

Реалізація нетрадиційної конструкції «недійсність прав інтелектуальної власності» в судовому та позасудовому порядку захисту прав: сучасний стан та перспективи

Сергій Ярославович Вавженчук*

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,
Київський економічний університет ім. Вадима Гетьмана,
Київ, Україна

*e-mail: aadvokat@gmail.com

Олександр Федорович Дорошенко

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,
Київ, Україна

Анотація

Статтю присвячено проблемам розуміння порядку захисту прав інтелектуальної власності із застосуванням такого нетипового способу захисту права, як визнання недійсними прав інтелектуальної власності. Окрему увагу приділено судовому та позасудовому порядкам захисту прав інтелектуальної власності, в яких реалізується такий спосіб захисту, як визнання недійсними прав інтелектуальної власності. Окреслено проблеми реалізації конструкції «недійсність прав інтелектуальної власності» в позасудовому порядку захисту прав інтелектуальної власності. Звернено окрему увагу на захист прав інтелектуальної власності в порядку діяльності Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності. Мета статті полягає в тому, щоб з огляду на наукові здобутки та нормативно-правові акти окреслити основні проблеми, що пов'язані із застосуванням такого нетрадиційного способу захисту, як визнання недійсними права інтелектуальної власності у судовому та позасудовому порядку. Для досягнення мети дослідження було використано методи: формально-логічний, узагальнення, лінгвістичного аналізу, порівняльно-правовий. У процесі дослідження отримано такі результати: з'ясовано нарис відсутності належної кореляції між відсылною нормою Цивільного кодексу України та нормами спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності, які мають, по суті, діяти в логічному системному зв'язку; застосовуючи критерій темпоральної ознаки та порівняльний метод до позовної давності та присічного строку в 9 місяців (у позасудовому порядку захисту права), з'ясовано, що останній слід розглядати як спеціальний присічний строк, на кшталт спеціальної позовної давності.

Підкреслено, що зміна парадигми в спеціальних законах у сфері інтелектуальної власності на користь єдиного нормативного підходу до поділу на види (загальні та спеціальні), розглядуваних присічних строків, які спрямовані на обмеження темпоральної можливості реалізації конструкції «визнання прав на винахід недійсними», дасть змогу уніфікувати як наукові позиції, так і спростити практику застосування різних порядків захисту прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: захист прав; інтелектуальна власність; недійсність; форма захисту прав; спосіб захисту прав; порядок захисту; апеляційна палата.

Implementation of the Unconventional Construction of "Invalidity of Intellectual Property Rights" in Judicial and Extrajudicial Protection of Rights: Current Status and Prospects

Sergiy Ya. Vavzhenchuk*

*Research Institute of Intellectual Property of the National Academy
of Sciences of Ukraine, Kyiv Economic University named after Vadym Hetman,
Kyiv, Ukraine*

**e-mail: aadvokat@gmail.com*

Olexandr F. Doroshenko

*Research Institute of Intellectual Property
of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Kyiv, Ukraine*

Abstract

The relevance of the study lies in the fact that the article addresses the challenges of understanding the procedure for protecting intellectual property rights through an atypical method, namely, invalidating intellectual property rights. Special attention is paid to the judicial and extrajudicial procedures for protecting intellectual property rights, in which such a method of protection as invalidating intellectual property rights is implemented. The problems of implementing the construction of "invalidity of intellectual property rights" in the extrajudicial procedure for protecting intellectual property rights are outlined. Special attention is paid to the protection of intellectual property rights in the procedure for the activities of the Appellate Chamber of the National Intellectual Property Office. The purpose of the article is to outline the main problems associated with the use of such an unconventional method of protection as invalidating intellectual property rights in the judicial and extrajudicial procedure, taking into account scientific achievements and regulatory legal acts. To achieve the study's goal, the following methods were employed: formal-logical analysis, generalization, linguistic analysis, and the comparative law method. In the process of the study, the following results were obtained: the outline of the lack of proper correlation between the binding norms of the Civil Code of Ukraine and the norms

of special laws in the field of intellectual property, which should, in essence, operate in a logical systemic connection, was clarified; applying the criterion of temporal characteristics and the comparative method to the limitation period and the 9-month limitation period (in the out-of-court procedure for the protection of rights), it was clarified that the latter should be considered as a special limitation period, like a special limitation period; changing the paradigm in special laws in the field of intellectual property in favor of a single regulatory approach to the division into types (general and special) of the considered limitation periods, which are aimed at limiting the temporal possibility of implementing the construction of "recognition of rights to an invention as invalid", will allow unifying both scientific positions and simplifying the practice of applying different procedures for the protection of intellectual property rights.

Keywords: protection of rights; intellectual property; invalidity; form of protection of rights; method of protection of rights; procedure for protection; appeals chamber.

Вступ

Розпорошеність норм, що регламентують судовий та позасудовий порядки захисту прав інтелектуальної власності, й фрагментарність вчення про форми та способи захисту прав інтелектуальної власності створюють імпульс для ускладнення розуміння захисту прав інтелектуальної власності в теорії та практиці. У цьому логічному, а місцями алогічному, конгломераті особливу увагу привертає проблема реалізації нетрадиційної конструкції «визнання прав інтелектуальної власності недійсними» в судовому та позасудовому порядку. Низку норм, які регламентують конструкцію «визнання прав інтелектуальної власності недійсними» через призму судового та позасудового порядку захисту прав можливо побачити як на рівні Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [1], так і на рівні окремих законів, які регламентують відносини інтелектуальної власності.

Зазначене спричиняє в академічних колах дискусію щодо доцільності та меж позасудового порядку захисту прав інтелектуальної власності із застосуванням такого способу захисту, як визнання прав інтелектуальної власності недійсними. Для вирішення питання вибору центральної теорії порядку захисту прав інтелектуальної власності, в якій реалізується нетрадиційна конструкція «визнання прав інтелектуальної власності недійсними», видається доцільним звернути увагу на правову «рамку» судового та позасудового порядку захисту прав інтелектуальної власності.

Глибоке розуміння сутності та меж реалізації конструкції «визнання прав інтелектуальної власності недійсними» в судовому та позасудовому порядку захисту дасть змогу вдосконалити складний да багатостадійний механізм захисту прав інтелектуальної власності. Саме цей спектр проблем примушує постійно виходити з кришталевої вежі рафінованої правової науки назовні

та здійснювати наукову розвідку у відповідних теоретико-методологічних координатах.

Мета статті полягає у тому щоб з огляду на наукові здобутки та нормативно-правові акти окреслити основні проблеми, що пов'язані із застосуванням такого нетрадиційного способу захисту, як визнання недійсними права інтелектуальної власності у судовому та позасудовому порядку.

Огляд літератури

Окремі аспекти захисту прав інтелектуальної власності були предметом наукового дослідження Н. Білоусової, О. Дорошенка, В. Жарова, О. Орлюк, Ю. Носіка, К., Панасюка, А. Шабаліна, О. Тверезенко та ін. Визнання прав інтелектуальної власності недійсними, як спосіб захисту права досліджували такі науковці, як Є. Гараєв, А. Кодинець, А. Нижний, О. Рапіта, Х. Тарасенко, М. Потоцький та ін.

Насамперед не можемо не відзначити, що у 2003 р. В. Жаров опублікував працю: «Захист прав інтелектуальної власності», в якій присвятив окрему главу різним формам захисту означених прав [2, с. 34–38]. Увагу він також приділив зверненню за захистом прав інтелектуальної власності до Апеляційної палати ДДІВ МОН України [2, с. 46–47]. В. Жаров дійшов висновку, що «зазначені вище органи державного управління розглядають справи про адміністративні правопорушення на основі спеціальної процедури, яка є спрощеною порівняно з цивільним судочинством» [2, с. 47]. Водночас автор звертає увагу на те, що «головний же недолік полягає в тому, що відомчі органи, які розглядають справу, не користуються тією мірою автономності, яка надана судам» [2, с. 47]. Наведене та темпоральні зміни законодавства, практики його реалізації викликають необхідність звернути увагу на позасудовий порядок захисту прав інтелектуальної власності, який реалізується через діяльність Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) за сучасних умов, та обсяги її повноважень, що стосуються реалізації окремих способів захисту прав інтелектуальної власності.

Розглядаючи задекларовану тему, неможливо не звернути увагу, що в 2018 р. А. Нижний опублікував статтю «Деякі питання вдосконалення судових способів захисту прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі)», де розглядав реалізацію такого способу захисту, як визнання права інтелектуальної власності недійсним у судовому порядку. Підсумовуючи своє дослідження, він доходить висновку, що «конструкція “недійсного права” як способу захисту прав інтелектуальної власності потребує ґрунтовного дослідження й обґрунтування перед запровадженням її в Законі України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”». Аналогічного дослідження

й обґрунтування потребує пропозиція про відмову від визнання недійсним патенту на винахід (корисну модель) як способу захисту порушених прав інтелектуальної власності» [3, с. 48–56]. Утім у національній юридичній літературі обґрунтування наукової концепції «недійсності права», як способу захисту прав інтелектуальної власності, залишилося фрагментарним правовим джазом.

Окремих аспектів форм захисту прав інтелектуальної власності в 2020 р. торкалися М. Уткіна та І. Гришко [4, с. 26–30]. У 2021 р. Л. Тарасенко у статті «Реформа патентного законодавства (2020): основні новації щодо винаходів (корисних моделей)» зазначає, що «замість визнання недійсним патенту на винахід (корисну модель) запроваджено визнання недійсними саме прав на винахід (корисну модель), що наразі не сприйнято судовою практикою» [5, с. 67–76]. Крім того, у статті окремо робиться висновок, що стосується позасудового порядку захисту прав інтелектуальної власності: «важливою новацією реформи патентного законодавства (2020) є запровадження процедури визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в позасудовому порядку («post-grant opposition») з метою прискікання практики патентування недобросовісними заявниками загальновідомих технічних рішень» [5, с. 69].

О. Тверезенко у статті, опублікованій у 2024 р. «НОІВ: історичні передумови, стан та перспективи законодавчого регулювання» дійшла висновку, що «у результаті інституційної реформи сфери інтелектуальної власності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності” у законодавчих актах України у сфері інтелектуальної власності закріплені правові норми, які стосуються НОІВ. Аналіз цих норм свідчить, що такі положення дублюються у спеціальних законах у сфері інтелектуальної власності та виходять за межі предмета регулювання таких законів, визначених у преамбулах» [6, с. 66–76]. Наведений узагальнювальний висновок привертає увагу, з точки зору того, що Апеляційна палата НОІВ уповноважена реалізовувати такий нетрадиційний спосіб захисту, як визнання прав інтелектуальної власності недійсними в адміністративному порядку, опираючись, зокрема, на імперативну норму закону. У 2025 р. дослідники О. Дорошенко та Л. Сорокіна в публікації «Використання адміністративно-правових засобів захисту прав інтелектуальної власності в умовах набуття Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі», аналізуючи адміністративно-правові засоби захисту підкреслюють, що «створення ІР-суду залишається актуальним питанням для подальшого розвитку системи» [7]. Автори, в сучасних умовах, стержнем захисту прав інтелектуальної власності вважають саме

судовий порядок захисту прав інтелектуальної власності. Попри цікавість науковців до окремих аспектів судового та позасудового порядку захисту прав інтелектуальної власності, все одно залишаються своєрідні сліпі плями у поглядах на ці питання.

Стаття ґрунтується на численних публікаціях автора (підручниках, навчальних посібниках, монографіях, наукових статтях, тезах тощо) і тією чи іншою мірою відображає його власні, раніше опубліковані, наукові результати. З огляду на видане раніше частина цієї праці не містить нових наукових результатів.

Матеріали та методи

З точки зору методології, стаття побудована з урахуванням аналізу доктрини, національних поглядів та законодавства, що охоплюють нетрадиційну конструкцію «недійсність прав інтелектуальної власності» в судовому та позасудовому порядку захисту прав. Дослідження ґрунтується на таких загальних та спеціальних методах науково-правового пізнання: формально-логічний, узагальнення та лінгвістичного аналізу, порівняльно-правовий. Формально-логічний метод знайшов вияв у з'ясуванні дифузій правової регламентації визнання прав інтелектуальної власності недійсними в судовому та позасудовому порядку захисту прав. Дослідження доктрини та окремих поглядів правників стосовно розуміння нетрадиційної конструкції «недійсність прав інтелектуальної власності» в судовому та позасудовому порядку захисту прав здійснювалося за допомогою методу узагальнення та лінгвістичного аналізу. Із використанням порівняльно-правового методу було порівняно норми, що регламентують нетрадиційну конструкцію «визнання прав інтелектуальної власності недійсними» в судовому та позасудовому порядку захисту прав, що існують у національному правовому полі, й проаналізовано проблеми та перспективу розвитку нетрадиційної конструкції «визнання прав інтелектуальної власності недійсними» в судовому та позасудовому порядку захисту прав. Наведені методи дають можливість об'єктивно та повно окреслити основні особливості застосування нетрадиційної конструкції «визнання прав інтелектуальної власності недійсними» в судовому та позасудовому порядку захисту прав інтелектуальної власності.

Результати та обговорення

Підстави застосування позасудового порядку захисту права, в якому реалізується такий спосіб захисту права, як визнання прав інтелектуальної власності недійсними

У наукових колах точаться дискусії на тлі того, чи може категорія визнання недійсності в розумінні способу захисту прав застосовуватися досить нети-

пово, а саме: 1) не до юридичного факту, а до прав інтелектуальної власності; 2) у позасудовому порядку.

При детальному аналізі норм ст. 16 ЦК України зрозуміло, що вони окреслюють саме судові способи захисту цивільних прав. Як мінімум зазначене впливає з назви цієї статті 16: «Захист цивільних прав та інтересів судом». При буквальному тлумаченні норми ч. 2 ст. 16 ЦК України зрозуміло, що в ній наведений невичерпний перелік судових способів захисту цивільних прав. Серед цього переліку відсутній такий спосіб захисту, як визнання прав недійсними. До того ж, аналізована стаття не містить норм щодо позасудового порядку захисту, в яких можуть реалізовуватися способи захисту, що закріплені в ч. 2 ст. 16 ЦК України.

Водночас ч. 2 ст. 16 ЦК України є відсильною нормою, адже в ній зазначено, що суд може захистити цивільне право або інтерес також іншим способом, що встановлений: 1) на рівні договору; 2) на рівні закону; 3) у судовому рішенні. Однак це можливо за умови, що відповідні випадки будуть визначені законом. Тобто визнання прав на об'єкти інтелектуальної власності недійсними як спосіб захисту цивільного права може бути визнане законодавцем як судовий спосіб захисту за умови прямої вказівки про це в законі.

Якщо звернутися до норм статей 469, 479, 499 ЦК України, то стає зрозумілим, що законодавець визнає такий специфічний (нетрадиційний) спосіб захисту прав, як визнання прав інтелектуальної власності недійсними. При цьому наведені норми не вказують на те, що цей спосіб захисту має ознаки реалізації в позасудовому порядку. Зокрема, у ст. 469 ЦК України зазначається, що права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Подібний зміст норми відображений і в ст. 479 ЦК України. Так, у ст. 479 ЦК України зафіксовано, що права інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом, а у 499 ЦК України зазначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. У цій площині доречно зазначити, що спільним у змісті норм статей 469, 479, 499 ЦК України є три елементи. По-перше, це те, що у цих нормах визнається нетрадиційна конструкція «визнання прав інтелектуальної власності недійсними». В юридичній літературі наголошувалося на тому, що введення конструкції «визнання права інтелектуальної власності недійсними» є недоречною або логічно не виваженою з точки зору формулювання норми [8, с. 72], на це ж зверталася увага й іншими дослідниками [3, с. 48–56]. Тобто наука продовжує знаходи-

тися в пошуку ідеальної конструкції способів захисту прав інтелектуальної власності. По-друге, визнання недійсним прав інтелектуальної власності, як спосіб захисту, можливе лише з нормативних підстав, які мають бути зафіксовані саме на рівні закону. Варто підкреслити, що про форму захисту, яка має визначатися законом, у ч. 2 ст. 16 ЦК України не згадується. По-третє, означений спосіб захисту може бути застосований лише в порядку, який визначається на рівні закону. Отже, застосування розглядуваного нетрадиційного способу захисту прав можливе лише в чітких нормативних межах, що окреслені ЦК України та іншими законами, що регламентують відносини у сфері інтелектуальної власності. У цій площині окремо варто підкреслити те, що законодавець у статтях 16, 469, 479, 499 ЦК України прямо не вказує на позасудовий порядок захисту права, в якому має реалізовуватися такий спосіб захисту права, як визнання прав інтелектуальної власності недійсними. Інакше кажучи, на рівні системи норм, що регламентують захист цивільних прав у ЦК України, не передбачено позасудовий порядок захисту прав інтелектуальної власності з використанням нетрадиційного способу захисту – визнання прав інтелектуальної власності недійсними. Такий стан речей породжує невідповідність між нормою ч. 2 ст. 16 «Захист цивільних прав та інтересів» ЦК України та нормами ст. 25¹ Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [9], ст. 33¹ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [10], що передбачають можливість визнання прав на винахід (корисну модель), промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою НОІВ.

Варто звернути увагу на те, що фактичною підставою для застосування нетрадиційної конструкції «визнання прав інтелектуальної власності недійсними» в судовому та позасудовому порядку буде факт порушення або факт явної загрози порушення права інтелектуальної власності особи, яке випливає з іншого юридичного факту (патенту, свідоцтва, правочину тощо), що виник раніше. У випадку застосування інституту недійсності в судовому порядку на це прямо вказує ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», за якою права на винахід (корисну модель) можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі державної реєстрації винаходу (корисної моделі) внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Так, на рівні закону конструкцію «недійсність права» допускається застосувати до трьох груп прав інтелектуальної власності: 1) прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок; 2) права інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу; 3) права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Однак у розглянутих випадках законодавець імперативно вказує, що застосування означеного способу захисту можливо лише з *підстав* та в *порядку*, встановлених *законом* (виділено нами. – С. В.). При детальному аналізі нормативно-правового полотна можливо віднайти порядок застосування цього способу захисту у гл.1 розд. 1, гл. 4 розд. 3, гл. 5 розд. 3, ч. 7 р. 5, ч. 4 р. 7 наказу Міністерства економіки «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності» [11]. Така ситуація відображає методологічно-правову проблему кореляції норм статей 16, 469, 479, 499 ЦК України, ч. 3 ст. 1, ч. 2 ст. 3¹, ч. 8 ст. 27¹, норм розд. 6, ст. 33, статей 33¹, 33² Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 1, ч. 2 ст. 2¹, норм розд. 6, ст. 25, ст. 25¹ Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» з положеннями гл.1 розд. 1, гл. 4 розд. 3, гл. 5 розд. 3, ч. 7 р. 5, ч. 4 р. 7 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності».

З аналізу норм ч. 3 ст. 1, ч. 2 ст. 3¹, ч. 8 ст. 27¹, назви та змісту розд. 6, ст. 33, статей 33¹, 33² Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» випливає, що НОІВ наділяється правом визнавати права інтелектуальної власності недійсними. Проте у цих нормах нічого не зазначається щодо його можливості встановлювати порядок застосування цього способу захисту. Так, у ч. 2 ст. 3¹ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» зазначається, що до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі у порядку, передбаченому законом. Відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» дається визначення апеляційної палати, з якого випливає, що апеляційна палата є *колегіальним органом НОІВ* для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо *заяв про визнання прав на об'єкти інтелектуальної власності недійсними* (виділено нами. – С. В.) повністю або частково. Тобто реалізацію розглядуваного способу захисту делеговано Апеляційній палаті НОІВ, яка структурно належить до органу НОІВ та яка реалізовує цей спосіб захисту в порядку, що регламентований законом.

Аналіз змісту норм ст. 33 «Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в судовому порядку» та ст. 33¹ «Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою» Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не залишає місця для сумніву про те, що законодавець дає можливість застосовувати такий нетрадиційний спосіб захисту, як визнання прав інтелектуальної власності недійсними, як у судовому, так і позасудовому порядку. Причому позасудовий порядок

застосування такого способу захисту має ознаки адміністративного порядку захисту прав інтелектуальної власності. Річ у тім, що такий спосіб захисту здійснюється Апеляційною палатою НОІВ як органом державної організації (НОІВ), яка уповноважена, на підставі закону, самостійно відновити порушене право або правове становище правоволодільця у сфері інтелектуальної власності із застосуванням визначених законом способів захисту права.

Обмежувально-правова рамка позасудового порядку захисту при реалізації нетрадиційної конструкції «визнання прав на корисну модель недійсними»

З точки зору вчення про захист прав у приватному праві, що ґрунтовно окреслено в науковій юридичній літературі [12, с. 342–578; 13 с. 258–352], визнання недійсним юридичного факту, який фіксує право (або з якого випливає право), класично реалізується в судовому порядку захисту прав. Тобто такий спосіб захисту традиційно реалізується через судовий порядок захисту прав. Якщо, як виняток із правил, допускається позасудовий, а саме: адміністративний порядок реалізації аналізованого способу захисту прав, тобто в порядку діяльності Апеляційної палати НОІВ, то мова має йти про чітку обмежувально-правову рамку: 1) звужений вичерпний перелік підстав для застосування недійсності в адміністративному порядку захисту права; 2) звуження обсягу застосування відповідного способу захисту права; 3) наявність нормативного присічного строку, в межах якого особа може звернутися до Апеляційної палати НОІВ із вимогою про визнання прав інтелектуальної власності недійсними.

Окреслена обмеженість реалізації адміністративного порядку захисту зумовлена таким: 1) відхилення від класичної приватноправової аксіоми у вигляді конструкції «визнання юридичного факту, що фіксує право інтелектуальної власності недійсним»; 2) нетиповість застосування конструкції «недійсності прав інтелектуальної власності» в адміністративному порядку захисту через призму застосування моделі юридичної фікції; 3) висока складність застосування означеного способу захисту в механізмі захисту прав інтелектуальної власності; 4) високий ризик вчинення помилки при застосуванні нетрадиційного способу захисту в адміністративному порядку захисту прав; 5) відсутність усталеного підходу до розуміння присічного строку або його відсутності, у разі застосування конструкції «недійсності прав інтелектуальної власності» в адміністративному порядку захисту прав інтелектуальної власності.

Позитивним є те, що законодавець втілив на рівні закону низку обмежень у реалізації адміністративного порядку захисту прав інтелектуальної власності.

сті. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» права на винахід (корисну модель) можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені ст. 7 цього Закону; б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; в) порушення вимог ч. 2 ст. 37 цього Закону; г) державної реєстрації винаходу (корисної моделі) внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Тобто чотири наведені випадки, по суті, охоплюють усі можливі підстави застосування відповідного способу захисту в судовому порядку захисту.

Натомість, у ч. 1 ст. 33¹ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» зазначено, що будь-яка особа може подати до Апеляційної палати НОІВ обґрунтовану заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково з підстав невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, визначеним цим Законом. Інакше кажучи, застосування аналізованого способу захисту в адміністративному порядку значно звужене, адже цей позасудовий порядок захисту можливо застосувати лише за наявності однієї підстави, а саме: з підстави невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені прямо цим Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». У цьому разі формальну обмежувальну рамку доповнюють норми ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», яка визначає умови патентоздатності винаходу та корисної моделі, положення Наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель» 09.09.2024 р. № 23301 [14] та судова практика, яка окреслює критерії перевірки новизни винаходу (корисної моделі), наприклад, що згадані у Постанові КГС Верховного Суду від 25 лютого 2020 р. у справі № 910/11573/18 [15].

Присічні строки звернення в судовому або позасудовому порядку з вимогою про визнання прав інтелектуальної власності недійсними

Однак, що стосується нормативного присічного строку, в межах якого особа може звернутися в судовому або позасудовому порядку з вимогою про визнання прав інтелектуальної власності недійсними, то тут ситуація калейдоскопічно інша. Якщо суд застосовує спосіб захисту цивільних прав, то він має на вимогу сторони спору враховувати позовну давність¹, а саме її

¹ Щодо правил порядку застосування позовної давності, то у цьому науковому дослідженні вони не беруться до уваги, адже не є предметом розгляду та потребують окремого вивчення.

вид: загальну або спеціальну позовну давність. Так, ст. 257 ЦК України регламентує загальну позовну давність, а ст. 258 ЦК України регламентує спеціальну позовну давність. Такий нормативний підхід є абсолютно логічним, адже наявність правил позовної давності дає змогу стабілізувати майновий обіг шляхом присікання безперервної можливості здійснення низки судових спорів. За відсутності журнального простору лише варто підкреслити, що при детальному аналізі норм ст. 258 ЦК України, яка регламентує спеціальну позовну давність, не вбачається можливість застосування спеціальної позовної давності до такого способу захисту, як визнання прав інтелектуальної власності недійсними. Адже, якщо відсутня спеціальна позовна давність у законі, то має бути застосовано загальне право – загальна позовна давність, якщо інше прямо не вказано у законі, на кшталт норм ст. 258 ЦК України, в яких регламентується перелік вимог, на які позовна давність не поширюється. З цього логічно випливає, що до таких судових спорів варто застосовувати загальну позовну давність, що зафіксована у ст. 257 ЦК України.

Натомість, якщо мова йде про застосування розглядуваного способу захисту в позасудовому порядку захисту прав шляхом звернення до Апеляційної палати НОІВ, то такого присічного строку ЦК України не містить. Зрозуміло, що термін позовної давності стосується лише захисту прав у судовому порядку. На це прямо вказує норма ст. 256 ЦК України, за якою позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися *до суду* (курсив наш. – С. В.) з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. З огляду на імперативне правило ст. 256 ЦК України, застосувати позовну давність до реалізації способів захисту права в позасудовому порядку захисту права не передбачається можливим а ргіоігі.

Відповідний присічний строк передбачено в ст. 33¹ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Відповідно до ч. 2 ст. 33¹ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», 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. В адміністративному порядку захисту прав інтелектуальної власності присічний строк у 9 місяців є значно меншим за загальну позовну давність в 3 роки, що застосовується в судовому порядку захисту прав за цією категорією спорів. Проводячи порівняння з позовною давністю (яка має місце в судовому порядку захисту), присічний строк у 9 місяців, що застосовується у позасудовому порядку захисту прав, за темпоральною ознакою тяжіє не до формату загальної позовної давності, а до формату спеціальної позовної давності, що вказує на асиметричність у підходах захисту прав інтелектуальної власності в судовому та позасудовому порядку захисту

прав. Щодо цього викликають цікавість і критерії формування присічного строку в 9 місяців.

Присічні строки звернення щодо визнання прав на корисну модель недійсними

Якщо розглядати присічні строки звернення щодо визнання прав на корисну модель недійсними, ситуація знову змінюється. Відповідно до ч. 3 ст. 33¹ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», 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* (курсив наш. – С. В.). На цю особливість зверталася увага й в юридичній літературі [16. с. 59]. Із наведеної норми випливає, що законодавець не встановлює присічного строку в адміністративному порядку захисту, який би обмежив темпоральну можливість визнання прав на корисну модель недійсними. Така ситуація насамперед пов'язана із тим, що правова охорона корисної моделі, що ґрунтується на патенті, окреслена нижчими вимогами законодавця порівняно з вимогами до правової охорони винаходу. На це вказують, як мінімум статті 6, 7, 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Окремо варто звернути увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» експертиза заявки складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід), – кваліфікаційної експертизи і проводиться НОІВ відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування й реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. На відміну від експертизи заявки на винахід, експертиза заявки на корисну модель не включає кваліфікаційну експертизу, що підтверджує наведену вище тезу.

Безумовно, системний аналіз ч. 2 та ч. 3 ст. 33¹ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» свідчить про асиметрію в реалізації захисту прав інтелектуальної власності в позасудовому порядку. Адже в ч. 2 ст. 33¹ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» наявний присічний строк визнання права інтелектуальної власності недійсним, а у ч. 3 ст. 33¹ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» такий присічний строк відсутній.

Ураховуючи необхідність забезпечення стабільності майнового обігу, норми статей 6, 7, 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», варто підтримати підхід законодавця, що закріплений у ч. 3 ст. 33¹ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» щодо

недоцільності встановлення присічного строку, який би обмежив темпоральну можливість застосування нетрадиційної конструкції «визнання прав на корисну модель недійсними» протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель.

Усе викладене вище свідчить, що відсутня необхідність в уніфікації підходів застосування у позасудовому порядку захисту прав присічних строків, які покликані обмежувати темпоральну можливість реалізації конструкцій «визнання прав на винахід недійсними» та «визнання прав на корисну модель недійсними».

З метою уніфікації застосування в судовому та позасудовому порядку захисту прав присічних строків, які покликані обмежувати темпоральну можливість реалізації конструкції «визнання прав на винахід недійсними», виникає потреба в глибокому осмисленні, а можливо, й переосмисленні змісту ч. 2 ст. 33¹ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у ключі єдиного підходу до розуміння видів цих присічних строків (загальних, спеціальних), що взяті за основу законодавцем у статтях 257, 258 ЦК України.

Висновки

По-перше, з'ясовано нарис відсутності належної кореляції між відсильною нормою ч. 2 ст. 16 ЦК України та нормами ст. 25¹ Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 33¹ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», які мають, по суті, діяти у логічному системному зв'язку.

По-друге, окреслено методологічно-правову аномалію в кореляції низки норм на різних рівнях законодавства: нормам статей 16, 469, 479, 499 ЦК України, ч. 3 ст. 1, ч. 2 ст. 3¹, ч. 8 ст. 27¹, розд. 6, ст. 33, статей 33¹, 33² Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 1, ч. 2 ст. 2¹, розд. 6, ст. 25, ст. 25¹ Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» повною мірою не корелюють норми гл. 1, р. 1, гл. 4 р. 3, гл. 5 р. 3, ч. 7 р. 5, ч. 4 р. 7 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності», що має правову природу локального нормативного акта.

По-третє, застосовуючи критерій темпоральної ознаки та порівняльний метод до позовної давності та присічного строку в 9 місяців (у позасудовому порядку захисту права), з'ясовано, що останній слід розглядати як спеціальний присічний строк, на кшталт спеціальної позовної давності. Означене проявляє асиметрію в нормативних підходах до розуміння судового та позасудового порядку захисту прав інтелектуальної власності.

По-четверте, зміна парадигми у ч. 2 ст. 33¹ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» на користь єдиного нормативного підходу до поділу на види (загальні та спеціальні), що окреслені у статтях 257, 258 ЦК України (у ключі позовної давності), розглядуваних присічних строків, які спрямовані на обмеження темпоральної можливості реалізації конструкції «визнання прав на винахід недійсними», дасть змогу уніфікувати як наукові позиції, так і спростити практику застосування порядків захисту прав інтелектуальної власності.

Список використаних джерел

- [1] Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15> (дата звернення: 12.05.2025).
- [2] Жаров В. О. Захист права інтелектуальної власності. Захист авторського права і суміжних прав. Захист права промислової власності : навч. посіб. Київ : ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності», 2003. 64 с.
- [3] Нижний А. Деякі питання вдосконалення судових способів захисту прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі). *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2018. № 5. С. 48–56.
- [4] Гришко І., Уткіна М. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2020. Вип. 4. С. 26–30. <https://doi.org/10.32837/ruuv.v0i4.618>.
- [5] Тарасенко Л. Реформа патентного законодавства (2020): основні новації щодо винаходів (корисних моделей). *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2021. Вип. 73. С. 67–76. <http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.067>.
- [6] Тверезенко О. НОІВ: історичні передумови, стан та перспективи законодавчого регулювання. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2024. № 4. С. 66–76. <https://doi.org/10.33731/42024.317236>.
- [7] Дорошенко О. Ф., Сорокіна Л. В. Використання адміністративно-правових засобів захисту прав інтелектуальної власності в умовах набуття Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. *Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності* : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. Міжнар. дню інтелект. власності. (м. Київ, 25 квіт. 2025 р.) : ел. зб. Київ : КПП ім. Ігоря Сікорського, 2025. URL: <http://cpdcipr.kpi.ua/article/view/327803/317624> (дата звернення: 12.06.2025).
- [8] Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : в 4 т. / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. Київ : А.С.К.; Севастополь : Ін-т юрид. дослідж., 2004. Т. 2. 864 с.
- [9] Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text> (дата звернення: 12.06.2025).
- [10] Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#n10> (дата звернення: 12.06.2025).
- [11] Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності : наказ М-ва економіки від 23.11.2023 р. № 17768. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-24#Text> (дата звернення: 12.06.2025).

- [12] Вавженчук С. Я. Договірне право : підручник : у 2 т. Т. 1. Харків : Право, 2022. 632 с.
- [13] Вавженчук С. Я. Охорона та захист трудових прав працівників : підручник. 3-є вид., перероб. та доп. Харків : Право, 2021. 592 с.
- [14] Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель від 09.09.2024 р. № 23301 : наказ М-ва економіки України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1411-24#Text> (дата звернення: 12.06.2025).
- [15] Постанова Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 25.02.2020 р. у справі № 910/11573/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87995469> (дата звернення: 12.06.2025).
- [16] Панасюк К. Т. Способи захисту патентних прав. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. 2020. № 4, Т. 1. С. 56–62. <https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-4.1-07>.

References

- [1] Civil Code of Ukraine No. 435-IV. (January 16, 2003). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15>.
- [2] Zharov, V.O. (2003). *Protection of intellectual property rights. Protection of copyright and related rights. Protection of industrial property rights*. Kyiv: ZAT "Institute of Intellectual Property".
- [3] Nyzhnyi, A. (2018). Some issues of improving judicial methods for protecting intellectual property rights to inventions (utility models). *Theory and Practice of Intellectual Property*, 5, 48-56.
- [4] Hryshko, I., & Utkina, M. (2020). Problems of intellectual property rights protection in Ukraine. *Prykarpattia Legal Bulletin*, 4, 26-30. <https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i4.618>.
- [5] Tarasenko, L. (2021). Patent Legislation Reform (2020): Main Innovations of Inventions (Utility Models). *Bulletin of Lviv University. Legal Series*, 73, 67-76. <http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.067>.
- [6] Tverezhenko, O. (2024). Objects of intellectual property rights: Historical prerequisites, state, and legislative regulation prospects. *Theory and Practice of Intellectual Property*, 4, 66-76. <https://doi.org/10.33731/42024.317236>.
- [7] Doroshenko, O.F., & Sorokina, L.V. (April 25, 2025). Use of administrative and legal means of intellectual property rights protection during Ukraine's EU candidate status. In *Creation, protection, defense, and commercialization of intellectual property rights: Materials of the VIII All-Ukrain. scient. and pract. conf. with International Participation*. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho. Retrieved from <http://cpdcipr.kpi.ua/article/view/327803/317624>.
- [8] Yarema, A.H., Karaban, V.Ya., Kryvenko, V.V., & Rotan, V.H. (2004). *Scientific and practical commentary on civil legislation of Ukraine*. (Vols. 1-4). Vol. 2. Kyiv: A.S.K.; Sevastopol: Institute of Legal Studies.
- [9] Law of Ukraine No. 3688-XII "On the protection of rights to industrial designs". (December 15, 1993). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text>.
- [10] Law of Ukraine No. 3687-XII "On the protection of rights to inventions and utility models". (December 15, 1993). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#n10>.

- [11] Order of the Ministry of Economy of Ukraine No. 17768 "On approval of the Regulations of the Appeal Chamber of the National Intellectual Property Authority". (November 23, 2023). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-24#Text>.
- [12] Vavzhenchuk, S.Ya. (2022). *Contract law*. (Vols. 1-2). Vol. 1. Kharkiv: Pravo.
- [13] Vavzhenchuk, S.Ya. (2021). *Protection and defense of labor rights of workers*. (3rd ed., rev. and enl.). Kharkiv: Pravo.
- [14] Order of the Ministry of Economy of Ukraine No. 23301 "On approval of the Rules for filing, submission, and examination of applications for inventions and utility models". (September 9, 2024). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1411-24#Text>.
- [15] Resolution of the Commercial Cassation Court of the Supreme Court in case No. 910/11573/18. (February 25, 2020). Retrieved from <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87995469>.
- [16] Panasyuk, K.T. (2020). Protection of patent rights. *Bulletin of Zaporizhzhia National University. Legal Sciences*, 4(1), 56-62. <https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-4.1-07>.

Сергій Ярославович Вавженчук

доктор юридичних наук, професор
провідний науковий співробітник відділу промислової власності
та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
професор кафедри приватного права КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
03150, вул. Казимира Малевича, 11, Київ, Україна
e-mail: aadvokat@gmail.com
ORCID 0000-0002-6968-6720

Олександр Федорович Дорошенко

кандидат юридичних наук, старший дослідник
директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
судовий експерт
03150, вул. Казимира Малевича, 11, Київ, Україна
e-mail: aadvokat@gmail.com
ORCID 0000-0002-2542-2328

Serhiy Ya. Vavzhenchuk

Doctor of Law, Professor
Leading Researcher of the Department of Industrial Property
and Commercialization of Intellectual Property Objects
Research Institute of Intellectual Property of the National Academy of Sciences of Ukraine
Professor of the Department of Private Law of the Vadym Hetman Kyiv National University
03150, 11 Kazymyr Malevich Str., Kyiv, Ukraine
e-mail: aadvokat@gmail.com
ORCID 0000-0002-6968-6720

Oleksandr F. Doroshenko

Ph.D. in Law, Senior Researcher,

Director of the Research Institute of Intellectual Property of the National Academy of Sciences of Ukraine, Forensic Expert

03150, 11 Kazymyr Malevich Str., Kyiv, Ukraine

e-mail: aadvokat@gmail.com

ORCID 0000-0002-2542-2328

Рекомендоване цитування: Вавженчук С. Я., Дорошенко О. Ф. Реалізація нетрадиційної конструкції «недійсність прав інтелектуальної власності» в судовому та позасудовому порядку захисту прав: сучасний стан та перспективи. *Проблеми законності*. 2025. Вип. 170. С. 36–53. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.170.340457>.

Suggested Citation: Vavzhenchuk, S.Ya., & Doroshenko, O.F. (2025). Implementation of the Unconventional Construction "Invalidity of Intellectual Property Rights" in Judicial and Extrajudicial Protection of Rights: Current State and Prospects. *Problems of Legality*, 170, 36-53. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.170.340457>.

Статтю подано / Submitted: 15.08.2025

Доопрацьовано / Revised: 16.09.2025

Схвалено до друку / Accepted: 29.09.2025

Опубліковано / Published: 30.09.2025