



**Висновок науково-правової експертизи № 9643
з питань необхідності проведення публічної закупівлі у формі
переговорної процедури та необхідності зазначення в тендерній
документації посилання на патент, якщо предмет закупівлі
містить ознаки запатентованої корисної моделі**

м. Київ

складено 4 лютого 2021 року

Цей висновок науково-правової експертизи підготовлено на підставі Законів України «Про судову експертизу» та «Про наукову та науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 № 51/95-ВР, наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи» від 12.01.2004 № 12, та звернення **фізичної особи-підприємця Сазонова Володимира Володимировича** із замовленням про проведення науково-правової експертизи стосовно необхідності проведення публічної закупівлі у формі переговорної процедури та необхідності зазначення в тендерній документації посилання на патент, якщо предмет закупівлі містить ознаки запатентованої корисної моделі.

А саме, описано фактичні обставини: Сазонов Володимир Володимирович є власником патенту на корисну модель номер 118627 – «Охоронна система «Аресконт» від 10.08.2017. Зазначена модель широко використовується в сфері надання охоронних послуг та є предметом публічних закупівель.

У зверненні від 28.01.2021 фізична особа-підприємець Сазонов Володимир Володимирович просить надати висновок науково-правової експертизи з наступних питань:

1) *Згідно з чинним законодавством України у замовника публічних закупівель існує ПРАВО чи ОБОВ'ЯЗОК на проведення публічної закупівлі у формі переговорної процедури, якщо предмет закупівлі містить ознаки запатентованої корисної моделі?*

2) Згідно з чинним законодавством України чи зобов'язаний замовник публічних закупівель зазначити в тендерній документації посилання на патент, якщо предмет закупівлі містить ознаки запатентованої корисної моделі?

На підставі Наказу по експертній установі від 28.01.2021 №022Е, проведення експертизи доручено експерту, доценту, доктору філософії права, доценту кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, члену Науково-консультативної ради при Верховному Суді, експерту ТОВ «Незалежний інститут судових експертиз» Єфімову Олександрову Миколайовичу.

Висновок складено для подання до суду та інших установ.

Експерт про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку попереджений.

О.М.Єфімов

**Для підготовки висновку науково-правової експертизи
було надано фотокопію такого документа:**

1. Копія патенту на корисну модель №118627 від 10.08.2017.

Нормативно-правові акти, документи та джерела, використані при проведенні науково-правової експертизи:

- 1) Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV – ЦК України;
- 2) Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV – ГК України;
- 3) Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII – Закон про корисні моделі;
- 4) Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII – Закон про публічні закупівлі;
- 5) Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року;
- 6) Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І.М. та ін. – Київ: К.І.С., 2018.- 424 с.;
- 7) Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування: практичний посібник/ Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С. – К.: «К.І.С.», 2007. – 448 с.;
- 8) Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. П68 закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.;

9) Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій / Авт. : В.М. Крижна, Н.Є. Яркіна.; За ред. В.І. Борисової. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 112 с.;

10) Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: Навчальний посібник / В. К. Матвійчук, С. А. Пилипенко, Т. П. Устименко та ін.; За ред. І. С. Тімуш, Ю. В. Нікітіна, В. П. Мироненко. – К.: Національна академія управління, 2014. – 352 с.;

11) Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.;

12) Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т. 1. Загальна частина. – 696 с.;

13) Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 4-те вид. стереотипне. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 976 с.

Результати науково-правового експертного дослідження

1) Згідно з чинним законодавством України у замовника публічних закупівель існує ПРАВО чи ОБОВ'ЯЗОК на проведення публічної закупівлі у формі переговорної процедури, якщо предмет закупівлі містить ознаки запатентованої корисної моделі?

Особливості здійснення публічних закупівель наразі визначаються Законом про закупівлі. Так, ст.13 Закону про закупівлі визначає, що закупівлі можуть здійснюватися шляхом застосування однієї з таких конкурентних процедур: відкриті торги; торги з обмеженою участю; конкурентний діалог. Вони здійснюються шляхом використання електронної системи закупівель.

Однак, як **виняток** та відповідно до умов, визначених у ч.2 ст.40 Закону про закупівлі, замовники можуть застосовувати **переговорну процедуру закупівлі**.

З цього слідує, що переговорна процедура закупівлі не вважається конкурентною, під час неї не використовується електронна система закупівель, вона можлива лише в окремих випадках.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.40 Закону про закупівлі переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, зокрема якщо **роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання наявності одного з таких випадків, зокрема: існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності.**

Ч.2 ст.55 ГК України до суб'єктів господарювання відносить:

1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Із аналізу суті вказаних норм вбачається, що застосування переговорної процедури закупівлі не можливе, а саме обов'язкове, якщо є **необхідність захистити права інтелектуальної власності**. При цьому, важлива наявність виключного права у певного суб'єкта господарювання виконати/надати/поставити конкретний предмет закупівлі. І хоча законодавець прямо не вказує на таку необхідність/обов'язковість, вона впливає зі змісту відносин, пов'язаних із необхідністю захистити права інтелектуальної власності під час здійснення публічних закупівель.

На думку Дроб'язко В.С., **захистом прав інтелектуальної власності** є правове забезпечення недоторканності цих прав, їх непорушності, а в разі порушення, застосування заходів примусового характеру, спрямованих на відновлення цих прав.

Тобто, проведення переговорної процедури закупівлі саме по собі спрямоване на забезпечення недоторканості та непорушності прав інтелектуальної власності. Забезпечити недоторканість та непорушність прав інтелектуальної власності під час публічних закупівель є можливим лише у разі проведення переговорної процедури.

До того, ж проведення переговорної процедури у такому випадку пояснюється ще й тим, що окрім належного власника, користувача цими правами інші особи не мають право надавати послуги із використанням об'єкта прав інтелектуальної власності.

Відповідно до ч.1 ст.418 ЦК України під інтелектуальною власністю розуміється право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншими законами України.

Так, Орлюк О.П. наголошує, що:

по-перше, право інтелектуальної власності визнається державою шляхом закріплення його в законі;

по-друге, воно охороняється та захищається у встановленому законом порядку;

по-третє, це право пов'язується з відповідними об'єктами, які визначаються законодавством України, у тому числі і міжнародно-правовими актами.

Частинами 2, 3 ст.418 ЦК України передбачається, що право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається ЦК України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Так, ч.1 ст.420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, відносить корисні моделі.

Спеціальне регулювання правовідносин, пов'язаних із корисними моделями, закріплює Закон про корисні моделі. Так, ч.1 ст.1 цього Закону передбачено, що корисна модель – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

У свою чергу, патент на корисну модель є охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство і права на корисну модель.

Відповідно до ч. ч. 2, 5, 6 ст. 6 Закону про корисні моделі об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути пристрій або процес (спосіб). Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою корисної моделі. Тлумачення формули здійснюється в межах опису корисної моделі та відповідних креслень.

Тобто, як зауважує Крижна В.М., коли є потреба захистити технічну суть об'єкта, то це можна зробити за допомогою винаходу чи корисної моделі. Тому корисна модель – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що є новим і промислово придатним.

У той же час Харь І.О. наголошує на тому, що об'єктом корисної моделі може бути, зокрема продукт (матеріальний об'єкт як результат діяльності людини). Такими продуктами, зокрема, є пристрій, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв (належать машини, механізми, прилади, конструкції, вироби тощо, які характеризує наявність конструктивного елементу (ів) і

зв'язку між елементами, їхнім взаємним розташуванням і формою виконання, а також параметрами елемента (ів) і матеріалом, з якого він (вони) виконаний (ні).

Частиною 2 ст. 28 Закону про корисні моделі визначено, що володілець патенту має право використовувати корисну модель на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патенту.

Використанням корисної моделі визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованої корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди володільця патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованої корисної моделі, якщо при цьому використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули корисної моделі, або знак, еквівалентну їй.

Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню корисної моделі, у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно із Законом про корисні моделі порушенням прав, що впливають з державної реєстрації корисної моделі (ч. 5 ст. 28 Закону про корисні моделі). Отже використання корисної моделі без відповідного дозволу позбавляє логіки проведення публічних закупівель у будь-який інший спосіб, окрім переговорної процедури закупівлі, оскільки лише в такому разі можливим є укладення договору з володільцем чи належним користувачем об'єкта права інтелектуальної власності.

У той же час володілець патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання корисної моделі на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на корисну модель і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами (ч.ч.7, 8 ст.28 Закону про корисні моделі).

При цьому ч.2 ст.31 Закону про корисні моделі і передбачено, що не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, використання запатентованої корисної моделі: в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного

засобу; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням володільця патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Також ст.31 Закону про корисні моделі наводить й інші випадки, коли відсутні порушення прав володільця патенту:

- введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованої корисної моделі продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав володільця (тобто якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в обіг володільцем патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією) (це означає, що патентовласник, який, наприклад, виготовив і реалізував певні пристрої без зазначення обмежень прав покупця на них, не може перешкоджати подальшому використанню і реалізації цих об'єктів. Іншими словами, правомірне введення в цивільний обіг виробу, виготовленого з застосуванням корисної моделі, вичерпує права патентовласника);

- використання з комерційною метою корисної моделі будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням корисної моделі, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що впливають з державної реєстрації корисної моделі.

У той же час, як зазначає Крижна В.М., слід враховувати, що первинним суб'єктом права на корисні моделі є винахідник. А от патентовласниками можуть бути як самі винахідники стосовно корисних моделей, так й інші особи: роботодавці (стосовно службових об'єктів за наявності згоди працівників) чи правонаступники (особи, яким винахідники чи роботодавці передали свої майнові права).

При цьому Дроб'язко В.С. зазначає, що важливим особистим немайновим правом винахідника, автора промислового зразка є право авторства, тобто можливість, надана законом дійсному творцеві корисної моделі, бути визнаним єдиним їхнім автором. Право авторства має абсолютний і виключний характер. Абсолютний характер права авторства впливає з надаваної автору можливості вимагати від будь-якої особи визнання того факту, що він є розробником відповідного об'єкта. З погляду властивого йому обов'язку право авторства є абсолютним, оскільки обов'язок визнавати, поважати й утримуватися від порушення права авторства означає, що ніхто, крім самого автора, не може бути носієм права авторства на тотожний об'єкт патентного права. Виключність цього права полягає у тому, що лише автор даного технічного рішення має право власності (чи інше виключне право) на цей об'єкт.

Шевченко Я.М. підкреслює, що право на одержання патенту – це особисте право автора, як і право на передачу патенту іншим фізичним чи юридичним особам.

За таких умов замовник, плануючи закупівлю товарів, робіт, послуг не повинен допустити порушення прав володільця патенту чи інших осіб. За наявності ситуації, коли використовувати (надавати/поставляти/виконувати) предмет закупівлі може лише певний суб'єкт господарювання, є необхідність захистити права інтелектуальної власності шляхом проведення переговорної процедури закупівлі. Таким чином усувається сенс проводити процедуру закупівлі на конкурентних засадах.

Висновок: згідно з чинним законодавством України у замовника публічних закупівель існує ОБОВ'ЯЗОК на проведення публічної закупівлі у формі переговорної процедури, якщо предмет закупівлі містить ознаки запатентованої корисної моделі, та надати/поставити/виконати предмет закупівлі може лише певний суб'єкт господарювання, який наділений відповідними правами щодо такої корисної моделі.

2. Згідно з чинним законодавством України чи зобов'язаний замовник публічних закупівель зазначити в тендерній документації посилання на патент, якщо предмет закупівлі містить ознаки запатентованої корисної моделі?

Відповідно до ч.2 ст.22 Закону про закупівлі у тендерній документації, зокрема зазначається інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням заборони встановлювати жодної дискримінаційної вимоги до учасників. При цьому слід врахувати, що в будь-якому разі тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації (ч.3 ст.22 Закону про закупівлі).

Що ж до технічної специфікації, то ч.ч.1, 4 ст.23 Закону про закупівлі визначається, що технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики. Характеристики товарів, робіт або послуг можуть містити опис конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів), виконання необхідних робіт, надання послуги (послуг).

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, **патенти**, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. **У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».**

Разом з тим, тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників (ч.4 статті 22 Закону про закупівлі).

Враховуючи описані у відповіді на попереднє питання положення щодо особливостей регулювання правовідносин, пов'язаних із запатентованими корисними моделями, слід дійти висновку про те, що у разі, якщо у замовника є необхідність отримати предмет закупівлі, який за своїми унікальними технічними характеристиками оптимально відповідає його потребам, то посилання на патент є необхідним. Тобто обов'язковим.

Що ж до до зазначення виразу «або еквівалент», то цей вираз є необхідним лише у разі провадження публічних закупівель на конкурентних засадах: відкриті торги; торги з обмеженою участю; конкурентний діалог. У разі ж проведення публічних закупівель за переговорною процедурою обов'язковим є лише зазначення патенту.

Оптимальна відповідність конкретного предмету закупівлі потребам замовника виключає й обмеження конкуренції та дискримінацію учасників оскільки в такому разі альтернативи можуть бути відсутні з об'єктивних причин.

Отже, згідно з чинним законодавством України замовник публічних закупівель зобов'язаний зазначити в тендерній документації посилання на патент, якщо предмет закупівлі містить ознаки запатентованої корисної моделі та оптимально відповідає потребам замовника та/або наявні інші об'єктивні причини, які не передбачають альтернативних варіантів предмета закупівлі.

Висновок:

1. Згідно з чинним законодавством України у замовника публічних закупівель існує ОБОВ'ЯЗОК на проведення публічної закупівлі у формі переговорної процедури, якщо предмет закупівлі містить ознаки запатентованої корисної моделі, та надати/поставити/виконати предмет закупівлі може лише певний суб'єкт господарювання, який наділений відповідними правами щодо такої корисної моделі.



2. Згідно з чинним законодавством України замовник публічних закупівель зобов'язаний зазначити в тендерній документації посилання на патент, якщо предмет закупівлі містить ознаки запатентованої корисної моделі та оптимально відповідає потребам замовника та/або наявні інші об'єктивні причини, які не передбачають альтернативних варіантів предмета закупівлі.

Додатки:

1. Копія Диплома кандидата юридичних наук ДК № 034635.
2. Копія Атестації доцента ДЦ № 046372.

Доцент, доктор філософії права, доцент кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді



О.М. Єфімов



ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ



ДИПЛОМ КАНДИДАТА НАУК

ДК №034635

видано

Єфімову

Олександрову Миколайовичу

Рішення президії Вищої
атестаційної комісії України
від 8 лютого 2006 року
(протокол № 37-06/6)

м. Київ



ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

Рішенням спеціалізованої вченої ради
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України

на підставі прилюдного захисту дисертації

Єфімову

Олександрову Миколайовичу

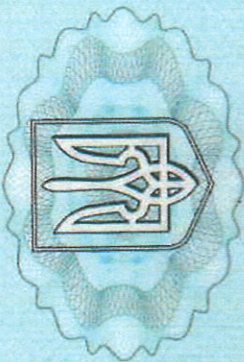
присуджено науковий ступінь

КАНДИДАТА
юридичних наук

зі спеціальності
цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право



ДК №034635



**ВИЩА
АТЕСТАЦІЙНА КОМПІСІЯ
УКРАЇНИ**



12ДЦ № 046372

Київ

УКРАЇНА

Міністерство освіти і науки

Рішенням Атестаційної колегії

від 25 лютого 2016

протокол № 1/02-Д

Єфімову Олександр Миколайовичу

ПРИСВОЄНО ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

ДООЦЕНТА

кафедри цивільного та трудового права



Голова Атестаційної колегії

Учений секретар

«25...» лютого 2016

М.П.

ДП «ІТК «Зорень» Зам. 745 2016-11

НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Ваш професійний незалежний експерт!



Дякуємо за те, що обираєте нас!

www.nise.com.ua www.nise.expert info@nise.com.ua

Тел. (044) 581-30-80 Моб. (050) 360 16 82

04207, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, корпус 3, офіс 7