

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025

УДК 347.77

УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ОХОРОНИ ВИНАХОДІВ ТА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ: ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ

А.О. Кодинець

д.ю.н., професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності та
інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий
співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН

України (м. Київ)

ORCID 0000-0002-0954-1474

IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR THE PROTECTION OF INVENTIONS AND UTILITY MODELS: CHALLENGES AND PROBLEMS

A.O. Kodynets

Dr. Habil, Prof., Head of Intellectual Property and Information Law Department of
the Educational and Research Institute of Law Taras Shevchenko National University
of Kyiv, Leading Researcher at the Research Institute of Intellectual Property of the
National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv)

ORCID 0000-0002-0954-1474

***Анотація:** У статті проаналізовані особливості адміністративних
процедур охорони прав на винаходи та корисні моделі в Україні; звернута увага
на проблеми термінологічного визначення правових категорій у цій сфері; на
підставі аналізу статистики патентування винаходів та корисних моделей, а
також з урахуванням зарубіжного досвіду зроблено висновки та сформульовані
пропозиції, спрямовані на удосконалення процедури експертизи у процесі
патентування корисних моделей.*

Ключові слова: винахід, корисна модель, новизна, патентування, експертиза.

Annotation: *The article analyses the peculiarities of administrative procedures for the protection of rights to inventions and utility models in Ukraine; attention is drawn to the problems of terminological definition of legal categories in this area; based on the analysis of statistics on patenting inventions and utility models, as well as taking into account foreign experience, conclusions are drawn and proposals are formulated aimed at improving the examination procedure in the process of patenting utility models.*

Keywords: *invention, utility model, novelty, patenting, examination.*

Розвиток економіки України в сучасних умовах інформаційного суспільства та повоєнної розбудови має ґрунтуватися на засадах впровадження та широкого використання результатів інноваційної діяльності. Зазначене передбачає завершення трансформації нормативних процедур оновлення законодавства України у сфері інтелектуальної власності, приведення його у відповідність до загальноєвропейських принципів та положень, що є необхідною умовою реалізації євроінтеграційних засад розвитку нашої держави.

Зазначене, повною мірою стосується регламентації відносин у сфері патентного права, у межах якої незважаючи на значні нормативні зміни та інфраструктурні трансформації впровадженні останніми роками, констатуємо відсутність цілісної внутрішньо узгодженої системи правової охорони винаходів та корисних моделей, спрямованої на розвиток інноваційної діяльності, забезпечення та гарантування прав їх творців.

Наразі в Україні крім глави 39 Цивільного кодексу України «Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок», регулювання відносин у сфері використання винаходів та корисних моделей

забезпечується також Законом України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.93 р. [1], Паризькою конвенцією про охорону промислової власності 1883 р. [2], Договором про патентну кооперацію 1970 р. [3], Правилами складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства економіки України від 09 вересня 2024 року № 23301 [4], та іншими нормативно-правовими актами.

В Україні продовжується процес реформування системи патентного законодавства. Так, 21 липня 2020 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» [5] та Закон України «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» [6], які суттєво змінили правові засади національної системи охорони інтелектуальної власності на винаходи та корисні моделі.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» гармонізує національне законодавство з положеннями права ЄС та розширює перелік прав та обов'язків суб'єктів прав на винаходи (корисні моделі) та перелік об'єктів технологій, на які не поширюється правова охорона. Законом закріплена можливість подання заявок в електронній формі та право будь-якої особи подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід. Крім того, Законом запроваджується адміністративна процедура визнання недійсним права на винахід чи корисну модель. Закон України «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» врегульовує порядок реєстрації промислового зразка та її припинення. Запроваджується

адміністративний спосіб визнання недійсними прав (свідоцтва) на промислові зразки в Апеляційній палаті, що надасть можливість швидше та ефективніше боротися та запобігати виникненню патентного тролінгу тощо.

Незважаючи на наведені законодавчі зміни у сфері нормативної охорони об'єктів патентних прав не можемо не наголосити на окремих недоліках законодавчого регулювання таких відносин.

Одразу відзначимо недоліки термінології та вади законодавчого визначення категорій «винахід» та «корисна модель» у спеціальному законі. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” у ст. 1 визначає винахід (корисну модель) як результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Дане визначення видається досить широким та таким, що не дозволяє розмежувати зазначені об'єкти промислової власності. По-перше, як винахід, так і корисна модель є самостійними об'єктами патентних прав, які мають різну процедуру правової охорони та умови патентоздатності. Різними також є їх об'єкти, строки чинності патентів на винахід та корисну модель. Відтак, юридично невірно надавати двом різним об'єктам інтелектуальної власності єдине визначення – «результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології».

По-друге, не кожний «результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології» є винаходом або корисною моделлю. Він має відповідати визначеними законодавством умовам правової охорони.

Більш вдало характеризувалися зазначені правові категорії у Правилах розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002р. №197 [7] (з вересня 2024 р. зазначені Правила втратили свою чинність). Зокрема, згідно Правил №197 винахід визначався як технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам патентоздатності: новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності.

Правила визначали корисну модель як нове та промислово придатне конструктивне виконання пристрою.

Водночас, у нових Правилах складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, що були затверджені наказом Міністерства економіки України від 09 вересня 2024 року № 23301 визначення «винаходу», «корисної моделі» надається таке саме як і згідно Закону, тобто як результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Відтак, на рівні законодавства доцільно провести чітке розмежування таких термінів. Зокрема, враховуючи умови охороноздатності, винаходом може бути визнане технологічне (технічне) рішення у формі продукту чи процесу, що має новизну, винахідницький рівень та промислову придатність. Корисною моделлю є технологічне (технічне) рішення у формі пристрою чи процесу, що відповідає вимогам новизни та промислової придатності.

Тобто, різниця між винаходом та корисною моделлю полягає, насамперед, у відсутності винахідницького рівня як невід'ємної ознаки правової охорони моделі. Технічне рішення, що заявлене для отримання правової охорони як корисна модель, як правило, є менш значним з точки зору рівня техніки. Ними можуть бути як вдосконалення вже відомого пристрою чи процесу, що охороняється як винахід, так і новий об'єкт у будь-якій сфері технологій.

Процедура правової охорони корисних моделей порівняно з винаходами є більш спрощеною та передбачає видачу патенту за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель, що діє протягом десятирічного терміну від дати подання заявки. Законодавства окремих зарубіжних держав (США, Великобританії, Канади тощо) взагалі не передбачають охорону корисних моделей, забезпечуючи охорону технічних (технологічних) рішень лише як винаходів.

В Україні кожного року подається на реєстрацію досить значна кількість заявок на отримання патентів на винаходи та заявок на корисні моделі, що свідчить про значну інноваційну активність заявників в охороні їх технічних патентоздатних рішень.

Так, за даними УКРНОВІ [8] у 2023 році спостерігалось збільшення активності щодо подання заявок на винаходи на 5,5%, порівняно з попереднім роком, їх кількість становила понад 2,9 тис. заявок. Активність національних заявників зросла на 27,4%, а іноземних заявників зменшилась на 3,3%. У звітному році здійснено реєстрацію 1158 винаходів, з них 429 – на ім'я національних заявників, що становить 37%.

За результатами експертизи заявок на винаходи було прийнято 1035 рішень, у т. ч. прийнято 1020 рішень про реєстрацію винаходу та 15 рішень про відмову. Частка заявок на винаходи від іноземних заявників від загальної кількості заявок становила 65,3%. Більше ніж 90% заявок від іноземних заявників надійшло за процедурою РСТ.

У 2023 році надійшло понад 3,5 тис. заявок на корисні моделі, з них 99,9% – за національною процедурою, зареєстровано понад 2,7 тис. патентів, з них 98,6% – на ім'я національних заявників. У 2023 році за результатами експертизи заявок на корисні моделі було прийнято 2717 рішень про реєстрацію корисної моделі, 5 – про відмову у реєстрації, та припинено діловодство за 203 заявками [8].

Загалом за 9 місяців 2024 року було подано 23604 заявки на об'єкти промислової власності (далі – ОПВ), з них: 1920 заявок – на винаходи (зменшення 7,7%); 2741 заявка – на корисні моделі (збільшення 9,3%) [9]. За підсумком 9 місяців 2024 року усього було здійснено 15222 реєстрації ОПВ (зростання на 10,4%), з яких: 903 винаходи (зменшення на 1,2%); 2408 корисних моделей (зростання на 30,6%) [9].

Порівнюючи показники надходження заявок за 9 місяців 2020-2024 років від національних та іноземних заявників, можна зазначити, що частка заявок, поданих іноземними заявниками у поточному періоді, продовжує переважати та становить 64,4%; кількість зареєстрованих винаходів на ім'я іноземних заявників збільшилась (на 7,8%), а на ім'я національних заявників – дещо зменшилась (на 16,7%). Аналогічно до показників надходження заявок, частка патентів, зареєстрованих на ім'я іноземних заявників, переважає протягом останніх 5 років.

За підсумками 9 місяців 2024 року показник надходження заявок на корисні моделі демонструє зростання (9,3%) за рахунок збільшення кількості заявок від національних заявників – 2689 (10,0%). Але серед іноземних заявників корисні моделі не мають популярності: всього було подано 52 заявки. За 9 місяців 2024 року суттєво збільшилась кількість реєстрацій корисних моделей як на ім'я національних – 2351 патент (29,2%), так і іноземних заявників – 57 патентів (128,0%) [9]

Аналіз наведеної статистики свідчить, що метою патентування національними заявниками, подекуди, є отримання патенту на корисну модель як більш простої форми охорони відповідного технічного рішення. Іноземні заявники, зазвичай, охороняють в Україні свої технічні рішення у формі винаходів.

Однією з основних причин активності національних заявників у патентуванні своїх технічних рішень як корисних моделей, а не винаходів вбачаємо у більш спрощеній за рахунок відсутності кваліфікаційної експертизи процедурі патентування, та водночас закріплення однакового змісту та обсягу прав, що впливають з охорони винаходу і корисної моделі. Відтак, національні заявники досить часто при формуванні стратегії охорони свого технічного рішення схильються на користь отримання більш «швидкого» патенту (патенту

на корисну модель), а не більш «якісного» охоронного документа – патенту на винахід.

Відтак, на законодавчому рівні важливо розмежувати об'єкти винаходів і корисних моделей та запровадити процедуру експертизи заявки на корисну модель на предмет локальної новизни (тобто, забезпечувати при наданні правової охорони корисним моделям їх перевірку щодо загальнодоступності в Україні відомостей про сутність заявленого технічного рішення).

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у редакції від 21.07.2020 р. розмежовує об'єкти винаходу та об'єкти корисної моделі, водночас, таке розмежування є лише частковим. Так, об'єктом винаходу, якому надається правова охорона, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб). Об'єктом корисної моделі, якій надається правова охорона, може бути пристрій або процес (спосіб). Тобто, не можуть отримати правову охорону як корисні моделі речовини, штами мікроорганізмів, культури клітин тощо. Водночас, у законодавстві має бути забезпечене більш чітке розмежування об'єктів винаходу та корисної моделі. Об'єктом винаходом може бути будь-який продукт чи процес, який відповідає умовам надання правової охорони винаходів, а об'єктом корисної моделі може бути визнано лише пристрій, що відповідає умовам правової охорони, тобто має новизну та промислову придатність.

Не менш важливим є підвищення рівня якості патентів на корисні моделі, що можливо реалізувати шляхом запровадження перевірки поданої заявки на предмет локальної новизни, тобто визначення рівня техніки у процесі експертизи заявки на корисну модель обсягом відомостей, що стали загальнодоступними в Україні до дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності (надалі - НОІВ), або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Відзначимо, що наразі вимога новизни є однаковою як для

винаходу, так і для корисної моделі і включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до НОІВ, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Таким чином, підсумовуючи розгляд проблем та викликів у сфері правової охорони винаходів та корисних моделей відзначимо, що процес реформування системи патентного законодавства не повинен завершитися лише формальним прийняттям закону з відповідною назвою. Відповідні нормативні зміни мають передбачати чітке розмежування категорій «винахід» та «корисної моделі» у частині оновлення відповідної термінології, розмежування об'єктів винаходів і корисні моделі та запровадження процедури експертизи заявки на корисну модель на предмет локальної новизни. Підвищення вимог до правової охорони корисних моделей та запровадження експертизи поданої заявки на предмет локальної новизни сприятиме більш якісній охороні національними заявниками своїх технічних рішень, зростання ролі та значення корисних моделей як об'єктів патентних прав, визнанню таких національних патентів міжнародною спільнотою.

Література

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-XII URL:: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.
2. Паризька конвенція про охорону промислової власності 1983 року URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
3. Договір про патентну кооперацію 1970 року URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/895_001.
4. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства економіки України від 09 вересня 2024 року № 23301 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1411-24#Text>.

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» від 21.07.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text>.

6. Закон України «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» від 21.07.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>.

7. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель: затверджені наказом МОН України від 15.03.2002 р. № 197 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02#Text>

8. УКРНОІВІ. Річний звіт 2023. URL: https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/09/Annual_Report-2023-web3.pdf/

9. УКРНОІВІ. Інтелектуальна власність у цифрах. Показники діяльності у сфері інтелектуальної власності за 9 місяців 2024 року <https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/IP-in-Figures-9m-2024-ua-web.pdf>.