

Т. В. РОМАНЮК

Тарас Володимирович Романюк, здобувач Київського університету права НАН України

СУТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «КОРИСНА МОДЕЛЬ» В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Вперше патент на корисну модель винахідники змогли отримати у 1891 р. в Німеччині. Тоді для реєстрації корисної моделі і отримання патенту достатньо було, щоб вона відповідала мінімальному рівню «новизни». Строк патентів становив три роки, з можливістю одноразового продовження на шість років. Таким чином, 1891 р. в Німеччині почали співіснувати дві процедури видачі патентів – експертиза (для винаходів) і реєстрація (для корисних моделей)¹.

З того часу зміст та суть поняття «корисна модель» значно розширились та змінилися, не говорячи про те, що в правовій системі кожної країни викристалізувались певні особливості цього поняття. Таким чином, метою статті є визначити та проаналізувати тенденції розвитку поняття корисних моделей в Україні та світі.

Паризька конвенція про охорону промислової власності в п. 2 ст. 1 серед об'єктів права інтелектуальної власності визначає корисні моделі. Саме цей міжнародний договір встановлює для країн-учасниць можливість здійснювати правову охорону таких результатів інтелектуальної творчої діяльності людини, як корисна модель, у будь-якій сфері технології.

Словник-довідник, підготовлений Постійним комітетом інформації у сфері промислової власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності, надає тлумачення поняття корисної моделі. Корисна модель – це об'єкт промислової власності, передбачений деякими національними законами для того, щоб охороняти «другорядні винаходи» шляхом простої реєстрації у патентному відомстві².

Дещо ширше пояснення щодо цього об'єкта права інтелектуальної власності надає Г. Боденхаузен: «Корисні моделі, що визнаються об'єктами правової охорони лише невеликою кількістю країн можна розглядати як «малі винаходи» (винаходи другого класу). Йдеться про правову охорону промислових новинок, що не такі значні як патентоздатні винаходи (з деякими можливими обмеженнями стосовно виду новинок на які ця правова охорона поширюється). Правова охорона надається в цьому випадку на значно коротший термін, ніж при видачі патентів на винаходи»³.

Таким чином термін «корисна модель» (*utility model*) можна розглядати як узагальнюючий щодо термінів «малий винахід» (Австралія), «корисне нововведення» (Малайзія), «свідоцтво про корисність» (Франція) чи «короткостроковий патент» (Бельгія, Нідерланди), що використовуються в національних законодавствах країн світу для визначення менш значних винаходів, зокрема в галузі механіки (пристроїв інструментів побутових виробів тощо).

На сьогодні правова охорона корисних моделей передбачена в 64 країнах світу. Так, всі країни Європейського Союзу надають правову охорону корисним моделям за винятком Великобританії, Швеції та Люксембургу. Не визнають і не надають правової охорони корисним моделям на своїй території і такі промислові гіганти, як США і Канада⁴.

Правове регулювання відносин, пов'язаних з набуттям та використанням прав на корисну модель, здійснюється або на основі загального законодавства про промислову власність (Іспанія, Португалія, Китай, Польща, Російська Федерація та ін.), або на основі спеціальних законів (Німеччина, Данія, Італія, Фінляндія, Уругвай, Японія та ін.), що дуже схожі з патентним законом. Умови надання правової охорони корисним моделям дуже різняться навіть у межах ЄС. Однак загальним для законодавств більшості країн є видача охоронного документа без проведення експертизи по суті⁵.

Механізм здійснення правової охорони корисної моделі подібний до механізму правової охорони винаходу і так само полягає у видачі патентів (у деяких країнах, зокрема Іспанії та Японії, заявка щодо видачі патенту на винахід може бути перетворена на заявку на видачу охоронного документа на корисну модель і навпаки), але він більш простий, дешевий та швидкий. Завдяки цьому правова охорона корисних моделей відіграє значну роль для малого бізнесу, якому належить стратегічна роль у розробках та комерціалізації новацій відповідно до вимог ринку.

Країни світу, які визнають правову охорону корисних моделей у своєму законодавстві, передбачають і певні вимоги, наявність яких дає можливість забезпечити їхню правову охорону, а також відмежовують їх від винаходів. Такими вимогами є новизна і технічний рівень (Закон Японії «Про корисні моделі») або новизна та промислова придатність (більшість країн світу)⁶. На відміну від винаходів, корисні моделі не повинні відповідати такому критерію, як винахідницький рівень. Саме ця відмінність покладена в основу правової охорони корисних моделей, як самостійних об'єктів права інтелектуальної власності. Необхідно зазначити, що коло країн, які запроваджують правову охорону таких результатів інтелектуальної творчої діяльності, як корисні моделі, має постійну тенденцію до розширення. Так, у вересні 1999 р. набрав сили новий Патентний закон Таїланду, однією з головних особливостей якого є запровадження правової охорони корисних моделей.

До сьогодні закони в інших країнах або приймалися, або удосконалювалися. У деяких з них правова охорона корисних моделей користується особливою популярністю. Наприклад, у Китаї упродовж останніх 10 років патенти на корисні моделі становлять близько 70 відсотків від загальної кількості. Решта припадає на винаходи та промислові зразки⁷. В Іспанії подається також набагато більше заявок на корисні моделі, ніж на винаходи. Найбільш поширеною аргументацією на користь надання правової охорони корисним моделям є швидкість і простота процедури реєстрації прав, низький рівень вимог до винахідницької творчості та невисокі витрати. Термін реєстрації прав на корисні моделі є значно меншим порівняно з винаходами, однак правова охорона виявляється більш ефективною.

Широке розповсюдження отримала правова охорона корисних моделей у галузях, пов'язаних з механікою, електротехнікою, оптикою та приладобудуванням. На отримання національного патенту на винахід, як правило, необхідно витратити більше двох років, європейського – чотири, проте в Європі права на корисну модель можна зареєструвати за півроку. Правова охорона корисних моделей сприяє першим крокам інноваційної діяльності завдяки ефективним засобам захисту прав інтелектуальної власності протягом обмеженого часу, що створює умови для запобігання копіюванню. На практиці простота реєстрації прав на корисну модель врівноважується відносно вузькими рамками набуття правової охорони. По-різному вирішується питання щодо проведення експертизи заявки на корисну модель у різних країнах. Наприклад в Італії, Іспанії, Німеччині експертиза заявки на відповідність такому критерію, як «новизна», не проводиться; в Японії, Бразилії, Португалії – навпаки. Відсутність експертизи заявки на корисну модель може призводити до дублювання видання декількох охоронних документів на одну корисну модель, що спричиняє серйозні проблеми в подальшому оспоруванні прав.

У законодавстві деяких країн зазначаються об'єкти, на які неможливо отримати патент на корисну модель: У Бразилії – скульптури, будинки, емальований посуд, картини, вишивка, фотографії; у Греції – щодо порід тварин і сортів рослин, біологічних продуктів і виробничих процесів; у Гватемалі – способів виробництва речовини і металургійних матеріалів⁸.

З розвитком системи правової охорони корисних моделей проявляються тенденції до розширення її меж. Наприклад, у Німеччині в 1990 р. при перегляді Закону про охорону прав на корисні моделі були зняті обмеження на вироби, що не мають тримірної форми, а в Малайзії віднедавна охороноздатними корисними моделями визнаються способи⁹. До законодавства багатьох країн включено норми, щодо яких визначається процедура перетворення заявки на винахід у заявку на корисну модель. Серед них: Греція, Іспанія, Тайвань, Угорщина, Італія, Японія, Польща, Корея та Уругвай. У більшості з цих країн допускається перетворення заявок в обох напрямках, а в Австралії, наприклад, можна подати відразу дві заявки – на винахід і на корисну модель. У Росії заявник вправі до публікації відомостей про заявку на винахід і перетворити її на заявку на корисну модель, а заявка на корисну модель може бути перетворена на заявку на винахід до ухвалення рішення щодо неї про видачу свідоцтва. Такий порядок забезпечує додаткову гнучкість системи правової охорони винаходів і зумовлений тим, що правова охорона корисних моделей у деяких країнах тісно пов'язана з правовою охороною винаходів. Хоча в національному законодавстві країн світу часто використовуються різноманітні визначення та термінологія правової охорони корисних моделей в основному всюди однакова та зводиться до видачі охоронних документів на нові технічні рішення, придатні до практичного застосування, що належать до форми структури та їх сполучення у тримірних виробах.

Строк дії правової охорони корисної моделі у більшості країн становить від п'яти до десяти років. Законодавства деяких країн (Японія, Бразилія) передбачають можливість продовження строку дії правової охорони корисних моделей, але при цьому встановлюються певні часові обмеження. Є країни, де строк дії права інтелектуальної власності на корисну модель дозволяється продовжувати кожні п'ять років¹⁰.

Історія поняття «корисна модель» у законодавстві України відносно нова, адже правова охорона таких об'єктів за законодавством Радянського Союзу не була передбачена. Після розпаду СРСР новоутворені незалежні країни проголосили курс на створення ринкової економіки. Найважливішим стимулом активізації господарської діяльності повинна була стати конкуренція, направлена на включення в цей процес результатів інтелектуальної діяльності, зокрема об'єктів прав промислової власності. Для цього всім країнам СНД необхідно було вносити зміни в патентне законодавство. Ці зміни торкнулися і сфери правової охорони нового для цих країн об'єкта прав промислової власності – корисної моделі. Усі країни СНД на той час впровадили на своїй території правову охорону корисної моделі. Не стала винятком і Україна.

За законодавством нашої країни корисна модель визнається об'єктом права інтелектуальної власності. Втім, частина перша ст. 460 Цивільного кодексу України не містить визначення суті цього об'єкта права інтелектуальної власності, а окреслює лише умови придатності до набуття правової охорони. Визначення змісту поняття «корисна модель» міститься в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Так, відповідно до вказаного акта корисна модель, як і винахід, є результатом інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій. Як і винахід, корисна модель має бути придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї. Але на відміну від винаходу вона повинна бути тільки новою і придатною для промислового використання. До неї не застосовується такий критерій охороноздатності, як винахідницький рівень. Це не означає, що корисною моделлю може бути визнано очевидне для будь-якого фахівця розв'язання завдання. Корисна модель має бути наслідком самостійної творчої діяльності. Але ступінь творчості при створенні корисної моделі зазвичай нижчий, ніж при створенні винаходу.

Для з'ясування суті критеріїв новизни та промислової придатності, яким повинна відповідати корисна модель, слід звернутися до ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Відповідно до норм вказаного закону корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки, а також зміст будь-якої заявки на видачу патенту України, поданої до Державної служби інтелектуальної власності раніше цієї дати. Як і на винахід, на новизну корисної моделі не впливає розкриття інформації про неї винахідником або особою, яка отримала таку інформацію від винахідника протягом дванадцяти місяців до подання заявки. Придатність до промислового використання корисної моделі визначається можливістю її використання в промисловості або іншій сфері діяльності. При встановленні промислової придатності корисної моделі перевіряється наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленої корисної моделі¹¹.

Законодавець у редакції Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 22 травня 2003 р. відмовився від вузького розуміння поняття корисної моделі як просторового розташування матеріальних елементів. Відповідно до частини другої ст. 460 Цивільного кодексу України в якості об'єкта корисної моделі може одержати правову охорону продукт (пристрій речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології, згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» – також штам мікроорганізму, культура клітин, рослини і тварини, процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Таким чином об'єкти винаходу і корисної моделі збігаються. Тобто, корисною моделлю в Україні може бути визнано не тільки пристрій, а й такий продукт, як речовина, а також технологічний процес. Для корисної моделі ці поняття мають те ж значення, що й для винаходу. На наш погляд, це прогресивний підхід, обумовлений зближенням національного законодавства із законодавством європейських країн.

Згадана стаття Цивільного Кодексу України не визначає вимог щодо визнання корисної моделі непридатною для набуття правової охорони, а лише зазначає, що такі вимоги можуть бути встановлені в законі.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисною моделлю, як і винаходом, не визнаються:

- сорти рослин і породи тварин;
- біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів;
- топографії інтегральних мікросхем;
- результати художнього конструювання.

Також, як і для винаходів, для набуття права інтелектуальної власності на корисні моделі не придатні рішення, що суперечать публічному порядку принципам гуманності й моралі.

Таким чином, можна підсумувати, що суть та зміст поняття корисної моделі в Україні не надто відрізняються від світових тенденцій у цьому напрямі, проте має свої особливості і вади.

Так, згідно з українським законодавством корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них як на корисну модель.

Необхідно підкреслити, що українське законодавство надто широко визначає об'єкти корисної моделі. Доцільно розглянути можливість звуження переліку об'єктів винаходів, на які може бути надано правову охорону в якості корисної моделі. Враховуючи міжнародний досвід, доцільно виключити з переліку таких об'єктів хімічні та фармацевтичні способи, харчові продукти, біологічний матеріал, а також способи хірургічного, терапевтичного й діагностичного лікування людини та тварини.

Отже, можна прогнозувати, що в запропонованому вигляді правова охорона так званих «малих винаходів» матиме досить велику кількість прихильників серед українських підприємців.

¹ *Валле В.* Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі. – К.: Дух і літера, 2010. – 216 с.

² *Роботягова Л.* Патент на корисну модель: забезпечення балансу прав. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-patent-na-korysnu-model-zabezpechennja-balansu-prav.html#ixzz2sYdklbcM>

³ *Bodenhausen G.* Guide to the application of the Paris convention for the protection of industrial property. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://books.google.com.ua/books?id=EDfuIoT5rxQC&pg=PA19&lpg=PA19&dq=%C2%ABGuide+d%60application+de+la+Convention+de+Paris+pour+la+protection+de+la+propriete+industrielle%C2%BB&source=bl&ots=gueDZ-Za4GG&sig=hUvOuoaDfBjC5tHEfAoNmbyR_ns&hl=uk&sa=X&ei=s7DzUtbACIa_ywOB6oHABg&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=%C2%ABGuide%20d%60application%20de%20la%20Convention%20de%20Paris%20pour%20la%20protection%20de%20la%20propriete%20industrielle%C2%BB&f=false

⁴ *Андрощук Г., Роботягова Л.* Правовая охрана полезных моделей // Бизнес Информ. – 1999. – № 5–6. – С. 11–14.

⁵ *Андрощук Г., Роботягова Л.* Институт корисної моделі у патентному праві ЄС // Інтелектуальна власність. – 2001. – № 11. – С. 37–41.

⁶ *Икухиро Уэда.* Новый закон Японии о полезных моделях // Интеллектуальная собственность. – 1999. – № 4. – С. 97–102.

⁷ *Zhong Hui* Suggestions on perfecting China's system of patent for utility model // С.П.Т. – 1998. – № 2. – Р. 25–28.

⁸ *Правова охорона винаходів і корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / За заг. ред. Ю. Л. Бошицького, Я. Г. Вороніна.* – К.: Видавництво Європейського університету, 2010. – 104 с.

⁹ *Правовая охрана промышленной собственности в Германии / Финкель Н. К.* – М.: ВНИИПИ, 1995. – 78 с.

¹⁰ Правова охорона винаходів і корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / За заг. ред. Ю. Л. Бошицького, Я. Г. Вороніна. – К.: Видавництво Європейського університету, 2010. – 105 с.

¹¹ *Работягова Л.* Патент на корисну модель: забезпечення балансу прав. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-patent-na-korysnu-model-zabezpechennja-balansu-prav.html#ixzz2sYdklbcM>

Резюме

Романюк Т. В. Суть та зміст поняття «корисна модель» в Україні та світі.

У статті аналізуються тенденції розвитку поняття корисних моделей в Україні та світі досліджується історія виникнення цього поняття. Застосовуються основні особливості регулювання захисту права на корисну модель в найбільш індустріально розвинутих країнах світу та Україні. Актуальність теми зумовлена необхідністю проаналізувати та врахувати досвід світового законодавства в сфері захисту прав на корисну модель та використати його для модернізації вітчизняного законодавства у цій галузі.

Ключові слова: корисна модель, поняття, суть, інтелектуальна власність, захист, правова охорона, винаходи.

Резюме

Романюк Т. В. Суть и содержание понятия «полезная модель» в Украине и мире.

В статье анализируются тенденции развития понятия полезных моделей в Украине и мире, исследуется история возникновения этого понятия. Освещаются основные особенности регулирования защиты права на полезную модель в наиболее индустриально развитых странах мира и Украине. Актуальность темы обусловлена необходимостью проанализировать и учесть опыт мирового законодательства в области защиты прав на полезную модель и использовать его для модернизации отечественного законодательства в этой области.

Ключевые слова: полезная модель, понятия, суть, интеллектуальная собственность, защита, правовая охрана, изобретения.

Summary

Romaniuk T. The nature and content of the term “utility model” in Ukraine and the world.

In this article the author analyzes the evolution of the concept of utility models in Ukraine and abroad, studies the history of origin of the concept. The main features of the regulation of the protection of the right to the utility model in the most industrialized countries of the world and Ukraine are also examined. The research is relevant due to the necessity to analyze the experience of legislation on the protection of utility model in different countries with the aim to modernize the Ukrainian legislation in this area.

Key words: utility model, concepts, nature, intellectual property, assertion, legal protection, inventions.

Отримано 7.11.2013