

## Науковий висновок

щодо доцільності та обґрунтованості прийняття проекту Закону України  
«Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо  
приведення у відповідність національного законодавства з питань  
охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів»  
(реєстраційний № 1765 від 15.01.2015 р.)

Науковцями НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України проведено наукову експертизу проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів», реєстраційний № 1765 від 15.01.2015 р.

Проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів», присвячено проблематиці, актуальність якої не викликає жодних сумнівів. Сучасні економічні реалії свідчать про необхідність реалізації цілеспрямованої державної економічної політики у сфері технічного та технологічного оснащення виробничого сектору національної економіки України.

В таких умовах головним завданням для юридичної науки та законодавчого органу є створення необхідних організаційних передумов для розвитку та використання всіх нових технологічних напрацювань які є в наявності та будуть створені в майбутньому, в господарській діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють виробничу діяльність на території України. При цьому, головний акцент має бути розміщено виключено на реалізації нових та передових об'єктів права інтелектуальної власності і технологій, створених на їх основі. Саме в розрізі такого роду стратегічних державних завдань і виступає досліджуваний проект Закону України, який

спрямовано на більш детальне подальше закріплення вимог щодо тих об'єктів права промислової власності які претендують на отримання відповідного державного охоронного патенту.

Слід зазначити, що починаючи з 25 грудня 1991 року Україна є учасницею Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.). Україна приєдналась до вказаної конвенції без будь-яких обмежень та виключень.

Запропоновані проектом Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів», реєстраційний № 1765 від 15.01.2015 р. зміни відходять від положень вказаної конвенції, а у деяких випадках взагалі суперечать їй. Тому вважаємо за необхідне надати зауваження і пропозиції, спрямовані на удосконалення цього законопроекту.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що метою прийняття Закону є розвиток на законодавчому рівні положень Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей у відповідності до промислових стандартів.

Проект Закону передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України та спеціальних законів України з питань промислової власності, зокрема, «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Проектом Закону пропонується розмежувати поняття «винахід» та «корисна модель», а також визначити конкретні ознаки, які характеризуватимуть винахід та корисну модель – винахідницький рівень та винахідницький крок. Також передбачається розширення переліку об'єктів, яким не може надаватись правова охорона як винаходам, і запропоновано

доповнити чинний Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» переліком об'єктів, які не підлягатимуть правовій охороні як корисні моделі. Законопроектом встановлюється додаткова умова патентоздатності корисної моделі – винахідницький крок та пропонується закріпити, що корисна модель має винахідницький крок, якщо переваги корисної моделі для фахівця цієї галузі очевидно не випливають з існуючого рівня техніки, а також є практично корисними при використанні або виробництві відповідного продукту або здійснення відповідного процесу.

Проектом Закону пропонується запровадити, як альтернативу експертизі запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам придатності для набуття прав на неї, інформаційний пошук за заявкою на винахід (корисну модель) з метою визначення її придатності для набуття прав, а також встановити обов'язковість подання інформаційного звіту до суду у випадках порушення провадження з метою захисту прав, наданих патентом на винахід (корисну модель).

Проаналізованим проектом Закону пропонується визначити, що при оформленні заявки на одержання патенту на винахід (корисну модель) заявник зобов'язаний в описі в описі винаходу (корисної моделі) вказати найкращий та найбільш ефективний відомий йому спосіб використання винаходу (корисної моделі) на дату подання заявки або на дату її пріоритету, а також встановити застереження, що вважається непереконливою декларативна вказівка заявника про ефективність або технічні переваги винаходу (корисної моделі).

До переваг проаналізованого проекту Закону слід віднести те, що він на законодавчому рівні розмежовує поняття «винахід» та «корисна модель», які за чинним законодавством є практично тотожними. Оскільки вітчизняне законодавство надто широко визначає об'єкти корисної моделі, автором проекту Закону запропоновано розширити перелік об'єктів, яким не може надаватись правова охорона як винаходам, а також доповнити чинний Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» переліком

об'єктів, які не підлягатимуть правовій охороні як корисні моделі, з урахуванням міжнародного досвіду.

Погоджуючись з доцільністю та обґрунтованістю прийняття проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів», реєстраційний № 1765 від 15.01.2015 р., науковці НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку вважають за необхідне висловити щодо нього такі зауваження та пропозиції.

1. У пояснювальній записці авторами проекту закону зазначено, що прийняття цього законопроекту обумовлено необхідністю вироблення однакового підходу до правової охорони винаходів та корисних моделей, а також приведення норм Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу. Крім цього, норми та терміни, якими пропонується доповнити діючу редакцію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» за змістом є ідентичними до норм, що містяться у Конвенції про видачу європейського патенту (Європейська патентна конвенція) від 05.10.1973 р. (переглянута 17.12.1991р. актом перегляду статті 63 ЄПК та актом перегляду від 29.11.2000 р.). Тому більш юридично коректним буде викласти назву проекту закону у наступній редакції: «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до європейських стандартів», з урахуванням міжнародних зобов'язань України у сфері гармонізації законодавства з питань захисту інтелектуальної власності із законодавством Європейського Союзу.

У зв'язку з цим пропонуємо внести відповідні уточнення до назви проекту.

2. Визначення винаходу та корисної моделі, наведене у діючій редакції статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» відповідає ст.52 Конвенції про видачу європейського патенту (надалі - Європейська патентна конвенція). від 05.10.1973 р. Зауважимо, що у наведеній автором проекту закону редакції статті 1 пропонується ввести таку додаткову четверту ознаку патентоспроможності винаходу як прогресивність. Ознака прогресивності є оціночним поняттям, не наводиться методика визначення цього поняття, що призведе до зловживань, патентного тролінгу та розмивання у правовому регулюванні цього інституту.

3. Діюче законодавство України не містить визначення «винахідницький крок». Зі змісту проаналізованого проекту Закону неможливо зробити висновок стосовно співвідношення поняття «винахідницький рівень», що застосовується у Європейській патентній конвенції (стаття 56) та поняття «винахідницький крок», визначення якої наведено у абзаці п'ятому статті 1 проаналізованого проекту закону . Вважаємо за необхідне зазначити, що англomовний термін «inventive step» відповідно до перекладу публікації Європейського патентного відомства (ЄПВ) підготовленого Державним підприємством «Український інститут промислової власності» з дозволу ЄПВ, перекладається як «винахідницький рівень».

Що стосується Європейського Союзу, то стаття 56 Європейської патентної конвенції визначає, що винахід визнається таким, що має винахідницький рівень, якщо для спеціаліста він не слідує із рівня техніки.

На рівні загальноєвропейської системи патентного захисту відсутні нормативно-правові акти, що безпосередньо регулюють питання надання правової охорони корисним моделям. Відповідні положення містяться у національних законодавствах держав-членів ЄС.

Правове регулювання відносин, пов'язаних з набуттям та використанням прав на корисну модель, здійснюється або на основі загального законодавства про промислову власність (Іспанія, Португалія,

Китай, Польща, Російська Федерація та ін.), або на основі спеціальних законів (Німеччина, Данія, Італія, Фінляндія, Уругвай, Японія та ін.), що дуже схожі з патентним законом. Умови надання правової охорони корисним моделям дуже різняться навіть у межах ЄС. Однак, загальним для законодавств більшості країн є видача охоронного документу без проведення експертизи по суті.

З метою вироблення однакового підходу до правової охорони корисної моделі в країнах ЄС 27 жовтня 1999 року Європейський парламент схвалив в першому читанні Директиву ЄС № 599РС0309 про зближення правових режимів охорони винаходів корисною моделлю (далі - Директива ЄС), яку розробила Комісія ЄС. Відповідно до Директиви ЄС отримати охорону як корисна модель може новий винахід, що стосується продукту чи способу, має невисокий винахідницький рівень та є промислово придатною.

У статті 6 Схвалених Пропозицій до Директиви про зближення правових режимів охорони винаходів корисною моделлю (Amended proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model /\* COM/99/0309 final - COD 97/0356 \*/) було зазначено, що під терміном «inventive step» для цілей даного акту і стосовно надання правової охорони корисній моделі розуміється чітке та неупереджене твердження заявника, що корисна модель має практичні переваги або промислові переваги, або має виняткову ефективність відповідно до, наприклад, легкості у застосуванні або при використанні.

Таким чином, термін «винахідницький рівень» («inventive step») у як у діючому європейському законодавстві, так і у законопроектній роботі, використовується як для характеристики винаходу, так і для характеристики корисної моделі.

Тому вважаємо, що запропонований авторами проекту закону термін «винахідницький крок» є за змістом тотожним поняттю «винахідницький рівень», не узгоджується із понятійним апаратом вітчизняного та

європейського законодавства, має неоднозначний зміст і потребує додаткового тлумачення.

Необхідність його внесення до чинної редакції Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» потребує, на нашу думку, додаткового обґрунтування.

4. Автором законопроекту передбачено статтю 1 доповнити абзацом шостим та викласти у наступній редакції: «корисна модель - новаторське вирішення завдання у будь-якій галузі національної економіки, що має винахідницький крок та на яке може бути отриманий патент». Зауважимо, що з урахуванням викладеного вище розкриття терміну «корисна модель» через поняття «винахідницький крок» є неповним, нечітким та неузгодженим.

Наведене визначення не є юридичним і не відображає сутності рішення поставленої технічної задачі. Ознаки, що пропонуються ввести як умови патентоздатності корисної моделі, є оціночними, не мають чіткої вираженості, що призводить до розмивання правового регулювання.

5. Аналіз норм діючого патентного законодавства Європейського союзу дає змогу констатувати, що відповідно до статті 52 Європейської патентної конвенції не розглядаються як винаходи наступні об'єкти:

відкриття, наукові теорії та математичні методи;

результати художнього конструювання;

схеми, правила і методи виконання розумових операцій та ведення бізнесу;

методи представлення інформації.

Вказана стаття містить вичерпний перелік об'єктів, що не визнаються винаходами.

Відповідна норма, що містить перелік об'єктів, що не визнаються винаходами (корисними моделями) у вітчизняному законодавстві міститься у пункті 2.5 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України

№ 22 від 22.01.2001 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 173/5364.

Вважаємо, що вказана норма має бути зафіксована на законодавчому рівні, оскільки саме спеціальним законом повинні регулюватися питання та умови надання правової охорони об'єктам права інтелектуальної власності.

З урахуванням викладеного, запропонована авторами проекту закону редакція частини 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не узгоджується із зазначеною метою, викладеною у пояснювальній записці – виробленням однакового підходу до правової охорони винаходів та корисних моделей та приведенням вітчизняного законодавства у відповідність до вимог законодавства ЄС, оскільки у європейському законодавстві перелік об'єктів, які не розглядаються як винаходи, зафіксований на рівні закону – Європейської патентної конвенції.

Також зауважимо, відповідно до статті 53 Конвенції, правова охорона не надається як винаходам:

- комерційне використання яких може суперечити «суспільному порядку» або моралі;
- сорти рослин та породи тварин, а також по суті біологічні процеси для продукування рослин та тварин. Виключення не застосовується до мікробіологічних процесів або продуктів, одержаних за допомогою цих процесів.
- способи лікування тіла людини або тварини хірургічним або терапевтичним шляхом та діагностичні способи, що застосовуються до тіла людини або тварини. Виключення з переліку патентоспроможних об'єктів не стосується продуктів, речовин та композицій для використання в таких способах.

Такий перелік відрізняється як від діючої редакції частини 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», так і від запропонованої автором проекту закону.



На наш погляд є доцільним привести діючу редакцію частини 3 статті 6 у відповідність до норм Європейської патентної конвенції.

Крім цього, у статті 4 Схвалених Пропозицій до Директиви про зближення правових режимів охорони винаходів корисною моделлю (Amended proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model /\* COM/99/0309 final - COD 97/0356 \*/) було зазначено, що правова охорона як корисним моделям не надається:

- комерційне використання яких може суперечити «суспільному порядку» або моралі;
- біологічним матеріалам;
- хімічним або фармацевтичним речовинам або процесам;
- корисним моделям, що включають в себе комп'ютерні програми.

Окрім цього, відповідно до положень статті 7 вказаного вище документу, хірургічні та терапевтичні способи лікування та діагностики людей і тварин не можуть охоронятись як корисна модель, в зв'язку з тим, що не відповідають умові промислової придатності корисної моделі.

Незважаючи на те, що у зв'язку з негативним ставленням ряду країн ЄС до такого регулювання, подальшу роботу над зазначеною вище Директивою було фактично припинено, можна дійти висновку, що європейські підходи до визначення переліку об'єктів, яким не надається правова охорона як винаходам та корисним моделям, є різними, загальним є тільки виключення з переліку патентоспроможних об'єктів винаходів та корисних моделей, таких комерційне використання яких може суперечити «суспільному порядку» або моралі.

Відповідна норма міститься у положенні частини 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», тому не потребує внесення.

Отже, як запропонована авторами проекту закону редакція частини 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»,

так і діюча на сьогоднішній день редакція цієї частини статті 6 потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням викладеного, оскільки у випадку залишення без розгляду зазначені норми не будуть гармонізовані із європейським законодавством, що, в свою чергу, приведе до розбіжностей у тлумаченні змісту закону та неефективності регулювання даної сфери правовідносин.

Пропонуємо викласти в новій редакції частину 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у якій передбачити наявність 2 окремих переліків об'єктів, яким не надається правова охорона як винаходам та яким не надається правова охорона як корисним моделям.

6. З нашої точки зору, доповнення частини другої статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» після слів «корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою» словами «має винахідницький крок», є недоцільним, обґрунтування наведене у пункті 2.

7. Частину сьому статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» автори проекту пропонують доповнити абзацом другим такого змісту: «Корисна модель має винахідницький крок, якщо переваги корисної моделі для фахівця цієї галузі очевидно не впливають з існуючого рівня техніки, а також є практично корисними при використанні або виробництві відповідного продукту або здійснення відповідного процесу». Вважаємо, що наведена редакція потребує іншого формулювання, з урахуванням викладених вище зауважень, без використання терміну «винахідницький крок».

8. У наведеній редакції проекту Закону абзац другий частини сьомої статті 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» відредагувати, оскільки два рази поспіль повторюється фраза «в описі».

9. Запропонована автором проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо приведення у відповідність

національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів», реєстраційний № 1765 від 15.01.2015 р. редакція частини сьомої статті 12 (доповнення її абзацом другим та третім) є необґрунтованою та суперечливою, оскільки формула винаходу – це короткий опис сутності рішення технічної задачі. Тому недоцільно вводити оціночні поняття як «найкращий та найбільш ефективний відомий йому спосіб» як критерій правильності формули винаходу. Такий підхід суперечить теорії еквівалентів та доктрині естоппель і може призвести до суб'єктивних висновків експерта, що проводить кваліфікаційну експертизу. Законодавство ЄС не знає таких критеріїв і навпаки намагається позбутися оціночних понять.

10. У проекті Закону пропонується викласти ч.2 ст.33 Закону «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» у новій редакції, а саме: «2. У випадку звернення до суду з метою визнання патенту недійсним будь-яка особа зобов'язана надати результати інформаційного пошуку за заявкою на винахід (корисну модель), в порядку визначеному статтею 34-1 цього Закону».

Зауважимо, що введення цією нормою обов'язку подавати в якості доказів результати інформаційного пошуку суперечать процесуальному законодавству, відповідно до якого обов'язок доводити позовні вимоги покладається на позивача засобами доказування. Підстави визнання патенту недійсним можуть доводитись експертизою у сфері інтелектуальної власності, висновками спеціалістів, письмовими і речовими доказами. Інформаційний пошук не завжди враховує усі відкриті джерела патентної інформації, що може призвести до ухвалення незаконного судового рішення. Крім того, недопустимим є нав'язування додаткових адміністративних послуг та труднощів, що прямо заборонено ст.35 Угоди ТРІПС.

11. Видається недостатньо обґрунтованою пропозиція законодавця про внесення змін до частини першої статті 460 Цивільного кодексу України, так

як введення додаткового критерію патентоздатності корисної моделі як «винахідницький крок» є невиправданим, про що зазначалось вище.

**Узагальнюючий висновок:** За результатами опрацювання зроблено висновок про недоцільність прийняття проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів», реєстраційний № 1765 від 15.01.2015 р. у поданій редакції, оскільки практично кожна з його норм має неоднозначний зміст і потребує додаткового тлумачення. При цьому основні проблеми є невіршеними, а недоліки та прогалини чинного законодавства з промислової власності залишилися в ньому завуальованими .

Директор Інституту

Ю.Є. Атаманова