



# ЗАКОН УКРАЇНИ

## Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства

Верховна Рада України **постановляє**:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. **Частина другу** статті 460 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:

"2. Об'єктом корисної моделі може бути пристрій або процес у будь-якій сфері технології".

2. У **Законі України** "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами):

1) у **статті 1**:

абзац перший викласти в такій редакції:

"У цьому Законі наведені нижче терміни та скорочення вживаються в такому значенні";

абзаци четвертий, шостий, чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології";

"секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесена до державної таємниці, права на який засвідчуються патентом на секретний винахід (секретну корисну модель)";

"патент (патент на винахід, патент на секретний винахід, патент на корисну модель, патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель)";

абзаци п'ятнадцятий - дев'ятнадцятий виключити;

абзаци двадцять четвертий, двадцять шостий, двадцять дев'ятий і тридцять перший викласти в такій редакції:

"ліцензія - дозвіл володільця патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах";

"заявка - сукупність документів, необхідних для державної реєстрації винаходу (корисної моделі)";

"дата пріоритету - дата подання заявки до Установи або до відповідного органу держави - учасниці **Паризької конвенції про охорону промислової власності** чи **Угоди про заснування Світової організації торгівлі**, за якою заявлено пріоритет";

"Реєстр - Державний реєстр України винаходів, Державний реєстр України секретних винаходів, Державний реєстр України корисних моделей, Державний реєстр України секретних корисних моделей, що ведуться в електронній формі";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"біологічний матеріал - матеріал, що містить генетичну інформацію та може самовідтворюватися чи бути відтвореним у біологічній системі;

Бюлетень - офіційний електронний бюлетень Установи;

ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;

державна реєстрація винаходу (корисної моделі) - державна реєстрація права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель);

права на винахід (корисну модель) - права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)";

2) у статті 3:

у частині першій:

абзац третій викласти в такій редакції:

"забезпечує державну реєстрацію винаходів і корисних моделей та видає патенти";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"визнає недійсними права на винаходи і корисні моделі".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим;

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання до Установи документів в електронній формі та видача Установою документів в електронній формі здійснюються відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";

3) текст статті 4 викласти в такій редакції:

"Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про винаходи (корисні моделі), застосовуються правила міжнародного договору";

4) у статті 5:

у назві слова "іноземних осіб та осіб без громадянства" замінити словами "іноземних та інших осіб";

у частині першій слова "Іноземні особи та особи без громадянства" замінити словами "Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи", а слово "особами" - словами "громадянами та юридичними особами";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, які мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах

інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих згідно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, які мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, можуть самостійно вчиняти такі дії:

подавати заявку для встановлення дати її подання;

сплачувати збори та державне мито;

надавати копії раніше поданої заявки для встановлення дати подання заявки відповідно до статті 13 цього Закону;

надавати копії попередньої заявки для встановлення дати пріоритету відповідно до статті 15 цього Закону;

одержувати розписки та повідомлення щодо будь-якої з дій, зазначених в абзацах другому - п'ятому цієї частини, за умови зазначення в матеріалах заявки адреси для листування на території України";

5) у статті 6:

у частині першій слова "принципам гуманності і моралі" замінити словами "загальноновизнаним принципам моралі";

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"2. Об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб).

Об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути пристрій або процес (спосіб).

3. Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об'єкти:

сорти рослин і породи тварин;

біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукти таких процесів;

компонування напівпровідникових виробів;

результати художнього конструювання;

хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини. Дія цього положення не поширюється на продукти (речовини або композиції), що застосовуються в діагностиці або лікуванні;

процеси клонування людини;

процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;

використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;

процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслідок такого процесу;

людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Дія цього положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об'єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;

продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;

продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або що не є продуктом технічного процесу.

Заборона на законодавчому рівні комерційного використання певного об'єкта з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони.

Не відповідає поняттю "винахід (корисна модель)", визначеному статтею 1 цього Закону, та не визнається винаходом (корисною моделлю) згідно з цим Законом, якщо виступає як самостійний об'єкт:

відкриття, наукова теорія, математичний метод;

схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

комп'ютерна програма;

форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп'ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій);

зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб";

у частині четвертій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Пріоритет, авторство і права на винахід та корисну модель засвідчуються патентом";

абзац другий виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи. Якщо заявка подана на підставі міжнародної заявки, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід обчислюється від дати подання міжнародної заявки";

абзаци четвертий - шостий виключити;

в абзаці сьомому слова "дії деклараційного патенту" замінити словами "чинності майнових прав інтелектуальної власності";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на секретний винахід та секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу або корисної моделі, але

не може бути довшим за визначений згідно з цим Законом строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід або корисну модель";

в абзаці дев'ятому слова "Дія патенту" замінити словами "Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу або корисної моделі. Тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу, корисної моделі та відповідних креслень";

у частині шостій слова "Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб" замінити словами "Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, який є способом";

б) у статті 7:

друге речення частини третьої після слова "винаходу" доповнити словами "(корисної моделі)";

у частині п'ятій слова "видачу в Україні патенту" замінити словами "державну реєстрацію в Україні винаходу (корисної моделі)";

у частині шостій цифри "12" замінити цифрою "6";

частину сьому доповнити третім реченням такого змісту: "Такими, що явно випливають із рівня техніки, можуть бути визнані 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, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю";

7) назву розділу III викласти в такій редакції:

### **"Розділ III ПРАВО НА РЕЄСТРАЦІЮ ВІНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)";**

8) у статті 8:

у частинах першій і другій слова "одержання патенту" замінити словами "реєстрацію винаходу (корисної моделі), секретного винаходу (секретної корисної моделі)";

у частині третій слово "угоди" замінити словом "договору", а слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" - словом "Установа";

9) у статті 9:

частини першу і третю викласти в такій редакції:

"1. Право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) має роботодавець винахідника, якщо інше не передбачено договором";

"3. Якщо право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю, він повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або передати право на таку реєстрацію іншій особі, або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем";

у першому реченні частини четвертої слово "роботодавець" замінити словами "право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю і він", а слова "одержання патенту на службовий винахід (корисну модель)" - словами "реєстрацію службового винаходу (корисної моделі)";

10) у статті 11 слова "одержання патенту (деклараційного патенту) на цей винахід чи деклараційного патенту на корисну модель" замінити словами "державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)", а слова "видачі патенту" - словами "державній реєстрації винаходу (корисної моделі)";

11) назву розділу IV викласти в такій редакції:

**"Розділ IV  
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ВІНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)";**

12) у статті 12:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Особа, яка бажає зареєструвати винахід (корисну модель) і має на це право, подає до Установи заявку.

Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.

За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених на їх основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого електронного підпису";

абзац другий частини п'ятої викласти в такій редакції:

"заяву про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)";

у частині шостій:

в абзаці першому слова "видачу патенту (деклараційного патенту)" замінити словами "державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)";

в абзаці другому слово "патент" замінити словами "про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)";

частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. Реферат та назва винаходу (корисної моделі) складаються лише для інформаційних цілей. Вони не можуть братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення обсягу правової охорони";

у частині десятій слова "Інші вимоги до документів заявки визначаються" замінити словами "Складання і подання заявки здійснюються відповідно до правил, встановлених";

у частині одинадцятій:

друге речення викласти в такій редакції: "Зазначений збір сплачується до спливу двох місяців від дати подання заявки";

третє речення після слів "до його спливу" доповнити словами "або протягом двох місяців після його спливу";

13) у статті 13:

в абзаці другого частини першої слова "про видачу патенту (деклараційного патенту)" замінити словами "про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Положення цієї статті не обмежують право заявника, передбачене частиною третьою статті 17<sup>1</sup> цього Закону";

14) у статті 14:

у частині першій слова "одержання патенту" замінити словами "державної реєстрації винаходу (корисної моделі)";

у частині другій:

у першому реченні абзацу першого слова "документа про сплату" замінити словом "сплати";

абзац другий після слова "документів" доповнити словами "та сплати збору за подання заявки";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Установа публікує в Бюлетені визначені нею відомості про прийняту на експертизу міжнародну заявку";

15) у статті 15:

в абзацах першому, третьому і четвертому частини другої слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" у всіх відмінках замінити словом "Установа" у відповідному відмінку;

у частині сьомій слова "видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі" замінити словами "державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або рішення про відмову в такій реєстрації", а після слів "суть винаходу" доповнити словами "(корисної моделі)";

текст статті після слів "Паризької конвенції про охорону промислової власності" доповнити словами "чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі";

16) у статті 16:

у частині першій слова "має статус науково-технічної експертизи" виключити;

у другому реченні абзацу першого частини третьої слова "про видачу патенту або про відмову у видачі патенту" замінити словами "про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або рішення про відмову в такій реєстрації";

у частині п'ятій:

в абзаці третьому слова "видачу патенту" замінити словами "реєстрацію винаходу (корисної моделі)";

в абзаці четвертому слова "видачу патенту на винахід" замінити словами "державну реєстрацію винаходу";

абзац третій частини шостої викласти в такій редакції:

"Додаткові матеріали подаються заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Якщо заявник не подав додаткові матеріали у встановлений строк, заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення. Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більш як на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо строк подання

додаткових матеріалів пропущений з поважних причин, але протягом шести місяців від його спливу подано відповідне клопотання разом з додатковими матеріалами та сплачено збір за його подання, права заявника щодо заявки відновлюються";

у частині дев'ятій:

абзац третій викласти в такій редакції:

"визначається, чи належить винахід, що заявляється, до об'єктів, зазначених в абзаці першому частини другої статті 6 цього Закону, чи належить корисна модель, що заявляється, до об'єктів, зазначених в абзаці другому частини другої статті 6 цього Закону, та чи не належить винахід (корисна модель) до об'єктів, зазначених у частині третій статті 6 цього Закону";

в абзаці п'ятому слова "документ про сплату збору" замінити словами "сплачений збір";

у частині десятій слова "наявності документа про сплату збору за подання заявки" замінити словами "відповідності сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам";

частину тринадцяту доповнити двома реченнями такого змісту: "Якщо протягом двох місяців після вчинення іноземною особою або особою без громадянства дій, передбачених частиною третьою статті 5 цього Закону, не надійшло повідомлення про призначення представника та адресу для листування, заявка, щодо якої було вчинено таку дію, вважається відкликаною. Зазначений строк продовжується, але не більш як на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання";

у частині чотирнадцятій:

в абзаці першому слова "об'єкта, що заявляється, до об'єктів технології, зазначених у частині другій" замінити словами і цифрою "винаходу до об'єктів технології, зазначених в абзаці першому частини другої статті 6 цього Закону, або належності корисної моделі до об'єктів технології, зазначених в абзаці другому частини другої", а слова "документа про сплату збору" - словами "сплаченого збору";

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"патенту на винахід - повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;

патенту на корисну модель - рішення Установи про державну реєстрацію корисної моделі";

в абзаці першому частини п'ятнадцятої слова "об'єкт не належить до об'єктів технології, зазначених у частині другій" замінити словами і цифрою "винахід не належить до об'єктів технології, зазначених в абзаці першому частини другої статті 6 цього Закону, або заявлена корисна модель не належить до об'єктів технології, зазначених в абзаці другому частини другої", а слова "документ про сплату збору" - словами "сплачений збір";

у частині шістнадцятій:

абзаци перший та п'ятий викласти в такій редакції:

"16. Після спливу 18 місяців від дати подання заявки на державну реєстрацію винаходу, а якщо заявлено пріоритет - від дати її пріоритету, за умови дотримання вимог, встановлених частиною чотирнадцятою цієї статті для заявки на державну реєстрацію винаходу, Установа публікує в Бюлетені визначені нею відомості про заявку, якщо вона не відкликана, не вважається відкликаною або щодо неї не прийнято рішення про відмову в державній реєстрації винаходу";

"Відомості про заявку на державну реєстрацію корисної моделі не публікуються";



після частини шістнадцятої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"17. Протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки.

Заперечення подається з таких підстав:

заявлений об'єкт не відповідає вимогам частин першої, другої або третьої статті 6 цього Закону;

винахід не відповідає умовам патентоздатності, встановленим статтею 7 цього Закону.

За подання заперечення сплачується збір.

Вимоги до заперечення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Заперечення подається разом з його копією, яку заклад експертизи невідкладно надсилає заявнику. Заявник може повідомити заклад експертизи про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Заявник може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, внести до заявки зміни або відкликати її.

Подане заперечення розглядається в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника у разі її надання в установленій строк.

Результати розгляду заперечення відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою. Копія рішення Установи разом з обґрунтованим висновком надсилається особі, яка подала заперечення.

18. Після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до закладу експертизи клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі формули винаходу з урахуванням опису та наявних креслень.

За подання клопотання сплачується збір.

Вимоги до клопотання та порядок здійснення інформаційного пошуку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Звіт про результати інформаційного пошуку надсилається особі, яка подала клопотання, протягом двох місяців від дати його подання.

Після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до закладу експертизи зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. Такі особи не беруть участі у діловодстві за заявкою.

За подання зауваження збір не сплачується.

Вимоги до зауваження, умови та порядок його розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Отримане закладом експертизи зауваження невідкладно направляється заявнику. Заявник може повідомити заклад експертизи про своє ставлення до зауваження".

У зв'язку з цим частини сімнадцяту і вісімнадцяту вважати відповідно частинами дев'ятнадцятою і двадцятою;

у частині дев'ятнадцятій:

в абзаці другому слова "документа про сплату збору" замінити словами "сплати збору";

в абзаці третьому:

перше і друге речення замінити реченням такого змісту: "Заявник може подати зазначену заяву та сплатити збір за проведення кваліфікаційної експертизи протягом трьох років від дати подання заявки, а інша особа - після публікації відомостей про заяву на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки";

у третьому реченні слово "вона" замінити словами "інша особа";

абзац четвертий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Строк подання зазначеної заяви та сплати збору продовжується, але не більш як на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Якщо заявник не подав зазначену заяву стосовно відповідної заявки на винахід та не сплатив збір за проведення кваліфікаційної експертизи у встановлений строк, заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.

Якщо строк подання зазначеної заяви та сплати збору за проведення кваліфікаційної експертизи пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, за умови що протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання разом із зазначеною заявою та сплачено збори за подання такого клопотання та за проведення кваліфікаційної експертизи";

доповнити частиною двадцять першою такого змісту:

"21. Заявник у процесі кваліфікаційної експертизи заявки на винахід має право внести зміни до формули винаходу. Такі зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу та збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. Змінена формула вважається дійсною з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу, за умови встановлення відповідності заявленої формули винаходу умовам патентоздатності";

17) [статтю 17](#) викласти в такій редакції:

**"Стаття 17.** Відкликання заявки

Заявник має право відкликати заяву в будь-який час до дати одержання ним рішення про державну реєстрацію секретного винаходу чи секретної корисної моделі або до дати сплати державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі). Така заявка вважається відкликаною з дати подання заяви про її відкликання";

18) доповнити статтею 17<sup>1</sup> такого змісту:

**"Стаття 17<sup>1</sup>.** Поділ заявки

1. Заявник має право до дати одержання ним рішення Установи за заявкою поділити її на дві і більше заявок (виділені заявки), за умови що суть винаходу (корисної моделі) за виділеною заявкою не виходить за межі змісту поділеної заявки на дату її подання. Заявка може бути поділена за власною ініціативою заявника або у відповідь на пропозицію закладу експертизи.

2. Поділ заявки здійснюється шляхом подання заяви про поділ заявки та подання виділеної заявки, за умови сплати зборів за подання заяви про поділ та виділеної заявки.

3. Заявник має право визначити датою подання виділеної заявки дату подання поділеної заявки та датою пріоритету виділеної заявки дату пріоритету поділеної заявки.

4. Експертиза виділеної заявки проводиться відповідно до статті 16 цього Закону з урахуванням того, що строк сплати збору за подання заявки, строк подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та сплати збору за її проведення обчислюються від

дати одержання виділеної заявки закладом експертизи. Крім дотримання вимог статті 16 цього Закону перевіряється виконання умови, визначеної частиною першою цієї статті.

5. Після спливу 18 місяців від дати подання виділеної заявки на винахід, а якщо заявлено пріоритет, - від дати її пріоритету або невідкладно після завершення формальної експертизи заявки на винахід (залежно від того, яка з цих подій відбулася пізніше) Установа публікує в Бюлетені визначені нею відомості про заявку, якщо вона не відкликана, не вважається відкликаною або щодо неї не прийнято рішення про відмову в державній реєстрації винаходу.

6. Інші вимоги щодо поділу заявки визначаються правилами, встановленими відповідно до цього Закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";

19) **частину першу** статті 18 викласти в такій редакції:

"Заявник має право перетворити заявку на державну реєстрацію винаходу на заявку на державну реєстрацію корисної моделі і навпаки до одержання ним рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або рішення про відмову в такій реєстрації";

20) у першому реченні **частини першої** статті 19 слова "заявку або публікації відомостей про видачу патенту" замінити словом "неї";

21) у **статті 21**:

у частині першій слова "патент на винахід" замінити словами "державну реєстрацію винаходу";

у частині другій:

у першому реченні слово "винахід" замінити словами "державну реєстрацію винаходу";

у другому реченні слова "одержання ним патенту" замінити словами "державної реєстрації такого винаходу";

у частині третій слова "видачу патенту на винахід" замінити словами "державну реєстрацію винаходу";

22) у **статті 22**:

у назві слово "патенту" виключити;

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"1. На підставі рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), секретного винаходу (секретної корисної моделі) Установа здійснює державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), секретного винаходу (секретної корисної моделі) шляхом внесення до Реєстру відповідних відомостей. Порядок ведення Реєстру і перелік відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

2. Державна реєстрація винаходу (корисної моделі) здійснюється за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі) і сплаченого збору за публікації про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі). Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).

Якщо протягом трьох місяців з дати одержання заявником рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) документ про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі) і збір за публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) не надійшли до закладу експертизи, державна реєстрація винаходу (корисної моделі) не здійснюється, а заявка вважається відкликаною.

Строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі), строк сплати збору за публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) продовжується, але не більш як на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Якщо строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі), строк сплати збору за публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, за умови що протягом шести місяців після його спливу буде подано відповідне клопотання разом з документом про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі) та сплачено збір за подання зазначеного клопотання та збір за публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)";

у частині третій:

в абзаці першому слова "про певний патент" замінити словами "про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)";

в абзаці другому слова "патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід та деклараційного патенту на секретну корисну модель" замінити словами "секретного винаходу (секретної корисної моделі)";

у другому реченні абзацу другої частини четвертої слова "патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель" замінити словами "винаходу чи корисної моделі";

23) у [статті 23](#):

назву та частину першу викласти в такій редакції:

**"Стаття 23. Публікація**

1. Одночасно з державною реєстрацією винаходу (корисної моделі) Установа здійснює публікацію в Бюлетені відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), визначених у встановленому порядку";

у частині другій слова "видачу патенту Установа публікує опис до патенту (деклараційного патенту)" замінити словами "державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) Установа публікує опис до патенту";

у частині третій слова "видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід або деклараційного патенту на корисну модель" замінити словами "державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)";

у частині четвертій слова "видачу патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель" замінити словами "державну реєстрацію секретного винаходу (секретної корисної моделі)";

24) у [статті 24](#):

у частині першій слова "у судовому порядку, а також до Апеляційної палати" замінити словами "до Апеляційної палати або в судовому порядку";

частину другу виключити;

частину третю після слова "Право" доповнити словом "заявника", а слова "державного мита за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель" замінити словами "ним державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі)";

у частині четвертій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "Установи";

у частині п'ятій і першому реченні частини шостої слова "документа про сплату" замінити словом "сплати";

абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:

"У разі задоволення Апеляційною палатою заперечення повністю або частково з причин порушення порядку проведення експертизи збір за подання заперечення підлягає поверненню, а заявка повертається до закладу експертизи для проведення повторної експертизи";

частину восьму виключити;

частину дев'яту після слова "рішення" доповнити словами "або його копії";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Після затвердження рішення Апеляційної палати Установа оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та публікує в Бюлетені визначені нею відомості про це рішення";

25) у частині першій статті 25:

в абзаці першому слова "після його державної реєстрації" замінити словами "після державної реєстрації винаходу (корисної моделі)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Патент на корисну модель видається під відповідальність його володільця за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності";

26) статтю 26 виключити;

27) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:

"3. Володільць патенту на секретний винахід (корисну модель) протягом одного року від дати одержання ним рішення Державного експерта про розсекречування винаходу (корисної моделі) має право подати до Установи клопотання про видачу патенту на винахід (корисну модель) на строк, що залишився до закінчення дії патенту на секретний винахід (секретну корисну модель). У такому разі Установа вносить відповідні зміни до Реєстру, здійснює публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) і видає патент згідно із статтями 22, 23 і 25 цього Закону, за умови сплати відповідних зборів та державного мита";

28) Розділ VI доповнити статтею 27<sup>1</sup> такого змісту:

"Стаття 27<sup>1</sup>. Додаткова охорона прав на винаходи

1. Володільць патенту на винахід, об'єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони.

Сертифікат додаткової охорони видається за клопотанням володільця патенту. За подання клопотання сплачується збір.

Права на додаткову охорону обмежені продуктом (активним фармацевтичним інгредієнтом або сукупністю активних фармацевтичних інгредієнтів лікарського засобу), введення в обіг якого в Україні дозволено відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, та його застосуванням відповідно як лікарського засобу, засобу

захисту тварин, засобу захисту рослин у межах прав, що надавалися відповідним патентом на день подання клопотання про видачу сертифіката додаткової охорони, та є чинними за умови чинності такого дозволу.

Власник патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності у разі, якщо заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарському засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у цивільний обіг в Україні було подано протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні.

2. Строк додаткової охорони дорівнює періоду між датою подання заявки до Установи та датою одержання володільцем патенту першого дозволу компетентного органу, зменшеному на п'ять років.

Строк додаткової охорони не може перевищувати п'ять років.

Для винаходу, об'єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, щодо якого були здійснені дослідження у сфері застосування для дітей, результати яких відображені в інформації про лікарський засіб, на який видано дозвіл відповідного компетентного органу, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини строки додаткової охорони продовжуються на шість місяців.

3. Клопотання про додаткову охорону має надійти до Установи протягом шести місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу або від дати видачі першого дозволу відповідного компетентного органу (залежно від того, яка з цих дат є пізнішою). До клопотання додаються документи, що підтверджують право володільця патенту на додаткову охорону.

Клопотання розглядається закладом експертизи в порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

4. У разі якщо подані документи підтверджують право володільця патенту на додаткову охорону Установа здійснює державну реєстрацію додаткової охорони шляхом внесення до Реєстру відповідних відомостей. Одночасно з державною реєстрацією додаткової охорони Установа здійснює публікацію в Бюлетені визначених нею відомостей про таку реєстрацію. Видача сертифіката додаткової охорони здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації додаткової охорони.

5. Права та обов'язки володільця сертифіката додаткової охорони є такими самими, як і права володільця відповідного патенту, з урахуванням обмежень, встановлених частиною першою цієї статті.

6. За умови дотримання зазначених у цій частині вимог не визнається порушенням прав на винахід таке його використання протягом строку додаткової охорони:

1) виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу з метою експорту до третіх країн, а також інші дії, які відповідно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, з метою експорту до третіх країн;

2) виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу не раніше ніж за шість місяців до закінчення строку додаткової охорони з метою його зберігання для введення в обіг після закінчення строку додаткової охорони, а також інші дії, які відповідно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, і його зберігання не раніше зазначеного строку.

Особа, яка має намір протягом строку додаткової охорони здійснювати виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, зобов'язана при виготовленні продукту наносити на нього інформаційне маркування "UA Export/Для експорту".

Особа, яка має намір протягом строку додаткової охорони здійснювати виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, письмово повідомляє Установу і власника сертифіката додаткової охорони про такий намір не пізніше, ніж за три місяці до початку використання винаходу.

У повідомленні заявника зазначаються його адреса, способи використання винаходу і ціль такого використання, номер і дата видачі сертифіката додаткової охорони. У разі виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, з метою експорту в повідомленні також зазначається номер дозволу компетентного органу третьої країни, до якої планується здійснювати експорт. Установа забезпечує опублікування відомостей, що містяться в повідомленні.

Виробник продукту або лікарського засобу, що містить продукт, зобов'язаний отримати письмові гарантії від усіх осіб, що за його замовленням здійснюють зберігання, експорт або вчиняють інші дії, які відповідно до цієї частини не визнаються порушенням прав на винахід, про те, що такий продукт або лікарський засіб, що містить продукт, не буде використаний інакше, ніж для експорту або зберігання у визначеному законом порядку.

7. За підтримання чинності сертифіката додаткової охорони за кожний повний чи неповний рік його дії сплачується збір у порядку, визначеному частиною другою статті 32 цього Закону.

8. Припинення дії сертифіката додаткової охорони та визнання його недійсним, захист прав володільця сертифіката додаткової охорони здійснюються у порядку, встановленому для відповідного патенту";

29) назву [розділу V](#) викласти в такій редакції:

**"Розділ V  
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ПРАВ НА ВИНАХОДИ  
(КОРИСНІ МОДЕЛІ)";**

30) у [статті 28](#):

у назві слово "патенту" замінити словами "державної реєстрації винаходу (корисної моделі)";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Права, що впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), діють від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі).

Права, що впливають з державної реєстрації секретного винаходу (секретної корисної моделі), діють від дати внесення інформації про секретний винахід (секретну корисну модель) до відповідного Реєстру";

у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Володільць патенту має право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патенту";

в абзаці третьому:

у першому реченні слова "патент на який належить кільком особам, визначаються угодою" замінити словами "володільцями патенту на який є кілька осіб, визначаються договором";

у другому реченні слова "такої угоди" замінити словами "такого договору", а слова "право власності" - словом "права";

доповнити абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим такого змісту:

"Право володільця патенту на винахід, об'єктом якого є біологічний матеріал, поширюється на будь-який інший біологічний матеріал із такими самими характеристиками, одержаний із такого біологічного матеріалу шляхом відтворення чи розмноження в подібній або іншій формі.

Право володільця патенту на винахід, об'єктом якого є процес одержання біологічного матеріалу, поширюється на біологічний матеріал, безпосередньо одержаний із застосуванням цього процесу, та на будь-який біологічний матеріал із такими самими характеристиками, одержаний від нього шляхом відтворення чи розмноження в подібній або іншій формі.

Право володільця патенту на винахід, об'єктом якого є продукт із генетичною інформацією, поширюється на будь-який матеріал (крім зазначеного в абзаці одинадцятому частини третьої статті 6 цього Закону), який містить цей продукт та в якому генетична інформація виконує свою функцію.

Права, визначені абзацами п'ятнадцятим і шістнадцятим цієї частини, не поширюються на біологічний матеріал, отриманий внаслідок культивування або розмноження розміщеного на ринку володільцем патенту біологічного матеріалу, якщо таке розмноження або культивування обов'язково є результатом застосування біологічного матеріалу, для якого він був реалізований на ринку, за умови що отриманий матеріал у подальшому не використовується для іншого культивування або розмноження";

у частині третій:

в абзаці першому слова "Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель" замінити словами "Виключні майнові права інтелектуальної власності володільця патенту на секретний винахід (секретну корисну модель)";

в абзаці другому слова "Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель" замінити словами "Володільця патенту на секретний винахід (секретну корисну модель)";

частину четверту доповнити словами "(корисної моделі)";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)";

у частині шостій слова "право власності" замінити словами "виключні майнові права інтелектуальної власності";

у другому реченні абзацу другої частини восьмої слово "Установою" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";

у частині дев'ятій:

в абзаці першому:



у першому реченні слова "патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель" замінити словами "патенту на секретний винахід (секретну корисну модель)";

у другому реченні слова "чинності патенту" замінити словами "чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)";

у першому реченні абзацу другого слова "про платежі" виключити;

31) [статтю 29](#) викласти в такій редакції:

**"Стаття 29.** Обов'язки, що впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)

1. Володілець патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) і добросовісно користуватися правами, що впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)";

32) у [статті 30](#):

назву викласти в такій редакції:

**"Стаття 30.** Обмеження майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)";

в абзаці першому частини першої слова "дати публікації відомостей про видачу патенту" замінити словами "дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі)";

у частині третій:

у першому реченні абзацу першого слова "власника патенту (деклараційного патенту) у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)" замінити словами "володільця патенту";

пункт 3 доповнити словами "іншим особам";

в абзаці першому частини четвертої слова "Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель" замінити словами "Володілець патенту на секретний винахід (секретну корисну модель)";

33) у [статті 31](#):

у частині першій:

в абзаці першому слова "з комерційною метою" виключити;

абзац другий після слова "винаходу" доповнити словами "(корисної моделі)";

у тексті частини слова "попереднього користування" замінити словами "попереднього користувача";

у першому реченні частини четвертої:

слово "патенту" замінити словами "державної реєстрації винаходу (корисної моделі)";

після слова "винаходу" доповнити словами "(корисної моделі)";

слова "надаються патентом" замінити словами "впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Не визначається порушенням прав, що впливають із додаткової охорони прав на винаходи, визначені у статті 27<sup>1</sup> цього Закону, виготовлення продукту або лікарського

засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу з метою експорту до третіх країн, а також інші дії, які відповідно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, з метою експорту до третіх країн";

34) назву розділу VI викласти в такій редакції:

**"Розділ VI  
ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ ПРАВ  
НЕДІЙСНИМИ";**

35) у статті 32:

назву і частину першу викласти в такій редакції:

**"Стаття 32.** Припинення державної реєстрації винаходу (корисної моделі)

1. Володілець патенту в будь-який час може відмовитися від прав, що впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), повністю або частково в межах опублікованої формули винаходу (корисної моделі) на підставі заяви, поданої до Установи.

Часткова відмова від прав здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією.

Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункті формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні у підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.

Установа проводить експертизу винаходу з новою редакцією формули на відповідність вимогам цієї статті та статті 7 цього Закону. За проведення експертизи сплачується збір.

Повна або часткова відмова від прав набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені. Форма заяви та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви сплачується збір.

Не допускається повна або часткова відмова від прав, що впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)";

у частині другій:

в абзаці першому слово "його" замінити словом "їх";

у другому реченні абзацу другого слова "видачу патенту" замінити словами "державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)";

у тексті слова "Дія патенту", "дія патенту" та "чинності патенту" в усіх відмінках замінити відповідно словами "чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)" у відповідному відмінку;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Збір за підтримку чинності майнових прав інтелектуальної власності на секретний винахід (секретну корисну модель) не сплачується";

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"Якщо строк сплати збору за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) пропущений, права заявника щодо патенту відновлюються, за умови що протягом 12 місяців після спливу строку буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за подання такого клопотання і збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель). Інформацію про відновлення прав заявника щодо патенту Установа публікує в Бюлетені";

36) у статті 33:

назву викласти в такій редакції:

**"Стаття 33.** Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в судовому порядку";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Права на винахід (корисну модель) можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі";

у пункті "г" слова "видачі патенту" замінити словами "державної реєстрації винаходу (корисної моделі)";

частину другу виключити;

у частині третій слова "патенту чи його частини недійсними" замінити словами "прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково в судовому порядку";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Права на винахід (корисну модель), визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).

Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними частково здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією.

Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункті формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні у підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули";

37) розділ VI доповнити статтями 33<sup>1</sup> і 33<sup>2</sup> такого змісту:

**"Стаття 33<sup>1</sup>.** Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою

1. Будь-яка особа може подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково з підстав невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, визначеним цим Законом. Заяву може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), який діє на підставі довіреності.

Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними частково здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних

пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією.

Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункті формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні у підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.

2. Заява про визнання прав на винахід недійсними може бути подана до Апеляційної палати протягом дев'яти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою в разі надходження збору на рахунок закладу експертизи.

3. Заява про визнання прав на корисну модель недійсними може бути подана до Апеляційної палати протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель та після припинення їх чинності. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою в разі надходження збору на рахунок закладу експертизи.

4. Сторонами розгляду справи про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в Апеляційній палаті є особа, яка подала заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними, та володілець патенту.

5. Сторони мають рівні права щодо надання доказів, їх дослідження та доведення перед Апеляційною палатою їх переконливості.

6. Апеляційна палата не перевіряє достовірність наданих доказів, а відповідальність за достовірність наведеної інформації несе особа, яка її надала. У разі виникнення у колегії Апеляційної палати обґрунтованих сумнівів щодо достовірності інформації, наведеної в наданих документах, колегія має право запитати підтвердження зазначеної інформації.

7. Кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

8. Вимоги до заяви про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними, умови та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

9. Заява про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати протягом чотирьох місяців з дня надходження заяви, за умови сплати збору за її подання. Цей строк може бути продовжено на два місяці за заявою сторони розгляду заяви про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними та за умови сплати збору. Строк розгляду заяви може бути зупинено з підстав, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, але не більше ніж на два місяці.

10. За результатами розгляду заяви Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається сторонам.

11. Сторони можуть оскаржити затвержене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

12. Рішення Апеляційної палати набирають чинності з дати затвердження наказом Установи та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи.

У разі визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Установа повідомляє про це у Бюлетені.

13. Права на винахід (корисну модель), визнані недійсними Апеляційною палатою, вважаються такими, що не набрали чинності, з дня, наступного за днем державної реєстрації винаходу (корисної моделі).

### Стаття 33<sup>3</sup>. Висновок про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності

1. Будь-яка особа може подати до Установи мотивоване клопотання про проведення експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.

2. Клопотання розглядається закладом експертизи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

3. Про отримання клопотання Установа повідомляє володільцю патенту на корисну модель після надходження до Установи суми сплаченого збору за подання клопотання.

4. Підготовлений Установою висновок щодо відповідності корисної моделі умовам патентоздатності надсилається особі, яка подала клопотання, та володільцю патенту.

5. Висновок Установи щодо відповідності умовам патентоздатності може бути залучено особою, яка подавала клопотання, у разі звернення до суду або до Апеляційної палати з метою визнання недійсними прав на корисну модель";

38) у частині першій статті 34 слова "права власника патенту" замінити словом "права";

39) в абзаці восьмому частини другої статті 35 слова "попереднього користування" замінити словами "попереднього користувача";

40) у статті 36:

у частині першій слова "видачу патентів на винаходи (корисні моделі)" замінити словами "реєстрацію винаходів (корисних моделей)";

частину третю викласти в такій редакції:

"Кошти, одержані від сплати державного мита за реєстрацію винаходів (корисних моделей), зараховуються до бюджетів у порядку, встановленому [Бюджетним кодексом України](#)";

41) частину другу статті 37 після слів "заявка подається" доповнити словами "до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності з дотриманням умови, визначеної частиною першою цієї статті, чи";

42) у тексті [Закону](#):

слово "власник" у всіх відмінках і числах замінити словом "володілець" у відповідному відмінку і числі;

слова "свій офіційний бюлетень" та "офіційний бюлетень" у всіх відмінках замінити словом "Бюлетень" у відповідному відмінку.

3. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року [№ 7-93](#) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):

1) абзац другий підпункту "у" пункту 6 статті 3 викласти в такій редакції:

"за реєстрацію винаходу (корисної моделі)";

2) у частині першій статті 6 слова "за дії, пов'язані з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин" виключити.

## II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення нормативно-правових актів, прийнятих до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Експертиза заявок на винаходи (корисні моделі), експертиза яких не завершена на день набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом. Відповідність об'єктів умовам надання правової охорони (патентоздатності) визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

4. Патенти, видані за заявками, одержаними Установою до дня набрання чинності цим Законом, є чинними.

5. Заява про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) може бути подана до Апеляційної палати щодо будь-якого винаходу (корисної моделі), щодо якого набуто права інтелектуальної власності, зокрема винаходу (корисної моделі), права на який набуто до дня набрання чинності цим Законом. Відповідність об'єктів умовам надання правової охорони (патентоздатності) визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

6. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

<b>Президент України</b>	<b>В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ</b>
<b>м. Київ 21 липня 2020 року № 816-IX</b>	