

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;  
міжнародне приватне право

УДК 347.77

**Гринчук Владислав Андрійович**

*аспірант кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права*

*Навчально-наукового інституту права*

*Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

**Grynychuk Vladyslav**

*Postgraduate Student of the*

*Intellectual Property and Information law Department*

*Educational and Scientific Institute of Law*

*Taras Shevchenko National University of Kyiv*

*ORCID: 0000-0001-5747-6454*

## **ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ**

### **PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE**

*Анотація.* У статті розглядаються особливості захисту прав інтелектуальної власності в умовах реформи національного законодавства у сфері інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності пропонується розглядати як передбачений правом механізм, який складається з системи форм, способів та засобів, що ініціюються суб'єктами, права яких порушено та спеціально уповноваженими державою органами, діяльність яких спрямована на визнання та поновлення порушених прав, припинення порушення прав та законних інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності у разі їх порушення,

*оспорювання чи невизнання та на застосування до правопорушників заходів державного примусу.*

*Наразі в Україні діяльність щодо захисту прав інтелектуальної власності, в більшості, сконцентрована на діях держави щодо встановлення нормативів, та майже ніякої уваги не приділяється необхідності самого бізнесу до самовдосконалення. На прикладі Сполучених Штатів Америки, для України доцільно створити асоціації, як об'єднання для багатьох видів бізнесу, пов'язаних з правом інтелектуальної власності, для розроблення стратегії щодо протидії порушенню прав інтелектуальної власності та контролю кількості таких порушень.*

*Незважаючи на позитивні зміни у законах у сфері охорони прав інтелектуальної власності, проведені в останні роки, слід наголосити на наявності окремих недоліків та суперечностей правового регулювання порядку захисту прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, які, насамперед, зумовлюються відсутністю необхідних змін щодо реалізації законодавчих норм підзаконному рівні.*

*Відзначається, що заходи щодо забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності мають спрямовуватися не лише з боку держави та її органів, велику роль у цьому процесі має відігравати діяльність самих правоволодільців за контролем додержання їх прав та попередження правопорушень.*

**Ключові слова:** *захист прав, інтелектуальні власність, патент, зловживання правом, адміністративний захист, судовий захист.*

**Summary.** *The article examines the peculiarities of the protection of intellectual property rights in the context of the reform of national legislation in the field of intellectual property. It is proposed to consider the protection of intellectual property rights as a mechanism provided for by law, which consists of a system of forms, methods and means initiated by subjects whose rights have*

*been violated and by specially authorized state bodies, whose activities are aimed at recognizing and renewing violated rights, stopping the violation of rights and legitimate interests of subjects of intellectual property rights in the event of their violation, challenge or non-recognition and on the application of state coercion measures to offenders.*

*Currently, in Ukraine, activities related to the protection of intellectual property rights are mostly focused on the actions of the state to establish standards, and almost no attention is paid to the need of the business itself for self-improvement. Following the example of the United States of America, it is advisable for Ukraine to create associations, as a union for many types of businesses related to intellectual property rights, to develop a strategy to combat intellectual property rights violations and control the number of such violations.*

*Despite the positive changes in the laws in the field of intellectual property rights protection carried out in recent years, it should be emphasized the presence of certain shortcomings and contradictions in the legal regulation of the procedure for the protection of rights to inventions, utility models and industrial designs, which, first of all, are caused by the lack of necessary changes regarding the implementation legislative norms to the sub-legal level.*

*It is noted that measures to ensure the effective protection of intellectual property rights should be directed not only by the state and its bodies, the activities of the right holders themselves in monitoring the observance of their rights and preventing violations should play a major role in this process.*

**Key words:** *protection of rights, intellectual property, patent, abuse of rights, administrative protection, judicial protection.*

**Постановка проблеми.** *Порушення прав інтелектуальної власності в Україні є однією з найважливіших проблем у сфері інтелектуальної власності. Прикладом таких щоденних порушень може бути перегляд фільмів та прослуховування музичних творів в мережі Інтернет без разової*

чи щомісячної оплати, використання і привласнення фотографічних творів, розповсюдження контрафактних примірників творів, відтворення і щоденне використання власниками готельно-ресторанного бізнесу музичних творів, неліцензійне використання комп'ютерних програм, неправомірне використання знаків для товарів і послуг або ж використання схожих популярних знаків для товарів і послуг під власним іменем шляхом зниження ціни задля введення в оману споживача. Подібні порушення, як бачимо, носять системний характер і саме тому питання захисту прав інтелектуальної власності є досить актуальним, оскільки суб'єктам, які володіють відповідними правами на об'єкти інтелектуальної власності за умов неефективного захисту їх прав - економічно не вигідно виробляти, винаходити на території України або ж запускати іноземний продукт на ринок України.

Право інтелектуальної власності є провідною рушійною силою економіки будь-якої держави, тому його правовий захист, потребує належного правового регулювання та постійного вдосконалення шляхом прийняття нових законів, внесення змін до існуючих законів та нормативно-правових актів, впровадження інновацій у судову діяльність.

В Україні останніми роками стало більше судових спорів у сфері інтелектуальної власності. При цьому варто вказати, що згідно статистичних даних тільки 15% спорів з-приводу порушень прав інтелектуальної власності підлягають вирішенню в судах.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** У межах юридичної науки та на рівні практики неодноразово наголошувалося на потребах створення дієвих механізмів захисту інтелектуальної власності та проведення змін у національному законодавстві України у сфері інтелектуальної власності. Про це вказували у своїх працях О.Ф. Дорошенко [1], А.О. Кодинець [2], Н.М. Мироненко [3], О.П. Орлюк [4], М.Ю. Потоцький [5] та інші вчені.

**Метою статті** є системний аналіз сучасного стану захисту прав інтелектуальної власності, у роботі досліджуються питання порушення прав у зазначеній сфері, а також можливі шляхи вдосконалення національного законодавства та практики його застосування з урахуванням євроінтеграційних процесів в Україні.

**Виклад основного матеріалу дослідження.** На сьогоднішній день більшість держав закріплюють поняття як «захист права» у своїх основних нормативно-правових актах права людини, але лише формальне закріплення - не свідчить про ефективність реалізації такого права. Необхідне існування відповідних гарантій держави, тобто створення умов для їх здійснення, яке включає в себе декілька елементів напрямів державної діяльності, одним з яких є захист прав і свобод людини, який полягає у відновленні порушеного правового статусу, притягненні порушників до юридичної відповідальності. Так, О.Ф. Скакун визначає поняття «захист права» у «конституційному нагляді, контролі, відповідальності правопорушника; встановленні заходів відповідальності винних за порушення прав і свобод громадян; встановленні заходів захисту прав, відновленні порушеного права» [6, с. 188].

Тобто захист права полягає завжди в активних діях особи, права якої порушено, діяльності уповноважених державою органів, до яких можуть звертатись потерпілі, метою яких є відновлення порушених прав, а також притягнення до відповідальності правопорушників.

З'ясувавши поняття «захисту права» в юридичній площині - варто дослідити поняття «захисту права інтелектуальної власності», яке розкривається як «система правових засобів, які вживаються спеціально уповноваженими на це державними органами (органи виконавчої влади, адміністративні органи, суди) для захисту суб'єктивних прав на об'єкти інтелектуальної власності» [7, с. 33].

У науці права інтелектуальної власності поняття «захисту права інтелектуальної власності» трактується також як «механізм захисту, що становить систему форм, способів та засобів діяльності відповідних юрисдикційних органів та заінтересованих осіб, яка спрямована на визнання та поновлення порушених прав, припинення порушення прав і законних інтересів авторів і патентовласників та на застосування до правопорушників заходів державного примусу» [8, с. 386].

Тобто захистом права інтелектуальної власності є передбачений правом механізм, який складається з системи форм, способів та засобів, що ініціюються суб'єктами, права яких порушено та спеціально уповноваженими державою органами, діяльність яких спрямована на визнання та поновлення порушених прав, припинення порушення прав та законних інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності у разі їх порушення, оспорювання чи невизнання та на застосування до правопорушників заходів державного примусу.

Слід, однак, зауважити, що в Україні діяльність щодо захисту прав інтелектуальної власності, в більшості, сконцентрована на діях держави щодо встановлення нормативів, та майже ніякої уваги не приділяється необхідності самого бізнесу до самовдосконалення. На прикладі Сполучених Штатів Америки, для України було б доцільно створити асоціації, як об'єднання для багатьох видів бізнесу, пов'язаних з правом інтелектуальної власності, для розроблення стратегії щодо протидії порушенню прав інтелектуальної власності та контролю кількості таких порушень. Також асоціацій могли б комунікувати з освітніми закладами в контексті надання останнім навчальних матеріалів для підняття рівня обізнаності серед населення тощо. Український альянс по боротьбі з підробками та піратством має на меті схожу діяльність, але кількість учасників цього альянсу важко назвати значимою в контексті всієї держави.

Також важливо розробити власні ефективні міри щодо протидії патентним троям, оскільки це є досить масштабною проблемою для України сьогодні. В США ця проблема була частково вирішена шляхом створення норм, які регламентують оплату при відкритті справ щодо інтелектуальної власності.

Проблемою є те, що порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності особи завдають шкоду не лише нашій державі, а і іншим державам, в тому числі і Європейському Союзу (далі – ЄС), що можемо побачити у «Звіті про стан охорони і захисту прав інтелектуальної власності третіх країн» за 2019 рік, розроблений і опублікований Відомством з інтелектуальної власності ЄС (EUIPO). У даному звіті розглядаються треті країни, які розділені на три пріоритети, де Україна входить до третіх країн другого пріоритету, що характеризують її як країну, де виявлені серйозні систематичні проблеми в області охорони та захисту прав інтелектуальної власності, які завдають значної шкоди бізнесу ЄС та в порівнянні з минулим звітом в країні не досягли жодного прогресу або досягли мінімального прогресу у вирішенні проблем. Відповідно до зазначеного вище звіту в Україні порівняно з минулим звітом в сфері патентного права - подано до Верховної Ради України три законопроекти, які не відповідають міжнародним нормам, в тому числі і Європейській Патентній Конвенції, в сфері торговельних марок - не врегульовано питання щодо патентних тролів, у сфері авторського права і суміжних прав – скарги зацікавлених осіб, щодо несплати українськими користувачами роялті за використання музичних творів та фонограм, але найбільшою проблемою ЄС вважає порушення в мережі Інтернет, де постійно зростає кількість порушень шляхом реєстрації піратських сайтів [9].

Також на недосконалість правового регулювання відносин, які виникають у сфері інтелектуальної власності вказують дослідження Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (далі - ВОІВ) у

«Світовому індексі інновацій 2020», де Україна посідає 45 місце з 131 можливого, яке піднялось порівняно з минулим на два пункти, однією із складових дослідження є регуляторне середовище і такий компонент як регуляторна діяльність посідає 88 місце із 131 можливого, та такий компонент як верховенства права посідає 109 місце із 131 можливого, що свідчить про недосконалість законодавства [10].

Впродовж останніх декількох років була проведена ґрунтовна робота по оновленню спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності, закріпленню європейських підходів регламентації відносин охорони результатів творчої діяльності, здійснено значні інфраструктурні зміни у цьому напрямі. Зокрема, у 2019 р. було прийнято два закони у сфері інтелектуальної власності: Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» [11] (у попередній редакції Закон «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем») та Закон України «Про правову охорону географічних зазначень» (у попередній редакції Закон «Про охорону прав на зазначення походження товарів» [12]).

Важливим внеском до сфери правового захисту інтелектуальної власності стало прийняття 21.07.2020 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» [13] та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» [14].

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» прийнятий з метою реалізації євроінтеграційних зобов'язань України перед Європейським Союзом щодо гармонізації національного законодавства України у питаннях охорони прав на торговельні марки і промислові зразки з правом Європейського Союзу.



Закон вперше закріпив можливість визнання недійсною праву охорону промислового зразка в адміністративному порядку Апеляційною палатою Національного органу інтелектуальної власності (надалі - НОІВ). Зазначене положення сприятиме ефективному захисту прав на промислову зразки та розвантажить судову систему щодо розгляду спорів про визнання недійсними таких прав.

Водночас, зазначена новела Закону також не позбавлена окремих недоліків. Передусім, вона має бути деталізована на рівні підзаконних процедур визнання недійсним прав Апеляційною палатою НОІВ. Наразі Апеляційна палата функціонує на підставі регламенту, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства №433 від 02.03.2021 р. [15, проте як і раніше, на практиці не розглядає справи про визнання недійсними правової охорони промислових зразків, корисних моделей та винаходів.

Причиною цього є відсутність нормативно встановлених зборів за розгляд цих справ в Апеляційній платі НОІВ. Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою КМ України від 23 грудня 2004 р. № 1716 [16], який визначає строки і механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також розміри зазначених зборів не було змінено у частині встановлення зборів за розгляд справ про визнання недійсними патентів на винаходи або корисні моделі, а також визнання недійсною правову охорону промислових зразків. Відтак, одна із основних новел обох законів, спрямовані на проведення реформи патентного законодавства та боротьби із зловживанням патентних прав – визнання недійсною правової охорони в адміністративному порядку – наразі на практиці так і не була реалізована.

**Висновки і подальші перспективи дослідження.** Підводячи підсумок аналізу особливостей захисту прав інтелектуальної власності у розрізі

реформи національного законодавства, слід констатувати, що незважаючи на законодавчі зміни у сфері охорони об'єктів промислової власності, проведені у 2019-2020 р. в Україні на сьогоднішній день спостерігаються випадки порушення прав інтелектуальної власності, що завдають істотної шкоди, не лише правоволодільцям, а і державі в цілому. Незважаючи на позитивні зміни у законах у сфері охорони прав промислової власності, проведені в останні роки, слід наголосити на наявності окремих недоліків та суперечностей правового регулювання порядку набуття та захисту прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, які, насамперед, зумовлюються відсутністю необхідних змін щодо реалізації законодавчих норм підзаконному рівні.

Разом з тим, заходи щодо забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності мають спрямовуватися не лише з боку держави та її органів, велику роль у цьому процесі має відігравати діяльність самих правоволодільців за контролем додержання їх прав та попередження правопорушень. Ще одним дієвим способом може бути підвищення рівня знань щодо важливості захисту інтелектуальної власності серед співробітників бізнесу, що передбачає ведення активної просвітницької діяльності як серед користувачів, так і правовласників об'єктів інтелектуальної власності.

### **Література**

1. Дорошенко О. Ще раз про патентний суд / О. Дорошенко // Право України. 2011. № 3. С. 40-44.
2. Кодинець А.О. Оновлення законодавства у сфері інтелектуальної власності в умовах рекодифікації : напрями, проблеми, перспективи // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. №6. С. 17-24.

3. Мироненко Н.М. Захист прав на торговельні марки : українська практика та європейський досвід / Н.М. Мироненко // Право України. 2011. №3. С. 30-39.
4. Орлюк О.П. Інтелектуальна власність в Україні : досвід, законодавство, проблеми, перспективи / О.П. Орлюк // Право України. 2011. №3. С. 4-20.
5. Потоцький М.Ю. Кодифікація законодавства України про інтелектуальну власність : матеріальний та процесуальний аспекти // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. №6. С. 5-16.
6. Теорія держави і права : підручник / О.Ф. Скакун. К. : «Видавничий дім «Консум», 2000.
7. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : підручник / За заг. ред. О.А. Підпригори, О.Д. Святоцького. К. : «Видавничий дім «Ін Юре», 2003.
8. Право інтелектуальної власності : Академічний курс : підручник / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін. ; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.
9. Звіт про стан охорони і захисту прав інтелектуальної власності третіх країн від 08.01.2020 № SWD (2019) 452 final/2. URL: [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc\\_158561.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf). (дата звернення 20.08.2022).
10. Світовий інноваційний індекс 2020 // Офіційна інтернет-сторінка Світової Організації Інтелектуальної власності. URL: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_gii\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf) (дата звернення 20.08.2022).
11. Закон України «Про правову охорону географічних зазначень» у редакції Закону від 19 вересня 2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text>. (дата звернення 20.08.2022).

12. Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» у редакції Закону від 19 вересня 2019 р.  
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 20.08.2022).
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями 21.07.2020 №815-IX.  
Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text> (дата звернення 20.08.2022)..
14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства : Закон України від 21.07.2020 р.  
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text> (дата звернення 20.08.2022).
15. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності» №433 від 02.03.2021 р.  
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#Text> (дата звернення 20.08.2022).
16. Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності : постанова Кабінету Міністрів України № 1716 від 23.12.2004 р.  
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text> (дата звернення 20.08.2022).

### **References**

1. Doroshenko O. Shche raz pro patentnyi sud / O. Doroshenko // Pravo Ukrainy. 2011. № 3. S. 40-44.
2. Kodynets A.O. Onovlennia zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti v umovakh rekodyfikatsii : napriamy, problemy, perspektyvy // Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2021. №6. S. 17-24.

3. Myronenko N.M. Zakhyst prav na torhovelni marky : ukrainska praktyka ta yevropeiskyi dosvid / N.M. Myronenko // Pravo Ukrainy. 2011. №3. S. 30-39.
4. Orliuk O.P. Intelektualna vlasnist v Ukraini : dosvid, zakonodavstvo, problemy, perspektyvy / O.P. Orliuk // Pravo Ukrainy. 2011. №3. S. 4-20.
5. Pototskyi M.Iu. Kodyfikatsiia zakonodavstva Ukrainy pro intelektualnu vlasnist : materialnyi ta protsesualnyi aspekty // Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2021. №6. S. 5-16.
6. Teoriia derzhavy i prava : pidruchnyk / O.F. Skakun. K. : «Vydavnychiy dim «Konsum», 2000.
7. Osnovy pravovoi okhorony intelektualnoi vlasnosti v Ukraini : pidruchnyk / Za zah. red. O.A. Pidopryhory, O.D. Sviatotskoho. K. : «Vydavnychiy dim «In Yure», 2003.
8. Pravo intelektualnoi vlasnosti : Akademichnyi kurs : pidruchnyk / O. P. Orliuk, H. O. Androshchuk, O. B. Butnik-Siverskyi ta in. ; za red. O. P. Orliuk, O. D. Sviatotskoho. K. : Vydavnychiy Dim «In Yure», 2007.
9. Zvit pro stan okhorony i zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti tretikh krain vid 08.01.2020 № SWD (2019) 452 final/2. URL: [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc\\_158561.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf). (data zvernennia 20.08.2022).
10. Svitovyi innovatsiinyi indeks 2020 // Ofitsiina internet-storinka Svitovoi Orhanizatsii Intelektualnoi vlasnosti. URL: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_gii\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf) (data zvernennia 20.08.2022).
11. Zakon Ukrainy «Pro pravovu okhoronu heohrafichnykh zaznachen» u redaktsii Zakonu vid 19 veresnia 2019 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text>. (data zvernennia 20.08.2022).

12. Zakon Ukrainy «Pro okhoronu prav na komponuvannia napivprovidnykovykh vyrobiv» u redaktsii Zakonu vid 19 veresnia 2019 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia 20.08.2022).
13. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnymy zlovzhyvanniamy 21.07.2020 №815-IKh. Zakon Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text> (data zvernennia 20.08.2022)..
14. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformy patentnoho zakonodavstva : Zakon Ukrainy vid 21.07.2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text> (data zvernennia 20.08.2022).
15. Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva «Pro zatverdzhennia Rehlamentu Apeliatsiinoi palaty Natsionalnoho orhanu intelektualnoi vlasnosti» №433 vid 02.03.2021 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#Text> (data zvernennia 20.08.2022).
16. Poriadok splaty zboriv za dii, poviazani z okhoronoiu prav na obiekty intelektualnoi vlasnosti : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 1716 vid 23.12.2004 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text> (data zvernennia 20.08.2022).