



## ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ 01011

тел. (044) 254-56-73, факс 254-43-93

e-mail: [inform@dkrp.gov.ua](mailto:inform@dkrp.gov.ua)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### Рішення № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2017 р. про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей» (далі – проект Закону), а також документи, що додаються до проекту Закону, надіслані Мінекономрозвитку України листом від 23.10.2017 № 2321-02/37637-03.

За результатами проведеного аналізу проекту Закону та аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

#### встановлено:

проект Закону, як зазначено в аналізі регуляторного впливу (далі - АРВ), розроблено з метою забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи (корисні моделі) із правом Європейського Союзу.

Однак, проект регуляторного акта не може бути погоджений з огляду на нижчезазначене.

Наданий розробником аналіз регуляторного впливу до проекту Закону не відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151, (далі – Методика).

Відповідно до пункту 13 Методики результати проведення аналізу впливу регуляторного акта (далі - АРВ), викладаються письмово згідно з додатком 1 цієї Методики.

Державна регуляторна служба України  
ВІХ №10654/0/20-17 від 28.11.2017



Так, у розділі I АРВ «Визначення проблеми» згідно з вимогами Методики розробник повинен чітко визначити проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, зокрема:

визначити причини її виникнення;

оцінити важливість зазначеної проблеми, зокрема *навести дані у цифровому чи кількісному вимірі*, що доводять факт існування проблеми і характеризують її масштаб;

*визначити основні групи, на які вона справляє вплив.*

Однак, у розділі I АРВ проблему визначено на досить формальному рівні та не наведено жодних даних у числовій формі, які б обґрунтовували наявність проблеми, визначали її масштаб та важливість.

Дані обставини не узгоджуються з вимогами статті 4 Закону, зокрема, *принципу доцільності*, оскільки розробником не доведена наявність проблеми, що потребує державного втручання, та не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою її вирішення.

Так, у розділі I АРВ розробником зазначено, що проектом Закону, пропонується уточнити умови надання правової охорони на винаходи корисні моделі, оскільки різниця між патентом на корисну модель та патентом на винахід для ідентичних об'єктів лише у терміні дії та у спрощених вимогах до корисної моделі.

Разом з цим, запропоновані зміни до законодавчих актів, зокрема, до частини другої статті 460 Цивільного кодексу України, до частини другої статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» потребують більш детального опису, оскільки проектом Закону пропонується, серед іншого, звуження такого *поняття як об'єкт корисної моделі*.

Так, згідно з чинною редакцією об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

У запропонованій проектом Закону редакції під об'єктом корисної моделі розуміється пристрій. При цьому законопроектом не наведено чіткого визначення поняття «пристрій».

Відповідно до пункту 12 розділу II Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, схвалених постановою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 № 41, при складанні тексту законопроекту особливу увагу необхідно звертати на точність термінології, а визначення термінів повинно відповідати тому змісту, який у нього вкладають літературознавці, вчені та юристи, і має бути уніфікованим по всьому тексту закону.

Водночас, як вказано в АРВ, він розроблений на виконання, зокрема, статей 219 - 223 частини другої «Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності» Глави 9 Розділу IV «Торгівля та пов'язані з торгівлею питання» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).

Відповідно до статті 158 Закону України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», сторони забезпечують належне та ефективне виконання зобов'язань за міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, учасниками яких вони є, зокрема за Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, що міститься в Додатку 1С до Угоди СОТ (далі – Угода ТРІПС).

Відповідно до пункту 1 статті 27 «Патентоспроможні об'єкти» Розділу 5 «Патенти» частини II «Стандарти щодо наявності, сфери дії та використання прав інтелектуальної власності» Угоди ТРІПС за положеннями пунктів 2 та 3 *патенти видаються для будь-яких винаходів, продуктів чи процесів* у всіх сферах технології за умови, що вони є новими, включають винахідницький крок і *придатні для промислового використання*.

За пунктом 4 статті 65, пунктом 8 статті 70 та пунктом 3 цієї статті, патенти видаються і патентні права використовуються без будь-якої дискримінації за місцем винаходу, сферою технології та незалежно від того, чи є продукція імпортна, чи місцевого виробництва. При цьому, для цілей цієї статті терміни «винахідницький крок» та «*придатні для промислового застосування*» члени можуть вважати синонімами термінів «неочевидний» та «*корисний*», відповідно (примітка 5 до Угоди ТРІПС).

Отже, положення Угоди ТРІПС визначають патентоспроможними такі об'єкти, як винаходи і корисні продукти чи процеси.

З наведеного вбачається, що поняття «об'єкт корисної моделі», визначене у чинній редакції частини 2 статті 460 Цивільного Кодексу України, є більш наближеним до розуміння корисних продуктів чи процесів як патентоспроможних об'єктів, ніж у редакції цієї норми, запропонованій проектом Закону.

Також, проектом Закону передбачається доповнити Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» статтею 27<sup>1</sup> та встановити, що володілець патенту на винахід, об'єктом якого діюча речовина лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення якого в цивільний обіг в Україні здійснюється за дозволом відповідного компетентного органу, має право на подовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони.

Права на додаткову охорону обмежені продуктом, на який видано дозвіл відповідного компетентного органу та його застосуванням відповідно, як лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин.

З метою однозначного розуміння зазначеної норми, стаття 27<sup>1</sup> проекту Закону потребує доопрацювання в частині конкретизації назв дозволів та відповідних компетентних органів.

Враховуючи викладене, проекту Закону потребує доопрацювання.

У розділі III АРВ «Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей» розробнику необхідно стисло описати їх та оцінити вигоди і витрати держави та суб'єктів господарювання від застосування кожної з них.

Натомість, при визначенні альтернативних способів досягнення цілей, розробник обмежився лише формальним текстовим описом вигод і витрат держави та суб'єктів господарювання від застосування кожного з них.

Вказані обставини унеможливають надання об'єктивної оцінки тому, наскільки обраний розробником спосіб державного регулювання відповідає проблемі, що потребує врегулювання, та наскільки його застосування буде ефективним для її вирішення.

У зв'язку з неналежним опрацюванням зазначених розділів АРВ у розділі IV «Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей» розробником не доведено вибір оптимального альтернативного способу, не проаналізовано причини відмови від застосування того чи іншого способу та аргументи на користь обраного, що є порушенням *принципу ефективності* – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат.

У розділі V АРВ «Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми» розробником не описано механізм дії запропонованого регулювання з урахуванням основних бізнес-процесів, які потрібно буде забезпечити *суб'єктам господарювання* для реалізації його вимог.

Крім того, розробником не оцінено, які організаційні заходи мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта після набрання їм чинності.

Щодо заповнення розділу VI АРВ зауважуємо, що за даними, наведеними розробником в АРВ у сфері дії проекту Закону господарську діяльність здійснює 20% суб'єктів малого підприємництва, що складає понад 10% у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання. Зважаючи на це, розробник на виконання вимог пункту 8 Методики у розділі VI АРВ «Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги» повинен був забезпечити проведення М-Тесту.

Однак, в АРВ до проекту Закону М-Тест згідно з Додатком 4 до Методики не проведено, що не дозволяє виміряти вплив регулювання на суб'єктів малого підприємництва, не оцінено витрати, які вони понесуть внаслідок провадження регулювання, та, як наслідок унеможливає визначення необхідності вирівнювання питомої вартості навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва шляхом

запровадження компенсаторних механізмів для суб'єктів малого підприємництва.

У розділ VIII «Визначення показників результативності дії регуляторного акта» розробником не враховано вимоги пункту 10 Методики.

Так, розробником не наведено показників результативності регуляторного акту, які безпосередньо характеризують результативність регуляторного акта.

Відповідно до вимог Методики, окрім обов'язкових показників, необхідно навести не менше ніж три кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта, та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Недотримання розробником вимог Закону та Методики в частині визначення показників результативності не дозволить в подальшому належним чином провести відстеження його результативності, як це передбачено статтею 10 Закону.

Окрім вищевикладеного наголошуємо, що прийняття проекту Закону здійснюється не у відповідності з принципом передбачуваності державної регуляторної політики.

Зазначений принцип, зокрема, передбачає послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторний орган затверджує план діяльності з підготовки ним проектів регуляторних актів на наступний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

Затвержені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений вищезазначеним Законом України.

Якщо регуляторний орган готує проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Проте, представлений проект Закону не включений до Плану діяльності Мінекономрозвитку України з підготовки проектів регуляторних актів у 2017 році.

Також, прийняття проекту Закону здійснюється не у відповідності з принципом прозорості та врахування громадської думки.

Вказаний принцип, зокрема, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами

ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому 4 Закону про регуляторну політику порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На адресу ДРС надійшли зауваження та пропозиції до проекту Закону від заінтересованих суб'єктів господарювання (копія листа додається).

Акцентуємо увагу розробника, що відповідно до частини сьомої статті 9 Закону про регуляторну політику усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Отже, проект Закону розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:

доцільності, тобто обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованості - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

передбачуваності - послідовності регуляторної діяльності, відповідності її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державною регуляторною службою України

**вирішено:**

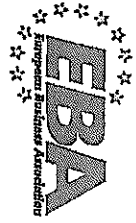
відмовити в погодженні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей».

Додаток на 3 арк.

Голова Державної регуляторної  
служби України



Ксенія Ляпіна



14 Andriivskyi Uzviz, Kyiv, 04070, Ukraine  
 tel: +380 44 496-06-01  
 office@eccu.com.ua www.eccu.com.ua

Важ. № 1453/2017/01  
 від 12 листопада 2017 року

Голоді Державної регуляторної служби України  
 пані Лепішкі К.М.

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей» від 19 жовтня 2017 року

Пановна Ксенія Михайлівна!

Європейська Бізнес Асоціація (надалі – Асоціація) дякує Вам за своє глибоке повчання та заохочує до Вас щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей» (надалі – Проект Закону), який було опубліковано на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 19 жовтня 2017 року.

Аграрний комітет (надалі – Комітет) Асоціації ретельно розглянув зазначений Проект Закону та ніде не побачив пропуску тармонізації національного законодавства з нормами Європейського Союзу у сфері охорони прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі.

У той же час, комітет-член Комітету висловив задоволення стосовно деяких положень даної законодавчої ініціативи та пропонує внести певні корективи (обов'язково). Враховуючи викладене вище, просимо Вас врахувати наші пропозиції та в разі необхідності організувати зустріч із представницьким Комітетом Асоціації.

Контактна особа з даного питання від Асоціації є Віктор Поговорий, Координатор Комітету Асоціації, e-mail: viktor.pogorij@eccu.com.ua; тел.: (067) 464-22-32.

Завдячить шире дякуємо за увагу до нашого звернення та сподіваємося на наведення відповідної найбільшкращої частини!

З повагою,  
 Тарас Діброва  
 Виконавчий директор

Простіть  
 Пропозиції та коментарі Комітету Асоціації до Проекту Закону – на 5 арк.

Додаток до листа Європейської Бізнес Асоціації № 1453/2017/01 від 12 листопада 2017 року

Пропозиції та коментарі Аграрного комітету (надалі – Комітет) Європейської Бізнес Асоціації (надалі – Асоціація) до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей» (надалі – Проект Закону)

Зміст положення (норма) чинного законодавства	Зміст положення (норма) Проекту Закону	Пропозиції та коментарі Комітету Асоціації
<b>Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»</b>		
Стаття 6. Умови надання правової охорони <...> 3. Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об'єкти технології: <...> Положення відсутні	Стаття 6. Умови надання правової охорони <...> 3. Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об'єкти: <...> нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, нове дозування або будь-яка нова властивість чи нове використання відомого лікарського засобу, окрім тих, що призводять до значного підвищення терапевтичної ефективності лікарського засобу, що підтверджується результатами досліджень;	Пропонуємо вилучити. Зазначене положення може повністю підривати суть додаткової вартості інновацій через неможливість захистити права на такі інновації. Окрім того, зазначене положення відсутнє в законодавстві Європейського Союзу (надалі – ЄС), на яке посилаються розробники Проекту Закону у Пояснювальній записці до нього.

<p>4. Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом (декларційним патентом).</p> <p>Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом.</p> <p>Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи.</p> <p>&lt;...&gt;</p>	<p>Заборона законодавством комерційного використання певного об'єкта з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони.</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>4. Пріоритет, авторство і права на винахід та корисну модель засвідчуються патентом.</p> <p>Виключено</p> <p>Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи. Якщо заявка подана на підставі міжнародної заявки, то строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід починається з дати подання міжнародної заявки.</p> <p>&lt;...&gt;</p>	<p>Пропонуємо вилучити.</p> <p>Зазначене положення виписане нечітко; незрозуміло, яку проблему пропонується вирішити. Таким чином, впровадження такого положення може нести в собі корупційні ризики та зловживання.</p> <p>Підтримуємо.</p> <p>Скасування поняття «декларційний патент» відповідає міжнародним практиками та суттєво обмежує можливості недобросовісних заявників в частині «патентного тролінгу».</p> <p>Пропонуємо вилучити.</p> <p>Запропонована норма здається нелогічною, оскільки правова охорона на винахід за патентом надається з дати подання заявки на нього, а строк чинності майнових прав на винахід пропонується встановити з дати подання міжнародної заявки.</p>
<p>Стаття 30. Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель)</p> <p>&lt;...&gt;</p>	<p>Стаття 30. Обмеження майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)</p> <p>&lt;...&gt;</p>	

2

<p>Положення відсутнє</p> <p>Положення відсутнє</p> <p>Положення відсутнє</p> <p>&lt;...&gt;</p>	<p>Володільць патенту на винахід, що стосується сорту рослин (породи тварин), зобов'язаний видати дозвіл (ліцензію) на використання цього винаходу у необхідному обсязі власнику прав на сорт рослин (породи тварин), якщо використання цього сорту рослин (породи тварин) без такого дозволу було б порушенням прав на винахід. Володільць патенту на винахід, який видає зазначений дозвіл, має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання зазначеного сорту рослин (породи тварин).</p> <p>Власник прав на сорт рослин (породи тварин) зобов'язаний видати дозвіл (ліцензію) на використання в необхідному обсязі цього сорту (породи) володільцю патенту на винахід, який стосується цього сорту (породи) і становить значний технічний прогрес з істотними економічними перевагами порівняно із сортом рослин (породою тварин) і його використання без такого дозволу було б порушенням права на сорт рослин (породи тварин). Власник прав на сорт рослин (породи тварин), який видає зазначений дозвіл, має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання зазначеного винаходу.</p> <p>У разі порушення вимог абзаці другого - третього цієї частини володільць прав на винахід чи власник прав на сорт рослин</p>	<p>Пропонуємо вилучити.</p> <p>Положення щодо видачі володільцем патенту на винахід, що стосується сорту рослин (породи тварин), дозволу (ліцензії) в обов'язковому порядку, на думку експертів Асоціації, може призвести до конфлікту інтересів. Більш того, норма, що стосується прав інтелектуальної власності на сорти рослин, доцільніше закріплювати в Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» №3116-ХІІ від 21 квітня 1993 року.</p>
--	---	---

3



	(породу тварин) може подати позов до суду з вимогою видати йому ліцензію та визначити умови сплати відповідного ліцензійного платежу.	
Стаття 31. Дії, які не визнаються порушенням прав  <...>  Частина відсутня	Стаття 31. Дії, які не визнаються порушенням прав  <...>  5. Не визнається порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), використання винаходу (корисної моделі) у дослідженнях, що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин.	Пропонуємо вилучити. Зазначене положення суттєво обмежує можливість захисту прав інтелектуальної власності через недосконалість судової системи та системи реєстрації засобів захисту рослин та лікарських засобів. Це може призвести до неконтрольованого ввезення на територію України недобросовісними суб'єктами ринку комерційних партій препаратів, які порушують права інтелектуальної власності, під виглядом дослідницьких партій. Окрім того, зазначене положення відсутнє в законодавстві ЄС, на яке посилаються розробники Проекту Закону у Пояснювальній записці до нього.
Стаття відсутня	Стаття 33 <sup>1</sup> . Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою  <...>	

4

	12. Рішення Апеляційної палати набувають чинності з дати затвердження наказом Установи та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи.  У випадку оскарження рішення Апеляційної палати у судовому порядку, воно не набирає чинності до прийняття відповідного судового рішення, яке набрало законну силу.  При визнанні прав на винахід (корисну модель) недійсними Установа повідомляє про це у Бюлетені.	Пропонуємо доповнити. Відсутність положення щодо ненабрання чинності рішенням Апеляційної палати у випадку його оскарження в судовому порядку суттєво обмежує можливості суб'єктів на захист своїх прав.
	<...>	