

4. Laura Chimienti. Lineamenti del nuovo diritto d'autore. VII ed. Giuffrè Editore, 2007. ISBN 88-14-12546-5.
5. Giustino Fumagalli. La tutela del software nell'Unione Europea. Brevetto e diritto d'autore. Milano, Nyberg Edizioni, 2005. P. 4. ISBN 88-901114-9-6.
6. Auteri, Florida. Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada. Diritto industrial. Proprietà intellettuale e concorrenza. Giappichelli Editore, 2005.
7. Pascuzzi G.; Caso R. I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano. CEDAM, 2002.
8. Maria Francesca Quattrone, Gustavo Ghidini, Il codice del Copyright, il diritto d'autore tra arte e industria, Giuffrè, 2000.
9. David Terracina. La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi. Giappichelli Editore. ISBN 88-348-6319-4.
10. Luigi Carlo Ubertazzi (a cura di). Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza. CEDAM, Padova, 2007.

УДК 347.77.038(043.2)

Янніс Лаврентіадіас, адвокат,
м. Афіни, Греція

ПАТЕНТИ В США: ПРОЦЕДУРА, СТРОКИ

США є однією з найпопулярніших країн у світі для реєстрації патенту – обсяг ВВП більш 21 трлн доларів (або більше 15% світового) і більше 300 млн жителів із середньою зарплатою близько 3 тис. доларів, які проживають в різних кліматичних зонах, які розмовляють різними мовами і ведуть різний спосіб життя.

Все це, відкритість споживачів до нових товарів і послуг, і ефективна державна і судова система щодо захисту своїх матеріальних і нематеріальних прав, роблять США одним з найпривабливіших ринків для різних компаній.

Щорічно до Відомство з патентів і товарних знаків США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) надходить понад 600 тисяч патентних заявок. З них більше половини – від нерезидентів.

І це число постійно збільшується – у 2000 році було подано менше 300 тис. заявок і тільки 44% з них від заявників-нерезидентів.

При цьому патентний захист отримує лише близько 60% заявок – всі інші не доходять до моменту остаточної реєстрації (неправильно подані документи, заявка не відповідає вимогам патентоспроможності, не сплачені вчасно збори і т.д.).

Сполучені Штати дають можливість отримати патент на винахід (Utility Patent), на промисловий зразок (Design Patent) і на сорти рослин (Plant Patent).

Тобто, поширений у багатьох країнах світу патент на корисну модель (Utility Model) – недоступний в США.

Це треба враховувати при плануванні подачі заявки на патент в США за національною процедурою або за міжнародною процедурою РСТ (Patent Cooperation Treaty), учасником якої є США.

Важливо відзначити, що на відміну від більшості країн, законодавство США на пряму не забороняє патентувати програмне забезпечення, давши можливість судовій практиці вибудувати критерії патентування програмного забезпечення.

Якщо винахідник поки не готовий або не встигає оформити повноцінний пакет документів для заявки на патент, USPTO надає можливість подачі попередньої заявки (Provisional Patent Application).

Попередня заявка містить менше формальних вимог, оформляється швидше і дешевше ніж стандартна заявка. Однак така заявка просто фіксує дату подачі – з цієї дати заявник після реєстрації патенту отримає охорону своїх прав. Нагадаємо, що в США діє система «first-to-file» – хто першим заявив свої права, той і отримує права на їх використання.

Отримати патент тільки на основі попередньої заявки – неможливо. Протягом 12 місяців заявник повинен оформити повноцінну заявку (Nonprovisional Application) і подати документи в патентне відомство США.

Таким чином, механізм попередньої заявки буде корисний тим, хто вже має напрацювання та планує протягом року закінчити оформлення всієї документації для патенту, але побоюється, що інші особи можуть подати аналогічну або схожу заявку вже сьогодні. Або ж заявник веде переговори з потенційними інвесторами і йому необхідно підтвердження наявності розробки.

Дані щодо попередньої заявки не публікуються Бюро патентів і торгових марок США.

При цьому попередню заявку щодо патенту на промисловий зразок подати неможливо.

Під час проходження експертизи у відомстві, його експерти перевірятимуть подану заявку на відповідність трьом критерієм патентоспроможності:

1. Відомий рівень техніки (Prior Art).

Дані про винахід не повинні були публікуватися у відкритих джерелах, бути представленими на виставках, або пропонуватися в продажу. Виняток – публікації самого автора, але не раніше ніж за рік до подачі заявки.

Уже під час початку процедури реєстрації, заявник зобов'язаний подавати декларацію про розкриття інформації (Information Disclosure Statement) – про інформацію, розкриту в заявці, яка стала публічно

доступною вже після моменту подачі заявки.

2. Винахідницький рівень (Inventive step).

Заявка на патент повинна містити винахідницький рівень, тобто рішення, пристрій або алгоритм не повинен бути очевидним для експерта в цій області з середнім рівнем знань.

3. Корисність / придатність до застосування (Utility).

Заявлений винахід повинен бути практично застосовним і нести користь суспільству.

Подати заявку на отримання патенту в США можна на підставі національної патентної заявки в іншій країні (протягом 12 місяців після її подачі), або вступивши в національну фазу після подачі заявки за процедурою РСТ (протягом 30 місяців після дати заявленого пріоритету). Якщо ж автор або заявник є резидентами США – подача можлива відразу в USPTO.

Процедура отримання патенту складається з етапів:

1. Проведення патентного пошуку.

Це не обов'язкова процедура, але вона дозволяє виявити, чи немає вже зареєстрованих або поданих аналогічних, або схожих заявок через які заявник отримає відмову. При цьому сплачені мита до моменту винесення відмови не повертаються.

Навіть в разі виявлення за результатами пошуку інших патентів, які будуть заважати заявці, інформація про них може дозволити оформити свою заявку таким чином, щоб обійти їх.

Під час аналізу заявки, фахівці USPTO проводитимуть пошуки тільки по базах американського бюро патентів – це означає що свої пошуки буде досить провести лише серед патентів на території США.

2. Подача заявки.

Оформлення і подача необхідного пакету документів для початку процедури реєстрації. Надання додаткових документів, якщо заявник бажає отримати статус малого або мікропідприємства.

3. Формальна експертиза.

На даному етапі патентне відомство перевіряє дотримання формальних правил подачі про оформлення документації по заявці.

4. Експертиза по суті.

Після виконання формальних вимог, експерти USPTO проведуть дослідження і детальне вивчення заявки на предмет дотримання вимог, якими повинна володіти заявка для отримання статусу патенту, а також пошук на предмет аналогічних або подібних заявок.

На цьому етапі відомство може висилати додаткові запити по заявці з метою уточнення інформації. Кількість таких запитів може бути необмеженою. Відповідно, чим чіткіше і детальніше буде описана заявка – тим менше тимчасових і грошових витрат буде на етапі проходження

експертизи.

Якщо під час розгляду заявки заявник встиг удосконалити або модифікувати винахід, він може подати додаткову заявку (Continuation) в рамках вже раніше поданої заявки з проханням коригування опису винаходу.

5. Видача патенту.

Після позитивного висновку експертизи, заявник оплачує збори за видачу патенту і офіційно отримує всі відповідні права.

В середньому, термін всієї процедури реєстрації для Utility і Plant Patent триває 1,5-3 роки, для Design Patent – 1-2 роки.

Навіть після рішення про видачу патенту, у власника залишається можливість звужувати або розширювати дію патенту шляхом подачі прохань про перевидачу (reissue) або перегляд (reexamination).

Однак треба пам'ятати і про те, що отримання патенту не гарантує недоторканності – третя сторона може в будь-який момент подати позов про скасування дії патенту якщо у неї будуть докази непатентоспроможності отриманого патенту.

Термін дії патенту відраховується від дати подачі заявки в USPTO.

Термін патенту на винахід і сорти рослин – 20 років, на промисловий зразок – 15 років.

Для того, щоб отримати охорону на 20 років, у власника буде три часових періоди для оплати зборів за підтримання патенту в силі (на відміну від більшості країн, де мита сплачуються щорічно).

Протягом цього терміну власник патенту отримує охорону згідно описаним в патенті пунктам, може передавати права на використання свого винаходу третім особам, або захищати свої права в досудовому і судовому порядку в разі їх порушення.

УДК 349.2(043.2)

Амелічева Л.П., д.ю.н.,
Донецький національний університет імені Василя Стуса,
м. Вінниця, Україна

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Однією з умов забезпечення гідної праці і якості трудового життя як однієї з восьми цілей сталого розвитку, що взяла на себе Україна на період до 2030 року, є ефективне державне управління в умовах цифровізації (або в умовах активного запровадження електронного урядування / урядування