



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 укладенням для того, щоби зменшити ризики при його реалізації.

Ключові слова: винахід, корисна модель, об'єкт цивільного договору, обсяг правової охорони, надійність патенту, майнові права інтелектуальної власності

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 у належній формі досягнуто згоди щодо всіх істотних умов. Істотними є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні чи є необхідними для договорів даного 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 в 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, котре можливо визначити проаналізувавши норми цього Кодексу. Так, за результатами дослідження, проведеного І. Стрижакком, 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 певними видами зобов'язань, також визначено предметом договору речі, цінні папери, інше майно та 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), майнові інтереси (ст. 980) [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 цивільних відносинах... При цьому ч. 1



цієї статті визначено, що майновими правами інтелектуальної власності є:

- право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема й забороняти таке використання;
- 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, що дає змогу не тільки відтворювати, а й розмножувати їх [3].

Повною мірою це стосується й винаходу та корисної моделі. Метою запропонованої статті є дослідження винаходу та корисної моделі як об'єктів договірного регулювання. Визначення поняття винахід (*invention, erfindung*) має важливе практичне значення для будь-якої правової системи та становить значні складності, бо в ньому відбивається один з аспектів розумової діяльності людини. Так, деякі автори 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 природними 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, які виникають з приводу створення та використання деяких винаходів» [5].

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

Поняття корисної моделі (*utility model*) словник-довідник, підготовлений Постійним комітетом інформації у сфері промислової власності ВОІВ 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 для технічної розробки якнайшвидше. Особливо привабливою видається така охорона розробок 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 року надається спільне визначення поняття винаходу та корисної моделі. Так, згідно зі ст. 1 названого Закону винахід (корисна модель) є результатом інтелектуальної діяльності люди-

ни в будь-якій сфері технології. Не можна не погодитися 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 того, жодне з визначень терміна «технологія», наведене в тлумачних словниках, енциклопедіях або інших джерелах інформації, повною мірою не придатне для визначення поняття винаходу (корисної моделі) у сфері їх правової охорони. У такій ситуації, на його думку, визначення, наведене в згаданому 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 усі вони містять умови (критерії), яким 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 (ЄПК) патенти видаються на винаходи в усіх галузях техніки, що є новими, промислово придатними і 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 цілісний 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 році та набуло чинності 13.12.2007 року. Для цілей цієї статті держави-члени ЄПК можуть вважати терміни «винахідницький рівень»

та «промислово придатний» синонімами термінів «неочевидний» і «корисний». Водночас введенням слова «техніка» в це положення законодавець підтвердив попередню практику видання патентів в Європейському патентному відомстві (ЄПВ) та судову практику апеляційних рад.

Натепер п. 1 ст. 52 (1) ЄПК відповідає § 1 ст. 27 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (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 України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ч. 2 ст. 6) містить більш широкий перелік об'єктів винаходу (корисної моделі), окреме: 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 року (далі — Правила) детально розкривається, що продуктом, зокрема, є пристрій, які взаємодіють, механізм, система (комплекс) пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини й інший біологічний матеріал, зокрема й трансгенна рослина та тварина.

Перераховані об'єкти винаходів (корисних моделей) характеризують людську діяльність взагалі. Вона містить такі елементи: певну потребу, на задоволен-



ня якої спрямована діяльність; предмет діяльності; дії з предметами; засоби діяльності; результат діяльності.

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 року №98/44/ЄС та Підрозділу 5 «Патенти» Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами. Так, відповідно до ст. 221 зазначеної Угоди винаходи, що є новими, мають винахідницький рівень та підлягають промислому 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, розглядається як об'єкт винаходу «процес». Отож можливо дійти висновку, що сформульоване положення стосовно об'єктів винаходу, яке наводиться в Цивільному кодексі України, гармонізує вітчизняне законодавство із законодавством більшості держав світу та міжнародними угодами.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і користні моделі» єдиною формою охорони винаходів і корисних моделей є патент. Па-

тент (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, які засвідчує пріоритет, авторство та право власності на винахід (корисну модель).

З набранням чинності Цивільним кодексом України 01.01.2004 році відповідно до ч. 1 ст. 462 набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель засвідчується патентом. Отже, в Україні видання деклараційних патентів на винахід припинилось, а деклараційний патент на корисну модель (секретну корисну модель) отримав назву «патент на корисну модель» (секретну корисну модель). Зазначені зміни не торкнулися тексту Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», оскільки нині жоден з проектів Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності» не прийнятий парламентом. Однак відповідно до Цивільного кодексу України було приведено деякі відомчі нормативно-правові акти. Зокрема, Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.02.2004 року № 154 були внесені зміни до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.

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

Винаходи (корисні моделі), права на використання яких передаються згідно з договорами на розпорядження майнови-



ми правами інтелектуальної власності, повинні мати чітко визначений обсяг прав, який передається. Для цього кожен об'єкт винаходу (корисної моделі) повинен бути охарактеризований ознаками, визначеними Правилами. Крім того, майнові права інтелектуальної власності на ці об'єкти мають бути офіційно визнані та закріплені патентом на винахід або патентом на корисну модель, чинними на момент укладення 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 — ймовірністю визнання патенту недійсним повністю або частково.

З огляду на це, перед укладенням договору необхідно детально проаналізувати патент на винахід або патент на корисну модель, щоб отримати відповідь на кілька запитань:

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 можливе визнання патенту недійсним повністю або частково тобто чи є надійною правова охорона об'єкта договору?

Розглянемо, яким чином сторони договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності можуть знайти відповіді на ці запитання.

Спочатку сторона, котрій за договором передаються права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, має перевірити їх чинність. Необхідно пам'ятати враховувати, 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 в судовому порядку. Якщо патент визнають у судовому порядку недійсним повністю чи частково, то патент або його частина, вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Варто також пам'ятати, 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 від 23.12.2004 року № 1716.

Для оперативного визначення правового статусу патентів, які засвідчують майнові права інтелектуальної власності можливо використати інтерактивні безоплатні бази даних, 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 року.

Крім того, інтерактивна база даних «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 знаходження патентів, які 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 бази даних містять бібліографічні дані про патенти відповідно до стандарту BOIB 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) й/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 статися за період від дати видачі патенту на винахід або на корисну модель до дати укладення 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 надає їй виписку з реєстру, що засвідчується підписом голови Державної служби та скріплюється печаткою Державної служби. 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, який надається патентом на винахід (корисну модель) і передається патентоволодільцем іншій стороні за договором, необхідно проаналізувати формулу винаходу (корисної моделі). При цьому тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень (ч. 5 ст. 6 Закону України

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

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

Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращення 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 крутильного моменту, у зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, у зменшенні спотворень 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 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) шляхом 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), що дозволяють одержати один і той самий технічний результат, необхідно, щоб така ознака була охарактеризована загальним поняттям, яке виражає функцію, властивість та ін. і яке охоплює різні форми її реалізації.

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

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

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

- винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого, наприклад, процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу загалом або однієї з його дій;
- винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в іншому), наприклад, процес або пристрій та його частина; процес і речовина, що призначена для використання в зазначеному процесі; нове застосування відомого пристрою або речовини та процес з їх новим застосуванням; нове застосування відомого пристрою чи речовини та пристрій або композиція, складовою частиною яких вони є, тощо;
- винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового призначення та які забезпечують одержання одного й 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, що використовуються для вироблення того чи того продукту, тобто сторона, котрій передає права на використання такого патенту, має більше переваг у конкурентній боротьбі та можливості захистити свою продукцію від незаконного копіювання та 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 й нового застосування відомого продукту чи процесу. Звідси впливає, що обсяг прав, який передається патентом на корисну модель, зазвичай, значно менший, а ніж за патентом на винахід.



Необхідність обов'язкового дослідження надійності правової охорони об'єкта договору щодо розпоряджання 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 винахід або 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, в той час як патент на корисну модель — за результатами формальної експертизи (експертизи за формальними ознаками), під час якої встановлюється належність зазначеного у 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 варто зазначити, що згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент на корисну модель надає його володільцю такі ж самі 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 або знизити ризик визнання патенту недійсним повністю або частково й таким чином самим припинити виконання договору чи погіршити умови його виконання.

З огляду на те, що при розгляді заявки щодо видачі 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 усього строку його чинності може бути визнаним недійсним, по-друге, продукція, що буде виготовлена в результаті реалізації договору, може виявитися не новою та не конкурентоздатною.

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

- на стадії укладення договору здійснити патентні дослідження на відповідність корисної моделі умовам патентоздатності «новизна» та «промислова 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 України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Для попередньої оцінки патентоздатності корисної моделі її досліджують на відповідність умовам «промислова придатність» і «новизна». Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її можливо використати у промисловості чи в іншій сфері діяльності. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною відомого рівня техніки. Рівень техніки — це всі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (ст. 7 названого 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 esp@cenet, який має русифікова-

ний інтерфейс і локалізується на сервері Російського патентного відомства. Натепер 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 в Україні, використовують бази даних, 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 кожен 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 самих 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 його властивостей.

Попередня оцінка патентоздатності корисної моделі дає можливість сторонам договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності оцінити ймовірність визнання па-

тенту недійсним і таким чином продовжити чи припинити переговори щодо укладення договору.

Потрібно згадати парадоксальну ситуацію щодо правової охорони корисної моделі. Міжнародна та вітчизняна практика свідчить, 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 в зв'язку з її невідповідністю 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 висновок, щоби зменшити ризики при здійсненні договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності сторона, якій за договором передаються права на використання винаходу (корисної моделі), повинна детально дослідити предмет і об'єкт договору, зокрема: чинність і обсяг прав, які передаються за договором; імовірність визнання патенту недійсним повністю або частково, що спричинить визнання недійсним 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. 952 с.*
2. *Стрижак І. В. Проблема визначення поняття «предмет договору» // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. 2010. № 2. С. 124–129.
URL: [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. 3-тє. К.: Юрінком Інтер, 2010. 1176 с.
 4. Богатых Е. А., Левченко В. И. Патентное право капиталистических и развивающихся государств. М.: Юрид. лит., 1978. 200 с.
 5. Маковский А. Л. Об интеллектуальных правах // Актуальные вопросы российского частного права: сб. статей, посвященных 80-летию со дня рождения проф. В. А. Дозорцева. М.: Статут, 2008. С. 7–14.
 6. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Теис, 1996. 704 с.
 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.
 8. Луценко Ф. Сучасний погляд на проблему визначення патентоздатних об'єктів в Україні // Інтелектуальна власність. 2014. № 3. С. 31–38.
 9. Андросчук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правовая охрана изобретений. К.: МАУП, 2001. 232 с.
 10. Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция). URL: 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 «УППВ» від 07.04.2014 року № 91. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/METOD-2014-INVENTIONS.pdf.
 12. Работягова Л. И. Патент на корисну модель: забезпечення балансу прав // Теорія та практика інтелектуальної власності. 2006. № 5. С. 19–33.
-
1. Entsiklopediia tsyvilnoho prava Ukrainy / In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; vidp. red. Ya. M. Shevchenko. K.: In Yure, 2009. 952 s.
 2. Stryzhak I. V. Problema vyznachennia poniattia «predmet dohovoru» // Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: Pravo. 2010. № 2. S. 124–129. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2010_2\(5\)_22](http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2010_2(5)_22).
 3. Tsyvilne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: pidruchnyk / za red. O. V. Dzery, N. S. Kuznetsovoi, R. A. Maidanyka. 3-tie. K.: Yurinkom Inter, 2010. 1176 s.
 4. Bohatykh E. A., Levchenko V. Y. Patentnoe pravo kapytalystycheskykh y razvyvaiushchykhosudarstv. M.: Yuryd. lit., 1978. 200 s.
 5. Makovskyi A. L. Ob yntellektualnykh pravakh // Aktualniee voprosy rossyiskoho chastnogo prava: sb. statei, posviashchennykh 80-letyiu so dnia rozhdnyia prof. V. A. Dozortseva. M.: Statut, 2008. S. 7–14.
 6. Serheev A. P. Pravo yntellektualnoi sobstvennosti v Rossyiskoi Federatsyy. M.: Teys, 1996. 704 s.
 7. Pravove zabezpechennia sfery intelektualnoi vlasnosti v Ukraini v konteksti Yevropeiskoi intehtratsii: kontseptualni zasady: monohrafiia / za nauk.red. O. P. Orliuk; kol. avtoriv: V. S. Drobiazko, A. V. Mindrul, O. O. Tverezenko ta in. K.: Lazuryt-Polihraf, 2010. 464 s.
 8. Lutsenko F. Suchasnyi pohliad na problemu vyznachennia patentozdatnykhobiektiv v Ukraini // Intelektualna vlasnist. 2014. №3. S. 31–38.
 9. Androshchuk H. A., Rabotiahova L. Y. Patentnoe pravo: pravovaia okhrana yzobretenyi. K.: MAUP, 2001. 232 s.
 10. Konventsiya o vydache evropeyskykh patentov (Evropeiskaia patentnaia konventsiya). URL: www.rupto.ru/rupto/nfile/e6280dce.../exhibition_corr_ormatted.pdf.



11. *Metodychni rekomendatsii z okremykh pytan provedennia ekspertyzy zaiavky na vynakhid (korysnu model), zatverdzeni nakazom DP «UIPV» vid 07.04.2014 roky № 91. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/METOD-2014-INVENTIONS.pdf.*

12. *Rabotiahova L. I. Patent na korysnu model: zabezpechennia balansu prav // Teoriia ta praktyka intelektualnoivlasnosti. 2006. № 5. S. 19–33.*

Надійшла до редакції 26.06.2018 року

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. Показана необходимость детального исследования предмета и объекта договора перед его заключением для того, чтобы уменьшить риски при его реализации.

Ключевые слова: изобретения, полезные модели, объект гражданского договора, объем правовой охраны, надежность патента, имущественные права интеллектуальной собственности

Rabotiagova L. The invention and utility model as a 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.

Key words: inventions, utility models, object of civil contract, scope of legal protection, reliability of patent, intellectual property rights