

ЩОДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ (ЩОДО РЕФОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА)

Федір ЛУЦЕНКО,

начальник відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем Укрпатенту, м. Київ

У проекті Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (законопроект № 2259) пропонується звужити об'єктність корисної моделі виключно до пристроїв.

Корисна модель практично з такою самою обмеженою об'єктністю існувала на зорі українського патентного права (запроваджена у першій редакції Закону України «Про охорону прав на винахід і корисну модель» (далі – Закон) від 15.12.1993). Внаслідок обмеження об'єктності виключно конструктивним виконанням пристрою цей вид патенту не користувався попитом заявників та жодним чином не вирішував гостру потребу суспільства у відносно дешевій та оперативній охороні прав на результати творчої інноваційної діяльності. З огляду на велику кількість заявок на винаходи, яка набагато перевищувала тогочасні можливості експертного закладу, було практично заблоковано надання патентної охорони на винаходи. Для розв'язання цієї проблеми Постановою ВРУ від 23.12.1993 № 3769 була запроваджена явочна процедура видачі патентів на винаходи без проведення експертизи по суті на строк до 5 років. Оскільки такий вид правової охорони був дуже запитуваним заявниками, то у редакції Закону від 11.07.2000 був запроваджений деклараційний патент на винахід. У редакції Закону від 25.06.2003 об'єктність корисної моделі була розширена до об'єктності винаходу, а з 01.01.2004 у зв'язку із набуттям чинності Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) від 16.01.2003 №

435-IV було припинено прийняття заявок на деклараційний патент на винахід. Внаслідок розширення об'єктності корисної моделі, у 2004-му та наступних роках не виникло проблем дев'яностих років.

На нашу думку, неправильно нехтувати перевагами загальноновизнаної у світі явочної системи набуття прав на корисні моделі, яка в окремих країнах застосовується також для винаходів. Явочна процедура набуття прав простіша, дешевша і швидша, ніж перевірна, що є ключовим фактором для малого бізнесу, який відіграє стратегічну роль щодо інновацій та швидкого реагування на вимоги ринку в умовах глобальної економіки.

Однак, існуюча система правової охорони корисних моделей має істотні недоліки, які необхідно виправити при збереженні переваг цієї системи, але для цього не потрібно звужувати об'єктність корисної моделі виключно до пристроїв, як це пропонується у законопроекті № 2259.

Доцільно зберегти ідентичність переліку об'єктів винаходу та корисної моделі, при цьому зробити ідентичними умови патентоздатності винаходу та корисної моделі, тобто ввести для корисної моделі умову патентоздатності «винахідницький рівень».

При цьому було б доцільно використати й прогресивні наробки Законопроекту № 2259, що передбачають доповнення Закону статтею 331, якою запроваджується процедура визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою, що значно

спростить захист від зловживання правами на корисну модель, особливо якщо стосовно корисної моделі буде застосовано умова патентоздатності винахідницький рівень.

Для забезпечення максимально високого рівня захисту від зловживання правами на корисну модель та повного використання потенціалу зазначеної експертизи корисної моделі, на нашу думку, необхідно внести зміни до статті 332 Закону в редакції законопроекту № 2259, а саме:

- замінити вираз «Висновок про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності» на вираз «Висновок щодо відповідності корисної моделі умовам надання правової охорони, встановленим частинами 1, 2, 3 статті 6 цього Закону»;

- замінити вираз «експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності» на вираз «експертизи корисної моделі на відповідність умовам надання правової охорони, встановленим частинами 1, 2, 3 статті 6 цього Закону»;

- частину п'яту цієї статті викласти у такій редакції:

5. Висновки щодо відповідності

корисної моделі умовам надання правової охорони, встановленим частинами 1, 2, 3 статті 6 цього Закону, підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи.

- доповнити цю статтю частинами такого змісту:

6. Виключні майнові права, що визначені частиною п'ятою статті 28 цього Закону, можуть бути реалізованими за умови оприлюднення на офіційному веб-сайті Установи позитивного висновку щодо відповідності корисної моделі умовам надання правової охорони, встановленим частинами 1, 2, 3 статті 6 цього Закону.

7. Володілець патенту на корисну модель може оскаржити висновок щодо відповідності корисної моделі умовам надання правової охорони, встановленим частинами 1, 2, 3 статті 6 цього Закону, до Апеляційної палати або в судовому порядку протягом двох місяців від дати оприлюднення на офіційному веб-сайті Установи цього висновку. Оскарження висновку Установи до Апеляційної палати здійснюється у порядку та на умовах визначених частинами четвертою-десятою статті 24 цього Закону.