4. Pidun U., Reeves M., Schüssler M. Do You Need a Business Ecosystem? URL: https://www.bcg.com/publications/2019/do-you-need-business-ecosystem.

REFERENCES

1. Moore, J. F. (1996). The Death of Competition. New York : Harper Business [in English].

2. Brandenburger, A. M., Nalebuff, B. J. (1996). Co-opetition. New York : Doubleday [in English].

3. Moore, J. F. (*May-June. 1993).* Predators and Prey: A New Ecology of Competition. *Harvard Business Review.* URL: https://hbr.org/1993/05/predators-and-prey-a-new-ecology-of-competition. [in English].

4. Pidun, U., Reeves, M., Schüssler, M. Do You Need a Business Ecosystem? URL: https://www.bcg.com/publications/2019/do-you-need-business-ecosystem. [in English].

Шматков Даніїл Ігорович
старший науковий співробітник
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку
НАПрН України
ORCID: 0000-0003-2952-4070

СИСТЕМИ ПІЛЬГОВОГО ПЕРІОДУ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ІННОВАЦІЙ ДО ПОДАННЯ ПАТЕНТНОЇ ЗАЯВКИ

Метою представленої доповіді є огляд систем, що формують пільгові періоди для розкриття змісту інновацій до подання патентної заявки, не впливаючи на визначення новизни чи винахідницького рівня технічного рішення. Розглянуто українську систему та системи країн-членів Європейської патентної конвенції та Тихоокеанського партнерства. Встановлено, що український підхід з шестимісячним пільговим періодом до подання патентної заявки після розкриття є найбільш усередненою версією міжнародних систем і згладжує як певні недоліки, так і переваги цих систем.

Ключові слова: патент, пільговий період, розкриття інформації, винахід.

Shmatkov Daniil
Senior Research Associate of the Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development of NALS of Ukraine
ORCID: 0000-0003-2952-4070

GRACE PERIOD SYSTEMS FOR DISCLOSING THE CONTENT OF INNOVATIONS BEFORE FILING A PATENT APPLICATION

The aim of this report is to review the systems that form grace periods for disclosing the content of innovations before filing a patent application without affecting the novelty and non-obviousness of the technical solution. The Ukrainian system and the systems of the member states of the European Patent Convention and the Pacific Partnership are considered. It is established that the Ukrainian approach with a six-month grace period to the filing of a patent application after the first disclosure is the most average version of international systems and smooths out both certain shortcomings and advantages of that systems.

Keywords: patent, grace period, disclosure, invention.

Можливість отримання патентів на винаходи цікавить як великі компанії, так і малі та середні підприємства. Крім того, у цьому об'єкті інтелектуальної власності зацікавленими є і винахідники, що подають заявки від власного імені. Винаходи є маркером інноваційності [1], допомагають у залученні інвестицій, збільшують вартість компаній, захищають інноваційні розробки, є одним з інструментів ведення бізнесу, а інколи – і єдиним напрямом бізнесу.

Незважаючи на суттєву кількість переваг, на практиці прийняття рішення про подання заявки на винахід часто затримується. Це явище можливо пояснити доволі значними витратами на мита та патентних повірених, браком спеціальних знань, сумнівами щодо патентоздатності інновації, тривалістю процедур розгляду заявки, сумнівами

щодо комерційної привабливості технічного рішення. Ці чинники можуть спричиняти як навмисне, так і ненавмисне розкриття інформації щодо інновації до дати подання патентної заявки. Наприклад, щодо винаходів, які продукують наукові установи, такі розкриття трапляються принаймні один раз на чотири отриманих патенти [2], адже публікації є важливим продуктом діяльності вченого.

Відомо, що до загальноприйнятих вимог до винаходу відносяться промислова придатність, новизна та винахідницький рівень [3], на які може негативно вплинути згадане розкриття. Тому метою представленої доповіді є огляд систем, що формують пільгові періоди для розкриття змісту інновацій до подання патентної заявки, не впливаючи на визначення новизни чи винахідницького рівня технічного рішення.

Законодавство країн ЄС в галузі патентного права здебільшого орієнтується на Європейську патентну конвенцію, міждержавну угоду, яка набула чинності у 1977 році. Документ пояснює новизну винаходу як рівень техніки, що включає все, що є публічно доступним в будь-якій точці світу у вигляді письмового або усного опису до дати подання патентної заявки або пріоритету. У правилах до отримання європейського патенту [4] зазначено, що більш раннє розкриття винаходу не завдає шкоди лише в тому випадку, якщо воно відбулося менш ніж за шість місяців до подання заявки на європейський патент і було викликано явним зловживанням відносно заявника або демонстрацією винаходу на виставці.

Більшість країн ЄС, як, наприклад, Австрія, Іспанія, Німеччина, Словаччина, Угорщина, Швеція та інші, впровадили це положення у національні закони. Проте, відповідно до законодавства Естонії, експертизою не береться до уваги розкриття особою, яка мала на це право, протягом дванадцяти місяців до дати подання першої патентної заявки. Такий самий принцип діє і в Туреччині, яка також є членом Європейської патентної конвенції. Крім того, Великобританія, що прагне членства в Тихоокеанському партнерстві, але підписувала Європейську патентну конвенцію, змушена буде обирати між коротким та жорстким шестимісячним пільговим періодом розкриття патентної інформації та більш лояльним дванадцятимісячним (вимога Тихоокеанського партнерства).

Як вже згадано, країни-члени Тихоокеанського партнерства (Австралійський союз, Канада, Малайзія, Нова Зеландія, Сінгапур, Чилі, Японія та інші) використовують дванадцятимісячний пільговий період розкриття інформації до подання патентної заявки. Те ж саме стосується і багатьох країн Латинської Америки та США (як відомо, у 2017 році США вийшли з Тихоокеанського партнерства).

Наприклад, Відомство з патентів та товарних знаків США (USPTO) не розглядає розкриття винаходу як відомий рівень техніки, якщо розкриття було здійснено за один рік або менше до дати подання заявки заявленого винаходу, ім'я заявника патенту та автора розкриття збігається, а саме розкриття не містить імен третіх осіб або містить меншу кількість авторів у порівнянні з розкриттям. На заявника лягає тягар доведення авторства і, відповідно, обґрунтування доцільності застосування норми про пільговий період.

Що стосується вітчизняного регулювання, то Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» у ч. 6 ст. 6 встановлено, що на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 6 місяців до дати подання заявки до НОІВ (Національний орган інтелектуальної власності) або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

До 2020 року цей пільговий період в Україні становив один рік. Хоча деякі коментатори вважають, що зміна покликана забезпечити до приведення українського законодавства у відповідність до Угоди про асоціацією з ЄС та міжнародних норм [5], з цією тезою важко повністю погодитись. Законом не встановлено обмеження щодо розкриття (наприклад на виставці або у результаті зловживань) у порівнянні з положеннями Європейської патентної конвенції.

Наостанок варто також розглянути взаємодію різних правових режимів у представленому контексті. Отримавши патент, наприклад, у Сполучених Штатах або Австралії на винахід, який було розкрито будь-яким чином більш ніж за шість місяців до дати по-

дання заявки, заявнику не варто розраховувати на отримання патенту, наприклад, у Іспанії або Німеччині, навіть за пріоритетом попередньої заявки [2].

Загалом пільговий період захищає заявників від ненавмисного розкриття та дозволяє оцінити комерційну привабливість винаходу до подання заявки. Крім того, він дає додаткові можливості для доопрацювання як інновації, так і патентної заявки. Водночас різні підходи до пільгових періодів країн світу ускладнюють розширення географії дії конкретного патенту. Лояльніші системи «першого винахідника, що подав заявку» супроводжуються ризиками втратити винахід через (правомірне) випередження у поданні патентної заявки конкурентами або розповсюдження інформації власними працівниками. Триваліші пільгові періоди спочатку уповільнюють публікацію інновації у процесі розгляду патентної заявки, а потім уповільнюють перехід винаходу у суспільне надбання. Коротші та жорсткіші пільгові періоди унеможливлюють ненавмисне розкриття заявником його розробки (окрім встановлених нормами випадків), а також послаблюють інструментарій для побудови виваженого бізнес-плану. В цьому контексті система, що сформована в Україні, є найбільш усередненою версією міжнародних систем, згладжує як певні недоліки, так і переваги цих систем.

ЛІТЕРАТУРА

1. Shmatkov D. Does Copyright Only Serve the Creative Industries? *International Conference on Business Management, Innovation, and Sustainability (ICBMIS).* 2020. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3709072.

2. Franzoni C. & Scellato G. The grace period in international patent law and its effect on the timing of disclosure. *Research policy*, 2010. № 39 (2). p. 200-213.

3. Patent Cooperation Treaty. 1970. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct.pdf.

4. European Patent Guide. How to get a European patent. 2020. URL: https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/index.html.

5. Барбашин С. Зміни законодавства у сфері охорони патентів на винаходи та корисні моделі. Ліга. Блоги. 2020. URL: https://blog.liga.net/user/sbarbashin/article/38590.

REFERENCES

1. Shmatkov, D. (2020). Does Copyright Only Serve the Creative Industries? *International Conference on Business Management, Innovation, and Sustainability (ICBMIS)*. URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3709072 [in English].
2. Franzoni, C., & Scellato, G. (2010). The grace period in international patent law and its effect on the timing of disclosure. *Research policy, 39(2), 200-213* [in English].
3. Patent Cooperation Treaty. (1970). URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct.pdf [in English].
4. European Patent Guide. How to get a European patent. (2020). URL: https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/index.html. [in English].
5. Barbashyn, S. (2020). Changes in legislation in the field of protection of patents for inventions and utility models. Liga. Blogs. URL: https://blog.liga.net/user/sbarbashin/article/38590. [in Ukrainian].

Chubenko Vira
Junior Researcher of Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovate Development of NALS of Ukraine
ORCID: 0000-0002-7235-3820

SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE CONCEPT OF SMART SPECIALIZATION AS A FACTOR STIMULATING HIGH-TECH PRODUCTION

The article considers the concept of smart specialization as a logically and strategically new approach to the development of high-tech production. The changes introduced in Ukraine in terms of regional development planning on the basis of smart specialization are analyzed. The main problems of legal regulation of the introduction of the idea of development on the basis of smart specialization in Ukraine are identified, as well as a comparison of such regulation with the law of the European Union.

Keywords: high-tech products, smart specialization