До реєстр. № 2259 від 11.10.2019

(друге читання)

З А У В А Ж Е Н Н Я

до проекту Закону України

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

(реєстр. № 2259)

У Головному юридичному управлінні здійснено юридичну експертизу підготовленого до другого читання Комітетом Верховної Ради України з питань економічного розвитку проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства" (далі – законопроект).

Законопроектом передбачається внесення змін до Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", які, зокрема, стосуються правової охорони інтелектуальної власності. Щодо пропонованих законодавчих положень звертаємо увагу на таке.

1. 16 червня 2020 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" № 703-ІХ (далі – Закон № 703-ІХ), яким запроваджується новий орган у державній системі правової охорони інтелектуальної власності. Водночас відповідним актом вносяться зміни до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Так, зокрема, новими нормами статті 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (у редакції Закону № 703-ІХ) передбачено "Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ)", а у тексті цього Закону слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінюються словом "НОІВ". Однак положеннями законопроекту не враховано цих змін та використовуються чинні натепер терміни "Установа" та "заклад експертизи", чим створюється неприпустима правова колізія, що може призвести до відсутності єдиного правового регулювання однотипних відносин.

Разом із тим, частина інших текстуальних змін, що вносяться законопроектом до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" також передбачено Законом № 703-ІХ. При цьому окремі положення законопроекту можуть нівелюватися нормами Закону № 703-ІХ, що свідчить про втрату їх актуальності та створення правової колізії.

Так, законопроектом пропонується доповнити статтю 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" новими п’ятьма **абзацами (при наявності 33 абзаців),** де ці **абзаци** передбачають визначення термінів "біологічний матеріал", "Бюлетень", "ВОІВ", "державна реєстрація винаходу (корисної моделі)", "права на винахід (корисну модель)", а Законом № 703-ІХ стаття 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" доповнюється **абзацами тридцять четвертим і тридцять п’ятим**, які передбачають визначення термінів "Атестаційна комісія" і "Апеляційна комісія". Тобто, цими актами пропонується різне змістовне наповнення абзаців **тридцять четвертого і тридцять п’ятого** Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Водночас, окрім різного змістовного наповнення, фактично, двічі пропонується доповнити Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" абзацами **тридцять четвертим і тридцять п’ятим**, що нівелює сам факт доповнення цими абзацами актом, який вступить в силу пізніше.

Відтак, положення законопроекту не враховують вимог щодо правової визначеності як елементу верховенства права (стаття 8 Конституції України) та правової позиції Конституційного Суду України, за змістом якої конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована однопредметними нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному (абзац п’ятий пункту 3 мотивувальної частини Рішення від 3 жовтня 1997 року № 4-зп).

При цьому таке неоднозначне нормативне регулювання відповідних відносин на законодавчому рівні не забезпечує гарантії прав і свобод людини що визначають зміст і спрямованість діяльності української держави (стаття 3 Конституції України).

Крім того, звертаємо увагу, що Закон № 703-ІХ набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, а тому з метою хоча б часткового уникнення зазначеної правової невизначеності законопроект повинен набрати чинності до моменту набрання чинності Законом № 703-ІХ. Відтак, фактично чинність та актуальність багатьох правових норм законопроекту ставиться у залежність від моменту набрання чинності Законом № 703-ІХ, а це не відповідає положенням Конституції України, за змістом якої закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (стаття 8 Конституції України), та конституційній максимі, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава (стаття 1 Конституції України). Відтак, доцільність прийняття законопроекту в такій редакції є сумнівною.

2. Законопроектом пропонується внести зміни до статті 5 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", відповідно до яких наведена стаття матиме такий вигляд:

*"Стаття 5. Права та обов’язки іноземних та інших осіб*

*1.Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають рівні з громадянами та юридичними особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.*

*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.*

*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".*

Однак наведене положення не враховує низки вимог Конституції України, а саме:

1) норми частини четвертої статті 13 Конституції України, за змістом якої "усі суб’єкти права власності рівні перед законом", та норми частини першої статті 26 Конституції України, відповідно до якої "**іноземці та особи без громадянства**, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, **як і громадяни України**". Відтак, пропонована норма запроваджує додаткові обмеження щодо здійснення гарантованих Конституцією та законами України прав наведеними особами;

2) слова "інші особи, які мають місце постійного проживання … поза межами України" можна вважати такими, під якими розуміється, зокрема, фізичні особи – громадяни України, які мають місце постійного проживання поза межами України. Тобто, відповідно до зазначеного положення ці особи у відносинах з Установою зможуть здійснити свої права (крім певних винятків) лише через патентних повірених. Водночас натепер таких обмежень для цих осіб не існує. Як наслідок, пропозиція законопроекту фактично звужує обсяг існуючих прав фізичних осіб, чим не враховує вимог частини третьої статті 22 Конституції України, за змістом якої "при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод";

3) положення чинної статті 5 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" поширюються лише на **іноземних осіб та осіб без громадянства**, а не фізичних чи юридичних осіб України. Водночас пропоновані законопроектом нововведення фактично розширюють сферу дії статті та поширюватимуться, зокрема, на ***"інших осіб, які мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України"****.* Відтак, з огляду на той факт, що під терміном "особа" відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" слід розуміти фізичну та юридичну особу, термін "інших осіб" не є однозначним (апатриди, біпатриди, юридичні особи, що мають іноземні представництва тощо), чим допускається множинність його тлумачення, а отже, і правозастосування. Тому наведене положення законопроекту не враховує вимоги юридичної визначеності закону як складової принципу верховенства права (стаття 8 Конституції України), що відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 неминуче призводить до сваволі. А відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 11.10.2018 року №7-р/2018 невідповідність законодавчих положень критерію якості дає підстави для визнання їх неконституційними.

3. Законопроектом пропонується частину другу статті 460 ЦК України викласти в такій редакції: *"Об’єктом корисної моделі може бути* ***пристрій або процес*** *у будь-якій сфері технології"*. Водночас чинна редакція зазначеної частини передбачає, що *"Об'єктом корисної моделі може бути* ***продукт (пристрій, речовина тощо) або процес*** *у будь-якій сфері технології"*. Отже, натепер фізична особа може набути право інтелектуальної власності на "**продукт (пристрій, речовину тощо)** або процес у будь-якій сфері технології", якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Однак пропоноване законопроектом положення дозволятиме фізичній особі набувати право інтелектуальної власності лише на "**пристрій** або процес у будь-якій сфері технології". Тобто, за існуючого правового регулювання фізична особа має більший обсяг прав, ніж матиме у разі прийняття Закону. Відтак, вказане положення законопроекту порушує частину третю статті 22 Конституції України, якою чітко визначено, що "при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод".

Аналогічне звуження прав відбувається також і змінами до абзацу другого частини другої статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", яким пропонується визначити, що *"Об’єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути пристрій або процес (спосіб).* При цьому звертаємо увагу, що до терміна "процес" у дужках додається термін "спосіб", однак не надається жодного обґрунтування такого ототожнення чи конкретизації (за змістом законопроекту, неоднозначно) та не вноситься відповідних змін до ЦК України. Відтак, законопроектом фактично допускається інше правове регулювання, ніж визначено ЦК України. А це не враховує вимог абзацу другого частини другої статті 4 ЦК України, за якими якщо суб’єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, він зобов’язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України. Поданий законопроект розглядається Верховною Радою України одночасно з відповідним проектом закону про внесення змін до Цивільного кодексу України.

Аналогічні зауваження щодо неврахування вимог абзацу другого частини другої статті 4 ЦК України щодо доповнення терміном "спосіб" стосуються також змін до абзацу першого частини другої статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Крім того, законопроектом не враховано положення частини третьої статті 460 ЦК України, згідно з якою *"законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті"*. Тобто, за змістом цієї статті, якщо йти від зворотнього, законодавство передбачає "продукти", зокрема, як об’єкти корисної моделі, що можуть бути придатними для набуття права інтелектуальної власності на них. Таким чином, існування різних термінів щодо визначення об'єкта корисної моделі у статті 460 ЦК України допускає множинність тлумачення та неоднаковість правозастосування, чим порушує принцип правової визначеності як елемент верховенства права (стаття 8 Конституції України).

4. Законопроектом пропонується виключити слова "має статус науково-технічної експертизи" із частини першої статті 16 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" щодо експертизи заявки, яка проводилась відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу".

Відтак, невідомо, яку саме експертизу планується здійснювати щодо об’єктів права інтелектуальної власності в Україні у зв’язку з прийняттям відповідних змін.

5. Крім того, пунктом 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту передбачено, що "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".

Зазначений підхід не враховує вимог частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України, за якою "якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі "Перехідні положення" цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті. До законопроекту додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття".

6. Положення розділу II "Прикінцеві положення" законопроекту не містять достатніх і завершених механізмів для реалізації положень Закону, у разі його прийняття, оскільки виконання норм майбутнього Закону у повному обсязі ставиться у залежність від прийняття відповідних підзаконних актів.

З огляду на характер висловлених зауважень та необхідність суттєвого змістовного і техніко-юридичного доопрацювання вважаємо за доцільне рекомендувати головному комітету розглянути на своєму засіданні відповідно до частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України пропозиції (поправки) до законопроекту, підготовлені з урахуванням наданих висновків Головного управління.

**Заступник керівника**

**Головного управління В.МІЛОВАНОВ**