

УДК 347.773.2

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ ТА ЇЇ ВІДМІННОСТІ ВІД ВИНАХОДУ

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 корисної моделі як об'єкту патентного права та її відмінностям від винаходу. Проаналізовано поняття корисної моделі, її об'єкти, умови патентоздатності, правову природу патенту на корисну модель. Встановлено, що винахід і корисна модель мають і спільні, і відмінні ознаки та характеристики, які підкреслюють відмінності між ними. Доведено, що промисловий зразок є об'єктом промислової власності, але не є об'єктом патентного права, оскільки промисловий зразок спрямований на охорону дизайнерських рішень, а винахід і корисна модель – на охорону технічних рішень. Доведено, що винахід і корисна модель є технічним результатом (технічним рішенням), для створення якого його автор доклав інтелектуальної, творчої праці. Встановлено, що відмінності між винаходом і корисною моделлю визначено в різних статтях закону, в яких йдеться про певні особливості або винаходу, або корисної моделі. Обґрунтовано, що правовий режим корисної моделі повинен бути адаптований до сучасних реалій і має відповідати стандартам ЄС у даній сфері. Встановлено, що умови надання правової охорони винаходу та корисної моделі є ідентичними, водночас умови патентоздатності відрізняються, оскільки винаходу повинен бути притаманний винахідницький рівень (неочевидність для фахівця у певній галузі). Обґрунтовано, що корисна модель не повинна бути засобом надання правової охорони речовинам (які фактично призначені для патентної охорони лікарських засобів), адже ці об'єкти активно використовуються у фармацевтичній сфері і можуть стати приводом для зловживань шляхом отримання недобросовісними заявниками так званих «легких патентів». Доведено, що особливістю патенту на корисну модель також є те, що він, на відміну від патенту на винахід, за своєю правовою природою є деклараційним, оскільки видається під відповідальність заявника. Доведено, що процедура «post grant opposition» (визнання прав на винахід, корисну модель недійсними Апеляційною палатою UKIPO/BI) дає змогу протидіяти «деклараційним» патентам на корисні моделі, які насправді не відповідають умовам патентоздатності, зазвичай, не маючи новизни). Обґрунтовано, що корисна модель є важливим об'єктом патентного права, і станом на сьогодні Україна не готова до відмови від цього об'єкта, оскільки це може призвести до негативних наслідків – неможливості надання відносно швидкої правової охорони новим технологічним рішенням, які можуть охоронятися патентом. Доведено, що при реформуванні правового режиму корисної моделі доцільно врахувати досвід країн ЄС, але також важливо дотримуватися національних інтересів, які ґрунтуються на необхідності підтримки вітчизняного бізнесу і стимулювання розвитку нових технологій та інновацій саме в Україні.

Ключові слова: інтелектуальна власність, промислова власність, корисна модель, винахід, патент, НОІВ, право ЄС, патентне право, промисловий зразок.

DOI: <http://dx.doi.org/10.30970/vla.2025.81.179>

Постановка проблеми. Корисна модель є важливим, але дискусійним об'єктом патентного права. В науковій літературі часто критикують обраний вітчизняним законодавцем підхід щодо правової охорони корисної моделі як об'єкта патентного права. Так, В. Дмитренко наголошує, що широкомасштабне зловживання таким правами, недобросовісне подання заявки та інші прояви недобросовісної конкуренції на такий об'єкт перекреслюють позитивну мету охорони корисних моделей в Україні, що негативно впливає на права та інтереси добросовісних авторів корисних моделей [1, с. 43]. Ю. М. Капіца звертає увагу на невластиве порівняно з державами-членами ЄС перевищення кількості охоронних документів на корисну модель відносно винаходів, а також негативну декларативну правову природу патенту на корисну модель [2, с. 27]. Водночас критика спрямована і на поточний підхід правового регулювання, який відображений у законі, і на минуле правове регулювання, яке оновлено у 2020 р. Складається враження, що корисна модель як об'єкт патентного права постійно перебуває під тиском наукової спільноти та інших фахівців у сфері інтелектуальної власності, оскільки підхід законодавця щодо її правового режиму впродовж 25 років породжує численні питання та зумовлює і позитивні, і негативні явища, пов'язані з патентуванням корисної моделі. При цьому до позитивних аспектів слід віднести можливість винахідника (іншої особи, якій передано право на подання заявки) відносно швидко отримати патент на корисну модель для захисту нових інноваційних технічних рішень, а до негативних – можливість існування патентного тролінгу (патентування відомих технічних рішень) та патентування нових, але очевидних технічних рішень. Висловлені та інші зауваження щодо корисної моделі є, безумовно, слушними, однак все ж таки корисна модель, на нашу думку, має право на існування як об'єкт патентного права, водночас слід дослідити її особливості та визначити шляхи вдосконалення її правового режиму.

Стан дослідження. Корисна модель як об'єкт права інтелектуальної власності впродовж останніх років неодноразово була предметом наукових досліджень різних науковців і зарубіжних, і вітчизняних, серед яких В. Дмитренко, О. Ф. Дорошенко, Ю. М. Капіца, Л. Л. Тарасенко, І. І. Хоменко, І. Є. Якубівський та інші. Вказані науковці досліджували різні аспекти щодо правового режиму корисної моделі та висловлювали власні позиції щодо її правової природи, недоліків правового регулювання, порівняння правового регулювання, яке є в Україні і в країнах ЄС. Однак частина їх висновків є дискусійними та породжують подальшу наукову дискусію щодо способів удосконалення правового режиму корисної моделі. Відтак вказане наукове дослідження спрямоване на здійснення наукового аналізу правового регулювання досліджуваних відносин, висловлених у науковій літературі позицій та формування власних висновків щодо корисної моделі як об'єкта патентного права.

Цілями статті є визначення правової природи корисної моделі як об'єкта права інтелектуальної власності, її об'єктів, умов надання правової охорони, обґрунтування висновків щодо вдосконалення правового регулювання досліджуваних відносин.

Завданням статті є визначити дискусійні моменти в науковій літературі та чинному законодавстві щодо корисної моделі, проаналізувати їх, охарактеризувати шляхи вдосконалення чинного законодавства України в досліджуваній сфері.

Виклад основного матеріалу. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначає правовий режим і винаходу, і корисної моделі. Винахід і корисна модель мають і спільні, і відмінні ознаки та характеристики, які підкреслюють відмінності між ними. Звертаємо увагу, що і винахід, і корисна модель є об'єктами патентного права. Свого часу до об'єктів патентного права відносили і промисловий зразок, однак станом на сьогодні ведуться численні дискусії щодо

того, чи промисловий зразок належить до об'єктів патентного права. Відзначаємо, що промисловий зразок, безумовно, є об'єктом промислової власності (відповідно до положень Паризької конвенції про охорону промислової власності), але не об'єктом патентного права. Промисловий зразок спрямований на охорону дизайнерських рішень, а винахід і корисна модель – на охорону технічних рішень.

Визначення винаходу і корисної моделі наведено цілісне. Так, відповідно до абз. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології. Вказане визначення є неінформативним для розмежування винаходу і корисної моделі. З цього визначення вбачається лише те, що і винахід, і корисна модель є певним технічним результатом (технічним рішенням), для створення якого його автор доклав інтелектуальної, творчої праці. Водночас відмінності між винаходом і корисною моделлю визначено в інших статтях закону, в яких йдеться про певні особливості або ж винаходу, або ж корисної моделі.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» до 2003 р. розмежовував і визначення винаходу і корисної моделі, зокрема, корисна модель трактувалася як нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою [3]. В подальшому цей закон обмежував і об'єкт корисної моделі, яким було лише конструктивне виконання пристрою (процес і інші види продуктів не могли патентуватися як корисна модель). ЦК України, який набув чинності у 2004 р., а також внесені на його основі зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», уніфікували об'єкт винаходу і корисної моделі в одне ціле: об'єктом винаходу (корисної моделі) відтепер могли бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), нове застосування відомого продукту чи процесу. В науковій літературі такий підхід законодавця піддавався справедливій критиці. Так, Ю. М. Капіца відзначає, що рішення законодавця з розширення об'єкта корисної моделі було помилковим, призвело до ослаблення патентної охорони винаходів в Україні загалом, до розвитку патентного тролінгу та обходу винаходів за допомогою корисної моделі, широкого патентування відомих процесів, пристроїв, складнощів або неможливості визнання патенту на корисні моделі на очевидні технічні рішення не чинними в судовому порядку [2, с. 30]. Справді, закон визначив однакові об'єкти винаходу і корисної моделі, що призвело до безпідставного розширення кола об'єктів корисної моделі та сприяло патентному тролінгу. Такий підхід зберігався до 2020 р. (21 липня 2020 р. прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» № 816-IX, яким було внесено зміни і до переліку об'єктів корисної моделі).

Так, чинна редакція Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у ч. 2 ст. 6 передбачає, що об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), натомість об'єктом корисної моделі може бути пристрій або процес (спосіб). Тому перелік об'єктів корисної моделі є вужчим, що є виправданим кроком, оскільки поняття продукту охоплює не лише пристрій, а й речовини, штамми мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин тощо, які не мали би охоронятися як корисні моделі. В науковій літературі відзначають, що у переважній більшості країн корисними моделями не можуть бути способи, речовини, штамми мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин, а також їх застосування за новим призначенням (Німеччина, Китай, Японія тощо) [4, с. 5]. В Україні наразі зберігається підхід, відповідно до якого і пристрій, і процес може бути об'єктом корисної моделі. Хоча

протягом 2025 р. у професійній спільноті вже активно обговорюється проєкт нового закону про винаходи і корисні моделі (проєкт розроблено фахівцями УКРНОІВІ за участі міжнародних та вітчизняних експертів у даній сфері з метою імплементації кількох Директив та Регламентів ЄС). У цьому проєкті передбачено наступну модель правової охорони винаходів: 1) патент – як форма охорони винаходу (означає сукупність прав (використання, ліцензії, передача), а також передбачає широку об'єктність, субстантивну експертизу, строк охорони 20 років), 2) корисна модель – як форма охорони винаходу означає сукупність прав (використання, ліцензії, передача), а також передбачає вузьку об'єктність, формальну експертизу, строк охорони 10 років [5]. Вважаємо такий підхід слушним, оскільки правовий режим корисної моделі має бути адаптований до сучасних реалій і повинен відповідати відповідним стандартам ЄС у даній сфері. Загалом у науковій літературі наголошують, що на корисні моделі, як і на винаходи, видаються патенти, проте процедура їх одержання зазвичай більш проста і швидша, а строк чинності – коротший, ніж для винаходів [6, с. 115].

Станом на сьогодні умови надання правової охорони винаходу та корисної моделі є ідентичними щодо несуперечності публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, а також відповідності умовам патентоздатності. Водночас умови патентоздатності традиційно відрізняються, оскільки винаходу повинен бути притаманний винахідницький рівень (неочевидність для фахівця у певній галузі). Відсутність винахідницького рівня як умови патентоздатності для корисної моделі не свідчить про те, що корисна модель його не має, просто ця умова не є обов'язковою. Такий підхід критикується у науковій літературі, оскільки якщо корисна модель є новим, проте очевидним технічним рішенням у зв'язку з невстановленням для корисної моделі вимоги винахідницького рівня або іншого критерію неочевидності технічного рішення, права на неї не можна визнати недійсними ні в судовому, ні в позасудовому порядку [2, с. 33]. Погоджуємося, що в такому випадку формально немає підстав для визнання прав на корисну модель недійсними.

У зв'язку з об'єктною обмеженістю корисної моделі лікарські засоби (як речовини) не можуть охоронятися як корисні моделі, а можуть реєструватися (за умови відповідності умовам патентоздатності) як винаходи. Такий підхід є виправданим, оскільки будь-який винахід (зокрема об'єктом якого є речовина) повинен проходити кваліфікаційну експертизу щодо відповідності умовам патентоздатності. Корисна модель не повинна бути засобом надання правової охорони речовинам (які фактично призначені для патентної охорони лікарських засобів), адже ці об'єкти активно використовуються у фармацевтичній сфері і можуть стати приводом для зловживань шляхом отримання недобросовісними заявниками «легких патентів».

Строк правової охорони корисної моделі є визначеним, він становить 10 років (строк дії патенту), і не може бути продовжений за жодних умов. Водночас строк дії патенту на винахід у визначених законом випадках може бути продовжено. Зокрема, відповідно до ч. 1, 2 ст. 27-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» володілець патенту на винахід, об'єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони. Строк додаткової охорони не може перевищувати п'ять років.

Особливістю патенту на корисну модель також є те, що він, на відміну від патенту на винахід, за своєю правовою природою є деклараційним, оскільки видається під відповідальність заявника. Ю.М. Капіца відзначає, що інститут корисної моделі успадкував суттєві негативні риси деклараційних патентів, оскільки є можливість обходу через корисну модель запатентованих винаходів, має місце широке запровадження патентування відомих процесів, пристроїв та інших продуктів, зниження у зв'язку з цим рівня патентної охорони винаходів у нашій країні та, відповідно, можливостей інвестування у використання об'єктів інтелектуальної власності [2, с. 27].

Так, законодавець у абз. 3 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» наголошує на тому, що патент на корисну модель видається під відповідальність його володільця за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. Це свідчить про те, що саме володільць патенту декларує, що корисна модель відповідає умовам патентоздатності, водночас це лише позиція заявника, і не завжди це відповідає дійсності. В такому разі йдеться про таке явище, як патентний тролінг (патентування загальновідомих технічних рішень, що є можливим саме через реєстрацію корисної моделі як об'єкта правової охорони). Водночас законодавець надає правові можливості третім особам боротися з цим явищем та протидіяти недобросовісності заявника (який подав на реєстрацію відоме технічне рішення). Так, ст. 33, ст. 33-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачають можливість визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними або в судовому порядку або в позасудовому (Апеляційною палатою УкрНОІВІ).

Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою УкрНОІВІ – це так звана процедура «post grant opposition» (яка дає змогу насамперед протидіяти «деклараційним» патентам на корисні моделі, які насправді не відповідають умовам патентоздатності, зазвичай не маючи новизни). Звертаємо увагу, що до Апеляційної палати подати заяву про визнання прав на корисну модель недійсними з підстав невідповідності корисної моделі умовам патентоздатності може будь-яка заінтересована особа. Але слід звернути увагу на строк, протягом якого можна подати таку заяву. Так, законодавець дозволяє подати таку заяву протягом строку чинності майнових прав на корисну модель та після припинення їх чинності. Водночас заява про визнання прав на винахід недійсними може бути подана до Апеляційної палати лише протягом дев'яти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (ч. 2, 3 ст. 33-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Відтак патент на корисну модель перебуває під постійним ризиком бути предметом оскарження в Апеляційній палаті УкрНОІВІ (навіть після припинення його чинності).

Слід звернути увагу на те, що закон передбачає можливість отримання висновку про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. Так, відповідно до ч. 1 ст. 33-2 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яка особа може подати до НОІВ мотивоване клопотання про проведення експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. Такий висновок прирівнюється за своєю юридичною силою до висновку судової експертизи, який підтверджує або спростовує відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, і може подаватися до суду чи Апеляційної палати НОІВ як доказ. У клопотанні про проведення експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності заявник може навести власні аргументи, які засвідчують відсутність новизни та/або промислової придатності корисної моделі.

Так, у Правилах складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і корисну модель надано можливість особі, яка подала таке клопотання, зазначити обґрунтовані підстави, за якими корисна модель не відповідає умовам патентоздатності, зокрема, можна надати відомості щодо рівня техніки для спростування новизни [7]. У такому разі слід обов'язково зазначити джерело таких відомостей та довести дату, з якої вони стали загальнодоступними. На практиці в таких випадках часто зазначають відомості, які є доступні у мережі "Інтернет" (відеосервіс Youtube, вебсайти електронної комерції, вебсайти товаровиробників тощо). Донедавна в УКРНОІВІ, а до цього в Укрпатенті існувала практика надання такого висновку про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності лише один раз по кожній корисній моделі. Але відповідного законодавчого підґрунтя для таких дій не було, оскільки закон не обмежує кількість таких висновків, які можуть складатися УКРНОІВІ. При новому зверненні (клопотанні) заявник може навести нові дані (нові джерела інформації), з яких УКРНОІВІ може встановити відсутність новизни корисної моделі. Водночас отримання висновку УКРНОІВІ про невідповідність корисної моделі умовам патентоздатності автоматично не скасовує дію патенту на корисну модель. Такий висновок може бути використано як доказ у суді або в Апеляційній палаті УКРНОІВІ при розгляді справи про визнання прав на корисну модель недійсними.

Заявка про державну реєстрацію корисної моделі не проходить кваліфікаційну експертизу (експертизу по суті), тому умови патентоздатності не перевіряються НОІВ, а фактично, виходячи з деклараційної природи патенту, презюмуються, поки протилежне не спростовано в судовому чи позасудовому порядку (як зазначалося – відповідно до ст. 33, 33-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). В науковій літературі щодо цього наголошують на відмінності між Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і положеннями Європейської патентної конвенції (щодо проведення кваліфікаційної експертизи), відповідно до якої для будь-якої європейської патентної заявки складається звіт про пошук і висновок про патентоздатність [8, с. 233] (фактично йдеться про експертизу винаходу, корисної моделі по суті).

У зв'язку з тим, що в Україні патент на корисну модель видається за результатом проведення лише формальної експертизи, то під час розгляду заявки про державну реєстрацію корисної моделі не застосовуються процедура «pre-grant opposition» (подання заперечення проти заявки). Цей механізм може бути застосовано лише щодо заявки на винахід. Його зміст полягає у тому, що будь-яка заінтересована особа може подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки на винахід протягом шести місяців від дати публікації відомостей про таку заявку з таких підстав, зокрема, невідповідності винаходу умовам патентоздатності (ч. 17 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Це заперечення окремо не розглядається УКРНОІВІ, але його доводи можуть бути враховані при підготовці кінцевого висновку експертизи за заявкою на винахід.

Корисна модель, на відміну від винаходу, не отримує тимчасову правову охорону. Так, законодавець передбачив надання винаходу тимчасової правової охорони в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані згідно з ч. 16 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Тимчасова правова охорона надає право заявнику на одержання компенсації за завдані йому збитки, які зумовлені незаконним (без дозволу заявника) використанням винаходу. Але цим правом заявник може скористатися лише, коли буде видано патент на винахід, і заявник набуде статусу володільця патенту. Тимчасова правова охорона зумовлена тим, що відомості про заявку на винахід оприлюднюються, тобто стають

загальновідомими, і будь-яка особа може їх використати, відтворивши технічне рішення, яке описане в заявці. Щодо корисної моделі це правило не працює, оскільки відомості про заявку на корисну модель оприлюднюються разом з інформацією про видачу патенту, тому корисна модель одразу отримує повноцінну правову охорону як об'єкт патентного права.

Права володільця патенту на корисну модель не відрізняються від прав володільця патенту на винахід. Також способи захисту прав на винахід і корисну модель є ідентичними, за окремими винятками. Зокрема, такий спосіб захисту як зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності (передбачений п. 2 ч. 2 ст. 432 ЦК України) не може бути застосовано до товарів, які потенційно можуть порушувати права на корисну модель, оскільки корисна модель з невідомих причин відсутня у переліку об'єктів права інтелектуальної власності, які можуть бути включені в митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності. Так, відповідно до п. 4 Розділу 1 Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, заява про реєстрацію об'єкта ПІВ у митному реєстрі може бути подана з метою реєстрації у митному реєстрі таких об'єктів ПІВ, як об'єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів [9]. На нашу думку, положення цього підзаконного акта необґрунтовано обмежує право володільця патенту на корисну модель внести відомості про корисну модель у митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності, оскільки вказаний спосіб захисту (зупинення пропуску через митний кордон потенційно контрафактних товарів) може застосовуватися до всіх об'єктів права інтелектуальної власності (і це норма закону). Загалом щодо способів захисту патентних прав у науковій літературі відзначають позитивні законодавчі зміни, які відбулися у 2023 р., оскільки суттєво вдосконалено законодавчі положення щодо практично всіх способів захисту, які передбачені у ст. 432 ЦК України [10, с. 146].

Висновки. Корисна модель є важливим об'єктом патентного права. Станом на сьогодні Україна не готова до відмови від цього об'єкта, оскільки це може призвести до негативних наслідків – неможливість надання відносно швидкої правової охорони новим технологічним рішенням, які можуть охоронятися патентом. Доцільно врахувати досвід країн ЄС, звузивши об'єкт корисної моделі до пристрою.

Відзначаємо, що правовий режим корисної моделі в країнах ЄС відрізняється, і немає уніфікованого підходу щодо вказаного об'єкта патентного права, що свідчить про відсутність єдиної позиції щодо правової природи корисної моделі. Україна, враховуючи власний досвід правового регулювання корисної моделі (порядок реєстрації, умови патентоздатності, об'єкти тощо), аналогічний досвід країн ЄС, права ЄС, має обрати власну модель правової охорони для корисної моделі. При цьому важливо дотримуватися національних інтересів, які ґрунтуються на необхідності підтримки вітчизняного бізнесу і стимулювання розвитку нових технологій та інновацій саме в Україні.

Список використаних джерел

1. Дмитренко В. Недобросовісна конкуренція при набутті та здійсненні прав на корисну модель. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2025. № 3. С. 43–52.
2. Капіца Ю. М. Охорона прав на корисні моделі: тенденції у Європейському Союзі та виклики для України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 3. С. 27–40.

3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ станом на 11.06.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed200-30611#Text> (дата звернення: 27.10.2025).
4. Батова В. Корисна модель в Україні. Вдосконалення правової охорони. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2012. № 3. С. 3–10.
5. Винаходи і корисні моделі: в УКРНОІВІ відбулося обговорення пропозицій щодо імплементації EU *acquis* у національне законодавство. УКРНОІВІ. 2025. URL: <https://nipo.gov.ua/vynakhody-i-korysni-modeli-implementatsiia-eu-acquis/> (дата звернення: 27.10.2025).
6. Якубівський І. Є. Об'єкти патентного права. Правова держава. 2021. № 43. С. 112–121.
7. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затв. наказом Міністерства економіки України від 09.09.2024 р. № 23301. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1411-24#Text> (дата звернення: 27.10.2025).
8. Хоменко І. І. Правове регулювання винаходів, корисних моделей в Україні та ЄС. Інформація і право. 2024. № 3. С. 225–235.
9. Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 червня 2020 року № 282). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12#Text> (дата звернення: 27.10.2025).
10. Тарасенко Л. Л. Захист прав на винаходи та корисні моделі. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2024. № 78. С. 140–148.

References

1. Dmytrenko, V. (2025). *Nedobrosovisna konkurentsia pry nabutti ta zdijsnenni prav na korysnu model'*. *Teoriia i praktyka intelektual'noi vlasnosti*, 3, 43–52.
2. Kapitsa, Yu. M. (2020). *Okhrona prav na korysni modeli: tendentsii u Yevropejs'komu Soiuzi ta vyklyky dlia Ukrainy. Teoriia i praktyka intelektual'noi vlasnosti*, 3, 27–40.
3. Pro okhronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy (1993). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20030611#Text>.
4. Batova, V. (2012). *Korysna model' v Ukraini. Vdoskonalennia pravovoi okhrony. Teoriia i praktyka intelektual'noi vlasnosti*, 3, 3–10.
5. Vynakhody i korysni modeli: v UKRNOIVI vidbulosia obhovorennia propozytsij schodo implementatsii EU *acquis* u natsional'ne zakonodavstvo. UKRNOIVI (2025). Retrieved from <https://nipo.gov.ua/vynakhody-i-korysni-modeli-implementatsiia-eu-acquis/>.
6. Yakubivs'kyj, I. Ye (2021). *Ob'iekty patentnoho prava. Pravova derzhava*, 43, 112–121.
7. Pravyla skladannia, podannia ta provedennia ekspertyzy zaiavky na vynakhid i zaiavky na korysnu model' (2024). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1411-24#Text> (data zvernennia: 27.10.2025).
8. Khomenko, I. I. (2024). *Pravove rehuliuвання vynakhodiv, korysnykh modelej v Ukraini ta Yes. Informatsiia i pravo*, 3, 225–235.
9. Poriadok reiestratsii u mytnomu reiestri ob'ektiv prava intelektual'noi vlasnosti, iaki okhroniaut'sia vidpovidno do zakonu (2012). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12#Text>.
10. Tarasenko, L. L. (2024). *Zakhyst prav na vynakhody ta korysni modeli. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia iurydychna*, 78, 140–148.

LEGAL REGIME OF A UTILITY MODEL AND ITS DIFFERENCES FROM AN INVENTION

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 is dedicated to the legal analysis of a utility model as an object of patent law and its differences from an invention. The author analyzes the concept of a utility model, its objects, patentability conditions, and the legal nature of a patent for a utility model. It is established that an invention and a utility model have both common and distinctive features and characteristics that emphasize the differences between them. It is proved that industrial design is an object of industrial property, but is not an object of patent law, since an industrial design is aimed at protecting design solutions, and an invention and a utility model are aimed at protecting technical solutions. It is proved that an invention and a utility model are a technical result (technical solution), for the creation of which its author has made intellectual, creative work. It is established that the differences between an invention and a utility model are defined in various articles of the law, which refer to certain features of either an invention or a utility model. It is substantiated that the legal regime of a utility model should be adapted to modern realities and should comply with EU standards in this area. It is established that the conditions for granting legal protection to an invention and a utility model are identical, while the conditions for patentability differ, since the invention must have an inherent inventive step (non-obviousness to a specialist in a particular field). It is substantiated that a utility model should not be a means of providing legal protection to substances (which are actually intended for patent protection of medicinal products), since these objects are actively used in the pharmaceutical sector and can become a reason for abuse by obtaining so-called "easy patents" by unscrupulous applicants. It is also proven that a feature of a utility model patent is that, unlike a patent for an invention, it is declarative in its legal nature, since it is issued under the responsibility of the applicant. It is proven that the procedure of "post grant opposition" (recognition of rights to an invention, utility model as invalid by the Appellate Chamber of the IP office) makes it possible to counteract "declaratory" patents for utility models that do not actually meet the conditions of patentability, usually lacking novelty). It is substantiated that a utility model is an important object of patent law, and as of today, Ukraine is not ready to abandon this object, since this may lead to negative consequences – the inability to provide relatively quick legal protection to new technological solutions that can be protected by a patent. It is proven that when reforming the legal regime of utility models, it is advisable to take into account the experience of EU countries, but it is also important to adhere to national interests, which are based on the need to support domestic business and stimulate the development of new technologies and innovations in Ukraine.

Keywords: intellectual property, industrial property, utility model, invention, patent, IP office, EU law, patent law, industrial design.

*Стаття: надійшла до редакції 14.10.2025
прийнята до друку 21.10.2025*