

**П. І. Іваненко**

Державне підприємство «Український інститут промислової власності»  
вул. Глазунова, 1, 01601 Київ-42, Україна

## **Розвиток інформаційних технологій у сфері інтелектуальної власності**

*Розглянуто питання, рішення яких забезпечує дистанційне підготовлення та подання електронних заявок на об'єкти права інтелектуальної власності із застосуванням електронного цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв'язку.*

**Ключові слова:** *заклад експертизи, електронна заявка, електронний документообіг, електронний цифровий підпис, електронні документи, інтелектуальна власність, інформаційні технології, об'єкт права інтелектуальної власності, технологія подання електронної заявки.*

Відповідно до чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності для отримання охоронного документа (патенту, свідоцтва) на об'єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, топографію інтегральної мікросхеми, кваліфіковане зазначення походження товару) заявник (його представник) подає заявку на адресу уповноваженого Установою закладу експертизи. Сьогодні таким закладом є Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (далі — заклад експертизи), що здійснює розгляд і проведення експертизи заявок.

Традиційно подання матеріалів заявок здійснюється шляхом використання паперових носіїв із застосуванням власноручного підпису, який проставляється на відповідних документах, наприклад, заповненому бланку заяви, формулі винаходу, описі винаходу тощо.

Подання заявниками (їхніми представниками) заявок на об'єкти права інтелектуальної власності (далі — ОПІВ), матеріали яких представлені на паперових носіях, передбачає використання паперової інформаційної технології (далі — ПІТ) у процесах набуття прав на ОПІВ в Україні. При цьому ПІТ обумовлює: підготовлення заявником (його представником) матеріалів заявок на ОПІВ на паперових носіях; явочну передачу або поштове надсилання цих носіїв на адресу закладу експертизи; отримання заявниками відповідних розписок закладу експертизи на паперових носіях; здійснення в закладі експертизи процедур діловодства за заявками на ОПІВ для опрацювання паперових документів стосовно цих заявок; ведення відповідної переписки між заявниками (їхніми представниками) та експертами закладу експертизи щодо заявок на ОПІВ шляхом обміну паперовими документами; опублікування на паперових носіях офіційних відомостей про ОПІВ.

Сучасною більш прогресивною інформаційною технологією, яка інтенсивно впроваджується у Всесвітній організації інтелектуальної власності, Європейському патент-

ному відомстві та в патентних відомствах розвинутих країн світу, зокрема, США, Німеччині, Японії, є безпаперова інформаційна технологія (далі — БІТ). Упровадження БІТ обумовлює здійснення поетапного переходу до використання заявниками (їхніми представниками) та працівниками закладу експертизи електронного документообігу, електронних документів і електронного підпису [1].

Використання БІТ заявниками (їхніми представниками) передбачає застосування на практиці іншого способу подання ними заявок на ОПІВ, а саме: подання матеріалів заявок у формі електронного документа (далі — електронних заявок) із застосуванням електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП). Звичайно, заклад експертизи має бути готовим як до приймання від заявників (їхніх представників) електронних заявок на ОПІВ з накладеним ЕЦП, так і до ведення діловодства за електронними заявками, матеріали яких будуть надходити на адресу сервера закладу експертизи у формі електронного документа. При цьому слід зазначити, що паралельно у закладі експертизи будуть опрацьовуватися два потоки заявок на ОПІВ, а саме: потік заявок, матеріали яких представлені на паперових носіях, та потік електронних заявок. Адже спосіб подання заявки має визначати заявник (його представник).

Для надання заявникам (їхніми представникам) можливості здійснити подання електронної заявки на ОПІВ у закладі експертизи розроблені система подання електронних заявок (далі — СПЕЗ) і технологія підготовки та подання заявки на ОПІВ у формі електронного документа із застосуванням ЕЦП (далі — технологія подання електронної заявки) [1, 2].

СПЕЗ являє собою сукупність комп'ютерних, програмних і телекомунікаційних засобів, які забезпечують автоматизоване підготування та подання в автоматичному режимі електронних заявок на ОПІВ на адресу сервера закладу експертизи засобами телекомунікаційного зв'язку.

Технологія подання електронної заявки — це організована сукупність процедур і функцій, об'єднаних єдиним інформаційно-технологічним процесом (далі — ІТП), що вміщує дії, пов'язані з підготуванням і поданням електронної заявки на ОПІВ із застосуванням ЕЦП. Ця технологія передбачає виконання певних процедур і функцій за допомогою засобів СПЕЗ. При цьому зазначений ІТП включає дві фази, а саме: фазу підготування (формування) та фазу подання матеріалів електронної заявки.

Для фази підготування матеріалів електронної заявки характерним є виконання в напівавтоматичному режимі процедур і функцій, число та складність яких залежать від конкретної заявки на певний ОПІВ. Так, наприклад, підготування електронної заявки на винахід і підготування електронної заявки на знак для товарів і послуг мають свою особливість і відрізняються числом та складністю процедур і функцій, які необхідно здійснити.

Для підготування електронної заявки на винахід необхідно:

- заповнити заяву про видачу патенту на винахід у формі електронного документа та накласти ЕЦП на цей документ;
- підготувати опис і формулу винаходу у формі електронного документа з накладеним ЕЦП на ці документи;
- підготувати реферат винаходу у формі електронного документа;
- підготувати у формі електронного документа відповідні креслення, математичні та/або хімічні формули (вирази), якщо на них є посилання в описі;
- до заповненої електронної форми заяви про видачу патенту на винахід додати формулу та опис винаходу, представлені електронними документами з накладеним ЕЦП, реферат у формі електронного документа, а також додати відповідні електронні

документи, що відображають креслення, математичні та/або хімічні формули (якщо на них є посилання в описі).

У свою чергу, для підготовки електронної заявки на знак для товарів і послуг необхідно:

— заповнити електронну форму заяви про реєстрацію знака та накласти ЕЦП на цей документ;

— підготувати у формі електронного документа зображення позначення, що заявляється та, за потреби, підготувати опис цього зображення;

— підготувати у формі електронного документа перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за міжнародною класифікацією товарів і послуг;

— додати до заповненої електронної форми заяви про реєстрацію знака інші матеріали електронної заявки на знак для товарів і послуг, що представлені у формі електронного документа.

Фаза подання матеріалів електронної заявки для всіх ОПВ передбачає здійснення в автоматичному режимі засобами СПЕЗ таких процедур:

— блокування надсилання електронної заявки на адресу сервера закладу експертизи у випадках, коли документи цієї заявки не містять накладеного ЕЦП та/або до заповненої електронної форми заяви заявник (його представник) не додав матеріали електронної заявки з накладеним ЕЦП, про що заявник (його представник) повідомляється автоматично засобами СПЕЗ;

— надсилання підготовленої електронної заявки з ЕЦП на адресу сервера закладу експертизи через його веб-сайт в мережі Інтернет;

— оперативний автоматичний контроль складу заявки та заповнення полів електронної форми заяви;

— формування повідомлення заявнику (його представнику) про виявлені помилки у цій заявці та надання йому пропозицій щодо виконання дій для усунення помилок (якщо не всі документи електронної заявки на ОПВ додані до заповненої електронної форми заяви та/або заповнені не всі обов'язкові для заповнення поля електронної форми заяви). Результатом цієї процедури є надання заявнику (його представнику) можливості усунути виявлені помилки до надсилання підготовленої електронної заявки на адресу сервера закладу експертизи через його веб-сайт;

— формування та надсилання заявнику (його представнику) розписки закладу експертизи у формі електронного документа, у якій зафіксовані дата та час одержання документів електронної заявки, а також зазначені реквізити одержаної електронної заявки, інформація про заявника, реєстраційний номер заявки та визначені реквізити закладу експертизи;

— занесення до центрального архіву електронних документів закладу експертизи електронного примірника розписки разом із документами електронної заявки для надійного зберігання.

Таким чином, наявність СПЕЗ і технології подання електронної заявки дає можливість заявникам (їхнім представникам) дистанційно формувати електронні документи стосовно заявок на ОПВ, здійснювати їхнє коригування, накладати на підготовлені документи ЕЦП і надсилати в автоматичному режимі підписані та зашифровані за допомогою ЕЦП матеріали електронної заявки на адресу сервера закладу експертизи через його веб-сайт в мережі Інтернет.

Проте, наявності СПЕЗ та технології подання електронної заявки недостатньо для практичної реалізації процесу підготовки та подання матеріалів заявок на ОПВ у

формі електронного документа із застосуванням ЕЦП. Необхідно ще вирішити питання правового забезпечення цього процесу шляхом внесення змін до чинного законодавства та прийняття відповідних відомчих нормативних актів у сфері інтелектуальної власності [3–5].

Загалом, має бути розроблений відповідний правовий механізм для регулювання правовідносин, що будуть виникати між працівниками закладу експертизи, заявниками (їхніми представниками), винахідниками та третіми особами при використанні електронного документообігу, електронних документів та ЕЦП у процесах підготовки та подання матеріалів заявок на ОПВ у формі електронного документа [3, 4].

Результати здійсненого аналізу вітчизняного законодавства показують [5], що відносини, пов'язані з електронним документообігом, використанням електронних документів та ЕЦП, загалом регулюються:

- Конституцією України;
- Цивільним кодексом України;
- законами України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про державну таємницю», «Про телекомунікації», «Про обов'язковий примірник документів», «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;
- постановою Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності»;
- постановою Кабінету міністрів України від 28 травня 2004 року № 680 «Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу»;
- постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2004 року № 903 «Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів».

Проте чинне спеціальне національне законодавство та відомчі нормативні акти з питань правової охорони інтелектуальної власності не містять положення та норми, які б регламентували регулювання сукупності відносин, що будуть виникати між відповідними суб'єктами правовідносин при використанні електронного документообігу, електронних документів та ЕЦП у процесах набуття прав на ОПВ [5]. Це, насамперед, відноситься до таких Законів України:

- «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
- «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
- «Про охорону прав на промислові зразки»;
- «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
- «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».

У цих законах не вказується спосіб подання матеріалів заявок до закладу експертизи: на паперових носіях, із застосуванням власноручного підпису, чи у формі електронного документа із застосуванням ЕЦП.

Відомчі нормативні акти з питань правової охорони інтелектуальної власності, до яких, насамперед, відносяться відповідні правила, інструкції, положення, чітко вказують на те, що подання матеріалів заявок на ОПВ на адресу закладу експертизи здійснюється виключно у паперовій формі з дотриманням вимог, які наводяться в конкретних відомчих нормативних актах. Так, наприклад, «Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» містять вимоги (розділ 3, п. 3.2, п. 3.3 та інші),

які передбачають оформлення та подання матеріалів заявок на винаходи (корисні моделі) виключно на паперових носіях [5].

Процедура внесення відповідних змін до відомих нормативних актів і спеціальних національних законів з питань правової охорони інтелектуальної власності, які забезпечать підготовлення та подання електронних заявок на ОПВ із застосуванням ЕЦП, потребує виконання значної роботи протягом тривалого часу. При цьому слід зазначити, що існує також інша практика правового регулювання відносин, що виникають у конкретних сферах людської діяльності між відповідними суб'єктами правовідносин при використанні електронного документообігу, електронних документів та електронного підпису [5, 6].

Так, наприклад, у Державній податковій адміністрації (далі — ДПА) України затверджена Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку та розроблений Типовий договір про визнання електронних документів (наказ ДПА України від 10.04.08 № 233 «Про подання електронної податкової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.04.08 за № 320/15011). ДПА України укладені договори про співпрацю з акредитованими центрами сертифікації ключів. Усе це забезпечує застосування електронного цифрового підпису в документах податкової звітності, які надходять у формі електронних документів до відповідних органів державної податкової служби з березня 2008 року. Зазначені відомчі нормативно-правові акти забезпечують правове регулювання відносин, що виникають у процесах подання, приймання та опрацювання податкової звітності у формі електронних документів із застосуванням ЕЦП.

Використання електронного документообігу, електронних документів та електронного підпису сьогодні є також характерним для Державної митної служби України. Тут виконуються планові роботи стосовно автоматизації процесів митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. При цьому успішно впроваджується технологія електронного документообігу, яка передбачає використання виключно відповідних електронних документів, засвідчених ЕЦП. Питання правового забезпечення використання відповідних електронних документів та ЕЦП при здійсненні процесів митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, вирішуються (як і в ДПА України) шляхом розробки та введення в дію відповідних відомих нормативно-правових актів.

Враховуючи зазначене, пропонується спосіб більш швидкого вирішення питань організаційного, технологічного та правового забезпечення процесу подання електронних заявок на ОПВ із застосуванням ЕЦП [6]. Цей спосіб передбачає:

- здійснення експериментальної апробації технології підготовлення та подання заявки на ОПВ (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у формі електронного документа із застосуванням ЕЦП;
- аналіз результатів, отриманих по завершенню експериментальної апробації зазначеної технології, та підготовку пропозицій щодо її удосконалення;
- здійснення необхідних доопрацювань технології подання електронної заявки з метою її удосконалення;
- розробку проекту Порядку підготовлення та подання заявки на об'єкт права інтелектуальної власності у формі електронного документа (далі — Порядок);
- здійснення процедур узгодження Порядку та затвердження його наказом Установи;

— реєстрацію Порядку в Міністерстві юстиції України та здійснення заходів щодо введення його в дію;

— передачу в промислову експлуатацію СПЕЗ та удосконаленої технології подання електронної заявки.

Здійснення експериментальної апробації зазначеної технології дозволить перевірити на практиці достовірність функціонування розробленої у закладі експертизи СПЕЗ, виявити та усунути можливі вузькі місця у цій технології, що, в цілому, забезпечить прискорення процесу практичного впровадження в Україні технології подання електронної заявки та сприятиме більш швидкому вирішенню питань стосовно регулювання правовідносин, які будуть виникати при поданні електронних заявок на ОПВ.

Для здійснення експериментальної апробації технології підготовки й подання заявки на ОПВ (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у формі електронного документа із застосуванням ЕЦП були підготовлені та впроваджені такі документи:

— наказ Державного департаменту інтелектуальної власності від 09.02.2010 р. № 12 щодо прискорення процесу впровадження технології підготовки та подання заявки на об'єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у формі електронного документа із застосуванням електронного цифрового підпису;

— Тимчасовий порядок підготовки та подання заявки на об'єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у формі електронного документа;

— наказ Державного департаменту інтелектуальної власності від 31.05.2010 р. № 52 про затвердження Тимчасового порядку підготовки та подання заявки на об'єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у формі електронного документа;

— договір про участь в експериментальній апробації технології підготовки та подання заявки на об'єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у формі електронного документа.

Зазначені документи розміщені на веб-порталі Державного департаменту інтелектуальної власності та на веб-сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності». Вони забезпечать тимчасове регулювання правовідносин, що будуть виникати між заявниками (їхніми представниками) та працівниками закладу експертизи у період здійснення експериментальної апробації технології подання електронної заявки. Термін здійснення експериментальної апробації зазначеної технології: з 31 травня 2010 року до 31 серпня 2010 року.

Здійснення експериментальної апробації технології подання електронної заявки сприяло *поданню першої в Україні електронної заявки на винахід із застосуванням електронного цифрового підпису*. Ця довгоочікувана подія сталася **7 червня 2010 року об 11 годині 57 хвилин 11 секунд**, коли сервером закладу експертизи була одержана перша національна заявка на винахід, усі матеріали якої представлені у формі електронного документа з накладеним ЕЦП, що ідентифікує підписувача та підтверджує цілісність набору даних електронної заявки.

Перша електронна заявка на винахід була підготовлена та надіслана засобами телекомунікаційного зв'язку патентним повіреним Лісною Тетяною Леонідівною за дорученням заявника — Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАКТОНА».

До складу заявки, якій автоматично сервером закладу експертизи був присвоєний реєстраційний № а201006936, входять, представлені у формі електронного документа,

такі матеріали: заява на видачу патенту на винахід (сторінок — 2); опис винаходу (сторінок — 3); формула винаходу (сторінок — 1); креслення (сторінок — 1); реферат (сторінок — 1); документ (довіреність), що засвідчує повноваження довіреної особи (сторінок — 1).

Представлений першою національною електронною заявкою винахід, належить до галузі двигунів, зокрема, до двигунів внутрішнього згоряння, і може бути використаний при створенні камер згоряння двигунів з іскровим запаленням.

Станом на 11.06.2010 р. сервером закладу експертизи були одержані п'ять електронних заявок на ОПВ із застосуванням ЕЦП, а саме:

— перша в Україні електронна заявка на винахід, реєстраційний № a201006936, дата та час одержання — 7 червня 2010 року, 11 годин 57 хвилин 11 секунд;

— перша в Україні електронна заявка на корисну модель, реєстраційний № u201007173, дата та час одержання — 10 червня 2010 року, 13 годин 03 хвилини 06 секунд;

— перша в Україні електронна заявка на знак для товарів і послуг, реєстраційний № m201008944, дата та час одержання — 10 червня 2010 року, 13 годин 51 хвилина 33 секунди;

— друга в Україні електронна заявка на знак для товарів і послуг, реєстраційний № m201008947, дата та час одержання — 10 червня 2010 року, 14 годин 46 хвилин 54 секунди;

— третя в Україні електронна заявка на знак для товарів і послуг, реєстраційний № m201008989, дата та час одержання — 11 червня 2010 року, 10 годин 17 хвилин 21 секунда.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що перехід від використання паперових документів до використання електронних документів у процесі набуття прав на ОПВ (у тому числі при підготовленні та поданні заявок на ОПВ із застосування ЕЦП) дозволить і заявникам (їхнім представникам), і працівникам закладу експертизи значно зекономити кошти та час. Очевидно, що дистанційне підготовлення матеріалів електронної заявки, за допомогою засобів СПЕЗ, та їхнє подання в автоматичному режимі засобами телекомунікаційного зв'язку, є більш швидкою процедурою.

Наприклад, заявнику (його представнику) не потрібно буде їхати до закладу експертизи, щоб особисто передати заявку та отримати розписку про її одержання. Працівникам закладу експертизи не потрібно буде здійснювати процедури сканування та оцифровки матеріалів заявки, представлених на паперових носіях, для створення (паралельно із паперовою справою) електронного «досьє» для кожної заявки.

Ще одна перевага використання електронних документів у процесі набуття прав на ОПВ — відмова від архіву паперових документів, а значить і від оренди додаткових приміщень для довічного зберігання паперових матеріалів. Разом з тим, зберігати електронні документи набагато дешевше, вони не потребують великих приміщень, їх можна багато разів копіювати та надійно зберігати в спеціальних електронних архівах.

Подання та подальше опрацювання електронних заявок забезпечить суттєве прискорення видачі охоронних документів на ОПВ.

Крім того, поступовий, плановий перехід від паперової до безпаперової (електронної) технології діловодства за заявками на ОПВ дозволить перейти від паперових офіційних видань до електронних Інтернет-видань офіційних бюлетенів, описів до патентів тощо. Це також сприятиме заощадженню коштів та економії часу як працівникам закладу експертизи, так і заявникам (їхнім представникам), яким надається можливість

дистанційного оперативного доступу до патентно-інформаційних фондів України через мережу Інтернет.

1. *Іваненко П.І.* Перехід до використання безпаперової інформаційної технології у процесах набуття прав на об'єкти промислової власності / П.І. Іваненко // *Інтелектуальна власність*. — 2009. — № 9. — С. 19–23.

2. *Іваненко Петро.* Про впровадження електронного документообігу, електронних документів і електронного цифрового підпису у закладі експертизи / Петров Іваненко // XIV Міжнародна научно-практична конференція «Атуальні проблеми інтелектуальної власності». Матеріали виступлень. — К.: Государственный департамент інтелектуальної власності МОН України, 2009. — С. 186–190.

3. *Іваненко Ігор.* Правове забезпечення подання заявки на промисловий зразок у формі електронного документа / Ігор Іваненко // *Теорія і практика інтелектуальної власності*. — 2009. — № 6. — С. 74–80.

4. *Іваненко Ігор.* Правове забезпечення використання електронного документообігу, електронних документів та електронного підпису у процесі набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку / Ігор Іваненко // *Часопис Київського університету права*. — 2009. — № 4. — С. 251–257.

5. *Іваненко Ігор.* Організаційно-правові основи впровадження технології електронного подання заявок на об'єкти промислової власності в Україні з урахуванням міжнародного досвіду / Ігор Іваненко // XIV Міжнародна научно-практична конференція «Атуальні проблеми інтелектуальної власності». Матеріали виступлень. — К.: Государственный департамент інтелектуальної власності МОН України, 2009. — С. 198–209.

6. *Іваненко Ігор.* Правове забезпечення впровадження безпаперових інформаційних технологій у закладі експертизи / Ігор Іваненко, Петро Іваненко // XV Міжнародна научно-практична конференція «Атуальні проблеми інтелектуальної власності». Матеріали виступлень. — К.: Государственный департамент інтелектуальної власності МОН України, 2010. — С. 130–139.

Надійшла до редакції 13.06.2010