

Охорона прав на винаходи і корисні моделі в Україні та імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Protection of inventions and utility models in Ukraine and the implementation of the provisions of the Association Agreement between Ukraine and the European Union

Юрій Каница

Ключові слова:

винаходи, корисні моделі, Угода про асоціацію, Європейська патентна конвенція, наближення законодавства.

Key words:

inventions, utility models, Association agreement, European Patent Convention, approximation of the legislation.

Постановка проблеми. Утворення зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною і реалізація положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зумовлюють актуальність аналізу положень Угоди, актів ЄС з охорони інтелектуальної власності, зокрема, винаходів та корисних моделей. Слід вказати, що в Угоді розглядаються питання охорони біотехнологічних винаходів, проте не знайшли відображення вимоги з приведення законодавства України у відповідність до Європейської патентної конвенції, проблематика охорони корисних моделей, винаходів, пов'язаних із комп'ютером. Вказані питання є суттєвими для обігу товарів у зоні вільної торгівлі та потребують аналізу відповідної практики ЄС та України.

Стан дослідження проблеми. Проблематика наближення законодавства України до актів ЄС з охорони винаходів розглядалась Ю. Капіцею, І. Кох, Л. Роботяговою, К. Шахбазян та іншими фахівцями. У рамках цієї статті досліджуються аспекти відповідності законодавства України положенням Угоди про асоціацію та актам ЄС щодо охорони винаходів та корисних моделей.

Мета статті – дослідити сучасний стан наближення законодавства України до законодавства ЄС з питань охорони винаходів та корисних моделей у контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Виклад основного матеріалу. ЄПК та законодавство України. Угода про партнерство та співробітництво 1994 р. і Угода про асоціацію 2014 р. не передбачали приєднання України до Європейської патентної конвенції (надалі – ЄПК). У цьому є одна з різниць з угодами про асоціацію східноєвропейських країн, де приєднання до ЄПК було однією з необхідних умов вступу до ЄС. Проте перехід до ширшої інтеграції з ЄС, як це здійснюється, зокрема Молдовою, потребуватиме приведення законодавства України у відповідність до положень Конвенції.

Найбільш суттєві відмінності ЄПК та законодавства України стосуються виключення з патентної охорони способів лікування та діагностики (ст. 53(с) ЄПК), а також «пільгового періоду» (ст. 55 ЄПК).

І. Кох також зазначалася¹ необхідність введення до законодавства України переліку об'єктів, які не вважаються винаходами (ст. 52(2) ЄПК), необхідність уточнення положень щодо новизни та патентоздатності речовини або сполуки, що застосовуються для способів лікування та діагностики (ст. 54(4)(5)), гармонізації зі ст. 57 ЄПК стосовно умови промислової придатності; зі ст. 83 ЄПК стосовно повного розкриття винаходу в описі винаходу та ст. 123 щодо неможливості зміни заявки, якщо це призводить до розширення винаходу, описаного у заявці.

¹ Кох І. Питання гармонізації законодавства України з охорони інтелектуальної власності з Європейською патентною конвенцією / І. Кох // Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. – К. : Фенікс, 2011. – С. 271–293.

У зв'язку з широким розповсюдженням отримання патентів на корисні моделі на способи лікування в Україні слід зазначити, що в країнах-учасницях ЄПК виключення способів лікування із патентоздатних об'єктів базується на соціально-етичних міркуваннях та міркуваннях охорони здоров'я. Вважається, що медичні та ветеринарні лікарі повинні мати можливість вільно здійснювати всі заходи, які вони вважають відповідними, щобвилікувати хворобу.

Пільговий період за ЄПК (ст. 54) становить 6 місяців, протягом цього строку розкриття винаходу не береться до уваги, якщо воно є результатом: а) очевидного зловживання, здійсненого стосовно заявника або його правонаступника; б) демонстрації винаходу на офіційних або офіційно визнаних виставках, які підпадають під дію Конвенції про міжнародні виставки 1928 р., переглянутої у 1972 р. Слід вказати на критику цих положень представниками академічної та бізнесової спільноти в ЄС, які вказують, що такий підхід не відповідає інтересам європейської промисловості та ставить виробників у Європі у суттєво більш не вигідне становище, ніж у США, Японії, Китаї, а також країнах СНД, де пільговий період пов'язаний також із правом розкриття винаходу винахідником або особою, що отримала від винахідника таку інформацію, протягом 6–12 місяців до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (в Україні – 12 місяців, ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Це, зокрема, спричинило проведення у 2013 р. спеціальної конференції, присвяченої цьому питанню в Україні (як країні, що передбачає у законодавстві можливість розкриття винаходу до подання заявки) та організованою Європейською асоціацією академії наук (ALLEA) і НАН України за участю представників патентних відомств Японії, Китаю, США, України, європейських та українських експертів. У заяві конференції, надісланій до Європейської комісії², зазначалися високі ризики, пов'язані з ненавмисним відкриттям винаходу винахідником та втратою у зв'язку з цим можливості подання заявки. Відсутність гармонізації законодавства держав – членів ЄС із провідними іноземними країнами – торговельними партнерами ЄС (США, Японія, Китай) призводить до можливості відмови для вказаних країн у наданні патенту Європейським патентним відомством для винаходів, що були розголошені винахідником до дати подання заявки.

Слід зазначити, що емпіричні дослідження, здійснені Патентним відомством Японії, свідчать, що після запровадження розширення «пільгового періоду» в Японії у 2012 р. на 80% зросла кількість поданих заявок із розкриттям винаходу перед поданням заявок винахідником МСП, а також спільними заявниками – університетами та їх партнерами³.

У заяві наводиться рішення Міжнародної асоціації з захисту прав інтелектуальної власності (AIPPI) від 10 вересня 2013 р. щодо необхідності вирішення питань уніфікації «пільгового періоду» на міжнародному рівні з можливістю розкриття інформації про винахід винахідником або особою, що отримала відомості від нього, з терміном 12 місяців перед датою подання заявки датою пріоритету. Пропонується вирішення цього питання на рівні ЄС із встановленням строку «пільгового періоду» не менше 6 місяців перед датою подання заявки. На наш погляд, вказане доцільно взяти до уваги під час вирішення питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС та ЄПК щодо охорони винаходів, а також беручи до уваги, що питання стосовно пільгового періоду вирішується у рамках *Tegernsee Group*, куди входять представники патентних відомств США, Японії, ЄПВ, Франції, ФРН, Великої Британії.

Винаходи у галузі біотехнології. Порівняння положень національного законодавства та ст. 221 Угоди про асоціацію, Директиви 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів свідчить, що положення Директиви переважно знайшли відображення у нормах Угоди та потребують відображення у національному законодавстві.

Важливо визначити, що організм людини на різних стадіях його формування і розвитку, а також просте відкриття одного з його елементів, зокрема ланцюжків або частин ланцюжків гена, не може бути об'єктом патентування. Слід уточнити, що винаходи, які є новими, мають винахідницький рівень та придатні для промислового використання, є патентоздатними, навіть якщо вони стосуються продукту, що складається або містить біологічний матеріал чи процес, шляхом якого виробляється, обробляється або використовується біологічний матеріал (ст. 4 Директиви). У законодавстві України також слід вказати, що елемент, відокремлений від організму людини або вироблений в інший спосіб шляхом технічного процесу,

² ALLEA Statement "On Grace Period". Adopted on the Occasion of a Conference on "Grace Period" in Kyiv, October 10, 2013. Convened by ALLEA and the National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, 10 October 2013. European Federation of All European Academies of Sciences and Humanities.

³ Susumu Iwasaki, Director, International Policy Division, JPO. Report at the Conference on "Grace Period" in Kyiv, October 10, 2013.

зокрема ланцюжки або частини ланцюжків гена, можуть становити патентоздатний винахід, навіть якщо структура того елемента є ідентичною зі структурою природного елемента (ст. 5). Мають бути визначені непатентоздатними процеси клонування людських істот, змінювання через зародкову лінію генетичної totoжності людських істот тощо (ст. 6).

Законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (надалі – Закон), «Про охорону прав на сорти рослин» та «Про насіння і садивний матеріал» слід закріпити винятки з прав патентовласників: *право фермера* використовувати продукт свого врожаю для подальшого генеративного або вегетативного розмноження у власному господарстві, а також право використовувати захищений живий матеріал для сільськогосподарських цілей (ст. 11), а також вимоги щодо обов'язкового та перехресного ліцензування (ст. 12). Також слід привести положення Закону у відповідність до положень Директиви стосовно порядку депонування біологічного матеріалу (ст. 14) та повною мірою врахувати у національному законодавстві рішення Суду ЄС щодо тлумачення положень Директиви: від C-34/10 *Oliver Brüstle v Greenpeace eV*, C-364/13 *International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks* стосовно патентування стовбурних клітин тощо.

Винаходи, пов'язані з комп'ютером. Дослідження підготовки директиви ЄС про патентоздатність винаходів, пов'язаних із комп'ютером, 2002 р.⁴ свідчить про такі питання, що викликають інтерес: як співвідноситься практика видачі патентів на винаходи, пов'язані з комп'ютерними програмами, Європейського патентного відомства та України; порівняння законодавства України та положень проекту директиви ЄС про патентоздатність винаходів, пов'язаних із комп'ютером; проблематика патентування бізнес-методів у рамках ЄПК та України.

Слід відзначити, що новели Пропозиції до директиви 2002 р. стосовно визначення «технічного внеску», а також патентоздатності комп'ютерних програм як таких не були підтримані в ЄС. Патентування комп'ютерних програм як таких принципово відрізнялося від практики ЄПО та положень ст. 52 Конвенції про видачу європейських патентів, за якими програми для ЕОМ не є винаходами у сенсі п. 52(1) Конвенції, тобто вимог стосовно новизни, промислової придатності та винахідницького рівня. Визначення технічного внеску не було схвалено у зв'язку з різною практикою як ЄПВ, так і національних судів щодо його тлумачення.

До внесення змін до Закону України «Про охорону винаходів і корисних моделей» у 2003 р.⁵ (із визначенням винаходу (корисної моделі) як результату інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології та виключенням комп'ютерних програм з об'єктів, на які не поширюється охорона) комп'ютерні програми в Україні як такі були виключені з числа патентоздатних об'єктів. Водночас патенти видавалися на винаходи, пов'язані з використанням комп'ютерної програми, що відповідали вимогам патентоздатності. Вказане загалом відповідало практиці держав – членів ЄС.

Змінами до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 22 травня 2003 р., здійсненими відповідно до Угоди TRIPS, комп'ютерні програми, математичні методи та методи виконання розумових операцій були виключені з числа об'єктів, на які не поширюється охорона згідно із Законом. Це відкрило можливість надавати патентну охорону комп'ютерним програмам як таким.

Відзначимо, що такі зміни не враховують законодавчу практику як ЄПВ, так і держав – членів ЄС щодо відмови у поданні вказаних заявок на комп'ютерні програми як такі. За умови більш широкої інтеграції України з ЄС та приєднання України до Європейської патентної конвенції вказані положення мають бути змінені. Крім того, для держав – членів ЄС відсутня практика видачі патентів на корисні моделі на комп'ютерні програми як такі.

Враховуючи вказане, на наш погляд, на цей час не є доцільним вносити зміни до законодавства України відповідно до Пропозиції до директиви 2002 р. Актуальним є розгляд економічних наслідків, судової практики застосування винаходів, що стосуються комп'ютерних програм, практики видачі патентів на винаходи, що стосуються комп'ютерних програм, у державах – членах ЄС та Європейським патентним відомством.

⁴ Капіца Ю.М. Проблеми охорони винаходів, пов'язаних з комп'ютером в праві Європейського Союзу та України / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян // Приватне право і підприємництво. – 2007. – Вип. 6. – С. 219–223.

⁵ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності : Закон України № 850-IV від 22.05.2003 р.

Охорона прав на корисні моделі. Принциповими положеннями Зміненої пропозиції до Директиви щодо наближення правових заходів з охорони винаходів через корисну модель 1999 р. є надання охорони через корисну модель винаходу. Вказане є концептуальною відмінністю із практикою в Україні, де охоронні документи надаються на корисну модель, що становить відмінний від винаходу об'єкт права інтелектуальної власності. Згідно з Пропозицією до директиви не надається охорона винаходам, пов'язаним із біологічним матеріалом, із хімічними або фармацевтичними речовинами або процесами (ст. 4). Також, крім критерію новизни та промислової придатності, проектом директиви було запроваджено критерій винахідницького рівня, що передбачає наявність переваги, яка з огляду на наявний рівень техніки не є занадто очевидною для особи, котра є фахівцем у галузі техніки (ст.ст. 1, 6). При цьому підкреслюється виключно технічне значення винаходів, які можуть охоронятися через корисну модель.

Крім того, передбачалося, що кваліфікаційна експертиза винаходу, що є об'єктом корисної моделі, може здійснюватися на запит заявника чи інших зацікавлених осіб (ст. 16(1)). Підготовка звіту про пошук є обов'язковою у разі порушення судового провадження із метою забезпечення прав, наданих корисною моделлю, окрім випадків, якщо вона вже була предметом попереднього звіту про пошук (ст. 16(4)). Також пропозиція передбачає можливість, що той самий винахід може становити одночасно або у черговості предмет заявки на корисну модель і патентної заявки (ст. 23).

Законодавство України передбачає, що патент на корисну модель видається після проведення формальної експертизи заявки на отримання патенту (ч. 14 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Проведення експертизи на відповідність умовам патентоздатності здійснюється тільки за заявою зацікавленої особи з метою визнання патенту недійсним (ч. 2 ст. 33 Закону).

Практика видачі охоронних документів на корисні моделі в Україні свідчить про невластиве країнам ЄС перевищення кількості надання охоронних документів на корисну модель порівняно з охоронними документами на винаходи, а також про неприйняття багатьма фахівцями інституту корисної моделі, що унаслідок суттєві негативні риси охорони деклараційних патентів.

Розвинутою практикою в Україні став обхід патентів на винаходи через подання заявок на корисну модель із складністю або неможливістю визнання охоронних документів на корисну модель недійсними у судовому порядку у зв'язку з відсутністю критерію винахідницького рівня, застосування таких охоронних документів для зупинення імпорту виробів конкурентів митними органами тощо. Недоліки інституту корисної моделі в Україні неодноразово зазначалися на державному рівні, зокрема, у рішенні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 16 квітня 2008 р.⁶

Вказані вади невластиві державам – членам ЄС з урахуванням правових традицій, а також провідної мети – забезпечення високого рівня патентної охорони винаходів як умови розвитку сучасного технологічного виробництва. Саме ця причина була чинником неприйняття Пропозиції до директиви внаслідок побоювань, що введення гармонізованої охорони призведе до поширення отримання охоронних документів на корисні моделі в інших країнах зі створенням штучної конкуренції використанню винаходів, захищених патентом на винахід, та зниженням рівня охорони.

Аналіз законодавства і практики охорони винаходів через корисну модель у таких провідних державах – членах ЄС, як ФРН, Австрія, свідчить про введення у цих країнах відмінного від наявного в Україні правового режиму охорони корисних моделей із забезпеченням значно більш високого рівня охорони. Зокрема, у ФРН охорона через корисну модель надається винаходу з виключенням з охорони процесу та біотехнологічних винаходів⁷.

Критерії патентоздатності корисної моделі включають винахідницький крок. Проте із прийняттям Федеральним судом юстиції ФРН (BGH) рішення за справою «Demonstrationsschrank» у 2006 р.⁸ вимоги щодо винахідницького рівня визначаються такі ж, як і для винаходів. Аналогічний підхід застосовується в Австрії. Заявник може вимагати здійснення пошуку патентним відомством. Відомство перевіряє, чи містить заявка об'єкти, що не охороняються⁹. Суттєвим є здійснення відомством процедури анулювання

⁶ Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні: Рішення Комітету Верховної Ради України № 14 від 16.04.2008 р.

⁷ Gerbrauchsmustergesetz [GebrMG] [Utility Model Act], Aug. 28, 1986 BGB1. I at 1455, § 1, 2 (F.R.G.).

⁸ German Federal Supreme Court (BGH), June 20, 2006, X ZB 27/05, 2006 GRUR 842.

⁹ Henning Grosse Ruse. Khan National System of utility models protection the European experience. WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of the Utility Model System (Kuala Lumpur, 3–4 September, 2012).

реєстрації корисної моделі. Вказана процедура може бути ініційована у будь-який час протягом періоду охорони. При цьому подання щодо анулювання направляється особі, на яку зареєстрована модель. У разі відсутності заперечень від вказаної особи протягом одного місяця реєстрація анулюється. Якщо є заперечення – здійснюється експертиза заявки на відповідність умовам патентоздатності. На підставі цього відомство може прийняти рішення про анулювання реєстрації.

У разі розгляду порушення прав на корисну модель судом та одночасної процедури анулювання розгляд справи має бути відкладено до отримання рішення Патентного відомства. Проте суд може визнати корисну модель недійсною, навіть якщо Патентне відомство відмовить у процедурі анулювання заявки.

У зв'язку із зазначеним доцільним є внесення таких змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ЦК України:

- введення для корисних моделей критерію патентоздатності, «винахідницький рівень» аналогічно й для винаходів;
- виключення з об'єктів, для яких надається охорона корисної моделі, способу, а також об'єктів, що належать до сфери біотехнології (відповідні об'єкти визначені Директивою 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів);
- запровадження можливості проведення патентним відомством кваліфікаційної експертизи за запитом заявника або будь-якої іншої особи;
- введення адміністративної процедури відміни реєстрації корисної моделі безпосередньо відомством;
- введення можливості перетворення корисної моделі у винахід під час терміну охорони корисної моделі.

Нагальним, на нашу думку, є визначення *необхідності* (як умова подання заяв щодо митних заходів або позовних заяв до суду) проведення кваліфікаційної експертизи заявки на корисну модель.

Вказані заходи мають підняти рівень охорони винаходів та корисних моделей в Україні, сприяти інвестиціям у високотехнологічне виробництво та припиненню недобросовісного подання заявок на корисні моделі.

Висновки. Аналіз положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, особливостей охорони винаходів та корисних моделей у ЄС свідчить про низку положень, що мають бути введені до законодавства України. Вказане стосується особливостей охорони біотехнологічних винаходів, урахування практики ЄПВ з охорони винаходів, пов'язаних із комп'ютерами. Суттєвим є підвищення вимог щодо охорони корисних моделей в Україні з урахуванням досвіду ФРН, Австрії. Також за більш широкої інтеграції з ЄС актуальними є зміни законодавства відповідно до Європейської патентної конвенції, що стосуються виключення із патентної охорони способів лікування та діагностики, інших питань.

Анотація

У статті аналізується відповідність законодавства України з охорони винаходів та корисних моделей вимогам Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, практиці охорони в державах – членах ЄС. Звертається увага на необхідність внесення змін до законодавства стосовно охорони біотехнологічних винаходів; удосконалення патентної охорони винаходів, пов'язаних із комп'ютером, відповідно до практики ЄПВ. Суттєвим є підвищення вимог щодо охорони корисних моделей з урахуванням досвіду ФРН, Австрії. За більш широкої інтеграції з ЄС актуальними є зміни до законодавства відповідно до ЄПК, що стосуються виключення з патентної охорони способів лікування та діагностики, інших питань.

Summary

The article examines compliance of the legislation of Ukraine on protection of inventions and utility models with the requirements of the Association Agreement between Ukraine and the EU and practice of protection in the EU Member States. Attention is drawn to the need to amend legislation regarding the protection of biotechnological inventions; to improve patent protection of inventions related to computer, according to the practice of the EPO. The need is in essential improvement of protection of utility models taking into account the experience of Germany and Austria. In the case of widening of integration with the EU the Ukrainian legislation should be changed according to European Patent Convention concerning the exclusion from patent protection treatments and diagnostics methods and other issues.

Використана література:

1. Кох І Питання гармонізації законодавства України з охорони інтелектуальної власності з Європейською патентною конвенцією / І. Кох // Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. – К. : Фенікс, 2011. – С. 271–293.
2. ALLEA Statement “On Grace Period”. Adopted on the Occasion of a Conference on “Grace Period” in Kiev, October 10, 2013. Convened by ALLEA and the National Academy of Sciences of Ukraine Kyiv, 10 October 2013. European Federation of All European Academies of Sciences and Humanities.
3. Susumu Iwasaki, Director, International Policy Division, JPO. Report at the Conference on “Grace Period” in Kyiv, October 10, 2013.
4. Капіца Ю.М. Проблеми охорони винаходів, пов’язаних з комп’ютером в праві Європейського Союзу та України / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян // Приватне право і підприємництво. – 2007. – Вип. 6. – С. 219–223.
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності : Закон України № 850-IV від 22.05.2003 р.
6. Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні : Рішення Комітету Верховної Ради України № 14 від 16.04.2008 р.
7. Gebrauchsmustergesetz [GebrMG] [Utility Model Act], Aug. 28, 1986 BGB1. I at 1455, § 1, 2 (F.R.G.).
8. German Federal Supreme Court (BGH), June 20, 2006, X ZB 27/05, 2006 GRUR 842.
9. Henning Grosse Ruse. Khan National System of utility models protection the European experience. WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of the Utility Model System (Kuala Lumpur, 3–4 September 2012).

*JUDr. Юрій Капіца,
директор*

*Центру досліджень інтелектуальної власності та передачі технологій
Національної академії наук України*