

Резюме

**Воронін Я. Г. Роль патентних тролів у системі патентної охорони права промислової власності.**

У роботі дається правовий аналіз явища патентного троллінгу. Показано, що основні фінансові витрати, викликані діями патентних тролів, несуть малі та середні інноваційні компанії. Патентні тролі підривають принципи патентного права, завдають шкоди, обмежують проведення наукових досліджень, стримують інноваційну діяльність, підприємницьку ініціативу. Це негативне явище набуває поширення і в Україні.

**Ключові слова:** патентні тролі, порушення патенту, торгові марки, ліцензійні платежі.

Резюме

**Воронин Я. Г. Роль патентных троллей в системе патентной охраны права промышленной собственности.**

В работе дается правовой анализ явления патентного троллинга. Показано, что основные финансовые затраты, вызванные действиями патентных троллей, несут малые и средние инновационные компании. Патентные тролли подрывают принципы патентного права, наносят ущерб, ограничивают проведение научных исследований, сдерживают инновационную деятельность, предпринимательскую инициативу. Это негативное явление получает распространение и в Украине.

**Ключевые слова:** патентные тролли, нарушение патента, торговые марки, лицензионные платежи.

Summary

**Voronin Y. The role of patent trolls in the system of patent protection of industrial property law.**

This article is about patent trolls. It is shown that the main financial costs caused by the actions of patent trolls, are small and medium-sized innovative companies. Patent trolls undermine the principles of patent law, damage, limit research, hinder innovation, entrepreneurial initiative. As a result, distort competition in the market, slowing technological development affects the interests of consumers. This negative phenomenon is spreading in Ukraine.

**Key words:** patent trolls, patent infringement, the present invention, license fees.

УДК 347.77

**О. Ю. КАШИНЦЕВА**

*Оксана Юрійвна Кашинцева, кандидат юридичних наук, доцент Київського університету права НАН України, завідувач відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України*

**ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРУ ПРО СТВОРЕННЯ  
ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТУВАННЯ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ**

Сучасна медицина є однією з найбільш наукомістких сфер життя суспільства. Нобелівська премія в сфері медицини 2005 р. отримана Баррі Джеймс Маршаллом за відкриття бактерії *Helicobacter pylori* та дослідження її впливу на виникнення гастриту і виразки шлунку, що докорінно змінило стратегію наукових досліджень у сфері гастроентерології. Нобелівська премія в сфері медицини 2010 р. отримана Робертом Едвардсом за розробку технології штучного запліднення.

Серед вітчизняних лікарів-винахідників, науковий доробок яких отримав міжнародне визнання, відзначаємо: лауреата премії Заслужений винахідник України Д. Д. Зербіно (засновника вітчизняної школи серцево-судинної патології), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1996 р., 2001 р.) Ю. П. Зозулю та його праці «Лазерна нейрохірургія» (1992 р.), «Свободно-радикальное окисление и антиоксидантная защита при патологии головного мозга» (2000 р.), «Спинальные сосудистые опухоли и мальформации» (2000 р.), «Нейрогенная дифференцировка стволовых клеток» (2005 р.), «Хирургическое лечение нейрокомпрессионных поясничных болевых синдромов» (2006 р.); «Гліомі головного мозгу» (2007 р.).

Як свідчить статистика Державної служби інтелектуальної власності України, відсоток заявок для отримання патенту на винахід у галузі медицини у співвідношенні до загальної кількості заявок коливається приблизно у межах 10–12 %, решта галузей мають відповідно значно нижчі відсотки<sup>1</sup>. Це – доволі значний показник, що змушує визнати монополізацію знання у медицині, а відтак можливість диктувати його ціну на ринку медичних послуг.

Українське законодавство у сфері інтелектуальної власності дозволяє патентувати способи лікування, що входить у розріз із європейською доктриною інтелектуальної власності у цій частині. Проте відсутність способів лікування серед патентоспроможних об'єктів у європейському законодавстві не ставить медичного працівника у неконкурентоспроможне становище. Існують інші правові механізми отримання бенефіцій від застосування свого інтелектуального продукту на ринку медичних послуг. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС<sup>2</sup> ставить перед вітчизняним ринком медичних послуг нові виклики.

Оскільки договірні відносини, що аналізуються у статті, виникають при замовленні, створенні та використанні об'єкта патентування у сфері медицини, вважаємо за необхідне дати деякі пояснення щодо зазначеного категоріального апарату в преамбулі договору.

При детальному аналізі вітчизняного законодавства в сфері охорони здоров'я стикаємося з проблемою відсутності легального визначення поняття «медицина». У законодавстві містяться лише такі етимологічно спільні поняття, як «медична освіта», «медична практика», «медична діяльність», «медична допомога», «медична інформація», «медичний експеримент» тощо. Наведені та інші поняття, що містяться у законодавстві і є дотичними до сфери медицини, охоплюються правовою категорією «охорона здоров'я».

Відповідно до Закону України «Основи законодавства про охорону здоров'я»<sup>3</sup> під охороною здоров'я розуміють систему заходів, які здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров'я, медичними та фармацевтичними працівниками і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя.

Щодо наукового визначення медицини, то це – галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх запобігання та зміцнення здоров'я людини. На сьогодні розрізняють, зокрема, такі галузі медицини: клінічна медицина, суспільна медицина, судово-медична медицина, медична психологія, військова медицина, медична географія, авіаційна медицина, спортивна медицина, медицина катастроф тощо.

Відповідно до наказу МОЗ «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернаті випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів»<sup>4</sup> від 23 лютого 2005 р. № 81 існують такі медичні спеціальності: акушерство та гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, внутрішні хвороби, дитяча хірургія, загальна гігієна, загальна практика – сімейна медицина, епідеміологія, інфекційні хвороби, медицина невідкладних станів, лабораторна діагностика, клінічна онкологія, медична психологія, мікробіологія та вірусологія, неврологія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, психіатрія, педіатрія, пульмонологія та фтизіатрія, радіологія, стоматологія, судово-медична експертиза, урологія, хірургія, неонатологія, дитяча анестезіологія, спортивна медицина, дерматовенерологія, дитяча отоларингологія.

Таким чином, аналізуючи специфіку договірних відносин, предметом яких є об'єкти патентування у сфері медицини, необхідно враховувати особливості наведених вище галузей. Особливості правової природи об'єктів патентування у сфері медицини визначають особливості змісту договорів у зазначеній сфері.

Отже, предметом договору на створення та використання об'єктів патентування у сфері медицини є такі об'єкти патентування:

- винаходи і корисні моделі, правовий режим охорони та захисту яких встановлений Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»<sup>5</sup>;
- промислові зразки, правовий режим охорони та захисту яких встановлений Законом України «Про охорону прав на промислові зразки»<sup>6</sup>.

Розглянемо особливості предмета договору на створення та використання винаходу у формі продукту. Слід зазначити, що сфера медицини висуває додаткові вимоги до винаходів-продуктів. Так, відповідно до п. 11.2.9 Правил складання і подання заявок на винаходи і корисні моделі<sup>7</sup>, якщо винахід є засобом для лікування, профілактики або діагностики певного захворювання, то наводять достовірні дані, що підтверджують його придатність для лікування, профілактики або діагностики зазначеного захворювання. За можливості, наводять відомості, які пояснюють вплив використання цього засобу на етіопатогенез захворювання.

Прикладами винаходів у формі продукту, в основі яких є пристрій у сфері медицини, може бути Хірургічний серкляжний бандаж (Патент RU 2393809). У медичній практиці серкляжні стрічкові фіксатори знаходять широке застосування. Їх функція, в основному, зводиться до комплексного впливу на кістку при знятті завантаження за допомогою інструменту. Відомі конструкції серкляжних хірургічних стрічок, у яких сама стрічка має прямокутну форму, а замикаючий елемент являє собою або просту застібку, або складнішу конструкцію, що включає в себе і натяжний механізм, і механізм фіксації, наприклад, у вигляді гвинтової пари (патент DE 3427590), у вигляді храпового механізму (патент США 6302889).

До прикладу, через пристрій можуть також отримувати правову охорону і способи діагностики: «Апарат для оцінки ступеня відновлення кісткової тканини» (патент RU 2396900).

Відповідно до Міжнародної патентної класифікації (див., зокрема, Розділ А – «Життєві потреби людини») до медичних пристроїв можуть бути віднесені:

- пристрої та апарати для діагностичних і лікувальних цілей; механічні, оптичні, електричні медичні пристрої та пристрої для реєстрації, наприклад, запису біострумів (патент України № 7866 на корисну модель «Пристрій для електрофізіологічних досліджень біооб'єктів»);
- хірургічні, офтальмологічні, гінекологічні та інші спеціальні інструменти (патент України № 70394 на корисну модель «Хірургічний інструмент для формування міжкишкового анастомозу», патент України № 90953 на винахід «Офтальмологічний тренажер» тощо);
- обладнання операційних, лабораторій, діагностичних та інших кабінетів, пристрої для фізіотерапії й масажу, рентгенівська та інша апаратура, що випромінює, пристрої для дезінфекції і стерилізації, пристрої для транспортування і розміщення хворих, медичні вироби: протези, шини, бандажі, слухові апарати тощо

(патент України № 44902 на винахід «Безшарнірна штучна стопа для протезу стопи», патент України № 38359 на корисну модель «Пристрій для транспортування та переукладання постраждалих і хворих»).

У сфері медицини винаходи у формі способу поділяються на три основні групи: способи лікування, способи діагностики та способи обслуговуючі.

Способи лікування націлені на досягнення певного терапевтичного ефекту: симптоматичного полегшення перебігу хвороби, усунення причин виникнення захворювання та певної стабілізації стану пацієнта. Підтвердженням досягнення такого терапевтичного ефекту можуть бути протоколи клінічних спостережень щодо застосування відповідного способу лікування як складової договору. Такі протоколи можуть міститися і у рефераті винаходу, фрагментом такого протоколу у рефераті до «Хірургічний серкляжний бандаж» (патент RU 2393809): «Хворий С., 36 років. Діагноз – остеосаркома великогомілкової кістки, ускладнена патологічним переломом і потовщенням картікала. Проведена резекція дистального відділу великогомілкової кістки разом з пухлиною і виконано заміщення дефекту великогомілкової кістки метадіафізарним компонентом довжиною з накладенням 3-х серкляжних бандажів з титанового сплаву VT-1. Один бандаж – з ділянкою стрічки, що примикає до сполучного елемента, хвилеподібного профілю довжиною з полірованою поверхнею з шорсткістю Ra 0,1 мкм і поверхнево зміцненим до мікротвердості 5800 МПа (за другим варіантом), і два бандажа – з ділянкою стрічки, що примикає до з'єднувального елемента, довжиною , що має профіль, який являє собою чергування елементів, що складаються з вигнутої і прямої ділянок з полірованою поверхнею з шорсткістю Ra 0,1 мкм і поверхнево зміцнених до мікротвердості 5500 МПа (за третім варіантом). Післяопераційне спостереження показало стабільну фіксацію великогомілкового метафізарного компонента, надійне кріплення кісткових структур, виключення розтріскування і руйнування кістки при великих функціональних навантаженнях без порушення умов харчування кісткових структур».

Наявність таких протоколів у договірному пакеті документів, безперечно, впливає на ціну договору, проте недосягнення визначеного терапевтичного ефекту у певних випадках не може бути підставою для розірвання договору через неналежну якість способу лікування.

Зазначимо, що сьогодні в українській доктрині права інтелектуальної власності відбувається переосмислення пріоритетів прав власників патентів та прав пацієнтів. Реформування сфери охорони здоров'я зумовлює також необхідність реформування права інтелектуальної власності шляхом посилення вимог патентоспроможності способів лікування.

<sup>1</sup> Державна служба інтелектуальної власності. Річний звіт 2013 р.; Річний звіт 2012 р.; Річний звіт 2011 р.; Річний звіт 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://sips.gov.ua/ua/info\\_resurses.html](http://sips.gov.ua/ua/info_resurses.html)

<sup>2</sup> Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art\\_id=246581344](http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344)

<sup>3</sup> Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12>

<sup>4</sup> Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів : наказ МОЗ від 23 лютого 2005 р. № 81 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [zakon.rada.gov.ua/go/z0291-05](http://zakon.rada.gov.ua/go/z0291-05)

<sup>5</sup> Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/go/3687-12>

<sup>6</sup> Про охорону прав на промислові зразки : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/go/3688-12>

<sup>7</sup> Правила складання і подання заявок на винаходи і корисні моделі : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01>

### Резюме

#### **Кашинцева О. Ю. Особливості предмета договору про створення об'єктів патентування у сфері медицини.**

У статті аналізуються особливості природи об'єктів патентування у сфері медицини як предмета договорів у сфері інтелектуальної власності. Автор звертає увагу на вплив експериментальної частини відповідних об'єктів на ціну договору.

**Ключові слова:** патент, медицина, договори, інтелектуальна власність.

### Резюме

#### **Кашинцева О. Ю. Особенности предмета договора о создании объектов патентования в сфере медицины.**

В статье анализируются особенности природы объектов патентования в сфере медицины как предмета договоров в сфере интеллектуальной собственности. Автор обращает внимание на влияние экспериментальной части соответствующих объектов на цену договора.

**Ключевые слова:** патент, медицина, договоры, интеллектуальная собственность.

### Summary

#### **Kashyntseva O. Features of Subject of Agreement on Creation of Objects of Patenting in the field of medicine.**

The author analyzes the features of nature of objects of patenting in the field of medicine as article of agreements in the field of intellectual property. An author is mark influence of experimental part on the cost of agreement.

**Key words:** patent, medicine, agreements, intellectual property.

**М. М. ЯШАРОВА**

*Марія Миколаївна Яшарова, кандидат юридичних наук, доцент Київського університету права НАН України*

## **МІСЦЕ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА ВПЛИВ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ НА ЇЇ РОЗВИТОК**

Сьогодні однією з характерних рис правової системи України є постійне зростання кількості міжнародних договорів і конвенційних угод, що займають значну питому вагу серед джерел національного права. Під впливом світових процесів змінюється і система права сучасної України. Виникли нові галузі права – податкове, банківське, бюджетне, а також галузі законодавства – митне, антимонопольне тощо. Триває активний процес нагромадження однорідного нормативного матеріалу, що приводить до формування нових правових інститутів (більшість із них носять міжгалузевий характер), підгалузей і галузей права та законодавства.

Очевидно, одним із таких правових утворень, що має стійку тенденцію до розвитку, є масив правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної власності, що є проявом загальних тенденцій розвитку суспільства, політико-правових інститутів держави, правової системи в цілому.

Проблеми у сфері інтелектуальної власності привертають увагу фахівців різних галузей знань – філософів, економістів, фінансистів, представників точних наук, юристів. Сьогодні від рівня розвитку правового регулювання в даній сфері залежить ступінь захищеності письменників і композиторів, продюсерів і виконавців, організацій мовлення і виробників фонограм, винахідників і вчених, власників прав на промислові зразки і торговельні марки та інші комерційні позначення, громадян як споживачів продукції, що містить і (або) вироблена із застосуванням об'єктів права інтелектуальної власності, і держави в цілому.

Правова охорона та захист прав і законних інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності залежить не тільки від якості нормативної бази, а й від професіоналізму адвокатів, суддів, патентних повірених, державних службовців відповідних органів державного управління у сфері інтелектуальної власності, експертів і оцінювачів вартості прав інтелектуальної власності.

Аналіз будь-якого правового інституту починається з визначення його місця в системі права. Щодо права інтелектуальної власності – це завдання, як і раніше, не з легких. Ми звикли, що сукупність правових норм співвідноситься або з галуззю чи підгалуззю права або законодавства. Що стосується права інтелектуальної власності, то на сьогодні питання про його місце в системі права України однозначно не вирішено, однак формуються окремі тенденції в розвитку нормативного матеріалу з питань інтелектуальної власності, що дає змогу зробити певні, хоча й небезпечні висновки. Суспільні відносини у сфері інтелектуальної власності регулювалися галуззю цивільного права, і основним нормативним актом, що регулював права авторів та винахідників, був Цивільний кодекс України<sup>1</sup>.

Зміна соціально-політичної й економічної ситуації в країні обумовила необхідність розробки і прийняття комплексу законів з питань інтелектуальної власності. Паралельно з цим йшла робота над проектом нового Цивільного кодексу України. При розробленні структури останнього постало питання про співвідношення норм Цивільного кодексу і спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності. Як показала практика законотворчості, це питання виявилось складним, насамперед у зв'язку з нагальною потребою осмислення реальних змін, які відбулися в суспільних відносинах, що зумовило необхідність відмовитися від сформованих стереотипів мислення щодо ролі цивільного права в регулюванні суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності. Переважна більшість цивілістів-розробників тяжіла до прагнення охопити нормами Цивільного кодексу максимально велику частину питань. Як результат цього був підготовлений проект Книги четвертої Цивільного кодексу України «Право інтелектуальної власності», що фактично «поглинув» норми Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також в узагальненому вигляді містив у собі всі основні норми з питань регулювання відносин стосовно правової охорони інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності людини і комерційних позначень. Цей проект був опублікований у журналі «Право України», став предметом обговорення і початком серйозних дискусій, у тому числі й на міжнародному рівні. Представництво європейської комісії в Україні, ВОІВ, Державний департамент інтелектуальної власності, що діє в складі Міністерства освіти і науки України і є урядовим органом державного управління, правовий статус якого визначається Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 997 (далі – Держдепартамент), були одностайні в думці не підмінювати спеціальне законодавство у сфері інтелектуальної власності Цивільним кодексом<sup>2</sup>.

Вважається, що це було зумовлено декількома причинами. По-перше, предмет цивільного права не дозволяє охопити весь комплекс відносин, що вимагають свого регулювання і фактично врегульовані (крім цивільних існують організаційні та процесуальні, господарсько-правові, кримінально-правові, адміністративно-правові відносини тощо).