

НАУКОВО-ЕКПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»

На сьогодні правові відносини, які складаються у процесі створення і використання промислових зразків, регулюються Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі – Закон).

Представлений законопроект передбачає внесення у Закон певних змін, які стосуються порядку одержання патенту (ст.ст.11, 14, 16-19 Закону) та правових наслідків визнання патенту недійсним (ст.25 Закону).

1. Головні зміни щодо порядку одержання патенту полягають у запровадженні механізму протидії недобросовісним заявникам («патентним троям») шляхом надання будь-якій третій особі, якій стало відомо про порушення чинного законодавства, права подачі заперечень проти реєстрації промислових зразків або проти видачі охоронних документів на промислові зразки.

Безумовно, слід привітати таке нововведення, оскільки виникає реальна можливість протидії недобросовісним особам-заявникам, які не є авторами промислових зразків чи дійсними виробниками певної продукції, подають заявки на реєстрацію із незаконними намірами отримати потенційно недійсний патент та в подальшому зловживають наданими правами. Проте залишається неврегульованим питання щодо форми подачі таких заперечень. Так, нова редакція ст.11 Закону (а саме, абз.3) запроваджує можливість подання заявки та інших документів, які надсилаються, приймаються або затверджуються Установою або закладом експертизи, в електронній формі із застосуванням електронного (електронного цифрового) підпису. При цьому виникає питання про те, чи можливе подання в такій формі заперечень?

Разом із тим представлений законопроект не вирішує всіх проблемних питань щодо отримання недобросовісними заявниками патентів. Так, навіть відмова Установи у видачі патенту не позбавляє недобросовісного заявника можливості знову і знову звертатися за отриманням патенту на промислові

зразки, які не відповідають необхідним умовам патентоспроможності. Цьому сприяє відсутність у законодавстві вимоги щодо обов'язковості перевірки заявленого промислового зразку на відповідність умові «новизна». Тому, можливо, саме запровадження кваліфікаційної експертизи дозволило б відстежувати та попереджувати подібні зловживання. І хоча світова практика свідчить про тенденцію пом'якшення вимог до правової охорони промислових зразків і, зокрема, відходу від необхідності проведення такої експертизи, вважаємо, що у реаліях сьогодення така перевірка лише б сприяла виявленню фактів недобросовісної реєстрації.

2. Правове регулювання відносин в означеній сфері забезпечується низкою підзаконних актів, зокрема Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок від 18.02.2002 р. та Правилами розгляду заявки на промисловий зразок від 18.03.2002 р. № 198, затвердженими відповідними наказами Міністерства освіти і науки України. Тому виходячи з того, що запропоновані у ст.11 Закону зміни щодо форми подачі заявки (паперова або електронна) не вичерпуються тими, що пропонуються до закріплення, вважаємо доцільним перенести абз. 2 та 3 у відповідні Правила, передбачивши в Законі бланкетну норму такого змісту – «подання заявки в електронній формі здійснюється у порядку, встановленому Установою».

При цьому зауважимо, що вказані Правила, з огляду на їх зміст, розраховані лише на випадки подачі паперових документів, тому їх положення слід відредагувати за зразком тих, що наведені у Тимчасовому порядку складання, подання та експертизи заявки на об'єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у формі електронного документа (затверджений наказом Державної служби від 31.01.2012р. №50-Н) або розширити дію останнього й на промислові зразки.

3. Не зовсім коректним з правовою точки зору та законодавчої техніки уявляється вираз «в межах мотивів», яким оперує законопроект (п. 3): «Заперечення проти видачі патенту на промисловий зразок розглядається

закладом експертизи *в межах мотивів*, викладених у ньому...» Уявляється за доцільне замінити термін «мотив» терміном «виявлених правопорушень».

Втім, представлений до наукового аналізу законопроект загалом можна оцінити позитивно, оскільки внесення запропонованих у ньому змін до чинного Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» уможливить досягнення балансу між необхідністю забезпечення захисту прав і законних інтересів добросовісних патентовласників та перешкоджанню проникнення на ринок осіб, які зловживали своїми правами при отриманні потенційно недійсних патентів.

Директор Інституту

Ю.Є. Атаманова