

ПРЕДМЕТ ТА ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ ПАТЕНТУ НА ВІНАХІД НЕ ДІЙСНИМ

Гетманцева Яна Валеріївна

студент - спеціаліст юридичного факультету

Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна,

e-mail: djess.anarchy@gmail.com

***Ключові слова:** патентне право, предмет доказування, засоби доказування, визнання не дійсним, експертиза.*

Предмет доказування – коло фактів матеріально-правового і процесуального характеру, які підлягають встановленню для вирішення цивільної або господарської справи по суті. Це визначення є загальновизнаним у науці процесуального права.

До предмету доказування відносяться: 1) юридичні факти матеріально-правового характеру; 2) доказові факти; 3) юридичні факти процесуально-правового характеру (що визначають наявність у особи права на пред'явлення позову та здійснення інших процесуальних дій); 4) факти, що сприяють правильній оцінці доказів (наприклад, факт фальшивості письмового доказу); 5) факти, встановлення яких необхідно суду для виконання запобіжних і виховних завдань цивільного судочинства [1, 134 - 135].

Згідно з ч.3 ст.10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Суть предмета доказування полягає в тому, що, якщо необхідні для вирішення справи юридичні факти не включені в предмет доказування, це тягне за собою винесення судом незаконного та необгрунтованого рішення.

Відповідно до ч.1 ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. До них відносяться показання сторін, свідків, їх представників та третіх осіб, письмові, речові докази, висновок експерта.

Патент може бути визнано не дійсним за істотними ознаками. Відповідно до п. а), б) ч.1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці.

Для кожного об'єкта патентного права існують свої критерії охороноздатності, визначені у відповідних законах України [13, 121 - 126].

Так, для того щоб результат науково-технічної творчості людини вважався придатним для набуття на нього права інтелектуальної власності як на *винахід*, він повинен відповідати трьом умовам патентоздатності – бути новим, мати винахідницький рівень та бути придатним для промислового використання (ст. 459 ЦК України). Щодо *корисної моделі*, то набуття права інтелектуальної власності на неї визначається законодавцем завдяки її відповідності двом умовам патентоздатності - новизні і придатності для промислового використання (ст. 460 ЦК України). *Промисловий зразок* вважається законодавцем придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він відповідає лише одній умові патентоздатності – новизні (ст. 461 ЦК України) [14, 11-24].

Об'єкт права промислової власності визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу можуть враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу патенту України та міжнародної заявки, в якій зазначена Україна, в тій редакції, в якій її було подано спочатку, за умови, що ця заявка або виданий за нею патент згодом будуть опубліковані у встановленому порядку і що дата подання такої заявки або, якщо заявлено пріоритет, дата її пріоритету передре відповідній даті, зазначеній у пункті 3 цієї статті.

У цьому зв'язку Позивач має довести, що сукупність суттєвих ознак відповідного об'єкту на дату подання заявки, або пріоритету, вже була загальнодоступною у світі, через наявність цих ознак у джерелах інформації у тому числі з відкритих публікацій (опублікованих патентних документів, науково-технічної літератури, періодики, и т.п.), а також відомостей про технічні засоби, як таких. При цьому нема жодних обмежень у

використанні інформації з друкованих засобах масової інформації (газет, журналів, книг), каталогах, брошурах, буклетах, рекламних матеріалах, матеріалах виставок, конференцій, круглих столів, так і з мережі Інтернет [15].

Об'єкт визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності [16]. Згідно п. 6.5.1.1. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

- наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (для нових хімічних сполук - його можливе застосування);
- наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

Крім цього, у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не впливає з рівня техніки. Згідно з п. 6.5.3.2 «Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня. Під час проведення дослідження необхідно проводити порівняльний аналіз щодо відомості сукупності суттєвих однак винаходу за спірним патентом станом до дати подання заявки для визначення відповідності винаходу за цим патентом умовам патентноздатності – промислової придатності та винахідницькому рівню [17].

Відповідно до Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не впливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним); наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці [8].

Спеціалізованою установою, що проводить експертизу об'єктів промислової власності є Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Згідно з Наказом Міністерства Юстиції України «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» [3] експертиза у сфері промислової власності включає:

1. Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями;
2. Дослідження, пов'язані з промисловими зразками;
3. Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

До експертиз даних об'єктів доцільно віднести: почеркознавчу і авторознавчу експертизи (дослідження почерку і підписів, дослідження писемного мовлення), мистецтвознавчу, технічну експертизу документів (дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів), фототехнічну і портретну експертизу (дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення), експертизу відео - звукозапису (технічне дослідження матеріалів та засобів відео звукозапису, дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення,

акустичних сигналів та середовищ, лінгвістичне дослідження усного мовлення), мистецтвознавчу експертизу (мистецтвознавчі дослідження) та ін.

При вирішенні питання про призначення судової експертизи суди повинні керуватися ст.143 - 150 ЦПК України, Законом України від 25.02.1994 р. «Про судову експертизу» [4], Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 р. №144/5) [5], та враховувати роз'яснення, викладені в постанові Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 р. №8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах»[12], з урахуванням особливостей правового регулювання захисту прав на об'єкти промислової власності. При цьому суди не повинні допускати залучення як експертів чи спеціалістів осіб, пов'язаних трудовими чи договірними відносинами із суб'єктами патентного права, які є сторонами у справі.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 [5] основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей об'єктів інтелектуальної власності, до яких належать об'єкти промислової власності. При призначенні експертиз або замовлені досліджень пов'язаних із винаходами корисними моделями необхідно надати наступні матеріали: завірену копію патенту на винахід (корисну модель); об'єкт господарської діяльності; належні матеріали, в яких містяться відомості про об'єкт господарської діяльності; належні матеріали, в яких містяться відомості про процес; інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта [6]. При призначенні експертиз або замовлені досліджень, пов'язаних із промисловими зразками необхідно надати наступні матеріали: завірену копію патенту на промисловий зразок; випуску про патент на промисловий зразок з державного реєстру зареєстрованих знаків для товарів і послуг; у випадку вирішення питання про порушення прав власника промислового зразка - об'єкт, в якому втілено промисловий зразок або його якісні зображення; у випадку вирішення питання про визнання патенту на промисловий зразок недійсним на підставі невідповідності умові новизни – матеріали, які спростовують новизну промислового зразка із зазначенням дати їх виготовлення, публікації тощо; інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта [7].

Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмету доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже Суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом [8].

Згідно з ч.2 п.6.4.5. «Правил розгляду заявки на винахід і корисну модель» - якщо встановлено наявність у формулі понять, що характеризують ознаки винаходу, але такі поняття відсутні в описі, то заявнику повідомляють, що формула не базується на описі, та пропонують включити в опис такі поняття, якщо заявник вважає за необхідне зберегти їх у формулі, або вилучити такі поняття з неї. Таким чином, відповідне повідомлення буде являтися ще одним доказом наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці [17].

Фактами, які мають матеріально-правове значення у справах про порушення прав промислової власності (власне предмет доказування), є:

- 1) приналежність патентних прав позивачу;
- 2) юридичні факти, згідно з якими права промислової власності поширюються на об'єкт спору.
- 3) факт порушення прав промислової власності;
- 4) розмір доходів, неправомірно отриманих порушником;
- 5) цілі порушення прав промислової власності тощо.

Якщо факт авторства оспорується, позивач-автор повинен вимагати у суду:

- призначення низки експертиз у сфері інтелектуальної власності;

- допиту свідків, які можуть підтвердити створення об'єкту патентного права позивачем;

- дослідження письмових доказів (наприклад, свідоцтво чи інший документ на промисловий зразок, або визнання художньо-конструкторського рішення виробу промисловим зразком, опис промислового зразка, креслення, схеми, плани, копії заявки на видачу свідоцтва й інші матеріали, на підставі яких видано свідоцтво на промисловий зразок, авторське свідоцтво на винахід, посвідчення на раціоналізаторську пропозицію і свідоцтво на промисловий зразок тощо [10];

- огляду речових доказів, якими в даному випадку можуть бути: оригінал об'єкта промислової власності; робочі рукописи, замальовки тощо; матеріали, які використовувалися при створенні оригіналу; попередні роботи позивача в цьому напрямку.

Факт створення твору працівниками позивача при виконанні службових обов'язків або службового завдання може бути встановлений крім показань сторін також показаннями свідків, документами, речовими доказами, експертними дослідженнями. В якості свідків доцільно допитувати працівників, які безпосередньо брали участь в створенні твору.

Перелік документів, який був вказаний при встановленні факту створення об'єкту безпосередньо позивачем, повинен бути доповнений наступними документами: трудові договори з працівниками авторами об'єкту промислової власності; службові завдання; план-графік виконання робіт по створенню об'єктів; бухгалтерські документи, що підтверджують виплату працівникам винагороди. Можливий перелік речових доказів збігається з переліком речових доказів, що підтверджують факт створення об'єкту безпосередньо позивачем. Для встановлення факту створення об'єкту промислової власності працівниками позивача при виконанні службових завдань можуть бути призначені експертизи у сфері інтелектуальної власності, криміналістична експертиза підпису та почерку; судово-товарознавча; судово-бухгалтерська; інші.

Юридичні факти, згідно з якими патентне право поширюється на об'єкти, що є предметом спору:

- Право пріоритету (факт першості у поданні заявки);

- Факт отримання патенту;

- Документи, що посвідчують факт участі творця у виставках;

- Наявність міжнародного договору у випадку, коли твір було створено іноземцем і оприлюднено за кордоном тощо.

При цьому засобами доказування можуть бути патент, документи, що засвідчують пріоритет, документ про сплату збору за видачу патенту свідчення творця щодо місця, часу, кількості осіб, присутніх при першому публічному показі (або виставці) об'єкта; показання свідків по тому ж предмету (запрошених і присутніх при першому публічному показі (або виставці) і здійснювали підготовку публічного показу); документи (договори автора з власниками приміщень, телестудій і т. п. про організацію публічного показу твору (або виставки); статті і замітки в пресі; оголошення про майбутній показі (або виставку); листи, квитанції тощо; речові докази (відеозапис першого публічного показу твору (виставки); фоторепортажі і т. д.), договір на проведення виставки (на участь у виставці), показання автора твору щодо часу транслявання, теле-, радіокомпанії, що здійснила трансляцію, частот, на яких проводилась трансляція; показання свідків по тому ж предмету (працівників теле- та радіокомпаній, які здійснювали передачу в ефір твору; осіб, які безпосередньо брали на свої теле -та радіоприймачі трансляцію; безпосередніх виконавців твору; інших осіб); документи (офіційні довідки редакцій мовлення про проведену трансляції твори, листування автора з теле - або радіокомпанією про майбутню передачу в ефір твору); речові докази

(архівний запис передачі, запис виробленої трансляції, здійснена з теле - чи радіо, на який приймалася передача).

Важливість і одночасно складність встановлення факту порушення патентних прав пояснюється, по-перше, досить великою кількістю видів порушень патентних прав і, по-друге, наявністю проміжних фактів, що підлягають доказуванню. Складність полягає ще й у тому, що закон не дає вичерпного переліку дій, які слід кваліфікувати як порушення патентних прав.

Література:

1. Васільєв С.В. Цивільний процес України. Навч. Посібн. – Х.: Еспада, 2009. – 456 с.
2. ППВСУ «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції»
3. Наказ Міністерства Юстиції України «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» // Офіційний вісник України. - 02.09.2005р., № 33, стор. 150, стаття 1996, код акту 33371/2005.
4. Законом України «Про судову експертизу» // Відомості Верховної Ради України від 12.07.1994. - № 28. стаття 232.
5. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» // Офіційний вісник України від 03.12.1998р. - № 46, с. 172, код акту 6348/1998.
6. Винаходи і корисні моделі. [Електронний ресурс] // Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності. <http://www.intelect.org.ua/ekspertni-doslidzhennja/vinakhodi-i-korisni-modeli.html>.
7. Промислові зразки. [Електронний ресурс] // Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності. <http://www.intelect.org.ua/ekspertni-doslidzhennja/promislovi-zrazki.html>.
8. Рекомендації Вищого господарського суду України. // Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності. - 29.03.2005р. - N 04-5/76.
9. Мироненко Н. Щодо питання про захист інтелектуальної власності за законодавством України / Н. Мироненко, О. Штефан // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-440.
10. Чупрун В.Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: юридич. довідник. / В.Д. Чупрун. – К., 1994. – 96с.
11. Хаметов Р. Предмет доказывания по делам о нарушениях авторских прав. // Хозяйство и право. – 1997р.- №9 - 10.- С.
12. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах». - 30 травня 1997 р. - N 8.
13. Федотов Б.М., Серяков І.І., Пономаренко С.О. Можливості створення інтелектуальної власності в процесі розробки та модернізації авіаційної техніки./Федотов Б.М., Серяков І.І., Пономаренко С.О.// Збірник наукових праць Державного науково дослідного інституту авіації. - 2009. - №12.
- 14.Наталія Мироненко. Поняття суб'єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації/ Наталія Мироненко// Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2009. - № 2.
- 15.Закону України «Про телекомунікації» // Офіційний вісник України від 02.01.2004 — 2003 р., № 51, том 1, стор. 13, стаття 2644, код акту 27109/2003.
16. Рішення Конституційного суду України. / Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного

тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес). - 01 грудня 2004 року. - Справа N 1-10/2004 N 18-рп/2004.

17.Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України. - 03.05.2002р. - № 16, с. 356, стаття 887, код акту 22226/2002.

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри цивільно – правових дисциплін ХНУ імені В. Н Каразіна. Бурлаков Сергій Юрійович