



## КОРИСНА МОДЕЛЬ В УКРАЇНІ. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

**Віра Батова,**

*аспірант Інституту держави і права*

*ім. В. М. Корецького, науковий співробітник НДІ  
інтелектуальної власності НАПрНУ*

**Постановка проблеми.** Після внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [1] (далі — Закон) у 2003 році в Україні склалося унікальна концепція правової охорони корисних моделей, котрої не існує в жодній іншій країні світу.

Попри те, що корисна модель часто сприймається як «ненадійний» спосіб правової охорони технічних рішень, а в деяких країнах навіть має назву «другорядний винахід», вона може бути важливим інструментом у конкурентній боротьбі.

Перевагами корисних моделей в Україні для патентовласника є швидкість і легкість отримання правової охорони через відсутність кваліфікаційної експертизи; невисока вартість отримання правової охорони; можливість отримання правової охорони технічних рішень, виконаних на низькому винахідницькому рівні, недостатньому для отримання патенту на винахід, або ж узагалі за відсутності винахідницького рівня; широке коло об'єктів правової охорони; досить великий обсяг прав інтелектуальної власності на корисну модель [2].

Вондончас, у корисній моделі, як інституту правової охорони, є низка недоліків. Зокрема, умова видачі патенту під відповідальність заявника спричиняє велику кількість спорів щодо порушення прав на корисну модель та, своєю чергою, перевантаження судової системи такими спорами. Також ко-

рисна модель може бути інструментом блокування цілих напрямів досліджень. Особливо актуальним це питання видається стосовно тих країн, де правосвідомість та повага до права перебувають не на належному рівні, зокрема й України. Негативний ефект корисних моделей додатково посилюється недобросовісними намірами суб'єктів господарювання, слабкою системою захисту прав.

Корисна модель нерідко стає засобом зловживання правом. Зловживання правом може полягати в тому, що через відсутність кваліфікаційної експертизи особа може отримати патент на непатентоздатне технічне рішення та вимагати від інших осіб припинення його використання. З огляду на недосконалість судової системи України, такі дії можуть на тривалий час призупинити діяльність суб'єктів господарювання та завдати значних збитків. Оскільки об'єктом корисної моделі може бути і спосіб, і нове застосування відомого продукту, в Україні створені всі умови для недобросовісної діяльності в цьому напрямі.

Отож, вбачається досить актуальним проведення порівняльного аналізу законодавства України із законодавствами інших країн, у яких існує досвід правового регулювання корисних моделей, перегляд доцільності існування правової охорони корисної моделі в Україні у тому вигляді, у якому вона існує сьогодні, та формулювання пропозицій щодо внесення



змін до законодавства України про корисні моделі з метою встановлення справедливого правового режиму за принципами патентного права та інтересів усіх учасників суспільних відносин.

У цій статті увага зосереджена на основних умовах надання правової охорони корисним моделям, а саме на об'єктах і умовах патентоздатності корисних моделей в Україні та зарубіжних країнах.

*Правова охорона корисних моделей в Україні.* Основними нормативно-правовими актами, котрими здійснюється правове регулювання корисних моделей в Україні є Цивільний кодекс України та Закон.

Згідно із зазначеними законодавчими актами, об'єкти корисної моделі, яким надається правова охорона, не відрізняються від об'єктів винаходу. Такими об'єктами можуть бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини та тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Відповідно до п. 2.3.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі — Правила) [3], *продукт* як об'єкт технології — це матеріальний об'єкт як результат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина [3].

«Процес» у Правилах визначається як дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, оброблення, перероблення продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних,

вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології.

Правова охорона, відповідно до Закону, не поширюється на сорти рослин і породи тварин; біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів; топографії інтегральних мікросхем; результати художнього конструювання.

Для відповідності умовам патентоздатності корисна модель повинна бути новою та промислово придатною.

*Аналіз правової охорони корисних моделей у зарубіжних країнах.* Кожне національне законодавство визначає об'єкти корисної моделі по-різному [4]. Так, країни, в яких існує правова охорона корисних моделей, можна умовно поділити на три групи:

- 1) країни, в яких коло об'єктів, що можуть охоронятись як корисна модель, тотожне колу об'єктів, які можуть охоронятись як винахід (Бельгія, Франція, Нідерланди, Ірландія);
- 2) країни, в яких коло об'єктів, що можуть охоронятись як корисна модель, вужче, ніж коло об'єктів, які можуть охоронятись як винахід (Росія, Німеччина, Китай, Японія);
- 3) країни, в яких коло об'єктів, що можуть охоронятись як корисна модель, дещо ширше, ніж коло об'єктів, які можуть охоронятись як винахід (Австрія).

Варто зазначити, що значна кількість країн світу не підтримують такий широкий перелік об'єктів корисної моделі, як в Україні (зокрема, Японія, Німеччина, Китай, Росія, Чехія, Фінляндія). Так, відповідно до законодавства Російської Федерації, Німеччини, Китаю, Японії, Іспанії, Польщі, Чехії, Фінляндії тощо, як корисні моделі можуть бути захищені лише пристрої, а способи не згадуються у списку об'єктів правової охорони.

В усіх досліджених зарубіжних законодавствах корисна модель не може

отримати правову охорону, якщо вона суперечить публічному порядку та моралі.

У переважній більшості країн корисними моделями не можуть бути способи, речовини, штами мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин, а також їх застосування за новим призначенням. Також не підлягають правовій охороні як корисні моделі рішення, що стосуються лише зовнішнього вигляду об'єктів і спрямовані тільки на задоволення естетичних потреб, топології інтегральних мікросхем, рішення, що суперечать інтересам суспільства, принципам гуманності та моралі.

Щодо строку правової охорони корисних моделей, то, зазвичай, останній становить 10 років, однак у деяких країнах, зокрема у Франції, Бельгії та Нідерландах, він є меншим і становить 6 років.

Особливої уваги потребує дослідження умов патентоздатності корисних моделей у зарубіжних країнах. На відміну від України, в багатьох країнах від корисної моделі вимагається наявність винахідницького рівня, іноді меншого, ніж для винаходів. Взагалі, можна виділити три групи країн, залежно від рівня винахідництва, встановленого до корисних моделей:

- 1) країни, в яких відсутня вимога винахідницького рівня для корисних моделей (Україна, Польща);
- 2) країни, в яких вимагається винахідницький рівень, однак він може бути нижчий, аніж для винаходів (Австралія);
- 3) країни, в яких винахідницький рівень для корисних моделей повинен бути такий самий, як і для винаходів (Німеччина, Іспанія) [5].

Що стосується новизни, то в світовій практиці спостерігається існування двох видів новизни корисної моделі.

Перший — це *абсолютна* новизна, що вимагає відсутності загальнодоступних відомостей у світі на момент подання заявки на реєстрацію корис-

ної моделі, а отже, інформація про корисну модель до дати подання заявки не повинна бути відома публіці ніде в світі.

Другий вид новизни — *відносна* новизна (приклад — Іспанія, Німеччина, Російська Федерація) допускає існування інформації про корисну модель у світі, проте містить певні умови, за яких корисна модель може отримати правову охорону. Відносну новизну, своєю чергою, можна поділити на локальну та змішану.

Під локальною новизною ми розуміємо відсутність відомостей про корисну модель лише на території країни, в якій подається заявка. Вимога локальної новизни корисної моделі «в чистому вигляді» існує в Іспанії, де рівень техніки, за яким визначається новизна корисної моделі, охоплює відомості, що стали загальновідомими до дати подання заявки шляхом усного чи письмового розголошення будь-якими засобами лише на території Іспанії [4].

Така умова патентоздатності, як придатність корисної моделі до промислового застосування, міститься в законодавствах усіх країн, однак в Італії така вимога сформульована як «корисність».

З наведеної таблиці 1 вбачається, що якщо до об'єктів правової охорони належать способи, то вимоги до корисної моделі збільшуються через встановлення додатково вимоги винахідницького рівня та скорочується строк правової охорони (Бельгія, Франція, Нідерланди).

Винахідницький рівень — критерій, за допомогою якого патентоздатний винахід виділяється з-поміж звичайних інженерних розробок, до яких не висувається така вимога. Винахідницький рівень означає, що рішення повинно бути «не тільки новим, тобто таким, що відрізняється від інших рішень, які характеризують сучасний рівень техніки», воно повинно бути «творчим втіленням ідеї та становити



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

Таблиця 1. Об'єкти та умови патентоздатності корисних моделей в країнах світу

Країни	Об'єкт	Умови патентоздатності
<b>Україна</b>	такий, як і у винаходів (продукт, процес (спосіб), нове застосування відомого продукту чи процесу)	абсолютна новизна промислова придатність
<b>Німеччина</b>	прилади, речовини, ліки	відносна (змішана) новизна винахідницький рівень, менший, ніж для винаходів, промислова придатність
<b>Австрія</b>	будь-які технічні рішення, зокрема і способи лікування тварин, програмна логіка	абсолютна новизна винахідницький рівень, менший, ніж для винаходів, промислова придатність
<b>Іспанія</b>	пристрої, інструменти	відносна (локальна) новизна, винахідницький рівень, промислова придатність
<b>Угорщина</b>	форма виконання моделі, її конструкція чи розташування елементів моделі, що є продуктом винахідницької творчості	відносна (змішана) новизна, винахідницький рівень промислова придатність
<b>Італія</b>	модель нових форм, конструкцій машин, приладів, інструментів і предметів повсякденного вжитку або нових комбінацій їхніх елементів, що забезпечує особливий ефект дії чи легкість застосування для зазначених машин або їх використання	абсолютна новизна винахідницький рівень, менший, аніж для винаходів, корисність
<b>Польща</b>	корисне технічне рішення, що стосується форми, конструкції чи компонування пристрою, предмета споживання	абсолютна новизна, промислова придатність
<b>Болгарія</b>	удосконалення конструкції, форми або просторового розташування елементів предметів	відносна новизна промислова придатність
<b>Бельгія, Франція, Нідерланди</b>	такий, як і у винаходів	абсолютна новизна винахідницький рівень промислова придатність



собою перехід на новий технологічний рівень» [6, 272].

Згідно з ч. 7 ст. 7 Закону, винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно з рівня техніки. Очевидними вважаються рішення, отримані звичайним інженерним проектуванням на основі відомих засобів і методів, які дають відомий результат [8, 341].

В Україні ж можна отримати виключні права інтелектуальної власності на спосіб, який є новим і промислово придатним, але зовсім не містить елементів, котрі б свідчили про творчий внесок автора, його винахідницький вклад у запропоноване технічне рішення. Звісно, на практиці заявлятися для видачі патенту на корисну модель може і спосіб з наявним винахідницьким рівнем, наприклад, коли постає мета створити більш надійну правову охорону для винаходу. Однак, можливість правової охорони способів або ж застосування відомого продукту чи процесу за новим призначенням, якщо у них відсутній винахідницький рівень, видається досить суперечливою.

Наведемо конкретний приклад. За матеріалами судової справи № 2-1562/08 вбачається, що 10.08.2007 року було видано деклараційний патент України № 25265 (далі — Патент). З опису та формули до корисної моделі випливає, що власникові Патенту надані виключні права на розміщення будь-якої інформації на таксофоні. Власник Патенту надіслав ТОВ «Укртелеком» листа, в якому зазначив, що він є власником Патенту та що «Укртелеком» використовує технічне рішення, захищене Патентом на території України без ліцензійної угоди, тому просить припинити використання цього технічного рішення, оплатити його використання в 2006–2007 роках.

Вважаємо, що власне факт, що в Україні можна отримати виключні права інтелектуальної власності на 10 років на такий об'єкт, як розміщення

будь-якої інформації на таксофоні, суперечить принципам патентного права, зокрема принципу дотримання розумного балансу інтересів власника патенту й інтересів суспільства. Останній полягає в тому, що виключні права надаються творцю (чи іншій уповноваженій ним або законом особі) об'єкта інтелектуальної власності як певна винагорода за вклад у суспільний розвиток у галузі технології.

Особа отримує переваги через виключні права з метою стимулювання її до винахідництва, що, своєю чергою, має бути корисним суспільству, сприяти розвитку технічного прогресу. У такому разі особливого вкладу у розвиток технологій з боку патенто-власника не вбачається, проте, він все ж отримує виключні права строком на 10 років. Натомість, використання такого об'єкта може мати економічний ефект і приносити дохід. Заборона використання такого рішення іншими особами несправедливо позбавляє їх можливості також отримувати прибутки.

Отже, надання правової охорони способу чи застосуванню відомого продукту або процесу за новим призначенням виправдовує себе, лише якщо вони виконані на достатньому винахідницькому рівні.

Недоцільність видачі патенту на такі об'єкти також полягає в тому, що це сприяє збільшенню кількості патентів на технічні рішення, які не відрізняються винахідницьким внеском, що, своєю чергою, породжує зайві судові розгляди, а отже, й зайві витрати коштів і часу.

Відсутність вимоги винахідницького рівня до корисних моделей породжує ще одну істотну проблему. Оскільки така вимога не висувається до корисних моделей, визнати патент на корисну модель недійсним можливо лише в разі її невідповідності таким умовам патентоздатності, як новизна та промислова придатність. Таким чином, на практиці виходить,



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

що патент на винахід легше визнати недійсним, аніж патент на корисну модель.

Проблема полягає в тому, що змінивши лише кількісні параметри відомого технічного рішення можна створити формально новий об'єкт (корисну модель), який відповідатиме умові патентоздатності «новизна».

Корисна модель вважається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки — це всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки. Тож, новим вважатиметься будь-який об'єкт, який не існував раніше. Це може бути доповнення відомого технічного рішення будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами; зміна кількісної ознаки (ознак), а також інші переробки відомих об'єктів, які виконані без творчого внеску автора.

Наприклад, видано патент № 12019 на корисну модель «спосіб виробництва квасу», у формулі якої зазначено, що, зокрема, цей спосіб передбачає приготування дріжджової суспензії змішуванням хлібопекарських дріжджів з відфільтрованою водою тарозчином 40 % молочної кислоти. У разі ж заявлення корисної моделі «спосіб виробництва квасу», де буде використовуватися 30–50 % розчин молочної кислоти, такий спосіб вважатиметься новим.

З наведеного випливає, що створивши формально новий об'єкт, однак не вклавши в нього той рівень творчого внеску, який вартий надання виключних прав інтелектуальної власності, особа несправедливо отримує право 10 років використовувати такий об'єкт і дозволяти або забороняти його використання іншим особам.

На нашу думку, це є недоліком українського законодавства, тому необхідно внесення змін до останнього з метою його усунення.

Запровадження вимоги винахідницького рівня до корисних моделей

сприяло б видачі патентів на корисну модель лише для таких технічних рішень, які були б виконані з дотриманням принципу дотримання розумного балансу інтересів власника патенту й інтересів суспільства.

Свого часу основною метою створення інституту корисної моделі було стимулювання малих підприємств і підприємців до вдосконалення будь-яких об'єктів техніки, механіки, побутових приладів тощо. Зі стрімким розвитком технологій, високих також, корисна модель стала використовуватись і для інших цілей, зокрема, як допоміжний спосіб правової охорони винаходів. Українське законодавство не забороняє одночасно подати заявки на винахід і на корисну модель і таким чином отримати правову охорону на один об'єкт як на винахід і як на корисну модель. Якщо технічне рішення відповідає всім вимогам патентоздатності для винаходів, у заявника є вибір — отримати правову охорону на винахід або на корисну модель. Однак, така можливість є другорядною, тобто такою, що не є основною метою існування інституту корисних моделей. Тож вона не може бути аргументом для існування такого ж кола об'єктів для правової охорони корисних моделей, як для винаходів.

Варто зазначити, що відомий російський правознавець О. Сергєєв також вважає недоцільним надання способу правової охорони як корисної моделі. Науковець зазначає, що поширення поняття «корисна модель» на такі об'єкти, як спосіб і речовина ставить під сумнів застосування власне терміна «корисна модель» в семантичному значенні, а його зміна на інший, наприклад, «малий винахід», породжувала б проблему появи об'єкта правової охорони, що відсутній у міжнародному патентному праві [7].

Ще однією відрізняльною ознакою корисної моделі від винаходу в Україні є вимога її єдності. Так, якщо єдність винаходу передбачає подання заявки,

яка стосується одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом, то єдність корисної моделі означає, що заявка повинна стосуватись лише однієї корисної моделі (абз. 2 п. 4 ст. 12 Закону).

Потрібно зазначити, що не всі країни висувають такі вимоги єдності до корисних моделей. Так, у Японії законодавство дозволяє в межах однієї заявки на реєстрацію корисної моделі подати два чи більше прилади у випадку, якщо вони становлять групу приладів, які відповідають вимозі єдності (тобто пов'язані єдиним винахідницьким задумом) [9]. Австрійське законодавство також передбачає можливість подання заявки стосовно реєстрації групи корисних моделей, що об'єднані єдиним винахідницьким задумом [10].

Приклад зарубіжних країн змушує замислитися над доцільністю заборони подання однієї заявки на групу корисних моделей, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом. Тож, вважаємо, що заслуговує уваги питання щодо можливості надання правової охорони групі корисних моделей одним документом. Зауважимо, що в переважній більшості країн об'єктом корисної моделі може бути лише прилад, на відміну від України, де об'єкт корисної моделі збігається з об'єктом винаходу та може бути продуктом, процесом або новим застосуванням відомого продукту чи процесу. Це, своєю чергою, впливає на кількість поданих заявок на реєстрацію корисної моделі, проте вважаємо, що це не може бути аргументом проти можли-

вості патентування групи корисних моделей.

Подання заявки на групу корисних моделей, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом, скоротила б витрати заявника на подачу заявки, порівняно з подачею окремих заявок на реєстрацію корисних моделей. Жодних негативних наслідків у разі такої реєстрації нами виявлено не було.

Беручи до уваги все наведене вище, пропонуємо:

- виключити з об'єктів корисної моделі процес (спосіб) і нове застосування відомого продукту чи процесу;
- надати заявникам можливість отримувати один патент на групу корисних моделей (як і на групу винаходів);
- з метою врівноваження балансу інтересів заявників та суспільства встановити для корисної моделі вимогу винахідницького рівня, що може бути меншою, ніж для винаходів. У цьому разі підставою для визнання патенту на корисну модель недійсною буде, зокрема, відсутність винахідницького рівня. ♦

### Список використаних джерел

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 року № 3687-XII (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 32.
2. Батова В.О. Причини визнання патенту на корисну модель недійсним в Україні / В.О. Батова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та



- інтелектуальної власності : збірник наукових праць. — Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2011. — Т. 1. — 340 с.
3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 року № 22 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України. — 2001. — № 9. — С. 382. — Ст. 386.
  4. Батова В. О. Об'єкт корисної моделі. Перспективи та пріоритети розвитку юридичної науки / В. О. Батова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 14–15.10.2010 року. : у 2-х частинах. — Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2010. — ч. 1. — 120 с. — С. 78–80.
  5. Батова В. О. Окремі питання умов патентоздатності корисної моделі / В. О. Батова // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 51. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. — 768 с. — С. 358–364.
  6. Дроб'язко В. С. Право інтелектуальної власності : навч. посібник / В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. — Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
  7. Сергеев А. П. Патентное право : учебн. пособие / Сергеев А. П. — М. : БЕК, 1994. — 202 с.
  8. Орлюк О. П. Право інтелектуальної власності : акад. курс : підручник для студентів вищих навч. закладів / [За ред. д.ю.н. О. П. Орлюк, д.ю.н. О. Д. Святоцького]. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 720 с.
  9. Japan Utility Model Act (Act № 123 of 1959).
  10. Austria Utility Model Act BGBl. № 211/1994 as amended by BGBl. № № 175/1998 and 143/2001.

Надійшла до редакції 22.05.2012 року