

# УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

## ПАТЕНТНЕ ПРАВО (II) (ШОСТИЙ МОДУЛЬ)

АЛЬБЕРТО АРРІБАС ЕРНАНДЕЗ  
СУДДЯ ПРОВІНЦІЙНОГО СУДУ М. МАДРИД  
КИЇВ (УКРАЇНА)  
Вересень 2015 р.

❖ НЕГАТИВНІ ВИМОГИ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ ПАТЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ

❖ ОСОБЛИВОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВІНАХОДІВ

❖ СУБ'ЄКТИВНІ ВИМОГИ

## НЕГАТИВНІ ВИМОГИ

- ◎ ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ ПАТЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ
- ◎ ВИНЯТКИ ІЗ ПАТЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ  
Негативні вимоги чи заборона патентувати

# НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПАТЕНТУВАННЮ (I)

Стаття 52.2 ЄПК (“зокрема” – тобто, список не вичерпний)/ в Угоді ТРІПС не прописано:

- Відкриття, наукові теорії, математичні методи

- Естетичні рішення (літературні, мистецькі, наукові твори...)

- Схеми, правила, методи ігор інтелектуальної чи господарської діяльності, а також КОМП'ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ

- Просте представлення інформації

Причина? → Вони не належать до технічної сфери та/або не мають негайної промислової придатності як такі

## НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПАТЕНТУВАННЮ (II)

- ◎ Методи для комерційно-економічної діяльності: США підтримує патентноспроможність таких методів
- ◎ КОМП'ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ
  - Програма ЯК ТАКА → Вихідний код, об'єктний код цільової програми, або будь-яка інша форма вираження комп'ютерної програми виключені із патентноспроможності (охороняється як об'єкт інтелектуальної власності).
  - Підлягає патентуванню, якщо програма має потенціал спричиняти технічний ефект, коли виконується на комп'ютері (Т 935/97 та Т 1173/97).
    - технічний ефект має виходити за межі простої фізичної інтеракції між комп'ютером та програмою.
- ◎ Форма представлення інформації
  - Винахід, який визначається лише змістом інформації чи естетичною формою інформації, не підлягає патентуванню
  - База даних як така не підлягає патентуванню
  - Чи можна патентувати носії інформації ? → містять функціональні елементи, які не є простою формою представлення інформації і які не характеризуються лише змістом інформації чи естетичною формою інформації (Т 1749/06 та Т 1194/97).

# ПАТЕНТУВАННЯ: ВИНЯТКИ ТА ЗАБОРОНИ (I)

Стаття 53 ЄПК / Стаття 27 Угоди TRIPS

- Винаходи, чиє комерційне використання суперечить громадському порядку або суспільній моралі:
  - Винаходи, які призводять до громадських заворушень, кримінальних дій, тероризму, дій, що шкодять фізичній цілісності осіб, шкодять навколишньому середовищу, біосфері, тощо.
  - Пряме трактування → тільки якщо загальна мета винаходу суперечить громадському порядку або суспільній моралі (Стаття 27.2 Угоди TRIPS: "... винаходи, перешкоджання комерційного використання яких на їх території необхідно ...")
    - Факт того, що винахід теоретично має "вірогідне" використання, що суперечить громадському порядку або суспільній моралі, не впливає на можливість запатентувати такий винахід.
  - Клонування людських істот, використання ембріонів із комерційною метою...
  - Не можна вважати винахід таким, що суперечить громадському порядку, лише тому, що його використання заборонене певною нормою законодавства

# ПАТЕНТУВАННЯ: ВИНЯТКИ ТА ЗАБОРОНИ (II)

- Сорти рослин та види тварин
- Переважно біологічні процеси отримання рослин чи тварин (такі, що повністю полягають у природних явищах, як, наприклад, схрещування чи добір)
  - Директива 98/44/ЄС
  - Конвенція із охорони нових сортів рослин від 2 грудня 1961 р. (\*): спеціальний охоронний документ для сортів рослин

(\* ) Україна є країною-підписанткою Конвенції.

# ПАТЕНТУВАННЯ: ВИНЯТКИ ТА ЗАБОРОНИ (III)

- Терапевтичні чи хірургічні методи лікування людського тіла чи тварин; методи діагностики, що застосовуються до людського тіла чи тварин.
  - Дане виключення пов'язане із бажанням охороняти здоров'я суспільства → усі зацікавлені у тому, щоб дані методи були у вільному використанні.
  - Положення мають інтерпретуватися обмежувально.

Терапевтичні методи лікування → Рішення Вищої апеляційної палати ЄПВ від 5 грудня 1984 р.

- Заборона стосується тільки терапевтичних методів, інших – ні (методи для покращення росту, якості м'яса, естетичні методи, тощо.)
- Якщо метод має терапевтичну та нетерапевтичну дії, треба проаналізувати, чи вони нероздільні (→ виникає заборона) чи їх можна розділити (→ заборона стосуватиметься лише терапевтичної частини)

Методи діагностики → Рішення Вищої апеляційної палати ЄПВ від 16 грудня 2005р. → щоб пункт формули підпадав під заборону патентування, він має включати в себе діагностику із лікувальною метою

- Не розповсюджується ні на продукти (речовини, поєднання), ні на винаходи апаратів чи інструментів для застосування таких методів.



# ОСОБЛИВОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИНАХОДІВ

Директива 98/44/ЄС Європейського Парламенту та  
Ради від 6 липня 1998 р. щодо правової охорони  
біотехнологічних винаходів

## БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ВІНАХОДИ (I)

Директива 98/44 регулює патентноспроможність живої матерії у трьох її аспектах:

- тваринна;
- рослинна;
- людська.

Мета: прояснити відмінність між тим, що можна і не можна патентувати у сфері біотехнологічних винаходів.

## БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ВІНАХОДИ (II)

Директива підтверджує, що не підлягають патентуванню наступні винаходи:

- а) Людські тіло на різних етапах та фазах його створення та розвитку;
- б) Процеси клонування людських істот;
- с) Генетичне втручання в людські істоти

## БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ВІНАХОДИ (III)

### ➤ Загальний принцип: патентоздатність біотехнологічних винаходів

- Винахід, об'єктом якого є продукт, що складається із біологічної матеріал, або що її містить, або процес, який дозволяє виробляти, обробляти чи використовувати біологічну матеріал.

Біологічний матеріал: матеріал, який містить генетичну інформацію, яка є самовідновною або відновною у біологічній системі;

- Біологічний матеріал, який є виокремлений або отриманий шляхом застосування технічного процесу, може бути запатентований (послідовність ДНК), навіть якщо такий матеріал існує в природі

## БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ВІНАХОДИ (IV)

- Не підлягають патентуванню :
  - Сорти рослин (окремий охоронний документ, Конвенція УПОВ, Україна: з 3 листопада 1995 р.)
  - Породи тварин
    - Для обох груп: тільки якщо винахід обмежується певним сортом рослин чи породою тварин. В інших випадках патентування можливе.
  - Переважно біологічні процеси отримання рослин та тварин, наприклад, схрещування чи добір (патентуються мікробіологічні процеси).

## БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ВІНАХОДИ (V)

- Не підлягають патентуванню :
  - Людське тіло на будь-якому етапі його формування, ні просте відкриття одного із його елементів, включно із послідовністю чи частковою послідовністю генів
  
- Тим не менш, дозволено патентувати ізольовані елементи людського тіла, які було отримано шляхом застосування технічного процесу, у тому числі повну або часткову послідовність гену (ДНК-послідовність), за умови що:
  - Елемент було виокремлено із людського тіла шляхом застосування технічного процесу
  - Це елемент є придатним до промислового застосування, тобто, він має визначатися через біологічну функцію, яку виконує ген

## БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ВІНАХОДИ (VI)



- Забороняється патентування винаходів, чиє комерційне використання суперечитиме громадському порядку чи принципам моральності (Ст. 6):
  - Процеси клонування людських істот.
  - **Процеси зміни генетичної ідентичності зародкової лінії людської істоти.** Трансгенні люди.
  - Використання людських ембріонів із промисловою чи комерційною метою (чи без такої).

### Проблема патентування стовбурових клітин

- Поняття людських ембріонів:
  - Рішення Суду ЄС від 18 жовтня 2011 р., C-34/10, Brüstle.
  - Рішення Суду ЄС від 18 грудня 2014 р., C-364/13, International Stem Cell.
- Процеси зміни генетичної ідентичності тварин, які призводять до страждань цих тварин без значної медичної чи ветеринарної доцільності для людини чи тварини, а також тварини, які є результатом таких процесів.

## БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ВІНАХОДИ (VII)

### МАСШТАБ ОХОРОНИ

- Охорона, надана патентом на біологічний матеріал, який, у результаті винаходу, має певні характеристики, розповсюджується на  будь-який біологічний матеріал, отриманий із даного біологічного матеріалу у результаті відтворення або розмноження і який має ті самі характеристики.
- Охорона, надана патентом на продукт, який містить генетичну інформацію чи який складається із генетичної інформації, розповсюджується на  будь-який матеріал, до якого включено даний продукт і де міститься і виконує свою функцію генетична інформація.

РІШЕННЯ СУДУ ЄС ВІД 6 ЛИПНЯ 2010 р. Справа “Monsanto” та імпорт генетично модифікованого соєвого борошна.



# СУБ'ЄКТИВНІ ВИМОГИ ДО ПАТЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ

## СУБ'ЄКТИВНІ ВИМОГИ (I)

### Загальне правило: принцип винахідника

- Право на патент належить винахіднику та його правонаступникам (Стаття 60.1 ЄПК)
- Право на патент належить винахіднику як розробнику технічного правила, у якому полягає винахід

## СУБ'ЄКТИВНІ ВИМОГИ (II)

### Множинність винахідників

- Незалежні винаходи: якщо декілька осіб здійснили винахід незалежно один від одного, право на патент надається тій особі, чия заявка на патент має більш ранню дату подання, якщо ця перша заявка була опублікована (Принцип заявника, Стаття 60.2 ЄПК)
- Спільні винаходи: якщо винахід було здійснено спільно декількома особами, право на патент спільно належить усім цим особам (Стаття 59 ЄПК)

## СУБ'ЄКТИВНІ ВИМОГИ (III)

### ВИНЯТКИ ІЗ ПРИНЦИПУ ВІНАХІДНИКА ТРУДОВІ ВІНАХОДИ

На підставі законодавства держави, на чий території працівник займається своєю основною діяльністю; якщо неможливо визначити цю державу, на підставі законодавства, де знаходиться компанія роботодавця (ЄПК)

➤ Зазвичай виділяють:

- Службові винаходи: право на патент належить роботодавцю, коли йдеться про винахід, здійснений працівником протягом чинності робочого договору чи службового контракту і такий винахід є результатом дослідницької діяльності, яка експліцитно чи імпліцитно зазначена у договорі/контракті. Працівник не має права на компенсацію.
- Змішані винаходи: коли працівник здійснив винахід, що пов'язаний із діяльністю його компанії; цей винахід не був імпліцитно чи експліцитно об'єктом роботи працівника, але на здійснення винаходу переважно вплинули знання, отримані у компанії, або для цього були використані засоби, надані компанією. У такому випадку роботодавець має право вимагати права на патент або залишити за собою право використовувати винахід. Працівник має право на справедливую компенсацію.
- Вільні винаходи: якщо вищезазначені обставини не мали місце, право на патент належить винахіднику, тобто, працівнику.

До трудових винаходів також зазвичай прирівнюють винаходи, здійснені співробітниками науково-дослідницьких центрів при університетах чи державних науково-дослідницьких інститутів.

## СУБ'ЄКТИВНІ ВИМОГИ (IV)

### ВИНЯТКИ ІЗ ПРИНЦИПУ ВІНАХІДНИКА

### УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ВІНАХОДИ

Здійснені викладачами як наслідок їх дослідницьких завдань під час роботи в університеті

- Застосування національних норм; зазвичай у національному праві застосовуються наступні правила:
  - Права належать університету
  - Визнається право викладача на частку прибутку, отриману університетом у зв'язку із використанням патенту
  - Університет може передати викладачу права на об'єкт, залишивши за собою не ексклюзивну, безкоштовну та непередавану ліцензію, а також право брати участь у прибутку, отриманому від використання даного об'єкта викладачем.

## СУБ'ЄКТИВНІ ВИМОГИ (V)

ВИНЯТКИ ІЗ ПРИНЦИПУ ВІНАХІДНИКА

ВІНАХОДИ, ЗДІЙСНЕНІ ДОСЛІДНИКАМИ –  
СПІВРОБІТНИКАМИ ДЕРЖАВНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЦЕНТРІВ

- Застосування норм національного права; зазвичай у національному праві до таких винаходів застосовується той самий підхід, що й до університетських винаходів.

## СУБ'ЄКТИВНІ ВИМОГИ (VI)

ВИНЯТКИ ІЗ ПРИНЦИПУ ВІНАХІДНИКА:

# ПРАВО ВІНАХІДНИКА БУТИ ЗГАДАНИМ У ПАТЕНТІ

У будь-якому разі, винахідник має право бути згаданим у патенті (Ст. 62 ЄПК та Ст. 4ter Паризької конвенції)