визнання недійсності
    - Дія ex tunc
      - Виняткові ситуації (відповідно до іспанського законодавства): РЕТРОАКТИВНА ДІЯ ТАКОГО РІШЕННЯ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО НАСТУПНИХ СИТУАЦІЙ (БЕЗ ШКОДИ ЗАСТОСУВАННЮ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЯКЩО ПРАВОВЛАСНИК ДІЯВ НЕДОБРОСОВІСНО):
        - будь-якого рішення стосовно порушення, яке набрало законної сили і було виконане до прийняття рішення про визнання недійсності;
        - будь-якого договору, укладеного до визнання недійсності, в тій мірі, в якій його було виконано до такого рішення; проте, може бути подано позов про повернення оплати на основі принципу рівності сум, сплачених на підставі відповідного договору в тій мірі, в якій це виправдано обставинами.
    - Erga omnes

# Вичерпання прав на патент

- ⊙ Причини: події, не пов'язані із волею власника прав (термін тривалості патенту) або не виконання правовласником певних зобов'язань ← → НА ВІДМІНУ ВІД ПІДСТАВ ДЛЯ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНОСТІ ПАТЕНТУ, ВИЧЕРПАННЯ ПРАВ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ “ab origine”
- ⊙ → вичерпний список  
(наведено із положень іспанського законодавства:
  - Закінчення терміну дії патенту
  - Відмова від прав правовласником
  - Несплата збору за підтримання прав
  - Невикористання)
- ⊙ Результат вичерпання прав → скасування реєстрації
  - ... відповідний винахід переходить до суспільного надбання (res communis omnium) → будь-яка інша особа може вільно використовувати винахід.

# ІНШІ ОБ'ЄКТИ, ЩО ЗАХИЩАЮТЬ ПРАВА НА ВІНАХІД (I)

## КОРИСНІ МОДЕЛІ

- ЩОДО ЦЬОГО ОБ'ЄКТУ ВІДСУТНЯ ГАРМОНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ → відповідно, вимоги до реєстрації корисних моделей варіюються, в залежності від національної нормативно-правової бази → відмінності щодо:
  - Існування (не існує в усіх країнах)
  - поняття
  - Вимог для реєстрації
- У цілому – об'єкт дуже близький до патентів → йдеться про охоронний документ, який надає виключне право на певний винахід (вони навіть називаються «маленькими патентами» або «патентами на інновації»).
- ВІДМІННОСТІ МІЖ ПАТЕНТОМ ТА КОРИСНОЮ МОДЕЛЛЮ
  - Менш суворі вимоги до реєстрації → вимога до «винахідницького рівня» набагато слабкіша чи навіть відсутня (на практиці охорона через корисну модель застосовується для незначних винаходів, які не задовольнили б вимоги до патентування).
  - Тривалість захисту коротша і є відмінною у різних країнах (зазвичай, від 7 до 10 років)
  - У більшості країн, де реєструються корисні моделі, патентні відомства не проводять експертизу заявок по суті → процес реєстрації більш простий та швидкий.
  - НАБАГАТО ДЕШЕВШЕ ЗАРЕЄСТРУВАТИ ТА ПІДТРИМУВАТИ КОРИСНУ МОДЕЛЬ.
  - У деяких країнах корисні моделі реєструються тільки у певних сферах технології, і тільки для продуктів, але не для процесів
- **ЗОКРЕМА, АДАПТОВАНІ ДО ПОТРЕБ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, ЯКИЙ ВНОСИТЬ «МАЛЕНЬКІ» ПОКРАЩЕННЯ ДО ВЖЕ ІСНУЮЧИХ ПРОДУКТІВ, АБО Ж АДАПТУЮТЬ ТАКІ ПРОДУКТИ (ПЕРЕВАЖНО СТОСУЄТЬСЯ МЕХАНІЧНИХ ВІНАХОДІВ)**

# ІНШІ ОБ'ЄКТИ, ЩО ЗАХИЩАЮТЬ ПРАВА НА ВИНАХІД (II)

## СЕРТИФІКАТ ДОДАТКОВОЇ ОХОРОНИ (SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATE)

- СПЕЦИФІЧНА ПРОБЛЕМА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ : ДОЗВІЛ НА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЮ (РОЗМІЩЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА РИНКУ) → ЗНАЧНУ СКОРОЧУЄТЬСЯ ТРИВАЛІСТЬ ПАТЕНТУ → РІШЕННЯ:
  - В ІНШИХ ДЕРЖАВАХ (США, ЯПОНІЯ): ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ТРИВАЛОСТІ ВЛАСНЕ ПАТЕНТУ.
  - ЄС: РЕГЛАМЕНТ (ЄЕК) 1768/1992, ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ, ВІД 18 ЧЕРВНЯ 1992 ЩОДО СТВОРЕННЯ СЕРТИФІКАТУ ДОДАТКОВОЇ ОХОРОНИ ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (ВІСНИК ЄС, L 182, ВІД 2-7-1992) [НАРАЗІ ЧИННИЙ ДОКУМЕНТ – РЕГЛАМЕНТ (ЄК) 469/2009, ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ, ВІД 6 ТРАВНЯ 2009, ЩОДО СЕРТИФІКАТУ ДОДАТКОВОЇ ОХОРОНИ ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО КОДИФІКУЄ ПЕРШИЙ РЕГЛАМЕНТ ТА ЙОГО ПОДАЛЬШІ ЗМІНИ).
- ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  - ДОПОВНЮЮЧА ПРИРОДА: ДЛЯ ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТУ МАЄ ІСНУВАТИ ПАТЕНТ («БАЗОВИЙ ПАТЕНТ»)
  - НАЦІОНАЛЬНА ПРИРОДА: ЗАЯВКА ОБОРОБЛЯЄТЬСЯ ТА РЕЄСТРУЮТЬСЯ КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ, ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЦЬОГО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДАТИМЕ ТЕРИТОРІЇ ЗАХИСТУ БАЗОВОГО ПАТЕНТУ.
- УМОВИ ОТРИМАННЯ → СТАТТЯ 3:
  - ЧИННИЙ БАЗОВИЙ ПАТЕНТ.
  - ЧИННИЙ ДОЗВІЛ НА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЮ.
  - ДАНИЙ ДОЗВІЛ Є ПЕРШИМ ДОЗВОЛОМ НА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЮ ДАНОГО ЗАСОБУ ЯК МЕДИКАМЕНТУ.
  - НА ДАНИЙ ЗАСІБ ЩЕ НЕ ВИДАВАЛОСЯ СЕРТИФІКАТУ.
- ДІЯ ТАКОГО СЕРТИФІКАТУ → ОХОРОНА ТІЄЖ САМОЇ ПРИРОДИ, ЩО Й ОХОРОНА, НАДАНА БАЗОВИМ ПАТЕНТОМ. ТИМ НЕ МЕНШ, ОБСЯГ ОХОРОНИ НЕ МОЖЕ БУТИ ШИРШИМ ОБСЯГУ ОХОРОНИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО БАЗОВОГО ПАТЕНТУ.
- ТРИВАЛІСТЬ
  - СЕРТИФІКАТ ПОЧИНАЄ ДІЯТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ БАЗОВОГО ПАТЕНТУ,
  - СЕРТИФІКАТ ДІЯТИМЕ СТІЛЬКИ Ж ЧАСУ, СКІЛЬКИ ПРОЙШЛО ВІД ДАТИ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ПАТЕНТУ ДО ДАТИ ОТРИМАННЯ ПЕРШОГО ДОЗВОЛУ У ЄС НА РОЗМІЩЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА РИНКУ, МІНУС П'ЯТЬ РОКІВ.
  - У БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ СЕРТИФІКАТУ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ П'ЯТИ РОКІВ ІЗ ДАТИ ПОЧАТКУ ДІЇ.
  - → ВІДПОВІДНО, ВСІ ДОДАТКОВІ УМОВИ ВТРАТЯТЬ ЧИННІСТЬ В УСІХ ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ОДНОЧАСНО.
- [РЕГЛАМЕНТ 1610/1996, ЯКИЙ СТВОРЮЄТЬСЯ СЕРТИФІКАТ ДОДАТКОВОЇ ОХОРОНИ ДЛЯ ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАСОБІВ (ВІСНИК ЄС, L 198/30, ВІД 8-8-1996) – ПАРАЛЕЛЬНА ПРОБЛЕМА]

# СУДОВА ПРАКТИКА

- Рішення суду справедливості ЄС від 6 жовтня 2015. регламент (ЄС) n° 469/2009. Сертифікат додаткової охорони.
- ЧАСТИНА ПЕРША СТАТТІ 13 РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) n° 469/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ВІД 6 ТРАВНЯ 2009 ЩОДО СЕРТИФІКАТУ ДОДАТКОВОЇ ОХОРОНИ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТІВ МАЄ ТЛУМАЧИТИСЯ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩО ПОНЯТТЯ «ДАТА ПЕРШОГО ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА РИНКУ [ЄС]» ВИЗНАЧАЄТЬСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПОЛОЖЕНЬ ПРАВА ЄС (А НЕ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЙОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КОНКРЕТНОЮ ДЕРЖАВОЮ-ЧЛЕНОМ ЄС): ПРИНЦИП ЄДИНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА ЄС.
- ОСНОВНА МЕТА РЕГЛАМЕНТУ n° 469/2009 – ЦЕ ВСТАНОВИТИ ДОСТАТНІЙ ПЕРІОД ОХОРОНИ БАЗОВОГО ПАТЕНТУ, ДОЗВОЛЯЮЧИ ПРАВОВЛАСНИКУ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВИЙ ЧАС ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ ПАТЕНТУ, ІЗ ЦІЛЛЮ КОМПЕНСАЦІЇ, ЧИ ПРИНАЙМНІ ЧАСТКОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ, ЗАТРИМКИ У РОЗМІЩЕННІ ВІНАХОДУ НА РИНКУ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ПЕРІОДОМ ЧАСУ, ЩО ПРОЙШОВ ВІД ДАТИ ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ДО ОТРИМАННЯ ПЕРШОГО ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗАСОБУ НА РИНКУ ЄС (ДИВ. РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ У СПРАВІ Actavis Group PTC TA Actavis UK, C-577/13, EU:C:2015:165, ПУНКТ 34 ТА ДАЛІ).
- ЧАСТИНА ПЕРША СТАТТІ 13 РЕГЛАМЕНТУ n°469/2009 МАЄ ТЛУМАЧИТИСЯ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩО ПОНЯТТЯ «ДАТА ПЕРШОГО ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА РИНКУ» У ДАНОМУ РЕГЛАМЕНТІ ОЗНАЧАЄ ДАТУ ПОВІДОМЛЕННЯ АДРЕСАТА РІШЕННЯ, ЯКИМ БУЛО ВИДАНО ДОЗВІЛ НА РОЗМІЩЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА РИНКУ (А НЕ САМА ДАТА ВИНЕСЕННЯ ТАКОГО РІШЕННЯ), АДЖЕ САМЕ ЦЯ ДАТА Є МОМЕНТОМ, ПОЧИНАЮЧИ ІЗ ЯКОГО БЕНЕФІЦІАР СЕРТИФІКАТУ ДОДАТКОВОЇ ОХОРОНИ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОЗВІЛ ДЛЯ ДІЙСНОГО РОЗМІЩЕННЯ СВОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА РИНКУ.

# СУДОВА ПРАКТИКА

РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ (восьма палата) від 6 жовтня 2015 р. Регламент (ЄС) n° 469/2009. Сертифікат додаткової охорони.

- ◎ Заявка про реєстрацію: 31.07.2003
- ◎ Реєстрація: 20.07.2011
- ◎ Видача дозволу на комерціалізацію (ДК): 25.10.2012
- ◎ Повідомлення про видачу дозволу на комерціалізацію: 30.10.2012



# СУДОВА ПРАКТИКА

- Рішення суду справедливості єс від 19 липня 2012. ліки для вживання людиною— сертифікат додаткової охорони — Регламент(ЄС) n° 469/2009. Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd проти Comptroller-General of Patents.
  - Регламент передбачає наступні умови для видачі сертифікату додаткової охорони: ЧИННИЙ БАЗОВИЙ ПАТЕНТ, ЧИННИЙ ДОЗВІЛ НА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЮ, ДАНИЙ ДОЗВІЛ Є ПЕРШИМ ДОЗВОЛОМ НА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЮ ДАНОГО ЗАСОБУ.
- Якщо патент охороняє нове терапевтичне використання вже відомого активного компоненту, який вже продається у вигляді ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ, ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ЧИ ТВАРИНОЮ, АЛЕ ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ІНШИХ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ЦІЛЯХ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВОНИ ОХОРОНЯЮТЬСЯ ПАТЕНТОМ, ФАКТ ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК НОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ТА **НОВЕ ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЖЕ ВІДОМОГО АКТИВНОГО КОМПОНЕНТУ** ДОЗВОЛЯЄ ЗАРЕЄСТРУВАТИ ЙОГО ЯК НОВИЙ ПАТЕНТ, А, ОТЖЕ, ПРАВОВЛАСНИК МАЄ ПРАВО **ОТРИМАТИ НА НЬОГО СЕРТИФІКАТ ДОДАТКОВОЇ ОХОРОНИ**. ОБСЯГ ОХОРОНИ, ЩО НАДАВАТИМЕТЬСЯ ТАКИМ СЕРТИФІКАТОМ, НЕ ВКЛЮЧАТИМЕ АКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ТАКИЙ, А ЛИШЕ НОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ДАНОГО ЗАСОБУ.
- ФАКТ ІСНУВАННЯ ІНШОГО ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА РИНКУ НЕ ЗАВАЖАЄ ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТУ ДОДАТКОВОЇ ОХОРОНИ ДЛЯ ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТОГО САМОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ЗА УМОВИ, ЩО ТАКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНО ОХОРОНОЮ БАЗОВОГО ПАТЕНТУ, НА ЯКИЙ ПОСИЛАЄТЬСЯ ЗАЯВНИК У ЗАЯВЦІ НА СЕРТИФІКАТ ДОДАТКОВОЇ ОХОРОНИ.

# ІНШІ ОБ'ЄКТИ, ЩО ЗАХИЩАЮТЬ ПРАВА НА ВИНАХІД (III)

## Сорти рослин

- СПЕЦІАЛЬНИЙ ОБ'ЄКТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ, ЯКИЙ ВИДАЄТЬСЯ ОСОБІ, ЩО ОТРИМАЛА НОВИЙ СОРТ РОСЛИН →
  - ДЕЯКІ ДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАХИЩЕНОГО СОРТА РОСЛИН, ВИМАГАЮТЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОЗВОЛУ ПРАВОВЛАСНИКА.
  - Має певні спільні ознаки із іншими правами промислової власності
- НА ПРАКТИЦІ ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ПРАВОВЛАСНИК Є ВЛАСНИКОМ СОРТУ РОСЛИН; БУДЬ-ЯКА ОСОБА, ЯКА ПЛАНУЄ КОМЕРЦІАЛІЗУВАТИ ДАНИЙ СОРТ РОСЛИН, МАЄ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ ВІД ПРАВОВЛАСНИКА (ЛІЦЕНЗІЯ).
- НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
  - МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ З ОХОРОНИ НОВИХ СОРТІВ РОСЛИН, ПРИЙНЯТА 2 ГРУДНЯ 1961 У М. ПАРИЖ (УРОВ) (ВНЕСЕНО ЗМІНИ 10 ЛИСТОПАДА 1972, 23 ЖОВТНЯ 1978 ТА 19 БЕРЕЗНЯ 1991)
    - (Україна є державою-членом даної Конвенції із 3 листопада 1995р)
  - В УГОДІ ТРІПС КОНКРЕТНО НЕ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ДАНИЙ ОБ'ЄКТ. ТИМ НЕ МЕНШ, СТАТТЯ 27(3)(b) ПЕРЕДБАЧАЄ, ЩО "[...] ДЕРЖАВИ-ПІДПИСАНТИ ОХОРОНЯТИМУТЬ СОРТИ РОСЛИН ШЛЯХОМ РЕЄСТРАЦІЇ ПАТЕНТІВ, ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ АБО ШЛЯХОМ ПОЄДНАННЯ ОБОХ ВИДІВ ОХОРОНИ".
  - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: СОРТИ РОСЛИН ТА ПЕРЕВАЖНО БІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ОТРИМАННЯ СОРТІВ РОСЛИН НЕ МОЖУТЬ БУТИ ОБ'ЄКТОМ ПАТЕНТУ, ВІДПОВІДНО ДО ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 53 (b) ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАТЕНТНОЇ КОНВЕНЦІЇ → РЕГЛАМЕНТ 2100/94 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ ВІД 27-7-1994, ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН (ОПРИЛЮДНЕНО У ВІСНИКУ ЄС, L 227, de 1-9-1994).
    - Не передбачено гармонізацію національних законодавства → заявник може обрати національну систему або європейську систему, але обидва види охорони не можуть існувати одночасно

# ІНШІ ОБ'ЄКТИ, ЩО ЗАХИЩАЮТЬ ПРАВА НА ВИНАХІД (IV)

## VARIETADES DE MANZANAS



OZARK GOLD



STARKRIMSON



RED CHIEF



TOP RED



STARKING DELICIOUS



ROYAL GALA



REINETA BLANCA



REINETA GRIS



VERDE DONCELLA



FUJI



GRANNY SMITH

## VARIETADES DE TOMATES 1



CHERRY



ÓPTIMA



KUMATO



RAF



ROMA



MALPICA PERA



MUCHA MIEL



CORAZÓN DE BUEY

# ІНШІ ОБ'ЄКТИ, ЩО ЗАХИЩАЮТЬ ПРАВА НА ВИНАХІД (V)

 **VARIETADES ROSAS** 

 Freedom	 Blush	 Topaz	 Cherry O	 Cayenne
 High & Exotic	 High Magic	 Señorita	 High & Pure	
 Vendela	 Cool Water	 Mondial	 Engagement	

# ІНШІ ОБ'ЄКТИ, ЩО ЗАХИЩАЮТЬ ПРАВА НА ВІНАХІД

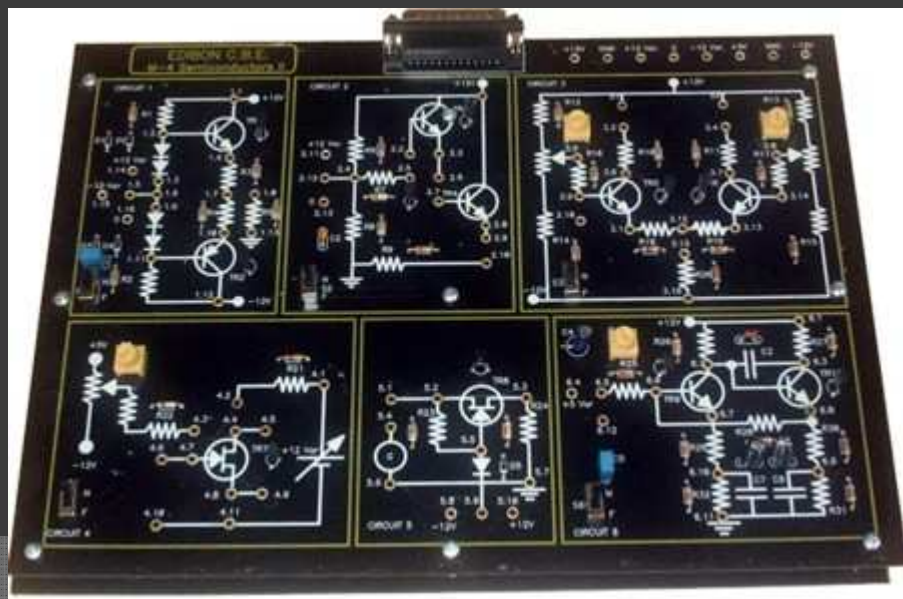
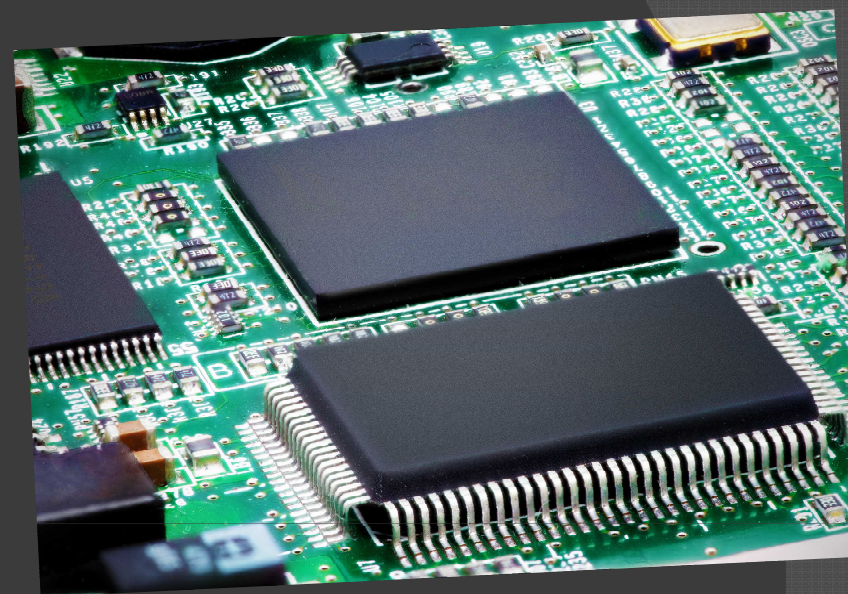
## (VI)

### Топографії напівпровідникових мікросхем (ЧІПИ, НАПІВПРОВІДНИКИ, ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ)

- КРАЇНИ ПЕРШОПРОХІДЦІ: США ТА ЯПОНІЯ → СИСТЕМА ОХОРОНИ ПРАВАМИ *sui generis*, ДЕСЬ ПО СЕРЕДИНІ МІЖ АВТОРСЬКИМ ТА ПАТЕНТНИМ ПРАВАМИ: ПОЄДНУЄТЬСЯ ВИД ОХОРОНИ, ТИПОВИЙ ДЛЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА, ІЗ ВИМОГОЮ ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ТРИВАЛІСТЮ ОХОРОНИ У 10 РОКІВ ІЗ ДАТИ РЕЄСТРАЦІЇ.
- З МЕТОЮ ЗАОХОЧЕННЯ ІНШИХ КРАЇН ПРИЙНЯТИ СХОЖУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВУ БАЗУ, АМЕРИКАНСЬКИЙ ЗАКОН ПЕРЕДБАЧАЄ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ → ЄВРОСОЮЗ БУВ ПРАКТИЧНО ЗМУШЕНИЙ ПРИЙНЯТИ ДИРЕКТИВУ 87/54/ЄЕК, ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ ВІД 16 ГРУДНЯ 1986 ЩОДО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОПОГРАФІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МІКРОСХЕМ (ВІСНИК ЄС, L 24, ВІД 27-1-1987)
  - Досить обмежена практична важливість.
- ВІДПОВІДНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ АМЕРИКАНСЬКОГО ЗАКОНУ ТАКОЖ ПЕРЕДБАЧЕНО У ДОГОВОРІ ВОІС ПРО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ, ПРИЙНЯТИЙ НА ВАШИНГТОНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ВІД 26 ТРАВНЯ 1989
  - Не діє: договір ратифікували тільки Боснія і Герцеговина, Єгипет та Санта-Люсія).
- Тим не менш, угода ТРІПС передбачає окремий розділ стосовно «компонування (топографії) інтегральних мікросхем» (статті 35-38), у статті 35 передбачається: *Члени домовляються забезпечувати охорону компонувань (топографій) інтегральних мікросхем відповідно до [...] Угоди про інтелектуальну власність стосовно інтегральних мікросхем" і, крім того, дотримуватися наступних положень.*



# ІНШІ ОБ'ЄКТИ, ЩО ЗАХИЩАЮТЬ ПРАВА НА ВИНАХІД (VI)



# СУДОВА ПРАКТИКА

- Рішення суду справедливості єс від 16 липня 2015 у справі Huawei Technologies Co. Ltd проти ZTE Corp. та ZTE Deutschland GmbH.
  - Законодавство ЄС має на меті гарантувати здійснення виключних прав на об'єкт промислової власності, зокрема на патент, зберігаючи в той же час свободу конкуренції.
  - Здійснення виключних прав (наприклад, права на подання позову про порушення прав на патент) є частиною прерогатив правовласника. Відповідно, таке здійснення, навіть якщо його виконує компанія, що займає домінуючу позицію на ринку, не може вважатися зловживанням прав.
  - Існують виняткові ситуації, відповідно до яких здійснення виключних прав може призвести до зловживання домінуючою ситуацією.
  - Виняткова ситуація: ключовий патент, тобто патент, чиє використання є обов'язковим для будь-якого конкурента, якщо такий конкурент хоче виробляти товари у відповідності до встановлених для цього товару норм (норми встановлюються компетентним органом із нормалізації).
  - Якщо подано **позов щодо припинення порушення прав на патент або щодо вилучення із комерційного обігу товарів**, для виробництва яких було використано даний патент, наступні вимоги мають бути виконанні, щоб не відбулося зловживання правовласника домінуючою позицією :
    - ПЕРЕД ПОДАнням ПОЗОВУ ПРАВОВЛАСНИК ПОІНФОРМУВАВ ЙМОВІРНОГО ПОРУШНИКА ПРО ТЕ, ЩО ВІН ВЧИНЮЄ ПОРУШЕННЯ ПРАВ, І ЗАПРОПОНУВАВ ЙМОВІРНОМУ ПОРУШНИКУ ПІДПИСАТИ УГОДУ ПРО ЛІЦЕНЗІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ, ЗАЗНАЧИВШИ УМОВИ ТАКОЇ УГОДИ, ЗОКРЕМА, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ НЕЮ ЗБІР ТА СПОСІБ РОЗРАХУНКУ ТАКОГО ЗБОРУ ТА
    - ЙМОВІРНИЙ ПОРУШНИК ПРОДОВЖИВ ВИКОРИСТАННЯ ВІДПОВІДНОГО ПАТЕНТУ ТА НЕ ВІДПОВІВ НА ЗАПРОПОНОВАНУ УГОДУ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, ВІДПОВІДНО ДО ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ЗВИЧАЇВ У ДАНІЙ ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ ТА ПРИНЦИПІВ ДОБРОСОВІСНОСТІ.
- ЯКЩО ПОДАНО **ПОЗОВ** ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ПАТЕНТ ПРОТИ ЙМОВІРНОГО ПОРУШНИКА, ІЗ ПОЗИВНОЮ ВИМОГОЮ **ПРО НАДАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ** СТОСОВНО ПОПЕРЕДНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ ДАНОГО ПАТЕНТУ АБО ІЗ ПОЗИВНОЮ ВИМОГОЮ ЩОДО **ВИПЛАТИ КОМПЕНСАЦІЇ ЗАВДАНОЇ ТАКИМИ ДІЯМИ ШКОДИ:** ПОНЯТТЯ «ЗЛОВЖИВАННЯ ДОМІНУЮЧОЮ ПОЗИЦІЄЮ» ДО ТАКИХ ПОЗИВНИХ ВИМОГ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

# СУДОВА ПРАКТИКА

- **Рішення суду справедливості ЄС від 18 липня 2013 у справі Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH проти DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon.**
- **ВИНАХІДНИК ПОДАВ ЗАЯВУ НА РЕЄСТРАЦІЮ ПАТЕНТУ ДЛЯ ОХОРОНИ АКТИВНОГО ІНГРИДІЄНТУ ТА ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАОСБУ, АЛЕ ОТРИМАВ РЕЄСТРАЦІЮ ЛИШЕ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА, АДЖЕ НА ТОЙ МОМЕНТ У ГРЕЦІЇ ДІЯЛО ПЕРЕХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ЗАПРОВАДЖЕНО ГРЕЦІЄЮ У МОМЕНТ ПІДПИСАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАТЕНТНОЇ КОНВЕНЦІЇ ТА ЧИННЕ ДО 1992.**
- **Виникає питання, чи у результаті подальшого приєднання Греції до угоди ТРІПС патент, отриманий на підставі заявки, у якій заявлялася реєстрація процесу виробництва фармацевтичного засобу та фармацевтичний засіб як такий, але така заява була зареєстрована тільки у частині процесу виробництва на підставі чинних перехідних положень, має вважатися як такий, що також охороняє фармацевтичний засіб як такий з моменту набуття чинності угоди ТРІПС (ЯК ПРЯМИЙ НАСЛІДОК ДІЇ УГОДИ ТРІПС, ЯКА ДОЗВОЛЯЄ ПАТЕНТУВАТИ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАСІБ, БЕЗ ЖОДНИХ ВИКЛЮЧЕНЬ У ЦІЙ СФЕРІ).**
- **Суд справедливості постановив, що угода ТРІПС входить до сфери лібералізації міжнародної торгівлі, а її ціллю є посилення та гармонізація охорони прав інтелектуальної власності на світовому рівні і зменшення перешкод світовій торгівлі на території держав-членів СОТ. Відповідно, дана угода належить до сфери спільної торгівельної політики і є у виключній компетенції ЄС.**
- **Суд справедливості вважає, що на підставі перехідних положень до ЄПК національний патент не передбачав реєстрації винаходу фармацевтичного засобу, незважаючи на те, що із 1992 патентування фармацевтичних засобів у Греції стало можливим.**
- **Угода ТРІПС зобов'язує держачи-члени СОТ запровадити патентоздатність фармацевтичних засобів, але не зобов'язує їх розцінювати патенти, які були видані до дати набуття чинності даної угоди і винятково на процеси виробництва таких засобів, як такі, що також охороняють сам продукт (відповідно, кожна держава самостійно приймає рішення, яка сама охорона визнається за такими охоронним документом).**