



”

Виклики та перешкоди
ефективного захисту
прав інтелектуальної
власності в судах

Підсудність

Суди відповідно до їх компетенції розглядають справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема, але не виключно:

у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування

у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами

у спорах щодо реєстрації, обліку прав ІВ, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов'язані з ними законні інтереси

про визнання торговельної марки добре відомою

у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії

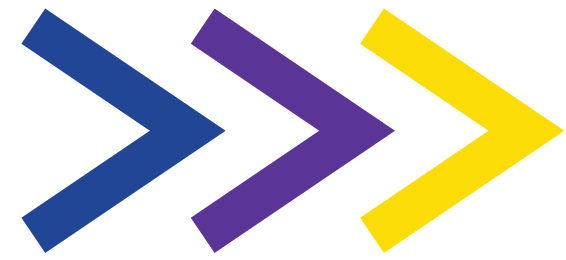
у спорах, які виникають із відносин, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань

Підсудність

Справи щодо спорів у сфері інтелектуальної власності розглядаються:

- місцевими загальними судами
- господарськими судами
- адміністративними судами





Кількість судових справ

2022

ІР офіс отримав **62**
позовні заяви

2023

ІР офіс отримав **87**
позовних заяв

2024

Станом на 04.11.2024,
до ІР офісу надійшла
61 позовна заява

Найчастіше позови стосувалися визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки (міжнародних реєстрацій), дострокового припинення дії свідоцтв на торговельні марки (міжнародні реєстрації), щодо оскарження рішень НОІВ за заявками на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності тощо



Загальна кількість активних судових справ, учасником яких є УКРНОІВІ наразі становить **198 справ**

Експертиза

- Спеціальне законодавство у сфері інтелектуальної власності, визначаючи процедуру отримання правоохоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності (зокрема, торговельні марки, винаходи, корисні моделі) передбачає обов'язкове проведення **експертизи** відповідного об'єкта (формальної, кваліфікаційної).

судовий процес завжди залежить від **об'єктивних факторів**, зокрема: правильності визначення учасниками підсудності спору та його предмету; кількості справи та їх складності; необхідності проведення експертизи та часу її проведення

- Враховуючи специфіку сфери інтелектуальної власності та обставин видачі правоохоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності за результатами експертизи відомства (УКРНОІВІ), під час розгляду судових справ виникає необхідність переоцінки об'єктів права інтелектуальної власності, що потребує спеціальних знань для встановлення або підтвердження фактів, які мають значення для правильного вирішення спору.
- Наразі, судді такими спеціальними знаннями **не володіють**, відповідно для правильного вирішення справи необхідно проведення судової експертизи, що вимагає додаткового часу та коштів.



Вартість судового розгляду

Судовий розгляд справи неминуче пов'язаний з понесенням судових витрат, які складаються з:

- 1) **судового збору;**
- 2) **витрат, пов'язаних з розглядом справи,** зокрема, витрат на професійну правничу допомогу та витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи



В останні роки спостерігається **значне збільшення розміру заявлених сторонами судових витрат,** понесених у зв'язку з розглядом справ в сфері захисту прав інтелектуальної власності, у зв'язку зі удорожчанням вартості витрат, пов'язаних із проведенням судових експертиз/ замовленням висновків експертів та витрат на професійну правничу допомогу.



Практичні аспекти та приклади

Строки судового розгляду справ

УКРНОІВІ є учасником **198** активних справ, розгляд деяких триває понад 3 років та більше:

- **117** справ - розгляд триває менше 3 років;
- **60** справ - розгляд триває 3-5 років;
- **21** справа - розгляд триває більше 5 років



Наведена статистика демонструє, що судові справи у сфері захисту прав інтелектуальної власності розглядаються зазвичай **не менше 2-3 років** (59 % справ), але цей термін може тривати 3-5 років (30 % справ), і навіть більше 5 років (11 % справ), що **знижує ефективність** судового захисту та робить його **непривабливим** у нинішніх реаліях



Практичні аспекти та приклади

Практично, звичайна кількість таких висновків у справах становить **мінімум 2-3 висновки**, проте є справи, де кількість висновків експертів сягає 7-9 висновків.

Вартість судового процесу

Останнім часом вбачається тенденція до **подорожчання послуг професійної правничої допомоги** у сфері інтелектуальної власності та вартості послуг експертів, що загалом впливає на вартість судового процесу, маючи тенденцію до **збільшення**



Кількість судових експертиз

На практиці, при розгляді справ у сфері інтелектуальної власності вбачається переобтяження таких справ **значною кількістю висновків судових експертів та висновків експертів з одного і того ж питання, за результатом дослідження одних і тих самих доказів, натомість які містять висновки, що суперечать один одному**

З 2018 року судами розглядається господарська справа

№ 910/16093/18 за позовом Акціонерного товариства «Калцекс»

до ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА «ЗДОРОВ'Я»

(відповідач-1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі

України (відповідач-2) про визнання недійсними свідоцтв України

на торговельні марки «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» і

«ПРОМЕДОЛ-ЗН», оскільки відносно товарів 5 класу МКТП,

власником яких є відповідач-1, на думку позивача, не відповідають

умовам надання правової охорони, оскільки є такими, що

складаються лише з позначень, які є загальноновживаними як

позначення товарів певного виду та із загальноновживаних термінів.

У межах справи проведено **8 експертиз**, з яких: 3 експертизи
об'єктів інтелектуальної власності; 4 комісійні судові експертизи
(основна, доопрацьована, додаткова); 1 – повторна експертиза

об'єктів інтелектуальної власності.

Таким чином, справа № 910/16093/18 розглядається судом
майже 6 років, остаточного **рішення не прийнято**, розгляд
справи зупинено, у зв'язку з проведенням восьмої експертизи.

ПРОМЕДОЛ

PROMEDOL

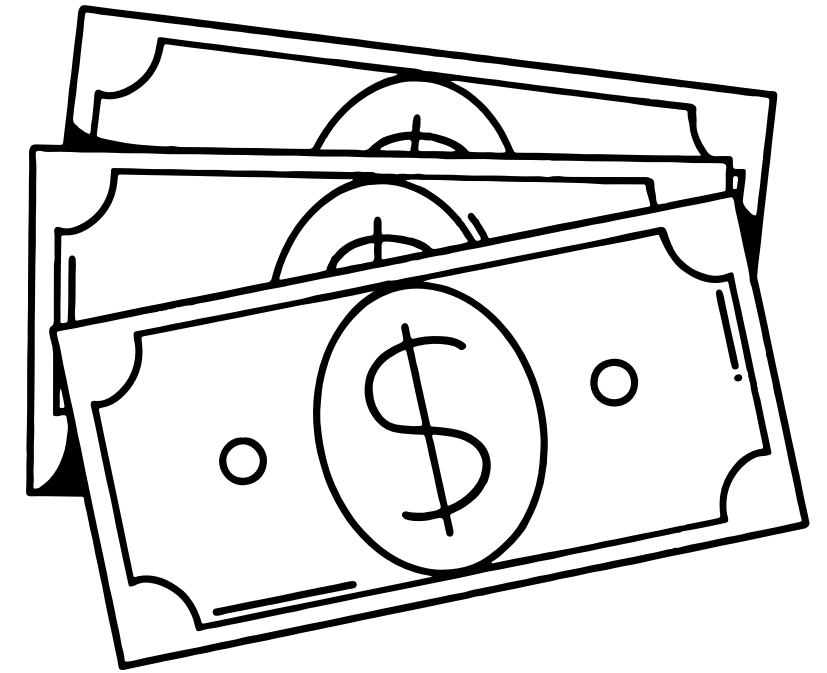
ПРОМЕДОЛ-ЗН

З 2018 року судами розглядається цивільна справа № 757/63332/18-ц за позовом Дочірнього підприємства «Ефорт-Гарант-17» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, фізичної особи про визнання недійсним патенту України на корисну модель «**Охоронна система «Аресконт»**», оскільки така корисна модель не відповідає умовам патентоздатності «новизна».

Таким чином, справа розглядається судом майже **6 років**. У справі подано **9 висновків експертів**, з яких: 3 є висновками судової експертизи. Також, 3 з 9 висновків підтверджують відповідність оспорюваної корисної моделі умові патентоздатності «новизна».



У господарській справі № 910/12394/23 за позовом Фармацевтичного заводу «Польфарма» про визнання недійсним рішення про продовження строку дії патенту на винахід, позивач заявив орієнтовний розрахунок судових витрат в сумі – 705 368 грн, з яких витрати на професійну правничу допомогу склали **700 000 грн**



У господарській справі № 910/8173/24 за позовом МПП «АЛЕКС» про визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку, позивач заявив орієнтовний розрахунок судових витрат усього в сумі 601 434, 24 грн, з яких: витрати на проведення судових експертиз склали в сумі **95 417, 28 грн** та **99 960, 96 грн**, а витрати на правничу допомогу - **400 000 грн**

У господарській справі № 910/14863/22 за позовом ДЕСОККО ЛІМІТЕД про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки на території України та зустрічним позовом ТОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» про визнання недійсним повністю свідоцтва України на торговельну марку, сторони справи заявили орієнтовний розрахунок судових витрат, які вони понесли та очікують понести у зв'язку із розглядом справи на загальну суму –

1 969 874 грн



У господарській справі № 910/10906/22 за позовною заявою Спейс Експлорейшн Технолоджіз Корп. (Space Exploration Technologies Corp.) (позивач) до ТОВ «Старлінк» (відповідач) про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України на ТМ, судом першої інстанції стягнуто з позивача на користь відповідача **480 000 грн** витрат на професійну правничу допомогу та **60 000 грн** витрат, пов'язаних з проведенням експертизи.

Судом апеляційної інстанції стягнуто з позивача на користь відповідача **240 000 грн** витрат на професійну правничу допомогу.

Отже, загалом з позивача на користь відповідача стягнуто в сумі **720 000 грн** судових витрат.

