

# Асоціація з ІР

Ринок інтелектуальної власності ожив, активно змінює законодавство на шляху до Європейського Союзу, готується до будь-якого розвитку подій та став ще на один рік ближче до створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності

МАРИНА БАХОЛДІНА



Почнемо з очевидного: Вищий суд з питань інтелектуальної власності (Вищий ІР-суд) не розпочав свою роботу в 2023 році. Так, робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів розблокована і теоретично можна завершити конкурс у цей суд. Проте за роки без ВККС набігло поточної нагальної роботи щодо заповнення вакантних місць у судах першої та апеляційної інстанцій. Коли завершиться добір до ІР-суду, тоді й завершиться. Очікування триває із 2017 року, тож роком більше чи роком менше, різниці особливої вже нема.

До речі, законопроект «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності» № 6487 досі висить у парламентській базі, навіть у вересні був включений до порядку денного, але даних щодо голосування чи відкриття нема. Вікторія Сопільняк, адвокатка, патентна повірена, партнерка «Дубинський і Ошарова», зауважила: «Уже котрий рік поспіль зберігається тенденція до тривалих дискусій стосовно створення ІР-суду, причому останнім часом вони стали більш активними, майданчики для їх проведення розширюються. Насправді ж хочеться не дискусій, а їх реалізації».

Серед приємних судових новин з ІР-сфери — підключення Верховного Суду до бази даних судових рішень WIPO Lex-Judgments Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Крім того, що нашим суддям буде простіше ознайомлюватися з іноземною практикою, аналогічні дії бу-

дуть відбуватись із найкращою практикою українських судів. У слові «найкраща» немає жодної іронії, адже мова йде про остаточні рішення, цитовані рішення в інших справах та прецедентні рішення. Наша судова практика стане більш відкритою для іноземців, що важливо, враховуючи рух до ЄС.

Звісно, не можемо обійти увагою УКРНОІВІ (ІР-офіс), який почав роботу наприкінці минулого року та, без перебільшення, дав потужний імпульс усій ІР-спільноті. Коло залучених фахівців та взятий темп роботи по-хорошому викликають заздрість.

## ЗАКОНОДАВЧЕ ПОЛЕ

Дійсно позитивною новиною цього року було прийняття нової редакції Закону «Про авторське право і суміжні права» та набуття чинності цим законом якраз із 1 січня 2023 року. Цей акт осучаснив застосування норм про авторське й суміжні права, особливо щодо захисту в цифровому світі, та гармонізував наше законодавство з європейським.

Також у березні 2023 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності», який імплементував у національне законодавство один із базових актів щодо захисту прав інтелектуальної власності в ЄС — Директиву № 2004/48.

Загалом євроінтеграції далі буде багато, адже всю цьогорічну діяльність нового ІР-офісу можна назвати євроінтеграційною. Саме цього року Україна була потужно представлена на міжнародній ІР-арені (найкраще про це розповіла пані Олена Орлюк, очільниця ІР-офісу, в коментарі нижче).

Якщо минулого року всі відмічали патріотичний вибух серед митців, то, звісно, цього року суспільство дійшло до розуміння необхідності встановити межу між нормальним патріотизмом і спекуляціями на ньому. Межу у вигляді законопроекту № 9128, який обмежив би використання патріотичної тематики під час реєстрації торговельних марок та в рекламі, запропонували народні депутати на фоні суспільного обурення, проте законопроект завис на етапі підготовки до першого читання. Якщо прочитати висновок Головного науково-експертного управління, то стає зрозуміло, чому саме завис. Наприклад, депутати пропонували відмовляти в реєстрації торговельних марок, які «відтворюють найменування <...> назв типів і видів озброєння, військової та спеціальної техніки». Але ж є добросовісні виробники зброї, наприклад КБ «Луч», що виготовляє «Ступну», яка, своєю чергою, теж може бути «загальноновизнаним символом стійкості та героїзму» (це термін із проекту закону, який точно не додає правової визначеності).

## ВИКЛИКИ ДЛЯ ІР

Усі випробування, з якими стикається бізнес під час війни, позначаються

Серед змін — можливість застосування разової грошової виплати замість інших способів захисту прав інтелектуальної власності. Це можливо за умови, що порушення відбулось ненавмисно і без недбалості, водночас застосування способів захисту є неспівмірним шкоді, заподіяній правовласнику.

## РЕЙТИНГ ВИЗНАННЯ ЗА ГАЛУЗЯМИ ПРАКТИКИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ			ЮРИСТИ		
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ			ЮРИСТИ		
МІСЦЕ	НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ	БАЛ	МІСЦЕ	ІМ'Я	БАЛ
1	ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА	173	1	МИХАЙЛО ДУБИНСЬКИЙ (ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА)	113
2	SAYENKO KHARENKO	112	2	ОЛЕКСАНДР МАМУНЯ (МАМУНЯ ІР)	107
3	MAMUNYA ІР	98	3	ЯРОСЛАВ ОГНЕВ'ЮК (AMBASSADORS)	95
4	ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ	92	4	АНТОНІНА ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН (ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ)	93
5	ASTERS	70	5	ВІКТОРІЯ СОПІЛЬНЯК (ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА)	89
6	BAKER MCKENZIE	56	6	ЮЛІЯ СЕМЕНІЙ (ASTERS)	75
7	AEQUO	48	7	РУСЛАН ДРОБЯЗКО (BAKER MCKENZIE)	66
8	ARZINGER	43	8	АНТОН КОВАЛЬ (ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА)	62
9	МИХАЙЛЮК СОРОКОЛАТ І ПАРТНЕРИ	31	9	НАТАЛІЯ ДРЮК (AEQUO)	53
10	ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ	27	10	ОЛЕКСАНДР ПАХАРЕНКО (ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ)	47

ПРИМІТКА: У ГОЛОСУВАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ 181 КОМПАНІЇ (128 ЮРИДИЧНИХ ФІРМ ТА 53 ЮРЕДПАРТАМЕНТІВ)

на IP-сфері, зазначає Михайло Дубинський, адвокат, патентний повірений, доктор філософії в галузі права, керуючий партнер «Дубинський і Ошарова», і продовжує: «IP-сфера проходить випробування війною разом із нашою державою також як частина суспільства, всі процеси, що відбуваються, позначаються на цій сфері».

«Усі інституції (Укрпатент, патентні повірені, суди, заклади судової експертизи) не переривали своєї діяльності, продовжували працювати. Війна прискорює життя, тому необхідно зосередитися на якнайшвидшому завершенні адміністративної реформи, створенні IP-суду, вдосконаленні законодавства, долучатися до європейських інституцій, виводити наших авторів на світовий рівень» — такі виклики окреслює пан Дубинський.

Місце, де точно знадобиться вміння українців працювати оперативно з великим обсягом інформації, — це правове регулювання штучного інтелекту (ШІ). Відповідний закон ЄС, про який йшла мова весь 2023 рік, імовірно, не буде прийнятий цього року і перенесеться на 2024 рік. Про цей проєкт кажуть, що він дійсно є конкретною ініціативою щодо регулювання ШІ та має всі можливо-

сті перетворити Європу на глобальний центр для безпечного штучного інтелекту через встановлення правил стосовно розробки, маркетингу та використання штучного інтелекту.

#### IP-РИНОК

«Повномасштабна агресія росії проти України суттєво вплинула на всі галузі людської діяльності, і юридичний бізнес не став винятком. Переважна більшість клієнтів відновила (хоча дехто й не втрачав) інтерес до захисту своїх IP-прав в Україні порівняно з першим роком після повномасштабного вторгнення. Це свідчить про те, що сфера інтелектуальної власності мужньо прийняла всі виклики, пов'язані з війною, і питання захисту IP-прав в Україні залишається актуальним і сьогодні. Вимкнув режим паузи й український клієнт», — зазначає Вікторія Сопільняк.

Також пані Вікторія бачить активізацію судових спорів: «Проте спостерігається тенденція до завершення IP-конфліктів мировим врегулюванням. Можливо, з часом такі тенденції приведуть до повноцінного функціонування інституту медіації в IP-сфері», — підкреслює пані Сопільняк.

Серед цікавих тенденцій спікерка відмічає «ускладнення» характеру

IP-спорів: поряд із доволі класичними категоріями маємо комплексні ситуації з надскладними або комплексними об'єктами права інтелектуальної власності, причому в деяких випадках правове регулювання реально не встигає за розвитком технологій, що, безумовно, ускладнює правозастосування.

Поведінка правовласників та бізнесу не має суттєво відрізнитися лише у зв'язку з настанням 2024 року — нічого надзвичайного зараз не відбувається, пояснює пані Вікторія. Вона переконана, що правовласникам і бізнесу потрібно робити те, що й завжди, а саме дотримуватись головного правила — завжди дбати про свою інтелектуальну власність, створювати об'єкти ІВ, реєструвати їх, за потреби захищати та не порушувати права інших власників. «Хоча з іншого боку, — зауважує Вікторія Сопільняк, — якби всі були настільки свідомими, то IP-юристам довелося би змінювати сферу діяльності».

#### ТЕНДЕНЦІЇ-2024

«Якщо говорити про тенденції, що точно будуть із нами у 2024 році, то насамперед це завершення адміністративної реформи та продовження роботи IP-офісу, діяльність якого орієнтована на ринок. Ми вже

зараз маємо перші кроки, треба рухатися далі й завершувати цей етап», — зазначає Михайло Дубинський.

Друге, за словами пана Дубинського, — це продовження вдосконалення законодавства у сфері IP, зокрема завершення процесу імплементації норм Угоди про асоціацію, які не можуть бути застосовані як норми прямої дії та потребують деталізації, в українське законодавство.

Також спікер звертає увагу на подальший пошук справедливого балансу між правом інтелектуальної власності та правами людини на доступ до ліків.

Україна бачить себе частиною європейської сім'ї та продовжує рухатися в цьому напрямку, тому, зауважує пан Михайло, збережеться тенденція активної співпраці з європейськими патентними інституціями, дискусія щодо можливості й доцільності приєднання до Європейської патентної конвенції.

«Світ розвивається та змінюється, і вплив новітніх технологій є невіддільною частиною життя. Дискусія стосовно захисту прав інтелектуальної власності у метавесвіті та можливість використання штучного інтелекту для створення об'єктів інтелектуальної власності буде набирати обертів», — прогнозує Михайло Дубинський.

## Інтелектуально-інноваційна інфраструктура

Перша і головна тенденція полягає в тому, що після суттєвого спаду ділової та винахідницької активності спочатку через пандемію, а потім через «чуму» — повномасштабне російське вторгнення — національний IP-ринок оговтався, переорієнтувався на режим воєнного часу та активізувався.

Ось декілька ілюстративних цифр. За дев'ять місяців 2023 року значно зросла кількість заявок на об'єкти промислової власності — на 44,1 % (порівняно з відповідним періодом минулого року). Найбільший приріст спостерігається в надходженні заявок на торговельну марки за національною процедурою — 50,4 % (подано понад 18 тис. заявок на ТМ) та на корисні моделі — 46,8 % (показники цього року поступово наближаються до показників довоєнних років). Кількість заявок у сфері авторського права збільшилась на 52,3 %, а кількість договорів, що стосуються права автора на твір, — майже на 80 %. Важливим фактором для інноваційної розбудови стало нарешті зростання кількості заявок на винаходи, подання яких стабільно падало останніми роками.

#### ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Друга тенденція: завдяки запуску роботи Національного органу інтелектуальної власності (функції якого виконує IP-офіс) та ухваленню законодавства щодо авторського права, суттєвому посиленню на законодавчому рівні захисту IP-прав сферу інтелектуальної власності високо оцінила Європейська комісія, яка рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори

про вступ України до Євросоюзу. Такого позитивного рішення вдалося досягнути, зокрема, й тому, що IP-сфера практично на відмінно виконала домашню роботу щодо зобов'язань України за Угодою про асоціацію з ЄС. Отже, одну вершину підкорено, рухаємося далі, до ще вищої.

Єврокомісія окреслила найбільш очікувані від України зміни в IP-сфері на шляху до повноправного набуття членства ЄС. Наша країна має продовжити узгодження національного законодавства з EU *acquis* у сфері авторського права та права промислової власності (зокрема, щодо комерційної таємниці), вдосколювати функціонування системи колективного управління майновими правами та механізм виплати роялті правовласникам, удосколювати систему захисту IP-прав, розробити ефективні механізми для боротьби з піратством та контрафактною продукцією, запустити роботу Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Зацікавлена професійна спільнота може долучитися до розробки цих механізмів для того, щоби впроваджені зміни були ефективними на практиці, до обговорення проєктів законів та підзаконних нормативно-правових актів, а якщо виникають проблемні питання — звертатися до IP-офісу, адже ми відкриті для пропозицій та співпраці. І професійній спільноті, і бізнесу, і правовласникам, творцям, винахідникам та креаторам варто готуватися працювати за оновленими правилами, узгодженими з європейськими стандартами.

#### НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ

У 2023 році ми заклали надійне підґрунтя для фундаментальних змін: пра-

цювали над удосконаленням правових актів, налагодили ефективну взаємодію з представниками креативних індустрій, відновили діалог із винахідниками, бізнесом і професійною спільнотою, працювали над підвищенням якості експертизи, створили National IP&Innovations Hub, Центр медіації та посередництва, Центр спостереження з питань порушень прав інтелектуальної власності, вдихнули нову енергію в проєкт TISC, відновили повноцінну роботу IP Academy, розпочали активну діяльність із популяризації IP-сфери та покращення в Україні IP-культури в цілому.

Також ми налагодили тісну співпрацю з провідними європейськими IP-інституціями, чільне місце серед яких належить EUIPO і EPO. Під час зустрічі в Києві IP-офіс підписав з EUIPO дворічний робочий план. Серед його пріоритетів — розвиток пошукових інструментів, інтеграція IP-офісу до баз даних, якими користуються в ЄС, заходи у сфері технічної співпраці. Йдеться про програми підготовки для національних експертів щодо торговельних марок і промислових зразків, двосторонній обмін досвідом та найкращими практиками. Реалізуються й відповідні проєкти з підвищення кваліфікації експертів стосовно об'єктів патентування.

Тобто ми працюємо не лише над тим, щоби підготувати українську IP-сферу до виходу на єдиний ринок ЄС, а й над розбудовою в Україні інтелектуально-інноваційної інфраструктури, окремі елементи якої можуть стати прикладом для інших країн. Україні є чим пишатися, наша країна має позитивний досвід, яким може ділитися і якого набуваємо в умовах повномасштабної війни. Тому у відносинах з Європою ми розбудовуємо дорогу з двостороннім рухом.

#### ВИКЛИКИ ВІЙНИ

Сьогодні IP-офіс долучається до реалізації санкційної політики України. Наразі ми узагальнили інформацію про застосування персональних санкцій до понад 24 тис. фізичних та юридичних осіб, визначених указами Президента України. З них під застосуван-



**ОЛЕНА ОРЛЮК**, директор Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій

ня санкційних заходів безпосередньо в IP-сфері підпадає 134 особи, щодо яких IP-офіс запровадив санкції у вигляді блокування активів. До цих осіб належать як заявники, винахідники, так і власники IP-прав. Інтелектуальна власність та її комерціалізація також може стати інструментом у руках воєн. Ми цьому протидіємо.

Випробування війною далися IP-сфері нелегко, але ці випробування загартували українську націю, зробили нас сильнішими. Які з цього можна зробити висновки? Треба бути готовим до всього. Історія вже неодноразово довела справедливість цього твердження. Також потрібно наполегливо працювати над поліпшенням інвестиційної привабливості країни, над протидією ворогові на нелегкому шляху до перемоги і над подальшою інноваційною повоєнною відбудовою. У цьому запорука нашого кращого майбутнього. І це також те, чого нас навчила війна.