

# Інтелект-провайдер

Бізнес далекоглядний і знає, що інтелектуальна власність — потужний інструмент для збереження та примноження активів. Втрачати її не варіант — це показала вже не одна криза

МАРИНА БАХОЛДІНА

Цей рік для галузі інтелектуальної власності став роком потрясінь. Звісно, війна зробила свій страшний внесок: руйнування та смерті не додають актуальності «інтелектуалці», до того ж широкомасштабна війна змінила профіль клієнтів юридичних фірм. Війна збільшила кількість патріотичних об'єктів інтелектуальної власності: пес Патрон у рожевій панамі, васильківський півник із Бородянки, фото зооволонтерки з понівеченого київського передмістя, поштова марка з посланим військовим кораблем і тисячі інших об'єктів творчості художників — влучних, щемливих, веселих, підбадьорливих, що такі потрібні нам і так потребують захисту від «знайдено на просторах інтернету» і «а не потрібно викладати».

Але кінець року приніс галузі події як інституційного характеру — передання повноважень Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) від Укрпатенту до нової державної організації — Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ), так і кримінального — колишнього очільника Укрпатенту Державне бюро розслідувань викрило на заволодінні державними коштами в розмірі 250 млн грн. Гроші з рахунків Укрпатенту перераховувалися на волонтерські рахунки «для закупівлі бронезилетів для військових», але насправді розкрадалися спільниками (ще трьома особами, включно з керівником однієї з благодійних організацій). Отже, у фахівців із права інтелектуальної власності приводів для спілкування на будь-які теми явно побільшало.

## СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СМУТОК

Історія створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності (Вищий ІР-суд) почалась із судової реформи 2016 року, офіційною датою його заснування вважається 29 вересня 2017 року. Указ Президента України від 29 вересня 2017 року про створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності та його реєстрацію як юридичної особи ми маємо, а сам суд — ні.

Перша проблема і головна — незавершений конкурс на посаду судді. Від поновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) залежить і продовження конкурсу. Зараз працює Комісія з добору членів ВККС — їй потрібно обрати з 301 охочого 32 кандидати для рекомендації Вищій раді правосуддя. За оптимістичними прогнозами, можна встигнути в лютому, за песимістичними — в липні.

З кінця січня 2022 року в парламентській базі законопроектів «висить» з приміткою «надано висновок Коміте-

ту для включення до порядку денного» проект «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності» № 6487.

Відповідно до проекту до Вищого ІР-суду передаються всі справи щодо:

- наявності права інтелектуальної власності;
- порушення такого права;
- недобросовісної конкуренції, пов'язаної з використанням прав інтелектуальної власності;
- оскарження рішень, дій чи бездіяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, Національного органу інтелектуальної власності та його Апеляційної палати.

За старою традицією оглядів топ-50 зробимо припущення, що наступного року Вищий ІР-суд таки буде створено — чому б ні, коли вже стільки неймовірного відбулося.

## ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ

Прийнятих нових законів у 2022 році було небагато. Станом на початок лютого 2022 року в парламенті було достатньо законодавчих ідей щодо права інтелектуальної власності. Зі зрозумілих причин Верховна Рада дійшла до них влітку, і частину з них було відхилено (наприклад, проект № 5552 «Про авторське право і суміжні права» або № 6464-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів



України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності»). Головний урядовий законопроект № 6464 розроблено на виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Тепер зрозуміло, що подальші зміни впроваджуватимуться вже на шляху України до членства в ЄС.

Законопроект № 6464 пропонується зміни до Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Законів України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».

Серед запропонованих новинок:

- ухвала про витребування інформації щодо походження і мережі розповсюдження товарів або послуг, які порушують право інтелектуальної власності;
- разове грошове стягнення замість використання інших способів захисту, якщо порушено ненавмисно і застосування способів захисту несумірні із заподіяною шкодою;
- зазначення, що розмір компенсації не може бути меншим, ніж розмір винагороди, яку було би сплачено за надання дозволу на використання прав.

Ще навесні Верховна Рада ухвалила Закон «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із зброй-

ною агресією російської федерації проти України».

«Закон встановив, що з дня запровадження воєнного стану зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав ІВ, а також строків щодо процедур набуття цих прав, — пояснює Ганна Прохорова, партнерка Matupa IP. — Прийняття таких змін дещо непокоїло професійну спільноту через побоювання, що клієнти заморозять свої активності до закінчення воєнного стану. Проте, як показує практика, законодавчі зміни на наміри клієнтів особливо не вплинули».

Костянтин Зеров, радник компанії Molotai & Partners, зауважує, що цей закон насправді створив більше проблем для галузі, ніж позитивного ефекту:

- продовження чинності майнових прав на об'єкти прав інтелектуальної власності (ОПІВ), строк чинності яких спливає на день запровадження в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану (патенти 20/25 років +, а зовсім близько — і продовження авторського права на 70 років + після смерті);
- фактичне заблокування реєстрацій на торговельні марки, щодо яких треті особи теоретично можуть подати заперечення та/або заперечення до Апеляційної палати.

Юлія Семеній, партнерка Asters, серед тих законодавчих змін, які вплинули на практику, відзначає заперечення

проти заявок на торговельні марки інших заявників: «Тепер маємо додатковий інструмент — можливість звернутися із запереченням до Апеляційної палати НОІВ, якщо не враховано заперечення, подане на етапі проведення експертизи». Тому, зауважує пані Семеній, заперечення на етапі експертизи нерідко переходять у більш масштабні й цікаві протистояння.

Якщо говорити про майбутні зміни, то пан Зеров прогнозує прийняття «під ялинку» Закону «Про авторське право і суміжні права» в новій редакції, який покликаний посилити євроінтеграцію та міститиме чимало новел. Дійсно, 1 липня 2022 року парламент прийняв за основу відповідний законопроект № 5552-1. Серед іншого передбачається гармонізація національного законодавства з нормами законодавства ЄС. Крім цього, багато змін стосуватимуться шоу-бізнесу, здійснення гастролей, кінобізнесу тощо.

Загалом у проєкті позитивна ціль — гармонізувати наше законодавство із законодавством ЄС щодо авторського права і суміжних прав.

Загадуючи майбутні бажані зміни в адмініструванні та регулюванні ІР-сфери, пан Костянтин Зеров пропонує такі кроки:

- створити зручний кабінет заявника, в якому через «єдине вікно» було б зручно подавати й адмініструвати всі заявки/реєстрації щодо ОПІВ;
- нормативно передбачити електронну процедуру реєстрації авторського права;
- виконати рекомендації Антимонопольного комітету України та повернути повноцінний доступ до заявок на торговельні марки для можливості проведення пошуку на тотожність і схожість;
- законодавчо передбачити максимально допустимий строк проведення кваліфікаційної експертизи на торговельні марки за аналогією з Мадридською системою.

## УКРПАТЕНТ І НОІВ

Найочікуваніші зміни прийшли восени — 8 листопада 2022 року набуло чинності розпорядження уряду від 28 жовтня 2022 року № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності». Відповідно до цього документа Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій стає суб'єктом, що виконує функції НОІВ, а також припиняється виконання цих функцій державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Наразі, на момент написання огляду, відбувається процес трансформації та передання функцій НОІВ від Укрпатенту до УКРНОІВІ. Сам Укрпатент повідомляв, що з 28 листопада має відновитися робота електронних систем подання заявок на об'єкти інтелектуальної власності, які тимчасово не працювали через проведення регламентних робіт. Цілком можливо, що в день, коли ви будете тримати в руках це видання, і УКРНОІВІ, і Укрпатент працюватимуть, як було задумано. Принаймні перспективи щодо старту роботи УКРНОІВІ більш оптимістичні, ніж у Вищого ІР-суду.

Станом на 14 листопада 2022 року УКРНОІВІ не має ані статуту, ані власного сайту, електронної пошти; також незрозумілі повноваження органу, зауважує Ганна Прохорова. Проте, розуміючи винятковість обставин, за яких відбувається наразі реформа у сфері інтелектуальної власності, професійна спільнота не покладає надії, що новостворений орган повноцінно запрацює вже в найкоротші строки для забезпечення ефективного адміністрування й регулювання сфери.

Так само вітає створення УКРНОІВІ та продовження реформи галузі пані Юлія Семеній і звертає увагу на пильність щодо деталей: «Отже, чекаємо на повноцінний запуск роботи, активізацію роботи з новими підзаконними нормативними актами, як-от правила розгляду заявок, які дуже потрібні для закріплення актуальних і прозорих процедур у сфері, і співпрацю з професійною спільнотою в цих питаннях. Не останню роль у цьому процесі має відігравати врахування сучасного європейського досвіду. До того ж зараз багато українських колег мають змогу глибше зануритися в європейську практику».

Сергій Марченко призначений виконувачем обов'язків генерального директора ДП «Український інститут інтелектуальної власності». УКРНОІВІ очолила Олена Орлюк, про перспективи роботи її слова наводять «Урядовий портал»: «Для ефективної та безперервної роботи українського ІР-офісу буде забезпечено максимальне збереження експертного потенціалу патентного відомства, його розширення та постійне підвищення кваліфікації працівників. Реалізуючи кроки України як кандидата у члени ЄС, ІР-офіс керуватиметься у своїй діяльності принципами прозорості, фаховості, відкритості та постійного діалогу з професійним середовищем».

## ІР-ПРАКТИКА ПІД ЧАС ВІЙНИ

Ганна Прохорова, партнерка Матипуа ІР, розповідає, що від самого початку

повномасштабного вторгнення практика захисту прав інтелектуальної власності, пов'язана із судовим представництвом, роботою з правоохоронними органами в частині боротьби з контрафактом, суттєво просіла.

«Водночас основна частина клієнтів не зупинила роботу щодо питань охорони прав ІР. Отже, реєстрація нових об'єктів і продовження чинності вже зареєстрованих, подання заперечень проти реєстрації нових об'єктів третіми особами тощо і були основним фокусом, на якому зосереджувалася робота компанії. З відновленням роботи судів і правоохоронних органів тенденції змінилися в бік розподілення навантаження між охороною та захистом прав ІР майже порівну», — зазначає пані Прохорова.

Загалом клієнтів цікавлять ті самі послуги, що і раніше, каже Юлія Семеній і пояснює: від пошуків і реєстрацій — до судового захисту, від аналітики — до політики компанії з питань інтелектуальної власності.

«Бізнес далекоглядний і знає, що інтелектуальна власність — потужний інструмент для збереження та примноження активів. Втратити її не варіант — це показала вже не одна криза», — переконана пані Семеній. Також вона засвідчує прагнення українських компаній продовжувати й розширювати присутність на зарубіжних ринках, а також те, що іноземні та глобальні компанії розглядають Україну як частину своїх майбутніх проєктів, зокрема технологічних (нові пристрої, електронні клієнтські сервіси тощо). Тому, за оцінками Юлії Семеній, зараз відчутна частина роботи — це дослідження й аналітика, порівняння нашого правового режиму з іншими країнами, насамперед європейськими.

«Спостерігаємо збільшення кількості національних клієнтів, особливо національної та патріотичної спрямованості», — зазначає Костянтин Зеров, коли говорить про цьогорічні тенденції практики інтелектуальної власності. Найпопулярнішими послугами пан Зеров називає реєстраційні, а також відмічає, що під час дії воєнного стану клієнти не мають бажання йти до суду й намагаються врегулювати всі проблемні питання в переговорному порядку.

Говорячи про тенденції воєнного 2022 року, Ярослав Огнев'юк, партнер Sayenko Kharenko, зауважує, що вони не завжди вирізняються унікальністю порівняно із загальнобізнесовими чи тенденціями в юридичній сфері.

Реєстрація та підтримання прав на об'єкти ІР залишається, хоч і з уповільненим темпом. Прості проєкти щодо захисту прав ІР поставлені на паузу, складні та цікаві на поверхні не лежать, і, щоб отримати справу, потрібно проявляти значно глибшу обізнаність із бізнесом клієнта.

Спорів між добросовісним бізнесом у сфері ІР поки що не так багато, проте багато бізнесів рішуче протидіють контрафакту.

Великою проблемою для сфери є відсутність на ринку праці готових фахівців середнього рівня, імовірно, це здебільшого пов'язано з тимчасовим виїздом багатьох колег за кордон.

Пан Огнев'юк звертає увагу на різний підхід до захисту прав ІР: «Не всі індустрії однаково розвиваються, а отже, клієнти різних індустрій по-різному наразі ставляться до захисту прав ІР. Проте часто

бізнес з однієї індустрії теж має різний підхід до такого захисту».

## ОЧІКУВАННЯ

Ми всі чекаємо на перемогу та віримо в неї — це найуніверсальніше очікування незалежно від галузі практики і взагалі фаху.

Ми попросили спрогнозувати два варіанти розвитку подій (найкращий і найгірший). Костянтин Зеров, радник Molotai & Partners, найгіршим сценарієм називає можливий тривалий перехідний період передання повноважень і матеріально-технічних активів від Укрпатенту до УКРНОІВІ, що заблокує або суттєво ускладнить роботу останнього.

Найоптимістичніший варіант розвитку подій від пана Зерова: у 2023 році запрацює Вищий ІР-суд, а до кінця 2022 року повноцінно запрацює УКРНОІВІ з якісним стрибком у строках і підходах до проведення експертиз на відповідність умовам охороноздатності ОПІВ, а також буде розблоковано роботу Апеляційної палати (для цього очікується прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку сплати зборів у новій редакції, положення якої відсутні в чинній: наприклад, про визнання прав на промисловий зразок, корисну модель недійсними Апеляційною палатою).

На думку Ганни Прохорової, партнерки Матипуа ІР, найгірший варіант — той, в якому ми живемо зараз: війна, що впливає на всі сфери життя й роботи. «Як оптиміст у житті, хотіла би зупинитися на найкращому варіанті — нашій омріяній перемозі вже наступного року. Відчуваю, що після закінчення війни Україна отримає більше інвестицій від іноземних партнерів, а це, безумовно, вплине на збільшення обсягів роботи у сфері інтелектуальної власності. Тому треба перечекати та кожного дня докладаати зусиль до наблизнення нашої перемоги!» — закликає пані Прохорова.

Для визначення короткострокових сценаріїв Ярослав Огнев'юк, партнер Sayenko Kharenko, пропонує окреслити найвпливовіші фактори, серед яких можна назвати основні: міжнародну фінансову та військову підтримку, подальше повернення території силами ЗСУ, ризик повного блекауту (світло, зв'язок, тепло), погодні умови, можливості ворога здійснювати подальші ракетні удари по інфраструктурі країни, політичну волю й експертну можливість покращувати законодавство, наявність внутрішнього ринку збуту товарів чи переорієнтацію на зовнішній.

«Аналіз імовірності дає змогу визначити, що, за найгіршим короткостроковим сценарієм, розвиток сфери буде дуже повільним, майже поставленим на паузу, як це було в березні — квітні, — зазначає пан Огнев'юк і одразу пропонує сценарій найкращого варіанта розвитку подій: — Сфера ІР продовжить відновлення з адаптованим зміненням пріоритетів. Зокрема, буде можливість здійснювати вдосконалення законодавства, розвиток стартапів, збільшувати попит на захист прав ІР. У довготривалій перспективі, схоже, немає негативного сценарію, бо наша віра в ЗСУ є непохитною», — наголошує Ярослав Огнев'юк, і ми погоджуємося з ним повністю.

## РЕЙТИНГ ВИЗНАННЯ ЗА ГАЛУЗЯМИ ПРАКТИКИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ					
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ			ЮРИСТИ		
МІСЦЕ	НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ	БАЛ	МІСЦЕ	ІМ'Я	БАЛ
1	ДУБІНСЬКИЙ І ОШАРОВА	122	1	ОЛЕКСАНДР МАМУНЯ (МАМУНЯ ІР)	83
2	ASTERS	86	2	ЯРОСЛАВ ОГНЕВ'ЮК (SAYENKO KHARENKO)	80
3	ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ	73	3	ВІКТОРІЯ СОПІЛЬНЯК (ДУБІНСЬКИЙ І ОШАРОВА)	68
4	BAKER MCKENZIE	46	4	МИХАЙЛО ДУБІНСЬКИЙ (ДУБІНСЬКИЙ І ОШАРОВА)	67
5	МАМУНЯ ІР	40	5	АНТОНІНА ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН (ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ)	55

ПРИМІТКА. У ГОЛОСУВАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ 107 ЮРИДИЧНИХ ФІРМ.