



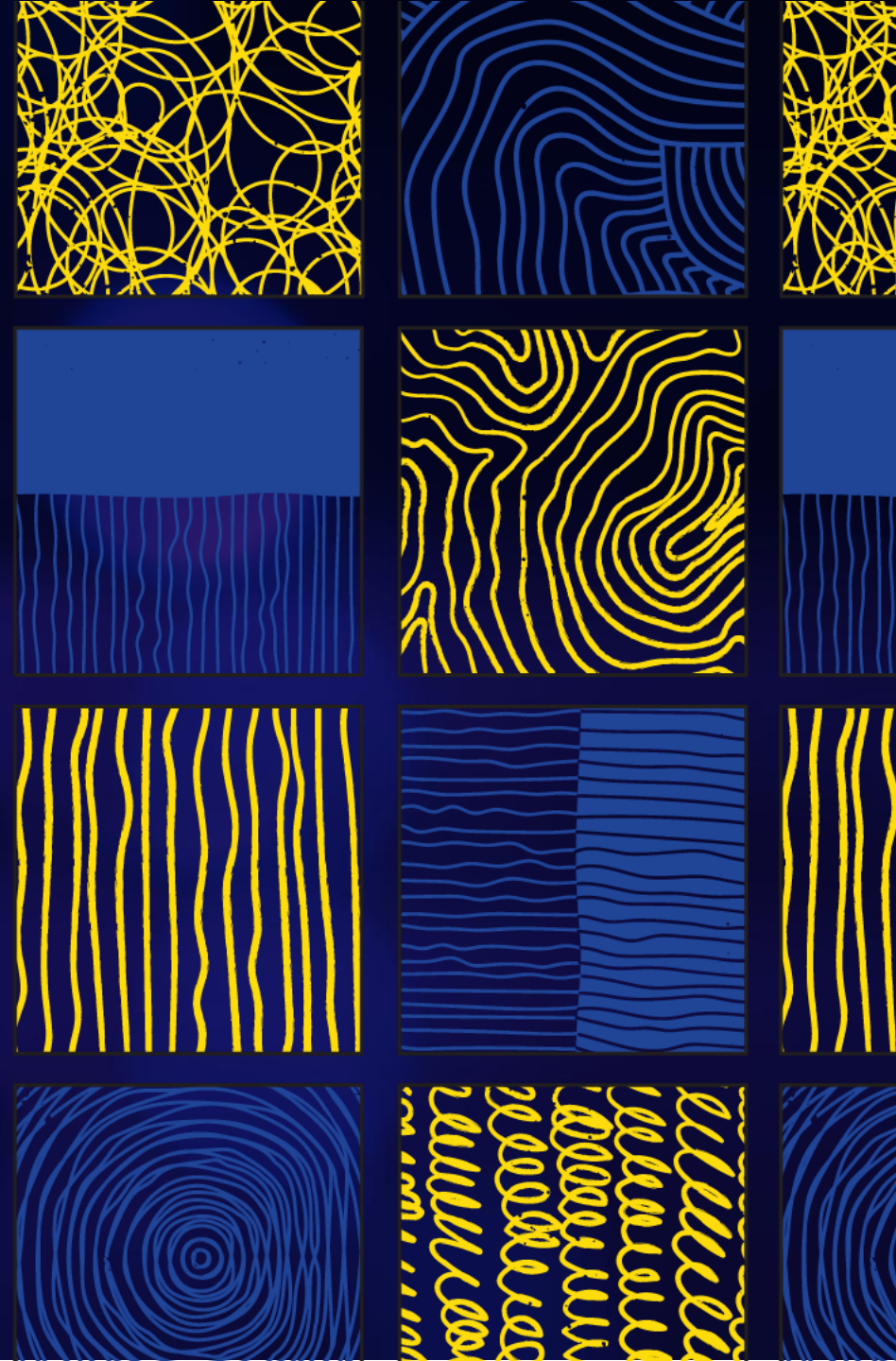
IP OFFICE

Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій

“Огляд змін законодавства у сфері інтелектуальної власності: очікування та реалії”

Микола Потоцький,
д.ю.н., заступник Директора УКРНОІВІ

Вінниця, 2025



Фокус уваги:

Сучасний стан
законодавства

Нові міжнародні
акти

Зміни до
Законів

Зміни до
підзаконних
актів

Методичні
рекомендації

Євроінтеграційні
зміни до законів

Сучасний стан законодавства



Нові міжнародні акти

- Договір BOIV про інтелектуальну власність, генетичні ресурси та пов'язані з ними традиційні знання (2024 рік):
 - Перший договір BOIV, що розглядає взаємозв'язок між інтелектуальною власністю, генетичними ресурсами та традиційними знаннями і включає положення, які стосуються охорони прав корінних народів, а також місцевих громад
 - **Генетичні ресурси** - рослини, насіння, мікроорганізми, породи тварин або генетичні послідовності.
 - Вони не підлягають патентуванню як такі, оскільки є продуктами природи і тому не є винаходами.
 - Винаходи на основі цих ресурсів можуть бути захищені патентом.
 - **Асоційовані традиційні знання.**
 - Договір передбачає введення вимоги про розкриття інформації про походження або джерела генетичних ресурсів або пов'язаних традиційних знань, які використовуються в патентних заявках.
 - Це рівень новий прозорості на додаток до міжнародних інструментів (Конвенція про біологічне різноманіття та НАГОЙСЬКИЙ ПРОТОКОЛ про доступ до генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигід від їхнього використання до Конвенції про біологічне різноманіття) з точки зору доступу до генетичних ресурсів і пов'язаних з ними традиційних знань, а також з точки зору справедливого розподілу вигід від їх використання.
 - Інформаційна система (база даних), яка дозволить офісам, отримувати доступ до інформації для дослідницьких цілей та експертизи патентних заявок.
 - Вони сприятимуть контролю за дотриманням положень Нагойського протоколу і гарантуватиме, що зацікавлені місцеві громади дали свою згоду на використання генетичних ресурсів і пов'язаних з ними традиційних знань.

Нові міжнародні акти

- Договір про право промислових зразків (2024 рік):
 - спрощено інформацію, яку заявник повинен подавати разом із заявкою;
 - дозволятиме заявникам обирати, у який спосіб вони представлятимуть промисловий зразок у заявці (малюнки, фотографії або, якщо це буде допущено, відеофайли);
 - надасть можливість заявникам включати кілька промислових зразків в одну заявку;
 - передбачено пільговий період у 6 або 12 місяців після першого розкриття інформації щодо промислового зразка, протягом якого таке розкриття не вважатиметься таким, що завдає шкоди новизні промислового зразка;
 - передбачатимуться заходи, спрямовані на запобігання втраті заявниками своїх прав, якщо вони пропустили встановлений строк;
 - спрощено процедуру подання клопотання про продовження строку чинності прав на промисловий зразок.

Зміни до законів

- Закон України “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України” (№ 4362 від 16.04.2025) опубліковано в “Голосі України” 1 травня 2025 року.
- Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, тобто 31 травня 2025 року.
 - Закон № 4362 передбачає:
 - визнання Закону № 2174 (так званий Закон про строки) таким, що втратив чинність;
 - відновлення стандартних строків для вчинення дій, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, процедур набуття цих прав та сплати відповідних зборів;
 - встановлення перехідного періоду: після набрання чинності Законом № 4362 строки продовжуються з урахуванням часу, що минув до їх зупинення, але не менше ніж на 75 днів.
- Згідно із Законом № 4362:
 - річні збори за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та сорти рослин, строк сплати яких настав під час чинності Закону № 2174 та які не були сплачені до дня набрання чинності Законом № 4362 (до 31 травня 2025 року), вважатимуться сплаченими вчасно, якщо їх буде сплачено протягом 75 днів з дня набрання чинності Законом № 4362;
 - збір за продовження строку дії свідоцтва України на торговельну марку, строк сплати якого настав під час чинності Закону № 2174 та який не було сплачено до дня набрання чинності Законом № 4362 (до 31 травня 2025 року), вважатиметься сплаченим вчасно, якщо його буде сплачено протягом 75 днів з дня набрання чинності Законом № 4362.

Зміни до законів

- Законопроекти:
- “Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку із проходженням військової служби” (реєстр. №13110, прийнято за основу),
 - **Стаття 429**
 - Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час проходження військової служби, належать суб’єкту, визначеному законом.
 - Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), а також на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час проходження військової служби, можуть бути встановлені законом

Зміни до законів

- Законопроекти:
- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку із проходженням військової служби” (реєстр. №13111, прийнято за основу).
 - **Право на промисловий зразок, створений під час проходження військової служби**
 - Майнові права ІВ на незареєстрований ПЗ та право на реєстрацію ПЗ, створеного у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час проходження військової служби, має держава в особі ЦОВВ, який здійснює ..., в якому автор проходить військову службу, якщо інше не передбачено законом.
 - Автор, який створив ПЗ у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час проходження військової служби, письмово повідомляє командира ... про створений ПЗ з матеріалами, що розкривають суть ПЗ достатньо ясно і повно, вказує усіх авторів, що спільно створили ПЗ, та завдання, в межах якого його було створено.
 - Командир ... зобов’язаний передати повідомлення про створений ПЗ на розгляд посадовим особам, уповноваженим приймати рішення з питань ІВ у відповідному ЦОВВ, в якому автор проходить військову службу.
 - Якщо ЦОВВ, державний (правоохоронний) орган або уповноважений ними структурний підрозділ (установа, організація) не виконає зазначених у частині третій цієї статті вимог у встановлений строк, то право на реєстрацію такого промислового зразка переходить до автора або його правонаступника.
 - У цьому випадку за відповідним ЦОВВ або державним (правоохоронним) органом залишається переважне право на придбання ліцензії. Порядок реалізації переважного права відповідно до цієї статті визначається Кабінетом Міністрів України.

Зміни до законів

- Законопроекти:
- Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації положення Болар (№ 13087 від 12.03.2025, прийнято)
- У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» «5. Не визнається порушенням прав, що впливають з патенту:
- дії, що проводяться протягом дії патенту та (або) строку додаткової охорони з метою підготовки та подання інформації, документів та матеріалів для державної реєстрації лікарського засобу, а саме:
 - а) ввезення на митну територію України у встановленому законом порядку товарів, виготовлених з використанням винаходу (корисної моделі), для досліджень (фізико-хімічних, доклінічних, клінічних та інших);
 - б) використання винаходу (корисної моделі) у дослідженнях (фізикохімічних, доклінічних, клінічних та інших), в тому числі виготовлення, зберігання та переміщення вироблених у рамках досліджень (фізико-хімічних, доклінічних, клінічних та інших) продуктів або лікарських засобів, що містять продукт;
 - в) інші дії, які відповідно до цього Закону визнаються використанням винаходу (корисної моделі), якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт для вищезазначеної мети;
- виготовлення протягом дії патенту продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу з метою експорту до третіх країн, а також інші дії, які відповідно до цього Закону визнаються
- використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, з метою експорту до третіх країн;
- подання та розгляд заяви про державну реєстрацію лікарського засобу, подання матеріалів для проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарський засіб та їх розгляд, прийняття рішення про державну реєстрацію лікарського засобу, внесення відомостей щодо лікарського засобу до Державного реєстру лікарських засобів, видача або одержання реєстраційних документів щодо лікарського засобу, інші дії щодо реєстрації лікарського засобу у встановленому законом порядку, протягом дії патенту та (або) строку додаткової охорони.
- Особа, яка має намір здійснювати дії, передбачені абзацом шостим цієї частини, зобов'язана дотримуватися вимог, встановлених частиною шостою статті 271 цього Закону.

Зміни до підзаконних актів

- **Порядок сплати зборів**
 - Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 №1716
- **Регламент Апеляційної палати**
 - Регламент Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджений наказом Міністерства економіки України 23.11.2023 №7768, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за №21/41366
- **Торговельні марки**
 - Правила складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, затверджені наказом Міністерства економіки України 06.08.2024 №19889, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за №1263/42608
 - Положення про Комісію з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України, затверджене наказом Міністерства економіки України 20.12.2023 №19944, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.02.2024 за №188/41533

Зміни до підзаконних актів

- Промислові зразки

- Правила складання і подання заявки на промисловий зразок та проведення експертизи заявки на промисловий зразок і міжнародної реєстрації промислового зразка, затверджені наказом Міністерства економіки України 07.03.2024 №6237, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.2024 за №547/41892

- Географічні зазначення

- Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію географічного зазначення, затверджені наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 12.03.2021 №536-21 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 09.07.2024 № 16370), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.2024 за №1110/42455

- Винаходи та корисні моделі

- Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства економіки України 09.09.2024 №23301, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.09.2024 за №1411/42756
- Порядок розгляду клопотання про додаткову охорону прав на винахід, затверджений наказом Мінекономіки від 19.03.2025 №1803, зареєстрований 02.05.2025 за №661/44067

Зміни до підзаконних актів

Авторське право

- Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір, затверджений наказом Міністерства економіки України 16.08.2023 №11319, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.10.2023 за №1760/40816
- Порядок захисту особистих немайнових прав автора, твір якого став суспільним надбанням, у разі відсутності спадкоємців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2023 №1066
- Порядок набуття та втрати статусу сирітських творів, фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань, умови їх дозволеного використання та ведення реєстру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2023 №1312
- Порядок формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, затверджений наказом Міністерства економіки України 01.02.2024 №2945, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.03.2024 за №357/41702

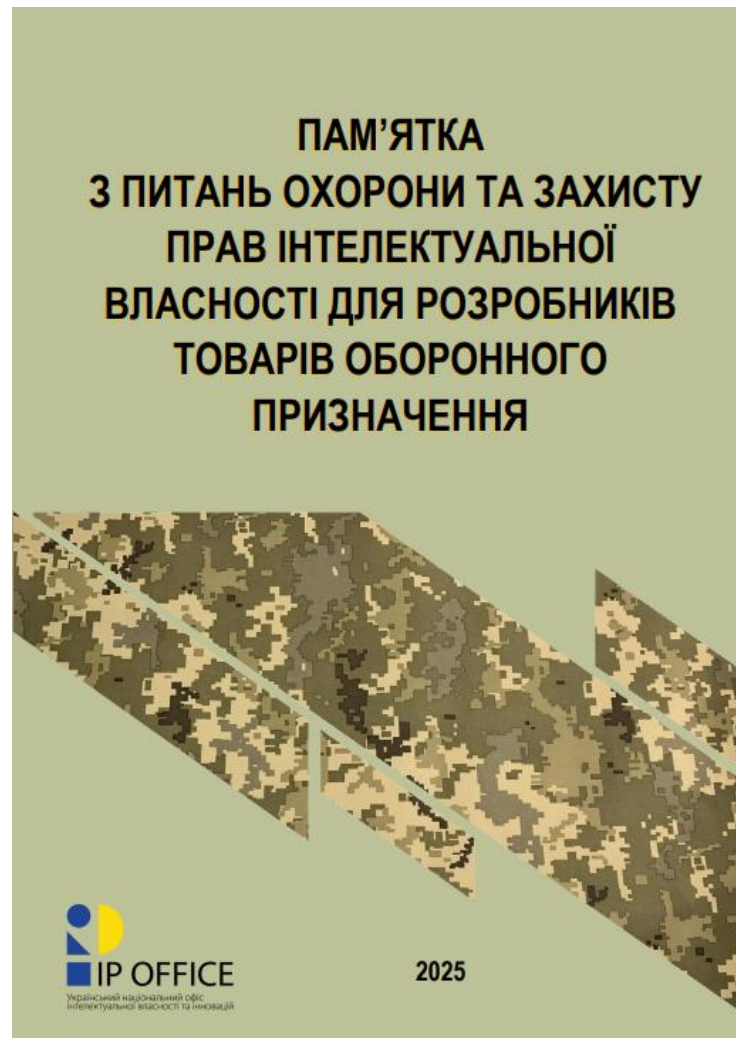
Проекти змін до підзаконних актів

- КНВ
 - Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію компонування напівпровідникового виробу
- Географічні зазначення
 - Наказ Міністерства економіки України “Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12 березня 2021 року № 536-21”, яким вносяться зміни до Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію географічного зазначення з метою приведення процедури реєстрації географічного зазначення у відповідність до Закону України від 10 жовтня 2024 року № 4017-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про адміністративну процедуру” та врахування Закону України від 22 серпня 2024 року № 3928-IX “Про виноград, вино та продукти виноградарства”, яким імплементовано Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1308/2013 від 17 грудня 2013 року.

Методичні рекомендації

- Затверджені УКРНОІВІ у 2025 році
 - Методичні рекомендації щодо проведення експертизи заявок на винаходи і корисні моделі
- Проєкти методичних рекомендацій УКРНОІВІ
 - Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на торговельну марку

Методичні
настанови
УКРНОІВІ



https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/05/IP_pamiatka_rozrobnykam_tovariv_oboronnoho_pryznachennia-web.pdf

Євроінтеграційні зміни до законів

- **Винаходи / корисні моделі**

- детально регламентуються процедури щодо СДО (публікації відомостей щодо СДО (подання клопотання, відмови у видачі СДО, визнання недійсним СДО); конкретизація підстав визнання недійсним СДО; уведення процедури подання заперечення проти видачі СДО);
- **запроваджується правовий інститут обов'язкового перехресного ліцензування;**
- уточнення об'єктів корисної моделі, яким може надаватися правова охорона – продукт, за винятком речовин (у сфері фармацевтики) / біотехнологічних винаходів та процесів (способів);
- умови патентоздатності – новизна, промислова придатність, винахідницький рівень;
- *новизна – рівень техніки для корисної моделі включає всі публікації в усьому світі; однак відомості про попередні використання об'єкту можуть бути використані проти корисної моделі тільки, якщо вони були загальнодоступними в Україні (в стадії обговорення);*
- можливість проведення пошуку на новизну перед подачею заявки;
- видача патенту за результатами формальної експертизи;
- строк чинності – десять років;
- визнання недійсності – Апеляційна палата (перевірка відповідності умовам патентоздатності);
- уточнення правового статусу висновку про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності (ст.33-2);
- надання власником прав на КМ гарантії банку на суму визначену у порядку затвердженому КМУ, у разі подання відзиву проти заяви про визнання недійсним прав на корисну модель;
- відповідальність заявника / власника свідоцтва КМ: у разі визнання КМ такою, що не відповідає умовам надання правової охорони, всі витрати які виникли в процесі адміністративної чи судової процедури визнання недійсним прав на КМ несе власник свідоцтва КМ

Євроінтеграційні зміни до законів

- Торговельні марки

- Імплементация до національного законодавства положень EU acquis, якими запроваджується:
- розмежування абсолютних та відносних підстав для відмови в наданні правової охорони ТМ;
- концепція «недобросовісних дій» заявника;
- концепція «незареєстрованих ТМ, та інших позначень, що використовуються в торгівлі»;
- концепція «невикористання ТМ» як інструменту захисту у справах щодо заперечення проти реєстрації / визнання ТМ недійсною;
- охорона сертифікаційних ТМ;
- положення про «мовчазну згоду» як інструмент захисту у справах про визнання ТМ недійсною;
- визнання заявки та реєстрації ТМ предметом речових прав (звернення стягнення, передача та ліцензування);
- концепція «ТМ, що має репутацію в ЄС та/або у відповідній державі-члені ЄС»;
- модель проведення експертизи позначень за якою експертиза проводиться за абсолютними підставами, а відносні підстави застосовуються у разі подання заперечення / заяви про визнання недійсною ТМ;
- адміністративна процедура визнання ТМ недійсними

Євроінтеграційні зміни до законів

- Географічні зазначення
- У 2023 році прийнято Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2023/2411 про охорону географічних зазначень для ремісничих та промислових виробів та доповнення регламентів Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 та 2019/1753 та Рішення Ради (ЄС) 2019/1754.
- У 2024 році прийнято Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) щодо географічних зазначень Європейського Союзу для вина, спиртних напоїв і сільськогосподарської продукції, а також традиційних гарантованих особливостей та особливих показників якості для сільськогосподарської продукції, внесення змін до Регламентів (ЄС) № 1308/2013, (ЄС) 2019/787 та (ЕУ) 2019/1753 та про скасування Регламенту (ЄС) № 1151/2012, який набуде чинності після офіційного опублікування.
- У зв'язку з цим, національне законодавство у сфері правової охорони географічних зазначень потребуватиме внесення змін, зокрема, щодо:
 - уточнення визначення понять «ремісничий та промисловий виріб», «традиційний», визначення поняття географічного зазначення для ремісничих та промислових виробів; процедури реєстрації географічного зазначення;
 - спрощення системи реєстрації географічних зазначень, посилення ролі груп виробників в управлінні географічними зазначеннями, посилення захисту географічних зазначень у випадках коли продукт з географічним зазначенням використовується як інгредієнт продукту переробки, захисту географічних зазначень в мережі Інтернет, зокрема в системі доменних імен.

Євроінтеграційні зміни до законів

- **Промислові зразки**
 - «промисловий зразок» - зовнішній вигляд у цілому або частково виробу, який визначається, зокрема, характеристиками ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалів самого виробу та/або його оздоблення включаючи рух, перехід (transition) або будь-який інший вид анімації цих характеристик
 - «виріб» - будь-який предмет, промислового виробництва або ручної роботи, за винятком комп'ютерних програм, незалежно від того, втілений він у фізичному об'єкті чи матеріалізується в цифровій формі
 - Поняття виріб включатиме також набори виробів, просторове розташування предметів, призначених для формування, в зокрема, внутрішнє середовище, логотипи, поверхневі візерунки, графічний інтерфейс користувача
- Подання заявок на промисловий зразок ЄС (колишній CD) тільки в EUIPO
- Сплата збору стає обов'язковою умовою на дату подання заявки
- Єдиний збір за подання заявки (замість збору за реєстрацію та публікацію)
- Допомога з класифікацією (EUIPO допомагає обрати правильний клас з гармонізованої бази даних)
- Спрощення вимог до множинної заявки
- Нові підстави для відмови в реєстрації (за статтею 6ter Паризької Конвенції, експертиза робиться EUIPO)
- Уточнення режиму внесення змін та доповнень (деталі використання внесення змін до заявки та доповнень зареєстрованого промислового зразка вказуватиметься у вторинному законодавстві)



Євроінтеграційні зміни до законів

- **Комерційна таємниця**
 - Метою розробки пропозицій є системне транспонування положень Директиви ЄС 2016/943 до законодавства України.
 - Зазначене завдання пропонується вирішити шляхом розробки та прийняття проекту Закону України «Про захист комерційних таємниць», та внесення змін до інших законодавчих актів, як-то ЦК України, ГПК України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, Митний кодекс України, Закони України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про зовнішньоекономічну діяльність»
 - З метою уникнення дублювання правових норм, які стосуються визначення комерційної таємниці, неправомірного її отримання, використання та розкриття, запропоновано виключити відповідні положення з Закону України «Про захист економічної конкуренції». Поряд з цим, задля збереження процедур захисту комерційних таємниць в адміністративному порядку, запропоновано передбачити відповідні посилання на Закон України «Про захист комерційних таємниць» у законах України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», та «Про захист від недобросовісної конкуренції».
 - Важливою складовою підготовлених пропозицій є положення, які врегульовують судовий порядок захисту комерційних таємниць.

Дякую за увагу!

Микола Потоцький,
заступник директора
Український національний офіс інтелектуальної
власності та інновацій,
доктор юридичних наук



+380 (44) 494-06-52
mykola.pototskyi@nipo.gov.ua



 **+380675010595**

 **office@nipo.gov.ua**

 **Вул. Дмитра Годзенка, 1, Київ, 01601, Україна**