

УДК 347.773.2

Довга Лілія Миколаївна –
студентка II курсу магістратури
юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Liliia M. Dovha –
2nd year student of Master's Program
of the Faculty of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60, Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Перспективи удосконалення правового регулювання правовідносин у сфері патентування корисних моделей в Україні в умовах інтеграції

Стаття присвячена дослідженню патентного законодавства України з метою формування шляхів удосконалення виявлених дефектів нормативно-правових положень у частині патентування корисних моделей. Доведено необхідність врегулювання інституту заперечень проти видачі патенту як складової механізму адміністративного оскарження правоохоронних документів на корисні моделі.

Ключові слова: корисна модель, експертиза, новизна локального рівня, заперечення, моделі адміністративного оскарження патентів.

Статья посвящена исследованию патентного законодательства Украины с целью формирования путей совершенствования обнаруженных дефектов нормативно-правовых положений в части патентования полезных моделей. Доказана необходимость урегулирования института возражений против выдачи патента как составляющей механизма административного обжалования правоохранительных документов на полезные модели.

Ключевые слова: полезная модель, экспертиза, новизна локального уровня, возражение, модели административного обжалования патентов.

L.M. Dovha Prospects of Legal Regulation Improvement of Legal Relations in Utility Models Patenting in Ukraine in Terms of Integration

The article deals with Ukrainian patent laws investigation in order to develop the ways to improve normative legal provision defects of utility models patenting. The necessity to settle the institution of objections against patent as part of the mechanism of administrative appeal of utility models law documents was demonstrated.

Need for the legal distinction between invention and utility model definitions was emphasized by the author. The inexpediency of inventive step introduction in Ukraine was found out. The researcher made a conclusion about the substantive examination urgency in utility models patenting. The difference between this substantive examination and examination of inventions will lie in the possibility to establish local, not worldwide novelty. The institute of utility model patents objection was introduced. The author investigated the need for publishing of utility model applications. Need for establishment of temporary legal protection from the moment of publication was determined. International norms of TRIPS Agreement and PLT that regulate administrative opposition procedure were analyzed. The author paid attention to administrative patent appeal experience of Germany, Japan, China, Brazil, Egypt, and India. It was found out that the opposition may be requested soon before the grant of a patent (pre-grant opposition) or after the grant of a patent (post-grant opposition). These types of opposition in patent proceedings were generally characterized. It was emphasized that opposition systems offer third parties the opportunity to oppose the grant of a patent within a certain period of time provided by the applicable law. One of the main objectives of the opposition system is to provide a simple, quick and inexpensive mechanism that ensures the quality and validity of granted patents by allowing an early rectification

of invalid patents. Studied pros and cons of this procedure, the author made a conclusion about necessity of its implementation in Ukraine. Recommended opposition proceeding will be conducted before the patent office, not a court.

Keywords: *utility model, expertise, local level innovation, denial, models of administrative patents appeal, pre-grant opposition, post-grant opposition.*

Постановка проблеми. Євроінтеграційні прагнення та інтенсифікація міжнародно-правових відносин відображаються на правовій системі нашої держави. Підписання 30 листопада 2015 року Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, ... з іншої, визначило вектор розвитку вітчизняного законодавства на найближчий час «шляхом поступової адаптації її законодавства до *acquis ЄС*» [9, п.д ч.2 ст.1]. Право інтелектуальної власності також включено до переліку сфер реформування з метою наближення національних законів до європейських. Однак, вважаємо за необхідне констатувати, що патентне право України суттєво контрастує із регулюванням, чинним у світі, і не є конкурентоздатним з огляду на його недосконалість. Так, Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» (далі – Закон), як і інші вітчизняні нормативно-правові акти права промислової власності, прийнятий ще у 1993 році, а остання редакція внесення змін до нього датується 5 грудня 2012 року. Без жодного сумніву, він є важливою віхою у становленні патентного права незалежної держави, однак вже давно не відповідає вимогам сучасності. Наявність прогалин у спеціальному Законі породжують непоправні випадки зловживань патентними правами на корисну модель, що посягають на права третіх осіб. Неможливість вплинути на існуючу ситуацію іншим способом, окрім судового порядку вирішення конфлікту інтересів, унеможливає удосконалення законодавства у сфері правового регулювання відносин у сфері патентування корисних моделей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У доктрині права промислової власності до комплексного аналізу процедури оскарження патентів у адміністративному порядку почали звертатися зовсім нещодавно, більшу увагу віддаючи пропозиціям запровадження вищезазначеної процедури щодо патентів на промислові зразки. Існуючі рекомендації щодо удосконалення правового

регулювання патентування корисних моделей, їх подальшого оскарження потребують теоретичних уточнень. Історичним аспектам патентування корисних моделей присвячені наукові праці Батової В.О. Теоретико-методологічні поради щодо удосконалення українського патентного законодавства започатковано у роботах Капіци Ю.М., Работягової Л.І.. Пропозиції практичної імплементації інституту адміністративного оскарження патентів на корисні моделі до системи правової охорони України, використовуючи досвід країн Європейського Союзу, у своїх публікаціях висловили Боровик П.А., Охотнікова К.О., Охромєєв Ю.Г., Потоцький М.Ю..

Невирішені раніше проблеми. Водночас малодослідженими залишаються питання щодо впровадження публікації заявки на корисну модель на стадії її прийняття уповноваженим органом, з метою впровадження інституту заперечень третіми особами проти видачі патенту – так званого адміністративного оскарження перед видачею охоронного документа.

Метою статті є дослідження теоретичних засад процедур адміністративного оскарження патентів на корисну модель у зарубіжних країнах, формування загальних характеристик двох моделей оскарження, виявлення недоліків українського правового регулювання відносин у сфері патентування корисних моделей, їх подальшого оскарження, та напрацювання практичних рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків на прикладі світового досвіду.

Для досягнення мети поставлені відповідні завдання:

коротко окреслити недоліки правового регулювання патентування корисних моделей; дослідити теоретичні основи функціонування систем оскарження патентів у міжнародному масштабі;

- сформувані загальні характеристики двох моделей оскарження на основі аналізу законів зарубіжних країн;
- виокремити рекомендації щодо удосконалення нормативно-правових положень патентного законодавства України у частині впровадження механізму адміністративного оскарження патенту на корисну модель.

Виклад основного матеріалу. В епоху панування високих технологій та розвитку прогресивних інновацій, економіки держав продукують конкурентну здатність, демонструючи непереборне прагнення до гегемонії на світовій арені науково-технологічних розробок. Винахідники всього світу докладають своїх зусиль для вдосконалення та спрощення нашого життя. Однак, перед тим, як чиясь ідея оригінального технічного рішення чи пристрою трансформується у виробництво та стане доступною широким масам, мине багато часу. Новостворений об'єкт повинен пройти кілька етапів випробувань перед отримання правової охорони держави. На жаль, ідеї винахідників не завжди отримують статус винаходу з огляду на його високі вимоги патентоздатності. Що ж робити творцям, чії роботи з точки зору законодавця не заслуговують на патентну охорону держави? Відповідь міжнародного характеру на дане питання дала у 1883 році Паризька конвенція про право промислової власності, зазначивши серед переліку об'єктів права промислової власності корисні моделі ("utility models") [5, п.2 ст.1]. Саме вони визнані адекватною альтернативою у більшості країн світу (Австрія, Греція, Іспанія, Італія, Польща, Португалія, Фінляндія, Франція, Угорщина та ін.) для технічних ідей, що є потенційно прибутковими та суспільно корисними, однак достатнього винахідницького рівня не мають. На сьогодні, правова охорона корисних моделей викликає ескалацію інтересу як заявників, володільців патентів, так і суб'єктів господарювання, що займаються виробництвом або використовують відповідні технічні рішення. Законодавство Німеччини, в якому вперше було санкціоновано даний об'єкт промислової власності у далекому 1891 року [17, 39], лягло в основу патентних нормативних актів загального та спеціального характеру країн Європи (Австрія, Франція) та Азії (Японія, Корея, Китай). Поетапна зацікавленість світової

наукової спільноти корисною моделлю не випадкова: вона зумовлена нижчими вимогами патентоспроможності, спрощеною процедурою патентування, меншовартісними витратами та порівняно короткими строками охорони. Проте, це лише одна сторона медалі. Доводиться констатувати, що аналізуємо той поодинокий випадок, коли переваги правової категорії паралельно співіснують із її недоліками. Порівняно лояльні законодавчі вимоги до об'єкта корисної моделі в світових державах (включно із Україною) породжують часті випадки зловживань правами інтелектуальної власності недобросовісними заявниками. Увага в сучасних академічних колах прикута до негативного явища – «патентного здириництва», або «патентного тролінгу». Ситуація, що склалася, зумовлена недоліками спеціального Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», який станом на сьогодні не спроможний захистити в повній мірі від патентування ідей, які вже давно використовуються суспільством.

Отже, корисною моделлю є «результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології» [7, ст.1]. Очевидно, законодавець ототожнює дефініції винаходу на корисної моделі, ставлячи в дужки поняття корисної моделі поряд із терміном «винахід» у статті 1 Закону. Слушним є міркування вченого-правника Кодинця А.О., що «дане визначення видається занадто широким та таким, що не дозволяє розмежувати зазначені об'єкти промислової власності» [2, курс лекцій, ст.25]. Ретроспективно, Закон у редакції від 1 липня 2000 року корисну модель тлумачив як «нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою» [7, п.4 ч.1 ст.1 у ред.2000р.]. У такому вигляді дане визначення так і збереглося у Правилах розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 року №197 [6, абз.2 п.1.2.]. Тож головна законодавча різниця між винаходом та корисною моделлю полягає у відсутності винахідницького рівня. У Зеленій книзі про охорону корисних моделей наявне наступне визначення корисної моделі: «Корисна модель ("utility model") – це зареєстроване право, яке надає ексклюзивну охорону винайденому технічному пристрою» [14, i-b].

Цивільним кодексом України у частині 1 статті 460 визначені умови патентоспроможності корисної моделі – новизна та промислова придатність [11, ч.1 ст.460]. «Корисна модель є новою якщо сукупність її істотних ознак...невідома з рівня техніки. Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її можна використати в промисловості або іншій сфері суспільної діяльності» [3].

У загальному окреслимо процедуру патентування корисної моделі в Україні: подача заявки (паketу документів) до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (входить до складу Державної служби інтелектуальної власності), проведення формальної експертизи заявки, державна реєстрація об'єкта права промислової власності, опублікування інформації у бюлетені, видача правоохоронного документу володільцю. Відсутність в українському законодавстві вимоги винахідницького рівня стосовно корисної моделі як умови патентоспроможності об'єкта є закономірним явищем. На нашу думку, короткий строк охорони не повинен обтяжувати процедуру патентування громіздкими вимогами патентоздатності на кшталт таких, що ставляться до винаходу. Проте, в Україні це перетворилося у проблему появи «патентних тролів» [4]. Цьому вкрай негативному явищу сприяла також наявність формальної експертизи, тобто банальної перевірки наявності всього пакету документів та доказу сплати збору. Більше того, згідно із п.3 ч.1 ст.25 Закону, патент «видається під відповідальність заявника» [7, п.3 ч.1 ст.25], а відповідальності заявника в українському законодавстві апіорі не існує.

Основною причиною появи нових підходів до удосконалення інституту корисних моделей є значне зростання числа колізій з приводу використання даного об'єкта. Більшість колізій обумовлені появою охоронюваних корисних моделей, що представляють собою давно відомі пристрої, і тиском власників таких охоронних документів на виробників аналогічної продукції. Як наслідок, замість стимулювання малого та середнього бізнесу і розвитку ринку, інститут правової охорони корисних моделей, можна сказати, сприяв недобросовісній конкуренції. На наш погляд, дискусійною є пропозиція вченої Работягової Л.І. про введення в українське законодавство поняття «незначного

винахідницького рівня», або «винахідницького кроку» «для запобігання правової охорони техніко-технологічних рішень, які можуть бути створені будь-яких фахівцем із використання звичайних знань у цій галузі» [8, 28]. До прикладу, у німецькому Законі про корисні моделі («Gebrauchsmustergesetz», 1891) в саме поняття корисної моделі вже вкладено умову «винахідницького кроку»: «охороняються тільки ті моделі, які є новими, промислово придатними та мають винахідницький крок» [13, парагр. 1]. Відповідно до параграфу 3 Закону Німеччини, «технічне рішення не повинно прийматися до розгляду на реєстрацію, якщо воно засноване на розробці заявника або його попередника...Винахідницький крок вважається досягнутим, якщо результат творчої діяльності автора перевищує можливості фахівця середнього рівня» [13, парагр. 3]. Отже, концепція зарубіжного законодавства у спрощеному вигляді: корисна модель повинна мати винахідницький рівень, однак він повинен бути незначним. Умова „винахідницького кроку” до корисної моделі застосовується в законах Іспанії (Spanish Patent Act, art.1), Фінляндії, Угорщини (Hungarian Act No. XXXVIII of 1991 on Utility Model Protection, art.1) та ін. [16; 12].

На нашу думку, запровадження винахідницького кроку в Україні не можна вважати раціональним виходом із правового «лабіринту» зловживань. Водночас, кваліфікаційна експертиза у тому розумінні, в якому вона застосовується до перевірки винаходу на абсолютну новизну та винахідницький рівень також знівелює сутність інституту швидкого і короткострокового патентування корисної моделі.

Таким чином, щоб раціонально адаптувати українське законодавство до європейських стандартів, слід запроваджувати рекомендації ЄС розумно, враховуючи особливості вітчизняної системи патентування. Вважаємо, що винахідницький крок як додаткова умова лише наблизить, у правовому сенсі цього слова, об'єкт корисної моделі до винаходу. Його необґрунтована поява в Законі лише внесе деструкцію в патентування, а перевірка спричинить затягування процесу отримання правоохоронних документів, що не є прийнятним з точки зору посягання на права потенційних винахідників. Більш виправданою пропозицією

вбачається запровадження експертизи, що буде перевіряти об'єкт корисної моделі на новизну локального рівня (на території України). Саме проведення зазначеної експертизи по суті стане початковим бар'єром проти зловживань, стартовою точкою відліку для налагодження системи патентування в цілому.

Останнім часом у наукових колах частіше починають обговорювати тему адміністративного оскарження патентів на корисну модель. Поштовхом до юридичної полеміки з даної теми став той факт, що в українському законодавстві відсутній інститут застережень проти видачі патенту на корисну модель. Заявки на корисну модель не публікуються, громадськість позбавлена заперечити проти видачі того чи іншого патенту. Єдиний спосіб оскаржити правоохоронний документ – звернутися до суду з вимогою визнання патенту на корисну модель недійсним. Як свідчить зарубіжний досвід, явищу зловживань патентними правами можна запобігти ще на стадії їх видачі за допомогою заперечень третіх осіб та подальшого їх розгляду в адміністративному порядку. Розглянемо детально міжнародно-правове регулювання адміністративного оскарження.

На перший погляд, жоден міжнародний договір не містить правового регулювання систем оскарження патентів, а, отже, країни вільні у виборі надавати чи не надавати можливість громадянам робити застереження до патентів. Проте, деякі загальні процедурні вимоги рекомендаційного характеру передбачені в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі - Угода ТРІПС) і в Договорі про патентне право (далі - PLT). Стаття 62.4 Угоди ТРІПС передбачає, що, адміністративні та інші процедури між сторонами, такі як опозиції, анулювання та скасування, повинні регулюватися загальними принципами, викладеними в статті 41.2 і 3 - "...процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, повинні бути справедливими. Вони не повинні бути безпідставно ускладнені або дорогими. Рішення по суті справи повинно бути в письмовій формі і мотивованим, засноване тільки на доказах, щодо яким сторони була надана можливість бути почутими" [10, ст.ст. 62.4, 41.2, 41.3]. Угода ТРІПС додатково встановила у ст.. 62.5, що

остаточні адміністративні рішення, у тому числі адміністративне анулювання патентів, підлягають розгляду у судовому порядку або у провадженні квазі-судового органу [10, ст.62.5]. Відповідно до PLT (ст.10 (1)), «недотримання певних формальних вимог щодо заявки не може бути підставою для анулювання або визнання недійсним патенту, або повністю або частково, за винятком випадків, коли невиконання формальної вимоги сталося як внаслідок таємного умислу». Крім того, ст.10 (2) PLT передбачає, що «патент не може бути анульований або визнаний недійсним, повністю або частково, без надання власнику можливості зробити зауваження, а також внести зміни і поправки там, де дозволяється відповідно до чинного законодавства, протягом розумного строку» [1, ст.ст.10(1), 10(2)].

Світовій практиці відомі всього дві моделі оскарження патентів - традиційні «опозиційні системи», в яких противник – особа, що заперечує, кидає виклик патентоспроможності винаходів, а заявник (або власник патенту) отримує можливість для спростування. Їх спільна мета - підвищити якість потенційних або виданих патентів. Розглянемо їх більш детально.

Перша модель – “pre-grant opposition” - покликана запобігти видачі неякісного патенту, тому застосовується після опублікування відомостей про подану заявку. Успішно застосовується в Індії (The Indian Patents Act, 1970) [15].

Друга модель – “post-grant opposition”. Її механізм починає діяти, коли правоохоронний документ видано володільцю виключних майнових прав. Мета цієї опозиційної системи – post factum ліквідувати наслідки видачі «недопатенту», «заздальгідь недійсного патенту». Система post-grant opposition застосовується у більшості країн світу – Німеччині, Японії, Кореї. Унікальним є досвід Індії, законодавство якої зуміло одночасно поєднати дві вищезазначені системи оскарження.

Перед тим, як перейти до конкретних законодавчих норм, слід здійснити стислий огляд систем оскарження в цілому, та дати загальну характеристику кожної із моделей. Безумовно, сутність системи оскарження (опозиції, заперечення) – забезпечити третім сторонам можливість заперечувати проти видачі або виданого патенту в межах певного проміжку

часу, передбаченого чинним законодавством. Особа, що заперечує (далі – опозиціонер) повинна мотивувати свою позицію принаймні однією із підстав, передбачених у відповідному законі. Опозиція процедури тісно пов'язана з процедурою видачі патенту. Одним з головних завдань системи оскарження є надання простого, швидкого і недорогого механізму, який забезпечує якість і законність виданих патентів, дозволяючи «раннє» виправлення заздалегідь недійсних патентів. Таким чином, розгляд оскаржень проводиться у провадженні патентного відомства, а не органу судової влади. [18, 3].

1. Процедура *pre-grant opposition* у багатьох країнах асоціюється із патентами на винахід, адже починається після проведення кваліфікаційної експертизи та публікації про свій намір видати патент на заявлений винахід. Однак, у випадку із корисною моделлю, на нашу думку, актуально застосовувати дану процедуру, коли подається заявка, публікуються відомості про корисну модель, забезпечується її тимчасова правова охорона. Оскільки ні Цивільний кодекс, ні Закон не містять норм про публікацію відомостей корисної моделі, тим паче, не передбачена її тимчасова правова охорона, застосування даної процедури є неможливим.

Після публікації заявки на винахід забезпечується певний період часу для заперечення. Опозиціонер повинен вказати підстави і надати відповідні докази. Якщо заперечення відсутні протягом цього періоду, патент буде надано. Якщо опозиція була подана, заявник буде повідомлений про цей факт, разом із підставами та доказами (наприклад, документи, які демонструють відсутність винахідницького рівня). Заявнику буде надана можливість виконати вимоги відповідно до чинного законодавства, а також зробити зауваження протягом встановленого терміну. Опозиціонер матиме право відреагувати на виправлення, зроблені заявником. На підставі матеріалів, отриманих від сторін, уповноважена особа буде приймати рішення щодо того, чи повинен бути виданий патент чи ні (у даному разі доцільно говорити «чи є об'єкт патентоздатним»).

2. Система заперечення *post-grant opposition* є більш «комфортною» для застосування її у частині патентування корисних

моделей, оскільки стартує тільки після видачі патенту. Після опублікування факту видачі патенту, заперечення може бути подано протягом певного терміну. Подібно попередньої системи опозиції, власник патенту буде повідомлення про цей факт, і буде надана можливість виправити недоліки патенту, сформувавши власні зауваження. Опозиціонер наділяється можливістю реагувати на зауваження патентоволодільця. На підставі матеріалів, отриманих від сторін, посадова особа уповноваженого органу буде приймати рішення про збереження чинності патенту, або його скасування (в даному разі: «чи є патент дійсним») [18,4].

Таким чином, сформулюємо найголовніші переваги системи оскарження в адміністративному порядку порівняно із розглядом спорів у суді:

- процедура опозиції, яка представляє собою адміністративний процес, як правило, простіше, швидше і дешевше;

- заперечення може бути подано будь-якою особою (або будь-якою третьою стороною), в той час як судова процедура анулювання патенту може, в деяких країнах, бути ініційована тільки зацікавленою стороною або особою, на права і обов'язки якої вплине судове рішення. Так, система адміноскарження залучає до участі інтерес більш широких верств громадянськості;

- рішення уповноваженого органу зазвичай приймається із залученням технічної експертизи, яка є більш рідкісним явищем в судах (відсутність технічної освіти суддею, висока вартість проведення у незалежних судово-експертних органах).

Перед формуванням висновків щодо удосконалення патентного законодавства України та поступового впровадження процедури оскарження патентів на корисну модель у адміністративному порядку, звернемось до досвіду зарубіжних країн.

Зміни, внесені до японській системі опозиції протягом останніх 15 років, цікаві з огляду на наступне. До 1994 року, Патентний закон Японії надавав можливість оскаржувати заявки, тобто існувала *pre-grant* система. Проте, посилення побоювань з приводу затримки у видачі патентів призвело до паралельного запровадження в 1994 році система опозиції *post-*

grant opposition. У 2004 році Японія відмовилася від pre-grant opposition, але зростання випадків патентного здириництва активізувало обговорення необхідності повернення даної системи до законодавства.

Досвід Китаю також вартий уваги. Китай так само, як і Японія, мав процедуру заперечення до видачі патенту до 1992 року, потім запровадив одночасно два види оскарження. Затягування процесу видачі патентів призвело до ліквідації процесу pre-grant. Станом на сьогодні, успішно функціонує post-grant система [18, 6-7].

Достатньо врегульованими є адміністративні процедури оскарження Бразилії (ст. 7 Закону промислової власності Бразилії) та Єгипту (ст.16 Закону про захист прав інтелектуальної власності Єгипту) [18, 9-10].

Насамкінець, зазначимо про недоліки адміністративного оскарження. Його впровадження, як і будь-які реформи в державі, також потребує державних витрат. Для повноцінного функціонування системи неохідний технічний та людський капітал (кваліфіковані експерти), освіта яких дозволить грамотно переглянути прийняте рішення. Оскарження pre-grant opposition у свій час не витримало випробувань в країнах (Японія, Китай) і була відмінена як така, що затримує процес видачі патенту. Незважаючи на вищезазначене, Японія збирається повернути дану процедуру як таку, що є якісним «лакмусовим папірцем» для визначення «справжності» корисної моделі.

Висновки. Патентна система країни має намір розвивати інновації шляхом надання обмеженого виняткового права, та заборонити іншим користувачам використовувати запатентований винахід без згоди патентовласника. Для досягнення зазначеної мети, патентне законодавство встановлює суворі вимоги для отримання патентної охорони. Здійснивши огляд патентного законодавства України та зарубіжних країн, слід наголосити на наступному.

По-перше, з огляду на відсутність вимоги винахідницького рівня до корисної моделі та коротшого строку правової охорони, поняття винаходу та корисної моделі слід законодавчо розмежувати для уникнення їх ототожнення.

По-друге, запустити механізм протидії патентуванню вже відомих технічних пристроїв можливо, на нашу думку, шляхом запровадження експертизи по суті під час патентування корисних моделей. Вона повинна відрізнятися від кваліфікаційної експертизи винаходів. Її місія – перевірити об'єкт на локальну новизну (не світову, а на рівні території України).

По-третє, для унеможливлення затягування процедури отримання патенту, вимогу «винахідницького кроку» до корисної моделі застосовувати не слід.

По-четверте, система оскарження pre-grant opposition можлива для застосування в Україні виключно у випадку внесення змін до Закону в частині санкціонування процедури опублікування заявки на корисну модель та, відповідно, тимчасової правової охорони з моменту публікації.

По-п'яте, існують дискусії про запровадження Патентного суду в Україні, який буде уповноважений розглядати спори про визнання патентів недійсними. Однак, його створення в Україні – досить коштовний та довготривалий процес. Запровадження адміністративного оскарження (як pre-grant, так і post-grant opposition) може бути швидше втілено в життя. Ми вважаємо, що цим органом повинна бути Державна служба інтелектуальної власності, а саме її структурний підрозділ – Апеляційна палата. Очевидно, впровадження адміністративного розгляду зменшить у значній мірі навантаження органів судової системи.

Дане дослідження не претендує на абсолютну завершеність, оскільки відкритими залишилися питання законодавчої легітимізації механізму post-grant opposition - адміністративного оскарження патентів на корисну модель, строків оскарження, можливості оскарження адміністративного рішення у судовому порядку, правові наслідки процедури post-grant. У статті проаналізовано різні підходи науковців до окреслених питань, тож залишається перспектива здійснення подальших наукових досліджень у зазначеному напрямі.

Список використаних джерел:

1. Договір про патентне право від 1 червня 2000 року [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України – 2004. – № 12. – Стор. 449. – Ст. 793. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/895_002.
2. Кодинець А. О. Право промислової власності: курс лекцій кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://issuu.com/constantinezerov/docs/_____-_____/1.
3. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України // ІАС «Ліга-закон» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://drive.google.com/folderview?id=0B2dou2wibD8UfjFrclzkzRlhRcFdOOC1XWk1aUHFTU2tQOFBfbE9kVk84VzllNkp0cGZWS2M&usp=sharing>.
4. Охромєєв Ю. Про патентний тролінг / Ю. Охромєєв // Юридична газета. – 2012. – № 45. – С. 26.
5. Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року [Електронний ресурс] // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – Стор. 320. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
6. Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель : Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – Стор. 356. – Ст. 887. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02>.
7. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 року [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32 (зі змінами). – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/conv/page>.
8. Работягова Л. Правова охорона винаходів і корисних моделей в Україні та зарубіжних країнах / Л. Работягова // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 8. – С. 23–29.
9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : ратифікована із заявою Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Т. 1. – С. 83. – Ст. 2125. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page.
10. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2010. – № 84. – Стор. 503. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018.
11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
12. Act No. XXXVIII of 1991 on Utility Model Protection: WIPO Lex, Hungary, 1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127791.
13. Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) (geändert am 31.): WIPO Lex, Germany, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229678#LinkTarget_226.
14. Green Paper. The Protection of Utility Models in the Single Market presented by the Commission of The European Communities: Brussels, 1995. – p. 1-10 (1- vii) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_2_green_papers/com1995_green_paper_protection_of_utility_markets_in_single_market.pdf.
15. India: Patent Opposition System In India: An Overview, Connecting Knowledge & People, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.mondaq.com/india/x/284682/Patent/Patent+Opposition+System+In+India+An+Overview>.

16. Manuel Lobato Some interesting peculiarities of Spanish utility models: Spain, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.twobirds.com/en/news/articles/2012/spain-interesting-peculiarities-spanish-utility-models-0113>.

17. Modalities of Future Utility Model System: IIP Bulletin, 2004. – Pp. 38-49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2003/e15_06.pdf.

18. Opposition Systems. Standing committee on the Law of Patents, 14th Session: Geneva, 2010. – P. 25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_14/scp_14_5.pdf.

References

1. Dohovir pro patentne pravo vid 1 chervnia 2000 roku [Elektronnyi resurs] // Ofitsiyni visnyk Ukrainy. – 2004. – No. 12. – Stor. 449. – St. 793. – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/895_002.

2. A. O. Kodynets, Pravo promyslovoi vlasnosti: kurs lektsii kafedry intelektualnoi vlasnosti yurydychnoho fakultetu KNU imeni Tarasa Shevchenka, 2015 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://issuu.com/constantinezerov/docs/_____ - _____/1.

3. Naukovo-praktychnyi komentar do Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy [Elektronnyi resurs] // IAS “Liha-zakon” – Rezhym dostupu : <https://drive.google.com/folderview?id=0B2dou2wibD8UfjFrclzRlhRcFdOOC1XWk1aUHFTU2tQOFBfbE9kVk84VzllNkp0cGZWS2M&usp=sharing>.

4. Yu. Okhromeev, Pro patentnyi trolinh / Yu. Okhromeev // Yurydychna hazeta. – 2012. – No. 45. – P. 26.

5. Paryzka konventsiiia pro okhoronu promyslovoi vlasnosti 1883 roku [Elektronnyi resurs] // Zibrannia chynnykh mizhnarodnykh dohovoriv Ukrainy. – 1990. – No. 1. – Stor. 320. – Rezhym dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

6. Pro zatverdzhennia Pravyl rozhliadu zaiavky na vynakhid ta zaiavky na korysnu model : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 15.03.2002 No. 197 [Elektronnyi resurs] // Ofitsiyni visnyk Ukrainy. – 2002. – No. 16. – Stor. 356. – St. 887. – Rezhym dostupu : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02>.

7. Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 roku [Elektronnyi resurs] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1994. – No. 7. – St. 32 (zi zminamy). – Rezhym dostupu : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/conv/page>.

8. L. Rabotiahova, Pravova okhorona vynakhodiv i korysnykh modelei v Ukraini ta zarubizhnykh krainakh / L. Rabotiahova // Intelektualna vlasnist. – 2006. – No. 8. – Pp. 23-29.

9. Uhoda pro asotsiatsiui mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i ikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony : ratyfikovana iz zaiavoiiu Zakonom Ukrainy vid 16 veresnia 2014 roku No. 1678-VII [Elektronnyi resurs] // Ofitsiyni visnyk Ukrainy. – 2014. – No. 75. – T. 1. – S. 83. – St. 2125. – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page.

10. Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti vid 15 kvitnia 1994 [Elektronnyi resurs] // Ofitsiyni visnyk Ukrainy. – 2010. – No. 84. – Stor. 503. – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018.

11. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku No. 435-IV [Elektronnyi resurs] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – No. 40. – St. 356. – Rezhym dostupu : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

12. Act No. XXXVIII of 1991 on Utility Model Protection: WIPO Lex, Hungary, 1995 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127791.

13. Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) (geändert am 31.): WIPO Lex, Germany, 2009 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229678#LinkTarget_226.

14. Green Paper. The Protection of Utility Models in the Single Market presented by the Commission of The European Communities: Brussels, 1995. – p. 1-10 (1- vii) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :

http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_2_green_papers/com1995_green_paper_protection_of_utility_markets_in_single_market.pdf.

15. India: Patent Opposition System In India: An Overview, Connecting Knowledge & People, 2014 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.mondaq.com/india/x/284682/Patent/Patent+Opposition+System+In+India+An+Overview>.

16. Manuel Lobato Some interesting peculiarities of Spanish utility models: Spain, 2013 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.twobirds.com/en/news/articles/2012/spain-interesting-peculiarities-spanish-utility-models-0113>.

17. Modalities of Future Utility Model System: IIP Bulletin, 2004. – Pp. 38-49 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2003/e15_06.pdf.

18. Opposition Systems. Standing committee on the Law of Patents, 14th Session: Geneva, 2010. – P. 25 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_14/scp_14_5.pdf.