

УДК 347.77

ХОМЕНКО І.І., старший науковий співробітник Центру досліджень інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8600-3848>.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ В УКРАЇНІ ТА ЄС

DOI...

***Анотація.** Автором розглянуто правове регулювання винаходів, корисних моделей в Україні та європейський досвід. Проаналізовано законодавство України по роках щодо винаходів, корисних моделей та досвід вирішення питань в даній сфері деяких європейських країн. Визначено важливість напрацювання досвіду для створення більш прогнозованої політики в сфері інтелектуальної власності та гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими нормами правового регулювання та адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Визначено важливість роботи з нематеріальними активами, зокрема, в умовах агресивної війни росії проти України, адже є доказовим способом забезпечення економічного зростання та стабільності. Нематеріальні активи включають результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, зокрема, винаходи, корисні моделі, тощо. Не помітні для нефахівця, нематеріальні активи, можуть сприяти поліпшенню економічних перспектив, створювати більш високооплачувані робочі місця, підвищити якість продукції. На основі проведеного дослідження законодавства в сфері інтелектуальної власності в Україні, ЄС – виокремлено питання, що потребують більш глибокого вивчення та швидкого вирішення для розвитку економіки України. А саме, скорочення строків проведення експертизи винаходів (корисних моделей), знаходження нових шляхів підвищення мотивації авторів створювати винаходи (корисні моделі). Під час дослідження виявлено, що патент на корисну модель може надати переваги його власнику на ринку на короткий час, так як через 2 – 3 роки, коли може бути отриманий патент на винахід, товар за патентом вже не знайде попиту і не дозволить виробнику повернути кошти, витрачені на його розробку і просування на ринок. Тому, для збереження деяких галузей промисловості в Україні, запропоновано залишити об'єкт корисної моделі, правова охорона якій надається – може бути речовина. Це дозволить зберегти, наприклад, хімічну і нафтопереробну галузі промисловості в Україні.*

***Ключові слова:** інтелектуальна власність, нормативні акти, УКРНОІВІ, зміни, винахід, корисна модель, європейський досвід.*

***Summary.** The author considered the legal regulation of inventions and utility models in Ukraine and European experience. The legislation of Ukraine by year regarding inventions, useful models and the experience of solving issues in this field of some European countries was analyzed by year . The importance of gaining experience for development of a more predictable policy in the field of intellectual property and harmonization of Ukrainian legislation with international legal norms as well as adaptation of Ukrainian legislation to the EU legislation were determined. The importance of working with intangible assets, in particular, in the conditions of russia's aggressive war against Ukraine, was determined, as far as it is a proven way to ensure economic growth and stability. Intangible assets include the results of research and development works, in particular, inventions, useful models, etc. Intangible assets, invisible to a non-specialist, can help to improve economic prospects, create higher-paying jobs and improve product quality as well. On the basis of the study of legislation in the field of intellectual property in Ukraine and the EU, there were identified some issues, that require deeper study and quick resolution needed for the development of Ukrainian economy. Namely, shortening the terms of examination of inventions and useful models, finding new ways to increase the motivation of authors to create inventions*

and useful models. During the research, it was found that a patent for a utility model can provide advantages to its owner on the market for a short time, since after 2-3 years, when a patent for an invention can be obtained, the product under the patent will no longer find demand and will not allow the manufacturer to return the investments, spent on its development and promotion to the market. Therefore, in order to preserve some branches of industry in Ukraine, it is proposed to leave the object of a useful model, the legal protection of which is provided – it can be a substance. This will save, for example, the chemical and oil refining industries in Ukraine.

Keywords: *intellectual property, regulatory legal acts, IP office, invention, utility model, European experience.*

Постановка проблеми. За результатами дослідження Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) “Всесвітній огляд інвестицій в нематеріальні активи” (World Intangible Investment Highlights) посилання на звіт, визначено, що нематеріальні активи (в тому числі об’єкти інтелектуальної власності) стають дедалі важливішим рушієм інновацій та економічного зростання в глобальній економіці. Визначено, що рівень інвестицій у нематеріальні активи продемонстрував більшу стійкість порівняно з інвестиціями у матеріальні активи під час останніх економічних спадів, зокрема фінансової кризи 2008 – 2010 років та пандемії COVID-19. Такий висновок демонструє важливість роботи з нематеріальними активами в умовах агресивної війни росії проти України, адже є доказовим способом забезпечення економічного зростання та стабільності.

Генеральний директор WIPO Дарен Танг наголосив: “Цей звіт підкреслює провідну роль нематеріальних активів, підкріплених інтелектуальною власністю у світовій економіці та надає достовірні дані для підтримки доказово-обґрунтованих політик урядам у всьому світі, які прагнуть зростання на основі інновацій”) [1]. Відповідно до даного звіту, наприклад, провідні гравці (1995 – 2023 рр.) такі як, корпорації в США, Франції, Німеччині та Великій Британії є найбільшими інвесторами в нематеріальні активи, при цьому США зафіксували найвищий рівень інвестицій у нематеріальні активи у 2023 році. Наприклад, цікавий факт звіту в тому, що інвестиції у нематеріальні активи в США складають майже вдвічі більшу частку ВВП порівняно з інвестиціями у матеріальні у 2023 році Нематеріальні активи включають результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, зокрема, винаходи, корисні моделі, тощо [1]. Для нефахівця не помітні, нематеріальні активи можуть сприяти покращенню економічних перспектив, створити більш високооплачувані робочі місця, підвищити якість продукції та інновацій тощо.

Результати аналізу наукових публікацій. Питання правового регулювання винаходів, корисних моделей в Україні були предметом досліджень Ю.М. Капіци [2], Ю.Л. Бошицького [3], Г. Андрощука [4], І.В. Кривошеїна [5], Л. Работягової [6], І.Й. Бойко, Л. Тарасенко [8], О.П. Орлюк та ін. Праці цих науковців переважно зосереджувалися на окремих проблемах сфери інтелектуальної власності (далі – ІВ); господарсько-правових аспектах охорони й захисту прав ІВ; інноваційній діяльності нематеріальних активів тощо. Вивчення даних публікацій виявило потребу подальшого дослідження правового регулювання винаходів, корисних моделей, зокрема з урахуванням європейського досвіду та викликів сьогодення.

Метою статті є оцінка стану складання заявок на реєстрацію винаходів, корисних моделей та подальшої гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими нормами правового регулювання у сфері інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Обсяг патентування винаходів у країні є одним із показників її конкурентоспроможності на світовому ринку. За період 1992 – 2023рр.

українське законодавство про винаходи та корисні моделі зазнало змін. Починаючи із 1992 р. діяло тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене Указом Президента України від 18.09.92 р. № 479/92. Постановою Верховної Ради України “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 23.12.93 р. № 3769-ХІІ [9] був запроваджений “короткий патент” строком дії 5 років, процедура видачі якого була визначена Постановою Кабінетом Міністрів України від 29.08.94 р. № 593 “Про тимчасовий порядок видачі патентів України на винаходи без проведення експертизи заявок по суті” [10], і який підтвердив свою життєздатність.

Постановою обумовлювалося, 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 без гарантії чинності патенту”. Цей патент вводився тимчасово, як об'єктивна необхідність, до створення патентно-інформаційної бази, яка б надавала можливість проведення ефективної експертизи заявок на винаходи по суті, тобто на відповідність заявлених рішень критеріям охороноспроможності. Можливість продовження строку дії “короткого патенту” до 20 років, на той час, зробила його привабливим для національних заявників та дозволила малому бізнесу регулювати охоронними документами об'єкти інтелектуальної власності (далі – ОІВ).

При підготовці проекту закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, що був прийнятий 21.12.00 р., розглядалися пропозиції про виключення корисної моделі з переліку об'єктів прав промислової власності, що можуть одержати правову охорону в Україні. Замість неї планувалось впровадити видачу патенту на винахід строком дії 8 років, який видавався б за явочною системою. Тобто, пропонувалось замінити патент на корисну модель, що видавався тільки на нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою, на “короткий” патент на винахід, об'єктом якого був би пристрій, процес. Передбачили запровадити систему правової охорони корисних моделей, що вже діяла в деяких країнах Європейського співтовариства. На той час, ця пропозиція в запропонованому вигляді не була підтримана.

Так, Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, прийнятому Верховною Радою України 21.12.00 р., було введено нові види патентів:

- деклараційний патент на винахід строком дії 6 років від дати подання заявки, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи заявки на винахід на локальну новизну;

- деклараційний патент на корисну модель – різновид патенту, що видається на нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою, строком дії 10 років від дати подання заявки – видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

Різниця між цими двома патентами була наступна:

- деклараційний патент на винахід охоплював всі об'єкти, зокрема, продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо), спосіб та застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням;

- деклараційний патент на корисну модель видавався тільки на конструктивне виконання пристрою. Тобто, деклараційний патент на винахід строком дії 6 років поглинав ті об'єкти, на які може бути видано деклараційний патент на корисну модель. Це надало значні переваги власникам вищезгаданих патентів на ринку, оскільки через 3 роки, коли може бути отриманий патент на винахід, цей товар (відповідно до патенту)

вже не знайде попиту і не дозволить виробнику повернути навіть кошти, витрачені на його розробку і просування на ринок.

Договір про патентне право (PLT) набрав чинності 30.06.03 р. та став обов'язковим для України [11]. Зазначений договір, який адмініструвала ВОІВ, було прийнято 1 червня 2000 року у Женеві. Його метою була гармонізація процедури надання патентів та підтримання їх чинності в державах-членах шляхом встановлення, так званих, мінімальних стандартів. Ці стандарти включають дати подання заявок, форми, часові рамки та правила подання електронних заявок. Разом з тим, PLT не стосується суттєвих питань патентного права. ВОІВ розглядає можливість прийняття іншої угоди, яка б їх урегулювала, однак держави-члени поки не домовилися ні про рівень ні про природу майбутньої гармонізації, повідомляє видання *Managing Intellectual Property*. Закон України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”, в основному, відповідає положенням PLT. Разом з тим, він містив нові положення, зокрема:

1. Для встановлення дати подання заявки посилення на раніше подану заявку, зроблене при поданні заявки мовою, прийнятою відомством, замінює опис і будь-які креслення;

2. Заявник, власник або інша зацікавлена особа може самостійно (не через представника) вчиняти дії у зв'язку з поданням заявки для встановлення дати її подання, сплатою збору, будь-якою іншою процедурою, встановленою Інструкцією до Договору, наданням відомством розписки або повідомлення щодо будь-якої із вищезазначених процедур;

3. Неповідомлення відомством заявника, власника або іншої зацікавленої особи про невиконання певної вимоги не звільняє особу від обов'язку виконати цю вимогу.

Деклараційний патент на винахід як форма правової охорони винаходів було відмінено з прийняттям нового Цивільного кодексу України [12], що вступив у силу 1 січня 2004 р. Стаття 420 ЦКУ визначає, що об'єктами права ІВ в Україні, зокрема є винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Відповідно до статті 460 ЦКУ корисна модель вважається придатною для набуття права ІВ на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Строк чинності виключних майнових прав ІВ на корисну модель спливає через 10 років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку. Необхідно підкреслити, що українське законодавство, на той час, надто широко визначало об'єкти корисної моделі, а саме, об'єктом корисної моделі можуть бути всі об'єкти, що визначені для винаходу.

Вимоги до складу, оформлення матеріалів заявки на винаходи, корисні моделі та її подання визначаються Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” [13], правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом МОН України від 22.01.01 р. № 22 [14], правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом МОН України від 15.03.02 р. № 197 [15].

Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається, може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

- процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності” від

12.07.19 р. № 496 [16], за подання заявки на винахід та корисну модель сплачується різна сума збору. Були запроваджені зміни для авторів, неприбуткових установ щодо пільг відповідно до законодавства в частині сплати збору за подання заявки на винаходи, корисні моделі. Запроваджена додаткова пільга для всіх заявників за подання цих заявок у формі електронного документа (електронної заявки) – це 80 % розміру, встановленого згідно з кодом 10100 відповідно до Постанови.

Крім цього, в подальшому, відзначено істотне падіння подання заявок на винаходи та корисні моделі у порівнянні з 2018 – 2019 рр., що може бути пов'язано з підвищенням ставок зборів у 2019 р. для бюджетних (неприбуткових) установ у 4 рази для винаходів та 12 разів для корисних моделей, військовою агресією РФ проти України. Вказане призвело до подальшого скорочення подання заявок в Україні – на 32 % для винаходів та 52 % для корисних моделей.

В той час, як у США патентні збори, на рівні \$30, залишалися незмінними протягом 70 років, гарантуючи, що практично будь-який громадянин може брати участь у промисловій революції [17].

2020 рік – рік змін в патентному законодавстві, спрямованих на гармонізацію національного законодавства із законодавством ЄС, зокрема, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства” від 21.07.20 р. № 816-IX було змінено порядок правової охорони корисної моделі. А саме: об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути пристрій або процес (спосіб) – відповідно, ці зміни потрібно враховувати при підготовці заявки та пошуку аналогів. В той же час, розділ “правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об'єкти” був доповнений пунктом, зокрема, “хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини. Дія цього положення не поширюється на продукти (речовини або композиції), що застосовуються в діагностиці або лікуванні”. Виключено нове застосування відомого продукту чи процесу. Враховуючи нові зміни, автори, науковці, які патентували розробки в сфері медицини, вимушені міняти/шукати інші методи патентування своїх розробок, на що потрібен час та досвід.

Також, вищезазначеним актом законодавство було:

- доповнено нормою щодо висновку про відповідність корисної моделі умовам патентоспроможності. Тобто, будь-яка особа може подати мотивоване клопотання про проведення експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності. Висновок щодо відповідності умовам патентоспроможності може бути залучено особою, яка подавала клопотання, у разі звернення до суду або до Апеляційної палати з метою визнання недійсними прав на корисну модель.

- надана можливість подання мотивованого заперечення проти заявки на винахід. Заперечення може бути подано будь-якою особою протягом 6 місяців від дати публікації відомостей про заявку. Підстави заперечення – невідповідність заявленого об'єкта умовам надання правової охорони, невідповідність умовам патентоспроможності. Результати розгляду заперечення відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою. Закріплено право будь-якої особи подати клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі формули винаходу з урахуванням опису та наявних креслень або зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони. Клопотання або зауваження може бути подано після публікації відомостей про заявку на винахід. За подання клопотання сплачується збір. Звіт про результати інформаційного пошуку надсилається

особі, яка подала клопотання, протягом 2 місяців від дати його подання. Зауваження невідкладно направляється заявнику, який може повідомити орган ІВ про своє ставлення до зауваження.

- закріплено право визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою. До прийняття Закону № 816-IX таку можливість можна було реалізувати виключно в судовому порядку. Будь-яка особа може подати до Апеляційної палати заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково з підстав невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності. Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними частково здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули, або шляхом внесення до них змін, за умови що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією. Строки для подання заяви про визнання прав недійсними чітко визначені – протягом 9 місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу, а щодо корисної моделі – протягом усього строку чинності майнових прав. Заява вважається поданою в разі сплати збору та його зарахування на рахунок органу ІВ. Заява про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними розглядається Апеляційною палатою протягом 4 місяців з дня надходження заяви. Цей строк може бути продовжено на 2 місяці за заявою сторони розгляду заяви або призупинено, але не більше ніж на 2 місяці. Тобто, фактично мінімальний строк розгляду – 4 місяці, максимальний - дорівнює 8 місяців. Інші зміни:

- передбачено можливість подання до органу ІВ документів в електронній формі та використання кваліфікованого електронного підпису. В тому числі, подання заявки на винахід чи корисну модель може відбуватися у електронній формі з подальшим електронним діловодством. Можливість подання заявок в електронній формі на практиці реалізована ще до прийняття Закону № 816-IX, шляхом використання спеціальних електронних систем подання, проте, лише зараз отримала законодавче закріплення.

- введено нове поняття – “поділ заявки”. Це означає, що заявник винаходу (корисної моделі) до дати одержання ним рішення за заявкою має право поділити її на дві і більше заявок (виділені заявки), за умови що суть винаходу (корисної моделі) за виділеною заявкою не виходить за межі змісту поділеної заявки на дату її подання. Заявка може бути поділена як за власною ініціативою заявника, так і у відповідь на пропозицію органу ІВ.

- в два рази, з 12 до 6 місяців, скорочено строк пільги щодо підтвердження новизни винаходу (корисної моделі): на визнання винаходу (корисної моделі) патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 6 місяців до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Прийнятий Закон став важливим кроком до приведення законодавства України у відповідність до Угоди про асоціацію з ЄС та міжнародних норм. Тож, варто звернути увагу, що на сьогодні патент на корисну модель можна ще отримати протягом 3-6 місяців від дати подання заявки, а патент на винахід, що стосується, наприклад, речовини - протягом 3-х років.

Україна, як, наприклад, і Німеччина має розвинену хімічну промисловість, яка перебуває на підйомі. Патент на корисну модель надає його власникам виключні майнові права ІВ на короткий час – поки не отримано більш дешевий або більш якісний продукт з тими ж властивостями. При цьому, об'єктом корисної моделі у Німеччині є не лише пристрій, а і речовина. Для стабільності розвитку економіки України важливо підтримати зокрема, хімічну галузь, що розвивається, тому варто залишити в Україні, як об'єкт корисної моделі також і “речовину”. Нагадаємо, що патент на корисну модель може

надати переваги його власнику на ринку на короткий час, так як через 2 – 3 роки, коли може бути отриманий патент на винахід, продукція за патентом вже не знайде попиту і не дозволить виробнику повернути кошти, витрачені на його розробку та просування на ринок.

Наприклад, в одній із публікацій відомої патентної фірми Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbV від 2016 року під назвою “Німецька корисна модель – сильна зброя” розкриваються особливості Німецького законодавства відносно корисних моделей. Так, у законодавстві Німеччини існує так звана “*branch-off system*”, яка безпосередньо передбачає, що заявник німецької патентної заявки, європейської чи міжнародної заявки з зазначенням Німеччини може відокремити одну або більше корисних моделей з попередньої заявки, яка знаходиться на розгляді. У такому разі заявнику надаються виключні права на відокремлені корисні моделі, і дуже часто на достатньо довгий період, доки за попередньою заявкою не будуть подолані всі зауваження та заперечення. Це передбачає нормативно-правова база, встановлена німецьким Законом про корисні моделі. Зокрема, законодавство допускає, що одне й те ж саме технічне рішення захищається патентом (на винахід) та/чи одним або більше корисними моделями (патентами на корисні моделі). Таким чином, заявник може отримати подвійну, потрібну або навіть більшу додаткову охорону на один винахід (технічне рішення). Причому, патент на корисну модель надає своєму власнику ті самі права, що і патент на винахід [18].

За даними ВОІВ у світі лише 97 країн з 192 видають патенти на корисні моделі, серед яких, зокрема, Китай, Німеччина, Франція, Польща та інші.

У 2021 році значне зростання кількості заявок на корисні моделі було зареєстровано відомствами ІВ Австралії, Індонезії та Туреччини. У 2021 році відомство ІВ Китаю отримало майже 2,9 млн. заявок, за ним слідували відомства Німеччини (10576), Австралії (7844) та Японії (5238). Реєстрація корисних моделей, отриманих у 2021 році відомствами ІВ окремих країн із середнім рівнем доходу: Значно зросла кількість заявок, поданих у Сербії (+32,6 %) та Узбекистані (+14,6 %). [19]. Тому, враховуючи європейський досвід, варто залишити в Україні, як об’єкт корисну модель, зокрема для “речовини”. Це дозволить відновити, зберегти, в тому числі, і хімічну, нафтопереробну галузі промисловості в Україні.

Лютий 2022 року, початок воєнної агресії російської федерації проти України. Для захисту інтересів власників, правовласників ОПІВ 1 квітня 2022 року було прийнято спеціальний Закон України “Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України” № 2174-ІХ [20], метою якого є недопущення втрати прав ІВ у період дії воєнного стану, яким устанавлюється, що “...з дня введення в Україні воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України, зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав.... З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення”.

Цей нормативний акт несе як позитивні аспекти, наприклад, можливість відстрочити сплату, пов’язану з охороною прав на ОПІВ, результати так і негативні, які породжують низку правових питань: зокрема, накопичення зборів за роки воєнного стану, після закінчення якого потрібно сплатити протягом 90 днів; чи може патент діяти поза граничними матеріально-правовими строками. Так, після закінчення 20-річної охорони патенту, організації, які очікували вивести продукт на ринок, не можуть цього здійснити.

Оскільки права ІВ власника патенту формально продовжують діяти, навіть у випадках, коли вже не мали б, тощо. Крім всього перерахованого, деякі строки, що стосуються експертиз заявок на винаходи та корисні моделі, направлення додаткових матеріалів також подовжились, враховуючи, що деякі заявники знаходяться в окупованих містах. При цьому, строки розгляду заявок подовжилися та стали не визначеними.

У листопаді 2022 року Україна завершила інституційну реформу сфери ІВ та імплементацію відповідного законодавства, результатом якої стало створення Українського національного офісу ІВ та інновацій (УКРНОІВІ, ІР офіс). УКРНОІВІ виконує функції міжнародного пошукового органу (МПО) і Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ). Також, УКРНОІВІ запустив повноцінний Центр медіації – новий інструмент для української системи ІВ, який функціонує в усіх розвинених країнах світу.

8 вересня 2023 року УКРНОІВІ (Український національний офіс ІВ та інновацій) та Національна Академія Наук України (НАН України) уклали Меморандум про співробітництво в якому, зокрема, йдеться про необхідність розвитку механізмів державного сприяння створенню та використанню винаходів, інших об'єктів права ІВ та підтримку інноваційної діяльності з урахуванням досвіду Європейського Союзу. Плідна співпраця УКРНОІВІ та НАН України має сприяти розвитку національної науки та підтримці українських винахідників.

Співпраця стосуватиметься трьох напрямів та в перспективі матиме значний вплив на найважливіші сфери економіки:

1. запровадження в Україні державної підтримки й стимулювання створення та використання об'єктів права ІВ, законодавства, системи державного управління у сфері ІВ та інноваційної діяльності, що враховує кращу практику Європейського Союзу;

2. інноваційний розвиток України, зокрема у промисловості та інших галузях економіки;

3. забезпечення трансферу технологій та реалізації продукції з високою прибутковістю, що призведе до відновлення інноваційним шляхом економіки України.

Верховною Радою України був прийнятий Закон України “Про приєднання України до Марракеського договору про полегшення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору або іншими обмеженнями з причин інвалідності сприймати друковану інформацію до опублікованих творів” від 12.01.23 р. № 2854-ІХ, набрав чинності 14.02.23 р. [21].

15 квітня 2023 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності” № 2974-ІХ [22], яким висвітлюються певні положення Директиви 2004/48/ЄС про захист прав інтелектуальної власності та який вносить зміни до ряду нормативних актів України. Даним нормативним документом:

- доповнено, що вилучення з цивільного обігу товарів, виготовлених або введених у цивільний обіг з порушенням права ІВ, та матеріалів і знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права ІВ здійснюється за рахунок особи, яка вчинила порушення;

- закріплено можливість застосування такого способу захисту права ІВ, як застосування разової грошової виплати, за умови що таке порушення було ненавмисним і без недбалості, а застосування інших способів захисту було б неспівмірним заподіяній шкоді;

- передбачено додаткові можливості публікації в засобах масової інформації або доведення до загального відома іншим визначеним судом шляхом відомостей про порушення права ІВ та зміст судового рішення щодо такого порушення за рахунок особи, яка вчинила правопорушення;

- процесуальне законодавство доповнено статтями, які конкретизують процедуру витребування доказів у вигляді інформації про походження і мережі розповсюдження товарів чи послуг, що порушують право ІВ чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права ІВ.

Однак, зміни щодо скорочення строків проведення експертизи на винаходи, корисні моделі – відсутні.

28 травня 2024 року. в офлайн-форматі проходило секторальне обговорення блоку “Винаходи і корисні моделі” проєкту Національної стратегії інтелектуальної власності, організованої Міністерством економіки України спільно з міжнародними експертами Всесвітньої організації інтелектуальної власності та УКРНОІВІ офісом у контексті “Україна – Інтелектуальна власність – Європейський Союз” в частині промислової власності [23]. Було обговорено:

- дослідження питання щодо приєднання до Європейської патентної конвенції, Угоди про єдиний патентний суд та участі в єдиній патентній системі;
- Директиву 98/44/ЄЕС про правову охорону біотехнологічних винаходів;
- вдосконалення процедури видачі сертифікатів додаткової охорони (для лікарських засобів, засобів захисту рослин і тварин);
- примусове ліцензування патентів, що відносяться до виготовлення лікарських засобів для експорту в країни з проблемами громадського здоров’я;
- реалізація “Правила Болар” в Україні;
- імплементація положень, які уніфікують підходи України та країн-членів ЄС до правової охорони в окремих сферах технології у формі винаходу та корисної моделі.

Висновки.

На сьогодні зберігається відмінність між Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” і положеннями Європейської патентної конвенції (ЄПК) в цілому. А саме щодо заяви про проведення кваліфікаційної експертизи. Відповідно до ЄПК для будь-якої європейської патентної заявки звіт про пошук і висновок про патентоздатність буде складений ЄПВ, за умови сплати заявником відповідного мита в установленій короткий строк після подання заявки. Жодна європейська патентна заявка не публікується через 18 місяців після дати подання заявки або дати пріоритету, якщо така застосовується, без звіту про пошук, який містить відповідний рівень техніки щодо новизни і винахідницького рівня винаходу, заявленого у заявці. Звіт про пошук супроводжується висновком про патентоспроможність заявленого винаходу, включаючи вимоги щодо промислової придатності та достатності розкриття винаходу поданої заявки. Відповідно до правила 70(1) ЄПК заявники можуть звернутися з проханням про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на європейський патент у строк до **шести місяців** після дати, на яку в Європейському патентному бюлетені опублікований звіт про європейський пошук.

Але, відповідно до вказаного Закону України відомості про заявку будуть загальнодоступними лише через 18 місяців після дати подання заявки або дати пріоритету, якщо така застосовується, без будь-якого звіту про пошук і без будь-яких висновків про патентоспроможність заявленого винаходу. Заявник або будь-яка третя особа, може подати заявку на проведення кваліфікаційної експертизи протягом 3 років з дати подання заявки. Можливість відстрочення проведення кваліфікаційної експертизи (або навіть будь-якого запиту на складання європейського звіту про пошук) на 3 або на 7 років після подання заявки відповідно до законодавства Німеччини широко обговорювалися в рамках Адміністративної Ради ЄПО в останні 2 – 3 роки. Результатом цієї дискусії стало те, що будь-яке відстрочення складання і публікації звіту про

європейський пошук було односторонньо відхилено. Крім того, будь-яке продовження строку подання заяви на проведення кваліфікаційної експертизи після поточного періоду у 6 місяців після публікації звіту про пошук було відхилено більшістю Адміністративної ради. Відстрочена експертиза була описана як небажаний “підводний човен”. Громадськість і конкуренти заявника повинні бути проінформовані шляхом публікації заяви про відповідний рівень техніки щодо заявленого винаходу. Таким чином, система Закону України щодо відстроченої експертизи, не зможе знайти будь-яку відповідну підтримку в рамках Адміністративної ради ЄПО [24].

Українська сфера інтелектуальної власності зазнала значних змін, які покращили та змінили роботу УКРНОІВІ, роботу авторів, винахідників, наблизили українське законодавство у сфері ІВ до стандартів ЄС. Однак, незважаючи на значні позитивні зміни в законодавстві та в роботі УКРНОІВІ, існують питання, яким варто приділити особливу увагу:

- надто довгі терміни розгляду та проведення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі, що не дає змоги своєчасно та вигідно використовувати ОПІВ.
- відсутність доступної юридичної підтримки авторів щодо розуміння своїх прав та обов’язків, визначення об’єкту ІВ, укладання договорів щодо ОПІВ, тощо.
- відсутність мотивації авторів створювати ОПІВ.

Використана література

1. Інвестиції в нематеріальні активи швидко зростають – перше дослідження WIPO з серії World Intangible Investment Highlights. УКРНОІВІ. 27 червня 2024 р. URL: <https://ukrpatent.org/uk/news/main/world-intangible-investment-highlights-27062024>. (дата звернення: 27.06.2024).
2. Капіца Ю. Охорона прав на корисні моделі – тенденції в Європейському Союзі та виклики для України. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2020. № 3. С. 27-40.
3. Правова охорона винаходів і корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, Я.Г. Вороніна. Київ: Видавництво Європейського університету, 2010. 105 с.
4. Андрощук Г., Работягова Л. Інститут корисної моделі у патентному праві ЄС. *Інтелектуальна власність*. 2001. № 11. С. 37.
5. Кривошеїна І.В., Вишневський Т.С. Виділені заявки під час патентування винаходів (корисних моделей): правове регулювання, переваги та особливості. *Право і суспільство*. № 4. 2020. С. 77-85. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/4_2020/13.pdf (дата звернення: 10.07.2024).
6. Работягова Л. Патент на корисну модель : забезпечення балансу прав. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 5/2006. URL: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2006_5/4.pdf (дата звернення: 05.07.2024).
7. Канарик Ю.С., Філоненко В.В. Особливості патентування секретних винаходів в Україні та аналіз зарубіжного досвіду. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 8/2020. С. 90-93. URL: http://www.lsej.org.ua/8_2020/23.pdf (дата звернення: 05.07.2024).
8. Бойко І.Й., Тарасенко Л.Л. Патентне право в умовах війни: правові можливості для захисту та відновлення України. *Право і суспільство*. № 3/2022. С. 38-44. URL: <https://elar.naiu.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/b1aa146e-1171-4f60-9c11-454241ba7d04/content> (дата звернення: 05.07.2024).
9. Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” Постанова Верховної Ради України від 23.12.93 р. № 3769-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення: 15.07.2024).
10. Про тимчасовий порядок видачі патентів України на винаходи без проведення експертизи заявок по суті: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.94 р. №593. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/593-94-%D0%BF#Text> (дата звернення: 15.07.2024).

11. Договір про патентне право. URL :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895_002#Text (дата звернення: 10.06.2024).
12. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. № 435-IV, із змінами. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 15.07.2024).
13. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.93 р. № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення: 15.07.2024).
14. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: наказ МОН України від 22.01.01 р. № 22. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01#Text> (дата звернення: 15.07.2024).
15. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель: наказ МОН України від 15.03.02 р. № 197. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02#Text> (дата звернення: 15.07.2024).
16. Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.19 р. № 496. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/496-2019-%D0%BF#Text>
17. Геннадій А. Кому потрібна винахідницька діяльність в Україні? *Юридична газета online*. № 19 (749). URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/komu-potribna-vinahidnicka-diyalnist-v-ukrayini.html> (дата звернення: 16.07.2024)/
18. The German Utility Model, The German Utility model – a Strong Weapon! – Meissner Bolte, German and European Patent, Trademark and Design Attorneys Lawyers. URL: https://www.meissnerbolte.de/uploads/media/The_German_Utility_Model_2016_web.pdf (дата звернення: 10.06.2024).
19. ІВ в фактах та цифрах ВОІВ, 2022 рік. URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo-pub-943-2022-ru-wipo-ip-facts-and-figures-2022.pdf> (дата звернення: 10.06.2024).
20. Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України: Закон України від 01.04.22 р. № 2174-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20#Text> (дата звернення: 15.07.2024).
21. Про приєднання України до Марракеського договору про полегшення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору або іншими обмеженнями з причин інвалідності сприймати друковану інформацію до опублікованих творів: Закон України від 12.01.23 р. № 2854-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2854-20#Text> (дата звернення: 10.07.2024).
22. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності: Закон України від 15.04.23 р. № 2974-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2974-20#Text> (дата звернення: 15.07.2024).
23. Відбулося секторальне обговорення блоку “Винаходи і корисні моделі” проєкту національної стратегії інтелектуальної власності. – (28 травня 2024 року). URL: <https://ukrpatent.org/uk/news/main/sector-obhovor-vynakhody-km-28052024> (дата звернення: 20.07.2024).
24. Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України. Т. 2. – Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства (станом на жовтень 2011 року). Київ: Фенікс, 2011. 352 с. – (проєкт ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні”).

~~~~~ \* \* \* ~~~~~