



## АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

### Головне науково-експертне управління

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-40-25, 255-45-01; факс: 255-41-86

№ 16/3-612/2259/196440 ВИСНОВОК "25" 10 2019 р.

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)»  
(реєстр. № 2259 від 11.10.2019 р.)

Метою проекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є «забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу». Для цього у проекті пропонується внести відповідні зміни до Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), Закону України «Про правову охорону винаходів та корисних моделей» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».

Розглянувши проект, Головне науково-експертне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. Насамперед звертаємо увагу, що назва проекту не повністю відповідає його змісту. У назві йдеться про реформу патентного законодавства, але до патентного законодавства можна віднести лише Закон України «Про правову охорону винаходів та корисних моделей» (далі – Закон), але не Цивільний кодекс України та вищезгаданий Декрет Кабінету Міністрів України. Крім цього, названий Закон не є єдиним законом, на підставі якого видаються патенти. Нагадаємо, що видача патентів передбачена, наприклад, у Законі України «Про охорону прав на сорти рослин».

2. Вважаємо, що запропонований у новій редакції статті 1 Закону термінологічний апарат вимагає свого доопрацювання. Зокрема, у частині термінів у цій статті визначається не їх зміст, а роз'яснюються відповідна аббревіатура (термін – ВОІС) чи відповідні скорочення (Бюлетень, особа та Установа) або перераховується перелік елементів відповідної системи (Реєстр) тощо.

3. Згідно з пунктом 8 нової редакції статті 1 Закону державною реєстрацією винаходу (корисної моделі) визнається державна реєстрація права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), тобто реєстрація об'єкта права інтелектуальної власності ототожнюється з реєстрацією самого права інтелектуальної власності. Слід зазначити, що подібне ототожнення об'єкта прав (винаходу (корисної моделі)) з самим правом інтелектуальної власності на цей об'єкт виглядає юридично некоректним, адже об'єкт і право на нього належать до різних юридичних категорій.



Крім цього, виходячи із запропонованого у проекті змісту поняття «державна реєстрація винаходу, корисної моделі», державна реєстрація винаходів та корисних моделей (зокрема, зміни до статей 8, 12 Закону) має означати й одночасну державну реєстрацію прав на винаходи і корисні моделі. Звертаємо увагу на те, що наслідком такого підходу є те, що виникнення права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) пов'язується лише зі створенням винаходу (корисної моделі), у зв'язку з чим право на реєстрацію винаходу (корисної моделі) мають лише винахідник (зміни до частини 1 статті 8 Закону) та його роботодавець (нова редакція частини 1 статті 9 Закону). Однак відповідно до статті 421 ЦК України суб'єктами прав інтелектуальної власності визнаються не тільки автор та винахідник, а й інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору. У частинах 6-9 статті 28 Закону передбачено надання володільцем патенту (положення про те, що патент засвідчує набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель), залишилося незмінним у ЦК й Законі) дозволу (ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі). Однак при цьому у проекті не передбачена державна реєстрація прав інтелектуальної власності ліцензіата, що ставить під сумнів легітимність передачі прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель).

Слід також звернути увагу на те, що запровадження у змінах до Закону реєстрації винаходу (корисної моделі) не узгоджується з новою редакцією частини 3 статті 462 ЦК України, згідно з якою передбачена державна реєстрація саме права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, а не реєстрація винаходу, корисної моделі.

4. У частині 3, якою доповнюється стаття 5 Закону, доцільно було б уточнити, чи можуть особи, що мають місце постійного проживання чи постійного місцезнаходження поза межами України, здійснювати визначені у цій частині дії через патентних повірених в Україні.

5. На нашу думку, у зв'язку з тим, що у статті 430 ЦК України передбачено створення об'єкта права інтелектуальної власності за замовленням, відповідними положеннями було б доцільно доповнити і Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

6. Крім того, звертаємо увагу, що на розгляді Верховної Ради України знаходиться законопроект № 2255 від 10.10.2019 р., який пропонує створення нового органу в державній системі правової охорони інтелектуальної власності з внесенням відповідних змін Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», з положеннями якого слід узгодити положення цього законопроекту при його подальшому доопрацюванні.

Перший заступник керівника  
Головного управління

Вик.: О.А. Шевченко



С.О. Гудзинський