

Собственность с умом

Повышение капитализации компании за счет интеллектуальной собственности стало привычным в высокоразвитых странах, активно строящих экономику знаний. Украина делает первые шаги по присоединению к этому сообществу – в бизнесе все более важными становятся знания, идеи, изобретения – то, что принято называть интеллектуальной собственностью. И раз уж это конкурентное преимущество, необходимо уделять особое внимание его охране и коммерциализации, о чем и пойдет речь в данной статье.

Изобретаем охраноспособное

Наиболее распространенными объектами интеллектуальной собственности являются изобретения, полезные модели, промышленные образцы (охраняются патентами), объекты авторского права, торговые марки, сорта растений (охраняются свидетельствами), коммерческая тайна, коммерческое наименование (охраненный документ не предусмотрен). В Украине регистрацией объектов интеллектуальной собственности и прочими вопросами в этой сфере ведает Министерство образования и науки Украины, Государственный департамент интеллектуальной собственности и подведомственные ему госпредприятия (ГП «Укрпатент», ГП «УААСП», ГП «Интелзащита»).

Следует понимать, что не на всякое изобретение (даже если оно, на ваш взгляд, гениально) удастся получить патент.

«Лицо, желающее запатентовать свое изобретение, должно удостовериться в его охраноспособности, то есть соответствии условиям патентной охраны – высокому изобретательскому уровню, новизне и промышленной применимости, – поясняет **Юрий Носик, к.ю.н., юридический советник Центра коммерческого права.** – Процедура патентования изобретений достаточно дорога и длительна, поэтому лучше с самого начала сотрудничать со специалистами – патентными поверенными, адвокатами и др., нежели допустить какие-либо ошибки и «на финише» получить отказ патентного ведомства в выдаче патента, или уже после регистрации столкнуться с неэффективностью защиты».

По словам **Тараса Кислого, юриста юридической фирмы «Магистр & Партнеры»,** порядок получения охранных документов в Украине соответствует мировой практике. Любой желающий может ознакомиться с ним в бесплатных нормативных базах либо на веб-ресурсах государственного ведомства, выдающего охранные документы. Там же можно найти электронные версии заявочной документации. Упомянутое государственное ведом-

ство предоставляют бесплатные консультации. Что же касается патентных поверенных, то это специалисты, которые могут оказать квалифицированную помощь в прохождении всех стадий регистрации прав интеллектуальной собственности. Кстати, заявитель-нерезидент (не гражданин Украины) обязан воспользоваться их услугами.

Как рассказывает **Ярослав Огневьюк, патентный поверенный, адвокат патентно-юридического агентства «Дубинский & Ошарова»,** в случае с изобретениями после подачи заявки и необходимого перечня документов экспертное учреждение проводит формальную и квалификационную (на соответствие условиям охраноспособности) экспертизу. Если же вы хотите получить патент на промышленный образец, то в этом случае в Украине действует явочная система экспертизы – экспертное учреждение проверит только наличие формальных признаков (уплату госпошлины, подачу необходимого пакета правильно оформленных документов). Таким образом, патенты на промышленные образцы выдаются под ответственность заявителя, и если выяснится, что прообразец не соответствует условиям охраноспособности (например, требованию новизны) или патент выдан с нарушением прав других лиц, то ответственность будет нести только собственник. Такой патент можно признать недействительным в судебном порядке, и если третье лицо понесло убытки в связи с его регистрацией, то их возмещение будет возложено на заявителя, а не на ведомство, выдавшее патент, и не на учреждение, проводившее формальную экспертизу.

Долго ли, коротко ли выдается патент...

Опрошенные нами эксперты утверждают, что законодательная база выдачи охранных документов на объекты интеллектуальной собственности достаточно и соответствует мировым стандартам. Однако на практике желающие стать владельцами прав интеллектуальной собственности сталкиваются с определенными трудностями.

Одна из них, о которой в один голос твердят юристы, – это длительность процедур получения охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. «Так, регистрация торговой марки может длиться от 10 до 24 месяцев, а в некоторых случаях и дольше, что усложняет доступ к правовой охране прав интеллектуальной собственности, – отмечает **Александр Мамуня, адвокат Адвокатского объединения «Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры».** – Хотя, насколько мне известно, «Укрпатент» ежегодно незначительно сокращает сроки выдачи охранных документов».

Называются и другие сроки регистрации объектов интеллектуальной собственности, равно как и другие проблемы, связанные с затягиванием процедур выдачи патентов и свидетельств.

«Получение патента на изобретение может занять 2-3 года, – подчеркивает Юрий Носик. – Все это время для охраны интересов изобретателя желательно держать изобретение в тайне. Но научно-технический прогресс не стоит на месте, а значит, теряется актуальность регистрируемого интеллектуального продукта».

Однако, по мнению Тараса Кислого, даже 5 лет на патент и 2 года на свидетельство для торговой марки – не так уж много, учитывая мировую практику. Кроме того, если, например, изобретение представить как полезную модель, то патент на него будет выдан гораздо быстрее, а в отношении торговых марок существует легальная процедура ускорения. Известны случаи, когда свидетельство на торговую марку выдавалось в течение 2 месяцев с момента подачи заявки.

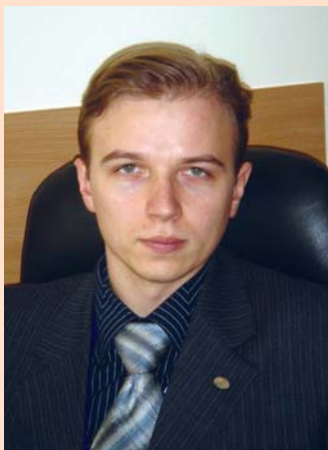
Кстати, по статистике, раньше выдавалось больше всего патентов на изобретения, сейчас же пальму первенства заполучили свидетельства на торговые марки (знаки для товаров и услуг).

Интеллект по лицензии

Что происходит после того, как объект интеллектуальной собственности зарегистрирован? Он должен начать



Юрий Носик, к.ю.н., юридический советник Центра коммерческого права



Тарас Кислый, юрист юридической фирмы «Магистр & Партнеры»

приносить доход. Для достижения этой цели используется, в частности, передача прав интеллектуальной собственности, то есть лицензирование.

«Выдача лицензий как одна из форм распоряжения собственником своими правами – это разрешение собственника использовать принадлежащий ему объект интеллектуальной собственности (изобретение, торговую марку и проч.), – детализирует Ярослав Огневьюк. – Лицензии объединяются в несколько групп по различным критериям: по объектам лицензии (на торговую марку, патентная, на использование объекта авторского права); по способу охраны (патентная, беспатентная, комплексная); по объему прав (исключительная, единичная, не исключительная); по способу выдачи лицензии (открытая, принудительная, пакетная, перекрестная, обязательная); по временному признаку (ограниченные во времени или неограниченные во времени); по субъектам (лицензия государства, предприятия, корпорации, личная, сублицензия)».

При оформлении лицензионных договорных отношений юристы советуют соблюдать определенную процедуру, дабы обеспечить надлежащую правовую защиту.

«Лицензионные договорные отношения, а также отношения передачи исключительных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности урегулированы на уровне Гражданского кодекса Украины, законов и подзаконных актов, – считает Александр Мамуня. – Договора о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности подлежат обязательной регистрации в «Укрпатенте», лицензионные договора могут быть зарегистрированы по желанию сторон. Требование регистрации таких договоров, на мой взгляд, оправданно, однако этот процесс занимает около 2-3 месяцев, что значительно усложняет, в частности, отношения передачи исключительных имущественных прав».

Следует отметить, что Украина вполне может позаимствовать некоторые находки мировой практики лицензионных договорных отношений. Как рассказывает Тарас Кислый, в экономически развитых странах с давними традициями охраны интеллектуальной собственности существуют банки лицензий – информационные ресурсы, принадлежащие, как правило, частным компаниям и содержащие сведения об объектах интеллектуальной

собственности, которые владельцы готовы отдать в пользование. Владелец ресурса помогает инвестору и изобретателю/автору найти друг друга.

Впрочем, Юрий Носик утверждает, что лицензионный обмен в Украине не приносит того дохода, который мог бы, хотя правовые предпосылки для него и созданы, как раз потому, что новые идеи и возможности не востребованы бизнесом.

Франчайзинг и другие возможности

Защита прав интеллектуальной собственности приобретает особую актуальность в деловом партнерстве, строящемся на принципах франчайзинга, – ведь франчайзи получает от франчайзера право на использование самых разнообразных объектов интеллектуальной собственности, по которым потребитель может определить качество услуг (товаров), гудвил предприятия и/или его деловую репутацию.

Как пояснил Александр Мамуня, в отношениях франчайзинга, как правило, присутствует лицензия на торговые марки, промышленные образцы и т.д. В связи с этим договор франчайзинга обычно содержит в себе положения лицензионного договора, без оформления таких положений отдельным документом – лицензионным договором.

«Законодатель предусмотрел широкую свободу для участников франчайзинговых сделок, – вторит Тарас Кислый, – но ею нужно уметь грамотно воспользоваться. Ведь нарушение прав при франчайзинге – это практически всегда следствие неправильного составления пакета договоров. Нужно четко указывать, какие объекты, на каких основаниях, для какого использования, на какой срок, на какой территории и за какое вознаграждение предоставляются в пользование. В противном случае неурегулированность того или иного вопроса может сыграть против вас».

В связи с высоким риском нарушения франчайзинговых договоров или их неаккуратного составления законодательство содержит норму, предусматривающую обязательную регистрацию таких документов.

На случай, если права интеллектуальной собственности в отношениях франчайзинга все-таки нарушены, необходимо знать ряд моментов.

1. Защищать переданные в пользование права интеллектуальной собственности (в судебном или административном порядке) имеет право как сам собственник таких прав, так и

лицензиат (если это право предусмотрено договором либо в силу нормы закона).

2. С незаконным использованием торговой марки или иных объектов интеллектуальной собственности после завершения договорных отношений (в частности франчайзинга) эффективней всего бороться путем судебного разбирательства. Претензионная работа зачастую не дает нужного результата.

3. Практика судебной защиты прав лицензиата свидетельствует о том, что перед обращением последнего в суд за защитой своего нарушенного права по лицензионному договору желательно зарегистрировать такой договор в «Укрпатенте» (что влечет за собой соответствующую публикацию в бюллетене «Промышленная собственность») и таким образом проинформировать неограниченный круг лиц о том, что исключительное право на использование определенного объекта передано данному лицу. В случае если лицензия неисключительная, лицензиат имеет право обратиться в суд за защитой прав собственника прав интеллектуальной собственности (даже при отсутствии указанной выше публикации).

Объекты интеллектуальной собственности (например, торговая марка) также могут служить залогом для получения кредита.

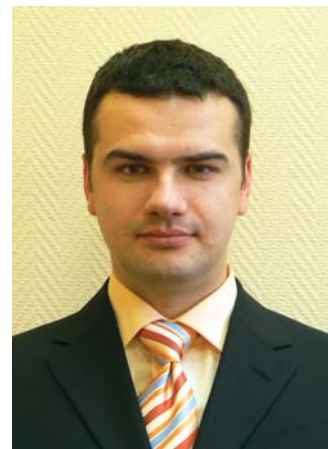
«Отдавая марку в залог, собственник ограничен в праве ею распоряжаться, – рассказывает Ярослав Огневьюк. – То есть он может использовать ее, зарабатывать на ней, однако продать ее уже не имеет права. Если собственник не возвращает кредит, знак переходит в собственность залогодержателя».

«Это моя торговая марка!»

Являетесь ли вы владельцем прав интеллектуальной собственности или же лицензиатом – в любом случае вы хотите не только заработать, но и не дать незаконно заработать другим. Итак, чего же стоит опасаться?

Эксперты единодушны: больше всего от нарушений страдают авторские и смежные права (объекты используются без разрешения собственника), а также торговые марки.

«Как правило, нарушением считается использование торговой марки (либо схожего с ней обозначения) для тех товаров и услуг, относительно которых она зарегистрирована, либо родственных (например, компьютеры и аудио- либо видеотехника)», – отмечает Юлия Семений, адвокат адвокатской конторы «Коннов & Созановский».



Ярослав Огневьюк, патентный поверенный, адвокат патентно-юридического агентства «Дубинский & Ошарова»



Александр Мамуня, адвокат Адвокатского объединения «Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры»



Юлия Семений, адвокат адвокатской конторы «Коннов & Созановский»

Нарушитель может использовать определенную торговую марку или схожую с ней до степени смешения без разрешения собственника прав, а также зарегистрировать и использовать в дальнейшем обозначение, схожее до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком или международной регистрацией на знак для товаров и услуг.

«Словесная торговая марка может быть заменена словом, очень схожим по общему звучанию, например, «Adidas» – «Abidas» для спортивной одежды, «Клинское» – «Кленское» для снеков, – приводит примеры Юлия Семеней. – Другой распространенный способ – прибавить к торговой марке дополнительное слово, которое не изменяло бы кардинально смысловую нагрузку торговой марки (чаще всего прилагательное), например, «Жемчуг» – «Новый жемчуг». Нарушитель также может использовать совершенно другое слово, но при этом копировать шрифт, цветовое оформление и т.д. зарегистрированной марки, этикетку, упаковку продукции. Чтобы получить дополнительные рычаги воздействия на таких «пиратов», многие крупные производители регистрируют этикетки, упаковки либо отдельные элементы их оформления как самостоятельные торговые марки».

«В случае неправомерного использования торговой марки ее собственнику следует обращаться в суд с требованием прекратить нарушение его прав или же признать недействительным свидетельство на торговую марку, не подлежащую правовой охране (в частности, схожую до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком и могущую ввести в заблуждение относительно товаров, услуг и т.д.)», – советует Александр Мамуня.

Если отечественная фирма регистрирует «на себя» известную в мире, но до сих пор «не звучавшую» в Украине торговую марку, у ее законного владельца также есть несколько путей решения проблемы.

«Украинское предприятие должно было откуда-то узнать о торговой марке, прежде чем регистрировать ее. Возможно, оно являлось дистрибутором производителя, поставляло его продукцию, – поясняет Ярослав Огневьюк. – А согласно Парижской конвенции, дистрибутор не имеет права регистрировать знак без согласия его собственника, что и послужит законным основанием для иска, предметом которого будет признание свидетельства на

знак для товаров и услуг недействительным».

«Владелец известной торговой марки может пройти процедуру признания ее хорошо известной и в Украине, – добавляет Тарас Кислый. – При предоставлении торговой марке такого статуса возможно признание регистрации нарушителя недействительной, поскольку она вводит потребителя в заблуждение».

Владелец торговой марки может в судебном порядке предъявить целый ряд требований: прекратить неправомерное использование торговой марки; запретить нарушителю такое использование; возместить убытки, нанесенные неправомерным использованием торговой марки (альтернативный вариант – потребовать разовую денежную компенсацию) и моральный ущерб; остановить пропуск товара через таможенную границу, если речь идет об экспорте или импорте; изъять из оборота товары, нарушающие права интеллектуальной собственности, и даже оборудование, которое использовалось для их производства.

Изобретения тоже не застрахованы от «нападений». К сожалению, возможности для их несанкционированного использования имеются.

«Использование того или иного изобретения без разрешения собственника патента становится возможным по той причине, что формула каждого изобретения, на которое выдается патент, обязательно публикуется, – делится информацией Юрий Носик. – Таким образом, чтобы приступить к неправомерному использованию изобретения без разрешения изобретателя, специалистам той или иной сферы достаточно ознакомиться с открытой опубликованной информацией о сути изобретения».

Такие нарушения могут послужить методом ведения конкурентной борьбы.

По словам Александра Мамуни, все чаще нарушитель получает патент на определенный объект интеллектуальной собственности, а сам использует схожий объект, защищенный патентом другого лица (как правило, конкурента). В этом случае запретить нарушителю использовать объект, принадлежащий другому лицу, достаточно сложно. Борьба с такими нарушениями следует в административном порядке (с помощью Антимонопольного комитета Украины, органов внутренних дел) и в судебном порядке (подачей иска о признании недействительным патента, иска о прекращении нарушения прав на изобретение и под.).

Судиться, судиться и еще раз судиться

В целом можно выделить несколько путей противостояния нарушениям прав интеллектуальной собственности:

- 1) гражданско-правовой (осуществляется в судебном порядке);
- 2) административно-правовой (осуществляется правоохранительными органами, Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), Государственной таможенной службой, инспекторами Госдепартамента интеллектуальной собственности);
- 3) уголовно-правовой (осуществляется правоохранительными органами).

Однако юристы настаивают на особой эффективности превентивных мер. Как отмечает Ярослав Огневьюк, наиболее желательна комплексная защита нового продукта. Еще на стадии его разработки предпринимателю следует подавать заявки на регистрацию сразу нескольких объектов: знака для товаров и услуг (форма в виде 3D знака, изображение этикетки, словесное обозначение), объекта авторского права (хоть такая регистрация и не обязательна). Этикетки и/или формы упаковки или изделия тоже рекомендуется регистрировать в качестве промышленного образца.

«На сегодня тем, кто хочет максимально защитить свой бизнес от нарушений прав интеллектуальной собственности, следует обратиться к специалистам в сфере интеллектуальной собственности (адвокатам, патентным поверенным) до выявления нарушения прав, в профилактических целях, – убеждает Александр Мамуня. – Если все охраняемые документы и договора, касающиеся прав интеллектуальной собственности, в порядке и оформлены в соответствии с законом, вероятность успешной защиты прав в суде возрастает. В ином случае судебному юристу приходится исполнять роль «пожарного», что зачастую не может быть залогом успеха в суде».

Судебное рассмотрение является ключевым инструментом решения конфликтных ситуаций в сфере интеллектуальной собственности. Дела о нарушении прав интеллектуальной собственности рассматриваются судами в гражданско-процессуальном, хозяйственно-процессуальном, административно-процессуальном и уголовно-процессуальном порядке. В судах общей юрисдикции слушаются дела, в которых и истцом, и

ответчиком или одной стороной спора выступают физические лица. Хозяйственный суд рассматривает споры между юридическими лицами или же физическими лицами – предпринимателями, а в административном суде зачастую обжалуются решения субъекта властных полномочий – Госдепартамента интеллектуальной собственности (об отказе в регистрации торговой марки либо об отказе апелляционной палаты Госдепартамента признать знак общеизвестным).

«Возможны и другие споры относительно прав интеллектуальной собственности, например, признание недействительным охранного документа. Если конкурент получил свидетельство на торговую марку, схожую с вашей, то запретить ему использовать ее можно, как правило, только таким путем, – уточняет Юлия Семеней. – Эти споры рассматриваются хозяйственными судами либо судами общей юрисдикции, в зависимости от состава участников, хотя существует точка зрения, что их должны рассматривать административные суды, так как охранные документы выдаются органом государственной власти – Госдепартаментом интеллектуальной собственности».

Отметим также, что если гражданско-правовые споры рассматриваются хозяйственным либо общим судом, то уголовные правонарушения – только общим.

По словам Юрия Носика, в Украине по сей день остается актуальной, хотя и не очень перспективной, идея создания специального суда по вопросам интеллектуальной собственности. Пока она воплощается лишь в специализации судей, однако далеко не все юристы считают, что создание отдельного – так называемого патентного – суда целесообразно.

«Такой суд будет подразумевать монополию на рассмотрение дел в сфере интеллектуальной собственности, что не очень целесообразно при нынешнем уровне развития нашего государства и гражданского общества», – размышляет Ярослав Огневьюк.

В целом сегодня, по мнению Тараса Кислого, применение общей процедуры рассмотрения в делах о нарушении прав интеллектуальной собственности обеспечивает достаточную прозрачность рассмотрения исков.

Однако упомянутая прозрачность иногда попадает в зависимость от специфики предмета спора. «Споры, связанные с правами интеллектуальной собственности,



Эксперты единодушны: больше всего от нарушений страдают авторские и смежные права, а также торговые марки

могут привести к разглашению коммерчески ценной информации, – уточняет Юрий Носик. – Это диктует необходимость проведения закрытых слушаний, в которых принцип гласности, конечно же, ограничивается».

В любом случае опытные юристы советуют не упускать из виду ряд факторов, немаловажных для судебных разбирательств.

С точки зрения Александра Мамуни, особое внимание следует уделить вопросу подведомственности спора (каким судом и согласно какому процессуальному кодексу будет рассматриваться дело), а также вопросу судебной экспертизы, необходимой в преимущественном большинстве дел указанной категории из-за отсутствия у судей и

сторон специальных знаний в сфере интеллектуальной собственности.

«Экспертиза необходима для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний, например, являются ли торговые марки схожими настолько, что их можно спутать, использованы ли все существенные признаки изобретения либо промышленного образца и т.д., – объясняет Юлия Семений. – Зачастую именно заключение судебной экспертизы ложится в основу судебного решения. Заключение эксперта, подготовленное по инициативе стороны процесса, не считается заключением судебной экспертизы, а оценивается на общих основаниях с другими доказательствами и чаще всего не учитывается судом при принятии решения

как подготовленное по заказу заинтересованной стороны».

Процедуры экспертизы зачастую достаточно дороги и длительны (4-8 месяцев). Связанное с ними затягивание дела, по мнению Юрия Носика, делает возможным максимум процессуальных злоупотреблений.

Именно поэтому в делах о защите прав интеллектуальной собственности особенно актуален вопрос доказательной базы, которую в этой сфере довольно трудно обеспечить. «Доказательствами неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности могут быть образцы продукции, которые необходимо предоставлять вместе с документами, подтверждающими их приобретение, – рассказывает Юлия Семений. – В качестве доказательств могут быть использованы и рекламные материалы, но следует позаботиться о подтверждении их достоверности (если это реклама в СМИ, понадобятся оригиналы изданий; если реклама на телевизионном канале – подтверждение, что такой рекламный ролик действительно транслировался в эфире)».

Отметим, что решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном суде, а постановление (определение) апелляционного суда, в свою очередь, подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Несудебная юрисдикция

Судебная инстанция – далеко не единственный, хотя и потенциально наиболее эффективный, рычаг защиты прав интеллектуальной собственности. А в условиях нынешнего коллапса судебной системы совсем не лишним будет вооружиться и альтернативными методами противостояния нарушениям.

Все способы защиты делятся на юрисдикционные и неюрисдикционные. В первом случае собственник самолучно, на основании законных норм путем переговоров, претензий и т.д. пытается предотвратить незаконное использование интеллектуальной собственности, во втором обращается в соответствующие юрисдикции – судебную (суды), административную (в Антимонопольный комитет, к государственному инспекторам Госдепартамента интеллектуальной собственности, в милицию, прокуратуру, Государственную таможенную службу).

Поскольку злоупотребления в сфере интеллектуальной собственности часто приводят к недобросовестной конкуренции, рассмотрение

нарушений прав интеллектуальной собственности входит в компетенцию АМКУ.

Как рассказала Юлия Семений, в соответствии с украинским законодательством, недобросовестной конкуренцией является неправомерное использование репутации субъекта хозяйствования, в том числе чужих обозначений (имени, фирменного наименования, торговых марок и т.д.), а также рекламных материалов, упаковки товаров, названий литературных и художественных произведений, периодических изданий, указания происхождения товаров, которое может привести к смешению с деятельностью иного хозяйствующего субъекта (предпринимателя), имеющего приоритет на их использование. Таким образом, не обязательно иметь зарегистрированную торговую марку – достаточно, если компания использует определенный объект (знак, дизайн, оформление, упаковку) длительное время, и этот объект ассоциируется с ее продукцией. Использование такого объекта иным лицом, как и копирование внешнего вида продукции, может быть признано недобросовестной конкуренцией.

Срок, в течение которого можно обратиться в Антимонопольный комитет, – 6 месяцев с той даты, когда лицо, права которого нарушены, узнало либо должно было узнать о нарушении.

Неоспоримым преимуществом обращения в АМКУ, по мнению Юлии Семений, является то, что дело рассматривается, исходя из положений о недобросовестной конкуренции, а не сводится к вопросу нарушения прав на конкретный объект промышленной собственности. С другой стороны, процесс в Антимонопольном комитете является более закрытым и ограничивает возможности сторон по участию в расследовании дела. Кроме того, АМКУ не уполномочен рассматривать требования о возмещении ущерба, с этой целью необходимо обращаться в суд с отдельным иском заявлением.

Что касается вышеупомянутых государственных инспекторов интеллектуальной собственности при Госдепартаменте то, по утверждению Тараса Кислого, их полномочия достаточно нечетки и в основном направлены на борьбу с нарушениями авторских прав и незаконным оборотом лазерных дисков. Кроме того, полномочиями наказывать нарушителя они не обладают. Александр Мамуни, в свою

очередь, указывает на низкую эффективность работы по борьбе с оборотом контрафактной продукции МВД и Гостаможслужбы.

Однако определенные положительные сдвиги в законодательстве и работе вышеупомянутых органов, в частности, борьбе с контрафактом, фальсификатом и нелегальной продукцией, наметились.

«Практика и законодательство в этой области постоянно совершенствуются. Относительно недавно был снижен порог размера убытков, с которого наступает уголовная ответственность. Это уже дало свои результаты – выросло число обвинительных приговоров за нарушение прав интеллектуальной собственности, и поскольку в нашей стране гораздо больше боятся уголовной, нежели материальной ответственности, есть неплохие предпосылки для борьбы с контрафактом», – отмечает Тарас Кислый.

«Владелец исключительных прав на объект интеллектуальной собственности имеет право обратиться в Государственную таможенную службу Украины с заявлением о внесении данного объекта в реестр, который ведется Гостаможслужбой, чтобы предотвратить несанкционированное перемещение через границу Украины контрафактных товаров, содержащих объекты промышленной собственности. Данная процедура регулируется Таможенным кодексом Украины и постановлением Кабинета Министров №662 от 13.04.2007 г.», – продолжает Юлия Семеней.

По словам юриста, заявление, которое подается в Гостаможслужбу, должно содержать информацию об объекте, его владельце, описание правомерно изготовленной продукции, сведения о производителе, импортере и экспортере, способах поставки и т.д. По возможности указать такие же сведения необходимо указать и относительно контрафактных товаров. Заявитель также должен внести залог либо предоставить эквивалентную гарантию того, что возместит все затраты таможенных органов (на хранение товаров и т.д.), а также убытки владельца товара в случае, если нарушение прав не будет подтверждено. Если таможенные органы приостановили оформление товара в связи с подозрением в его контрафактности, заявитель (владелец объекта интеллектуальной собственности) должен обратиться в суд либо иным образом урегулировать вопрос с владельцем товара. В противном

случае таможенное оформление будет продолжено».

Как видим, реагирование на нарушение прав интеллектуальной собственности происходит уже по факту, ни один орган целенаправленно не занимается надзором за соблюдением этих прав (за исключением лишь таможенной службы). Впрочем, юристы считают, что это и не нужно.

Юрий Носик отмечает, что для интеллектуальной собственности не характерен административный надзор, поскольку это частноправовая сфера, в рамках которой участники гражданского общества договариваются друг с другом, а в случае конфликтов обращаются в суд. Административный контроль только затормозит развитие сегмента интеллектуальной собственности.

«Отслеживанием нарушений в данной сфере, прежде всего, должны заниматься заинтересованные лица – собственники и лицензиаты, и после того, как был обнаружен хотя бы один экземпляр контрафактного товара, им следует немедленно обращаться к юристам, которые рекомендовали бы соответствующие действия и начинали собирать доказательства для принятия мер по предотвращению или прекращению нарушения», – вторит Ярослав Огневьюк.

По закону

В любом бизнесе законодательная база играет немаловажную роль. Однако если речь идет о таком аспекте предпринимательской деятельности, как интеллектуальная собственность и защита прав на нее, законодательство становится поистине краеугольным камнем. Насколько оно благоприятно в Украине и каковы перспективы его усовершенствования?

«Несмотря на ряд конкретных недостатков, в целом условия получения правовой охраны, использования и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в нашей стране являются сегодня достаточно хорошими для существования и дальнейшего развития данной юридической сферы как полноценной правовой системы», – считает Александр Мамуля.

Основным нормативным актом, регулирующим сферу интеллектуальной собственности, является принятый в 2004 году Гражданский кодекс, Книга 4 которого полностью посвящена этим вопросам. На сегодняшний день в рамках программы адаптации украинского

законодательства к европейским стандартам направление интеллектуальной собственности определено как приоритетное. Однако, по мнению некоторых специалистов, эффективность и быстрота такой адаптации недостаточны.

Украинское законодательство практически не предусматривает специального регулирования в сфере международного сотрудничества по созданию изобретений и других объектов интеллектуальной собственности. По мнению Тараса Кислого, для одних участников рынка это повод для растерянности, для других – возможность самостоятельного урегулирования в контрактном порядке, для третьих – возможность обмануть менее искушенного контрагента.

Согласно другому бытующему мнению, законодательные условия для международного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности достаточны, так как в нашей стране действует ряд международных соглашений, близится подписание некоторых многосторонних международных документов в связи со вступлением Украины в ВТО. Существует широкая практика международных регистраций объектов интеллектуальной собственности с местом первичной заявки в Украине, международные регистрации, инициированные в других государствах, также действуют на ее территории.

Впрочем, прежде чем выходить на международный рынок, придется вступить в конкурентную борьбу на отечественной ниве интеллектуальной собственности. С помощью наших экспертов мы составили перечень пробелов в украинском законодательстве, знание которых будет не лишним в соревнованиях за место на рынке. Итак:

1. На сегодня у обладателя патента на изобретение отсутствует правовая возможность запретить ввоз на территорию Украины продукта, незаконно изготовленного с использованием его изобретения (в таможенной службе даже на техническом уровне такой контроль на данный момент невозможен).
2. Продолжается практика регистрации промышленных образцов с целью дальнейшего неправомерного использования чужой торговой марки, изображение которой содержится в указанном образце.
3. В охранных документах не указывается статус физического лица – частного предпринимателя,

что впоследствии, в случае признания такого документа недействительным в судебном порядке, позволяет обозначенному собственнику манипулировать с подведомственностью спора. Это приводит к значительному затягиванию судебного процесса и усложняет доступ к правосудию.

4. Законодательством не предусмотрена процедура нотариального заверения сведений из Интернета (во избежание неправомерного использования знака для товаров и услуг и т.д.), нотариусы в рамках существующих полномочий не предоставляют такой услуги, а, следовательно, теряется возможность доказать нарушение.
5. В законодательстве не установлена ответственность собственников прав интеллектуальной собственности за недобросовестное использование своих прав.
6. Противоречиво и не полностью урегулирован вопрос фирменных наименований: несколько общих положений в Гражданском и Хозяйственном кодексах не справляются с этой задачей.
7. В ситуации, когда права уже нарушены, достаточно сложным является вопрос определения размера ущерба, который понесла потерпевшая сторона. Не доказав размер ущерба, невозможно взыскать его в судебном порядке. Только при нарушении авторских прав возможна замена ущерба компенсацией, не требующей специальных расчетов.
8. В связи с ускорением научно-производственных циклов возникает необходимость ускорения процедур патентования. Однако этот вопрос невозможно решить только на уровне законодательных инициатив, поскольку при существующих огромных массах информации просто быстро провести качественную экспертизу на охраноспособность.

Так при ближайшем рассмотрении выглядит сфера интеллектуальной собственности, требующая к себе не меньшее внимания, чем собственность материальная, и постепенно занимающая лидирующие позиции среди «активов» предпринимателей. В следующем номере «CD» расскажет о защите авторских прав и охране особого вида интеллектуальной собственности – коммерческой тайны.

Наталья Палий