



## ВИНАХІД І КОРИСНА МОДЕЛЬ ЯК ОБ'ЄКТИ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

**Людмила Работягова,**  
*завідувач сектору патентного права НДІ інтелектуальної  
власності НАПрН України*

У статті розглянуто винахід і корисну модель як об'єкти договору розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Особлива увага приділена визначенню чинності патентних прав, обсягу прав, який надається патентом на винахід і патентом на корисну модель, забезпеченню «надійності» правової охорони, тобто ймовірності визнання патенту недійсним повністю або частково. Показана необхідність детального дослідження предмета й об'єкта договору перед його укладанням для того, щоб зменшити ризики при його реалізації.

*Ключові слова:* винахід, корисна модель, право інтелектуальної власності, об'єкти промислової власності, договірні відносини

Договір є одним з найбільш поширених юридичних фактів, підставою виникнення, зміни чи припинення цивільних прав і обов'язків [1]. Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України, а також ч. 2 ст. 180 ГК України договір вважається укладеним, якщо між сторонами в потрібній у належних випадках формі досягнуто згоди за всіма істотними умовами. Істотними є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні, або є необхідними для договорів певного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Отже, істотними умовами вважаються насамперед умови про предмет договору й ті, що названі такими за законом. Відповідно до ч. 3 ст. 180 ГК України при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Цивільний кодекс України визнає предмет договору абсолютною істотною умовою для будь-якого виду договору,

проте не містить власне поняття предмета договору, яке можливо визначити проаналізувавши норми Цивільного кодексу України. Так, за результатами дослідження, проведеного І. Стрижаком, положення ч. 5 ст. 221; абз. 2 ч. 3 ст. 222; абз. 2 ч. 3 ст. 226; ст. 576–592 ЦК України зараховують до предмета договору майно чи майнові права. У статтях, присвячених певним видам зобов'язань, також визначено предметом договору речі, цінні папери інше майно й майнові права (ст. 656, 718, 722 ч. 4, 760, 788, 798, 807, 812, 855, 861, 874, 959 ч. 2, 1012 ч. 1, 3, 1030, 1039 ч. 1, 1040, 1078, 1109 ч. 5, 1116 ЦК України), майнові інтереси (ст. 980 ЦК України) [2].

Згідно з ч. 3 ст. 424 ЦК України предметом договору можуть бути майнові права інтелектуальної власності, а саме: «...майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших ци-



## ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

вільних відносинах...» При цьому ч. 1 цієї статті визначено, що майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема й забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Особливою правовою формою використання творів науки, літератури, мистецтва й об'єктів промислової власності є цивільно-правові договори, що їх називають договорами на розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Особливими ці договори є тому, що їхній об'єкт — нематеріальні блага, а саме: твори науки, літератури, мистецтва, винаходи тощо. При цьому вони можуть бути об'єктом договору за умови, якщо виражені в такій об'єктивній формі, котра дає змогу не тільки відтворювати, а й розмножувати їх [3].

Повною мірою це стосується і винаходу та корисної моделі. Метою запропонованої статті є дослідження винаходу й корисної моделі як об'єктів договірної регулювання. Визначення поняття винахід (*invention, Erfindung*) має важливе практичне значення для будь-якої правової системи та становить значні складності, позаяк в ньому відбивається один з аспектів розумової діяльності людини. Так, ряд авторів дають визначення поняття винаходу, акцентуючи увагу на його утилітарності. І. Хейфец трактує винахід як творче вирішення технічного завдання. Однак найбільш загальне й об'єктивне визначення сформулював І. Маміофа: «Винахід може бути визначений як нове відношення предмета до мети [4]».

На думку А. Маковського «винахідництво, тобто віднайдення нового рішення практичних завдань, властиве нормально розвиненому людському мозку. Винаходи є необхідними та при-

родними продуктами людської діяльності. Отже, власне винахід належить до числа природно-технічних явищ, а не до юридичних понять. Він став юридичним поняттям лише тому, що закон став регулювати суспільні відносини, що складаються з приводу створення та використання деяких винаходів» [5].

Російський учений О. Сергеев зазначає, що цей підхід допоміг йому повному поглянути власне на поняття винаходу. «Так цілком правомірно говорити про родові поняття винаходу як об'єктивного явища, що узагальнено можливо визначити як творче технічне вирішення завдання. Винаходом може вважатися будь-який досягнутий людиною творчий результат, суть якого полягає в віднайденні конкретних технічних засобів вирішення завдання, що виникло у сфері практичної діяльності людини» [6].

Поняття корисної моделі (*Utility Model*) словник-довідник, підготовлений Постійним комітетом інформації у сфері промислової власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності тлумачить таким чином. Корисна модель — це об'єкт промислової власності, передбачений деякими національними законами для того, щоб охороняти «другорядні винаходи» шляхом простої реєстрації в патентному відомстві.

Однак такі «другорядні винаходи» мають важливе значення для галузей промисловості, в яких попит на ринку продукції швидко змінюється та є велика конкуренція серед виробників. Усе це зумовлює необхідність одержувати правову охорону технічної розробки якнайшвидше. Особливо привабливою така охорона розробок є для галузей приладобудування, оптики, електротехніки, а також для галузей, пов'язаних з механікою [7].

Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. № 3687-XII (далі — Закон) надається спільне визначення поняття винаходу та корисної моделі. Так, згідно зі ст. 1 Закону винахід (ко-



рисна модель) є результатом інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Неможливо не погодитись з Ф. Луценко, що це визначення поняття винаходу (корисної моделі) є дуже широким тому, що всі об'єкти права інтелектуальної власності, зазначені в ч. 1 ст. 420 ЦК України, є результатом інтелектуальної діяльності людини. Крім цього, жодне з визначень терміна «технологія», наведених у тлумачних словниках, енциклопедіях або інших джерелах інформації, повною мірою не придатне для визначення поняття винаходу (корисної моделі) у сфері їхньої правової охорони. У такій ситуації, на його думку, визначення, наведене в Законі, не вносить жодної ясності щодо того, який об'єкт права інтелектуальної власності можливо вважати винаходом (корисною моделлю), а який ні [8].

У законодавчих актах більшості держав світу немає формально-логічного визначення поняття «винахід», однак всі вони містять умови (критерії), котрим повинен відповідати патентоздатний винахід. Це — новизна, винахідницький рівень (винахідницька діяльність, винахідницький крок, неочевидність), промислова придатність [9].

Так, згідно з п. 1 ст. 52 Європейської патентної конвенції (далі — ЄПК) патенти видаються на винаходи в усіх галузях техніки, що є новими, промислово придатними та мають винахідницький рівень [10]. Вичерпний характер критеріїв означає, що жодні інші критерії (технічний прогрес, корисність тощо) не беруть до уваги при кваліфікації винаходу як патентоздатного. Зазначені критерії патентоздатності оцінюються окремо. Однак вони мають єдиний характер, тобто для визнання винаходу патентоздатним він повинен відповідати всім переліченим критеріям.

Словосполучення «в усіх галузях техніки» було введено в п. 1 ст. 52 ЄПК під час проведення Дипломатичної конференції у 2000 р. та набуло чинності 13.12.2007р. Для цілей цієї статті

держави-члени ЄПК можуть вважати терміни «винахідницький рівень» і «промислово придатний» синонімами термінів «неочевидний» та «корисний». Водночас уведенням слова «техніка» в це положення законодавець підтвердив попередню практику видачі патентів у Європейському патентному відомстві (далі — ЄПВ) та судову практику апеляційних рад.

Натепер п. 1. ст. 52 (1) ЄПК відповідає § 1 ст. 27 Угоди ТРІПС, у якому зазначено, що патенти видаються на будь-які винаходи, незалежно від того, чи є вони продуктами, чи процесами в усіх сферах технології за умови, що вони є новими, мають винахідницький рівень і є промислово придатними.

Об'єктами винаходу (корисної моделі) згідно з ч. 2 ст. 459 та ч. 2 ст. 460 ЦК України можуть бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Закон (ч. 2 ст. 6) містить більш широкий перелік об'єктів винаходу (корисної моделі), а саме: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізмів, культура клітин рослин і тварин тощо), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Продукт як об'єкт технології — це матеріальний об'єкт як результат діяльності людини. У п. 2.3.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.02.2001 р. за №173/5364 (далі — Правила) детально розкривається, що продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс) пристроїв, які взаємодіють споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, зокрема й трансгенна рослина і тварина.

Перераховані об'єкти винаходів (корисних моделей) характеризують людську діяльність загалом. Вона містить такі елементи: певну потребу, на задоволення якої спрямована діяльність; предмет діяльності; дії з предметами; засоби діяльності; результат діяльності.



## ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

Варто підкреслити, що наведений у Правилах перелік об'єктів винаходів у галузі біотехнологій відповідає Директиві Європейського парламенту та Ради ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів від 06.06.1998 р. № 98/44/ЄС та п. 5 «Патенти» Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами. Так, відповідно до ст. 221 зазначеної Угоди винаходи, які є новими, мають винахідницький рівень та підлягають промислового застосуванню, є патентоздатними, навіть якщо вони стосуються продукту, що складається з біологічного матеріалу чи містять його, або процесу, шляхом якого біологічний матеріал виробляється, обробляється чи використовується.

Процес як об'єкт технології — це дія чи сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту та спрямованих на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології (п. 2.3.1 Правил).

Щодо об'єкта винаходу «нове застосування відомого продукту чи процесу», то такий об'єкт, як свідчить міжнародна практика та практика застосування ЄПК, розглядаються як об'єкт винаходу «процес». Отож, можливо дійти висновку, що сформульоване положення стосовно об'єктів винаходу, яке наводиться в ЦК України, гармонізує вітчизняне законодавство з законодавством більшості держав світу та міжнародними угодами.

Згідно зі ст. 1 Закону єдиною формою охорони винаходів і корисних моделей є патент. Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний

патент на секретну корисну модель) — охоронний документ, який засвідчує пріоритет, авторство та право власності на винахід (корисну модель).

З набранням чинності Цивільним кодексом України 01.01.2004 р. відповідно до ч. 1 ст. 462 набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель засвідчується патентом. Отож, в Україні видача деклараційних патентів на винахід припинилась, а деклараційний патент на корисну модель (секретну корисну модель) отримав назву патент на корисну модель (секретну корисну модель). Зазначені зміни не торкнулися тексту Закону, позаяк сьогодні жоден з проектів Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності» не прийнятий парламентом. Однак у відповідність до ЦК України було приведено деякі відомчі нормативно-правові акти. Зокрема, Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.02.2004 р. № 154 були внесені зміни до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.

Патент на винахід (корисну модель) надає його володільцеві право на використання винаходу (корисної моделі), виключне право використовувати винахід (корисну модель) на власний розсуд, а також забороняти його (її) використання іншим особам без його дозволу. Володільцеві патенту може самостійно використовувати приналежний йому винахід (корисну модель) або передавати на певних умовах право на його (її) використання іншим особам (видавати ліцензії) або зовсім поступитися своїми правами.

Винаходи (корисні моделі), права на використання яких передаються згідно з договорами на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, мають містити чітко визначений обсяг прав, який передається. Для цього кожен об'єкт винаходу (корисної моделі) повинен бути охарактеризований ознаками, визначеними Правилами. Крім



цього, майнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти повинні бути офіційно визнані та закріплені патентом на винахід або патентом на корисну модель, чинними на момент укладання договору. Тож перед укладенням договору сторонам необхідно детально проаналізувати чинність і «надійність» патенту на винахід або патенту на корисну модель. «Надійність» правової охорони, з одного боку, визначається обсягом правової охорони, що надається патентом, а, з другого, імовірністю визнання патенту недійсним повністю або частково.

З огляду на це, перед укладанням договору необхідно детально проаналізувати патент на винахід або патент на корисну модель, щоб отримати відповідь на такі запитання:

- 1) чи є майнові права інтелектуальної власності на ці об'єкти чинними;
- 2) який обсяг правової охорони надається патентом на винахід або патентом на корисну модель;
- 3) чи ймовірно визнання патенту недійсним повністю або частково тобто чи є «надійною» правова охорона об'єкта договору?

Розглянемо, яким чином сторони договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності можуть розглянути поставлені питання.

Перш за все, сторона, якій за договором передаються права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, має перевірити їхню чинність. Необхідно пам'ятати, що охоронні документи мають певні строки чинності, зазначені в Законах України. Так строк дії патенту України на винахід становить 20 років, строк дії патенту на корисну модель — 10 років від дати подання заявки. При цьому треба пам'ятати, що дія патенту може бути припинена достроково якщо володілець патенту відмовиться від нього повністю або частково, у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності, а також внаслідок визнання патенту недійсним

повністю або частково у судовому порядку. Якщо патент визнають у судовому порядку недійсним повністю або частково, то патент або його частина, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Зауважимо, що чинність патенту може бути поновлена, якщо річний збір за підтримання його чинності буде сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 % від зазначеного в Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23.12.2004 р.

Для оперативного визначення правового статусу патентів, які засвідчують майнові права інтелектуальної власності можливо використати інтерактивні безоплатні бази даних (далі — БД), які доступні через веб-портал Державної служби інтелектуальної власності та веб-сайта Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), що містять офіційні відомості з «Державного реєстру патентів України на винаходи», «Державного реєстру патентів України на корисні моделі» починаючи з 1993 р.

Крім цього, інтерактивна БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» містить офіційні відомості та сповіщення стосовно змін охоронних документів, внесених до державних реєстрів, зокрема, відомості про припинення чинності патентів. Важливе значення для віднайдіння патентів, що втратили чинність, має інформаційно-довідкова система (ІДС) «Відомості про патенти на винаходи (корисні моделі), які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність», розроблена фахівцями Укрпатенту.

Вказані БД містять бібліографічні дані про патенти відповідно до стандарту VOIB ST. 9 а також відомості, що можуть бути корисними стороні, якої



передаються права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема, наступні зміни, внесені до патенту: імені фізичної особи-володільця (володільців) або повного найменування юридичної особи-володільця (володільців) і/або адреси володільця (володільців) патенту; складу винахідників; адреси для листування; назви винаходу; зміни, пов'язаної зі зміною особи володільця (володільців) та ін.

Зазначені зміни можуть відбутися за період від дати видачі патенту на винахід або на корисну модель до дати укладання договору. Так, підставою для внесення відомостей до реєстру є: рішення Державної служби інтелектуальної власності України; рішення судових органів; клопотання чи заява володільця (володільців) патенту.

На клопотання будь-якої особи та надходження документа про сплату збору за подання цього клопотання Державна служба інтелектуальної власності надає їй виписку з реєстру, що засвідчується підписом голови служби та скріплюється печаткою. Для запобігання визнання договору недійсним зміни до патенту повинні бути внесені до укладення договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Обсяг правової охорони, що надається патентом, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тож, для того, щоб визначити обсяг правової охорони, що надається патентом на винахід (корисну модель) і передається патентоволодільцем іншій стороні за договором, необхідно проаналізувати формулу винаходу (корисної моделі). При цьому тлумачення формули потрібно здійснювати в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень (ч. 5 ст. 6 Закону).

Формула винаходу (корисної моделі) — це стисла словесна характеристика технічної суті винаходу, що містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатніх для досягнення зазначеного завданням технічного результату.

Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі). Технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні обертового моменту, у зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти чи амплітуди коливань, у зменшенні спотворювань сигналу, у структурному перетворенні в процесі кристалізації, у поліпшенні контакту робочого органу із середовищем тощо. Також технічним результатом може бути одержання уперше технічних засобів певного призначення (п. 6.6.3 згаданих Правил).

Правове значення формули винаходу (корисної моделі) полягає в тому, що вона є єдиним критерієм визначення обсягу винаходу (корисної моделі), а саме сукупності об'єктів, на які поширюються права патентоволодільця. Вона дозволяє встановити факт використання чи невикористання винаходу (корисної моделі) через зіставлення ознак реального конкретного об'єкта із сукупністю ознак, наведених у формулі.

Зазначення конкретної форми виконання того чи того елемента звужує обсяг правової охорони винаходу (корисної моделі). Тож, якщо можливо декілька форм виконання ознаки винаходу (корисної моделі), які дозволяють одержати один і той самий технічний результат, необхідно, аби така ознака була охарактеризована загальним поняттям, яке виражає функцію, властивість та ін. й охоплює різні окремі форми її реалізації.

Необхідно також підкреслити, що в разі визнання винаходу (корисної моделі) такими, що придатні для набуття права інтелектуальної власності наявність несуттєвих ознак у формулі винаходу (корисної моделі) не вплине на рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель). Однак їх наявність може перешкодити встановлен-



ню факту несанкціонованого використання винаходу (корисної моделі), тобто факту порушення прав власника відповідного патенту [11].

Цей висновок впливає з ч. 2 ст. 28 Закону, відповідно до якої продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), і процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Усе вище перелічене зумовлює необхідність детального аналізу формули винаходу (корисної моделі) перед укладенням договору.

Правова охорона, що надається патентом, може стосуватись одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу). При цьому група винаходів визнається пов'язаною єдиним винахідницьким задумом, якщо наявний технічний взаємозв'язок між цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів, що розглядаються в сукупності.

Вимозі єдності винаходу відповідає група винаходів, якщо патент стосується:

- винаходів, один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого, наприклад, пристрій або речовина та процес одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини цілком чи їх частини;
- винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого, наприклад, процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в цілому чи однієї з його дій;
- винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в іншому), наприклад, процес або пристрій та його частина; процес і

речовина, призначена для використання в зазначеному процесі; нове застосування відомого пристрою чи речовини та процес з їх новим застосуванням; нове застосування відомого пристрою або речовини та пристрій чи композиція, складовою частиною яких вони є, тощо;

- винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового призначення і які забезпечують одержання одного і того самого технічного результату (варіанти).

Отже, патентом на групу винаходів передаються майнові права інтелектуальної власності на декілька об'єктів винаходу, кожен з яких, своєю чергою, має самостійне правове значення. Це означає, що за домовленістю сторін договору можливе передання на використання всього обсягу прав, який надається патентом або частини прав. Зазвичай, патентом на групу винаходів охороняються основні об'єкти винаходу, які використовуються для вироблення певного продукту, тобто сторона, права на використання такого патенту якої передаються, має більше переваг у конкурентній боротьбі та можливостей захистити свою продукцію від незаконного копіювання й безкоштовного використання.

Необхідно зазначити, що патент на корисну модель відповідно до законодавства України повинен стосуватись тільки однієї корисної моделі, тобто одного продукту, процесу (способу), зокрема нового застосування відомого продукту чи процесу. Звідси впливає, що обсяг прав, який передається на використання патентом на корисну модель, зазвичай значно менший, аніж за патентом на винахід.

Необхідність обов'язкового дослідження «надійності» правової охорони об'єкта договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності зумовлена тим, що в Україні одне й те саме техніко-технологічне рішення в будь-якій сфері технологій можливо охороняти патентом на вина-



## ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

хід або на корисну модель. Патент на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) на відповідність заявленого техніко-технологічного рішення умовам придатності для набуття права інтелектуальної власності на нього, тоді, як патент на корисну модель — за результатами формальної експертизи (експертизи за формальними ознаками), під час якої встановлюється належність зазначеного в заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані корисними моделями, і відповідність заявки на корисну модель та її оформлення встановленим вимогам. При цьому потрібно зазначити, що згідно із Законом патент на корисну модель надає його володільцеві такі ж майнові права інтелектуальної власності, як і патент на винахід.

З'ясуємо наскільки вибір патенту на винахід або патенту на корисну модель для правової охорони техніко-технологічного рішення може підвищити чи знизити ризик визнання патенту недійсним повністю або частково і таким чином припинити виконання договору чи погіршити умови його виконання.

Зважаючи на те, що при розгляді заявки про видачу патенту на корисну модель не проводиться кваліфікаційна експертиза, то такий патент, покладений в основу договору, призводить до підвищення ризику його виконання. По-перше, це пов'язано з тим, що патент на корисну модель протягом всього строку його чинності може бути визнаним недійсним, по-друге, продукція, яка буде вироблена в результаті реалізації договору, може виявитись неновою і неконкурентоздатною.

Якщо предметом договору є майнові права інтелектуальної власності, які охороняються патентом на корисну модель, зменшити ризик, пов'язаний з виконанням договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, можливо за таких умов:

- на стадії укладення договору провести патентні дослідження на від-

повідність корисної моделі умовам патентоздатності «новизна» і «промислово придатність» відповідно до ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення і порядок проведення»;

- подати клопотання до Укрпатенту про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності з метою визнання патенту недійсним відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону.

Для попередньої оцінки патентоздатності корисної моделі її досліджують на відповідність умовам «промислово придатність» і «новизна». Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її можливо використати у промисловості або в іншій сфері діяльності. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки охоплює всі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, — до дати її пріоритету (ст. 7 Закону).

Для оцінки рівня техніки здійснюють пошук патентної документації промислово розвинених країн, досліджують міжнародні заявки РСТ, патенти європейського та євразійського патентних відомств. Пошук проводять з ретроспективою 20 років. При цьому використовують класифікаційний індекс Міжнародної патентної класифікації (2016.01) та класифікаційний індекс класифікації Європейського патентного відомства ECLA.

Для пошуку патентної документації можливо використати безкоштовний сервер *esrasenet*, який має русифікований інтерфейс і локалізується на сервері Російського патентного відомства. Наразі пошукова база даних цього сервісу містить патентну документацію 72 патентних відомств світу, європейського та євразійського патентних відомств і доступна для широкого кола користувачів. Для пошуку інформації щодо винаходів (корисних моделей), зареєстрованих





них в Україні, використовують БД, які сформовано та розміщено на веб-сайті Укрпатенту, міжнародних заявок (заявки РСТ) — на веб-сайті ВОІВ.

При дослідженні новизни корисної моделі здійснюють пошук аналогів у рівні техніки та визначають найбільш близький аналог корисної моделі - прототип. Корисна модель не визнається новою, якщо з рівня техніки виявлено об'єкт, у якому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі, чи ознаку, еквівалентну їй. При цьому не має значення форма представлення ознаки: словесна, математична, графічна, символічна тощо. Еквівалентними визнаються ознаки, що відрізняються формою їх утілення, але виконують ту саму функцію за тим самим принципом у той самий спосіб, і при цьому сприяють досягненню технічного результату таких же виду та якості [11]. При визначенні еквівалентності ознак беруть до уваги їхню взаємозамінність, а також той факт, що використання ознаки аналога замість відповідної ознаки корисної моделі не змінює її властивостей.

Попередня оцінка патентоздатності корисної моделі дає можливість сторонам договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності оцінити ймовірність визнання патенту недійсним і таким чином подовжити або припинити переговори щодо укладання договору.

Варто зауважити парадоксальну ситуацію щодо правової охорони корисної

моделі. Міжнародна та вітчизняна практики свідчать, що більшість патентів на винаходи визнаються недійсними як такі, що не відповідають умові придатності для набуття прав на винаходи — винахідницький рівень, за допомогою якого оцінюється творчий внесок винахідника в сучасний рівень техніки. Якщо Законом до корисної моделі не висувається така умова, то й визнати недійсним патент на корисну модель через її невідповідність цій вимозі неможливо. Це й робить патент на корисну модель більш «стійким» аніж патент на винахід, і як результат — власник патенту, що був виданий без проведення кваліфікаційної експертизи, має не виправдано широкий обсяг монопольних прав за патентом і патент, який дуже важко визнати недійсним [12].

Підсумовуючи вищевикладене можливо дійти такого висновку. Для того, щоб зменшити ризики при здійсненні договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності сторона, якій за договором передаються права на використання винаходу (корисної моделі), має детально дослідити предмет і об'єкт договору, а саме чинність і обсяг прав, які передаються за договором; ймовірність визнання патенту недійсним повністю або частково, що спричинить визнання недійсним власне договору. ♦

### Список використаних джерел / List of references

1. *Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відп. ред. Я. М. Шевченко. — К. : Ін Юре, 2009. — С. 247.*
2. *Енськлопедіа тсывілноґо права Україны / Ін-т дерзґавы і права ім. В. М. Корецького НАН Україны ; відп. ред. Яа. М. Шеґченко, К. : Ін ґуре, 2009, 952 s.*
2. *Стрижак І. В. Проблема визначення поняття «предмет договору» / І. В. Стрижак // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. —*



## ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

2010. — № 2. — С. 124–129 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup\\_2010\\_2\(5\)\\_22](http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2010_2(5)_22).
- Stryzhak I. V. Problema vyznachennia poniattia «predmet dohovoru» [in]: Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy, 2010, № 2, [http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup\\_2010\\_2\(5\)\\_22](http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2010_2(5)_22).
3. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданика. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 1176 с.
- Tsyvilne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: pidruchnyk / za red. O. V. Dzery, N. S. Kuznetsovoi, R. A. Maidanyka, K., Yurinkom Inter, 2010, 1176 s.
4. Богатых Е. А. Патентное право капиталистических и развивающихся государств / Е. А. Богатых, В. И. Левченко. — М. : Юрид. лит., 1978. — 200 с.
- Bohatykh E. A., Levchenko V. Y., Patentnoe pravo kapitalystycheskykh y razvuyvaiushchykh gosudarstv, M. : Yurid. lit., 1978, 200 s.
5. Маковский А. Л. Об интеллектуальных правах / А. Л. Маковский // Актуальные вопросы российского частного права : сб. статей, посвященных 80-летию со дня рождения проф. В. А. Дозорцева. — М. : Статут, 2008. — С. 7–14.
- Makovskiy A. L. Ob intellektualnykh pravakh [in]: Aktualnye voprosy rossiyskogo chastnogo prava : sb. statei, posviashchennykh 80-letiiu so dnia rozhdeniya prof. V. A. Dozortseva, M. : Statut, 2008, S. 7–14.
6. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А. П. Сергеев. — М. : Теис, 1996. — 704 с.
- Sergeev A. P., Pravo yntellektualnoi sobstvennosti v Rossiyskoi Federatsii, M., Teis, 1996, 704 s.
7. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади : монографія / за наук. ред. О. П. Орлюк: кол.авторів : В. С. Дроб'язко, А. В. Міндрул, О. О. Тверезенко та ін. — К.: Лазурит-Поліграф, 2010. — 464 с.
- Pravove zabezpechennia sfery intelektualnoi vlasnosti v Ukraini v konteksti Yevropeiskoi intehratsii : kontseptualni zasady : monohrafiia / za nauk. red. O. P. Orliuk: kol.avoriv: V. S. Drobiazko, A. V. Mindrul, O. O. Tverezenko ta in., K, Lazuryt-Polihraf, 2010, 464 s.
8. Луценко Ф. Сучасний погляд на проблему визначення патентоздатних об'єктів в Україні / Ф Луценко // Інтелектуальна власність. — 2014. — № 3. — С. 31–38.
- Lutsenko F. Suchasnyi pohliad na problemu vyznachennia patentozdatnykhobiektiv v Ukraini [in]: Intelektualna vlasnist, 2014, № 3, P. 31–38.
9. Андрощук Г. А. Патентное право: правовая охрана изобретений / Г. А. Андрощук, Л. И. Работягова. — К. : МАУП, 2001. — 232 с.
- Androshchuk H. A., Rabotiagova L. I., Patentnoe pravo : pravovaia okhrana izobreteniy, K. : MAUP, 2001, 232 p.
10. Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция) [Електронний ресурс]. — Режим доступа : [www.rupto.ru/rupto/nfile/e6280dce.../exhibition\\_corr\\_ormatted.pdf](http://www.rupto.ru/rupto/nfile/e6280dce.../exhibition_corr_ormatted.pdf).
- Konventsyia o vydache yevropeyskykh patentov (Yevropeiskaia patentnaia konventsyia), [www.rupto.ru/rupto/nfile/e6280dce.../exhibition\\_corr\\_ormatted.pdf](http://www.rupto.ru/rupto/nfile/e6280dce.../exhibition_corr_ormatted.pdf).
11. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), затверджені наказом ДП «УІПВ» від 07.04.2014 р. № 91 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : [http://www.uipv.org/i\\_upload/file/METHOD-2014-INVENTIONS.pdf](http://www.uipv.org/i_upload/file/METHOD-2014-INVENTIONS.pdf).



*Metodychni rekomendatsii z okremykh pytan provedennia ekspertyzy zaiavky na vynakhid (korysnu model), zatverdzeni nakazom DP «UIPV» vid 07.04.2014 № 91, [http://www.uipv.org/i\\_upload/file/METHOD-2014-INVENTIONS.pdf](http://www.uipv.org/i_upload/file/METHOD-2014-INVENTIONS.pdf).*

12. Работягова Л. І. Патент на корисну модель: забезпечення балансу прав / Л. І. Работягова // Теорія та практика інтелектуальної власності. — 2006. — № 5. — С. 19–33.

Rabotiahova L. I. Patent na korysnu model: zabezpechennia balansu prav [in]: Teoriia ta praktyka intelektualnoivlasnosti, 2006, № 5, S. 19–33.

Надійшла до редакції 29.03.2016 р.

**Работягова Л. Изобретение и полезная модель как объекты договорного регулирования.** В статье рассмотрены изобретение и полезная модель как объекты договора по распоряжению имущественными правами интеллектуальной собственности. Особое внимание уделено установлению действительности патентных прав, объема прав, предоставляемого патентом на изобретение и патентом на полезную модель, обеспечению «надежности» правовой охраны, то есть вероятности признания патента недействительным полностью или частично. Обоснована необходимость детального исследования предмета и объекта договора перед его заключением для того, чтобы уменьшить риски при его реализации.

*Ключевые слова:* изобретение, полезная модель, право интеллектуальной собственности, объекты промышленной собственности, договорные отношения

**Rabotiagova L. The invention and utility model as objects of contractual regulation.** The article describes the invention and utility model as the object of the contract on the order of intellectual property rights. Particular attention is given to establishing the validity of patent rights, the scope of rights conferred by the patent for invention and utility model patents, the probability of recognition of the patent invalid in whole or in part. The necessity of a detailed study of the subject and object of the contract is shown before the conclusion of the agreement to reduce the risks associated with its implementation.

*Keywords:* invention, utility model, intellectual property, objects of industrial property, contractual relations