



ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЩОДО ОБ'ЄКТУ ПАТЕНТУВАННЯ “ЗАСТОСУВАННЯ” ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Андрій Грибан,
*експерт 1-ї категорії ДП “Український інститут
промислової власності”*

Дослідженню об'єкта “застосування” приділялась значна увага в українській періодиці. Зокрема, у публікаціях Кучеренко О. В. та Работягової Л. І. [1-3] описано специфіку вказаного об'єкта та обсягу прав, які він охоплює. Зазначалось, що вказаний об'єкт є досить “слабким”, порівняно з іншими об'єктами патентування, проте, жодне з вищевказаних досліджень не торкалось нагальної потреби щодо редагування законодавства стосовно цього об'єкта. Також у згаданих публікаціях відсутні будь-які пропозиції та рекомендації щодо можливого вдосконалення норм, що пов'язані з об'єктом “застосування”.

Метою даної роботи є заповнення цієї прогалини шляхом глибокого та всебічного дослідження законодавства України та вироблення відповідних рекомендацій щодо його вдосконалення.

У даному випадку корисно звернутися до історії появи об'єкта “застосування”.

Охорона прав на такий об'єкт передбачалась ще в радянському законодавстві “Положенням про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції” (затвердженим 21.08.1973 р.). У ст. 21 вказаного Положення зазначалось, що об'єк-

том винаходу може бути “застосування відомих раніше пристроїв, способів, речовин за новим призначенням”. Ця ж норма пізніше перейшла в Закон “Про винаходи СРСР” від 01.07.1991 р. в практично незмінному вигляді. Єдиною зміною було внесення до переліку ще й застосування відомого раніше штаму за новим призначенням.

Надалі з прийняттям Закону України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі” (*далі — Закон*) 01.07.1994 р. об'єкт “застосування” зникає взагалі (із не зовсім зрозумілих причин).

І знову вказаний об'єкт відроджується у вже згаданому Законі з прийняттям редакції від 01.06.2000 р. Ця норма залишається незмінною й донині і стосується ст. 6, п. 2, де вказано, що “об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: ... *нове застосування відомого продукту чи процесу*”.

При цьому варто зазначити, що законодавець не повною мірою врахував формулювання цього об'єкта. Зокрема, згідно із Законом можна отримати охорону тільки на “нове” застосування “відомого” продукту чи процесу. Тобто мають бути виконані дві умови: застосування повин-



но бути “нове”, а продукт чи процес повинні бути “відомими”. Таким чином, заявник формально обмежений відносно своїх прав і не в змозі отримати охорону на *перше* застосування відомого продукту, який раніше був одержаний, але ніяк не використувався.

Крім того, згідно із Законом заявник обмежений і тоді, коли має намір запатентувати одночасно і новий продукт (процес) і застосування цього *нового* продукту (процесу), адже в Законі вказано, що для об’єкта “застосування” продукт (процес) повинен бути відомим, а не новим.

Варто відмітити, що за часів СРСР “Інструкцією з державної науково-технічної експертизи винаходів” від 13.12.1973 р. (ЭЗ-2-74) допускалася охорона першого застосування речовин, що раніше не використовувалися в практичних цілях.

Нині ж формулювання ст. 6 п. 2 Закону суперечить головному принципу охорони інтелектуальної власності. Зокрема, в Конституції України в ст. 41 вказано, що “кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності”. Причому відповідно до ст. 1 Закону “винахід — результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології”. Набуття права на винахід засвідчується патентом. Перше застосування або застосування нового продукту чи процесу — це безперечно результат інтелектуальної діяльності людини у сфері технології. Якщо людина виявила, наприклад корисне застосування у щойно одержаного *нового* продукту, то чому вона не має права одержати патент на такий винахід? Однак нині чинним Законом така можливість ви-

ключена, адже продукт повинен бути не новим, а відомим.

Чому сталася така ситуація? Відповідь можна продемонструвати на прикладі продукту (сполуки), адже для цього об’єкта “застосування” є найпоширенішим. Зокрема, за радянських часів існувала практика обмеження нової сполуки її призначенням. І таке її призначення формально можна було вважати першим застосуванням. Коли у цієї вже відомої сполуки згодом виявляли нове корисне призначення, то можна було одержати охорону на “нове застосування відомого продукту”. Така норма на той час була виправдана. Однак після прийняття Закону на нові сполуки справедливо дозволено одержувати охорону в абсолютній формі, тобто без будь-якого призначення. Таким чином, у заявника повинна бути можливість охорони як на нову сполуку в абсолютній формі, так і на її застосування, зазначене у наступному пункті формули. Однак цей момент був упущений.

Щоб виправити таке “непорозуміння”, в “Правила складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель” вносять зміни від 26.02.2004 р., де стосовно “нового застосування відомого продукту” в п. 2.3. вказано, що “з метою подання заявки продукт чи процес вважається відомим, якщо він розкритий у будь-якому джерелі інформації, у тому числі в будь-якій заявці на винахід (корисну модель), *зокрема в заявці, що подається*”. Таким чином, відповідно до Правил складання, продукт чи процес можна вважати відомим, навіть, якщо він стає відомий тільки з матеріалів заявки, що подається. Така норма дещо рятує ситуацію, але не значною мірою. Зокрема, навіть після



введення такої норми деякі фахівці, продовжують притримуватися думки, що не можна запатентувати “застосування нового продукту”, який став відомий з матеріалів заявки [3].

Також у зв'язку з тим, який продукт вважати “відомим”, виникає правовий колапс. Це добре видно з наступної ситуації. Наприклад, в одній заявці заявляється група винаходів, а саме: новий продукт (Сполука А) та перше застосування цього нового продукту як кардіостимулятора. Отже, формула винаходу має такий вигляд:

1. Сполука А.
2. Застосування Сполуки А як кардіостимулятора.

Відмітимо, що “Сполука А” є новою та відповідає умовам патентоздатності і її застосування теж відповідає цим умовам. Однак формально н.п. 2 не вписується в “нове застосування відомого продукту”. Для видачі патенту на патентоздатний винахід за н.п. 2 експерт змушений розглядати “Сполуку А” як *відомий продукт*, який став відомий з матеріалів заявки. Водночас під час експертизи н.п. 1 експерт розглядає “Сполуку А” як *новий продукт*, оскільки “Сполука А” є новою і не відомою з рівня техніки. Таким чином, виникає двозначний підхід до однієї і тієї ж сполуки, розкритій в одній заявці.

Крім того, не зрозуміло, яким буде рішення судді, якщо на таке “псевдонове” застосування “псевдовідомого” продукту буде подано в суд як таке, що не відповідає ст. 6, п. 2 Закону, тому що там не передбачено застосування *нового* (а не відомого) продукту. Заявник може бути позбавлений прав на його ж винахід.

Крім того, як видно з досвіду розгляду заявок, що подані за процеду-

рою РСТ, в іноземних заявників часто виникають непорозуміння, адже при посиланні на Правила складання щодо об'єкта “*нове застосування відомого продукту*”, вони справедливо заперечують, що в них **перше** застосування, причому **нового** продукту.

Таким чином, використовуючи міжнародну практику та в світлі гармонізації національного законодавства до міжнародних норм, варто розглянути можливість внесення таких змін:

1. Зі ст. 6 п. 2 Закону варто вилучити слова “нове” та “відомого” і викласти його редакцію як: “об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: ... **застосування продукту чи процесу**”.

2. За внесенням змін до Закону варто внести аналогічні зміни до п. 2.3. та до усіх підпунктів п. 14 Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.

Не буде зайвим відмітити, що в Проекті Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності”, викладеному на сайті Державного департаменту інтелектуальної власності від 05.11.2008 р. пропонується внести зазначені вище зміни до Закону України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”. Ця стаття написана в тому числі і на підтримку важливості таких змін у представленому законопроекті або будь-якому іншому. Однак викладений законопроект ще не прийнятий і ситуація залишається невирішеною. Крім того, вказаний законопроект не передбачає з внесенням змін до Закону одночасно внести такі ж зміни до Цивільного



кодексу України. Більше того, в Цивільному кодексі такий об'єкт, як "застосування" взагалі не передбачений. Зокрема, в ст. 459 п. 2 вказано, що об'єктом винаходу може бути тільки продукт або процес. Однак, "застосування" не відноситься ні до продукту, ні до процесу, а є окремим об'єктом.

Таким чином, з метою узаконення конституційного права громадян, до ст. 459 п. 2 Цивільного кодексу України варто внести зміни, а саме:

"Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес, а також застосування продукту або процесу у будь-якій сфері технології".

Аналогічні зміни можуть бути внесені і до ст. 460 п. 2, в якому перераховуються об'єкти корисної моделі.

Крім того, у згаданих публікаціях [1-3] вже наголошувалось, що не зрозуміло, які права виникають у власника патенту на "застосування", оскільки в Законі це питання не врегульоване. Також не визначено, які дії вважати порушенням прав щодо цього об'єкта. Однак крім вказівки на відсутність відповідних положень автори не дають пропозиції, як законодавчо закріпити права власника патенту на такий об'єкт.

Якщо проаналізувати ситуацію, то логічним було б вважати порушенням прав на цей об'єкт наступні дії:

- 1) застосування продукту чи процесу (які можуть бути як раніше відомими, так і розкритими з матеріалів заявки) за призначенням, що охороняється патентом;
- 2) пропонування продукту для продажу, продаж, імпорт та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту, якщо ці дії направлені на застосування в тому числі і за

призначенням, що охороняється патентом (наприклад на етикетці вказано призначення продукту);

- 3) пропонування процесу для застосування за призначенням, що охороняється патентом.

Таким чином, наведені рекомендації варто використати в новій редакції Закону в статті 28 в другій частині, доповнивши вказаний перелік ще й використанням стосовно об'єкта застосування.

Наведемо приклади дії таких можливих положень. Наприклад, така речовина, як аспірин вперше почала продаватися з 1899 року як жарознижуючий, протизапальний засіб. І в інструкції для застосування вказуються ці його призначення. Згодом інший винахідник знайшов нову властивість аспірину — як інгібітора скупчення тромбоцитів. Припустимо, цей винахідник отримав патент на нове застосування аспірину. Таким чином, якщо виробник аспірину в інструкції вкаже його нове застосування "як інгібітор скупчення тромбоцитів" без дозволу власника патенту на таке застосування, то ці дії можна кваліфікувати як порушення прав. Крім того, порушенням прав варто вважати не тільки пряму вказівку на таке застосування, а й використання засобу, що ґрунтується на його властивості, яка покладена в основу запатентованого застосування. Зокрема, застосування аспірину як засобу для лікування тромбофлебітів або варикозного розширення вен також можна розцінювати як порушення прав патентовласника, оскільки в основу такого застосування покладена властивість аспірину бути інгібітором скупчення тромбоцитів.

Підсумовуючи, варто відмітити, що як показано вище, до Цивільно-



го кодексу України, до Закону та до Правил складання варто внести зміни щодо об'єкта “застосування”. Нове формулювання сприятиме більш надійній охороні прав заявників в Україні та гармонізації націо-

нального законодавства до міжнародних норм. Відповідь щодо прийняття вказаних рекомендацій наразі за законодавцями. ◆

Список використаних джерел:

1. *Работягова Л. Новий об'єкт винаходу — “застосування” / Л. Работягова // Інтелектуальна власність. — 2001. — №1-2. — С. 22-27.*
2. *Кучеренко О. Особливості об'єкта “застосування” та обсяг прав, що випливає з патенту на цей об'єкт / О. Кучеренко // Інтелектуальна власність. — 2003. — №11. — С. 13-16.*
3. *Кучеренко О. Деякі особливості та правові аспекти об'єкта “застосування” / О. Кучеренко // Винахідник і раціоналізатор. — 2008. — №10. — С. 20-24.*

ЦІКАВО ЗНАТИ

ПАТЕНТ НА ТРОЛЕЙБУС

Ідею створення тролейбуса (тобто безрейкового трамвая чи автобуса з верхнім контактним проводом) вперше втілила в життя німецька фірма “Сіменс-Гальске”. У 1882 році вона виготовила таку машину для випробувань в передмісті Берліна Шпандау. Наступного року тролейбуси були вперше випробувані і в Америці.

1 квітня 1890 року перший патент на тролейбус отримав у Сполучених Штатах Америки бельгійський емігрант Шарль Ван Демоль. Щоправда, через недосконалість конструкції струмоприймача тролейбуси тоді не отримали широкого розповсюдження.

Перший тролейбус у Європі почав курсувати в 1911 році — в містечку Чеські Будейовіце, де мешкало 67 тисяч чоловік.

У Росії перші експерименти з подібною технікою провів у березні 1902 року інженер з Санкт-Петербурга Фрезе. У СРСР перші тролейбуси почали курсувати в Москві з 1933 року, а три роки потому і в Ленінграді. А перший тролейбус у Києві відправився в дорогу — 5 листопада 1935 року — вулицею Червоноармійською (Великою Васильківською) від трамвайного заводу до нинішньої площі Льва Толстого. На маршрутах була вітчизняна техніка з індексом “ЛК” (Лазар Каганович — ініціатор тролейбусного транспорту в країні). Радянські первістки мали дерев'яні кузова, потім з'явилися тролейбуси двоповерхові, суцільнометалеві.

Тепер цим видом транспорту користуються у багатьох великих містах світу.

Інформацію підготувала Ольга Мацкевич

За матеріалами сайтів: www.rian.ru/history/20080401/102627213.html,
<http://photo.ukrinform.ua/ukr/current/photo.php?id=234071>