

DOI: <https://doi.org/10.33731/32020.216554>

ОХОРОНА ПРАВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ: ТЕНДЕНЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Юрій Капіца,

*директор Центру досліджень інтелектуальної
власності та трансферу технологій НАН України,
доктор юридичних наук
ID ORCID: 0000-0002-9449-8422*

Розглянуто проблематику охорони прав на корисну модель в Україні у 1993–2020 роках, досвід урегулювання в державах-членах ЄС. Вказано на проблему тролінгу та перевищення кількості заявок в Україні на корисні моделі порівняно з винаходами; щодо розширення об'єкта корисної моделі та зниження вимог до патентоздатності, що не відповідає практиці провідних держав-членів Євросоюзу. Обґрунтовано напрями змін законодавства, що пов'язано з введенням для корисної моделі критерію винахідницького рівня та виключенням з охорони способу, речовин, біологічного матеріалу.

Ключові слова: корисна модель, винахід, адаптація законодавства, захист прав інтелектуальної власності

Практика видачі охоронних документів на корисні моделі в Україні свідчить про невластиве у порівнянні з державами-членами ЄС перевищення кількості охоронних документів на корисну модель відносно винаходів, а також про неприйняття багатьма фахівцями інституту корисної моделі, що успадкував суттєві негативні риси декларативних патентів.

Вирішення проблеми удосконаленої правової охорони корисних моделей в Україні набуло у 2004–2020 роках економічного і політичного значення у зв'язку з розвитком патентного тролінгу, обходу через корисну модель запатентованих винаходів, широке запровадження патентування відомих процесів, пристроїв та інших продуктів, зниження у зв'язку з цим рівня патентної охорони винаходів у нашій країні та, відповідно, можливостей інвестування у використання ОІВ; складність або неможливість визнання патенту на корис-

ну модель недійсним у судовому порядку у зв'язку з відсутністю критерію винахідницького рівня або іншого критерію неочевидності технічного рішення.

Намагання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у 2017–2020 роках змінити таке становище та прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» від 21 липня 2020 року № 816-ІХ (незважаючи на лобювання залишення старої моделі охорони) є, безумовно, важливим кроком з удосконалення охорони прав на корисну модель в Україні.

Водночас, варто з'ясувати, чи зупиняє прийняття закону патентний тролінг в Україні; якими є сучасні тенденції держав-членів ЄС з охорони прав на корисні моделі та якою мірою існуюча модель в Україні відповідає їм; чи відповідає практиці Європейського Союзу збільшення у 2019 році зборів на реєстрацію



корисної моделі та підтримання охоронних документів у чинності з витратами більшими, ніж для винаходів.

У чому причина, що маючи очевидну негативну суспільну практику використання зміненого у 2003 році законодавства щодо корисних моделей та визначення цієї проблеми неодноразово на державному рівні Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та ДП «Український інститут промислової власності» (далі — Укрпатент) фактично усунулися від вирішення цієї проблеми? Зауважимо, що знадобилося 14 років (до 2017 р.), щоб Мінекономіки України розпочало вирішувати вказану проблему.

Питання охорони корисних моделей в Україні, патентного тролінгу розглядається у працях таких авторів як Г. Андрощук, В. Воробйов, Ю. Капіца, І. Коваленко, Ю. Охромеев, С. Петренко, Л. Работягова, Т. Романюк та інші, а також у документах та публікаціях державних органів [1].

Метою цієї статті є на підставі розгляду проблематики охорони прав на корисну модель в Україні у 1993–2020 роках та порівняння з практикою держав-членів ЄС вироблення пропозицій з удосконалення інституту охорони прав на корисну модель.

1. Передісторія корисної моделі 2003 року: 5-річний патент та деклараційний патент.

Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 року № 479/92, не містило норм щодо корисних моделей. Охорону прав на винаходи і корисні моделі в Україні було введено Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-XII.

Постановою Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року № 3769-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»» встановлювалося, що до

створення необхідної патентно-інформаційної бази патенти України на винаходи можуть видаватися без проведення експертизи заявок по суті на строк до 5 років від дати подання заявки під відповідальність його власника. До постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року № 3769-XII постановою від 18 липня 1997 року № 488/97-ВР були внесені зміни з визначенням, що 5-річні патенти можуть видаватися лише до 31 жовтня 1998 року.

Однак, незважаючи на формування в Україні бази для проведення кваліфікаційної експертизи на винаходи, практика видачі 5-річних патентів Держпатентом та Держдепартаментом інтелектуальної власності МОН України продовжувалася та у новій редакції Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 1 липня 2000 року № 1771-III було передбачено видачу деклараційних патентів зі строком дії 6 років. Такий патент мав видаватися за результатами формальної експертизи та експертизи щодо локальної новизни заявки на винахід.

Практика видачі 5-річних патентів після 31 жовтня 1998 року та запровадження видачі деклараційних патентів неодноразово оцінювалась як така, що стримує інноваційну діяльність у країні та перешкоджає інвестиціям у нові технології. Наведемо результати спільного розгляду Президією НАН України та Колегії Міністерства освіти і науки України питання про стан та проблеми правової охорони винаходів та інших об'єктів промислової власності в Україні від 13 червня 2001 року. У прийнятій спільній постанові № 171 вказувалося, що існуючий порядок видачі деклараційних («коротких») патентів без проведення кваліфікаційної експертизи зі строком дії 6 років не забезпечує належного захисту винаходів, під такі патенти неможливо залучити інвестиції, що також суперечить вимогам Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, якою



передбачено строк дії патенту на винахід не менше 20 років.

Постановою були схвалені Першочергові заходи з охорони в Україні прав на винаходи, інші об'єкти промислової власності, які передбачали необхідність внесення змін до законодавства з відмовою від деклараційного патенту.

Вказаний підхід було реалізовано робочою групою з підготовки у 2001 році Книги 4 «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України. У проєкті Книги 4 передбачалася можливість видачі лише 20-річного патенту на винахід із забезпеченням прийнятих у світі критеріїв патентоздатності, включаючи новизну, винахідницький рівень і придатність для промислового використання. Зауважимо, що до робочої групи входили представники наукових установ, Державного департаменту інтелектуальної власності, Укрпатенту, інших організацій [2].

З набранням чинності ЦК України 1 січня 2004 року видача деклараційних патентів у країні припиняється, проте

надзвичайно швидко збільшуються показники подання заявок та отримання охоронних документів на корисні моделі (рис. 1).

Так, якщо кількість заявок на корисні моделі у 1995–2000 роках становила 115–369 та у 2002 — 631, то у 2004 — 5741, а в наступні роки більше 8 тис. заявок.

Фактично з 2004 року корисна модель займає місце деклараційного патенту, продовжуючи динаміку подання заявок на деклараційні патенти в Україні.

Причина — розширення за ініціативою Державного департаменту інтелектуальної власності об'єкта корисної моделі у проєкті ЦК України (прийнятому 16.01.2003 р.) і змінах до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (прийнятому 25.06.2003 р.), тривалий строк видачі 20-річних патентів на винаходи, що створювало умови подання заявок на отримання деклараційного патенту та пізніше патенту на корисну модель.

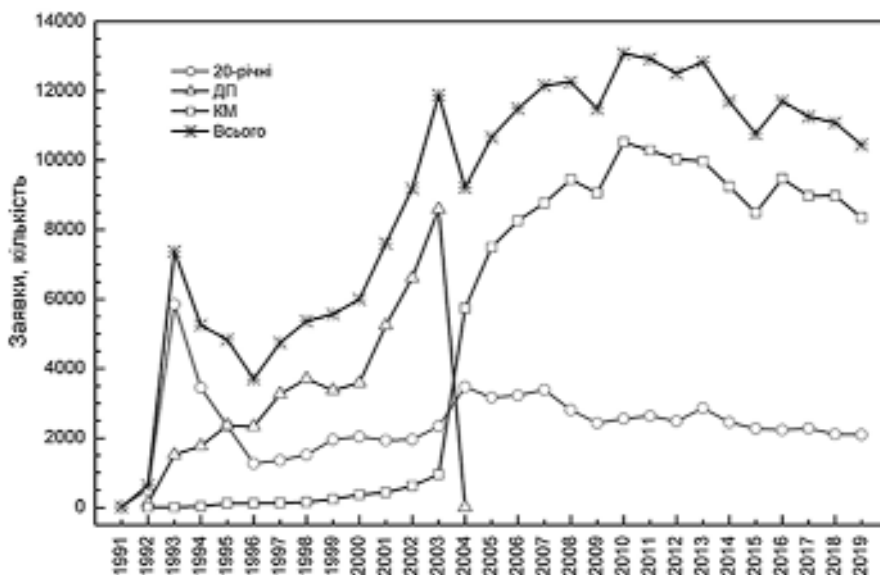


Рис. 1. Заявки на винаходи і корисні моделі в Україні від національних заявників¹

¹ За даними річних звітів уповноважених органів у сфері інтелектуальної власності та видання «Промислова власність у цифрах».



*Саме вказане рішення заклало за-
сади патентного тролінгу в Україні,
обходу винаходів через корисну модель
та неможливість або складність ви-
знання судами патенту на корисну
модель недійсним.*

2. Зміна об'єкта корисної моделі: еволюція 1993–2020 років.

Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі — Закон) від 15 грудня 1993 року визначалося, що «об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою». Таким чином Закон не передбачав охорони прав на корисну модель, що є способом або речовиною або штамом мікроорганізму, культурою клітин рослини і тварини, що поряд з пристроєм становило об'єкт винаходу.

При розробці Книги 4 «Право інтелектуальної власності» ЦК України з урахуванням очікуваної відмови від деклараційних патентів для корисної моделі закладається однаковий з винаходом об'єкт корисної моделі. Так, відповідно до ст. 459 Кодексу «об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології». Згідно зі ст. 460 «об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології». «Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання».

Кодекс було прийнято 16 січня 2003 року, та 22 травня 2003 року приймається Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» № 850-IV, яким передбачаються аналогічні зміни об'єкта корисної моделі. Встановлювалося, що «об'єктом винаходу (корисної моделі)... може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу» (ст. 6 Закону).

Зміна об'єкта корисної моделі спричинила різке збільшення подачі заявок на корисні моделі та, відповідно, видачі патентів на них. Цьому сприяв і термін розгляду заявок та видачі патентів на корисну модель, який становив від 5 до 12 місяців.

Водночас, як засвідчила практика, рішення з розширення об'єкта корисної моделі **було помилковим, призвело до ослаблення патентної охорони винаходів в Україні в цілому, до розвитку патентного тролінгу та обходу винаходів за допомогою корисної моделі, широкого патентування відомих процесів, пристроїв, складнощів або неможливості визнання патенту на корисні моделі на очевидні технічні рішення нечинними у судовому порядку;** до високих ризиків щодо інвестицій, а також до невласливої державам-членам ЄС, іншим країнам кількості поданих заявок на корисну модель у порівнянні з заявками на винаходи; до заяв певних іноземних компаній про вихід з ринку України у зв'язку з неможливістю забезпечити захист промислової власності на належному рівні.

Недоліки інституту корисної моделі в Україні неодноразово відзначалися під час слухань у Верховній Раді України (зокрема, 05.10.2010, 15.10.2014) та у публікаціях фахівців [3–6]. Так, ще у 2008 році у Рішенні Комітету Верховної Ради України «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» від 16 квітня 2008 року № 14 зазначалося, що набуло поширення отримання охоронних документів на корисні моделі для патентування відомих технічних рішень з метою обмеження діяльності інших осіб на застосування таких об'єктів.

Під час слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного



регулювання» від 5 жовтня 2009 року вказувалося, що «патентне право сьогодні в Україні перетворилася в інструмент, за допомогою якого можна усунути з ринку небажаного конкурента, скоротити обсяги виробництва, заблокувати або зупинити діяльність будь-якого підприємства, довести його до банкрутства. Департаментом інтелектуальної власності видаються патенти (на корисні моделі) на технічні рішення, які відомі вже століттями» [3].

Одним з болючих наслідків, до яких призвела пропозиція Державного департаменту інтелектуальної власності, була неможливість у багатьох випадках у судовому розгляді визнати патент на корисну модель нечинним, якщо технічне відповідає критерію новизни, проте

не містить ані винахідницького рівня (або кроку).

Незважаючи на негативні наслідки з 2004 по 2016 рік (протягом 12 років) виправлення ситуації не було пріоритетом у діяльності Держдепартаменту інтелектуальної власності МОН України, його правонаступників та Укрпатенту і відповідні проекти змін до законодавства до Верховної Ради України не подавалися. Для України стало властивим подання значно більшої кількості заявок на корисні моделі, ніж на винаходи, що створювало видимість істотного зростання, проте з нульовою привабливістю патенту на корисну модель для залучення інвестицій та відмінністю з практикою Євросоюзу (таблиця 1).

Таблиця 1

Охорона прав на корисну модель у старих державах-членах ЄС та Україні (2018 р.)¹

Держави	Кількість заявок до нац. патентного офісу на винаходи (резиденти)	Кількість заявок до нац. патентного офісу на корисні моделі (резиденти)	Відсоток кількості заявок на корисну модель до заявок на винаходи	Відсоток заявок на корисну модель резидентів на 1 млн населення
Україна	2107	8980	426 %	201
Люксембург	603	Відсутні	—	—
Швеція	5 889	Відсутні	—	—
Велика Британія	18 599	Відсутні	—	—
Бельгія	3 251	Відсутні	—	—
Нідерланди	9 253	Відсутні	—	—
Ірландія	880	Відсутні	—	—
Португалія	882	66	8 %	6
Франція	24 741	341	1,4 %	5
ФРН	73 333	8 800	12 %	106
Австрія	4 327	380	9 %	43
Данія	3 648	70	2 %	12
Греція	550	13	2 %	1
Іспанія	3 307	2 571	78 %	55
Італія	13 323	1 781	13 %	30
Фінляндія	3 113	370	12 %	67

¹ Підготовлено за даними ВОІВ:
URL: https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile.



Аналіз законодавства та практики охорони прав на корисну модель у таких провідних в технологічному розвитку державах-членах ЄС як ФРН і Австрія свідчить про введення в цих країнах відмінного від чинного в Україні правового режиму охорони корисних моделей із забезпеченням значно вищого рівня охорони. Лише у 2017 році у зв'язку з наполяганням іноземних інвесторів вказане питання було взято до уваги. Мінекономрозвитку України. Із залученням фахівців НДІ інтелектуальної власності НАПрН України розробляється проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей», внесений до Верховної Ради України 1 лютого 2018 року № 7538, де об'єкт корисної моделі було звужено до пристрою. У проекті визначається процедура визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель Апеляційною палатою.

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що «корисна модель, правова охорона якій надається відповідно до чинного законодавства України, дискредитує систему правової охорони інтелектуальної власності, сприяючи зменшенню активності науково-технічної творчості. Власники патентів на слабкі, а найчастіше очевидні рішення, отримують переваги порівняно з власниками патентів на дійсно значні та творчі рішення в різних галузях технологій».

Слід вказати, що при обговоренні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення правової охорони винаходів), що відбулося в Мінекономрозвитку України 19 червня 2016 року, досить дивною була позиція деяких патентних повірених стосовно того, що не слід змінювати законодавство щодо корисної моделі, оскільки це скорочує подання заявок. Однак, якщо є

зловживання правами на корисну модель, то суперечки мають розглядатися судами. Таким чином за основу бралось збереження надання послуг з подання заявок на корисні моделі, незважаючи на негативні наслідки застосування існуючої охорони корисних моделей у цілому для патентної системи.

Положення законопроекту від 1 лютого 2018 року № 7538 були повторені також у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)» від 11 жовтня 2019 року № 2259. Зазначений проект 21 липня 2020 року було прийнято законом від 21 липня 2020 року № 816-ІХ. Останній є безумовно важливим кроком з обмеження патентного тролінгу.

Однак, у ході прийняття закону від 21 липня 2020 року № 816-ІХ усупереч раніше поданому Кабінетом Міністрів України проекту закону № 7538 від 1 лютого 2018 року та проекту № 2258 від 11 жовтня 2019 року, поданому депутатами, при підготовці законопроекту до другого читання за пропозицією одного депутата об'єкт корисної моделі було розширено з включенням, крім пристрою, також і способу, що розширює ризики використання корисної моделі недобросовісно¹.

Якою мірою зазначене рішення обмежує патентний тролінг? На жаль, адміністративна процедура визнання недійсними прав на корисну модель, зареєстрований промисловий зразок Апеляційною палатою не вирішує проблему патентного тролінгу на митному кордоні з можливістю зупинення вантажів та очікування рішення Апеляційної палати або суду.

До того ж, навіть в умовах виключення з об'єкта корисної моделі речовини та розширення компетенції Апеляційної палати, як і раніше буде виникати проблема неможливості визнання судом, Апеляційною палатою прав на корисну модель недійсними у випадку, якщо ко-

¹ Див. Порівняльну таблицю законопроекту до другого читання. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063.



рисна модель є новим, проте очевидним технічним рішенням у зв'язку з невстановленням для корисної моделі вимоги винахідницького рівня (як для винаходів) або іншого критерію неочевидності технічного рішення.

3. Досвід держав-членів ЄС з охорони прав на корисні моделі

Зміни до законодавства України, з огляду на підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повинні враховувати досвід Європейського Союзу з урегулювання відповідних відносин.

Основною тенденцією останніх двадцяти років у державах-членах Євросоюзу є або відмова від охорони прав на корисні моделі, або запровадження для корисних моделей вимог винахідницького рівня [7], або охорона через корисну модель лише тривимірних об'єктів. Харак-

терним є також виключення з охорони способу, лікарських речовин та композицій, хімічних речовин. Вказане матиме на меті посилення надійності охорони винаходів з 20-річним терміном охорони, а також запобігання використанню корисної моделі для обходу винаходу.

При збереженні в деяких країнах з нижчим розвитком промисловості нижчих вимог до винахідницького рівня корисної моделі важливим є досвід Іспанії, де в результаті змін 2015 року введено обов'язковість підготовки для корисної моделі звіту про патентний пошук, якщо патент на корисну модель передбачається використовувати для захисту прав.

Інформацію з охорони прав на корисні моделі у 14 старих державах-членах ЄС та Великій Британії наведено у (таблиці 2).

Таблиця 2

Охорона прав на корисну модель у державах-членах ЄС та Великій Британії¹

Держава	Наявність охорони	Особливості охорони
Люксембург	відсутня	–
Швеція	відсутня	–
Велика Британія	відсутня	–
Бельгія	відсутня	Раніше існуючу систему короткострокових 6-річних патентів на винаходи, що існувала поряд з 20-річними патентами на винаходи, відмінено у 2009 р.
Нідерланди	відсутня	Крім 20-річних видаються короткострокові 6-річні патенти на винаходи, що, на думку Європейської комісії, суперечить Угоді TRIPS; вимога винах. Рівня
Ірландія	відсутня	Поряд з 20-річними видаються короткострокові патенти на винахід; нижчі вимоги до винах. рівня [8]
Португалія	винахідн. рівень	1995 р. — лише тривимірні об'єкти. Із 2018 р. — форма охорони винаходу. Не надається охорона біологічному матеріалу; складу речовини; хімічним речовинам та хімічним процесам; фармацевтичним речовинам або композиціям, фармацевтичним процесам; харчовим продуктам або процесам їх приготування, отримання
Франція	винахідн. рівень	–
ФРН	винахід. крок, прирівняний до винах. рівня	Не надається охорона способу, біотехнологічним винаходам
Австрія	винахід. крок, прирівняний до винах. рівня	–
Данія	винахід. крок, на практиці експертиза здійснюється як для винах. рівня	Не надається охорона способу, речовинам військового призначення
Греція	тривимірні об'єкти	Рішення технічної проблеми, критерії новизни, промислової придатності [9]. Не надається охорона способу, речовинам
Італія	тривимірні винах. крок об'єкти,	Тривимірні об'єкти: пристрій, механізм, комбінація частин. Не надається охорона способу, речовинам
Іспанія	винах. крок	До 2015 р. — тривимірні об'єкти: наряддя, інструменти, прилади, пристрої або їх частини, локальна новизна. Із 2015 р. — форма охорони винаходу, світова новизна, винах. крок.; вимога проведення патентного пошуку у випадку використання патенту для захисту прав. Не надається охорона способу, біологічним, фармацевтичним речовинам та композиціям
Фінляндія	винах. крок	–

¹ Підготовлено на підставі звіту: Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States. Final report. European Commission, February. 2015 та законів країн порталу WIPO Lex. URL: <https://wipo.lex.wipo.int/en/main/legislation>.



Так з 14 старих держав-членів ЄС та Великої Британії:

- у 6 відсутня охорона прав на корисні моделі (Люксембург, Швеція, Великобританія, Бельгія, Нідерланди, Ірландія);
- у 5 країнах є вимога винахідницького рівня (або винахідницький крок, прирівняний до винахідницького рівня) (Франція, Іспанія, Німеччина, Австрія, Данія).
- у 2 країнах охорона можлива лише для тривимірних об'єктів (Італія, Греція) та в Італії застосовується вимога винахідницького кроку;
- у 2 країнах (Фінляндія, Іспанія) — вимога винахідницького кроку; передбачення виключення з охорони (див. далі).

Аналіз законодавства та практики охорони прав на корисну модель у таких провідних в технологічному розвитку державах-членах ЄС як ФРН і Австрія свідчить про введення в цих країнах відмінного від чинного в Україні правового режиму охорони корисних моделей із забезпеченням значно вищого рівня охорони.

Зокрема, у ФРН охорона через корисну модель надається винаходу з виключенням з охорони процесу та біотехнологічних винаходів [10]. Критерії патентоздатності корисної моделі враховують винахідницький крок. Однак, з ухваленням Федеральним судом юстиції ФРН (BGH) рішення за справою *Demonstrationsschrank* 2006 року [11] вимоги щодо винахідницького рівня визначено такими, як для винаходів. Аналогічний підхід застосовується в Австрії.

Заявник може вимагати здійснення пошуку Патентним відомством. Відомство перевіряє, чи містить заявка об'єкти, що не охороняються [12]. Суттєвим є здійснення відомством процедури анулювання реєстрації корисної моделі. Вказана процедура може бути ініційована у будь-який час протягом періоду охорони. При цьому подання щодо анулювання направляється особі, на яку зареєстрована модель. За відсутності за-

перечень вказаної особи протягом одного місяця — реєстрація анулюється. Якщо є заперечення, то здійснюється експертиза заявки на відповідність умовам патентоздатності. На підставі цього відомство може вирішити анулювати реєстрацію. У випадку розгляду порушення прав на корисну модель судом та одночасної процедури анулювання розгляд справи має бути відкладено до отримання рішення Патентного відомства. Однак, суд може визнати корисну модель недійсною, навіть якщо Патентне відомство відмовить у процедурі анулювання заявки.

Відзначимо також практику в ЄС визначення корисної моделі як форми охорони винаходу (зі збереженням критеріїв патентоздатності, як і для винаходів), а не відмінного об'єкта від винаходу, як це має місце в Україні.

Показовим є нещодавня зміна законодавства з охорони винаходів в Іспанії. Так, законом від 24 липня 2015 року № 24/2015 були внесені зміни з охорони прав на корисну модель з визначенням, що винаходи можуть охоронятися як корисні моделі із застосуванням критерію світової новизни (раніше застосовувалася локальна новизна), промислової придатності [13]. При цьому залишилися нижчі вимоги до винахідницького рівня. Через корисну модель не може бути надана охорона (ст. 137) способу, біологічним речовинам, фармацевтичним речовинам та композиціям. Загальні виключення з надання правової охорони винаходів розповсюджуються також на охорону винаходів через корисну модель: не надається охорона комп'ютерним програмам, математичним методам, планам, процедурам та методам інтелектуальної діяльності, ігор або економіко-комерційної діяльності, способам представлення інформації тощо.

Істотним, якщо патент на корисну модель передбачається використовувати для захисту прав, має бути зроблено звіт про патентний пошук, який надається для ознайомлення будь-якій особі. У випадку, якщо розпочалася судова



справа без наявності звіту про патентний пошук, відповідач може вимагати відкладення терміну слухань, доки звіт не буде представлений [14].

У процесі вдосконалення охорони прав на корисну модель в Україні слід також урахувати досвід ЄС з підготовки та обговорення пропозиції щодо Директиви про наближення правових заходів з охорони винаходів через корисну модель [15]. Пропозицією з об'єкта корисної моделі були виключені біологічні матеріали, хімічні або фармацевтичні речовини та процеси, схеми, методи та правила ведення розумових дій або підприємницької діяльності. Було також визначено концепцію новизни та винахідницького рівня, нижчого ніж для винаходу.

Пропозицію не було прийнято ЄС [16]. Негативне сприйняття проекту було пов'язане з побоюваннями, що введення гармонізованої охорони посилить увагу до патентування корисних моделей та створить конкуренцію між патентуванням корисних моделей і патентуванням винаходів. Раніше цей інструмент, ураховуючи незначний обсяг іноземних заявок на корисну модель, залишався переважно національним. Вказувалося також, що нижчі вимоги до охорони корисних моделей могли призвести до послаблення в цілому патентної охорони та зниження привабливості високотехнологічних інвестицій. *Такі побоювання, з нашої точки зору, мали всі підстави, ураховуючи досвід України.*

4. Через збільшення зборів стосовно корисної моделі у 2019 р. — ліквідація цього інституту в Україні?

Важливо вказати, що 12 червня 2019 року за ініціативою Мінекономрозвитку України постановою Кабінету Міністрів України № 496 збори за подання заявок та отримання патентів для бюджетних установ — вищих навчальних закладів, наукових установ, установ сфери охорони здоров'я, оборони тощо (неприбуткових установ) були збільшені для винаходів — у 4 рази та для корисних моде-

лей — у 12 разів. Для інших юридичних осіб, підприємств зазначене збільшення становило 2 рази для винаходів і 3 рази для корисних моделей.

Проект постанови було подано до Кабінету Міністрів України Мінекономрозвитку України 14 лютого 2018 року.

На негативний вплив прийняття постанови на інноваційний розвиток України, невідповідність її цілей законодавчим вимогам науково-технічного розвитку, суттєве гальмування внаслідок підвищення зборів винахідницької діяльності в Україні, відсутність обґрунтування звертав увагу президент Національної академії наук України академік НАН України Б. Є. Патон (лист від 19.03.2018 № 58/434-1), Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (лист від 04.05.2018, рекомендації), Міністерство освіти і науки України (лист від 03.01.2018 № 1/12-62) [17].

Вказані звернення до Кабінету Міністрів України мали результатом відкладення прийняття проекту постанови, проте 12 червня 2019 року в останні місяці роботи попереднього Уряду її все ж було прийнято.

У контексті цієї статті для нас істотно, наскільки змінилися збори за подання заявок та підтримання у чинності охоронних документів на винаходи і корисні моделі (таблиця 3).

Виходячи з наведених даних для неприбуткових установ витрати на отримання охоронних документів на корисні моделі та підтримання їх у чинності перевищують відповідні витрати щодо винаходів майже у 2 рази. До прийняття постанови від 12 червня 2019 року № 496 витрати на правову охорону корисних моделей були у два рази меншими, ніж для винаходів.

Стосовно підприємств та організацій — витрати до 2019 року становили 60 % витрат на винаходи з рівними ставками зборів за підтримання чинності патентів на винаходи і корисні моделі. Із прийняття постанови № 496 витрати на підтримання у чинності па-



ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Таблиця 3

Рівень сплати зборів за подання заявок на винаходи і корисні моделі, отримання охоронних документів та підтримання у чинності для підприємств (організацій) та неприбуткових установ (грн.)

Вид збору	До прийняття постанови від 12.06.2019 № 496				За постановою від 12.06.2019 № 496			
	Підприємства, організації		Неприбуткові установи		Підприємства, організації		Неприбуткові установи	
	Вин.	КМ	Вин.	КМ	Вин.	КМ	Вин.	КМ
За подання заявки	800	800	80	80	1600	2400	320	960
За проведення кваліфікаційної експертизи	3000		300		6000		1200	
За публікацію про видачу патенту	200	200	20	20	400	600	80	240
Усього	4000	1000	400	100	8000	3000	1600	1200
Річний збір за підтримання чинності патенту за 1–6 роки	2800	2800	280	280	5600	8400	1120	3360
У цілому:	6800	3800	680	380	13600	11400	2720	4560

тентів на корисні моделі стали у 1,5 раза більшими, ніж для винаходів. Витрати на отримання охоронного документа за аналогічні з винаходами дії (за подання заявки та публікацію про видачу патенту) також збільшилися в 1,5 раза.

Наведені дані та порівняння ставок зборів з діючими у державах-членах ЄС свідчать про абсолютну невідповідність ставок зборів в Україні практиці Євросоюзу, де в цілому відсутні збільшені ставки зборів за дії, пов'язані з охороною прав на корисну модель у порівнянні з винаходами.

Така практика свідчить також про будь-яку відсутність обґрунтувань реальних витрат на забезпечення охорони прав на корисні моделі, оскільки для однакових операцій (наприклад, видача охоронного документа) витрати на корисну модель є в 1,5 раза більшими, ніж для винаходів.

Вказаний підхід є яскравим свідченням відірваного від практики та інтересів винахідницької спільноти в Україні

адміністрування Мінекономіки України, яке фінансовими методами намагається зменшити кількість патентів на корисну модель, застосовуючи механізми, відсутні як в ЄС, так і в країнах, для яких властиві значні обсяги подання заявок на корисні моделі.

При цьому не береться до уваги важливість про певному етапі розвитку економіки країни існування інституту корисних моделей, який може бути корисним на початковій стадії бізнесу, маркетингу нових товарів та застосовується в деяких країнах Євросоюзу.

Основним при цьому є, зважаючи на досвід ЄС, побудова системи охорони корисних моделей з мінімізацією недобросовісного використання. У цьому напрямі державами Євросоюзу накопичено цінний досвід, що доцільно використати в нашій країні.

5. Удосконалення охорони прав на корисну модель в Україні

З урахуванням наведеного слід констатувати, що як і у 2003–2020 роках¹,

¹З прийняттям Закону України від 22.05.2003 № 850-IV об'єкт корисної моделі було розширено з можливістю отримувати патент на корисну модель на «продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. До прийняття зазначеного закону в Україні об'єктом корисної моделі могло бути лише «конструктивне виконання пристрою».



так нині з прийняттям закону від 21 серпня 2020 року № 816-ІХ охорона прав на корисні моделі в Україні не відповідає та не відповідає практиці провідних держав-членів ЄС та не перешкоджає повною мірою патентному тролінгу. Вказана проблема є істотною вадою української патентної системи та є наслідком, на наш погляд, непродуманих дій уповноважених органів виконавчої влади, а також лобюванням кіл, зацікавлених у збереженні старої форми охорони.

Важливим завданням є подальше вдосконалення охорони прав на корисні моделі в Україні з наближенням до кращої практики провідних у технологічному розвитку держав-членів ЄС.

Слід зазначити, що проблема патентного тролінгу в цілому не властива державам-членам Євросоюзу. Основним важелем підвищення вимог з охорони та використання корисної моделі (у країнах, де зберігся цей інститут) є забезпечення надійності патентної охорони винаходів та зменшення ризиків їх охорони та використання. Вказане є одним з принципів патентної політики.

В Україні до цього додається проблема патентного тролінгу, що потребує запровадження стандартів охорони, які унеможливають недобросовісне використання корисної моделі.

Зміни до законодавства України могли б включати:

Варіант 1. З урахуванням досвіду Люксембургу, Швеції, Великої Британії, Бельгії, Нідерландів, Ірландії — відмінити охорону прав на корисні моделі в Україні.

Позитивне: підвищення надійності охоронних документів на винаходи; відсутність зловживання інститутом корисної моделі; уникнення тролінгу стосовно відомих технічних рішень, зупинення вантажів на митному кордоні.

Негативне: відсутність швидкої форми охорони технічних рішень при виході МСП на ринок або при просуванні (маркетингу) нової продукції (на цей час економічного розвитку в Україні).

Варіант 2. Введення охорони прав на корисні моделі лише для тривимірних об'єктів у сфері техніки (охорона не надається способу, речовинам та складу речовин, біологічним матеріалам). Передбачення для корисної моделі критерію винахідницького рівня. Визначення обов'язковим проведення уповноваженою організацією кваліфікаційної експертизи щодо відповідності критеріям патентоздатності (новизна, винахідницький рівень, промислова придатність) при застосуванні прав на корисну модель для судового захисту, митних заходів, в Антимонопольному комітеті України. Надання уповноваженою організацією можливості будь-якій особі ознайомлення зі звітом про проведення експертизи (безоплатно).

Визначення, що уповноважена організація здійснює проведення кваліфікаційної експертизи стосовно корисної моделі за запитом заявника або будь-якої іншої особи протягом усього терміну чинності майнових прав на корисні моделі. Передбачення можливості перетворення заявки на корисну модель на заявку на винахід.

Позитивне: відсутність охорони способу та речовин, до яких найчастіше застосовується тролінг. Введення критерію винахідницького рівня, що дасть змогу ефективно вирішувати питання визнання прав на корисну модель не дійсними судом та Апеляційною палатою. Підготовка звіту про відповідність умовам патентозданості перед застосуванням заходів захисту прав у суді, Антимонопольному комітеті України, митних заходів та надання можливості безоплатного ознайомлення зі звітом необмеженого кола осіб обмежить зловживання корисною моделлю. Можливість перетворення заявки на корисну модель на заявку на винахід. Відповідність досвіду держав-членів ЄС.

Варіант 3. Визначення охорони прав на корисну модель як форми охорони прав на винахід з критеріями патентоздатності такими, як для винаходу, та обмеженням об'єкта корисної моделі, як у

варіанті другому, тривимірними об'єктами. Аналогічно варіанту другому підготовка звіту про відповідність умовам патентоздатності перед застосуванням засобів захисту прав; проведення кваліфікаційної експертизи під час розгляду заявки або після реєстрації корисної моделі за запитом будь-якої особи. Можливість перетворення заявки на корисну модель на заявку на винахід.

Позитивне: аналогічно варіанту 2.

Вказані заходи мають підвищити рівень охорони винаходів і корисних моделей в Україні, сприяти інвестиціям у високотехнологічні виробництва та припиненню недобросовісного подання заявок та використання патентів на корисні моделі.

Висновки: Забезпечення високого рівня надійності патентної охорони винаходів в Україні, урахування досвіду держав-членів ЄС з охорони прав на корисні моделі, а також унеможливлення тролінгу обумовлює нагальну потребу подальшого вдосконалення інституту корисної моделі в Україні з використанням інструментів, які засвідчили свою ефективність на практиці в Євросоюзу, що включає, зокрема, обмеження об'єкта корисної моделі, введення критерію винахідницького рівня. ●

Список використаних джерел / List of references

1. *Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / упор. Г. О. Андрощук. Київ: Парламентське вид-во, 2010. 384 с.*
2. *Руденко Н. Питання інтелектуальної власності в проекті Цивільного кодексу України. Вісник Центру комерційного права. 2001. № 4. С. 4–6.*
3. *Андрощук Г. О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози. Право та інноваційне суспільство. 2013. № 3. С. 70–88.*
4. *Охромеев Ю. Патентний тролінг — ахіллесова п'ята системи охорони інтелектуальної власності в Україні. Юридична газета. 2015. № 5 (451).*
5. *Каница Ю. Охорона прав на винаходи і корисні моделі в Україні та імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 2, Part 1. P. 88–93.*
6. *Рекомендації круглого столу на тему: Протидія «патентному тролінгу» в Україні в контексті захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності 25.11.2016. Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. URL: <http://intelekt.org.ua>.*
7. *Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States. Final report. European Commission. February. 2015. 228 p.*
8. *Innovaccess. Intellectual Property Portal. Ireland. URL: <https://innovaccess.eu/ireland/utility-model>.*
9. *Patents and Utility Models. Hellenic Industrial Property Organisation. URL: <https://www.obl.gr/OBI/Default.aspx?tabid=266> (Last accessed: 29.08.2020).*
10. *Gerbrauchsmustergesetz [GebrMG] [Utility Model Act], Aug. 28, 1986 BGB1. I at 1455, § 1, 2 (F.R.G.).*
11. *German Federal Supreme Court (BGH), June 20, 2006, X ZB 27/05, 2006 GRUR 842.*
12. *Henning Grosse Ruse – Khan. National System of utility models protection — the European experience. WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of the Utility Model System. Kuala Lumpur, 3–4 September 2012. WIPO. 2012.*
13. *Spain Law No. 24/2015 of July 24, 2015 on Patents (as amended by Law No. 6/2018 of July 3, 2018) (2018).*



14. *The Utility Model in the New Spanish Patent Law 24/2015*. Baylos. 13.07.2017. URL: <https://baylos.com/en/news/the-utility-model-in-the-new-spanish-patent-law-242015>.
15. *Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model*. OJ C 36, 3.02.98, P. 13.
16. Каница Ю. М. *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку* / Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України. Київ: Академперіодика, 2017. С. 250–255.
17. *Майбутня Україна: з винаходами та інноваціями або без них? Для бюджетної сфери збори за отримання патентів на винаходи та корисні моделі збільшено в 4–12 разів*. Пресінформація НАН України. 26.06.2019. URL: <http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5229>.

1. *Intelektualna vlasnist u formuvanni innovatsiinoi ekonomiky Ukrainy: problemy zakonodavchoho zabezpechennia ta derzhavnoho rehuliuвання* / upor. H. O. Androshchuk. Kyiv: Parlamentske vyd-vo, 2010. 384 s.
2. Rudenko N. *Pytannia intelektualnoi vlasnosti v proekti Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy*. Visnyk Tsentru komertsiiinoho prava. 2001. № 4. S. 4–6.
3. Androshchuk H. O. *Patentnyi trolinh proty innovatsii: stan, tendentsii, zahrozy. Pravo ta innovatsiine suspilstvo*. 2013. № 3. S. 70–88.
4. Okhromieiev Yu. *Patentnyi trolinh — akhillesova piata systemy okhorony intelektualnoi vlasnosti v Ukraini*. Yurydychna hazeta. 2015. № 5 (451).
5. Kapitsa Yu. *Okhorona prav na vynakhody i korysni modeli v Ukraini ta implementatsiia polozhen Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom*. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 2, Part 1. P. 88–93.
6. *Rekomendatsii kruhloho stolu na temu: Protydiia «patentnomu trolinhu» v Ukraini v konteksti zakhystu prav na obiekty intelektualnoi vlasnosti 25.11.2016*. Naukovo-doslidnyi tsentr sudovoi ekspertyzy z pytan intelektualnoi vlasnosti Ministerstva yustytysii Ukrainy. URL: <http://intelekt.org.ua>.
7. *Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States. Final report*. European Commission. February. 2015. 228 p.
8. Innovaccess. *Intellectual Property Portal*. Ireland. URL: <https://innovaccess.eu/ireland/utility-model/> (Last accessed: 29.08.2020).
9. *Patents and Utility Models*. Hellenic Industrial Property Organisation. URL: <https://www.obl.gr/OBI/Default.aspx?tabid=266> (Last accessed: 29.08.2020).
10. *Gerbrauchsmustergesetz [GebrMG] [Utility Model Act]*, Aug. 28, 1986 BGBI. I at 1455, § 1, 2 (F.R.G.).
11. *German Federal Supreme Court (BGH), June 20, 2006, X ZB 27/05, 2006 GRUR 842*.
12. Henning Grosse Ruse – Khan. *National System of utility models protection — the European experience*. WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of the Utility Model System. Kuala Lumpur, 3–4 September 2012. WIPO. 2012.
13. *Spain Law No. 24/2015 of July 24, 2015 on Patents (as amended by Law No. 6/2018 of July 3, 2018) (2018)*.
14. *The Utility Model in the New Spanish Patent Law 24/2015*. Baylos. 13.07.2017. URL: <https://baylos.com/en/news/the-utility-model-in-the-new-spanish-patent-law-242015> (Last accessed: 29.08.2020).
15. *Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model*. OJ C 36, 3.02.98, P. 13.
16. Kapitsa Yu. M. *Pravo intelektualnoi vlasnosti Yevropeiskoho Soiuzu: formuvannia, instytuty, napriamy rozvytku* / Tsentri doslidzhen intelektualnoi vlasnosti ta transferu tekhnolohii NAN Ukrainy. Kyiv: Akademperiodyka, 2017. S. 250–255.



17. *Maibutnia Ukraina: z vynakhodamy ta innovatsiiamy abo bez nykh? Dlia biudzhetnoi sfery zbory za otrymannia patentiv na vynakhody ta korysni modeli zbilsheno v 4–12 raziv. Presinformatsiia NAN Ukrainy. 26.06.2019.*
 URL: <http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5229>.

Надійшла до редакції 15.05.2020 року

Капица Ю. Охрана прав на полезные модели: тенденции в Европейском Союзе и вызовы для Украины. Рассматривается проблематика охраны прав на полезную модель в Украине в 1993–2020 годы, опыт регулирования в ЕС. Отмечается, что проблема троллинга и превышение количества заявок в Украине на полезные модели по сравнению с изобретениями связано с расширением объекта полезной модели и снижением требований к патентоспособности, что не соответствует практике ведущих государств-членов ЕС. Обосновываются изменения законодательства, что связано с введением для полезной модели критерия изобретательского уровня и исключением из охраны способа, веществ, биологического материала.

Ключевые слова: полезная модель, изобретение, адаптация законодательства, защита прав интеллектуальной собственности

Kapitsa Y. Utility model protection - trends in the European Union and challenges for Ukraine. The issue of utility model (UM) protection in Ukraine in 1993–2020 and the practice of the EU Member–States is considered. It is noted the problem of UM trolling and exceeding the number of applications in Ukraine for UM in comparison with inventions. It is associated with the expansion in 2003 of the UM object in addition to the device also to a process, substance, microorganism strain, plant or animal cells culture and limiting the criterion of patentability only to the requirement novelty and industrial applicability.

It is concluded that the adoption of the Law of 21.07.2020 № 816-IX is an important step to limit patent trolling. The Law provides for exclusion from the protection of the substance and the introduction of post grant opposition in the Appellate Chamber. However the Law does not solve the problem of patent trolling at the customs border and did not exclude process from the protection. Also there will still be the problem at the courts as well Appellate Chamber to declare a utility model invalid if the UM is a new but obvious technical solution due to the lack of inventive step requirement or lower requirements for inventive step.

The peculiarities of the protection of the utility model in the 15 old EU member states and the United Kingdom are analyzed. It is shown the tendency to increase level of protection of UM in the EU. In 6 EU countries there is no UM protection. In 5 there is an inventive step requirement. In 2 countries protection is possible only for three-dimensional objects (Italy, Greece). In 2 countries (Finland, Spain) - lower requirements for the inventive step.

The directions of change of UM legislation in Ukraine are substantiated, including: Option 1: cancellation of protection of UM taking into account experience of Luxembourg, Sweden, Great Britain, Belgium, the Netherlands. Option 2: introduction of protection only for three-dimensional UM (protection is not provided to the method, substances, biotechnological inventions). Establishment of the criterion of inventive step the same as for inventions. Determination of mandatory examination of compliance with the criteria of patentability (novelty, inventive step, industrial applicability) before the enforcement of UM in the courts, customs, Antimonopoly Committee. Option 3. Definition of protection of utility model as a form of protection of the invention with similar requirements as in option 2.

Key words: utility model, invention, approximation of legislation, enforcement of intellectual property rights