

УДК 347.77.01

РЕФОРМА ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (2020): ОСНОВНІ НОВАЦІЇ ЩОДО ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ)

Л. Тарасенко

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail: leonid.tarasenko@lnu.edu.ua*

У статті проаналізовано основні новації чинного законодавства щодо винаходів та корисних моделей. Досліджено умови надання правової охорони винаходу (корисній моделі), порядок подання та розгляду заявки на винахід і корисну модель, застосування процедур «pre grant opposition» і «post grant opposition», способи захисту патентних прав. Доведено важливість створення в Україні національного патентного відомства (НОІВ). Обґрунтовано необхідність прийняття окремого закону про НОІВ замість дублювання норм про правовий статус НОІВ, його структуру, компетенцію тощо у кількох законодавчих актах. Аргументовано потребу законодавчого вирішення питання про належність майнових патентних прав на службовий винахід (корисну модель). Доведено, що публікація відомостей про заявку на винахід має важливе значення, оскільки з цього моменту заявка стає публічною, і невизначена кількість осіб має змогу ознайомитися з її змістом, тобто може побачити технічну суть винаходу. Обґрунтовано необхідність передання повноважень щодо прийняття рішення про видачу примусових ліцензій Національному органу інтелектуальної власності. Встановлено, що замість визнання недійсним патенту на винахід (корисну модель), запроваджено визнання недійсними саме прав на винахід (корисну модель), що наразі не сприйнято судовою практикою. Доведено, що важливою новацією реформи патентного законодавства (2020) є запровадження процедури визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в позасудовому порядку («post-grant opposition») з метою присікання практики патентування недобросовісними заявниками загальновідомих технічних рішень.

Ключові слова: патент, Укрпатент, інтелектуальна власність, патентне відомство, суд.

DOI: <http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.067>

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що у 2020 році було проведено реформу законодавства про промислову власність (у тому числі реформу патентного законодавства). Зокрема, були прийняті кілька законодавчих актів про створення національного органу інтелектуальної власності [3]; про посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями [4]; про реформу патентного законодавства [5].

Наслідком реформи стало суттєве оновлення правового регулювання патентних правовідносин. Вектор оновлення – це стандарти ЄС у сфері інтелектуальної власності, які ще у 2014 році були передбачені в Угоді про Асоціацію України і ЄС [7].

Законодавство України, що регулює патентні відносини, не змінювалося, починаючи з 2012 року. Тому назріла необхідність комплексного реформування законодавства про патенти. Належна правова база є основою для ефективної правової охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Стан дослідження. Реформа патентного законодавства практично не була предметом наукового дослідження у вітчизняній науковій літературі. Загалом дослідження у сфері патентного права здійснювали Ю. М. Капіца, О. Ю. Кашинцева, О. П. Орлюк, О. А. Підопригора, Р. О. Стефанчук, Л. Л. Тарасенко та інші. Окремі публікації щодо законодавчих новацій патентного права, які відбулися у 2020 році, не містять належного наукового аналізу досліджуваної проблематики.

Цілями статті є характеристика національного патентного законодавства в контексті проведеної реформи законодавства про промислову власність, обґрунтування висновків щодо вдосконалення правового регулювання досліджуваних відносин.

Завданням статті є визначити правове значення реформи патентного законодавства, охарактеризувати правовий статус національного патентного відомства, його компетенцію, дослідити застосування процедур «pre grant opposition» і «post grant opposition», визначити ефективність способів захисту патентних прав.

Виклад основного матеріалу. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у 2020 році зазнав кардинальних змін. Ці зміни варто оцінювати позитивно. Але низка проблемних аспектів залишилася невирішеною.

Перш за все звертаємо увагу на те, що законом запроваджено таку інституцію, як Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ), який мав би стати національним патентним відомством. Відзначаємо надзвичайну потрібність цієї інституції, оскільки саме НОІВ виконує всі повноваження щодо надання правової охорони об'єктам патентного права (розгляд заявки та прийняття рішення за результатами такого розгляду, видача патенту тощо), а також наділений повноваженнями щодо захисту таких прав (діяльність Апеляційної палати НОІВ).

Недоліком законодавчої техніки варто відзначити те, що правовий статус НОІВ не визначено в окремому законі. Вказаний вище закон [3] є законом про внесення змін у кілька законодавчих актів – «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про правову охорону географічних позначень», «Про авторське право і суміжні права». У всі ці закони було внесено однакові законодавчі норми: визначення НОІВ, його повноваження (з конкретизацією повноважень щодо кожного об'єкту інтелектуальної власності у кожному спеціальному законі), правовий статус та компетенція органів управління НОІВ (керівник НОІВ, наглядова рада), компетенція Апеляційної палати, гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів НОІВ, правовий статус атестаційної та апеляційної комісії НОІВ. Тому більш доцільним було прийняття закону про НОІВ, а не дублювання норм про правовий статус НОІВ, його структуру, компетенцію тощо у кількох законодавчих актах. Водночас доцільно позитивно оцінити ці законодавчі зміни, оскільки Україна отримала повноцінне патентне відомство, як у країнах ЄС, США тощо. Станом на сьогодні функції НОІВ виконує Укрпатент (відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 р. № 1267-р. [6]).

Винахід (корисна модель) традиційно трактується законодавцем як результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології. Дискусійним залишається підхід щодо ототожнення винаходу і корисної моделі в одному законодавчому визначенні. Зокрема, Ю. Капіца пропонує кілька варіантів правової охорони корисної моделі як об'єкта патентного права:

1. Відмінити охорону прав на корисні моделі загалом (за прикладом Люксембургу, Швеції, Великої Британії, Бельгії, Нідерландів, Ірландії),

2. Визначити об'єктом корисної моделі лише для тривимірного об'єкта (пристрій). При цьому правова охорона не надається способу, речовинам та складу речовин, біологічним матеріалам. Для корисної моделі ставиться додаткова умова патентоздатності – винахідницький рівень (яку перевіряє НОІВ шляхом проведення кваліфікаційної експертизи за заявою заявника/володільця патенту). Перед використанням механізмів судового захисту, вжиття митних заходів, перед зверненням до Антимонопольного комітету, наявність висновку такої кваліфікаційної експертизи є обов'язковим [1, с. 37].

Вважаємо, що думка заслуговує на увагу, однак станом на сьогодні Україна не готова як до відміни корисної моделі як об'єкта патентного права, Щодо посилення умов патентоздатності корисної моделі вважаємо, що така позиція заслуговує на увагу з огляду на те, що при здійсненні права на захист патентних прав, що випливають з корисної моделі, необхідним є підтвердження певних умов патентоздатності. Це можливо встановити шляхом проведення кваліфікаційної експертизи, яку здійснює патентне відомство. Під час проведення кваліфікаційної експертизи доцільно перевіряти винахідницький рівень, новизну і промислову придатність корисної моделі. Однак цей процес може зайняти тривалий період, оскільки новизну перевіряють шляхом дослідження патентних заявок і в Україні, і закордоном, які оприлюднюють приблизно через 18 місяців після подання.

Умови надання правової охорони винаходу (корисній моделі) не змінилися, було внесено редакційні правки, зокрема, правову охорону надають винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загальноновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об'єктом винаходу залишено продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб). Натомість об'єктом корисної моделі може бути лише пристрій (а це лише один із видів продукту) або процес (спосіб). Речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини не може бути об'єктом корисної моделі. Також законодавцем слушно вилучено з об'єктів винаходу і корисної моделі нове застосування продукту або процесу.

Окрім того, не можуть бути винаходом чи корисною моделлю хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини; процеси клонування людини; процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей; процеси використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей; процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених унаслідок такого процесу; людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена; продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин; продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або що не є продуктом технічного процесу.

Законодавцем також усунуто некоректність у визначенні патенту, який тепер засвідчує права інтелектуальної власності на винахід та корисну модель, а не право власності на них (що повністю узгоджується із застосуванням теорії виключних прав у законодавстві України про інтелектуальну власність). Також закон тепер передбачає лише два види патентів (не враховуючи секретних та службових винаходів, корисних моделей): патент на винахід, який видається на 20 років за

результатами проведення кваліфікаційної експертизи, і патент на корисну модель, який видають на 10 років шляхом проведення формальної експертизи (цей патент за правовою природою залишається деклараційним, тобто таким, що видається під відповідальність заявника). Законодавець остаточно відмовився від деклараційного патенту на винахід, який видавався на 6 років за результатами проведення формальної експертизи і експертизи на локальну новизну (можливість видачі цього патенту була передбачена Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», але не була передбачена ЦК України).

Закон усунув можливість видачі так званих «вічнозелених патентів», удосконаливши зміст винахідницького рівня як умови патентоздатності. Відтепер такими, що явно випливають із рівня техніки, можуть бути визнані нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю. У науковій літературі зазначають, що патенти з ознаками «вічнозеленості» відносять до категорії вторинних патентів, адже за своєю суттю вони базуються на первинному патенті, що захищає або захищав конкретну інноваційну хімічну сполуку. Тому законодавчі зміни в Україні є юридичним інструментом запобігання зловживанню патентними правами як перешкоди у доступі до лікування та забезпечення права людини на життя і здоров'я [2, с. 23]. Такий підхід відповідає європейському досвіду боротьби з великими фармацевтичними компаніями, які намагаються зберегти патентну монополію на певний лікарський засіб, змінюючи лише окремі неважливі з погляду застосування препарату додатки.

Попри законодавчі редакційні зміни не вирішеним є питання щодо належності майнових патентних прав на службовий винахід (корисну модель). Зокрема, як і раніше право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) має роботодавець винахідника, якщо інше не передбачено договором (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Чи право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) і належність майнових прав на винахід (корисну модель) є тотожними поняттями – до кінця не зрозуміло, однак законодавча колізія продовжує існувати. Так, ЦК України у ч. 2 ст. 429 передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якій він працює, спільно, якщо інше не встановлено цим Кодексом або договором. «Цей кодекс» передбачає «інше» тільки для комп'ютерних програм (аб. 2 ч. 3 ст. 440). Відтак і надалі традиційно ЦК України має перевагу над нормами спеціального законодавства, у цьому випадку над нормами закону у сфері патентного права. Вважаємо такий підхід неправильним, оскільки спеціальний закон на те і спеціальний, щоб містити особливі норми, відмінні від загальних положень.

Черговою законодавчою новацією, яка запроваджена реформою патентного законодавства (2020), можливість зміни заявника у разі створення винаходу (корисної моделі) кількома особами. У разі перегляду умов договору щодо складу винахідників НОІВ за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також осіб, що є винахідниками, але не зазначені у заявці як винахідники, вносить зміни до матеріалів заявки.

Також новелою законодавства є можливість подавати заявку або у паперовій, або в електронній формі (у такому разі здійснюється електронне діловодство

відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу).

З дати надходження заявки до НОІВ і до публікації відомостей про неї матеріали заявки є конфіденційною інформацією. Лише після спливу 18 місяців від дати подання заявки на винахід НОІВ оприлюднює відомості про заявку, якщо вона не відкликана.

Публікація відомостей про заявку має важливе значення, оскільки з цього моменту заявка стає публічною, і невизначена кількість осіб має змогу ознайомитися з її змістом, тобто може побачити технічну суть винаходу. Після оприлюднення заявки заінтересовані особи отримують право подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки (зокрема, з підстав, що винахід не відповідає умовам надання правової охорони), клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі формули винаходу з урахуванням опису та наявних креслень, зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони. Заперечення проти заявки трактується як «pre grant opposition», тобто заперечення на стадії розгляду заявки. НОІВ надає оцінку такому запереченню у висновку кваліфікаційної експертизи. Хоча НОІВ проводить кваліфікаційну експертизу, об'єктивно визначаючи відповідність винаходу умовам надання правової охорони, подане заперечення може містити додаткові (невідомі Укрпатенту) відомості щодо невідповідності винаходу умовам патентоздатності, наприклад, новизні.

У ст. 21 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» йдеться про можливість володільця патенту стягнути збитки на підставі надання винаходу тимчасової правової охорони. Заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка використовувала винахід без дозволу заявника, і точно знала про подану заявку, наприклад, на підставі листа (іншого документа) майбутнього власника патенту. Це право на відшкодування збитків можна реалізувати лише після державної реєстрації винаходу.

Якщо рішення НОІВ є негативним для заявника (йому відмовлено у видачі патенту), то заявник може оскаржити таке рішення до Апеляційної палати НОІВ шляхом подання заперечення протягом двох місяців після отримання рішення.

Винаходи, корисні моделі можуть використовуватися в цифровому середовищі, зокрема, в мережі Інтернет. Таке використання є доволі обмеженим, оскільки об'єктом винаходу, корисної моделі є певне технічне рішення, яке зазвичай не може застосовуватися в мережі Інтернет. Водночас реформа патентного законодавства (2020) оминула цей аспект правового регулювання. Вважаємо, це також недоліком правового регулювання, який варто усувати найближчим часом. Законодавство України про винаходи і корисні моделі містить лише одну пряму норму щодо використання їх у мережі Інтернет. Зокрема, використання винаходу (корисної моделі) в Інтернеті можливе шляхом пропонування для продажу певного товару (продукту). З урахуванням того, що об'єктом винаходу (корисної моделі) є продукт або процес (спосіб), у мережі Інтернет може пропонуватися до продажу лише продукт. Водночас майнові права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), який є способом одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом. У законі не розкрито поняття «пропонування до продажу» продукту. На нашу думку, це поняття охоплює безпосередню оферту власника веб-сайту, власника облікового запису до продажу певного товару, а також рекламування цього товару з метою продажу (в тому числі рекламування посередниками, дилерами тощо). Використання винаходів та

корисних моделей у мережі Інтернет можливе й шляхом безпосереднього застосування певного продукту з використанням Інтернету. Йдеться про «computer implemented inventions», які використовуються у цифровому середовищі та складовою яких є певне програмне забезпечення. Спеціальне правове регулювання цих відносин в Україні – відсутнє, тому використання винаходів, корисних моделей у цифровому середовищі потребує належної правової бази, адже це приклад, коли суспільні відносини розвиваються швидше, ніж відповідне законодавство.

Закон передбачає можливість видачі примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі) у таких випадках: 1) невикористання (недостатнього) використання винаходу (корисної моделі) протягом трьох років; 2) видача залежної і перехресної ліцензії; 3) видача ліцензії для суспільних потреб. Вважаємо, що інститут примусової ліцензії потрібний, але правове регулювання цих відносин є недосконалим. Наприклад, у першому і другому випадку рішення про видачу примусової ліцензії приймає суд, а у третьому – Уряд. Вважаємо, що варто перейняти позитивну практику країн ЄС та надати ці повноваження національному патентному відомству – НОІВ. У разі виникнення спору щодо примусового ліцензування, його повинен розглядати Вищий суд з питань інтелектуальної власності (після його створення). Також необхідно змінити поняття суспільного інтересу як підстави видачі примусової ліцензії. Суспільний інтерес повинен охоплювати потреби охорони здоров'я населення, інтереси національної безпеки, економічні інтереси країни та припинення антиконкурентної практики збоку патентовласника.

Реформа патентного законодавства (2020) оновила перелік дій, які не визнаються порушенням патентних прав. Новаціями щодо дій, які не є порушенням прав, що впливають з патенту, є: використання з комерційною метою винаходу (корисної моделі) будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), і не могла знати, що цей продукт був виготовлений з порушенням прав власника патенту (у такому разі використання такого продукту доцільно припинити за вимогою патентовласника); ввезення в Україну товарів, виготовлених з використанням винаходу (корисної моделі), для досліджень, що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу; виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, інші дії, які визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, з метою експорту до третіх країн (такі дії не визнаються порушенням, що впливають із додаткової охорони прав на винаходи).

Реформа патентного законодавства (2020) запровадила низку новацій щодо визнання недійсним прав на винахід (корисну модель). Замість визнання недійсним патенту на винахід (корисну модель) запроваджено визнання недійсними саме прав на винахід (корисну модель). Судова практика наразі не сприйняла законодавчі зміни, оскільки суди і надалі визнають недійсними саме патенти, а не права. Натомість визнання недійсними прав на винаходи (корисні моделі) є рідкістю.

Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними можливе в судовому або позасудовому порядку.

Підставами визнання недійсними прав на винахід (корисну модель) у судовому порядку є: невідповідність запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності; наявність у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; порушення процедури патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах; державна реєстрація винаходу (корисної моделі)

внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Найпоширенішою підставою визнання патенту недійсним є невідповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності (зокрема, відсутність новизни). Цей факт може бути доведено в суді шляхом надання висновку судового експерта (щодо винаходу або корисної моделі) або висновку НОІВ про невідповідність корисної моделі умовам патентоздатності.

Новацією реформи патентного законодавства (2020) є запровадження процедури визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в позасудовому порядку («post-grant opposition»). У країнах ЄС така процедура є звичною практикою боротьби з недобросовісними заявниками, які патентують загальновідомі технічні рішення (патентний тролінг). Натомість Україна лише у 2020 році запровадила таку процедуру. Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в позасудовому порядку здійснюється Апеляційною палатою НОІВ. Звернутися до Апеляційної палати з такою заявою може будь-яка особа. Підставою визнання недійсними прав є невідповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності. Порівнюючи з підставами визнання недійсними прав на винаходи (корисні моделі) в судовому порядку, відзначаємо, що в позасудовому порядку є лише одна підстава визнання недійсними прав.

Законом встановлено строк подання заяви про визнання прав на винахід недійсними – протягом дев'яти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу. Натомість заява про визнання недійсними прав на корисну модель може бути подана протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель та навіть після припинення їх чинності. Сторонами розгляду справи є особа, яка подала заяву та володілець патенту, які мають рівні права щодо надання доказів. Під час розгляду справи діє принцип змагальності – кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посиляється як на підставу своїх вимог або заперечень. Строк розгляду – чотири місяці (але може бути продовжено додатково на 2 місяці). Апеляційна палата приймає рішення про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково, або відмовляє у задоволенні такої заяви. Це рішення затверджується наказом НОІВ.

Важливими змінами патентного законодавства є надання важливого правового значення висновку про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. До відповідних законодавчих змін у 2020 році Укрпатент також готував вказані висновки, однак вони не мали самостійного правового значення. Станом на сьогодні цей висновок НОІВ може бути подано до суду або до Апеляційної палати НОІВ як доказ невідповідності корисної моделі умовам патентоздатності, тобто цей висновок прирівняли до висновку судової експертизи.

Реформа патентного законодавства не торкнулася способів захисту патентних прав. Найпоширенішими способами захисту є припинення порушення патентних прав та відшкодування збитків, завданих таким порушенням. Відповідальність за порушення патентних прав у вигляді відшкодування шкоди може наставати лише за одночасної наявності таких умов: 1) факту протиправної поведінки відповідача; 2) шкоди, завданої суб'єктові прав інтелектуальної власності; 3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; 4) вини особи, яка заподіяла шкоду. Саме позивач (володілець патенту) повинен довести наявність перших трьох умов. Тому при доведенні факту порушення дуже складно стягнути збитки з порушника, оскільки часто складно поррахувати конкретний розмір завданої шкоди і довести причинний зв'язок між протиправною дією і шкодою. ЦК України дає змогу власнику прав обрати такий спосіб захисту, як стягнення

компенсації замість відшкодування збитків (ст. 432). Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» також містить норму про те, що суди відповідно до їхньої компетенції розв'язують, зокрема, спори про компенсації. Однак для належного правового регулювання механізму стягнення компенсації доцільно в законі передбачити умови стягнення компенсації, її розмір тощо. Такі законодавчі зміни можуть надати володільцям патентів на винаходи (корисні моделі) можливості не тільки припинити порушене право, а й стягувати майнове відшкодування.

Висновки. Доведено важливість створення в Україні національного патентного відомства (НОІВ), функції якого виконує Укрпатент. НОІВ розглядає заявки на винаходи, корисні моделі, приймає рішення за такими заявками, видає патенти, забезпечує можливість розгляду заперечень Апеляційною палатою, тобто виконує всі повноваження щодо надання правової охорони об'єктам патентного права та захисту прав на них у позасудовому порядку.

Обґрунтовано необхідність прийняття окремого закону про НОІВ замість дублювання норм про правовий статус НОІВ, його структуру, компетенцію тощо у кількох законодавчих актах.

Встановлено, що об'єктом корисної моделі може бути лише пристрій (як один із видів продукту) або процес (спосіб), і такий об'єкт корисної моделі є вужчим, ніж об'єкт винаходу.

Доведено, що удосконалення змісту поняття «винахідницький рівень» (як умови патентоздатності) з метою боротьби з «вічнозеленими патентами» відповідає європейському досвіду боротьби з великими фармацевтичними компаніями, які намагаються зберегти патентну монополію на певний лікарський засіб, змінюючи лише окремі неважливі з погляду застосування препарату додатки.

Обґрунтовано потребу законодавчого вирішення питання про належність майнових патентних прав на службовий винахід (корисну модель).

Доведено, що публікація відомостей про заявку на винахід має важливе значення, оскільки з цього моменту заявка стає публічною, і невизначена кількість осіб має змогу ознайомитися з її змістом, тобто може побачити технічну суть винаходу. Окрім того, факт оприлюднення заявки надає можливість заінтересованій особі подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки з підстав невідповідності винаходу умовам надання правової охорони.

Обґрунтовано необхідність передання повноважень щодо прийняття рішення про видачу примусових ліцензій Національному органу інтелектуальної власності.

Встановлено, що замість визнання недійсним патенту на винахід (корисну модель) запроваджено визнання недійсними саме прав на винахід (корисну модель), що наразі не сприйнято судовою практикою.

Доведено, що важливою новацією реформи патентного законодавства (2020) є запровадження процедури визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в позасудовому порядку («post-grant opposition») з метою присікання практики патентування недобросовісними заявниками загальновідомих технічних рішень.

Доведено, що реформа патентного законодавства не торкнулася способів захисту патентних прав, зокрема, можливості стягнення компенсації замість збитків. Для належного правового регулювання в законі варто передбачити умови стягнення компенсації, її розмір тощо.

Список використаних джерел

1. 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.

2. Кашинцева О. М. Дослідження «вічнозелених патентів» на фармацевтичному ринку України. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2020. № 3. С. 16–26.
3. Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності: Закон України від 16.06.2020 № 703-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text> (дата звернення 21.09.2021).
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21.07.2020 № 815-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text> (дата звернення 21.09.2021).
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства: Закон України від 21.07.2020 № 816-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text> (дата звернення 21.09.2021).
6. Про Національний орган інтелектуальної власності: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 р. № 1267-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1267-2020-%D1%80#Text> (дата звернення 21.09.2021).
7. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 16.09.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення 21.09.2021).

References

1. Kapitsa, Yu. (2020). Okhrona prav na korysni modeli – tendentsii v Yevropejs'komu Soiuzi ta vyklyky dlia Ukrainy. *Teoriia i praktyka intelektual'noi vlasnosti*, № 3, 27–40.
2. Kashyntseva, O.M. (2020). Doslidzhennia «vichnozelenykh patentiv» na farmatsevychnomu rynku Ukrainy. *Teoriia i praktyka intelektual'noi vlasnosti*, № 3, 16–26.
3. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy schodo stvorennia natsional'noho orhanu intelektual'noi vlasnosti: Zakon Ukrainy № 703-IX (2020). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text>
4. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy schodo posylennia okhrony i zakhystu prav na torhovel'ni marky i promyslovi zrazky ta borot'by z patentnymy zlovzhyvanniamy: Zakon Ukrainy № 815-IX (2020). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text>
5. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy schodo reformy patentnoho zakonodavstva: Zakon Ukrainy vid № 816-IX (2020). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text>
6. Pro Natsional'nyj orhan intelektual'noi vlasnosti: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 1267-r (2020). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1267-2020-%D1%80#Text>
7. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropejs'kym Soiuzom, Yevropejs'kym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i ikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony (2014). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

**PATENT LEGISLATION REFORM (2020): MAIN INNOVATIONS
OF INVENTIONS (UTILITY MODELS)***L. Tarasenko*

*Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
e-mail: leonid.tarasenko@lnu.edu.ua*

The article considers the main innovations of current legislation concerning inventions and utility models. The conditions for granting legal protection of an invention (utility model), the procedure for filing and considering an application for an invention and a utility model, the application of «pre grant opposition» and «post grant opposition» procedures, and ways to protect patent rights are studied and analyzed. The author proves the importance of creating a national patent office (NIPO) in Ukraine. The article substantiates the need to adopt a separate law on NIPO instead of duplicating the rules on the legal status of NIPO, its structure, competence, etc. in several legislative acts. The author determines that the law eliminated the inaccuracy in the definition of a patent that certifies intellectual property rights to an invention and utility model, rather than ownership of them. This is fully consistent with the application of the theory of exclusive rights in the legislation of Ukraine on intellectual property. The article states that the law provides for only two types of patents (excluding secret and official inventions, utility models): a patent for an invention granted for 20 years based on the results of a qualifying examination, and a patent for a utility model granted for 10 years based on the results of a formal examination. The author notes that this patent by its legal nature remains declaratory, and it is granted under the responsibility of the applicant. The researcher proves the importance of legislative innovations, which eliminated the possibility of granting so-called «evergreen patents» (by improving the content of the inventive step as a condition of patentability). The article substantiates the need for a legislative solution to the issue of ownership of property patent rights to an official invention (utility model). The author notes that the reform of patent legislation (2020) bypassed the improvement of legal regulation on the use of inventions (utility models) taking into account digitalization (in particular, the legal regime «computer implemented inventions» is not defined). The researcher proves that the publication of information about the application for the invention is important, because from that moment the application becomes public, and an indefinite number of people have the opportunity to read its contents, and may see the technical essence of the invention. The author justifies the need to transfer the authority to decide on the issuance of compulsory licenses to the National Intellectual Property Office (or a specialized court after its creation). The article finds that instead of invalidating a patent for an invention (utility model), it was introduced that the rights to an invention (utility model) might be recognized as invalid, which is not currently accepted by case law. The article proves that an important innovation of the patent law reform (2020) is the introduction of a procedure for declaring inventions (utility model) invalid out of court («post-grant opposition») in order to curb the practice of patenting by unscrupulous applicants of well-known technical solutions.

Keywords: patent, Ukrpatent, intellectual property, patent office, court.

*Стаття: надійшла до редакції 07.10.2021
прийнята до друку 16.11.2021*