

DOI <https://doi.org/10.51647/kelm.2021.7.2.14>**PATENTOWANIE JAKO NARZĘDZIE OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ*****Vyacheslav Bukovsky****kandydat nauk prawnych, student pracy Naukowo-Badawczego Instytutu Prawa Publicznego  
(Kijów, Ukraina)**ORCID ID: 0000-0002-1759-3881**e-mail: Bukovskyi\_Viacheslav@ukr.net*

**Adnotacja.** W artykule przeprowadzono analizę prawną stanu i trendów rozwoju patentowania jako narzędzia ochrony własności intelektualnej. Szczegółowo zbadano i przeanalizowano ramy regulacyjne prawa patentowego Ukrainy, USA i UE. Przeprowadzono analizę porównawczo-prawną Ukrainy, krajów członkowskich UE i Ameryki Północnej dotyczącą patentowania jako skutecznego narzędzia administracyjnego w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Stwierdzono, że ukraińskie prawo patentowe w celu harmonizacji z prawem UE ma wspólne kluczowe przepisy dotyczące patentowania jako narzędzia w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Jeśli chodzi o amerykańskie prawo patentowe, międzynarodowe wysiłki na rzecz stworzenia równych warunków patentowania zakończyły się sukcesem, chociaż pewne różnice między nimi nadal pozostają.

**Słowa kluczowe:** narzędzie administracyjne, wynalazek, własność intelektualna, ochrona, patentowanie, analiza porównawczo-prawna.

**PATENTING AS AN INSTRUMENT FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY*****Vyacheslav Bukovsky****Candidate of Legal Sciences, Applicant  
Research Institute of Public Law (Kyiv, Ukraine)**ORCID ID: 0000-0002-1759-3881**Bukovskyi\_Viacheslav@ukr.net*

**Abstract.** The article analyzes the legal status and trends of patenting as a tool for intellectual property protection. The normative base of the patent legislation of Ukraine, the USA and the EU is considered and analyzed in detail. A comparative legal analysis of Ukraine, EU member states and North America on patenting as an effective administrative tool in the field of intellectual property protection. It is concluded that the Ukrainian patent legislation in order to harmonize with EU legislation has common key provisions on patenting as a tool in the field of intellectual property protection. With regard to US patent law, international efforts to create a level playing field have been successful, although some differences remain.

**Key words:** administrative tool, invention, intellectual property, protection, patenting, comparative legal analysis.

**ПАТЕНТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ*****В'ячеслав Буковський****кандидат юридичних наук, здобувач Науково-дослідного  
інституту публічного права (Київ, Україна)**ORCID ID: 0000-0002-1759-3881**Bukovskyi\_Viacheslav@ukr.net*

**Анотація.** У статті проведено правовий аналіз стану й тенденцій розвитку патентування як інструменту охорони інтелектуальної власності. Детально розглянуто й проаналізовано нормативну базу патентного законодавства України, Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Проведено порівняльно-правовий аналіз України, країн – учасниць Європейського Союзу й Північної Америки щодо патентування як дієвого адміністративного інструменту у сфері охорони інтелектуальної власності. Зроблено висновок, що українське патентне законодавство з метою гармонізації із законодавством Європейського Союзу має спільні ключові положення щодо патентування як інструменту у сфері охорони інтелектуальної власності. Стосовно патентного законодавства Сполучених Штатів Америки, то міжнародні зусилля створення рівних умов для патентування були успішними, хоча деякі відмінності між ними залишаються.

**Ключові слова:** адміністративний інструмент, винахід, інтелектуальна власність, охорона, патентування, порівняльно-правовий аналіз.

**Вступ.** Натепер головним чинником економічного зростання країн є інтелектуальний потенціал нації, а основою суспільного розвитку – результати інтелектуальної діяльності нації в різних сферах життя.

Зокрема, таким результатом стають винаходи, корисні моделі, торговельні марки, комерційні таємниці, які охороняються законами у сфері інтелектуальної власності.

Відносини, що складаються у сфері охорони винаходів і корисних моделей, регулюються нормами патентного законодавства, яке відповідно до мети системи правової охорони винаходів і корисних моделей (патентної системи), визначеної Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, має сприяти інноваціям, поширенню та передачі технологій шляхом надання виключного права перешкоджати іншим особам використовувати запатентований винахід без згоди власника патенту за умови, що власник патенту повною мірою розкриває суть винаходу для широкої публіки. Для досягнення мети патентний закон встановлює суворі вимоги як процедурного, так і матеріально-правового характеру, що забезпечують патентну охорону. Такі вимоги є основою для функціонування патентної системи, тому що вони розроблені для того, щоб гарантувати патентну охорону тільки тих винаходів, які «гідні» такої охорони в контексті сприяння інноваціям і задоволення широких громадських інтересів.

Через те, що сучасний стан системи правової охорони винаходів і корисних моделей в Україні (патентної системи) не досконалий і містить прогалини в деяких питаннях, він потребує додаткового дослідження.

**Огляд останніх досліджень.** На порівняльно-правовий розгляд України, країн – учасниць ЄС і Північної Америки щодо патентування як інструменту охорони інтелектуальної власності звертали свою увагу вітчизняні вчені в галузі адміністративного права В. Галуцько, П. Діхтієвський, А. Замрига, А. Іванишук, О. Кузьменко, М. Лошицький, Д. Павлов, О. Правоторова, А. Чубенко, О. Юнін та інші. Проте безпосередньо аналізу запропонованої нами проблематики вони не торкалися, акцентуючи на загальніших, спеціальних чи суміжних викликах.

**Виклад основних положень.** Розглянемо особливості українського й зарубіжного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності, а саме патентного права. Виділяють дві системи правової охорони інтелектуальної власності: романо-німецьку – за фактом реєстрації; англо-саксонську – за фактом попереднього користування. Згідно з першою системою, яка застосовується в Україні, об'єкти промислової власності належать тому, хто першим подав заявку на отримання охоронного документа. У країнах з англосаксонською системою прав (зокрема США) діє «принцип першого винахідника», тобто за фактом попереднього користування, але з урахуванням більш раннього патентування (Бошицький, 2010).

В основі патентної системи лежить патентне право, яке традиційно розглядається як поняття, що слугує для позначення одного з інститутів права інтелектуальної власності, нормами якого забезпечується правова охорона результатів науково-технічної творчості людини, насамперед винаходів. У більшості сучасних правових систем правовою формою охорони таких творчих продуктів виступає виданий уповноваженим органом охоронний документ – патент (Якубівський, 2021: 113).

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-ХІІ патент (патент на винахід, патент на секретний винахід, патент на корисну модель, патент на секретну корисну модель) – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство й права на винахід (корисну модель), а винахід – це результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології. Об'єктом винаходу, правова охорона якому надається, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини й тварини тощо), процес (спосіб). Об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається, може бути пристрій або процес (спосіб) (Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, 1993).

Безумовно, патентування є одним із найважливіших інструментів охорони інтелектуальної власності. Згідно із чинним законодавством України правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загально визнаним принципам моралі й відповідає умовам патентоздатності.

Такими умовами є:

- 1) винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень та є промислово придатним;
- 2) корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою та промислово придатною;
- 3) винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки;
- 4) рівень техніки містить усі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;
- 5) рівень техніки містить також зміст будь-якої заявки на державну реєстрацію в Україні винаходу (корисної моделі) (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій таку заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена в частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати;
- 6) на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 6 місяців до дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;
- 7) винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не очевидний, тобто не впливає явно з рівня техніки;
- 8) винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано в промисловості або в іншій сфері діяльності (Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, 1993).

Пріоритет, авторство й права на винахід і корисну модель засвідчуються патентом. Для реєстрації права на винахід, корисну модель необхідно подати заявку в державне підприємство «Український інститут

інтелектуальної власності» (Укрпатент), яке є інституційною складовою частиною державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року № 1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» Укрпатент виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (Про Національний орган інтелектуальної власності, 2020).

Зазначимо, що відповідно до українського законодавства майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, які виникають в разі патентування, не безстрокові. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності (Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, 1993).

Отже, патентування в Україні є дієвим адміністративним інструментом правової охорони інтелектуальної власності. Однак деякі прогалини в національному патентному законодавстві відбуваються, а саме основною проблемою є те, що отримання патенту на корисну модель має все-таки більше переваг, ніж отримання патенту на винахід. По-перше, отримання патенту на корисну модель займає менше часу й фінансових витрат; по-друге, немає такої умови патентоздатності, як винахідницький рівень, унаслідок чого він отримує вищий рівень правової охорони тощо.

Щодо європейського патентного законодавства, то можемо зазначити, що натеper основними нормативно-правовими актами є Конвенція про видачу європейських патентів (Європейська патентна конвенція), яка була прийнята в Мюнхені 1973 року, і Конвенція про європейський патент для спільного ринку (Конвенція про патент співтовариства), підписана в Люксембурзі 1975 року, яка в 1985 році отримала назву Угода про патент Співтовариства.

Проаналізувавши положення Європейської патентної конвенції, ми дійшли таких висновків:

- 1) патенти, видані відповідно до конвенції, називаються європейськими патентами;
- 2) патент у кожній із договірних держав, для яких він виданий, має дію та підлягає тим самим умовам, що й національний патент, виданий цією державою;
- 3) видача європейського патенту може бути подана для однієї або кількох договірних Держав;
- 4) до умов патентоздатності належать: новизна, винахідницький рівень і промислове застосування;
- 5) європейська патентна заявка може бути подана будь-якою фізичною чи юридичною особою або будь-яким органом, еквівалентним юридичній особі через закон, який її регулює;
- 6) термін дії європейського патенту становить 20 років із дати подання заявки;
- 7) ступінь захисту, що надається європейським патентом або європейською патентною заявкою, визначається формулою винаходу (The European Patent Convention, 2019).

Отже, співробітництво країн Європи на основі Європейської патентної конвенції та встановленої нею єдиної процедури видачі патентів зробило значний внесок у правову й економічну інтеграцію Європи, сприяючи інноваціям та економічному зростанню в Європі, ще ефективніше закладаючи основи для подальшого розвитку європейської патентної системи.

Патентне законодавство США кодифіковано в Розділі 35 Кодексу Сполучених Штатів, в якому зазначається, що той, хто винаходить або відкриває будь-який новий і корисний процес, машину, виробництво або склад речовини або будь-яке нове корисне вдосконалення, може отримати на це патент (35 U.S. Code Title 35-PATENTS).

Відповідно до розділу 35 Кодексу США Бюро з патентів і товарних знаків США (USPTO) видає три різні типи патентів: патенти на комунальні послуги, патенти на дизайн і патенти на рослини. Щоб отримати захист відповідно до законодавства США, заявник повинен подати заявку на патент до Бюро з патентів і товарних знаків США (USPTO), де вона буде розглянута експертом, щоб визначити, чи є винахід патентоспроможним. Щоб винахід підлягав патентуванню, він повинен бути законодавчим, новим, корисним і неочевидним.

Розглянемо детальніше умови патентоспроможності в США, тому що вони депо відрізняються від умов, які визначені патентним законодавством України та ЄС.

Умова «законодавчий» належить до питання про те, чи містить винахід об'єкт, який можна запатентувати. Як ми вже зазначали, серед предметів, які можуть бути запатентовані, є процеси, машини, промислові вироби й композиції речовин. Окрім того, деякі винаходи не підлягають патентуванню відповідно до Закону про патенти й не відповідають вимогам щодо того, щоб винахід був «законним». Прикладами явно непередбачених законом винаходів є структури даних, нефункціональний описовий матеріал, як-от книги чи музика, електромагнітні сигнали, закони природи й інші абстрактні ідеї.

Щодо умови «новизни», винахід не вважається новим, якщо він був відомий громадськості до того, як його винайшли, він був описаний у публікації або він використовувався чи продавався публічно більше ніж за рік до подачі заяви на патентування. Це означає, що після першого публічного оприлюднення або продажу є лише один рік, протягом якого можна подати заявку на патент, а якщо не була подана заява протягом такого періоду, це може стати законодавчою перешкодою для отримання патенту.

Окрім того, патентне законодавство визначає, що предмет повинен бути «корисним». Це традиційно означає три речі: практичну корисність, працездатність і корисну корисність.

Цікавою є умова «неочевидність», яку можна ототожнити з новизною. Адже як і у випадку з вимогою щодо новизни, винахідник повинен провести патентний пошук і вивчити рівень техніки, щоб передбачити,

чи визнає експерт його винахід неочевидним. Експерт вирішить, чи буде винахід вважатися очевидним для людини зі звичайною кваліфікацією в галузі. Це може бути складним аналізом, який містить огляд попередніх патентів на винаходи, подібні до винаходу, на який подана заява на патент. Далі патентний експерт спробує об'єднати два або більше патентів, щоб знайти ознаки в комбінації попередніх патентів. Коли екзаменатору вдається знайти комбінацію, він, швидше за все, виявить, що винахід є очевидною комбінацією, а тому патент на такий винахід не отримати.

Патентні права за законодавством США діють лише обмежений період, тривалість якого залежить від дати подання патентної заявки, а також від типу отриманого патенту. Для комунальних патентів патентна охорона триває 20 років після дати подання заявки на патент. Для патентів на промислові зразки патентний захист триває протягом 14 років після дати видачі патенту. Для патентів на рослини патентний захист діє протягом 17 років від дати видачі патенту.

**Висновки.** Отже, враховуючи все вищевикладене, ми дійшли висновку, що українське патентне законодавство з метою гармонізації із законодавством ЄС має спільні ключові положення щодо патентування як інструменту у сфері охорони інтелектуальної власності. Стосовно патентного законодавства США, то міжнародні зусилля створення рівних умов для патентування були успішними, хоча деякі відмінності між ними залишаються. Наприклад, у процесі подачі заявки на отримання патенту; в умовах патентоспроможності (майже однакові) і наданих правах. Мало того, ні в українському, ні в європейському законодавстві немає поділу на різні типи патентів так, як це визначено Кодексом США.

#### Список використаних джерел:

1. Бошицький Ю.Л. Проблеми правотворення у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні. *Часопис Київського університету права*. 2010. № 3. С. 192–196.
2. Про Національний орган інтелектуальної власності : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1267-р / Кабінет Міністрів України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1267-2020-%D1%80#Text>.
3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text>.
4. Якубівський І.Є. Об'єкти патентного права. *Правова держава*. 2021. № 43. С. 112–121.
5. 35 U.S. Code Title 35-PATENTS. *Cornell Law School* : web-site. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35>.
6. The European Patent Convention. 2019. *European Patent Office* : web-site. URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/index.html>.

#### References:

1. Boshytskyi, Yu.L. (2010). Problemy pravotvorennia v sferi okhorony intelektualnoi vlasnosti v Ukraini [Problems of law making in the field of protection of intellectual power in Ukraine]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prawa*. № 3. pp. 192–196. [in Ukrainian].
2. Pro Natsionalnyi orhan intelektualnoi vlasnosti [About the National body of intellectual power]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13.10.2020 № 1267-r. [in Ukrainian].
3. Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli [About the protection of the rights to wine and wine models]: Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 № 3687-XII. [in Ukrainian].
4. Iakubivskiy, I.Ie. (2021). Obiekty patentnoho prava. *Pravova derzhava*. № 43. pp. 112–121. [in Ukrainian].
5. 35 U.S. Code Title 35-PATENTS. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35>. [in English].
6. The European Patent Convention. 2019. URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/index.html>. [in English].