

УДК 347.2(075.8)

А.С. Ромашко, канд. техн. наук

Національний технічний університет України „КПІ”, м. Київ, Україна

Т.Я. Юрчишин, студент

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна

ТАКТИКИ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**А.С. Ромашко**, канд. техн. наук

Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев, Украина

Т.Я. Юрчишин, студент

Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, г. Тернополь, Украина

ТАКТИКИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**Alla Romashko**, PhD in Technical Sciences

National Technical University of Ukraine "KPI", Kyiv, Ukraine

Tetiana Yurchyshyn, student

Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Ternopil, Ukraine

TACTICS OF PROTECTION OF OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY

Наведено дослідження авторів щодо можливих ситуацій неправомірного використання конкурентоспроможної інформації, яка є об’єктом інтелектуальної власності, зокрема патентом на винахід та комерційною таємницею, на території визначеної країни чи регіонального відомства. На основі здійсненого аналізу, в межах чинного законодавства, запропоновано можливі шляхи (тактики) охорони від неправомірного використання об’єкта інтелектуальної власності. Розглянуто чотири тактики охорони об’єктів інтелектуальної власності, а саме тактики, що ґрунтуються на механізмах всебічного патентування з використанням можливостей міжнародного законодавства, роздільного патентування (виокремлення ключових та другорядних, допоміжних об’єктів) в окремих державах, патентування зі збереженням частини інформації в режимі ноу-хау, тобто охорони інформації, що може бути об’єктом винаходу чи корисної моделі без патентування. Наведено можливі переваги та недоліки кожної із запропонованих тактик патентування.

Ключові слова: інтелектуальна власність, об’єкт інтелектуальної власності, винахід, ноу-хау, патент, тактика.

Приведены исследования авторов о возможных ситуациях неправомерного использования конкурентоспособной информации, которая является объектом интеллектуальной собственности, в частности патентом на изобретение и коммерческой тайной, на территории определенной страны или регионального ведомства. На основе проведенного анализа, в рамках действующего законодательства, предложены возможные пути (тактики) охраны от неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности. Рассмотрены четыре тактики охраны объектов интеллектуальной собственности, а именно тактики, основанные на механизмах всестороннего патентования с использованием возможностей международного законодательства, раздельного патентования (выделение ключевых и второстепенных, вспомогательных объектов) в отдельных государствах, патентования с сохранением части информации в режиме ноу-хау, то есть охраны информации, которая может или не может быть объектом изобретения или полезной модели без патентования. Приведены возможные преимущества и недостатки каждой из предложенных тактик патентования.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объект интеллектуальной собственности, изобретение, ноу-хау, патент, тактика.

The paper presents the authors' research on the possible misuse of competitive situations, information that is the subject of intellectual property, particularly patents for inventions and trade secrets, in the territory of a particular country or regional office. Based on the analysis, under the current legislation, the possible ways (tactics) protection against unauthorized use of intellectual property. We consider four tactics protection of intellectual property, namely tactics based on comprehensive patent mechanisms using opportunities of international law, separate patent (allocation key and secondary, ancillary facilities) in some states, with preservation of the patent information in the know-how that is, the protection of information that may or may not be the object of the invention or utility model without patenting. The possible advantages and disadvantages of each of the proposed tactics patenting.

Key words: intellectual property, to intellectual property copyright, invention, know-how, patent, tactics.

Постановка проблеми. В умовах сучасної ринкової економіки, коли відбуваються швидкі темпи розвитку різних технологій, актуальним є питання підвищення конкурентоспроможності продукції, і не завжди це відбувається законними, добросовісними методами. На сучасному ринку майже у всіх галузях є велика кількість компаній, які працюють в одному сегменті і які ведуть боротьбу як за споживачів, так і за збільшення власних капіталів. Тому важливим науковим та практичним завданням є охорона інформації, яка є об’єктом інтелектуальної власності і знання якої дозволяє отримати додаткові прибутки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інтелектуальної власності в Україні регулюються нормативно-правовими документами, які визначають можливі шляхи отримання охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема і на винаходи, корисні

моделі [1; 2] та іншу аналогічну інформацію [3; 4; 5; 6; 7]. Окремі аспекти переваг та недоліків системи патентування й інших можливих шляхів отримання охорони прав викладені в наукових публікаціях [8; 9; 10]. Аналіз вищепроаналізованої та іншої фахової літератури свідчить про наявність невирішених питань науково-практичного характеру стосовно правильного вибору шляху отримання охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Важливою проблемою з практичного та наукового погляду є правильний вибір стратегії патентування винаходів та корисних моделей. Як національне, так і міжнародне законодавство допускають правомірні можливості використання майнових прав власників патентів без їхнього дозволу. Тому правильний вибір шляхів охорони прав на такі об'єкти дозволить власнику мати більше шансів отримати винагороду за результат своєї творчої діяльності. Особливо важливим є це питання для конкурентоспроможних об'єктів інтелектуальної власності, тому їхні власники повинні розуміти, що патент на винахід чи корисну модель має менше шансів бути вкраденим та більше шансів бути комерціалізованим, якщо частина інформації буде охоронятись додатково.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є розроблення дій та принципів, що дозволять забезпечити власників конкурентоспроможних винаходів чи корисних моделей від неправомірного використання результатів їх творчої діяльності.

Виклад основного матеріалу. Для досягнення мети доцільно спочатку розглянути законодавство України, що стосується як винаходів (корисних моделей), так і інформації з обмеженим доступом за Цивільним кодексом України [1], Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" [2], Постановою Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці" [3], Законами України "Про інформацію" [4], "Про державну статистику" [5], "Про науково-технічну інформацію" [6], "Про доступ до публічної інформації" [7].

Відомо, що патент діє тільки на території тієї країни чи регіонального відомства, де він зареєстрований та підтримується [2]. Якщо термін дії патенту закінчився, будь-хто може його використовувати.

Виходячи з вищезазначеного, можна допустити, що стосовно конкурентоспроможного продукту фірми "А" може знайтись фірма "В" (у країні, де патент не зареєстрований або втратив чинність), яка бажає виготовляти продукт і нікому не платити.

Розглянемо фірму "А", яка виготовляє пристрій і яка є власником таких патентів:

- патент на пристрій;
- патент на композицію (сплав), яка використана для виготовлення відповідальних деталей пристрою;
- патент на спосіб виготовлення відповідальних деталей пристрою (наприклад: отримання заготовки, механічне оброблення, хіміко-термічне оброблення).

Крім того, у фірми "А" є конструкторська документація, технологічна документація (у тому числі оптимальні умови здійснення запатентованих об'єктів), яка зберігається в режимі ноу-хау [8; 9].

Фірма "В", яка не бажає чи не може купити продукт, але бажає його виготовляти, мусить здійснити такі дії:

- варіант 1 – скористатись доступною інформацією з патентів і вкрати ноу-хау (але крадіжка – це протизаконне діяння, а фірма "В" не бажає вступати в прямий конфлікт з законом);
- варіант 2 – скористатись доступною інформацією з патентів фірми "А", купити один об'єкт, розібрати його на складові і самому скласти конструкторсько-технологічну документацію (це потребує часу та є недешевою процедурою, з огляду на необхідність проведення різних експериментів для встановлення оптимальних умов здійснення запатентованих об'єктів, але можливо).

Які ж шляхи має здійснити фірма "А", щоб унеможливити (максимально ускладнити) фірмі "В" та іншим охочим виробництво свого пристрою і якої тактики патентування потрібно дотримуватись?

Тактика 1 "Всебічного патентування".

Фірма "А" може захистити усі свої патенти з використанням договору РСТ принаймні у тих країнах, у яких є технічна можливість виготовлення продукту (наприклад, підприємства, які здійснюють діяльність у цій галузі), або мають потребу у споживанні цього продукту.

Переваги. Об'єкт буде захищений у певних країнах протягом терміну його дії.

Недоліки. Дорого, до того ж якщо термін дії патентів закінчився, то фірма "В" має повне право скористатись ними (див. варіант 2). Фірма «В» може легко, знаючи власника, сформувавши перелік патентів, які коли-небудь патентувались фірмою «А» та «втягнути» з них корисну для відтворення об'єкта інформацію.

Тактика 2 "Роздільного патентування".

Фірма "А" може розділити свої патенти на ключові та допоміжні і захистити як власник свої ключові патенти з використанням договору РСТ. Допоміжні патенти можуть бути зареєстровані також з використанням договору РСТ, але на ім'я інших осіб (у яких фірма "А" згодом купить виключну ліцензію).

Переваги. Об'єкт буде захищений у певних країнах протягом терміну його дії. Фірма "В" може скористатись патентами в окремих країнах, але, оскільки в патентних базах будуть патенти на ім'я інших осіб, то сформувавши так званий "патентний пул" (виокремити патенти, які можуть стосуватись окремого об'єкта) буде важко.

Недоліки. Фірма "В" може скористатись варіантом 2.

Тактика 3 "Патентування та ноу-хау".

Фірма "А" може одні патенти захистити на своє ім'я чи на ім'я інших осіб, а окремі патентоздатні рішення зберігати як ноу-хау.

Переваги. Патенти будуть захищені в певних країнах протягом терміну його дії. Фірма "В" може скористатись патентами в окремих країнах, але, оскільки частина інформації буде зберігатись як ноу-хау, то відтворити об'єкт буде важко.

Недоліки. Якщо фірма "В" відтворить ноу-хау, то вона може не тільки відтворити об'єкт, а й запатентувати патентоздатні рішення на своє ім'я і згодом вимагати відшкодування у фірми "А" за порушення патентних прав.

Тактика 4 "Охорона тільки в режимі ноу-хау" [11].

Фірма "А" може як патентоздатні, так і непатентоздатні рішення зберігати як ноу-хау.

Переваги. Фірма "А" не відкриває взагалі суть своїх нових рішень, тримає їх у таємниці (є дійсно монополістом), використовує доти, доки інформація не буде розголошена з якихось причин самою фірмою "А", або незалежно від фірми "А" іншою особою.

Недоліки. Якщо інформація буде розголошена, ноу-хау буде втрачено. Чи буде тоді можливість патентувати? Якщо фірма "В" відтворить ноу-хау, то вона може не тільки відтворити об'єкт, а й запатентувати патентоздатні рішення на своє ім'я і згодом (можливо) вимагати відшкодування у фірми "А" за порушення патентних прав. Хоча тоді може діяти право попереднього користування.

З огляду на наявність тактик 3 та 4, які стосуються ноу-хау, і відсутності єдиного визначення цього поняття в нашому законодавстві (до об'єктів права інтелектуальної власності відноситься лише комерційна таємниця) ми розглянули окремі документи [1; 3–7]. За їх аналізом можна зробити висновок про те, що може бути поширена на певних умовах тільки конфіденційна інформація, значить поняття "комерційна таємниця" та "ноу-хау" стосується саме її, оскільки ноу-хау може бути предметом купівлі-продажу.

Слід розуміти, що ноу-хау до патенту (до заявки на патент) може містити:

– непатентоздатну інформацію:

- креслення;
- іншу технічну інформацію, яка не відображена ні у формулі, ні в описі;
- патентоздатну інформацію, яка незапатентована умисно, наприклад, це описи процесів оброблення, рецепти (класичний випадок – рецепт напою Coca-Cola);
- патентоздатну інформацію, яка запатентована, при цьому не розкрито наступне:
- оптимальні характеристики чи форма реалізації окремих конструктивних елементів та зв'язків між ними;
- оптимальний склад речовини для досягнення найкращого технічного результату, з зазначенням у формулі діапазонів складових, а в описі окремі приклади реалізації об'єкта, але не оптимальні;
- оптимальні умови здійснення способу для досягнення найкращого технічного результату, з зазначенням у формулі діапазонів, наприклад, режимів, а в описі окремі приклади реалізації об'єкта, але не оптимальні.

Ноу-хау мають бути секретними (не загальновідомими або/чи не легкодоступними), суттєвими (це поняття означає, що ноу-хау включають інформацію (за винятком простої), яка має важливе значення для цілого або значної частини процесу, продукту, послуги, або для вдосконалення процесу чи продукту), корисними (допомагати вступити на новий ринок; надати перевагу в конкуренції з іншими виробниками або надавачами послуг, частина цінності ноу-хау, зокрема, може полягати у лідерстві у часі, яке отримує ліцензіат, якщо йому передаються ноу-хау), ідентифікованими (означає, що ноу-хау має бути описано або записано у такий спосіб, що стає можливим перевірити те, що воно відповідає критеріям секретності, суттєвості та корисності).

Висновки і пропозиції. Виходячи з описаних тактик, їх переваг та недоліків та з економічної доцільності, фірма "А" може сформулювати свою власну патентну тактику стосовно конкретного продукту, застосовуючи описані вище тактики.

Список використаних джерел

1. *Цивільний кодекс України* від 16.01.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
2. *Про охорону прав на винаходи і корисні моделі* [Електронний ресурс] : Закон України від 15.12.1993 № 3687-ХІІ. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12>.
3. *Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці* [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/611-93-п>.
4. *Про інформацію* [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2938-17>.
5. *Про державну статистику* [Електронний ресурс] : Закон України від 17.09.1992 № 2614-ХІІ. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12>.
6. *Про науково-технічну інформацію* [Електронний ресурс] : Закон України від 25.06.1993 № 3322-ХІІ. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3322-12>.
7. *Про доступ до публічної інформації* [Електронний ресурс] : Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17>.
8. *Ромашко А. С.* Класифікація інформації з обмеженим доступом та місце ноу-хау в ній / А. С. Ромашко, О. В. Литвин, О. С. Шамова // *Сучасна економіка*. – 2013. – Вип. 10. – С. 17–22.
9. *Ромашко А. С.* "Ноу-хау" як наслідок умисного неповного розкриття сутності винаходу (корисної моделі) / А. С. Ромашко, І. І. Верба // *Промислова гідраліка і пневматика*. – 2013. – № 1 (39). – С. 13–15.
10. *Потехіна В.* Патентна охорона винаходів та її значення для інноваційного розвитку / В. Потехіна // *Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України*. – 2005. – № 44. – С. 24–28.
11. *Кузнєцов Ю. М.* Патентознавство та авторське право : підручник / Ю. М. Кузнєцов. – К. : Кондор, 2009. – 446 с.