



НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ПРИ НАБУТТІ ТА ЗДІЙСНЕННІ ПРАВА НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

Вікторія Дмитренко

кандидат юридичних наук,

*старший науковий співробітник відділу промислової власності і комерціалізації
об'єктів інтелектуальної власності*

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

ORCID: 0000-0002-1973-9863

У статті розглянуто проблеми правової охорони корисних моделей в Україні. Встановлено, що у зв'язку з низькими вимогами до умов патентоздатності корисних моделей та набуття прав на них, недосконалістю чинного законодавства України щодо корисних моделей, недобросовісними діями заявників та правоволодільців цей об'єкт перетворився на інструмент для зловживань, що породжує недобросовісну конкуренцію. Усе це не сприяє розвитку інноваційної діяльності та залученню іноземних інвестицій. За результатами дослідження наведено пропозиції з удосконалення правової охорони корисних моделей в Україні.

Ключові слова: корисна модель, службова корисна модель, недобросовісна конкуренція, право інтелектуальної власності

Постановка проблеми. В Україні технічні рішення потенційно можуть охоронятися як винаходи, корисні моделі, ноу-хау, компонування напівпровідникових виробів. Серед цих об'єктів корисна модель вирізняється кількістю зловживань, паразитуванням на репутації добросовісних винахідників та іншими порушеннями прав інтелектуальної власності. Наявність можливості охорони творчих результатів у вигляді корисних моделей має багато переваг, серед яких економія часу, охорона технічних рішень з коротким життєвим циклом. Проте широкомасштабне зловживання таким правами, недобросовісне подання заявки та інші прояви недобросовісної конкуренції на такий об'єкт перекреслюють позитивну мету охорони корисних моделей в Україні, що негативно впливає на права та інтереси добросовісних авторів корисних моделей. Наразі в Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі — УКРНОІВІ) активно здійснюються процеси обговорення пропозицій до проекту закону щодо охорони прав на винаходи та корисні моделі з урахуванням ключових положень ЕУ *acquis*. Разом з тим, необхідним є внесення змін до законодавства України з метою належної охорони прав авторів корисних моделей. Неприпустимим видається реєструвати технічні рішення як корисні моделі під відповідальність заявника, ураховуючи відсутність критерію винахідницького рівня, наявності можливості реєстрації способів або процесів як корисних моделей за відсутності кваліфікаційної експертизи матеріалів заявки на корисну модель. Така реєстрація за наявного правового регулювання усклад-

нює визнання прав на непатентоздатні корисні моделі недійсними, сприяє недобросовісній конкуренції, обмежує права добросовісних авторів корисних моделей на здійснення своїх прав (зокрема, не дозволяє отримати реєстрацію у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності). Незважаючи на складність доведення, у багатьох випадках позовні вимоги щодо визнання недійсними прав на корисні моделі було задоволено. Така ситуація з охороною корисних моделей в Україні не сприяє розвитку інноваційної діяльності, не робить Україну привабливою для іноземних інвесторів, бізнесу, іноземних винахідників. Водночас недобросовісний заявник готовий сплачувати кошти за отримання патенту на вже відомі технічні рішення й отримувати неправомірні переваги від такої реєстрації, блокуючи тим самим діяльність добросовісних винахідників. Добросовісний винахідник не завжди має достатньо ресурсів на звернення до суду й обстоювання своїх законних прав та інтересів. У зв'язку з цим важливо виробити належний механізм охорони корисних моделей в Україні, що мінімізує прояви недобросовісної конкуренції, формуватиме повагу до результатів інтелектуальної, творчої діяльності людини і, як результат, сприятиме інноваційному розвитку нашої держави.

Літературний огляд. В Україні проблеми правової охорони корисних моделей досліджували Г. О. Андрощук, Ю. М. Капіца, С. А. Петренко, Л. І. Работягова, І. І. Хоменко та інші. Про важливість існування інституту корисних моделей зазначає Ю. М. Капіца, а саме, що такий інститут може бути корисним на початковій стадії розвитку бізнесу, маркетингу нових товарів [1, с. 36]. Важливе значення корисних моделей обґрунтовувала Л. І. Работягова, зокрема «для галузей промисловості, у яких попит на ринку продукції швидко змінюється та існує велика конкуренція серед виробників» [2, с. 26]. Як вказувала дослідниця, «особливо привабливою така охорона розробок є для галузей приладобудування, оптики, електротехніки, а також для галузей, пов'язаних з механікою» [2, с. 26]. Про необхідність корисних моделей для відновлення, збереження, зокрема, хімічної й нафтопереробної галузей промисловості в Україні зазначає І. І. Хоменко [3, с. 231]. Водночас науковці вказують на негативні наслідки, зумовлені специфікою охорони корисних моделей в Україні. Так, Ю. М. Капіца описує причини патентного тролінгу в Україні, виникнення можливості обходу винаходів за допомогою корисної моделі, патентування відомих процесів і пристроїв, а також неможливість чи складність визнання патенту на корисні моделі на очевидні технічні рішення не чинними у судовому порядку [1, с. 30]. Правові заходи, що сприяють запобіганню зловживанню володільцями патентів на корисну модель своїм монопольним правом досліджувала Л. І. Работягова [2, с. 28–33]. Причини та наслідки «патентної міграції» з України, в обхід ст. 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», описує Г. О. Андрощук [4, с. 8], а також досліджує досвід Китаю у боротьбі проти недобросовісних патентних заявок [5, с. 24–42]. Конкретні приклади з практики щодо недобросовісних реєстрацій корисних моделей окреслює С. А. Петренко [6, с. 55–56]. Розглядаючи підвищення рівня вимог до набуття права на корисну модель, дослідники наводили рекомендації щодо: необхідності умови «незначного винахідницького рівня» чи «винахідницького кроку», що «дозволить оцінити творчий внесок автора в створення корисної моделі, і тим самим, стимулювати створення об'єктів, які сприяють розвитку технічного прогресу» [2, с. 31]; «перегляду існуючого переліку об'єктів, які можуть отримати правову охорону як корисна модель» і «необхідності визначення за законодавчому рівні, що корисною моделлю може бути лише конструктивне виконання пристрою» [6, с. 56]. Про проблеми неможливості визнання судом й Апеляційною палатою прав на корисну модель недійсними вказує Ю. М. Капіца, що зумовлено відсутністю для корисної моделі вимоги винахідницького рівня чи іншого критерію неочевидності технічного рішення [1, с. 32–33]. Різняться позиції науковців щодо можливості віднесення речовин до об'єктів корисної моделі. Наразі речовини можуть бути об'єктами винаходів в Україні, проте не

охороняються як корисні моделі. Із цього приводу І. І. Хоменко зазначає, що для підтримання розвитку хімічної галузі потрібно залишити в Україні охорону речовин як корисних моделей, та обґрунтовує свою позицію тим, що «патент на корисну модель може надати переваги його власнику на ринку на короткий час, так як через 2–3 роки, коли може бути отриманий патент на винахід, продукція за патентом вже не знайде попиту і не дозволить виробнику повернути кошти, витрачені на його розробку та просування на ринок» [3, с. 230–231]. Іншу позицію підтримувала Л. І. Работягова щодо хімічних або фармацевтичних речовин чи способів їх отримання, зокрема, що «на такі об'єкти недоцільно видавати патенти на короткий строк дії у зв'язку зі значними фінансовими і матеріальними затратами на їх створення та тривалим строком реалізації продукції, що їх містить, на ринку» [2, с. 29]. Проблема щодо належної охорони корисних моделей в Україні порушувалася науковцями ще з часів, коли було розширено об'єкт корисної моделі й ототожнено його з об'єктом винаходу. Проте наразі, незважаючи на незначне звуження об'єкта корисної моделі, проблема залишається не вирішеною й набула особливої гостроти у зв'язку з неможливістю добросовісних володільців прав на корисні моделі охороняти свої права на митному кордоні, розвитком патентного тролінгу, привласненням чужих або відомих технічних рішень, зловживанням правами під час здійснення публічних закупівель. У зв'язку з цим, проблема є актуальною, потребує глибокого дослідження з метою посилення вимог до умов патентоздатності корисних моделей та до набуття права на корисні моделі в Україні, належної охорони такого права з метою стимулювання інноваційної діяльності, мінімізації проявів недобросовісної конкуренції щодо корисних моделей та формування сприятливого клімату для іноземних партнерів.

Мета дослідження — з'ясувати основні проблеми правової охорони та проявів недобросовісної конкуренції при набутті прав і використанні корисних моделей в Україні та запропонувати шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Передусім варто зазначити, що охорона корисних моделей на рівні ЄС наразі відсутня. Зокрема охорона корисних моделей здійснюється за національними законодавствами більшості країн ЄС, крім Бельгії, Нідерландів, Швеції, у яких корисні моделі не охороняються. В Україні триває дискусія стосовно доцільності охорони корисних моделей у зв'язку з недобросовісністю заявників на корисну модель, значним патентним тролінгом, зловживанням правами на корисну модель та іншими формами недобросовісної конкуренції. Наявність в Україні охорони корисних моделей є можливістю для чесних винахідників максимально ефективно охороняти всі свої патентоспроможні результати залежно від стану розробки, очевидності для фахівця, рівня техніки тощо, обираючи охорону у формі винаходу або/та корисної моделі. Разом з тим, чинне законодавство України щодо охорони винаходів і корисних моделей не в повній мірі перешкоджає недобросовісній конкуренції на корисну модель, що зумовлено слабкими умовами її правової охорони, і робить такий об'єкт водночас досить сильним інструментом для його правоволодільця, права на який складно визнати недійсними. І хоча наразі в Україні звужено об'єкт корисної моделі, проте ним залишають способи та процеси, що є полем для зловживань. Як зазначає С. А. Петренко, тільки конструктивне виконання пристрою може бути корисною моделлю і, на думку дослідника, нове та промислово придатне конструктивне виконання пристрою, що раніше визначалося корисною моделлю за законодавством України, логічно корелювалося з відсутністю серед критеріїв її охороноздатності винахідницького рівня [6, с. 54–56].

У країнах ЄС, які охороняють корисні моделі на національному рівні, механізм такої охорони називають патентною системою другого рівня, а саму корисну модель вважають «малим винаходом», що має невисокий винахідницький рівень (або винахідницький крок), а патент на корисну модель часто іменують як «малий патент». Така охорона призначена для підтримки поступових інновацій, які спрямовані на незначні технологічні

вдосконалення та адаптації існуючих продуктів, що дає змогу зміцнити портфель інтелектуальної власності [7]. В Україні умовами патентоздатності корисної моделі є тільки новизна та промислова придатність, проте немає винахідницького рівня. Це породжує негативні наслідки, оскільки значно послаблює вимоги до корисних моделей та водночас ускладнює визнання права на корисні моделі недійсними. Для порівняння, в окремих країнах ЄС (зокрема, в Німеччині [8], Іспанії [9], Португалії [10]) серед умов правової охорони корисних моделей є наявність певного винахідницького кроку/винахідницького рівня. Крім того, зокрема в Німеччині й Іспанії, не проводиться експертиза заявки на новизну, винахідницький крок/винахідницький рівень, промислової придатності й охорона не поширюється на процеси, тоді як в Україні об'єктом корисної моделі може бути, крім пристрою, також процес (спосіб). У Португалії набуття права на корисну модель, на відміну від винаходів, здійснюється за допомогою більш спрощеної та пришвидшеної адміністративної процедури. Аналізуючи досвід Китаю у боротьбі проти недобросовісних патентних заявок, Г. О. Андрощук вказує на запровадження в цій країні принципу добросовісності як головної вимоги для заявників на видачу патенту чи до патентовласників, а недобросовісність патентних заявок було визначено як підставу для відмови в реєстрації та визнання патенту недійсним [5, с. 39; с. 27–28]. Крім того, як описує Г. О. Андрощук, Національне відомство інтелектуальної власності Китаю провадить діяльність з відкликання недобросовісних патентних заявок і вже наклало адміністративні покарання у вигляді штрафу та припинення діяльності строком на шість місяців на агентства, що подавали такі недобросовісні заявки, а також включило їх до «чорного списку» агентств, які характеризуються значними порушеннями і ненадійністю [5, с. 28–29].

До переваг наявності охорони корисних моделей в Україні можна віднести:

- економію часу, що витрачається на реєстрацію корисних моделей, оскільки реєстрація корисних моделей відбувається значно швидше, ніж реєстрація винаходів;
- можливість охорони технічних рішень, які не дотягують до винаходу за винахідницьким рівнем, або охорона проміжних технічних рішень, які виникають у процесі створення винаходу за умови, що вони є новими й промислово придатними;
- охорону технічних рішень з коротким життєвим циклом, оскільки не завжди виправданим є досить тривале очікування реєстрації винаходів у часи динамічних змін й оновлення технологій.

Крім того, відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [11] передбачено право заявника на перетворення заявки на державну реєстрацію корисної моделі на заявку на державну реєстрацію винаходу і навпаки до одержання рішення про державну реєстрацію корисної моделі (винаходу) чи рішення про відмову в реєстрації.

Серед проблем, пов'язаних з охороною корисних моделей в Україні, є відсутність такої умови патентоздатності, як винахідницький рівень. На корисну модель не здійснюється кваліфікаційна експертиза, патент видається під відповідальність заявника. Кваліфікаційна експертиза є тривалою в часі, тоді як ключовою ідеєю корисної моделі є швидша реєстрація потенційно патентоздатних результатів інноваційної діяльності. Отож на реєстрацію досить часто подають технічні рішення, які не є новими [12–14]. Такі недобросовісні заявники діють переважно агресивно, порушуючи права та законні інтереси добросовісних винахідників. У зв'язку з цим, видається необхідним встановити вимогу винахідницького рівня для корисних моделей, хоча його рівень може бути нижчим, ніж встановлений для цілей охорони винаходів. Водночас запроваджувати обов'язкову кваліфікаційну експертизу корисних моделей вважаємо недоцільним, оскільки така експертиза потребує часу, тоді як метою охорони корисних моделей є швидка охорона проміжних результатів або технічних рішень, які за умовами правової охорони недотягують до винаходів. У більшості країн ЄС реєстрація корисних моделей є дешев-

шою, ніж винаходів, що також пов'язано з меншими затратами на експертизу заявки. В Україні рівень частини зборів, зокрема за подання заявок на корисні моделі, за публікації про державну реєстрацію, річний збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель, є вищим, ніж щодо винаходів. Стосовно цього Ю. М. Капіца вказує на намагання фіскальними методами зменшити кількість патентів на корисну модель в Україні шляхом застосування механізмів, які відсутні в ЄС та країнах зі значними обсягами подання заявок на корисні моделі [1, с. 35–36].

Як наслідок неналежної охорони корисних моделей в Україні на цей час маємо таке:

1. Корисна модель не підлягає реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності (далі — Митний реєстр). Раніше корисну модель можна було внести до Митного реєстру в Україні, проте після непоодиноких випадків патентного тролінгу така реєстрація неможлива. Реєстрація у Митному реєстрі здійснюється відповідно до Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 30 травня 2012 року № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 червня 2020 року № 282) [15]. Вилучення корисної моделі з об'єктів охорони у Митному реєстрі є суперечливим, хоча й вимушеним кроком. Недосконалість чинного законодавства України щодо охорони корисних моделей не перешкоджає реєстрації відомих об'єктів як об'єктів права інтелектуальної власності. Внесення таких об'єктів до Митного реєстру подає Україну не з кращого боку. Прикладом недобросовісної реєстрації є реєстрація на різних суб'єктів відомих способів пакування волоських горіхів як корисних моделей та внесення їх до Митного реєстру [16, с. 65]. У зв'язку з цим потрібно посилювати вимоги до правової охорони корисних моделей в Україні, щоб унеможливити реєстрацію вже відомих технічних рішень та внесення їх до Митного реєстру. Патент на корисну модель повинен викликати довіру. Потенційно корисною моделлю може бути інноваційне технічне рішення і не є справедливим стосовно його належного правоволоділця, що такий об'єкт не може бути внесений до Митного реєстру. Отож необхідно відновити можливість внесення до Митного реєстру корисних моделей, що буде можливим після забезпечення належних вимог до правової охорони корисних моделей в Україні.

2. Використання корисної моделі з неправомірною метою задля отримання переваг під час здійснення публічних закупівель. Недосконалий переклад ст. 32 Директиви 2014/24/ЄС [17], недостатнє розуміння специфіки охорони права інтелектуальної власності призвело до наявності в чинному законодавстві України про публічні закупівлі незрозумілих положень, застосування яких на практиці породжує зловживання правами інтелектуальної власності. У ст. 32 Директиви 2014/24/ЄС вказано, що положення стосовно об'єктів права інтелектуальної власності (як і щодо відсутності конкуренції з технічних причин) застосовуються тільки тоді, коли немає обґрунтованої альтернативи або заміни, а відсутність конкуренції не є результатом штучного звуження параметрів закупівлі. В українському законодавстві така норма відсутня, разом з тим у п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» [18] вказано, що переговорна процедура закупівлі застосовується як виняток у випадках, зокрема, якщо роботи, товари, послуги можуть бути виконані, поставлені, надані тільки певним суб'єктом господарювання, у тому числі у випадках, коли існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності або предмет закупівлі полягає у створенні чи придбанні витвору мистецтва чи художнього виконання, або відсутня конкуренція з технічних причин. Прикладом зловживання правами на корисну модель є, зокрема, вимога правоволоділця до учасників публічних закупівель укласти з ним ліцензійний договір, проте згодом права на таку корисну модель було визнано недійсними у зв'язку з відсутністю її новизни [19–20]. Правоволоділець корисної моделі наполягав на використанні закладами освіти саме його корисної моделі, оскільки він мав патент і вважав, що саме він має права надавати послуги з відеоспостереження, тоді як укладення відповідних договорів з іншими

суб'єктами нібито порушуватиме його права інтелектуальної власності. Правоволоділець корисної моделі був переконаний, що наявність патенту означає його право брати участь у публічних закупівлях за переговорною процедурою. Проте було з'ясовано, що його об'єкт охорони не є новим, а отже не відповідає умовам правової охорони корисних моделей. Права володільца на корисну модель було визнано недійсними. У цьому випадку спостерігаємо не лише зловживання правами під час здійснення публічних закупівель, а й штучну монополію на завідомо не новий результат і недобросовісне примушування до укладення ліцензійного договору щодо використання відомого технічного рішення.

3. Проблема з добросовісним здійсненням права на службові корисні моделі та винаходи, що зумовлено неузгодженістю норм загального й спеціального законодавства України стосовно об'єктів патентного права. Слід звернути увагу на пріоритетність норм Цивільного кодексу України [21] (далі — ЦК України) над положеннями спеціальних законів, навіть якщо останні містять норми, прийняті пізніше. Відповідно до ст. 4 ЦК України основним актом цивільного законодавства є Цивільний кодекс України, а також вказано, що, якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж ЦК України, він зобов'язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України. У постанові Верховного Суду від 22 червня 2021 року у справі № 334/3161/17 вказано, що для визначення норми, яка підлягає застосуванню, слід застосовувати ч. 2 ст. 4 ЦК України, що закріплює пріоритет норм ЦК України над нормами інших законів. Вказано також, що такий спосіб вирішення колізії норм ЦК України з нормами інших законів — з констатацією пріоритету норм ЦК України над нормами інших законів підтримувався як Конституційним Судом України (рішення від 13 березня 2012 року у справі № 5-рп/2012), так і Верховним Судом України (постанови від 30 жовтня 2013 року у справі № 6-59цс13, від 16 грудня 2015 року у справі № 6-2023цс15) [22]. У цій постанові також зазначено, що якщо на момент виникнення спірних правовідносин відповідні зміни до ЦК України подані не були, то з огляду на положення ст. 4 ЦК України та позицію Конституційного Суду України застосування колізійного принципу *lex posterior derogat priori* (лат. «пізніший закон скасовує попередній») у цій ситуації неможливе [22]. У вказаній постанові зазначено, що норма ЦК України превалює над однопредметною нормою іншого нормативно-правового акта, який має юридичну силу закону України, а також що спеціальні норми закону можуть містити уточнюючі положення, проте не можуть прямо суперечити положенням ЦК України [22]. Крім того, варто зазначити, що відповідно до положення ч. 2 ст. 66 Закону України «Про правотворчу діяльність» [23] (яке є чинним, проте вводиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні) у випадку виявлення колізії між кодексом і первинним законом пріоритет у застосуванні має норма права, що міститься у кодексі, якщо інше не передбачено таким кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 429 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать і працівнику, який створив цей об'єкт, і роботодавцю спільно, якщо інше не вказано в договорі або ЦК України. Тому, аналізуючи ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», враховуючи пріоритетність норм ЦК України, будемо керуватися тим, що майнові права на службові винаходи і корисні моделі належать спільно винахіднику та особі, у якої він працює, якщо інше не вказано в договорі або ЦК України. Разом з тим, у ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» вказано, що право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) має роботодавець винахідника, якщо інше не передбачено договором. Таким чином, якщо такого договору між працівником і роботодавцем немає, то роботодавець у заявці на державну реєстрацію корисної моделі (як і винаходу) зобов'язаний вказати заявниками себе разом з праців-

ником, який є автором технічного рішення. Відповідно до ч. 2 ст. 464 ЦК України майнові права інтелектуальної власності, зокрема на винахід, корисну модель, належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом. Про майнові права інтелектуальної власності у ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не згадано. Однак на практиці роботодавці забувають про ЦК України і діють, посилаючись на ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та вважаючи, що відповідно до цієї статті майнові права інтелектуальної власності на службові винаходи та корисні моделі належать їм, якщо протилежне не вказано в договорі з працівником. Якщо між роботодавцем і працівником є договір, у якому визначено, кому саме належать майнові права на службові об'єкти права інтелектуальної власності, тоді проблем, як правило, не виникає. Проте якщо в договорі вказано, що майнові права інтелектуальної власності належать спільно або договір відсутній, як і відсутня внутрішня політика на підприємстві, тоді часто роботодавець подає заявку на реєстрацію службових об'єктів патентного права, зазначаючи заявником тільки себе, а працівника вказує лише як автора. Насправді положення ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» досить складно використовувати на практиці, не порушуючи при цьому норми ЦК України. Згідно із ч. 4 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» право подати заявку на службовий об'єкт може перейти до працівника-винахідника, якщо роботодавець не виконає вимоги ч. 3 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», проте в такому разі роботодавець матиме переважне право на придбання ліцензії. Видається, що положення про переважне право роботодавця на ліцензію суперечить ч. 2 ст. 429 ЦК України, оскільки якщо права є спільними, то роботодавець є співправоволодільцем і має право використовувати технічне рішення без ліцензії. У ч. 3 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» наведено вимоги, які зобов'язаний виконати роботодавець щодо службових винаходів і корисних моделей. Зокрема вказано, що він може передати право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) іншій особі, а з винахідником зобов'язаний укласти договір про виплату йому винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. Проте враховуючи ст. 429 ЦК України, передання права на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) має бути також за дозволом винахідника, оскільки майнові права інтелектуальної власності належать працівнику й роботодавцю спільно. Аналізуючи цю проблему, важливо зрозуміти, який зміст вкладав законодавець у положення ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а також з'ясувати, що саме означає «право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі)» — вчинити дію щодо подачі заявки на реєстрацію чи право на зазначення себе єдиним заявником. Це важливо, оскільки йдеться про майнові права інтелектуальної власності й правомірність здійснення комерціалізації роботодавцем та працівником. У цьому контексті слід звернути увагу на практику інших країн щодо службового винахідництва [24] і належно врегулювати цю проблему в Україні. У зв'язку з цим, положення загального та спеціального законодавства України щодо службових об'єктів патентного права повинні бути гармонізовані між собою з метою належного здійснення таких прав та уникнення неузгодженостей між сторонами.

Пропозиції з удосконалення правової охорони корисних моделей в Україні. Перш за все потрібно враховувати, що цінність корисної моделі, на відміну від винаходу, полягає в можливості швидкого отримання охорони на інноваційне технічне рішення, яке має короткий життєвий цикл або є проміжним результатом або умови патентоздатності такого рішення не дотягують до винаходу. Тому запроваджувати обов'язкову кваліфікаційну експертизу корисної моделі не є доцільним, тим більше, що в ст. 332 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено можливість про-

ведення експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності за мотивованим клопотанням будь-якої особи. Водночас вважаємо необхідним встановлення критерію винахідницького рівня для корисних моделей, хоча його рівень може бути нижчим, ніж у винаходів. Крім того, з метою забезпечення підтвердження наявності умов патентоздатності корисної моделі доцільно запровадити подання заявником, разом з матеріалами заявки, звіту про патентний пошук, підготовленого УКРНОІВІ. Ураховуючи, що в деяких країнах ЄС, зокрема в Німеччині та Іспанії, процеси не охороняються як корисні моделі, доцільно переглянути об'єкт корисної моделі на предмет його звуження. Усе це сприятиме зменшенню проявів недобросовісного подання заявки на корисну модель. Як слушно зазначала Л. І. Работягова, «легкість набуття прав на корисну модель повинна врівноважуватись відносно вузькими рамками обсягу правової охорони, що надається» [2, с. 34]. Доцільно також розглянути можливість внесення до законодавства України «принципу добросовісності заявника», а порушення цього принципу встановити як підставу для визнання прав на корисну модель недійсними.

Висновки. Корисна модель є важливим інструментом як для винахідника, так і для бізнесу щодо охорони об'єктів з коротким життєвим циклом, проміжних інноваційних рішень або вдосконалення вже існуючих. Цінність такої охорони полягає у швидкій реєстрації важливих інноваційних результатів, що сприятиме закріпленню за собою права першості. Корисні моделі часто не є радикальними інноваціями, проте їхня цінність і полягає в можливості охорони покрокового оновлення й удосконалення технологій. З метою формування довіри до такого інструменту, належної охорони прав та інтересів винахідників і стимулювання їх до подальшої інноваційної діяльності, залучення іноземних інвесторів, бізнесу та мінімізації проявів недобросовісної конкуренції щодо технічних рішень важливо:

- посилити умови патентоздатності корисних моделей шляхом встановлення мінімального критерію винахідницького рівня;
- запровадити, з метою набуття права на корисні моделі, необхідність подання винахідником, разом з матеріалами заявки на корисну модель, звіту про патентний пошук, підготовленого УКРНОІВІ, що свідчитиме про патентоздатність об'єкта;
- відновити можливість внесення в Україні корисних моделей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності;
- уточнити п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» стосовно публічних закупівель товарів, робіт та послуг, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, відповідно до ст. 32 Директиви 2014/24/ЄС;
- гармонізувати положення загального та спеціального законодавства України щодо службових об'єктів патентного права з метою належного здійснення таких прав.

Перелік використаних джерел

1. Капіца Ю. Охорона прав на корисні моделі: тенденції у Європейському Союзі та виклики для України. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2020. № 3. С. 27–40.
2. Работягова Л. Патент на корисну модель: забезпечення балансу прав. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2006. № 5. С. 26–34.
3. Хоменко І. І. Правове регулювання винаходів, корисних моделей в Україні та ЄС. *Інформація і право*. 2024. № 3 (50). С. 225–235.
4. Андрушук Г. О. Іноземна ліцензія на подання заявки за кордоном на винахід, створений в Китаї. *Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 15 травня 2024 р.)*. Львів, 2024. С. 8–14.

-
5. Андрощук Г. О. Боротьба проти недобросовісних патентних заявок у Китаї. *Наука та наукознавство*. 2024. № 3 (125). С. 24–42.
 6. Петренко С. А. Реальності правової охорони корисної моделі в Україні. *Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності*. 2010. С. 53–57.
 7. Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States. Final report. European Commission / Written by Alfred Radauer, Christina Rosemberg, Oliver Cassagneau-Francis Heinz Goddar. February. 2015. 220 p. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/830fedd7-a1cf-46bd-a460-ba4a9eb01e63> (дата звернення: 18.07.2025).
 8. Gebrauchsmustergesetz (GebrMG). URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/BJNR201300936.html> (дата звернення: 18.07.2025).
 9. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. URL: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328> (дата звернення: 18.07.2025).
 10. Código da Propriedade Industrial: (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de dezembro). Edição: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Junho 2019. URL: <https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Legislação%20e%20outros%20documentos/CPI%20-%202018.pdf?ver=2019-06-28-153157-733> (дата звернення: 18.07.2025).
 11. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення: 18.07.2025).
 12. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 30.09.2024 р. у справі № 757/7073/24-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122252820> (дата звернення: 18.07.2025).
 13. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 9.05.2023 р. у справі № 757/24718/22-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111344825> (дата звернення: 18.07.2025).
 14. Постанова Верховного Суду від 4 листопада 2019 року у справі № 760/6508/16-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/85412580> (дата звернення: 18.07.2025).
 15. Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону: наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12#Text> (дата звернення: 18.07.2025).
 16. Білак Н. І. Особливості переміщення об'єктів інтелектуальної власності через митний кордон України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2019. 238 с.
 17. Директива 2014/24/ЄС про публічні закупівлі та про скасування Директиви 2004/18/ЄС. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%202014%2024%20%D0%84%D0%A1.pdf> (дата звернення: 18.07.2025).
 18. Про публічні закупівлі : Закон України від 25 грудня 2015 р. № 922-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text> (дата звернення: 18.07.2025).
 19. Рішення Господарського суду Львівської області від 10.01.2023 р. у справі № 914/2340/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108359027> (дата звернення: 18.07.2025).
 20. Постанова Київського апеляційного суду від 24.04.2024 р. у справі № 757/63332/18-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120807184> (дата звернення: 18.07.2025).
 21. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435 IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 18.07.2025).
 22. Постанова Верховного Суду від 22 червня 2021 року у справі № 334/3161/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98483113> (дата звернення: 18.07.2025).
 23. Про правотворчу діяльність : Закон України від 24 серпня 2023 р. № 3354-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text> (дата звернення: 18.07.2025).
-

24. Андрощук Г. О. Державне регулювання відносин у сфері службового винахідництва: монографія. Київ: НДІ ІВ НАПрН України, 2013. 236 с.

Viktoriia Dmytrenko

Ph.D. (Law), Senior Researcher of the Industrial Property and Commercialization of Intellectual Property Objects Department of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

Unfair competition in the acquisition and exercise of the right to a utility model

The article examines the problems of legal protection of utility models in Ukraine. A utility model is an important tool for both the inventor and business in general regarding the protection of objects with a short life cycle, intermediate innovative solutions, or improvements to existing ones. The value of such protection lies in the rapid registration of important innovative results, which will help to secure the right of priority. Utility models are often not radical innovations, but their value lies in the possibility of protecting step-by-step renewal and improvement of technologies. It has been established that due to the low requirements for the conditions of patentability of utility models and the acquisition of rights to them, the imperfection of the current legislation of Ukraine on utility models, and the unfair actions of applicants and right holders, this object has turned into a tool for abuse, which generates unfair competition. All this does not contribute to the development of innovative activity and the attraction of foreign investment. According to the results of the study, proposals were made to improve the legal protection of utility models in Ukraine. In particular, regarding strengthening the conditions for patentability of utility models by establishing a minimum criterion for inventive step. Also proposed, in order to acquire the right to utility models, the inventor must submit, with the materials of the utility model application, a patent search report prepared by the Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations, which will indicate the patentability of the object. In addition, the emphasis is placed on the importance of restoring the possibility of entering utility models in Ukraine into the customs register of intellectual property objects. It's also indicated that it is necessary to clarify Clause 2, Part 2 of Article 40 of the Law of Ukraine "On Public Procurement" regarding public procurement of goods, works and services containing intellectual property rights, in accordance with Article 32 of Directive 2014/24/EU. The need to harmonize the provisions of general and special legislation of Ukraine regarding service objects of patent law in order to properly exercise such rights is substantiated.

Keywords: utility model, service utility model, unfair competition, intellectual property law

Рекомендовано відділом засідання відділу промислової власності і комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України (протокол № 8 від 31.07.2025 р.)

Подано / Submitted: 01.08.2025
Прийнято до публікації / Accepted: 08.08.2025