

УДК 347.77

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ

Леонід Тарасенко

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail : leonid.tarasenko@lnu.edu.ua
ORCID ID:0000-0003-4359-8965*

Присвячено правовому аналізу захисту патентних прав. Проаналізовано способи захисту прав інтелектуальної власності на винаходи та корисні моделі. Встановлено, що у 2023 р. було внесено суттєві зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» щодо захисту патентних прав. Доведено, що до внесення цих законодавчих змін здебільшого найбільш поширеним способом захисту прав промислової власності було припинення порушеного права, натомість відшкодування збитків лише інколи ініціювалося позивачами в цій категорії справ, однак широкого поширення цей спосіб захисту патентних прав не здобув. Обґрунтовано, що ЦК України у ст. 432 розмежовує разову грошову виплату замість вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів, матеріалів та знарядь, і компенсацію замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Обґрунтовано, що слід синхронізувати положення ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» і положення ст. 432 ЦК України. Доведено потрібність компенсації як способу захисту порушених патентних прав (як і загалом прав промислової власності). Доведено, що поєднання застосування компенсаційних способів захисту і превентивно-припиняючих дасть змогу правовласникам ефективно впливати на порушників та зумовить ризики реальних майнових втрат для них. Встановлено, що законодавчі зміни 2023 р. не лише вдосконалили норми щодо стягнення компенсації за порушення патентних прав, а покращили правове регулювання щодо інших способів захисту прав інтелектуальної власності загалом, і прав промислової власності зокрема, оскільки ст. 432 ЦК України була редакційно змінена щодо майже всіх способів захисту, а норми спеціальних законів були увідповіднені з цими положеннями (за винятком окремих положень). Обґрунтовано, що про захист патентних прав (щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків) такі способи захисту, як вилучення і знищення контрафактних товарів та обладнання, на якому вони вироблялися, нерідко також є ефективними, оскільки володілець патенту на винахід, корисну модель (свідоцтва на промисловий зразок) або інша особа, яка володіє майновими правами на ці об'єкти патентних прав, бажає не лише припинити порушення, а й вилучити і знищити контрафактні примірники продукції (вироби), та навіть вилучити та знищити обладнання, на якому така продукція вироблялася. Встановлено, що проблемними аспектами щодо доказування у цій категорії справ є ідентифікація контрафактної продукції, її місцезнаходження та ідентифікація обладнання, на якому така продукція вироблялася.

Ключові слова: патентні права, патент, промислова власність, збитки, компенсація, майнові права.

DOI: <http://dx.doi.org/10.30970/vla.2024.78.140>

© Тарасенко Л., 2024

Постановка проблеми. В Україні у 2020 р. відбулася реформа законодавства у сфері промислової власності, яка суттєво вдосконалила законодавчі положення щодо правового режиму всіх об'єктів патентного права, щодо порядку набуття та здійснення прав на них [1, с. 374; 2, с. 68]. Однак вказана реформа не торкнулася захисту патентних прав та прав на інші об'єкти промислової власності. У 2023 р. законодавцем було внесено суттєві зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» щодо захисту патентних прав. Йдеться про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» від 20.03.2023 р. [3]. Цим законом було внесено зміни до численних нормативних правових актів у сфері інтелектуальної власності, і ці зміни стосувалися, як видно, зрештою, і з назви закону, посилення захисту прав інтелектуальної власності. Зокрема, зміни було внесено до законів України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на компоновання напівпровідникових виробів», «Про правову охорону географічних зазначень», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про авторське право і суміжні права», «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». Також зміни було внесено до ЦК України і до процесуальних кодексів (ЦПК України, ГПК України), що також свідчить про необхідність вдосконалення і процесуальних аспектів, пов'язаних з витребуванням доказів щодо порушень прав інтелектуальної власності.

Стан дослідження. Особливості захисту патентних прав неодноразово були предметом наукових досліджень різних науковців і зарубіжних, і вітчизняних, серед яких Дорошенко О. Ф., Капіца Ю. М., Орлюк О. П., Підопригора О. А., Потоцький М. Ю. та ін. Вказані науковці досліджували різні аспекти щодо захисту прав на об'єкти промислової власності, водночас їх дослідження зазвичай стосувалися аналізу чинного на момент дослідження законодавства та відповідного досвіду правового регулювання в ЄС. Водночас після прийняття нового закону щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності (2023) не проводилося комплексне наукове дослідження щодо спеціальних способів захисту патентних прав, що свідчить про актуальність даного наукового дослідження.

Метою статті є характеристика способів захисту патентних прав, обґрунтування висновків щодо вдосконалення правового регулювання досліджуваних відносин.

Завданням статті є визначити дискусійні моменти новацій правового регулювання щодо захисту патентних прав, проаналізувати окремі способи захисту, охарактеризувати шляхи вдосконалення чинного законодавства України у досліджуваній сфері.

Виклад основного матеріалу. Вказані законодавчі зміни 2023 р. називали давно, ще з моменту підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Україна взяла курс на ЄС, відтак і вітчизняне законодавство повинно йти «в ногу» з європейським. Як справедливо зазначає Орлюк О. П., проблема захисту прав інтелектуальної власності не є унікальною лише для України, а спільною для усього світового середовища, водночас Україна має виходити і з європейського досвіду в частині захисту прав інтелектуальної власності [4, с. 59]. Власне позитивний європейський досвід захисту прав інтелектуальної власності є визначальним для прийняття змін у вказаній сфері. Україна визначила стратегічний напрям у зовнішній політиці як наближення до Європейського Союзу [5, с. 62], відтак законодавчі підходи в цій сфері повинні відповідати європейським. Погоджуємося, що належний та ефективний рівень захисту прав інтелектуальної власності має розумітися як один зі стратегічних напрямів реформування національного законодавства та правозастосовної практики загалом у напрямі європейської інтеграції [4, с. 61].

В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС ч. 3 гл. 9 «Інтелектуальна власність» присвячена захисту прав інтелектуальної власності. Так, відповідно до ч. 2 ст. 230 Угоди про асоціацію заходи та засоби захисту прав інтелектуальної власності мають також бути ефективними, співрозмірними і стримуючими та мають застосовуватися так, щоб уникнути створення перешкод законній торгівлі та забезпечити їх захист від зловживань. У примітці до цієї статті розкрито перелік прав інтелектуальної власності, на які поширюється ч. 3 гл. 9 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і серед цього переліку є патентні права. Ст. 233–242 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС містять положення про докази, про заходи щодо збереження доказів, про право на інформацію про походження та шляхи реалізації товарів або послуг, які порушують право інтелектуальної власності, про попередні та попереджувальні заходи, про виправні заходи, про судові заборони, про збитки та порядок їх визначення, про публікацію судових рішень. Ці положення були імплементовані в національне законодавство України шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» від 20.03.2023 р. Як вказано в Пояснювальній записці до цього закону, ключова проблема, яку передбачається розв'язати прийняттям проекту Закону, – погодження положень актів цивільного, цивільного процесуального, господарського процесуального права та законодавства у сфері інтелектуальної власності із зобов'язаннями щодо захисту прав інтелектуальної власності, взятих Україною за Угодою про асоціацію [6]. Прийняття вказаного закону, безумовно, сприяло впровадженню в Україні ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності.

Законодавчі зміни, як було вказано, торкнулися і процесуального законодавства та були зумовлені необхідністю визначити особливості витребування окремих видів доказів, які можуть засвідчити порушення прав інтелектуальної власності. Зокрема, ЦПК України і ГПК України було доповнено статтями майже ідентичного змісту щодо витребування окремих доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності. Так, відповідно до ст. 81-1 ГПК України за вмотивованим клопотанням учасника справи суд може постановити ухвалу про витребування доказів у вигляді інформації про походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності:

1) від особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа порушує права інтелектуальної власності; та/або

2) від будь-якої іншої особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа пропонувала, отримувала, володіла та/або використовувала товари чи надавала послуги, що порушують права інтелектуальної власності, з комерційною метою; або

3) від будь-якої іншої особи, яка була вказана особою, зазначеною у п. 2 цієї частини, як така, що задіяна у виробництві, виготовленні або розповсюдженні товарів чи наданні послуг, що порушують права інтелектуальної власності.

Відтак законодавець встановив особливості витребування доказів саме у сфері інтелектуальної власності, і відмежував цей порядок від загальної процедури витребування доказів (наприклад, ст. 81 ГПК України). Водночас судова практика на разі практично відсутня щодо витребування доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності.

Зміни, які були внесені до Законів України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», до інших законодавчих актів у сфері промислової власності, є важливими, оскільки вони спрямовані на посилення можливостей правовласників щодо захисту своїх прав. Особливо вагоме значення вони відіграють для власників патентів на винаходи, корисні моделі, для власників свідоцтв (патентів) на промислові зразки, для власників свідоцтв на торговельні марки (або інших володільців майнових прав на ці об'єкти), адже вони дають змогу застосовувати додаткові ефективні способи захисту патентних прав, прав на торговельні марки.

Зокрема, до внесення цих законодавчих змін у більшості випадків найпоширеним способом захисту прав промислової власності було припинення порушеного права. Про це свідчить і численна судова практика. Натомість відшкодування збитків лише інколи ініціювалося позивачами в цій категорії справ, однак широкого поширення такий спосіб захисту патентних прав не здобув, оскільки суди відмовляли (майже стовідсотково) в задоволенні таких позовних вимог. Загальновідомою підставою для відмови в задоволенні таких позовних вимог про відшкодування збитків було (і є) відсутність складу цивільного правопорушення (сукупно – протиправна поведінка, розмір завданої шкоди, причиновий зв'язок між ними, вина порушника). Основним фактором, який було (і є) складно довести позивачу, – це причиновий зв'язок між протиправним діянням відповідача і заподіяною шкодою.

Відтак вдосконалення законодавчих положень щодо способів захисту прав інтелектуальної власності є дуже доречним. Зокрема, було удосконалено положення ЦК України про стягнення компенсації за порушення прав інтелектуальної власності. Норма про стягнення компенсації була в ЦК України ще з моменту його прийняття. Так, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України (в редакції 2003, 2007 рр.) суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають суттєве значення. Словосполучення «розмір стягнення визначається відповідно до закону...» звужував можливість застосування цієї норми, оскільки фактично було встановлено вимогу про деталізацію цього законодавчого положення спеціальним законом. Єдиними законодавчими актами, які деталізували цю норму до березня 2023 р. були Закон України «Про авторське право і суміжні права» і Закон України «Про охорону прав на сорти рослин». Натомість законодавство про промислову власність не передбачало такого способу захисту на рівні спеціального законодавства.

Нова редакція цієї норми (ст. 432 ЦК України) в березні 2023 р. була доповнена і змістовно, і додатково внесені зміни до спеціального законодавства у сфері промислової власності задля її конкретизації. Зокрема, зміни, спрямовані на деталізацію цього положення, були внесені до Законів України «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 зазначень».

Для прикладу, ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» передбачає можливість володільця патенту (іншого володільця майнових прав) не лише вимагати припинення порушеного права, а й вимагати відшкодування завданої майнової шкоди шляхом виплати компенсації (замість відшкодування збитків), розмір якої визначається на підставі обсягу порушення,

вини порушника та інших обставин, що мають істотне значення, і не може бути меншим ніж розмір винагороди, яка була б сплачена за надання дозволу на використання прав на патент, щодо якого виник спір. Також законодавець у цій же статті встановлює правило, що в разі якщо порушення прав володільця патенту відбулося ненавмисно і без недбалості, розмір компенсації дорівнює розміру винагороди, яка була б сплачена за надання такого дозволу. Щодо останнього правила доцільно наголосити на певні недоліки законодавчої техніки, оскільки це положення, очевидно, спрямоване на деталізацію п. 4-1 ч. 2 ст. 432 ЦК України, відповідно до якого суд може постановити рішення про застосування разової грошової виплати замість застосування способів захисту права інтелектуальної власності, встановлених п. 3 та/або 4 цієї частини. При цьому, як наголошує законодавець у ст. 432 ЦК України, застосування разової грошової виплати здійснюється виключно за заявою відповідача і за умови, що право інтелектуальної власності порушено відповідачем ненавмисно і без недбалості. Окрім того, застосування способів захисту, встановлених п. 3 і 4 ч. 2 ст. 432 ЦК України (щодо вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів, матеріалів та знарядь), є неспівмірним шкоді, заподіяній позивачеві. Власне в такому разі розмір разової грошової виплати визначається судом як розмір винагороди, яка була б сплачена за надання позивачем дозволу на використання права інтелектуальної власності, щодо якого виник спір, і обґрунтовано задовольняє позивача (ст. 432 ЦК України).

Тому, ЦК України у ст. 432 розмежовує *разову грошову виплату замість вилучення* з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів, матеріалів та знарядь, і *компенсацію замість відшкодування збитків* за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Тому, положення ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» частково не відповідають термінологічно нормам ст. 432 ЦК України – оскільки спеціальний закон двічі згадує саме про компенсацію як спосіб захисту, і її розмір визначається з урахуванням різних критеріїв (обсяг порушення, вина порушника, інші обставини, що мають вагомe значення, а також ненавмисне, без недбалості порушення прав володільця патенту). Вважаємо, що слід синхронізувати положення ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» і положення ст. 432 ЦК України.

Загалом відзначаємо потрібність компенсації як способу захисту порушених патентних прав (як і загалом прав промислової власності). Ймовірність застосування компенсаційних способів захисту, а не лише превентивно-припиняючих, дасть змогу правовласникам ефективно впливати на порушників та зумовить ризики реальних майнових втрат для них (для правопорушників).

Звертаємо увагу, що законодавчі зміни 2023 р. не лише вдосконалили норми щодо стягнення компенсації, а покращили правове регулювання щодо інших способів захисту прав інтелектуальної власності загалом, і прав промислової власності зокрема, оскільки ст. 432 ЦК України була редакційно змінена щодо майже всіх способів захисту, а норми спеціальних законів були погоджені з цими положеннями (за винятком окремих положень). Справді, зміни, запроваджені цим законом є важливими, оскільки вони спрямовані на посилення можливостей правовласників

щодо захисту своїх прав. Особливо вагоме значення вони відіграють для власників патентів на винаходи, корисні моделі, для власників свідоцтв (патентів) на промислові зразки, для власників свідоцтв на торговельні марки (або інших володільців майнових прав на ці об'єкти), адже вони дають змогу застосовувати додаткові ефективні способи захисту патентних прав, прав на торговельні марки.

Відтак удосконалення законодавчих положень щодо способів захисту прав інтелектуальної власності є дуже доречним, адже, як колись слушно відзначав Потоцький М. Ю., далеко не всі господарсько-правові способи здатні забезпечити оптимальний захист у сфері інтелектуальної власності [7, с. 145]. Дійсно до вказаних у цій статті законодавчих змін (2023 р.), не всі, передбачені законом, спеціальні способи захисту патентних прав були ефективними.

Свого часу Підопригора О. А., аналізуючи способи захисту прав інтелектуальної власності, зазначав, що для забезпечення надійного і ефективного захисту права інтелектуальної власності слід чітко визначити, що виплата компенсації повинна мати місце не замість відшкодування завданих порушенням збитків чи стягнення одержаних незаконним шляхом доходів, а на рівні з ними [8, с. 50]. Погоджуємося з таким твердженням, і відзначаємо, що згодом компенсація замість відшкодування збитків у справах про захист патентних прав набуде значного поширення.

Щодо інших способів захисту патентних прав відзначаємо, що у п. 3 та 4 ч. 2 ст. 432 ЦК України положення про такі способи захисту, як вилучення з цивільного обороту та знищення товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, вилучення та знищення матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів були доповнені словосполученням «за рахунок особи, яка вчинила порушення». Про захист патентних прав (щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків) ці способи захисту нерідко також є ефективними, оскільки володілець патенту на винахід, корисну модель (свідоцтва на промисловий зразок) або інша особа, яка володіє майновими правами на ці об'єкти патентних прав, бажає не лише припинити порушення, а й вилучити і знищити контрафактні примірники продукції (вироби), або ж навіть вилучити та знищити обладнання, на якому така продукція вироблялася. Проблемними аспектами щодо доказування у цій категорії справ є ідентифікація контрафактної продукції, її місцезнаходження, аналогічно і щодо обладнання – його слід віднайти та ідентифікувати. Відповідачі часто заперечують щодо задоволення вимоги про вилучення такого обладнання, оскільки, як каже законодавець, це обладнання повинно «переважно» використовуватися для виробництва контрафактних товарів. Слово «переважно» дає можливості і позивачу, і відповідачу доводити підставність вимог або заперечень щодо цієї позовної вимоги.

Такий спосіб захисту, як оприлюднення інформації про порушення прав інтелектуальної власності також було вдосконалено – тепер законодавець допускає не лише опублікування в засобах масової інформації про порушення і рішення суду з цього приводу, а й доведення до загального відома *іншим визначеним судом шляхом* відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення, при чому таке опублікування відбувається за рахунок особи, яка вчинила правопорушення. Ці зміни слід сприйняти позитивно, оскільки володілець патенту на винахід, корисну модель (свідоцтва на промисловий зразок) або інша особа, яка володіє майновими правами на ці об'єкти патентних прав, нерідко зацікавлені проінформувати громадськість про наявність на ринку контрафактної продукції, про рішення суду, яке забороняє розповсю-

дження таких товарів. Відтак можливість доведення до загального відома в певний спосіб (визначений судом), а не лише шляхом опублікування в ЗМІ, про порушення патентних прав та про відповідне рішення суду, є важливим у сучасному діджиталізованому суспільстві, яке споживає інформацію з численних вебресурсів, які здебільшого не мають правового статусу ЗМІ.

Висновки. Законодавчі положення про способи захисту патентних прав (прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки) у 2023 р. були суттєво вдосконалені. Зміни торкнулися майже всіх способів захисту, які передбачені у ст. 432 ЦК України. Важливим є розблокування застосування положень про стягнення компенсації та впровадження разової грошової виплати за порушення патентних прав, порядок розрахунку та стягнення яких тепер передбачено і у спеціальному законодавстві про промислову власність. Способи захисту порушених патентних прав повинні бути ефективними, і цьому сприяють законодавчі зміни 2023 р., які спрямовані на підвищення ефективності захисту прав інтелектуальної власності загалом та прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки зокрема.

Список використаних джерел

1. Tarasenko L. Legislative Reforms on Patents, Utility Models and Industrial Designs in Ukraine. *Competition and Intellectual Property Law in Ukraine*. Heidelberg : Springer Berlin, 2023. P. 373–414.
2. Тарасенко Л. Л. Реформа патентного законодавства (2020): основні новації щодо винаходів (корисних моделей). *Вісник Львівського університету. Серія Юридична*. 2021. № 73. С. 67–76.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності : Закон України від 20.03.2024 р. № 2974-IX.
4. Орлюк О. П. Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2016. № 3. С. 58–74.
5. Колеснікова М. В., Корощенко К. Р. Захист прав інтелектуальної власності в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аспект. *Правові новели: Науковий юридичний журнал*. 2021. № 13. С. 61–67.
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності : пояснювальна записка до проекту Закону України. 2023.
7. Потоцький М. Ю. Особливості господарсько-правових способів захисту прав інтелектуальної власності. *Європейські перспективи*. 2013. № 10. С. 145–152.
8. Підпригора О. А. Проблеми цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності. *Збірник наукових праць. Питання інтелектуальної власності / Академія правових наук України ; Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності*. 2004. Вип. 1. С. 29–51.

References

1. Tarasenko, L. (2023). Legislative Reforms on Patents, Utility Models and Industrial Designs in Ukraine. *Competition and Intellectual Property Law in Ukraine*. Heidelberg, Springer Berlin, 373–414.
2. Tarasenko, L.L. (2021). Reforma patentnoho zakonodavstva (2020): osnovni novatsii schodo vynakhodiv (korysnykh modelej). *Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriiia Yurydychna*, 73, 67–76.
3. *Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy schodo posylennia zakhystu prav intelektual'noi vlasnosti : Zakon Ukrainy (2024), 2974-IX*.
4. Orliuk, O. P. (2016). Zakhyst prav intelektual'noi vlasnosti v konteksti ievropejs'koi intehtratsii. *Visnyk Natsional'noi akademii pravovykh nauk Ukrainy*, 3, 58–74.

5. Kolesnikova, M. V., Koroschenko, K. R. (2021). Zakhyst prav intelektual'noi vlasnosti v Ukraini ta krainakh Yevropejs'koho Soiuzu: porivnial'no-pravovyy aspekt. *Pravovi novely: Naukovyy iurydychnyj zhurnal*, 13, 61–67.
6. *Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy schodo posylennia zakhystu prav intelektual'noi vlasnosti : Poiasniuvai'na zapyska do proektu Zakonu Ukrainy*, 2023.
7. Potots'kyj, M. Yu. (2013). Osoblyvosti hospodars'ko-pravovykh sposobiv zakhystu prav intelektual'noi vlasnosti. *Yevropejs'ki perspektyvy*, 10, 145–152.
8. Pidopryhora, O. A. (2004). Problemy tsyvil'no-pravovoho zakhystu prava intelektual'noi vlasnosti. *Zbirnyk naukovykh prats', Pytannia intelektual'noi vlasnosti / Akademiia pravovykh nauk Ukrainy ; Naukovo-doslidnyj instytut intelektual'noi vlasnosti*, 1, 29–51.

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO INVENTIONS AND UTILITY MODELS

Leonid Tarasenko

*Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
e-mail : leonid.tarasenko@lnu.edu.ua
ORCID ID:0000-0003-4359-8965*

The article considers the legal analysis of the protection of patent rights. The paper analyzes the ways of protecting intellectual property rights to inventions and utility models. It is established that in 2023 significant amendments were introduced to the Law of Ukraine "On the Protection of Rights to Inventions and Utility Models" regarding the protection of patent rights. It is proven that before the introduction of these legislative changes, in most cases, the most common method of protecting industrial property rights was the termination of the infringed right, instead, compensation for damages was only sometimes initiated by plaintiffs in this category of cases, but this method of protecting patent rights did not gain wide spread. It is substantiated that the Civil Code of Ukraine in Art. 432 delimits a one-time monetary payment in lieu of removal from civil circulation of goods manufactured or introduced into civil circulation in violation of intellectual property rights, materials and tools that were used mainly for the manufacture of goods in violation of intellectual property rights, and the destruction of such goods, materials and tools, and compensation instead of damages for improper use of an object of intellectual property rights. It is justified that it is necessary to synchronize the provisions of Art. 34 of the Law of Ukraine "On Protection of Rights to Inventions and Utility Models" and provisions of Art. 432 of the Civil Code of Ukraine. The need for compensation as a way to protect infringed patent rights (as well as industrial property rights in general) is proven. It is also stated that the combination of the use of compensatory methods of protection and preventive-terminating ones will enable the rights holders to effectively influence the violators and cause the risks of real property losses for them. It is established that the legislative amendments of 2023 not only improved the rules for charging compensation for infringement of patent rights, but also improved legal regulation regarding other ways of protecting intellectual property rights in general, and industrial property rights in particular, since Art. 432 of the Civil Code of Ukraine was editorially changed regarding almost all methods of protection, and the norms of special laws were brought into line with these provisions (with the exception of certain provisions). It is substantiated that within the protection of patent rights (regarding inventions, utility models, industrial designs) such methods of protection as the removal and destruction of counterfeit goods and the equipment on which they were produced are often also effective, since the holder of a patent for an

invention, a utility model (certificates for industrial design) or another person who owns property rights to these objects of patent rights, wants not only to stop the infringement, but also to remove and destroy counterfeit copies of products (items), and even to remove and destroy the equipment on which such products were produced. It is established that the problematic aspects of proof in this category of cases are the identification of counterfeit products, their location, and the identification of the equipment on which such products were manufactured.

Keywords: patent rights, patent, industrial property, damages, compensation, property rights.

*Стаття: надійшла до редакції 26.04.2024
прийнята до друку 30.04.2024*