



IPSTYLE: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЗЛІТ

2016 рік став щедрим для IP-ринку на «інтелектуальні події», однак 2017-й обіцяє бути не менш насиченим та цікавим. Про реформу сфери та новий IP-суд, про вплив міжнародної судової практики на український ринок та важливість технічних спеціалістів у команді патентної компанії — цими та іншими тенденціями ділились з «УЮ» патентний повірений України, адвокат, директор патентно-юридичної компанії IPStyle, член комітету INTA по боротьбі з контрафактом Марія Ортинська та керівник департаменту винаходів і корисних моделей компанії IPStyle Ірина Ортинська

Маріє, Ірино, 2016 рік добігас кінця, тож які ключові події в ІР-сфері за останній рік ви б виділили?

Марія Оргинська (М.О.): Якщо ми говоримо про ІР-сферу в цілому, то перше та найважливіше — це реформування системи правової охорони інтелектуальної власності. Так, на сьогодні Державна служба інтелектуальної власності (ДСІВ) України — у процесі ліквідації, а в майбутньому ми очікуємо на створення Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ). Хочеться сподіватися, що це будуть не лише формальні поліпшення, які обмежаться зміною вивіски та кадровою пертурбацією, а реальне якісне інституційне реформування.

Ірина Оргинська (І.О.): Інша важлива тенденція — прийняття у новій редакції Закону України «Про судострій і статус суддів», яка передбачає створення в Україні Вищого суду з питань інтелектуальної власності (ІР-суд). ІР-суди вже створені в багатьох країнах, зокрема в Японії, Фінляндії, Китаї, Південній Кореї.

Чого ви очікуєте від діяльності такого суду?

М.О.: Особисто я сподіваюся, що ІР-суд підвищить якість розгляду справ у сфері інтелектуальної власності, робитиме це швидше, ніж існуюча система господарських, адміністративних та загальних судів. У перспективі цей суд може вирішувати справи без звернення до судового експерта, що суттєво спростить та здешевить судовий розгляд справи.

Але я ще повернуся до тенденцій. Відзначу і те, що Україна не тільки робить кроки у напрямі гармонізації національного законодавства у зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, а й переймає зарубіжні тенденції. Наприклад, нещодавно були здійснені спроби ввести можливість notice and takedown. Незважаючи на те, що Закон України «Про державу підтримку кінематографії» ветоований Президентом, вважаю, що запровадження takedown-notice — вже не юридична фантастика, а короткострокова перспектива. Тобто Україна найближчим часом отримає аналогічну США систему боротьби з порушеннями ІР-прав в Інтернеті: якщо на якомусь сайті порушуються ваші права на об'єкти авторського права, ви можете звернутись до власника сайту з вимогою заблокувати доступ до незаконного контенту. У разі незадоволення вимоги правовласник матимете право звернутися до хостера, і той буде зобов'язаний заблокувати доступ до спірного контенту.

Чи може ІР-юрист скласти патентну формулу?

І.О.: Якщо говорити про мене, то я фізик, техніка — моя спеціалізація. У компанії працюю з клієнтами, які мають намір запатентувати технічне рішення, наприклад, якоїсь установки, приладу, способу. Для ефективної роботи над формулою потрібна командна робота і технічного спеціаліста, і юриста, і патентного повіреного. Я, як технічний спеціаліст, з'ясовую всі технічні деталі та спілкуюсь з інженером чи іншим технічним спеціалістом його мовою. Після підготовки проекту формули ми з юристами, патентним повіреним уже тестуємо формули на предмет, чи можна їх обійти, чи будуть ті чи інші дії конкурента порушенням прав нашого клієнта. І вже лише після цього разом з іншими документами подаємо заяву.

Ірино, на вашу думку, спеціалісти-технарі мають бути у кожній юридичній компанії, яка займається патентуванням?

І.О.: Так. І не тільки технарі, я додала б ще хіміків. Технарями ми звикли називати інженерів. Хіміки, а особливо фармацевти, — це вже інша галузь. З огляду на те, як стрімко розвивається фармацевтика, генна інженерія, актуальність хіміків у компанії стає все більш очевидною.

Добре, підємо далі. В Україні створено спеціалізований суд, на роботу в якому можуть претендувати тільки юристи. Судді ІР-суду повинні мати технічну освіту?

І.О.: Я переконана, що в ІР-суді мають бути судді з технічною спеціалізацією. Більше того, вони повинні мати освіту з питань інтелектуальної власності. Не кожен юрист володіє тонкощами ІР-права. Навіть така якісна освіта, як, скажімо, в Києво-Могилянській академії, не забезпечить цього.

М.О.: У «Могилянці» на право інтелектуальної власності виділяється один-два триместри. Звичайно, цього мало, і я після закінчення цього вишу здобувала другу вищу освіту, проходила різноманітні курси ВОІВ, нещодавно закінчила «гарвардський» курс з авторського права. Щодо суддів, то мені дуже імponує досвід Фінляндії. Окрім суддів, там є технічні спеціалісти, які не мають права голосу, але викладають своє технічне бачення.

Це як аналог наших судових експертів?

М.О.: Не зовсім, адже ці особи працюють у судах, беруть участь у всіх засіданнях, заслуховують аргументи сторін і радять суддям: ось тут позивач повідомив не зовсім коректну технічну інформацію або ці докази справді важливі, і я рекомендував би їх прийняти до розгляду, а ці докази не стосуються технічної суті тощо.

Маріє, чи претендуватимете на посаду судді ІР-суду?

М.О.: Ні, я їду туди тільки як представник сторони. Коли мене запитують, як вирішити ту чи іншу справу, я ставлю зустрічне запитання: «На чийй я сторони?». Я звикла когось звинувачувати або захищати. Тому мій характер не підійде для суддівської роботи, особливо після десяти років роботи в юридичному бізнесі.

Які ще питання виникають в українського бізнесу, пов'язаного з патентуванням?

І.О.: Найперший виклик, який виникає перед українським виробником, — він хоче розвиватись. От працює він на своїй технології десь з 90-х років, але мріє про розширення та залучення нових технологій. Що він може зробити? Удосконалити свою технологію або придбати нову. При закупівлі технології виробник звертається до нас з тим, аби перевірити, що її використання не порушуватиме прав третіх осіб, перевірити, чи запатентована ця технологія на території України. Для цього проводяться так звані пошуки на патентну чистоту.

Часто бувають випадки, коли до одного виробника звертається інший з претензією про порушення його прав на запатентовану продукцію. Виробнику не потрібно одразу укладати угоду з патентовласником, спочатку по-



➤ **ІРИНА ОРТИНСЬКА:**
 ➤ «ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ
 НАД ФОРМУЛОЮ ПОТРІБНА
 КОМАНДНА РОБОТА»

трібно перевірити інформацію. Так, потрібно визначити, чи відповідає запатентований об'єкт критеріям новизни, промислової придатності (для корисної моделі) та ще й винахідницького рівня (для винаходу). Також бувають випадки, коли власник патенту отримав охорону на пристрій з використанням одного технічного рішення, а наш клієнт використовує зовсім інше.

Законодавство у сфері інтелектуальної власності не оновлюється вже впродовж багатьох років. Які зміни у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі ви б рекомендували внести у першу чергу?

І.О.: Насамперед ввести обов'язкове проведення кваліфікаційної експертизи при видачі патенту на корисну модель. Такий підхід запроваджено в Росії, завдяки чому відсіялась значна частина «формальних» патентів, які не виконують іншої функції, аніж висять у рамочці на стіні. А в деяких країнах, наприклад у США, взагалі не передбачено можливості патентування корисних моделей.

Маріє, а що ви змінили б у IP-законодавстві?

М.О.: Якщо ми говоримо про патентування, то в Україні існує велика кількість патентних тролів. Недобросовісні заявники користуються тим, що заявки на корисну модель та промисловий зразок не перевіряються на новизну, мають декларативний характер. Можна запатентувати будь-що, винайдене десятки років тому, лише завдяки правильно оформленій заявці.

Якщо ми говоримо про авторські права, то для бізнесу є ряд важливих речей. По-перше, в Україні погано урегульовані правовідносини щодо службових творів і тво-

рів, створених за замовленням. Візьмімо IT-бізнес. Якщо розробник IT працює на компанію, то всі майнові права належать спільно роботодавцю та замовнику. У США є така концепція «Work for hire» — концепція роботи за наймом. У більшості випадків майнові права в Америці належать винятково роботодавцю. Це є необхідним для нормального розвитку IT-індустрії, дизайнерства, письменництва, музичної індустрії. При спільній належності майнових прав (як в Україні) замовник замовляє розробку сайту, платить чималі кошти, а розробник після здачі замовлення починає використовувати такий сайт і собі. Національне законодавство передбачає, що права належать спільно, якщо інше не передбачено договором. Однак у нас далеко не весь бізнес і не завжди має можливість ідентифікувати, що та чи інша робота полягатиме у створенні інтелектуального продукту. Україні треба змінити своє законодавство і дозволити розвивати бізнес. У перспективі IT-компанії вважатимуть українську юрисдикцію більш привабливою на відміну від інших.

Інша проблема національного масштабу: відсутність в Україні свободи панорами. Якщо ви гулятимете Подолом, знайдете архітектурний шедевр, створений 50—60 років тому, зробіть фотографію на його фоні, а потім надрукуєте на блокнотах для продажу, то порушите майнові права особи, яка створила будинок, або її правонаступників.

А у сфері торговельних марок?

М.О.: У сфері торговельних марок мені імпонує концепція (діє у багатьох країнах) заборони подавати на реєстрацію торговельну марку з недобросовісними намірами. Сьогодні, якщо недобросовісний заявник подав на реєстрацію ТМ і отримав охоронний документ, добросовісному дуже складно визнати у судовому порядку таке свідоцтво недійсним. Потрібно знайти таку підставу, як введення в оману стосовно особи-виробника. Але якщо виробник ще не настільки відомий, цього зробити він не може. Або йому доведеться визнати знак добре відомим, що теж не у всіх випадках допустимо.

У сфері визнання недійсними свідоцтв на ТМ у контексті реформування судової системи та реформування сфери правової охорони інтелектуальної власності, можливо, варто віддати на відкуп апеляційної палати установи питання визнання свідоцтв недійсними. Це — спрощений порівняно із судовим порядком процес, який здійснюється фаховими особами з великим досвідом роботи. Вони вже успішно себе проявили у цій царині. Мені та моїм клієнтам значно зручніше звертатись до Апеляційної палати ДСІВ України у тих випадках, які передбачені законодавством, та за два-чотири місяці отримати результат у вигляді рішення. Мені не потрібно замовляти судову експертизу чи роз'яснювати у районному суді загальної юрисдикції, що таке торговельна марка. Така система вже діє в деяких країнах та показує свою ефективність.

В Україні є навіть тролі по торговельних марках. Вони подають на реєстрацію назви відомих компаній або тих, які прийдуть на український ринок у найближчому майбутньому. Іноземна компанія заходить на ринок, а домен у зоні ua вже зайнятий, бо зареєстрована відповідна торговельна марка. Відтак, компанія звертається до суду, однак судова система працює дуже довго.

Тобто ТМ Starbucks уже в Україні зареєстрована?

М.О.: У нас зареєстровано багато чого, як, зрештою, багато чого визнано недійсним. Усім відомий приклад Google, коли інша компанія зареєструвала ТМ, схожу до Google, та змогла отримати домен у зоні ua. Американській корпорації довелося витратити чимало зусиль, аби визнати свою ТМ добре відомою, визнати інше свідчення на знак для товарів і послуг недійсним та передделегувати домен.

Поговорімо про вплив міжнародної судової практики на український ІР-ринок. За вашими прогнозами, коли українська практика «доросте» до таких правових конструкцій, як «Джон Доу та Річард Роу» у США, «Ашок Кумар та Ракеш Кумар» в Індії?

М.О.: Спочатку потрібно підготувати до цього наше суспільство. Необхідно пояснити суддям та законодавцям зміст цих правових конструкцій та їх важливість для подальшого розвитку ринку. Я є членом Комітету по боротьбі з контрафактом INTA (The International Trademark Association) і представляю Україну з питань розробки пропозицій та можливості звернення до суб'єктів законодавчої ініціативи з приводу конструкції Джон Доу. Але спочатку треба підготувати підґрунтя, оскільки не всі юристи мали справу з цією концепцією. Сьогодні концепція працює у США, Великій Британії, Індії, Австралії та Канаді. За моїми прогнозами, це перспектива двох-трьох років.

Також на українську судову практику важливий вплив мають рішення Європейського суду справедливості. Так, нещодавно в одній із справ видавець PlayBoу зміг довести, що гіперпосилання на фотографії, які належать йому, є порушенням його авторських прав.

Крім того, у Комітеті по боротьбі з контрафактом INTA ми працюємо над так званим сіте проєкт, котрий посилює відповідальність за порушення прав на торговельні марки в Україні та світі. Візьмімо Кримінальний кодекс України: за порушення авторських прав максимальний строк позбавлення волі — шість років. Щодо торговельних марок — нуль.

Як, на вашу думку, в Україні називатиметься Джон Доу?

М.О.: Мені хочеться назвати його вуйко Іван.

Ірино, ми поговорили про винахідників, а як щодо інвесторів, що може патентно-юридична компанія зробити для нього?

І.О.: Наприклад, інвестору пропонують вкласти чималу суму у виробництво певного продукту. Консультанти, особливо з технічною освітою, можуть оцінити «життєздатність» технічного рішення патенту. Можливо, заявник заявив чотири компоненти суміші, а п'ятий приховав або розкрив неправильний кількісний вміст цих компонентів — ситуації бувають різними. Інвестору потрібно перевірити, чи можливо реалізувати патент при сучасному рівні техніки.

І на завершення спрогнозуйте, будь ласка, тенденції розвитку системи захисту інтелектуальної власності на наступний, 2017 рік...

М.О.: Ми сподіваємось на гармонізацію українського законодавства з європейським, там безліч роботи як для законодавців, так і для юристів ІР-сфери.



➤ **МАРІЯ ОРТИНСЬКА:**
➤ **«ПОТРІБНО ПОСИЛЮВАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ТМ В УКРАЇНІ»**

Так, в ЄС охороняються незареєстровані промислові зразки. Для чого це робиться? Наприклад, виробник молочної продукції придумав п'ять-десять пляшок різних видів для молочної продукції. Він не знає, що «вистрелить» на ринку і користуватиметься попитом у споживачів. В Європі він отримує тимчасову охорону на певний строк тільки-но пляшки буде викладено на полицях у супермаркеті і в підтвердження цього є фотографії. У нас ситуація інша: навіть якщо виробник викладе пляшки, але не подасть заявки і не отримає патенти, то фактично буде позбавлений правової охорони. До речі, клієнти, яких ми супроводжували при виході на європейські ринки, визнавали, що охорона незареєстрованих промислових зразків дуже економить кошти. Маркетинг спочатку тестує продажі, потім виробник закріплюється за двома-трьома зразками, після чого подає їх на реєстрацію.

Надзвичайно важливим також є Інтернет. Звісно, у цій царині хочеться врегулювати нерегульоване, хочеться залишити і свободу слова, і свободу дій. Згадані на початку takedown-notice, які, швидше за все, будуть запроваджені в Україні, можуть здійснити певну революцію на ринку інтернет-послуг. Планується блокування чужих сайтів. Однак такий механізм може спровокувати вихід на арену «інтернет-тролів» (погрозуватимуть блокуванням власникам сайтів, продаватимуть свої послуги контрагентам). Тому патентним повіреним, фахівцям у сфері інтелектуальної власності потрібно буде, з одного боку, допомагати правовласникам захищати їхні права, а з іншого — захищати бізнес, який страждатиме від недобросовісних конкурентів.