

## **В. О. БАТОВА. ОКРЕМІ ПИТАННЯ УМОВ ПАТЕНТОЗДАТНОСТІ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ**

*Аналізуються умови патентоздатності корисних моделей, випадки проведення експертизи на відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, а також питання визнання патенту на корисну модель недійсним внаслідок невідповідності корисної моделі умовам патентоздатності.*

**Ключові слова:** *корисна модель, умови патентоздатності, кваліфікаційна експертиза.*

*Анализируются условия патентоспособности полезных моделей, случаи проведения экспертизы на соответствие полезной модели условиям патентоспособности, а также вопросы признания патента на полезную модель недействительным по причине несоответствия полезной модели условиям патентоспособности.*

**Ключевые слова:** *полезная модель, условия патентоспособности, квалификационная экспертиза.*

*The article discovers the utility model patentability criteria, the cases when a substantive examination should be provided, as well as some issues of utility model invalidation due to lack of appropriate patentability criteria.*

**Key words:** *utility model, patentability criteria, substantive examination.*

Корисна модель (utility model) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, який відповідає умовам надання правової охорони корисним моделям, права інтелектуальної власності на який засвідчується патентом. Правова охорона надається лише тим корисним моделям, які відповідають встановленим законодавством вимогам. Умови надання правової охорони корисним моделям в Україні визначені Законом «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-ХІІ (далі – Закон) та включають: загальні вимоги, яким має відповідати корисна модель (відповідність публічному порядку, принципам гуманності і моралі); вимоги до об'єкту корисної моделі (що саме може отримати правову охорону як корисна модель, вимога єдності корисної моделі); умови патентоздатності корисної моделі<sup>1</sup>.

Визначення поняття «*патентоздатність*» (патентоспроможність) можна знайти в юридичній енциклопедії, яка визначає його як сукупність юридичних властивостей технічного рішення, без наявності яких воно не може бути визнане винаходом, корисною моделлю, промисловим зразком, сортом рослини чи будь-яким іншим науково-технічним нововведенням і відповідно отримати правову охорону<sup>2</sup>. Відповідно до ст. 7 Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

*Умови патентоздатності корисної моделі. Новизна корисної моделі.* Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Відповідно до Закону рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Установа) або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. До рівня техніки також належить зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій

що заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки до Установи, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

У більшості країн світу новизна корисної моделі визначається так само, як і в Україні. Однак, існує декілька виключень. Зокрема, в Іспанії вимагається новизна в межах країни. В Німеччині, Російській Федерації під розкриттям інформації, що виключає новизну корисної моделі, враховується тільки викладення інформації про корисну модель у письмовій формі у будь-якій частині світу, або використання корисної моделі в межах території країни до дати подачі заявки<sup>3</sup>.

Отже, світова практика свідчить про існування двох видів новизни корисної моделі. Перший – це *абсолютна* новизна, яка вимагає відсутності загальнодоступних відомостей у світі на момент подання заявки на реєстрацію корисної моделі, а отже, інформація про корисну модель до дати подання заявки не повинна бути відома публіці ніде в світі. Другий вид новизни – *відносна* новизна (приклад – Іспанія, Німеччина, Російська Федерація) допускає існування інформації про корисну модель у світі, однак містить певні умови, за яких корисна модель може отримати правову охорону. Відносну новизну, у свою чергу, можна поділити на локальну та змішану.

Під *локальною* новизною ми розуміємо відсутність відомостей про корисну модель лише на території країни, в якій подається заявка. Вимога локальної новизни корисної моделі у чистому вигляді існує в Іспанії, де рівень техніки, за яким визначається новизна корисної моделі, включає в себе відомості, що стали загальновідомими до дати подання заявки шляхом усного чи письмового розголошення будь-якими засобами лише на території Іспанії<sup>4</sup>.

*Змішану* новизну у тому вигляді, у якому вона існує в Німеччині або Росії, можна умовно назвати світовою, однак з певними застереженнями. Її сутність полягає у тому, що інформація про корисну модель не повинна бути розголошена у світі у письмовому вигляді та не використовуватись на території країни, в якій подається заявка (приклад – Німеччина)<sup>5</sup>. У Росії рівень техніки, що виключає новизну корисної моделі, складають відомості про засоби того ж призначення, що і корисна модель, які стали загальнодоступні до дати пріоритету корисної моделі шляхом опублікування у світі, а також відомості про їх застосування на території Росії<sup>6</sup>. Змішана новизна вимагає відсутності у світі загальнодоступних відомостей про корисну модель (відомостей про засоби того ж призначення, що і заявлена корисна модель), що стали такими внаслідок їх *опублікування*, на відміну від світової новизни, умовою якої є відсутність *загальнодоступних* відомостей про корисну модель без уточнення способу розкриття таких відомостей. Отже, змішана новизна є вужчим поняттям, ніж світова новизна, оскільки обмежує спосіб розкриття інформації опублікуванням. Натомість, світова новизна акцентує увагу лише на факті того, що інформація стала загальнодоступною, незалежно від того, чи була вона розкрита письмово чи усно (під час лекції, виступу тощо).

На нашу думку, німецька або російська моделі новизни, хоча і є вужчими за світову новизну, однак наближені до неї, адже, по-суті, допускають лише невелику можливість того, що винахідник буде здатний скористатися недоступною загальною інформацією за кордоном для реєстрації корисної моделі.

Цілі, для яких існує правова охорона корисних моделей, схожі, але не тотожні цілям, для реалізації яких існує інститут винаходів. Саме вони повинні бути враховані при встановленні вимог патентоздатності та інших умов правової охорони

корисних моделей. Причому, залежно від ступеня економічного та технологічного розвитку країни, зазначені умови можуть бути різними. Тому законодавець повинен визначити, які саме умови правової охорони є найбільш доцільними та ефективними у тій чи іншій країні. Вимога світової новизни корисної моделі виключає будь-яке копіювання існуючих об'єктів, тим самим стимулюючи до творчості у галузі технологій. Разом із тим, розроблення абсолютно нових продуктів, як правило, є складним завданням та може вимагати значних витрат, що зменшує коло винахідників у економічно слабких країнах, а отже, і кількість поданих заявок на реєстрацію корисних моделей, а отже, і кількість прибутків, які могли б бути одержані внаслідок використання виключних майнових прав на корисну модель.

*Промислова придатність корисної моделі.* Ще одною умовою патентоздатності корисної моделі є її промислова придатність. В Україні корисна модель визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності. Сутність корисної моделі також повинна бути направлена на досягнення *технічного результату*, під яким розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі)<sup>7</sup>.

У Німеччині критерій промислової придатності визначається можливістю використовувати корисну модель у будь-якій галузі промисловості, у тому числі, у сільськогосподарській<sup>8</sup>. На відміну від німецького українське законодавство більш широко тлумачить критерій промислової придатності та допускає використання корисної моделі не тільки у промисловості, а і в будь-якій іншій сфері діяльності. Законодавство Китаю висуває до корисної моделі умову практичного застосування, під яким розуміється можливість виготовлення або використання корисної моделі, а також отримання корисного результату<sup>9</sup>. Отже, під промисловою придатністю розуміється можливість будь-якого використання корисної моделі, якщо при цьому існує певний корисний результат у вигляді виявлення нових властивостей або поліпшення характеристик відомих властивостей об'єкта корисної моделі.

*Винахідницький рівень* – це критерій патентоздатності, який характеризується тим, що об'єкт інтелектуальної власності не є очевидним для фахівця, тобто не випливає явно із рівня техніки. Таке визначення винахідницького рівня є універсальним для *більшості* країн світу.

Країни можна розділити на три групи, залежно від рівня винахідництва, який вимагається від корисних моделей: країни, в яких відсутня вимога винахідницького рівня для корисних моделей (Україна, Польща); країни, в яких вимагається винахідницький рівень, однак він може бути нижчий для корисних моделей, ніж для винаходів (Австралія); країни, в яких винахідницький рівень для корисних моделей повинен бути такий самий, як і для винаходів (Німеччина, Іспанія).

В Україні винахідницький рівень є умовою отримання правової охорони лише винаходу, і для корисних моделей не застосовується.

*Випадки, коли має проводитись експертиза на відповідність корисної моделі умовам патентоздатності.* Видача патенту на корисну модель в Україні здійснюється за результатами формальної експертизи. Це означає, що до уваги береться лише належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані корисними моделями, і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам<sup>10</sup>.

Відповідність або невідповідність умовам патентоздатності може бути встановлена в результаті проведення кваліфікаційної експертизи. Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. Така експертиза називається кваліфікаційною. Оскільки в Україні Законом не зазначено період часу, коли можна звернутись із клопотанням про проведення кваліфікаційної експертизи, зробимо висновок, що воно може бути подано у будь-який час, протягом якого патент на корисну модель є чинним. У даній ситуації може виникнути питання щодо застосування по аналогії п. 17 ст. 16 Закону, який визначає трирічний строк для проведення кваліфікаційної експертизи винаходу. Однак вважаємо, що зазначена аналогія не є доречною, виходячи із наступного. Вказана норма стосується проведення кваліфікаційної експертизи винаходу на етапі отримання патенту. Строк у три роки встановлений з метою недопущення безстрокового затягування процедури отримання патенту, що у свою чергу, призводить до певного результату: або отримання патенту на винахід, або повернення заявки. Відносно корисної моделі немає сенсу встановлювати обмежувальний строк оскільки, патент на корисну модель видається без проведення кваліфікаційної експертизи, а мета проведення останньої – припинення прав на корисну модель, яка не відповідає умовам патентоздатності. У разі відсутності можливості після сплину трьох років оскаржити відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, складеться ситуація, за якої допустимим буде використання власником патенту широкого спектру прав, у тому числі забороняти іншим особам використовувати корисну модель, притягувати до матеріальної відповідальності осіб, які використовують корисну модель. Це нам вбачається несправедливим, якщо припустити, що після сплину трьох років з'ясується, що корисна модель не є, скажімо, новою. Враховуючи, що термін правової охорони корисної моделі десять років, така ситуація могла б призвести до серйозних зловживань правами, а також сприяла б недобросовісній конкуренції.

Положення ч. 2 ст. 33 Закону «З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи...», на нашу думку є таким, що не зовсім відповідає дійсності та вводить в оману, оскільки насправді визнання корисної моделі такою, що не відповідає умовам патентоздатності в результаті проведення експертизи по-суті, не обов'язково тягне за собою визнання патенту на корисну модель недійсним. По-перше, рішення про недійсність патенту може прийняти лише суд. По-друге, висновки Установи «не мають обов'язкового характеру ні для особи, яка звертається до суду з приводу визнання оспорюваного патенту недійсним, ані для суду, який розглядає відповідну справу»<sup>11</sup>. Вбачаємо доцільність залишення розглянутого положення у чинній редакції лише у випадку, якщо існуватиме прямий зв'язок між винесенням рішення про невідповідність корисної моделі умовам патентоздатності, а саме, якщо на підставі такого рішення патент буде визнаний недійсним Установою за клопотанням особи, на замовлення якої була здійснена експертиза. В іншому випадку вважаємо за потрібне виключити з ч. 2 ст. 33 Закону слова «з метою визнання деклараційного патенту недійсним».

У деяких країнах, наприклад, в Японії, вимагається обов'язкове проведення кваліфікаційної експертизи корисної моделі за рахунок її власника перед звинуваченням інших осіб у порушенні його прав інтелектуальної власності на корисну модель. Відсутність кваліфікаційної експертизи дозволяє отримати права інтелек-

туальної власності на корисну модель у досить короткий термін. Право інтелектуальної власності дозволяє використовувати корисну модель на монопольних засадах, надавати дозвіл на її використання, відчужувати права на користь інших осіб, вимагати припинення її використання іншими особами. Ідея зобов'язання проведення експертизи по-суті у випадку звинувачення інших осіб у неправомірному використанні корисної моделі, на нашу думку, полягає у прагненні законодавця не допустити зловживання правами, які надає патент на корисну модель, і забороняти використовувати корисну модель іншими особами лише після того, як буде встановлено її відповідність умовам патентоздатності. Таке обмеження, на нашу думку, є виправданим, оскільки можливість отримання повного спектру виключних прав інтелектуальної власності на корисну модель без перевірки на відповідність умовам патентоздатності перетворює її на потужний інструмент недобросовісної конкуренції, здатний блокувати розвиток технологій конкурентів. Тому, вважаємо, що така норма була б не зайвою і в українському законодавстві.

Визнання недійсним патенту на корисну модель внаслідок невідповідності умовам патентоздатності. Дана підстава визнання патенту на корисну модель недійсною міститься у законодавствах переважної більшості країн світу.

Відповідність умовам патентоздатності означає відповідність корисної моделі таким умовам, як новизна та промислова придатність. Однак, чи може бути патент на корисну модель визнаний недійсним, у разі встановлення невідповідності корисної моделі іншим умовам надання правової охорони, окрім умов патентоздатності, наприклад, у разі виявлення після отримання патенту, що корисна модель не відноситься до об'єкту у сфері технології або не відповідає принципам гуманності і моралі? Аналіз норм ч.1 статті 32 Закону дає зрозуміти, що законодавець виходив із презумпції добросовісного та правильного проведення Установою формальної експертизи. Тому, напевно, Законом не передбачено визнання патенту недійсним у разі невідповідності патенту умовам, які визначаються Установою під час проведення формальної експертизи. Однак, вважаємо, що законодавство не повинно виключати можливість визнання патенту на корисну модель недійсним внаслідок її невідповідності іншим умовам надання правової охорони, ніж умови патентоздатності. Оскільки патент видається лише у разі відповідності об'єкта інтелектуальної власності умовам правової охорони, логічно припустити, що визнання патенту недійсним також має здійснюватись на підставі невідповідності об'єкта умовам правової охорони, а не лише у разі невідповідності умовам патентоздатності, як складовій частині умовам надання правової охорони. З іншого боку, оскільки функція проведення формальної експертизи покладена на Установу, що означає її обов'язок встановлювати відповідність корисної моделі усім іншим умовам, окрім умов патентоздатності перед тим, як видати патент на корисну модель, з'ясування невідповідності корисної моделі цим умовам після видачі патенту буде вказувати на наявність вини з боку Установи. Це, у свою чергу, викликає питання відповідальності Установи та відшкодування збитків особам, які були понесені в результаті таких дій. В цілому, питання відповідальності державних органів є досить складним та неоднозначним. Навіть у разі наявності причинного зв'язку між діями державного органу та збитками, понесеними внаслідок таких дій, майнова відповідальність такого органу викликає ряд труднощів. Головною з них є обмеженість коштів, які є у розпорядженні такого органу і виділені йому за певним цільовим призначенням. Якщо ж допустити можливість повної майнової відповідальності державного органу за понесені внаслідок його

рішення збитки, тоді виникає потреба виділення коштів на погашення таких збитків з державного бюджету, що, у свою чергу вбачається неможливим. Ми не вважаємо, що з цієї причини державні органи повинні бути звільнені від будь-якої майнової відповідальності, однак, на нашу думку, повинні існувати певні обмеження його відповідальності з метою збереження можливості здійснювати покладені на нього завдання та функції.

У разі допущення помилки Установою під час проведення формальної експертизи корисної моделі та видачі патенту, не зайвою була б можливість оскарження відповідного рішення Установи. Так, стара редакція Закону передбачала можливість оскарження видачу патенту в адміністративному порядку до Апеляційної палати. Заперечення проти видачі патенту могла подати будь-яка особа протягом 6 місяців від дати публікації відомостей про його видачу. У випадку заперечення проти патенту на корисну модель Апеляційна палата повинна була розглянути заперечення протягом 4 місяців від дати надходження експертного висновку про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. Рішення Апеляційної палати могло бути оскаржено в судовому порядку. Сьогодні ж Апеляційна палата уповноважена розглядати заперечення проти рішення Установи щодо набуття прав на об'єкт інтелектуальної власності, однак законодавством визначено ряд обмежень щодо таких заперечень. Так, заперечення може бути направлено лише на оскарження рішення Установи за заявкою і може бути подано лише заявником, тобто особою, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку. В результаті, інші зацікавлені особи, скажімо, конкуренти, не можуть подати заперечення проти видачі патенту.

Враховуючи зазначене, вважаємо доцільною можливість будь-якої особи оскаржити рішення Установи про видачу патенту на корисну модель в адміністративному порядку протягом 6 місяців. Встановлений період для оскарження сприяв би мінімізації збитків, які могли б бути понесені внаслідок рішення Установи.

Отже, на сьогодні визнання патенту недійсним може здійснюватись лише у судовому порядку. Оскільки підставою визнання патенту на корисну модель недійсним є її невідповідність умовам патентоздатності (новизні та промислової придатності), єдиним способом визнання патенту на корисну модель недійсним внаслідок невідповідності її іншим умовами надання правової охорони, ніж умови патентоздатності (відповідність принципам публічного порядку, гуманності і моралі, належність корисної моделі до кола об'єктів, які можуть бути корисними моделями) може бути оскарження рішення Установи про видачу патенту у судовому порядку.

Отже, у світі існують різні підходи до визначення новизни корисної моделі, які мають враховувати конкретні економічні умови країни. В Україні повинна бути досліджена доцільність вимоги абсолютної новизни та, у разі необхідності, розглянуто зміну її на відносну.

Вважаємо, що необхідно виключити з ч. 2 ст. 33 Закону слова «з метою визнання деклараційного патенту недійсним» через невідповідність дійсності, або ж залишити, однак лише якщо на підставі рішення Установи про невідповідність патенту на корисну модель умовам патентоздатності, останній буде визнаний недійсним Установою за клопотанням особи, на замовлення якої була здійснена експертиза.

Вважаємо доцільним зобов'язати власника патенту на корисну модель здійснити кваліфікаційну експертизу перед тим, як розпочинати дії стосовно

заборони іншим використовувати корисну модель.

Вважаємо доцільним надання можливості будь-якій особі оскаржити рішення Установи про видачу патенту на корисну модель в адміністративному порядку до Апеляційної палати протягом 6 місяців

1. Закон «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-XII // ВВР України. – 1994. – № 7. – Ст. 32. 2. *Юридична* енциклопедія. – В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.. – К.: Укр. енцикл., 1998. – Т. 4. – С. 720. 3. *Forms of legal protection for technical inventions (especially utility models)* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ([http://www.iprhelpdesk.org/documents/inventionsTecnicasBP\\_0000001055\\_00.xml](http://www.iprhelpdesk.org/documents/inventionsTecnicasBP_0000001055_00.xml)). 4. *Spain: Patents (Utility Model), Law No. 11/1986 of March 20, 1986*/ Сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1312>. 5. *German Utility Model Law (Consolidation), 28/08/1986 (02/09/1994)*/ Сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.wipo.int/clea/docs\\_new/pdf/en/de/de015en.pdf](http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de015en.pdf). 6. *Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 35171* // Российская газета. – 1992. – № 225. – 14 окт. 7. *Правила складання заявки і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001* // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 386. 8. *German Utility Model Law (Consolidation), 28/08/1986 (02/09/1994)*/ Сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.wipo.int/clea/docs\\_new/pdf/en/de/de015en.pdf](http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de015en.pdf). 9. *Patent law of the People's Republic of China, March 12, 1984*. Сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.wipo.int/tk/en/laws/pdf/china\\_patent.pdf](http://www.wipo.int/tk/en/laws/pdf/china_patent.pdf). 10. *Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002* // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – Ст. 887. – Код акту 22226/2002. 11. *Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 30 червня 2009 року №01-08/411/1*/ Сайт Вищого господарського суду України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.arbitr.gov.ua/news/756>.