

Об'єкти інтелектуальної власності дедалі частіше стають заручниками низки міжнародних договорів з одного боку та інформаційних технологій — з іншого

# МИТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ



Володимир СЕМЧУК, керівний партнер мережі судової практики VSLitigation

Регулювання питань інтелектуальної власності в Україні починається з Конституції України, в якій закріплено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності. Низка нормативно-правових актів України деталізує

права і обов'язки в сфері інтелектуальної власності. Значну роль у формуванні джерел прав інтелектуальної власності України відіграють міжнародні договори. Це певною мірою закономірно з огляду на те, що поза межами нашої країни формування правовідносин у сфері інтелектуальної власності почалося значно раніше, а темпи розвитку законодавчого регулювання значно швидші.

Але ситуація впродовж останніх років змінюється. Зростання темпів розвитку правовідносин, зумовлене стрімким розвитком технологій, значно випереджає законодавче регулювання в сфері інтелектуальної власності. Це, у свою чергу, призводить до збільшення кількості спірних ситуацій, що виникають у результаті трактування певної події або факту сторонами зазначених правовідносин.

Але кількість спірних трактувань суб'єктами правовідносин у сфері інтелектуальної власності суттєво більша, ніж спроб відстоювати свої права при виявлених порушеннях з боку одного із суб'єктів

Якщо ж поглянути на ситуацію з інтелектуальною власністю в розрізі судових спорів, то можна констатувати, що від спірних

трактувань правовідносин до звернень до суду за захистом прав різниця просто в прогресії. Маю надію, що така різниця в прогресії зменшуватиметься, в тому числі за рахунок судової практики. Зрозуміле трактування норм при їх застосуванні структурує погляди на певні спірні ситуації сторін правовідносин. Суд, сформованою практикою, має можливість заповнити певні законодавчі прогалини. Але з максимальною якістю це можливо за наявності значної кількості спорів, які розглянуті судами.

Я впевнений, що саме інтелектуальні спори, порівняно з іншими категоріями спорів, є першими в списку на стрімке зростання в найближчі десять років.

Першочерговим при збільшенні кількості спорів стане збільшення потреби в кваліфікованому досудовому врегулюванні спірних ситуацій.

Досить складна категорія правовідносин потребуватиме поглибленого вивчення з боку практикуючих юристів, у тому числі суддів, потребуватиме великої складової спеціальних знань та постійного кваліфікаційного зростання.

Великий вплив на формування практики застосування в сфері інтелектуальної власності матимуть експертні, спеціальні знання, покладені в обґрунтування судових рішень. Цей напрямок потребує ретельного вивчення для формування достатньої нормативної бази.

Певно, говорити про створення окремих судів з інтелектуальної власності зарано, але розгляд спорів у рамках визначеної і постійно діючої спеціалізації — важлива складова високо кваліфікаційного рівня суддів, що розглядатимуть ці спори надалі.

Порушення яких прав інтелектуальної власності найчастіше розглядають українські суди? Які об'єкти найчастіше стають предметом розгляду?



Антоніна ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН, керуючий партнер ППФ «Пахаренко і Партнери»

Останнім часом через зміни ринкової кон'юнктури і внаслідок цього загострення конкуренції значно збільшилася кількість судових справ з вирішення конфліктних ситуацій, пов'язаних із порушенням прав інтелектуальної власності фармацевтичних та агрохімічних компаній.

Особливістю розгляду цих судових спорів, є те, що вони, як правило, стосуються вузьких технічних питань, пов'язаних із порушенням прав на лікарські засоби, пестициди і агрохімікати, які мають патентний захист, а тому вирішити ці питання судом без залучення фахівців-експертів достатньо складно, а відповідні експертні дослідження забирають багато часу.

Відповідачі ж, використовуючи прогалини нашого законодавства, тоді як тривають судові процеси за наявними реєстраціями спірних речовин, реєструють нові лікарські засоби та агрохімікати, в яких використано винахід, що охороняється спірним патентом, або вносять незначні зміни в існуючі реєстрації (назва, форма випуску, упаковка тощо).

Проводять реєстрацію та здійснюють

контроль за використанням лікарських засобів органи Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ України). Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання, регламенти їх застосування та щорічні доповнення до нього ведуться Міністерством екології та природних ресурсів України (Мінприроди України). І якщо з переліком заяв щодо реєстрації лікарських засобів, поданих за поточний місяць, які містять інформацію про торговельну назву, активну речовину, лікарську форму та заявника можна ознайомитися на сайті ДП «Державний експертний центр» МОЗ України, то ситуація з доступом до інформації стосовно реєстрації пестицидів та агрохімікатів набагато гірша. Державний реєстр препаратів ведеться в електронному вигляді і розміщується на веб-сайті Мін природи України, однак інформація про реєстрацію препаратів стає відома тільки після її вчинення і при цьому встановити систематичність внесення інформації

до реєстру неможливо.

Єдиним виходом із цієї складної ситуації, на нашу думку, може стати розширення доступу зацікавлених осіб до заявочних даних, які не є конфіденційними, і надання можливості третім особам подавати заперечення проти таких реєстрацій ще на стадії розгляду заявок.

➤ **ЄДИНИМ ВИХОДОМ**  
**МОЖЕ СТАТИ**  
**РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ**  
**ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ**  
**ДО ЗАЯВОЧНИХ ДАНИХ**



Едуард ТРЕГУБОВ, юрист ЮФ «Салком»

Юридичні послуги із захисту прав інтелектуальної власності залишаються незмінно актуальними та популярними серед клієнтів юридичних фірм. Зайняття підприємницькою діяльністю в умовах сьогодення нерозривно пов'язане з такими об'єктами права інтелектуальної власності, як торго-

вельні марки, комерційні найменування, промислові зразки тощо. Тому попит на послуги із захисту, в тому числі судового, порушених прав інтелектуальної власності шляхом заборони використання об'єктів права інтелектуальної власності та відшкодування заподіяних збитків щороку збільшується.

Варто також відзначити тенденцію до зростання кількості звернень клієнтів про захист прав інтелектуальної власності, що порушується в мережі Інтернет. При цьому перелік об'єктів права інтелектуальної власності, які незаконно використовуються у всесвітній мережі, є достатньо широким: літературні і художні твори, картографічні твори, комп'ютерні програми, фонограми, відеограми, торговельні марки, доменні

➤ **ПЕРЕД УСПІШНИМИ**  
**ВИРОБНИКАМИ**  
**ТОВАРІВ НЕРІДКО**  
**ПОСТАЄ ПРОБЛЕМА**  
**БОРОТЬБИ**  
**З КОНТРАФАКТОМ**

імена тощо. Складність захисту таких порушених прав полягає у відсутності прозорого та комплексного правового регулювання відносин, що виникають у мережі Інтернет, не завжди можливо знайти справжнього власника веб-сайту, на якому незаконно розміщуються об'єкти права інтелектуальної власності, окремі складнощі викликає доведення факту знаходження певного контенту на певному веб-сайті у визначений момент. У зв'язку з цим представники бізнесу змушені звертатися до юридичних компаній, які мають досвід розв'язання подібних проблем та здатні ефективно відстояти порушені права своїх клієнтів у судовому порядку або безпосередньо в суді.

Іншою категорією спорів у галузі права інтелектуальної власності, що часто стає предметом судового розгляду, є недобросовісна конкуренція, зокрема неправомірне використання позначень, неправомірне використання товару іншого виробника, копіювання зовнішнього вигляду виробу тощо. Перед успішними виробниками товарів нерідко постає проблема боротьби з контрафактною продукцією, від якої страждає не тільки кінцевий споживач, але й ділова репутація добросовісного суб'єкта господарювання.

**Порушення яких прав інтелектуальної власності найчастіше розглядають українські суди? Які об'єкти найчастіше стають предметом розгляду?**



**Ярослав ОГНЕВ'ЮК, партнер  
ПЮА «Дубинський і Ошарова»**

Раніше з очевидною перевагою переважали спори про захист прав інтелектуальної власності на торговельну марку, проте тенденції в світовій економіці змушують бізнес акумулювати свої ресурси і здобувати економічні переваги,

використовуючи своє монополічне становище у високо наукових розробках, що захищаються патентами на винаходи чи корисні моделі. Іншими словами, кількість патентних спорів невпинно збільшується і, швидше за все, ця тенденція ще зберігатиметься впродовж не одного року. Споры про захист авторських та суміжних прав також мають потенціал, особливо якщо ринок організацій колективного управління почне розвиватися.



**Дмитро СЛОБОДЯН, адвокат,  
асоційований партнер  
МЮК «Александров і Партнери»**

Найчастіше на вирішення судових органів передаються спори, пов'язані з порушенням авторських та суміжних прав, знаків для товарів і послуг, комерційних найменувань.

Так, українським судам досить часто приходиться розглядати позовні вимоги про припинення порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності, відшкодування завданих порушенням збитків, стягнення сум компенсації, визнання охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності недійсними. Нерідко предметом судового розгляду стають спори, пов'язані з укладенням, зміною, розірванням ліцензійних договорів, стягненням сум роялті.



**Юрій КРАЙНЯК, керуючий партнер ЮФ Jurimex**

Найчастіше в Україні виникають спори стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, як торговельна марка та об'єкти авторського права. Спорів стосовно інших об'єктів хоча й немало, але в загальній кількості вони займають значно меншу частку, ніж ці два види об'єктів.

Причини такої статистики можна зрозуміти. І винаходи, і корисні моделі — це об'єкти, які тісно пов'язані з виробництвом, причому з виробництвом із застосуванням сучасних технологій. А сучасний стан промислового виробництва в Україні всім відомий. Тому немає нічого дивного, що патентні спори в Україні найчастіше виникають стосовно фармакологічних препаратів, а також у хімічній та харчовій галузях — зазначені галузі одні з небагатьох, які використовують високі технології, а конкурентне середовище на яких достатнє для того, щоб учасники ринку боролися за споживача, в тому числі, схожими продуктами.

Інша річ — торговельні марки. Абсолютна більшість суб'єктів господарювання в Україні працює в торгівлі та сфері послуг. І для ідентифікації своєї діяльності підприємці використовують стандартне коло засобів індивідуалізації: торговельні марки, комерційні найменування і (не досить часто) географічні зазначення походження товарів. З цього переліку найбільш простий захист може отримати саме торговельна марка, оскільки такий захист значною мірою має формальний характер. І якщо для доказування факту наявності у позивача прав на торговельну марку достатньо пред'явити чинне свідоцтво на зареєстрований знак, то для доведення належності позивачу прав на комерційне найменування необхідно підготувати значний обсяг доказів, які зможуть переконати в цьому суд.

Другий великий пласт спорів — це спори стосовно авторських та суміжних прав. Традиційно тут основним локомотивом виступають організації колективного управління правами. Суть таких спорів приблизно однакова: організація колективного управління правами фіксує порушення прав на той чи інший твір, права на який передані їй в управління, і на підставі цього до суду подається позов, ціна якого може сягати десятків мільйонів гривень. Треба визнати, що часто організації колективного управління правами зловживали своїми правами на пред'явлення позовів. Це було пов'язано з тим, що попередня редакція Декрету про державне мито звільняла від сплати державного мита позивачів, які пред'являють позови про захист авторських прав. Ця пільга спричинила «спрощене» ставлення позивачів до підготовки позовних матеріалів та наведення розрахунків позовних вимог. Позивачі виходили з принципу «чим більше — тим краще», завдяки чому і з'явилися позови із відверто завищеними розмірами позовних вимог.

Зрозуміло, що у разі відсутності пільги зі сплати державного мита, позивачі більш виважено ставилися до розрахунків позовних вимог: необхідність сплачувати максимальні ставки мита з кожної позовної заяви стала б об'єктивним фільтром на шляху масових позовів із сумнівним обґрунтуванням та розрахунком суми вимог.

Можна припустити, що, починаючи з 2012 року, таких позовів стане менше. Це пов'язано з тим, що чинний Закон про судовий збір не звільняє позивачів у справах про захист авторських прав від сплати судового збору.

Тому варто очікувати на зменшення справ, пов'язаних із захистом авторських прав за рахунок зменшення кількості саме безпідставних та слабоаргументованих позовних заяв з відверто завищеними розмірами позовних вимог.

*Чи доцільне в Україні створення спеціалізованих судів з питань захисту інтелектуальної власності?  
 Чи потребують об'єкти інтелектуальної власності більшого захисту на законодавчому рівні?*



**Ярослав ОГНЕВ'ЮК, партнер ПЮА «Дубинський і Ошарова»**

Не думаю, що обсяг справ дає можливість говорити про створення окремої судової системи, проте, на мій погляд, очевидними є переваги від створення спеціалізованого суду, який розглядав би всі справи як суд першої інстанції. По-перше, підвищилася б якість судочинства через поглиблення спеціалізації суддями; по-друге, зменшився б ризик появи сумнівних з точки зору практики ухвал суду щодо забезпечень позовів; по-третє, час розгляду таких справ скоротився б, оскільки, на мою думку, спеціальний суд має володіти необхідними знаннями в галузі інтелектуальної власності, а тому необхідність у призначенні судових експертиз відпаде. Наведені вище переваги від створення спеціалізованого суду є основними, адже є ще бага-

то непрямих факторів, наприклад підвищення інвестиційного клімату, зменшення корупції тощо.

На моє переконання і з мого практичного досвіду можу з упевненістю зазначити, що законодавство в сфері інтелектуальної власності є, м'яко кажучи, недосконалим. Така недосконалість полягає у відсутності законодавчого регулювання багатьох правовідносин, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Крім того, багато норм є недієвими та застарілими. На жаль, наша держава на повну потужність не використовує потенціал цієї сфери як перевагу для інвестицій та як джерело поповнення державного бюджету. Зміни в законодавстві назріли як на рівні законодавчих актів, так і на рівні підзаконних актів: їх потрібно впроваджувати як по відношенню до матеріальних норм, так і по відношенню до процесуальних (що регулюють механізми та процедури правового захисту).



**Едуард ТРЕГУБОВ, юрист ЮФ «Салком»**

Не секрет, що спори щодо прав інтелектуальної власності мають свою специфіку, і далеко не кожен суддя є підготовленим до розгляду подібних справ. Наприклад, ми в своїй практиці часто зіштовхуємося з тим, що судді районних судів (і не лише в районних центрах) часто не можуть відрізнити законодавство про авторське право від патентного законодавства. Більше того, навіть постанова Пленуму Верховного Суду України щодо авторського права також показала, що навіть цей поважний орган не зовсім чітко розуміє цю сферу

правового регулювання. Тому спеціалізація суддів з розгляду справ стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, безумовно, потрібна.

З іншого боку, найбільша частина судових спорів щодо об'єктів права інтелектуальної власності розглядаються судами, що територіально розташовані в м. Києві. У решті областей України таких спорів значно менше, тому там немає необхідності не те що в спеціалізованому суді, але й судді не отримують необхідний потік справ у цій галузі. Тому питання щодо створення патентних судів потрібно розглядати комплексно, враховуючи не лише бажання забезпечити якість судочинства в цій сфері, але й можливості підтримувати цю якість у належному стані.



**Дмитро СЛОБОДЯН, адвокат, асоційований партнер МЮК «Александров і Партнери»**

На жаль, суддів із високим рівнем кваліфікації у сфері правової охорони об'єктів інтелектуальної власності сьогодні в українських судах об'єктивно не вистачає. І я не наполягав би на створенні окремої ланки судових органів для розгляду винятково спорів щодо об'єктів інтелектуальної власності. Є й інші шляхи вирішення цього питання — підвищення кваліфікації суддів у відповідних галузях, встановлення спеціалізації окремих суддів у межах судів загальної юрисдикції, господарських судів. Українське законодавство в сфері правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, безумовно, постійно вдосконалюється, що

є досить позитивною тенденцією. Проте, станом на сьогодні, все ж є певні прогалини в правовому регулюванні цих відносин. Як приклад можна навести досить поверхневе правове регулювання комерційних (фірмових) найменувань — зазначеним об'єктам відведено лише декілька статей у Цивільному і Господарському кодексах України. Натомість, судові спори з приводу використання таких об'єктів є досить поширеними. На законодавчому рівні не встановлені дієві механізми фіксації порушень у мережі Інтернет — і, як наслідок, у всесвітній мережі має місце чи на найбільша кількість правопорушень щодо об'єктів інтелектуальної власності. Чимало перешкод міститься і в процесуальних законах, які не враховують специфіки об'єктів інтелектуальної власності у зв'язку з розглядом судових справ, виконанням судових рішень.

Як захищається торгова марка в різних правових юрисдикціях світу?



Едуард ТРЕГУБОВ, юрист ЮФ «Салком»

У більшості країн світу захист прав на торговельну марку має спільні риси. Не в останню чергу це пояснюється тим, що право інтелектуальної власності багато в чому ґрунтується на міжнародних договорах та конвенціях, і правові режими торговельних марок намагаються гармонізувати.

Наприклад, в ЄС діє Директива «Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок» від 21 грудня 1988 року. Також значний вплив на уніфікацію

законодавства здійснює Договір про закони щодо товарних знаків (TLT), ратифікований Україною в 1995 році, Сингапурський договір про право товарних знаків та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності TRIPS. Тому з точки зору законодавчого регулювання правові режими торговельних марок багато в чому збігаються. Окремі відмінності є здебільшого в правозастосовній практиці. Але тут знову ж таки значний вплив здійснюють міжнародні судові органи (Європейський суд з прав людини та Європейський суд справедливості), через що практика застосування законодавства також приводиться приблизно до одного знаменника.



Іван ВАЩИНЕЦЬ, радник Мережі судової практики VSLitigation

Незважаючи на достатньо значну уніфікацію підходів до захисту прав інтелектуальної власності на рівні міжнародних угод, різні правові юрисдикції пропонують механізми захисту торговельних марок, відмінності між якими інколи є суттєвими. В основному ці відмінності базуються

на необхідності реєстрації торговельної марки в порядку, передбаченому законодавством.

Доволі детально врегульованим на законодавчому рівні є механізм захисту в Європейському Союзі, де щодо торговельних марок діє Директива 2008/95/ЄС Європейського парламенту і Ради від 22 жовтня 2008 року про наближення законів держав-членів стосовно торговельних марок та Регламент Європейської Ради № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку в Союзі. Крім національного механізму захисту кожної держави-члена, в ЄС права на торговельні марки захищаються на регіональному рівні в країнах Бенілюкс, а також на рівні Євросоюзу в цілому. При цьому для отримання захисту на території всього Європейського Союзу необхідно належним чином зареєструвати торговельну марку в компетентному органі Союзу (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) та отримати відповідний реєстраційний сертифікат, який діє на всій території ЄС протягом десяти років. Термін дії сертифіката може бути продовжено на десять років невизначену кількість разів.

Судовий захист прав на торговельну марку в ЄС може здійснюватися кількома шляхами. Так, згідно з вищезазначеним Регламентом від 26 лютого 2009 року № 207/2009, кожна держава — член Європейського Союзу зобов'язана визначити спеціальні суди першої та другої інстанцій, компетентні розглядати справи про порушення прав на торговельні марки. Крім того, рішення стосовно реєстрації торговельної марки компетентним органом ЄС можуть бути оскаржені в

Апеляційній палаті цього ж органу, а далі — в Загальному суді при Суді справедливості ЄС та, нарешті, у Суді справедливості ЄС.

У США можливий захист не тільки зареєстрованих торговельних марок, але й не зареєстрованих, які використовуються у господарській діяльності підприємств, згідно з нормами загального права. Проте потрібно мати на увазі, що захист незареєстрованих торговельних марок є суттєво обмеженим і ґрунтується на нормах, які охороняють ділову репутацію та гудвіл. У Сполучених Штатах немає спеціалізованих судів, які розглядали б спори щодо торговельних марок, — такі спори розглядаються відповідно до загальних правил розгляду спорів на рівні штатів чи на федеральному рівні. Разом із тим, спори щодо зареєстрованих торговельних марок розглядаються федеральними судами. У випадку виникнення спору щодо торговельної марки в процесі її реєстрації уповноваженим органом (theUSPatentandTrademarkOffice) він розглядається апеляційною палатою цього відомства (theTrademarkTrialandAppealBoard).

Говорячи про судовий захист торговельних марок, варто також відзначити нещодавнє прийняття в Російській Федерації закону про створення спеціалізованого Суду з інтелектуальних прав у системі арбітражних судів РФ, який розглядатиме, в тому числі, й спори щодо надання чи припинення правової охорони торговельним маркам. Зазначений Суд розглядатиме підвідомчі йому справи як у першій інстанції, так і в касаційній. Останнє доручається здійснювати президії суду. Планується, що новий суд буде створений не пізніше 1 лютого 2013 року.

Враховуючи затверджену на законодавчому рівні програму адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, очевидно, що вітчизняна система захисту торговельних марок України і надалі наблизиться до європейської. Проте нашій державі залишилося пройти достатньо тривалий шлях у цьому напрямку для досягнення заявленої мети.