

30.12.2016 – 12.01.2017, № 01

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Главная статья

[Мораторий на проверки бизнеса: чего ожидать в 2017 году](#)

Компетентное мнение

[Изменения в корпоративном законодательстве: к чему готовиться бизнесу в 2017?](#)

["Капля в море", или Что будет с валютным регулированием в 2017 году](#)

[Частные исполнители: как это будет?](#)

[Судебная реформа: как это будет?](#)

[Изменение порядка регистрации: кому станет лучше?](#)

[Почему появление беспилотных автомобилей уничтожит радио](#)

Актуально

[Агробизнес: прогнозы на 2017 год](#)

[Убытки и "нехозяйственные" расходы в налоговых проверках: позиция фискалов](#)

Защита прав интеллектуальной собственности: тенденции 2017 года

В то время как во многих странах обсуждались и внедрялись различные инструменты, такие как take-down notice, концепция Джон Доу и другие, украинское законодательство в сфере ИС годами практически не менялось. Основные изменения сводились, как правило, к переименованию органа, но, по сути, ни на что не влияли. Но сейчас в Украине начата реформа в сфере интеллектуальной собственности, что и будет основным трендом 2017, а возможно и последующих годов.

Во-первых, Украина готовится к *созданию Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности*. Положительным в данных нововведениях являются требования к судьям такого суда. Так, судьей может быть лицо, которое не только соответствует требованиям к кандидатам на должность судьи и по результатам квалификационного оценивания подтвердило способность совершать правосудие в таком суде, а также соответствует одному из критериев:

- имеет стаж работы на должности судьи не менее 3 лет;
- имеет опыт профессиональной деятельности патентного поверенного не менее 5 лет;
- имеет опыт профессиональной деятельности адвоката относительно совершения представительства в суде по вопросам защиты прав ИС минимум 5 лет;
- имеет совокупный стаж работы в соответствии с требованиями, определенными пунктами выше,

минимум 5 лет.

Таким образом, наличие опыта судей в сфере интеллектуальной собственности должно повлиять на качество рассмотрения дел, ведь у представителей сторон не будет необходимости объяснять судьям азы интеллектуальной собственности. Фактически, такая специализация судей уже есть в некоторых судах, например, в Соломенском районном суде г. Киева (ГСИС зарегистрирована именно в этом районе г. Киева), а также в хозяйственном суде г. Киева.

Во-вторых, предусматривается **ликвидация ГСИС и создание Национального органа ИС**, который будет как проводить экспертизу заявок на объекты права ИС, выдавать охранные документы (свидетельства, патенты), так и выполнять другие функции. Интересно, что на этот орган будет возложена еще и функция признания недействительными охранных документов в досудебном порядке (так называемая *post-grant opposition*). Патенты на промышленные образцы нуждаются в этой функции в первую очередь, ведь сейчас патентные тролли, пользуясь декларационностью такого патента, а также возможностью внесения его в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, регистрируют старые объекты и блокируют деятельность компаний, совершающих импорт и экспорт. При нынешнем состоянии дел, этим компаниям необходимо подавать иски о признании таких патентов недействительными, готовить доказательную базу, что заявленный объект не является новым. Также в таких делах, как правило, проводится судебная экспертиза, что делает процесс более затратным и длительным. Поэтому предоставление возможности в досудебном порядке признавать недействительными патенты существенно усилит борьбу с патентными троллями.

Также планируется **введение обязательной публикации заявок на получение промышленных образцов** с возможностью подачи возражений в выдаче патента. Сейчас, к сожалению, компания может узнать о патентовании промышленного образца патентным троллем, только когда патент уже выдан. Планируется, что заявки будут публиковаться и будет возможность подать возражение против такой выдачи. С одной стороны, этот инструмент может быть достаточно эффективным в борьбе с патентными троллями, но следует помнить, что многим компаниям будет необходимо мониторить заявки, готовить аргументированные возражения.

В-третьих, в прошлом году мы имели возможность наблюдать войну интернет-пиратов и правообладателей. Было подготовлено несколько законопроектов, предусматривающих введение так называемых **take-down notice – заявлений о нарушении авторских прав в Интернете**. В 2016 году даже был принят Верховной Радой (но возвращен с предложениями Президента) **законопроект "О государственной поддержке кинематографии"**, положения которого в том числе предусматривают возможность подачи take-down notice. Это положительный момент в борьбе с пиратством в Интернете, только остается вопрос в его правильной реализации и готовности общества к нему. Опасения вызывают группы патентных троллей в Украине, которые могут переквалифицироваться с патентных в интернет-троллей, и вместо блокирования деятельности компаний при экспорте-импорте блокировать их в сети Интернет. Конечно, проектами предусматриваются различные инструменты противовеса, например, возможность подачи такого заявления только через адвоката, введения ответственности за предоставление неправдивой информации, но остается открытым вопрос, насколько в нынешних реалиях эти инструменты противовеса будут работать. В данном случае бизнесу уже необходимо готовиться к возможному введению take-down notice и желанию троллей освоить и этот инструмент с целью заработка.

Хочется отметить, что украинцев ждут и **другие изменения, связанные с:**

– гармонизацией украинского законодательства с законодательством ЕС. Предусматривается, что и в Украине будет возможность охраны незарегистрированных промышленных образцов, а также что иск по неиспользованию ТМ можно будет подать по истечении не 3, а 5 лет с момента регистрации ТМ;

– возможным выходом Британии из Европейского Союза, что повлечет за собой необходимость украинским компаниям, ведущим деятельность в Британии или других странах – участниках ЕС,

пересматривать как лицензионные договоры, договоры о совместном использовании ТМ, так и стратегии защиты прав ИС. Самое интересное, что в данном случае условия выхода Британии из ЕС пока не известны, а соответственно неизвестно, будет ли Торговая марка ЕС действовать в Британии, возможно ли будет получить охрану в Британии через Патент Европейского патентного ведомства.

ВЫВОД:

Итак, после длительного затишья мы ожидаем реформу права интеллектуальной собственности, и задача бизнеса сегодня – следить за этими изменениями, выступать с инициативами по волнующим вопросам, быть готовым перестроить свои бизнес-процессы в соответствии с принятыми изменениями.

**Мария Ортинская,
патентный поверенный Украины, адвокат,
член комитета INTA по борьбе с контрафактом, директор
[патентно-юридической компании IPStyle](#)**



© ООО «Информационно-аналитический центр «ЛИГА», 2017.

© ООО «ЛИГА ЗАКОН», 2017.

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2017

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2017

