

# **ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВИХОДІ НА РИНКИ ЄС**



*Короткий посібник для початківців з основних питань,  
що стосуються захисту ІВ при виході на ринки ЄС*



Посольство  
Великої Британії  
в Україні



# **Захист прав інтелектуальної власності українських підприємств при виході на ринки ЄС**

Ортинська Марія Юріївна  
патентний повірений України,  
директор патентно-юридичної компанії IPStyle



Видання цього посібника стало можливим завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках програми «Практичні аспекти співпраці з ЄС», яку виконує Дніпропетровська торгово-промислова палата. Погляди, висловлені у цій публікації, відображають позицію автора і можуть не співпадати з офіційною позицією уряду Великої Британії

2014 рік

# ЗМІСТ

<b>1. Розділ 1. Угода про асоціацію з ЄС: яких змін чекати в українському законодавстві?</b>	<b>4</b>
1.1 Загальні новели Угоди про Асоціацію, що стосуються інтелектуальної власності (ІВ). Які засоби захисту прав інтелектуальної власності передбачені в Угоді?	4
1.2 Особливості захисту прав ІВ в окремих індустріях	10
<b>2. Розділ 2. Європейське законодавство про захист прав інтелектуальної власності: основні нормативні акти</b>	<b>11</b>
2.1 Основні нормативні акти ЄС у сфері інтелектуальної власності.	11
2.2 Органи, що уповноважені реєструвати права ІВ в країнах Європейського Союзу	12
<b>3. Розділ 3. Процедура реєстрації торгових марок в ЄС</b>	<b>14</b>
3.1 Міжнародна реєстрація прав на ТМ відповідно до Мадридської угоди та Протоколу до неї	14
3.2 Торгова марка ЄС	16
<b>4. Розділ 4. Досвід Польщі в сфері захисту прав ІВ. Патенти в ЄС</b>	<b>17</b>
4.1 Захист технологій: як його отримати?	18
4.2 Європейський патент VS Унітарний патент	20
<b>5. Розділ 5. Захист прав інтелектуальної власності українського підприємства при виході на ринок ЄС</b>	<b>21</b>
5.1 Захист зовнішнього вигляду продукції на території ЄС	21
5.2 Міжнародний захист промислових зразків відповідно до Гаазької угоди	25
5.3 Промисловий зразок Європейського Союзу	27
<b>6. Розділ 6. Аудит об'єктів інтелектуальної власності.</b>	<b>28</b>
6.1 Загальні поняття аудиту об'єктів інтелектуальної власності	28
<b>7. Розділ 7. Експорт об'єктів інтелектуальної власності</b>	<b>30</b>

# Розділ 1. Угода про асоціацію з ЄС: яких змін чекати в українському законодавстві?

## 1.1. Загальні новели Угоди про Асоціацію, що стосуються інтелектуальної власності. Які засоби захисту прав інтелектуальної власності передбачені в Угоді?

Оскільки Угода з ЄС відкриває для України свої ринки, слід заздалегідь подбати про те, щоб об'єкти інтелектуальної власності, які зайдуть на ринки ЄС з Україною, не порушили європейське законодавство.

Безпосередньо питанням інтелектуальної власності в Угоді про асоціацію присвячена глава 9, і зміни зачіпають практично всі об'єкти інтелектуальної власності.

### *Торгові марки*

**Знак для товарів і послуг** — позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути слова, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. У Цивільному кодексі України відносно знаку для товарів і послуг вживається термін торговельна марка. По суті термін «знак для товарів і послуг» та «торговельна марка» означають одне і те саме поняття і тому можуть вживатися як рівнозначні.



Відповідно до законодавства України, знак для товарів і послуг є засобом індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу.

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державною службою інтелектуальної власності України.



*(Свідоцтво на знак для товарів та послуг)*

У зв'язку із ратифікацією Угоди про Асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе ряд зобов'язань щодо внесення змін в законодавство щодо ТМ.

Одним з ключових зобов'язань є **відкриття для загального доступу електронної бази поданих заявок на реєстрацію торгових марок**. Аналогічні бази на сьогодні відкриті в багатьох країнах світу: США, Великобританії, Австрії, Бельгії, Болгарії, а також багатьох інших.

→ C https://www.gov.uk/search-for-trademark

GOV.UK Search

Home Business and self-employed Patents, trade marks, copyright and designs

## Search for a trade mark

Find details of trade marks to:

- check if a similar trade mark to your brand already exists
- find out who owns a trade mark

You can search for UK trade marks by:

- [trade mark number](#)
- [owner](#)
- [keyword, phrase or image](#)

**Check the trade marks journal**

You can also check the Intellectual Property Office's [online journal](#), which lists trade mark applications accepted in the last week.

Patents, trade marks, copyright and designs

[Intellectual property and your work](#)

[Register a trade mark](#)

[Trade marks: protect your brand](#)

[More](#)

This page replaces

BUSINESS LINK

(База пошуку ТМ у Великобританії)

Це дає можливість:

- відстежувати заявки, які подаються з порушенням прав. Наприклад, власник ТМ ROMASHKA може відстежувати всі схожі заявки - KOMASHKA, ROMASHKA, DOMASHKA і пр .;

- своєчасно подавати опозиції проти реєстрації тих ТМ, які компанія вважає поданими з порушенням її прав. Наприклад, власник ТМ ROMASHKA вважає, що ТМ РОМАШКА подібна до ступеня змішання з його ТМ, тому ще на етапі реєстрації ТМ він може подати свої доводи проти такої реєстрації; з мінімальними витратами оцінити можливість реєстрації нової ТМ, а також ризики звинувачення в порушенні прав при виводі продукту з цієї ТМ на ринок.

Станом на сьогодні, така база поданих на реєстрацію ТМ є закритою, інформацію можна отримати тільки замовивши пошук у філії Державного підприємства "Інститут промислової власності" (Укрпатент), вартість якого складає від 720 грн. за 1 ТМ.

У зв'язку з цим мало розвинена практика подачі опозицій проти реєстрації ТМ, і, як правило, про ТМ, що порушує права, дізнаються вже постфактум - після її реєстрації.

Визнати недійсною вже зареєстровану ТМ згідно з українським законодавством можливо тільки в судовому порядку.

*Відкриття бази дасть поштовх в Україні для подачі протестів на стадії реєстрації ТМ, зменшить кількість судових позовів, а також здешевить процес оцінки доцільності реєстрації торгової марки.*

Варто зазначити, що у реєстрації торговельної марки може бути відмовлено, якщо вона є ідентичною з раніше зареєстрованою торговельною маркою або якщо її можна сплутати з іншою торговельною маркою.

**Збільшиться термін невикористання ТМ для дострокового припинення свідоцтва.**

У більшості країн існує можливість дострокового припинення прав на ТМ у зв'язку з її невикористанням. На сьогоднішній день згідно ч. 4 ст. 18 Закону "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини

товарів і послуг протягом 3 років з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або іншої дати після публікації, будь-яка особа має право звернутися в суд із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. І тільки якщо власник ТМ зможе вказати поважні причини такого невикористання (наприклад, обмеження імпорту), свідчення не буде достроково припинено.

На практиці дана можливість дострокового припинення свідоцтва досить часто використовується. Наприклад, компанія провела пошук і за результатами пошуку знайшла подібну ТМ, виявила, що така зареєстрована ТМ не використовується. В такому випадку можливо:

- 1) змінити позначення на інше;
- 2) зібрати доказову базу про невикористання ТМ і достроково припинити свідоцтво на ТМ.

Відповідно до ст. 197 Угоди про Асоціацію цей термін збільшиться з 3 до 5 років, що в свою чергу обмежить можливість дострокового припинення прав на ТМ. З одного боку, дане збільшення терміну співвідноситься з терміном для створення бізнесу

### **Географічні зазначення**

В Україні географічні зазначення охороняються як Цивільним кодексом, так і спеціальним Законом "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Однак можна сказати, що захист їх на сьогодні в Україні практично не працює, що пов'язано в першу чергу з незацікавленістю українських виробників алкогольної, харчової продукції.

Наприклад, набагато простіше називати сир "Фета", ніж придумувати нову назву і доводити його до споживача.

Згідно ч. 3 ст. 202 Угоди Україна після закінчення процедури протестів, розглянувши географічні зазначення Сторони ЄС в Додатках XXII-C і XXII-D, зобов'язана охороняти такі зазначення. До зазначень, зокрема, відносяться відповідно Данаблю, Фета, Брі де Мо, Рокфор, Камамбер, Чеські кмін, Armagnac, Irish Whiskey, Чеське пиво.

Особливої уваги варто таке географічне зазначення, як Кагор.

Кагор (фр. Cahors) - французьке червоне сухе вино з регіону Каор. У Франції кагором називаються вина, приготовлені в провінції Каор з винограду сорту "Мальбек". Оскільки в Україні кагором прийнято називати зовсім інше місцеве вино з іншими відмітними характеристиками, то в даному випадку в Додатку до Угоди України та ЄС зроблена спільна декларація, відповідно до якої Україна може продовжити використання позначення "Кагор" в Україні для українських кріплених вин, у разі якщо вина:

- Виготовлені з місцевих сортів винограду;
- Бродіння зупинено шляхом додавання етилового спирту;
- Вміст алкоголю в кінцевому продукті - 15 - 17% об.,
- Вміст цукру в кінцевому продукті - 140 - 200 г/л.

## **Географічне зазначення походження товару**

- будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора. (Відповідно до ЗУ "Про охорону прав на зазначення походження товарів")

Не тільки Україна, але і ЄС також бере на себе зобов'язання по дотриманню географічних зазначень України. У Додатку до Угоди таких тільки два: Сонячна Долина і Новий Світ.

Відповідно до угоди про Асоціацію забороняється комерційне використання, а також імітація (у тому числі переклад, додавання слів «стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» тощо).

Захист проводиться органами державної влади, зокрема на митному кордоні. Також такий захист проводиться на вимогу зацікавленої сторони.

Продукти, які до набуття чинності Угоди були вироблені та марковані згідно з національним законодавством, але не відповідають вимогам цієї Угоди, можуть продаватися поки не закінчаться на складі.

Товари, які були виготовлені після набуття чинності Угоди, можуть продаватися на території України до закінчення перехідного періоду поки не закінчаться на складі.

### На наступні торговельні назви діє перехідний період

10 років	7 років
Алкогільні напої, в тому числі: шампанське, коньяк, мадера, порто, херес (шеррі), кальвадос, граппа, аніс португальський (Anis Português), арманьяк, марсала, малага, токай і т.д.	Сири: пармезан (Parmigiano Reggiano), рокфор (Roquefort), фета і т.д.

У цілому ж Україна зобов'язується припинити використовувати близько 3000 географічних зазначень, які використовуються в країнах ЄС.

Спори щодо використання географічних зазначень вирішуються спеціальним Підкомітетом з географічних зазначень і включає представників ЄС та України. Реєстрація географічного зазначення може бути анульована тільки країною, з якої такі продукти походять.

### *Авторське право та суміжні права*



Питання щодо врегулювання авторських та суміжних прав передбачені в ЗУ “Про авторське право та суміжні права”. Авторське право – сукупність прав, які виникають та належать автору або його правонаступникам у зв'язку зі створенням або використанням твору літератури, науки, мистецтва.

Авторські права діють протягом усього життя автора й 70 років після його смерті. Майнові права виконавців аудіовізуальних творів, виробників фонограм та фільмів, радіомовних організацій діють 50 років із дати здійснення запису, першого опублікування чи звукозапису, чи першої трансляції передачі.

В Угоді окремо визначається термін дії авторських прав на критичні та наукові публікації (не більше 30 років із дати публікації) та на оригінальні фотографії (протягом життя автора та 70 років після його смерті).

Угодою також забороняється незаконне видалення або зміна електронної інформації про управління правами, а також розповсюдження об'єктів інтелектуальної власності, електронної інформації про управління правами, які було змінено або видалено. “Інформація

про управління правами” означає будь-яку інформацію, надану правовласниками, що ідентифікує об’єкт авторського права, його автора або умови використання об’єкта.

Товар, який порушує авторське право, повинен бути затриманий на митниці. Україна має запровадити такі норми протягом трьох років.

### ***Комп’ютерні програми***

Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори, за винятком ідей і принципів, на яких ґрунтується будь-який елемент програми, включаючи інтерфейс. Відповідно до Закону України “Про авторські та суміжні права”, комп’ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах).

Сьогодні існує певна колізія в законодавстві щодо належності прав на службовий твір. Відповідно до вищезазначеного Закону “виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено договором”.

В свою чергу ст. 429 Цивільного кодексу України передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові та роботодавцю, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до положень Угоди про Асоціацію визначено, що якщо програму створив працівник то всі виключні майнові права на програму належать роботодавцю (якщо інше не передбачено договором).

### ***Промислові зразки***

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Відносини, які виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на промислові зразки". Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом, а інформація про патент вноситься в Державний реєстр патентів України на промислові зразки. Патент України на промисловий зразок є охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державною службою інтелектуальної власності. Умовою патентоспроможності промислового зразка є новизна.



## Правовий статус промислових зразків в Україні та ЄС

Україна	ЄС
<b>Охорона незареєстрованих промислових зразків</b>	
Не має	Є
<b>Строк дії охоронного документу</b>	
15 років	25 років
<b>Критерії патентоздатності</b>	
Новизна	Новизна, Індивідуальний характер
<b>Об'єкт</b>	
Виріб	Виріб або його частина

### Хто такий “інформований споживач”?

Суд ЄС визначив, що інформований споживач має розумітись як поняття що лежить між середнім споживачем, що розуміється в торгових марках, проте не має потреби в специфічних знаннях, і тим, хто як правило не приділяє значення торговим маркам, оскільки є секторальним експертом, що спеціалізується на технічній експертизі.

Отже, інформований споживач це такий споживач, який є достатньо уважним, має персональний досвід або знання у відповідному секторі.

Відповідно до Угоди буде забезпечено захист незареєстрованих промислових зразків. Законодавство ЄС передбачає можливість захисту як зареєстрованих, так і незареєстрованих промислових зразків. Так, відповідно до частини 1 статті 11 Регламенту Ради ЄС № 6/2002 про промислові зразки Європейського співтовариства від 12 грудня 2001 зовнішній вигляд продукції може отримати захист на період трьох років з дати, коли він вперше став доступний на території ЄС без реєстрації.

Ці зміни важливі для компаній, які:

- виводять на ринок велику кількість різних продуктів і після аналізу найбільш популярної моделі приймають рішення про подальше патентування;
- розробляють продукти з коротким життєвим циклом, наприклад гаджет, який буде популярний на ринку всього лише 1-2 роки.

Згідно ч. 5 ст. 213 Угоди в Україні незареєстрованим промисловим зразкам, доведеним до загальної відомості, надаватимуться такі ж виняткові права, як і зареєстрованим промисловим зразкам. Ця норма повинна стимулювати виробників на виробництво та виведення нових моделей на ринок, не побоюючись, що їх дизайн можуть вкрати конкуренти.

Асоціація визначає наступні зміни в сфері захисту прав на промислові зразки.

Буде введено **новий критерій патентоспроможності - індивідуальний характер**. На сьогодні в Україні єдиний критерій - новизна, наявність якої означає, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки.

На відміну від новизни, індивідуальний характер означатиме, що загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого ж користувача інший промисловий зразок. Таким чином, критерії до патентування промислового зразка будуть більш жорсткими.

**Термін дії зареєстрованого промислового зразка буде збільшено з 15 до 25 років.** Так, патент на промисловий зразок буде діяти 5 років з можливістю продовження ще на 5 років, але не більше 25 років.

## **1.2. Особливості захисту прав ІВ в окремих індустріях**

Відповідно до Угоди про Асоціацію, передбачені особливі умови захисту для окремих галузей, в тому числі фармацевтичного та аграрного сектору.

Термін дії патентного права на медичні препарати та захист рослин продовжується на додатковий період, який дорівнює періоду ефективної охорони згідно з патентом, скороченим на п'ять років. Патенти на лікарські засоби, для яких були здійснені педіатричні дослідження, діють на шість місяців довше, ніж на інші медичні препарати.

Захист винаходів у галузі біотехнологій має відповідати Конвенції про біологічне різноманіття (1992).

Патентом не захищаються:

- сорти рослин та породи тварин;
- суттєво важливі для відтворення рослин та тварин біологічні процеси;
- організм людини на різних стадіях формування та розвитку, а також просте відкриття його елементів, зокрема, послідовність чи часткову послідовність генів.

Не підлягають патентуванню: процеси клонування людей; процеси модифікування зародкової лінії генетичної ідентичності людей; застосування людських ембріонів у промислових та комерційних цілях; процеси модифікування генетичної ідентичності тварин, які можуть завдати їм страждань без значних медичних вигод для людини чи тварини, а також тварини, отримані в результаті цих процесів.

Всі дані, що надані для одержання дозволу на введення лікарського засобу на ринок, мають бути конфіденційними. Відповідно до положень Угоди, протягом п'яти років після видачі патенту забороняється виводити на ринок ті самі або подібні засоби іншими компаніями (якщо для патенту вимагались дані випробувань або досліджень щодо безпечності та ефективності лікарського засобу).

Перед допуском на ринок засобів захисту рослин має бути перевірена їхня безпечність та ефективність. Власнику звіту про випробування або дослідження надається тимчасове право на введення на ринок продукту захисту рослин. За цей час ці дані не можна використовувати в інтересах інших осіб з метою отримання дозволу на введення на ринок продукту захисту рослин. Такий період складає десять років із дати першого дозволу і може продовжуватися до тринадцяти років для засобів захисту рослин із низьким рівнем ризику. Загальний термін захисту даних не може перевищувати тринадцяти років (п'ятнадцять років для продуктів із низьким рівнем ризику).

## Розділ 2. Європейське законодавство про захист прав інтелектуальної власності: основні нормативні акти

### 2.1. Основні нормативні акти ЄС у сфері ІВ

Законодавство в сфері інтелектуальної власності в Європейському Союзі можна умовно поділити на 3 групи:

*I. Міжнародні акти;*

*II. Нормативно-правові акти ЄС;*

*III. Національне законодавство окремих країн.*

До міжнародних актів, що регулюють питання інтелектуальної власності на території ЄС належать:

- Паризька конвенція про охорону промислової власності
- Бернська конвенція з охорони літературних і художніх творів
- Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм.
- Договір про патентне право (PLT)
- Договір про закони щодо товарних знаків (TLT)
- Сінгапурський договір з охорони товарних знаків
- Договір про патентну кооперацію РСТ
- Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків та протокол до неї
- Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків
- Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури
- Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження та їх міжнародну класифікації
- Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію
- Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків
- Віденська угода про міжнародну класифікацію зображувальних елементів знаків
- Локарнська угода про міжнародну класифікацію промислових зразків

#### *Нормативно-правові акти Європейського Союзу*

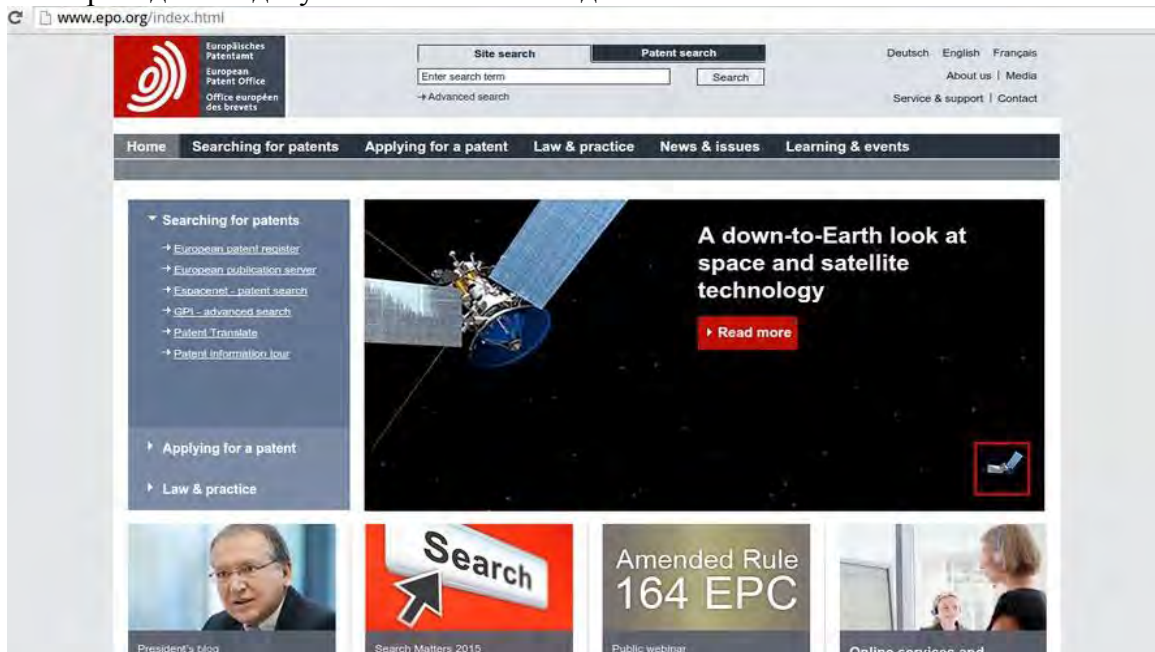
- ❖ Директива про охорону комп'ютерних програм
- ❖ Директива про охорону баз даних
  - Бази даних (Компіляція даних) - збірка незалежних творів, даних, інформації та інших матеріалів, які упорядковані систематично або методологічно і доступні в індивідуальному порядку.
- ❖ Директива ЄС № 91/250 / ЕЕС від 14 травня 1991 року про правову охорону програм для ЕОМ
- ❖ Директива ЄС № 92/100 / ЕЕС 19 листопада 1992 про право на прокат і право на надання в безоплатне тимчасове користування та деяких правах, що відносяться до авторського права в галузі інтелектуальної власності
  - Виключне право дозволяти і забороняти правовласникам реалізацію права на здачу в прокат кінофільмів і теле-радіо-передач.
- ❖ Директива ЄС № 93/83 / ЕЕС від 27 вересня 1993 року про погодження деяких норм

авторського права і прав, що відносяться до авторського права, застосовних до ефірного мовлення через супутник і до ретрансляції по кабелю

- ❖ Директива ЄС № 93/98 / ЕЕС від 29 жовтня 1993 року про гармонізацію строку дії охорони авторського права і деяких суміжних прав
- ❖ Директива ЄС № 96/9 / ЄС від 11 березня 1996 про правову охорону баз даних
- ❖ Директива ЄС № 2001/29 / ЄС від 22 травня 2001 про гармонізацію деяких аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві
  - Загальний термін охорони суміжних прав - 50 років: з моменту першого запису або виконання, з моменту першого запису, з моменту передачі в ефір. Раніше неопубліковані твори - термін охорони 25 років з моменту першого опублікування.
- ❖ Директива ЄС № 2001/84 / ЄС від 27 вересня 2001 Про право перепродажу в інтересах автора оригіналу твору мистецтва
- ❖ Директива ЄС 2004/48 / ЕС Про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності
- ❖ Директива ЄС з колективного управління авторськими та суміжними правами
- ❖ Директива ЄС щодо біотехнологічних винаходів (1998)
- ❖ Директива «Про продаж природних мінеральних вод» 2009
- ❖ Регламент ЄС про географічні позначення спиртних напоїв (2008)
- ❖ Регламент про організацію ринку вина (2008)

## 2.2. Органи, що уповноважені реєструвати права інтелектуальної власності в країнах Європейського Союзу

1973 в Мюнхені була прийнята Конвенція про видачу європейських патентів (Європейська патентна конвенція), відповідно до якої створено **Європейське патентне відомство (ЄПВ)**. Відомство приймає, розглядає і здійснює публікацію заявок на винаходи, а також проводить видачу патентів на винаходи.



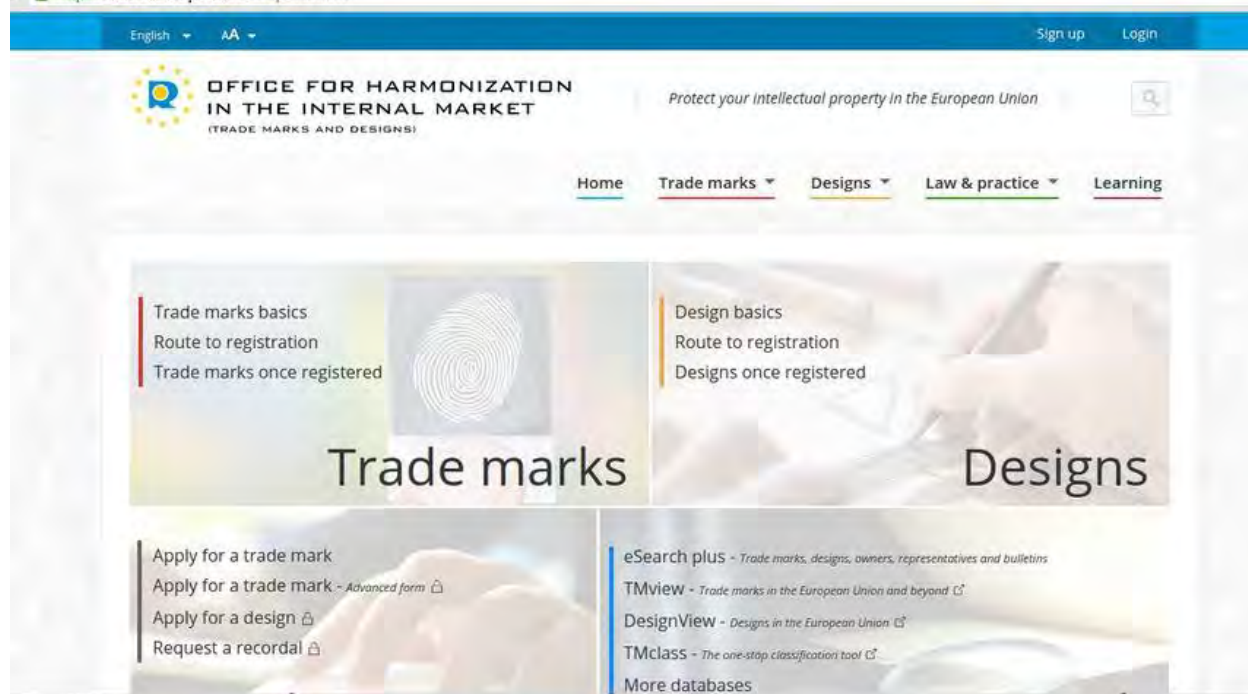
(веб-сайт ЄПВ)

Заявка може бути подана в Європейське патентне відомство в Мюнхені, Гаазі або Берліні або в національне патентне відомство будь-якої з країн-учасниць Європейської патентної конвенції. По заявці проводиться формальна експертиза, здійснюється пошук,

публікація відомостей про заявку і звіту про пошук. По клопотанню заявника проводиться експертиза по суті, в ході якої винахід перевіряється на відповідність його критеріям охороноздатності: новизні, рівню винахідництва, промисловій застосовності. За наслідками проведення експертизи ухвалюється рішення про видачу або відмову у видачі європейського патенту відносно вказаних країн. Об'єм виняткових прав, що надається європейським патентом, в кожній із вказаних країн буде такою ж, неначебто в цих країнах були одержані національні патенти. Європейський патент діє протягом 20 років з дати подачі заявки.

В ЄС діє **Відомство по гармонізації на внутрішньому ринку (ОНІМ)** - це офіційний орган по реєстрації торгових знаків і промислових зразків в Європейському союзі. Він знаходиться в м. Аліканте (Іспанія) і є юридично, адміністративно та фінансово незалежним.

<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/>



(веб-сайт ОНІМ)

Подача заявки і реєстрація безпосередньо в ОНІМ (The Office for Harmonization in the Internal Market). Це офіційне міжнародне Відомство - структура Євросоюзу, покликана вести всі процедури реєстрації Торгових марок ЄС та Європейських промислових зразків. Подача заявки на реєстрацію торгової марки відбувається відповідно до Правил подачі та розгляду таких заявок, встановленими ОНІМ.

Ще один спосіб реєстрації ТМ - подача міжнародної заявки із зазначенням - отримати охорону в ЄС. Міжнародне бюро ВОІВ відправляє таку заявку на експертизу в ОНІМ. І таким чином реєстрація все одно реєструється через ОНІМ.

(веб-сайт ВОІВ)



## Розділ 3. Процедура реєстрації торгових марок в ЄС

### 3.1. Міжнародна реєстрація прав на торгову марку відповідно до Мадридської угоди та Протоколу до неї

Торговельна марка може захистити логотип, слоган, фірмовий знак, емблему, знак обслуговування. В Україні найчастіше реєструються словесні, зображувальні і комбіновані торгові марки. Словесні - складаються з слів, букв, цифр або їх поєднань. Зображувальні - зображення предметів або тварин, символи, лінійно-графічні композиції. Комбіновані - це комбінація словесних і зображувальних ТМ. Фахівці рекомендують реєструвати торгову марку без зазначення кольору (в чорно-білому виконанні) - це дасть право власнику використовувати ТМ в будь-якій комбінації кольорів, до того ж допоможе заощадити на державних зборах.

#### *Реєстрація ТМ - це не обов'язок, а Ваше право*

Разом зі свідоцтвом Ви отримаєте виключні права на володіння і розпорядження ТМ, у тому числі зможете передати права на ТМ повністю або частково підписавши ліцензійний договір.

Маючи свідоцтво на реєстрацію торгові марки Ви можете виступити в якості франчайзера і примножити прибуток за рахунок роялті.

Існує кілька способів придбання прав на торговельну марку:

- 1) подача заявок на реєстрацію у патентні відомства країн, що Вас цікавлять;
- 2) подача заявки на отримання регіональної торгові марки, наприклад на реєстрацію торгові марки Європейського союзу (так звана Community Trademark);
- 3) подача міжнародної заявки (із зазначенням потрібних країн) на реєстрацію торгові марки.

У більшості випадків найбільш доцільним є останній варіант. Розглянемо його переваги та недоліки.



*(веб-сайт ВОІВ, інформація про Мадридську угоду)*

Перевагами міжнародної реєстрації торговельної марки за Мадридською системою є:

- подача однієї заявки на одній мові. Ви економите кошти на послугах патентних повірених на оформлення декількох заявок з урахуванням національних особливостей на національних мовах;

- оплата двох мит - національного (за пересилання патентним відомством України міжнародної заявки) і міжнародного. Міжнародне мито оплачується в одній валюті - швейцарських франках. У даному випадку Вам не потрібно купувати австралійські долари, китайські юані, російські рублі. Більше того Ви економите на самих зборах. Як правило, якщо Вас цікавить подача заявки у двох країнах, то більш виправданою буде реєстрація ТМ за Мадридською системою.

Головним недоліком Мадридської системи є те, що не всі країни є учасниками Мадридської угоди або Мадридського протоколу. Сьогодні до складу країн-учасниць входить 92 країни. Європейський Союз приєднався до Протоколу 1 жовтня 2004 року.

***Процедура реєстрації торгової марки за Мадридською системою складається з наступних етапів:***

1) підготовка і подача заявки, оплата міжнародних зборів. Міжнародна заявка обов'язково повинна базуватися на національній заявці або на національній реєстрації. Іншими словами, Ви повинні спочатку як мінімум подати заявку на реєстрацію ТМ в Україні, а потім подавати міжнародну заявку.

У даному випадку найбільш поширеною помилкою є невідповідність мов торгової марки. Наприклад, в Україні Ви подали заявку на реєстрацію ТМ «Айпістайл». У даному випадку нелогічно буде подавати її на міжнародну реєстрацію українською мовою. Тому необхідно буде подати ще одну заявку в Україні на реєстрацію торгової марки «IPStyle» і потім вже подавати її на міжнародну реєстрацію.

Також зверніть увагу і на найменування заявника та його адресу. Якщо у Вас вже є документи з написанням англійською мовою - наприклад, закордонний паспорт, свідоцтво про реєстрацію компанії, права на водіння автомобілем, звірте, щоб воно збігалося з тим, яке Ви вказуєте у заявці;

2) після того, як заявка подана, вона проходить перевірку на правильність оформлення документів, на оплату мит. Якщо у міжнародного бюро зауважень немає, Вам висилається сертифікат про міжнародну реєстрацію ТМ. Також ця інформація вноситься до міжнародного реєстру;

3) проте отримання сертифікату ще не захищає Ваші права на території всіх заявлених країн. Далі міжнародне бюро відправляє матеріали заявки в патентне відомство кожної заявленої країни. Цікаво, що відмова в одній країні не означає відмови у всіх інших. Наприклад, Ви заявили на реєстрацію ТМ у США, Китаї, Японії, Німеччині. Попередня відмова у реєстрації ТМ у Німеччині не означає, що в інших країнах у Вас теж буде відмова.

Патентне відомство кожної із заявлених країн проводить експертизу згідно національних правил і повідомляє Вас про хід експертизи.

### **3.2. Торгова марка ЄС**

Якщо Ви ведете бізнес або плануєте про вихід на ринки Євросоюзу, то напевно розмірковували про захист торгової марки. У зв'язку з тим що в ЄС єдиний ринок, чимало підприємців реєструють торгову марку Євросоюзу або як її ще називають Community trademark. Дійсно, перспектива приваблива - шляхом подачі однієї заявки однією мовою із сплатою мита в одній валюті отримати захист на території 28 країн ЄС.

Розглянемо як позитивні сторони такої торгової марки, так і її недоліки, які є досить суттєвими. Специфікою торгової марки ЄС є те, що вона дійсна на території всіх країн ЄС в цілому - її не можна обмежити дією тільки на території Німеччини, Франції або будь-якої іншої країни. До речі, якщо в майбутньому до ЄС приєднаються інші держави, то дія торгової марки Євросоюзу автоматично пошириться і на нових членів.

Згідно із законодавством ЄС ТМ дійсна протягом 10 років і кожні 10 років Ви можете її продовжувати ще на такий же термін. Після реєстрації такої ТМ, необхідно протягом 5-ти років почати її використовувати хоча б в одній з країн. В іншому випадку реєстрація може бути анульована.

Зареєструвати торгову марку Ви можете двома способами:

- подати заявки в ОНІМ (Офіс по гармонізації внутрішнього ринку);
- подати міжнародну заявку за Мадридським протоколом із зазначенням ЄС.

Після подачі заявки, вона проходить формальну експертизу і пошук. У разі виявлення схожих або тотожних торгових марок експерт повідомляє власникам або заявникам (якщо ТМ подані раніше, але ще не зареєстровані). Протягом 3-х місяців з дати публікації як власники і заявники таких ТМ, так й інші особи можуть подати протест проти такої заявки. Якщо протест не надійшов, торгова марка реєструється.

З одного боку здається все просто - подача однієї заявки, оплата мита в одній валюті. Але є і зворотна сторона медалі - відповідно до законодавства ЄС, якщо є підстава для відмови хоча б в одній з країн, Ви отримаєте відмову в реєстрації ТМ Євросоюзу. Можливо варто подати заявки в окремо взяті країни, в яких планується ведення бізнесу.



## **Розділ 4. Досвід Польщі в сфері захисту прав ІВ. Патенти в ЄС**

Польща стала асоційованим членом ЄС в 1991 році. Саме з цього моменту Польща почала імплементацію європейського законодавства у національне. Для цього протягом декількох років працював проект, який врегулював різноманітні аспекти економічних та соціальних сфер. І лише в 2004 році Польща стала повноправним членом ЄС.

Євроінтеграція Польщі передбачала наступні зміни.

**В сфері медичної галузі.** До 1993 року можливо було захистити тільки спосіб виробництва хімічних сполук. Після підписання Асоціації з ЄС введений захист складу хімічних сполук, який діє і досі.

В 2004 році в Польщі були введені Сертифікати додаткової охорони (SPC) для лікарських препаратів (в тому числі ветеринарних), а також для сортів рослин. Метою сертифіката є додатковий захист для лікарських засобів, та спрощення системи патентування для фармацевтичних досліджень. Цей сертифікат надає правовий захист протягом 15 років з дня першого офіційного використання на ринку. Таким чином препарат захищається від контрафактних аналогів, та забезпечує боротьбу з недобросовісними конкурентами.

**В сфері захисту ТМ.** Всі торгові марки, подані до вступу Польщі в ЄС, охороняються у країнах-членах союзу з 01.05.2014.

Торгові марки ЄС ідентичні/схожі на існуючі національні ТМ можуть бути визнані недійсними тільки на території, де існує конфлікт. Таким чином передбачається двосторонній захист зареєстрованих марок.

**Як отримати захист ТМ в Польщі?**

- за національною заявкою;
- реєстрація Торгової марки ЄС (так завана Community trademark)

Кожна з цих процедур має свої переваги та недоліки.

Переваги Community trademark:

1. Прискорена процедура розгляду заявки, адже перевірка тільки на абсолютні підстави для відмови.
2. Дія на всій території Європейського Союзу.
3. Сплата єдиного збору в єдиній валюті.
4. Для сплати зборів за подачу передбачений строк 30 днів (цей строк є достатній для проведення експертизи на наявність абсолютних підстав для відмови).
5. Поновлення ТМ здійснюється наприкінці останнього місяця. Можливість поновлення без сплати штрафних санкцій можлива протягом місяця після спливу

Переваги національної заявки:

1. Посилений захист, обумовлений тим, що правова охорона надається після проведення усіх експертиз.
2. Низька ймовірність опозицій/ визнання недійсним.
3. Набагато менші збори для подачі заявок в одному/двох класах.

Таким чином, будь який варіант захисту ТМ допомагає в боротьбі з недобросовісною конкуренцією.

#### 4.1. Захист технологій: як його отримати?

Одним з основних способів мінімізації ризиків є проведення патентного дослідження, яке на Заході називають Freedom to Operate (FTO), дослівно ще називають Свобода Діяти. Ще 10 років тому проведення FTO було характерно тільки фармацевтичній сфері, але зараз у зв'язку з почастишенням звинувачень у порушенні патентних прав, таке дослідження актуальне і для інших сфер, наприклад ІТ, електроніки, а також агропромисловості.

Від традиційного патентного пошуку дане дослідження відрізняється як постановкою питання - «Чи не порушую я патентних прав?», так і областю пошуку. Наприклад, стоїть завдання вивести новий смартфон на ринок. При FTO проводять пошук за поданими заявками і виданими патентами не тільки на смартфони, а і на його складові - процесор, пам'ять, wi-fi модуль.

Після того як релевантні документи знайдені, проводиться аналіз - чи буде новий продукт порушувати права третіх осіб. У даному випадку є кілька факторів:

1) територія - враховуючи, що патент має територіальний характер, то запатентований продукт не забороняє використання об'єкта на території інших країн;

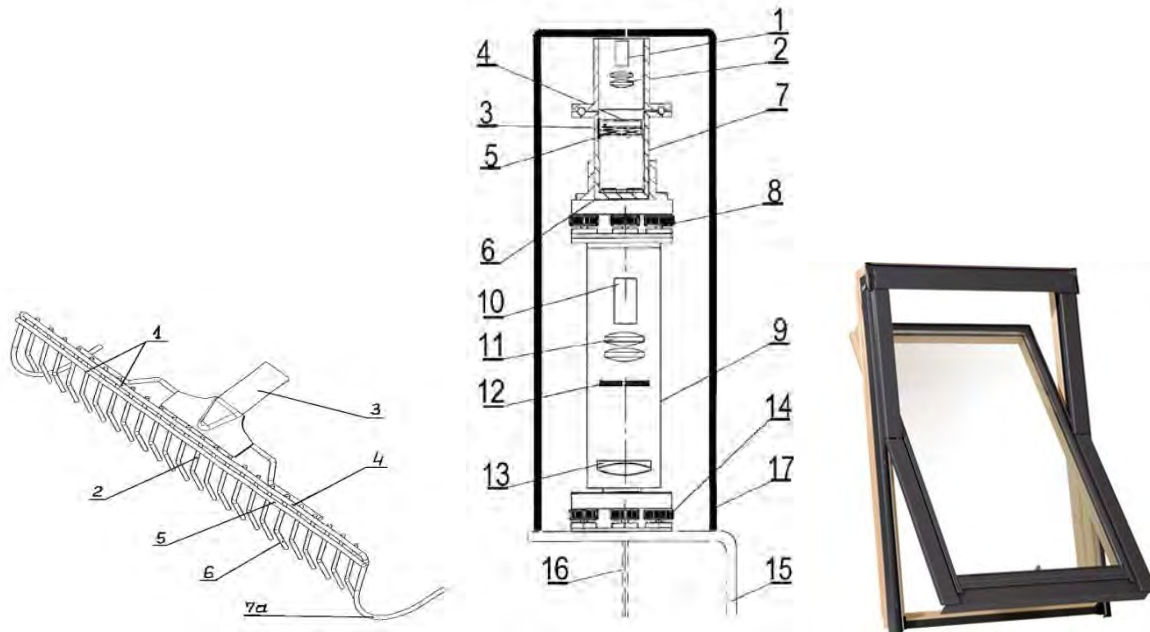
2) статус - патент щорічно необхідно підтримувати в силі, і якщо патент не продовжено і не може бути відновлений, то запатентовану технологію можна використовувати без порушення прав третіх осіб;

3) обсяг охорони - обсяг захисту винаходу визначається формулою винаходу, і відповідно порушенням прав є використання всіх ознак незалежного пункту формули. Наприклад, якщо запатентовано пристрій який складається з А, Б, С, Д, а Ваш пристрій складається тільки з А, Б, С, то в даному випадку це не буде вважатися порушенням прав.

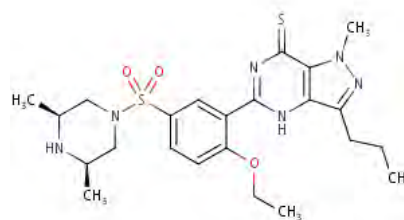
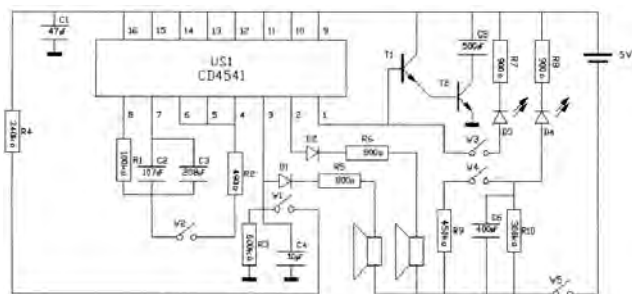
Навіть якщо за результатами такого дослідження Ви не можете виводити продукт на ринок, не варто впадати у відчай. Ви можете звернутися до власника патенту з пропозицією його викупити, отримати ліцензію на використання продукту, а якщо не вдалося домовитися - знайти варіанти для заперечування чужого патенту.

#### *Захист корисних моделей в Польщі*

Корисна модель - нове технічне рішення, що не впливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним. Наприклад, в якості корисної моделі можуть бути захищені наступні об'єкти.



Не можуть бути захищені як корисна модель методи:



або

Для подачі заявки на корисну модель, необхідно надати детальний опис моделі, формулу, та обов'язково малюнки. Правовласник отримує виняткові права на використання корисної моделі з метою отримання прибутку або для професійних цілей на всій території Польщі. Захист надається на 10 років. Обсяг права визначається формулою винаходу, що містяться в корисній моделі.

Захист корисних моделей надається в наступних країнах: Албанія, Ангола, Аргентина, Вірменія, Австралія, Австрія, Азербайджан, Білорусь, Беліз, Бразилія, Болівія, Болгарія, Чилі, Китай (включаючи Гонконг і Макао), Колумбія, Коста-Ріка, Чеська Республіка, Данія, Еквадор, Єгипет, Естонія, Ефіопія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Гватемала, Гондурас, Угорщина, Індонезія, Ірландія, Італія, Японія, Казахстан, Кувейт, Киргизстан, Лаос, Малайзія, Мексика, АОІС, Перу, Філіппіни, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Російська Федерація, Словаччина, Іспанія, Тайвань, Таджикистан, Тринідад і Тобаго, Туреччина, Україна, Уругвай і Узбекистан, країни-учасниці Африканської організації інтелектуальної власності та Африканська регіональна організація промислової власності.

Наприклад в Німеччині захист за допомогою корисних моделей передбачений навіть для їжі, фармацевтичних препаратів, але не можливий для процесів. А у Франції захист корисної моделі може тривати лише 6 років.

## 4.2. Європейський патент VS Унітарний патент

В Європейському Союзі передбачений захист об'єктів інтелектуальної власності шляхом отримання Європейського патенту. 5 жовтня 1973 року в Мюнхені була підписана Європейська патентна конвенція. Станом на 2014 рік до Конвенції долучились 38 країн у якості членів та 2 країни (Боснія та Герцеговина, Чорногорія) на які поширюється дія Конвенція.

Переваги Європейського патенту:

- подача однієї заявки в Європейське патентне відомство;
- єдиний термін охорони (20 років);
- однаковий ступінь захисту на території всіх країн учасниць;

Згідно ст. 79 (67) Європейської патентної конвенції всі договірні країни, що приєдналися до цієї Конвенції на дату подачі заявки на отримання європейського патенту, вважаються вказаними в заявці про видачу такого патенту. Положення ст. 65 вищевказаного акту передбачають, що будь-яка договірна країна може передбачити вимогу патентовласнику надати в центральне відомство з охорони промислової власності переклад патенту на одну з державних мов за своїм вибором, або, якщо дана країна передбачила застосування однієї офіційної мови — на цю офіційну мову. За загальним правилом такий переклад повинен бути наданий у тримісячний строк з дати публікації в Європейському патентному бюлетені повідомлення про видачу патенту. Більш того, будь-яка країна може передбачити оплату витрат патентовласником на публікацію такого перекладу.

Деякі країни (Німеччина, Великобританія, Франція, Швейцарія, Ліхтенштейн, Люксембург і Монако) підписали Лондонський акт, у якому вони відмовляються від обов'язкової вимоги з перекладу заявки і, відповідно, від сплати збору для валідації такого патенту. Проте в інших державах такі вимоги обов'язкові.

Враховуючи єдиний ринок Європейського союзу, у заявників виникає потреба саме в отриманні єдиного патенту, який буде діяти на території всього ЄС. В березні 2011 року країни-учасники ЄС почали розробляти Європейський унітарний патент — патент, який не потрібно буде валідувати і перекладати на відповідні мови. 17 грудня 2012 року Регуляторними актами 1257/2012 і 1260/2012 було передбачено розширене співробітництво в галузі створення такого унітарного патенту.

Відповідно до вищевказаних актів патент Європейського відомства і унітарний патент будуть відрізнятись один від одного тільки пост-фазою. Іншими словами, після того як буде виданий патент Європейського відомства, власник патенту може обрати:

- існуючий шлях з валідацією;
- унітарний патент;
- комбінацію валідації для тих країн, які не приєднались до унітарного патенту і унітарний патент для тих країн, які до нього приєднались.

На сьогоднішній день існують окремі національні права, а унітарний патент буде передбачати єдине право ЄС.

На вирішення другої проблеми — ускладнення захисту патентних прав в декількох країнах-учасниках Європейської патентної конвенції — 19 лютого 2013 року був підписаний договір про створення Європейського унітарного патентного суду.

Договір підписали всі країни-учасники ЄС за винятком трьох країн — Іспанії, Польщі, Болгарії. У ньому передбачено створення унітарного патентного суду, який буде мати повноваження видавати рішення обов'язкові для всіх країн-підписантів відносно порушення патентних прав і чинності патентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Договору про створення Європейського унітарного патентного суду суд першої інстанції буде складатись з локальних, регіональних і центрального відділень. Кожна країна матиме право на створення одного локального відділення. Регіональні відділення можуть створити об'єднавшись дві і більше країни.

## **Розділ 5. Захист прав інтелектуальної власності українського підприємства при виході на ринок ЄС**

### **5.1. Захист зовнішнього вигляду продукції на території ЄС**

Кожна компанія при виводі на ринок нових продуктів замислюється про захист прав інтелектуальної власності, але, як правило, приділяє належну увагу тільки торговельним маркам - позначенням, які вирізняють товари або послуги одного виробника від інших. А ось про захист зовнішнього виду продукції, наприклад, упаковки, пляшки, одягу, гаджета, кузова автомобіля, досить часто забувають.

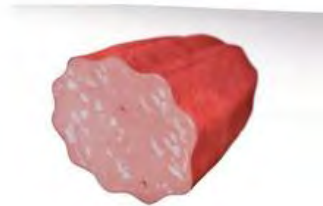
Важливо зазначити, що законодавство ЄС передбачає можливість шляхом подачі однієї заявки на одній мові і оплати мита в одній валюті запатентувати так званий Community design, іншими словами отримати захист на території 28 країн ЄС. Більш того, якщо після подачі заявки і навіть після реєстрації промислового зразка, до ЄС розширить свої кордони за рахунок приєднання нових країн, захист автоматично пошириться і на нових учасників.

Промисловий зразок призначений приваблювати покупця своїм зовнішнім виглядом. У більшості випадків зовнішнє оформлення товару стає визначальним фактором його реалізації.

Наприклад, в якості промислового зразка можна зареєструвати:



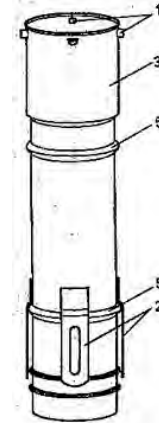
*(Латвія)*



*(Італія)*



(Франція)



(Словенія)



(Чехія)



(Болгарія)

Промислові зразки можуть бути плоскими, об'ємними або комбінованими. Плоскі - містять двомірну композицію, наприклад: текстури тканин, зображення на одязі, тощо. Об'ємні - являють собою композицію, в основі якої лежить об'ємно-просторова структура, наприклад: зовнішній вигляд меблів, ручки, пляшки. Комбіновані промислові зразки містять у собі ознаки, які мають форму, малюнок або розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу. Наприклад, зовнішній вигляд взуття, в який вшитий який-небудь малюнок, або малюнок, який зображений на будівельній плитці. В якості промислових зразків можна запатентувати:

- тару, пакування та контейнери, які використовуються для транспортування або зберігання товарів;
- етикетки;
- дизайн упаковки (форма пляшки, зовнішній вигляд м'якої упаковки, наприклад для насіння);
- принти візерунків одягу (наприклад, в минулому дизайн тканини в горошок охоронявся патентом) та ін;
- дизайн сайту (інтерфейс);
- дизайн агрегатів і машин (наприклад, дизайн кузова легкового автомобіля);
- дизайн виробів (наприклад, меблів, ювелірних виробів, посуду, протекторів автомобільних шин, оформлення кондитерських тортів, тощо).

Об'єктом промислового зразка в ЄС може бути як цілий виріб, так і частина виробу. Для порівняння: в Україні об'єктом промислового зразка може бути тільки цілий виріб, що призводить до певних складнощів при необхідності захисту частини зовнішнього вигляду.



Наприклад, Ви винайшли особливу захватну частину корпусу пишучого інструменту (ручки). Та бажаєте отримати на нього патент.

В такому випадку, Вам доведеться подавати заявку на отримання патенту цілої ручки, а не її окремої частини.

Обсяг наданої правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу, які визначають зовнішній вигляд зразка з його естетичними та ергономічними особливостями, зазначеними заявником.

Для захисту промислових зразків від неправомірного копіювання або імітації, вони повинні бути належним чином зареєстровані. Охорона промислового зразка означає, що його не можна скопіювати або зімітувати без дозволу власника прав на нього, а копії або імітації, виготовлені без такого дозволу, не можуть ні продаватися, ні імпортуватися.

### **Чи варто патентувати зразок?**

У більшості країн світу для отримання прав на промисловий зразок потрібна державна реєстрація.

Так, відповідно до частини 1 статті 465 Цивільного кодексу України, майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок є дійсними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації. Але патентування промислового зразка не у всіх випадках є доцільним або фінансово доступним, зокрема:

- при необхідності захисту великого модельного ряду з безліччю модифікацій - наприклад, у виробника меблів може бути більше 100 варіантів одного і того ж дивана;
- при необхідності захисту промислового зразка в багатьох країнах, адже патент на промисловий зразок має територіальний характер - діє тільки на території тієї країни, патентним відомством якої виданий;
- при захисті продукту з коротким життєвим терміном (моделей одягу, гаджетів) - компанія тільки встигає зареєструвати зовнішній вигляд, а він вже стає неактуальним.

Більш того, більшість компаній свідомо насичують ринок багатьма модифікаціями продукції, дивляться, на які продукти краще відреагують споживачі, і потім продовжують виробляти тільки, які є найбільш популярні. У зв'язку з цим досить актуальною стає питання щодо захисту промислових зразків без їх реєстрації. Таку альтернативу реєстрації промислових зразків надає законодавство Європейського Союзу (далі ЄС). Відповідно до частини 1 статті 11 Регламенту №6 / 2002 Ради ЄС про промислові зразки Європейського співтовариства від 12 грудня 2001 року (далі Регламент) зовнішній вид продукції може отримати захист на період трьох років з дати, коли він вперше став доступний на території ЄС без реєстрації.

В такому випадку власник незареєстрованого промислового зразка має право забороняти копіювання виробів із визначеним зовнішнім виглядом без його згоди.

На відміну від України, де зловживання правами на промислові зразки досягло свого піку, в ЄС, згідно з Регламентом, для того щоб заборонити третім особам копіювання незареєстрованого промислового зразка, його власник повинен довести, що промисловий зразок є новим, тобто до дати його доступності публіці не був відомий жоден ідентичний промисловий зразок, має індивідуальний характер. Так, промисловий зразок повинен бути доступний публіці тільки на території ЄС.

Для прикладу, якщо ви вивели нову пляшку на ринок СНД, де вона стала доступна публіці, а копіювати її почали в одній з країн ЄС, то в даному випадку спроби захисту незареєстрованого промислового зразка не матимуть успіху. До речі, промисловий зразок

вважається доступним публіці на території ЄС, якщо він був опублікований, виставлений, використаний в торгівлі або іншим способом розкритий.

Але якщо креслення з пляшкою ви передали потенційному замовнику в ЄС на умовах конфіденційності, то вимога доступності не буде задоволена і, відповідно, промисловий зразок не підлягатиме захисту.

Таким чином, для захисту промислового зразка без реєстрації компанії необхідно зробити його доступним на території однієї з країн ЄС і подбати про докази розкриття інформації.

Перевагою такого захисту є те, що незважаючи на вимогу розкриття інформації в ЄС, власником незареєстрованої промислового зразка може бути як резидент, так і нерезидент ЄС.

### **Як захистись від “патентних тролів”**

Щомісяця в Україні видають патенти на товари, які давно виготовляються виробниками і продаються на ринку (автомобільні запчастини, зубочистки, вішаки і т.д.).

## **Патенти на вішаки (чинні)**

*Патент 26958*



*Патент 27664*



*Патент 27663*



*Патент 27688*



Більше того, існує практика отримання патенту і не використання його. Ці явища і є патентним тролінгом. Чому це відбувається?

По-перше, патентні тролі існують для “торгівлі патентами”.

По-друге, після прийняття в 2012 році нової редакції Митного кодексу патентні тролі отримали можливість призупиняти митне оформлення товарів, які порушують їх права засвідчені патентом. А це дозволяє отримати додатковий прибуток.

По-третє, відповідно до ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» встановлена «явочна система» видачі патентів. Це означає, що Державна служба інтелектуальної власності видає патенти на промислові зразки без проведення кваліфікаційної експертизи (перевірки на відповідність критеріям патентоспроможності), а саме новизні. Виходить що патент видається на промисловий зразок під відповідальність його власника без гарантії сили дії патента.

Нещодавно, Державна служба інтелектуальної власності винесла на обговорення проект Закону “Про внесення змін до Закону України” Про охорону прав на промислові зразки”. Проект спрямований на боротьбу із зловживанням прав і передбачає такі зміни:



1. Перед прийняттям рішення про видачу патенту на промисловий зразок відомості про заявку публікуються;

2. Протягом 2 місяців з дати такої публікації будь-яка особа може подати протест проти видачі патенту.

Іншими словами, даний проект передбачає можливість ще до видачі патенту ознайомитися з матеріалами поданих заявок, і у випадку якщо компанія вважає, що заявка подана на не новий об'єкт і надалі існуватимуть ризики зловживання правами, вона зможе подати протест з аргументами проти видачі такого патенту. З одного боку, компаніям доведеться моніторити всі подані заявки, але з іншого боку, це краще, ніж потім в суді визнавати недійсними патенти на вішалки, рукавички і зубочистки.

Таким чином, законодавство України, невдовзі, не на словах, а на ділі наблизитися до Європейських правових норм, адже існуватиме Європейський підхід боротьби з патентними троллями і наші імпортери не будуть більше страждати фінансово від патентних троллів.

Згідно з Угодою про Асоціацію з ЄС можна визначити наступні ключові зміни, а саме:

**1. Буде введено новий критерій патентоспроможності - індивідуальний характер.**

**2. Буде забезпечено захист незареєстрованих промислових зразків.** Законодавство ЄС передбачає можливість захисту як зареєстрованих, так і незареєстрованих промислових зразків. Незважаючи на позитивні моменти такого альтернативного захисту, вона має і свої недоліки, до яких відноситься складність доказування доступності публіці виробу. Знаковим в даному випадку можна вважати справу за позовом виробника болеро про незаконне використання його промислового зразка. Так, співробітники позивача створили болеро, відповідач пропонував до продажу схоже болеро. Як докази позивач надав креслення болеро, створені його співробітниками. Але суд відмовив позивачу в задоволенні позовних вимог, оскільки порахував недостатнім доказом створення креслення його співробітниками, оскільки зовнішній вигляд болеро, який він намагався захистити, на думку суду, не є продуктом, виготовленим відповідно до малюнка.

**3. Термін дії зареєстрованого промислового зразка буде збільшений з 15 до 25 років.**

Враховуючи вищевказані аспекти захисту, компаніям, що працюють на ринку ЄС, доцільно комбінувати захист зовнішнього вигляду виробів як зареєстрованими промисловими зразками, так і незареєстрованими - залежно від продукції, передбачуваного її життєвого циклу, а також можливості змін дизайну.

## **5.2. Міжнародний захист промислових зразків відповідно до Гаазької угоди**

**Міжнародне патентування промислових зразків** здійснюється декількома способами - за національною процедурою в кожній країні учасниці Паризької конвенції або за міжнародною процедурою прийнятої Всесвітньою Організацією Інтелектуальної Власності (ВОІВ) - Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

(веб-сайт ВОІВ, інформація про Гаазьку угоду)

Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків, пропонує наступний порядок міжнародної реєстрації. **Заявник має можливість отримати охорону промислового зразка особисто в обраних ним країнах** або у всіх країнах-учасницях Гаазької угоди одночасно, шляхом лише подачі однієї заявки через національне відомство або через ВОІВ.

Таким чином, у власників промислових зразків існує швидкий та спрощений і спосіб отримати охорону промислового зразка відразу в декількох країнах, шляхом подачі однієї міжнародної заявки в Міжнародне бюро ВОІВ.

**До країн-учасниці Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків належать:** Азербайджан, Албанія, Вірменія, Африканська регіональна організація інтелектуальної власності (ОАРІ), Беліз, Бельгія, Бенін, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, Угорщина, Габон, Гана, Німеччина, Греція, Грузія, Данія, Демократична Республіка Корея, Європейське Співтовариство, Єгипет, Ісландія, Іспанія, Італія, Кот д'Івуар, Киргизстан, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Македонія (колишня Республіка Югославія), Малі, Марокко, Молдова, Монако, Монголія, Намібія, Нігер, Нідерланди, Норвегія, Оман, Польща, Руанда, Румунія, Сан-Томе і Принсіпі, Сенегал, Сербія, Сінгапур, Сирія, Словенія, Суринам, Таджикистан, Туніс, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія, Естонія.

Міжнародна реєстрація промислових зразків за Гаазькою системою передбачає таку саму процедуру як і при подачі національних заявок. Оплата мит здійснюється в швейцарських франках (CHF). Оплата здійснюється Заявником на розрахунковий рахунок ВОІВ (Всесвітньої організації інтелектуальної власності).

#### ***Переваги міжнародної реєстрації промислового зразка за Гаазькою системою:***

- можливість патентування промислового зразка відразу в декількох країнах-учасниць Гаазької угоди шляхом подачі всього однієї заявки;
- оплата одного "загального" державного збору в швейцарських франках;
- простота в подальшому управлінні промисловими зразками;
- міжнародне патентування має в кожній з відповідних країн таку ж дію і охорону, як якби промисловий зразок був запатентований безпосередньо в кожній з них.

### **Недоліки міжнародної реєстрації промислового зразка за Гаазькою системою:**

- не всі країни є учасницями Гаазької угоди і відповідно подача заявки на реєстрацію промислового зразка в країну не учасницю Гаазької угоди можлива лише тільки через патентного повіреного цієї країни.

## **5.3. Промисловий зразок Європейського Союзу**

Патент на промисловий зразок дає право не тільки його використовувати, а й виняткове право давати дозвіл і забороняти таке використання. Як промислові зразки зазвичай захищають етикетки, упаковки, елементи автомобіля, флешки, монітори, телефони, посуд, і навіть зовнішній вигляд сайту. Якщо Ви виробляєте або реалізуєте товар в інші країни, наприклад в одну або кілька країн ЄС, і даний товар має оригінальний зовнішній вигляд, то варто задуматися про його захист.

Законодавство ЄС передбачає можливість шляхом подачі однієї заявки на одній мові й оплати мита в одній валюті запатентувати так званий Community design, іншими словами отримати захист на території 28 країн ЄС. Більше того, якщо після подачі заявки і навіть після реєстрації промислового зразка, ЄС розширить свої межі за рахунок приєднання нових країн, захист автоматично пошириться і на нових учасників.

The screenshot shows the website of the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). The page is titled 'Community design legal texts' and provides information on the legal framework for Community Design. It includes a table of Directives & Regulations and a sidebar with navigation links.

Sections	Reference	Last update
Directive	98/71/EC	13/10/1998
CDR - Community Design regulation	(EC) No 6/2002	18/12/2006
CDIR - Community Design implementing regulation	(EC) No 2245/2002	24/07/2007
CDFR - Community Design fees regulation	(EC) No 2246/2002	24/07/2007

*(веб-сайт ОНІМ, інформація про Промисловий зразок ЄС)*

Проаналізувавши законодавство України та ЄС, можна виділити чотири важливі особливості:

1) законодавство ЄС передбачає захист незареєстрованих промислових зразків. Однак термін захисту порівняно невеликий - всього 3 роки з моменту загальнодоступності на території ЄС. Даний спосіб захисту може підійти тим продуктам, які мають короткий життєвий цикл, наприклад 1-2 роки;

2) у ЄС можна захистити як виріб загалом, так і його частини, тоді як в Україні частина виробу не захищається. Наприклад кілька років тому до нас звернувся заявник з проханням запатентувати частину кузова автомобіля: бампер - поріг - двері. У даному випадку довелося подати у цілому весь кузов, хоча дах і багажник для заявника не мали значення;

3) у Євросоюзі однією заявкою можна подати безліч промислових зразків, які відносяться до одного класу Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ). У нашій же країні можна подати однією заявкою тільки варіанти промислового зразка (зовнішні види виробів, які належать до однієї функціональної групи, до одного класу МКПЗ, подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально). Отже в ЄС в одну заявку можна включити більшу кількість зовнішніх видів ніж в Україні;

4) патент на промисловий зразок ЄС дійсний 5 років з дати подачі заявки з можливістю продовження кожні 5 років, але не більше 25 років, тоді як у нашій країні 15 років без можливості продовження.

Як і в Україні, заявка на отримання промислового зразка проходить тільки формальну експертизу без перевірки на новизну. Після експертизи, вчиняється реєстрація промислового зразка та публікація відомостей про таку реєстрацію.

До речі, заявку на отримання патенту на промисловий зразок ЄС можна двома способами:

- подати до Офісу з гармонізації внутрішнього ринку ЄС або національне патентне відомство;

- заявити ЄС в міжнародній заявці на реєстрацію промислового зразка.

## **Розділ 6. Аудит об'єктів ІВ**

### **6.1. Загальні поняття аудиту об'єктів інтелектуальної власності?**

Як правило, для суб'єктів господарювання поняття «аудит об'єктів інтелектуальної власності» є незрозумілим, адже підприємства та організації зазвичай мають справу тільки з аудитом матеріальних активів. Проте, не дивлячись на те, що компанії звикли оцінювати тільки свої матеріальні активи, проведення аудиту об'єктів інтелектуальної власності є не менш важливим.

До нематеріальних активів належать цінності, що мають вартісну оцінку і при цьому не є фізичними об'єктами.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 визначає нематеріальний актив як немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) і знаходиться на підприємстві з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Відповідно вищезазначеного Положення, придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена.

До нематеріальних активів належать: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки. Матеріальним вираженням прав на такі об'єкти є:

- 1) документи виключного права, патенти та свідоцтва про реєстрацію;
- 2) об'єкти інтелектуальної власності (виключне право на результати інтелектуальної діяльності), виключне право на торговельну марку, авторське право на товарний знак і знак обслуговування, найменування місця походження товарів;

- 3) виключне право власника на майнове право автора чи іншого правовласника на топології інтегральних мікросхем і виключне право на селекційні досягнення.

Нематеріальними активами є також права на ноу-хау і права, отримані в результаті покупки ліцензій у патентовласників.

Якщо дивитися на правову структуру нематеріальних активів, то вони відповідають таким умовам:

1. Не мають матеріально-речової структури;
2. Повинні відрізнятися від іншого майна;
3. Використовуватися при виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;
4. Використовуватися протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання. Тривалість використання повинна бути понад 12 місяців.
5. Здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому;
6. Мати належно оформлені документи, що підтверджують наявність самого активу і виключне право в організації на результати інтелектуальної діяльності (патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір поступки (придбання) патенту, товарного знака і т. Д.

### *Мета аудиту*

Керівник будь-якого підприємства повинен знати, якими інтелектуальними активами володіє компанія. Тому, щоб організувати в компанії роботу з правової охорони та використання об'єктів інтелектуальної власності необхідно провести ІР аудит.

Насамперед, ІР аудит потрібен тим компаніям, які у своїй діяльності використовують безліч об'єктів інтелектуальної власності - назви продукції, слогани, етикетки, упаковки, технічні рішення.

Що може дати ІР аудит:

1. Виявити всі об'єкти інтелектуальної власності;
2. Примножити нематеріальні активи компанії;
3. Уникнути ризиків звинувачення в порушенні прав інтелектуальної власності;
4. Розробити індивідуальну стратегію захисту інтелектуальної власності компанії.

Аудит нематеріальних активів - це експертиза юридичних і облікових документів, що відносяться до об'єктів інтелектуальної власності (торгова марка, винахід, корисна модель, промисловий зразок, авторське право (твори науки, літератури і мистецтва), комп'ютерна програма, раціоналізаторська пропозиція).

Метою аудиту нематеріальних активів є експертиза юридичних і облікових документів, які можуть належати до об'єктів інтелектуальної власності. Закріплення прав власника на використання об'єктів ІВ здійснюється шляхом реєстрації в Державному підприємстві "Інститут промислової власності". Після реєстрації об'єктів ІВ використання їх третіми особами можливе лише після отримання офіційного дозволу від правовласника. Це дозволяє забезпечити максимальний контроль за неправомірним використанням об'єктів інтелектуальної власності.

ІР Аудит включає:

- Ідентифікацію об'єктів інтелектуальної власності;
- Перевірку наявності та дійсності охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності;
- Перевірку своєчасності сплати всіх реєстраційних мит;
- Аналіз бухгалтерських документів про взяття зареєстрованих прав на об'єкти ІВ на облік як нематеріальних активів;

- Перевірку наявності ліцензійних договорів;
- Перевірку документів, що підтверджують своєчасну сплату ліцензійних платежів;
- Перевірку управління процесами ідентифікації, охорони та використання об'єктів ІВ в компанії.

Об'єкти ІВ які можна включити в «ІР портфель» умовно поділяються на 4 групи:

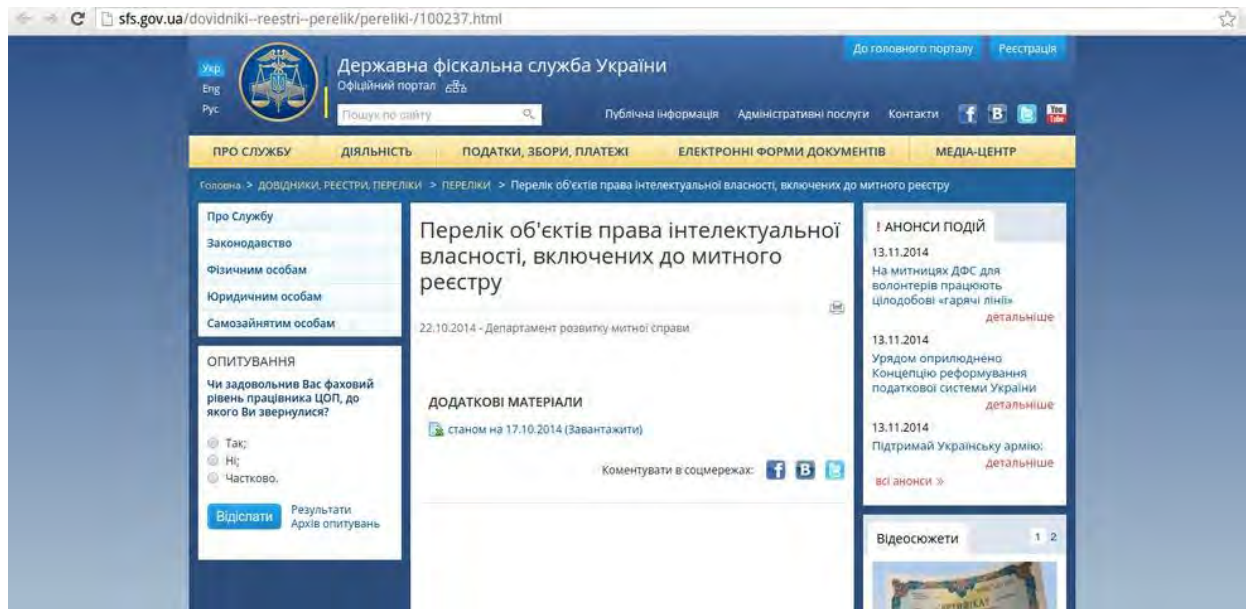
- значимі патенти - патенти на основні технології, продукти та послуги, які виробляє компанія і які приносять дохід. В тому числі патенти на інноваційні технології та продукти, які в майбутньому можуть приносити дохід. Для цієї категорії дуже важливо визначити підтримуються і вони в силі (чи сплачені всі мита), чи не порушують треті особи на них права компанії (моніторинг);
- другорядні патенти - патенти на технології і продукти, які компанія з якихось причин в даний момент не випускає і не використовує. В незалежності від того, що компанія не використовує ці патенти, вони можуть становити цінність. Наприклад, технології або рецептура може виявитися корисною для іншої компанії і власник об'єкта ІВ може їх продати або передати право на випуск третім особам за винагороду.
- «Мертві» патенти - це ті патенти на продукти і технології, які взагалі не використовуються і ніким не можуть застосовуватися. Це як правило, старі технології, які ніхто не використовує, але компанія продовжує платити мита для підтримки їх у силі.
- незахищені технології - ті, що вимагають правової охорони. До слова, на бізнес-ідею або інноваційне рішення також можна встановити правовий захист.

## **Розділ 7. Експорт об'єктів інтелектуальної власності**

Зареєстрована торгова марка допоможе Вам у боротьбі з недобросовісними конкурентами - варто внести її до митного реєстру і вся продукція під Вашою ТМ, яку намагатимуться ввезти конкуренти, буде зупинена. Також не маючи юридичних прав на ТМ Ви не зможете її захистити в судовому порядку.

В Україні для здійснення експорту та імпорту продукції, для захисту прав інтелектуальної власності можливе внесення об'єктів в Митний реєстр. Внесення в митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності в Україні дасть можливість як заблокувати імпорт, так і експорт продукції з порушенням прав інтелектуальної власності. На сьогодні в Україні зареєстровано більше 2269 об'єктів інтелектуальної власності в митному реєстрі, зокрема МАКІТА Корпорейшн, Дженерал Моторз ЛЛК, МГА Ентертейнмент Інк., Хіундай Мотор Компані, Apple Inc.

Проте окрім захисту від можливих порушень, митний реєстр може і навпаки - заблокувати митне оформлення Вашої продукції, наприклад, якщо схожа торгова марка зареєстрована і внесена до митного реєстру іншою особою. Слід зазначити, що в Україні є компанії та фізичні особи, які спеціалізуються на так званому патентному тролінгу і патентують не нові промислові зразки або інші об'єкти з метою подальшого блокування ввезення чи вивезення продукції. Тому необхідно періодично робити моніторинги зареєстрованих об'єктів як в Державній службі інтелектуальної власності, так і в Митного реєстрі. Адже краще знати про можливе блокування Вашої продукції до митного оформлення і в разі виявлення оспорити такі правоохоронні документи.



(веб-сайт Державної фіскальної служби України)

Внесення об'єктів в реєстр інтелектуальної власності в ЄС децю відрізняється.

1 січня 2014 року набув чинності новий Регламент митного контролю ЄС № 608/2013. Цей Регламент передбачає два способи захисту прав:

- за заявою правовласника прав інтелектуальної власності;
- за своєю ініціативою (процедура ex officio). У випадку, якщо митними органами виявлено контрафактні ознаки.

У разі виявлення контрафактної продукції, митні органи зупиняють митну реєстрацію та повідомляють правовласника та заявника (імпортер). І якщо правовласник не підтвердив свою згоду на знищення товарів протягом 10 робочих днів, митні органи сприймають ці дії як "мовчазну згоду", товари в цьому випадку знищуються. Ще одна опція вирішення спору - у судовому порядку.

Варто відзначити, що у порівнянні з попереднім Порядком митного контролю № 1383/2003 внесені наступні зміни:

- детальніше врегульовані питання щодо захисту торгових марок, топографій, сортів рослин;
- визначення контрафактної продукції включає упаковку, етикетки, наклейки, брошури та аналогічні предмети однакові або подібні до ступеня змішання з ТМ;
- внесені зміни та уточнення в форми митного контролю для ефективного захисту об'єктів інтелектуальної власності;
- спрощена процедура митної реєстрації стала обов'язковою для всіх країн ЄС;
- митний орган має змогу зберігати зразки товарів що є контрафактні або піратські протягом року як доказ справи.