



# СТРИМАЙ МАРКУ

Об'єкти інтелектуальної власності в Україні потребують не просто захисту — насамперед мають змінитися умови, за яких буде унеможливлене порушення прав власників



Іван ВАЩИНЕЦЬ, партнер мережі судової практики VSLitigation

З-поміж прав на об'єкти інтелектуальної власності, захист яких найбільше потребує удосконалення, я виділив би авторські та суміжні права. Особливу увагу потрібно звернути на захист таких прав у мережі Інтернет. Про це, зокрема, йдеться у «Спеціальній доповіді 301», яку було оприлюднено у травні цього року Офісом торговельного представника США. Ця доповідь віднесла Україну до так званих Пріоритетних іноземних країн, тобто країн, де є найбільші проблеми із захистом прав інтелектуальної власності, передусім через проблеми онлайн-піратства. Ще більше занепокоєння викликає те, що Україна є єдиною країною світу, якій було надано такий пріоритетний статус, нехай і з певних політичних причин. Варто відзначити, що вітчизняне законодавство з авторських

і суміжних прав загалом відповідає європейським та міжнародним стандартам у цій сфері. Головні проблеми із захистом пов'язані, як правило, не з відсутністю необхідних законодавчих актів чи положень, а з відсутністю дієвого механізму їх реалізації. Через це в Україні фактично не діє, наприклад, право слідування, передбачене як Цивільним кодексом України, так і Законом України «Про авторське право і суміжні права». Тому зусилля наших правотворчих і правоохоронних органів необхідно спрямувати саме на створення такого механізму. Безумовно, впливають на рівень захисту зазначених об'єктів і загальні проблеми наших судових і правоохоронних органів — вибірковість правозастосування і труднощі з виконанням судових рішень. Поступове їх вирішення сприятиме підвищенню рівня захисту авторських і суміжних прав, а також поліпшить ситуацію з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності в цілому.

**З якими труднощами стикаються українські компанії, виходячи на міжнародні ринки?  
Способи протидії недобросовісним виробникам. Практичний аспект**



**Свєн БЛОК, старший юрист МНОФ Integrites**

Непоодинокими є випадки, коли, виходячи на іноземний ринок, українська компанія дізнається про наявність зареєстрованих на «цьому ринку» на ім'я третьої особи об'єктів інтелектуальної власності, тотожних або схожих до ступеня змішування з об'єктами, які українська компанія планує використовувати. Як наслідок, українська компанія може зіштовхнутися із значними труднощами при реєстрації своїх об'єктів інтелектуальної власності на території інозем-

ної держави і не завжди отримати правоохоронні документи на такі об'єкти. Це означає, що українська компанія не тільки не може заборонити іншим особам неправомірне використання її об'єктів інтелектуальної власності, але й сама певною мірою позбавляється можливості правомірно використовувати свої об'єкти. Коли постають подібні проблеми, українські компанії, як правило, домовляються про умови купівлі або використання об'єктів інтелектуальної власності чи використовують судові або інші адміністративні процедури з метою визнання недійсними правоохоронних документів в іноземній юрисдикції.



**Олександра ПЕТРОВСЬКА-ІВАНІЧЕНКО, старший юрист ЮФ «Кушнір, Яким'як та Партнери»**

Вичерпного переліку дій, які підпадають під визначення недобросовісної конкуренції, Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» не містить, а тому сфера його застосування не обмежується лише діями, визначеними главами 2—4 цього Закону. Найбільш поширеними діями недобросовісної конкуренції є поширення інформації, що вводить в оману; розповсюдження контрафактної продукції, неправомірне використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, що можуть призвести до змішування з діяльністю власників цих об'єктів інтелектуальної власності; неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. Одним із видів протидії недобросовісній конкуренції є судовий захист прав інтелектуальної власності. Частиною 1 статті 432 Цивільного кодексу України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Згідно з приписами частини 2 вказаної вище статті суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності,

або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення дій недобросовісної конкуренції, може настати лише за одночасної наявності таких умов: факту протиправної поведінки; шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності; причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; вини особи, яка заподіяла шкоду. Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше. Разом із цим, відсутність вини порушника не звільняє його від обов'язку припинити порушення права інтелектуальної власності та не виключає застосування щодо нього заходів, спрямованих на захист таких прав. Зокрема, опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення, припинення дій, що порушують право інтелектуальної власності, здійснюється незалежно від вини порушника. Утім, наведене правило підлягає застосуванню лише до тих способів захисту прав, які не належать до заходів відповідальності. Відповідальність у вигляді відшкодування збитків, шкоди, сплати компенсації настає лише за наявності вини (постанова пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12).

Які об'єкти інтелектуальної власності найчастіше потребують захисту в Україні?  
Об'єкти власності на фармацевтичному ринку. Судова практика



Дар'я ГАНЗІЄНКО, юрист МЮФ Integrites

Нарівні з такими малозахищеними об'єктами інтелектуальної власності (ОІВ), як художні твори, виконання, фонограми, комп'ютерні програми, ахіллесовою п'ятою в праві інтелектуальної власності стали і промислові зразки. Головним критерієм надання правової охорони промислового зразку є його патентоспроможність, яка проявляється в новизні. Проблема захисту промислових зразків полягає, власне, у неналежному законодавчому закріпленні критеріїв такої новизни. У законі вони розписані дуже розпливчато. Подібна невизначеність слугує підставою для визнання недійсним патенту на промисловий зразок в судовому порядку саме з мотивів його непатентоспроможності. Статистика такої судової практики щороку зростає. Це зумовлюється відсутністю належного законодавчого механізму захисту об'єктів інтелектуальної власності від недобросовісних конкурентів. Поширеною є ситуація, коли певна особа (чи то фізична, чи юридична) ви-

### ➤ ГОЛОВНИМ КРИТЕРІЄМ ➤ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИМУ ЗРАЗКУ Є ЙОГО ПАТЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

користує результат своєї творчої діяльності тривалий період, проте не одержує патент на промисловий зразок. Цим завжди може скористатися недобросовісний конкурент. Він отримує у встановленому законом порядку патент на промисловий зразок, який задовго до цього використовувався іншою особою, та реєструє патент у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності. Це спричинятиме значні незручності при переміщенні промислових зразків через митний кордон. Така ситуація є особливо загрозовою для фактичного користувача і автора промислового зразка, який опиняється в «правовій пастці»: він хоча і є автором промислового зразка, але використовує свій ОІВ незаконно. За таких умов недобросовісний конкурент — власник патенту може нав'язувати фактичному автору та користувачу промислового зразка укладання ліцензійного договору з метою отримання коштів від останнього. Або ж якщо конкурент переслідує мету паралізувати діяльність суб'єкта — власник патенту звертається до правоохоронних органів у порядку статті 177 Кримінального кодексу України.



Тетяна КРУТЬ, адвокат АФ «Династія», м. Дніпропетровськ

Однією з підстав виникнення судових спорів між учасниками ринку з виробництва лікарських засобів є порушенням прав інтелектуальної власності. Такі спори виникають у зв'язку з реєстрацією підприємствами-нерезидентами в Міністерстві охорони здоров'я України препаратів, що мають однакову фармакологічну властивість та однакову лікарську форму. За вищевказаною ситуацією виник спір між Ебботт Лабораторізі Ліметед, Великобританія, та Гетеро Драг Лімітед, Індія, у зв'язку з реєстрацією препарату «Алувіа» та його прототипу «Ритоком» («Ритопін»). Рішенням Господарського суду м. Києва від 14 листопада 2011 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 21 грудня 2011 року в справі № 20/153, у задоволенні позовних вимог про захист порушеного права власності на реєстраційну інформацію на лікарські засоби відмовлено. Постановою Вищого господарського суду України від 25 квітня 2012 року в справі № 20/153 скасовано рішення судів першої та апеляційної інстанцій, а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду м. Києва.

За вищевказаною справою, компанія Ебботт Лабораторізі Лімітед (Abbott Laboratories Limited) звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом до Гетеро Драг Лімітед (Hetero Drugs Limited), ОллМед Інтернешнл Інк. (AllMed International Inc.), Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», Міністерства охорони здоров'я України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Державна митна служба України, про захист порушеного права власності на реєстраційну інформацію на лікарські засоби. Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, позивач посилався на те, що відповідачами — Гетеро Драг Лімітед та ОллМед Інтернешнл Інк. — при реєстрації лікарських засобів «Ритоком», «Ритопін», «Ритопін-здоров'я» було використано матеріали фармакологічних, токсикологічних та клінічних досліджень, які містяться в реєстраційних матеріалах на лікарський засіб «Алувіа» без надання на це згоди позивачем. Тобто, як вказано вище, підставою для звернення позивачем до суду стало порушення його прав інтелектуальної власності на фармакологічні, токсикологічні та клінічні дослідження лікарського засіб «Алувіа». Таким чином, між учасниками ринку з виробництва лікарських засобів в Україні виникають спори, в тому числі, з приводу незаконного використання досліджень лікарських засобів при реєстрації аналогічного з референтним лікарського препарату.