

ISSN 1608-6022

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ[®] В УКРАЇНІ

АСПЕКТИ:

Національні творчі спілки:
загрози, виклики,
перспектива

Правові підстави
встановлення державою
колективного управління

Застосувати неможливо,
змінити?

Ведення діловодства
щодо реєстрації сортів
рослин – в руки фахівців!

Право інтелектуальної
власності в цифрову епоху:
парадигма балансу і гнучкості

Про мовні маразми або
Засмічення української мови

Авторське право

Суміжні права

Патенти

Експертиза

Комерційна таємниця

Торговельні марки

1' 2021

**НАУКОВО—ПРАКТИЧ-
НИЙ ЖУРНАЛ****Видається щомісяця
з 1998 року**Свідectво про державну
реєстрацію ЗМІ
серія КВ
№ 20779—10579 ПР
від 24.07.2014 р.**Засновники:****ТОВ «Аспект — 2003»***Всеукраїнська Асоціація
представників
у справах інтелектуальної
власності
(патентних повірених) —
ВАПП***Функції видавця виконує****ТОВ «Аспект 2003»****Адреса:****E—mail: intelvlas@ukr.net,****Телефон/факс:****+ 380 (99) 421 12 08****<http://www.intelvlas.com.ua>****Передплатний індекс:****68130****Надруковано:**ФОП Іванов Сергій
Едуардович, 04071,
м. Київ, вул. Оболонська, 7,
кв. 26,
тел. (044) 417 21 70

Здано до набору 05.02.2021

Підписано до друку 05.02.2021

Формат 70 x 108 1/17.

Тираж 1000 прим.

На обкладинці фрагмент фото
Лино італійського художника-
стеклодува.**1' 2021****ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ВЛАСНІСТЬ
В УКРАЇНІ****Зміст****Авторське право та суміжні права**

- Євген ШЕВЧЕНКО**
- Національні творчі спілки:
-
- загрози, виклики, перспектива 4
-
- Олександр МИСЕНКО**
- Правові підстави
-
- встановлення державою колективного управління . . 8

Патентне право

- Тетяна КУКШИНА**
- Застосувати неможливо,
-
- змінити? 23
-
- Тетяна МАКАРИШЕВА, Ольга ТИМОШЕНКО**
-
- Ведення діловодства щодо реєстрації сортів
-
- рослин – в руки фахівців! 26

Міжнародний досвід

- Олена ВОЙНИКАНІС**
- Право інтелектуальної
-
- власності в цифрову епоху:
-
- парадигма балансу і гнучкості 32

Розгляд спорів

- Кінець гучної судової битви. FoodCare
-
- заборонено виробляти напої в упаковці,
-
- подібній банкам Tiger (Г.Андрощук) 45
-
- Рішення CJEU щодо торгової марки Testarossa ком-
-
- панії Ferrari: справжнє використання (Г.Андрощук) . . 46
-
- Спир за торгову марку k7- LG (Г.Андрощук) 49
-
- Знищення контрафактного товару як спосіб
-
- судового захисту прав інтелектуальної власності . . 51
-
- Захист авторських прав на фотографічні твори,
-
- виконані у цифровій формі:
-
- позиція Верховного Суду (Г.Андрощук) 53

Точка зору

- Іван ДАХНО**
- Про мовні маразми або
-
- Засмічення української мови 55

Факти та події

- Обговорення регуляторних актів
-
- в сфері інтелектуальної власності 60
-
- ВООЗ: Вакцинальний націоналізм шкодить
-
- всім нам і веде до поразки (Г.Андрощук) 61
-
- Китай: ставка на захист інтелектуальної власності
-
- всередині країни (Г.Андрощук) 62
-
- Використання в ЄС штучного інтелекту потребує
-
- обмежень (Г.Андрощук) 63
-
- Винахідник виграв 1,2 млн \$ у компанії
-
- Medcomp і Martech (Г.Андрощук) 65
-
- Три найбільші кіберзагрози в 2021 році
-
- (Г.Андрощук) 66

шої Ст.30), як це передбачено загальними нормами Цивільного Кодексу України, і водночас є приписи, в яких, наприклад зазначено, що відмова від прав набирає чинності від дати публікації (абзац п'ятий частини першої Ст.32). Стосовно припинення дії тимчасової правової охорони в частині третій Ст.21, також вказано – тимчасова охорона припиняє дію від дати публікації відомостей про державну реєстрацію.

Не хотілося б в рамках цієї статті аналізувати інші непорозуміння або явні недбалості (як словесні, так і правові) ряду положень реформованого Закону, але без сумнівів можливо стверджувати, що для подальшої реалізації Закону терміново потрібно внесення певних змін в цей Закон і зробити формулювання більш чітких позицій законодавця стосовно перехідних положень.

Д

Ведення діловодства щодо реєстрації сортів рослин – в руки фахівців!

Тетяна МАКАРИШЕВА,

доц.кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін
Київського інституту інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА», к.т.н., с.н.с.

Ольга ТИМОШЕНКО,

зав.відділом інтелектуальної власності та маркетингу інновацій
ННЦ «Інститут землеробства НААН України, к.с.-г.н., магістр Київського
інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»,
м. Київ

Правовому регулюванню селекційних досягнень в рослинництві присвячено главу 42 Цивільного кодексу України (ЦК України), Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» (Закон), міжнародні договори у сфері охорони прав на сорти рослин, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правові акти для їх реалізації. Відповідно до статті 485 ЦК України розрізняють такі види прав інтелектуальної власності на сорт рослин: особисті немайнові права на сорт рослин, засвідчені державною реєстрацією; майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчені патентом; майнові права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, засвідчені державною реєстрацією[1]. Під

поширенням сорту рослин розуміють комерційне розповсюдження посадкового матеріалу, тобто матеріального носія сорту, занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні [2].

На сьогодні Компетентним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин згідно зі статтею 8 Закону, є Міністерство аграрної політики та продовольства України (відновлене постановою КМУ № 1344 від 28.12.2020 р.) [3].

Процедура реєстрації сорту рослини складається з комплексу дій заявника та Компетентного органу, з яких можна виділити такі основні етапи:

1) подання документів заявки на

сорт рослини до Компетентного органу;

2) проведення формальної експертизи заявки на сорт рослини в уповноваженому експертному закладі (на тепер це Український інститут експертизи сортів рослин – УІЕСР);

3) постачання офіційного зразка сорту рослини до УІЕСР та забезпечення проведення кваліфікаційної експертизи посадковим матеріалом;

4) проведення кваліфікаційної експертизи в дослідних установах уповноваженого органу – УІЕСР;

5) сплата всіх необхідних зборів та держмита;

6) внесення сорту до відповідних державних реєстрів і видача охоронних документів (свідцтво про державну реєстрацію сорту, патент на сорт та свідоцтво про авторство на сорт рослин)[2].

Розглянемо більш детально процедуру реєстрації. Формальна експертиза починається після прийняття заявки до розгляду. Зазвичай триває від трьох до шести місяців. За умови позитивних результатів формальної експертизи починається кваліфікаційна експертиза, яка триває від одного до трьох років.

Кваліфікаційна експертиза складається з експертизи назви сорту, експертизи новизни сорту та проведення комплексу досліджень (польових, лабораторних, аналітичних) щодо відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності, а також відповідності сорту критеріям заборони поширення в Україні (в залежності від мети, що вказана в матеріалах заявки на сорт). Тільки після позитивних результатів всіх етапів кваліфікаційної експертизи Компетентним органом виносяться рішення про виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт, а після сплати відповідних зборів – рішення про внесення сорту до державних реєстрів.

Непоодинокими є випадки, за яких

виникає потреба у внесенні змін до матеріалів заявок на сорт рослин чи до вже зареєстрованих об'єктів інтелектуальної власності. Зміни можуть бути спричинені помилками, що залишилися поза увагою заявника та експертів під час проведення експертизи. Розглянемо деякі норми спеціального законодавства України з охорони прав на сорти рослин та проілюструємо їх конкретними прикладами.

Законом передбачено можливість внесення змін до Реєстру заявок, а також до Реєстру сортів (Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні) [4] і Реєстру патентів на сорти рослин. Зазначимо, що на сьогодні Реєстру патентів, існування якого гарантовано всіма законодавчими й підзаконними актами, немає. Натомість в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, загальновідомим позначенням зареєстрованої торговельної марки ® відмічено сорти, на які зареєстровано майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин і видано патент.

Які ж зміни можуть внести заявники чи власники? У статті 25 Закону вказано, що «...заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення ознак, наведених у технічній анкеті сорту. Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до Компетентного органу після дати одержання заявником рішення за заявою. За подання заявником клопотання про внесення виправлень і уточнень до заявки після внесення відомостей про неї до Реєстру заявок сплачується збір».

Призначення збору: «за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом (частина третя статей 16 і 22, частина п'ята статті 25, частина восьма статті 26, частини п'ята і дев'ята статті 28, частина друга статті 30, частина четверта статті 35, частина

шоста статті 40)» і на сьогодні становить 500 грн [2; 5].

У разі, якщо майнові права на сорт виникли й опубліковано накази про внесення сорту до Реєстрів, необхідно сплатити державний збір за внесення змін до кожного з Реєстрів (станом на сьогодні збір становить 600 грн.).

Законом надано можливість внесення змін до назви ботанічного таксону, за яким подається заявка на сорт. Такі зміни за ініціативою компанії «ФОЛЛ КРІК ФАРМ ЕНД НУРСЕРІ інк.», США, було внесено до ботанічного таксону сорту чорниці (*Vaccinium corymbosum* L.) Блу Ріббон (заявка № 17501001 від 11.09.2017 р.) і змінено на «лохина висококоросла» (*Vaccinium corymbosum* L.).

На сьогодні залишається дискусійною таксономія цих видів. Їх відносять то до роду *Vaccinium* (чорниця), то до роду *Oxycoccus* Hill. (журавлина), і включають то в родину *Vacciniaceae* S.F. Gray (брусничні або брусницеві), то в родину *Ericaceae* Juss. (вересові). Це є наслідком того, що таксономія роду *Vaccinium* перебуває на етапі розробки й узгодження, тому постійно переглядається [6]. Зміни затверджено відповідним наказом Компетентного органу. Також цим наказом було внесено зміни до найменування представника заявника та адреси для листування.

Законом передбачено можливість внесення змін до складу авторів сорту. «...У разі перегляду умов договору стосовно складу авторів сорту Компетентний орган за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як авторів, а також авторів, не зазначених у заявці, вносить зміни до відповідних документів у встановленому порядку за умови надходження клопотання до прийняття рішення про державну реєстрацію прав на сорт та сплати відповідного збору...» [2].

Можливими є зміна назви заявника/власника сорту. На етапі науково-технічної експертизи сорту при цьому

обов'язково надається виправлений договір про передачу права на подання заявки (авторський договір) і договір про творчу співпрацю (яким урегульовано взаємовідносини сторін договору щодо сорту), а також документ, що засвідчує факт сплати відповідного збору. В разі відчуження майнових прав на сорт до Компетентного органу надається договір, яким врегульовано факт передання прав на сорт між сторонами договору тощо. В разі, коли права на сорт уже виникли й з'явилася потреба змінити назву власника сорту, до Компетентного органу надається клопотання власника щодо зміни його назви у відповідних реєстрах та документ, що засвідчує сплату збору за вищевказану дію.

Так, одним із співвласників сорту нуту звичайного *** (сорт зареєстровано в 2011 р.) було відмічено суттєву неточність у своїй назві. Оскільки компанія виходить на міжнародний ринок, то задля уникнення непорозумінь із митними й іншими органами було вирішено в терміновому порядку внести зміни в Реєстри й отримати коректні охоронні документи на сорт. До Компетентного органу було надіслано клопотання наступного змісту: «...Товариством з обмеженою відповідальністю «ХХ ХХ» й Сільськогосподарським підприємством «ХХ-21» у співзаявництві було подано заявку на сорт нуту звичайного *** (№ заявки від). Під час оформлення заявочних матеріалів було допущено помилку в назві другого співзаявника, а саме: упущено вид господарського товариства: «...у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю».

... просимо внести зміни в назву власника сорту нуту звичайного *** (№ заявки) й замінити назву Сільськогосподарське підприємство «ХХ-21» на Сільськогосподарське підприємство «ХХ-21» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю. Збори за зміну

назви власника (внесення змін до Реєстру патентів (600 грн) і Реєстру сортів (600 грн) сплачено платіжним дорученням № 21 від 27 лютого 2019 року. Також просимо замінити копії патенту та свідоцтва про державну реєстрацію цього сорту з зазначенням вірної назви другого співзаявника. Збір в сумі 700 грн. за видачу копій патенту на сорт рослин (500 грн) і свідоцтва про державну реєстрацію сорту (200 грн) сплачено платіжним дорученням № 22 від 27 лютого 2019 року.

Додатки: копії документів, зазначених за текстом».

Після вивчення Компетентним органом матеріалів справи було підготовлено наказ про внесення змін до Реєстру сортів і Реєстру патентів, а також видано виправлені охоронні документи власникам сорту.

Експертиза назви сорту є частиною кваліфікаційної експертизи сорту рослин. Назву сорту, наведену в заявці, перевіряють на відповідність нормам законодавства [ст.13, 2]. До перевірки залучають інформацію, що знаходиться в Реєстрі заявок, Реєстрі сортів і Реєстрі патентів, а також інформації держав, що приєдналися до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин (держави-учасниці). При перевірці назви сорту, що вказана лише українською мовою, її транслітерацію здійснюють відповідно до нормативних актів. Назва сорту повинна його однозначно ідентифікувати і відрізнятися від будь-якої іншої назви існуючого в Україні та державах-учасниках того ж чи спорідненого виду сорту.

Власна назва сорту може бути представлена будь-яким словом, комбінацією слів, комбінацією слів і цифр або комбінацією літер і цифр, однак повинна містити не більше трьох компонентів [7]. Проілюструємо прикладом.

Заявник – Національний науковий центр «Інститут землеробства

Національної академії аграрних наук України» (ННЦ «ІЗ НААН») подав заявку на реєстрацію батьківського компоненту сорту кукурудзи під назвою «Ук Пг 104 М» (заявка № 17909255 від 29.12.2017 р.). Однак отримав експертний висновок щодо зміни назви. Підстава – невідповідність назви нормам Постанови Ради ЄС 2100/94 від 27 липня 1994 р. про права на сорт рослин у Співдружності/ОІ № 227: «...назва сорту не може бути прийнятною, якщо складається з дуже багатьох слів чи елементів, більше трьох слів або елементів буде занадто багато...»[8]. У відповідь заявник скоригував назву до такого вигляду «УкПг 104 М». Однак вона знову не задовольнила експертизу: «... назва сорту не може бути прийнятною, якщо вона містить розділовий знак або інший символ, комбінації великих та малих літер (за винятком, коли перша літера є великою, а решта найменування написана малими літерами), приписку, надпис або позначку». Остаточна назва сорту – «Укпг 104 М».

Розглянемо ще приклад. Тим же заявником ННЦ «ІЗ НААН» подано заявку (№ 1801226 від 20.03.2018 р.) на сорт пшениці м'якої озимої під назвою «Колорит». Отримано експертний висновок про невідповідність назви сорту, тому що ... в базі даних Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин вже існує назва сорту тритикале Kolorit (заявка № 536 від 01.02.2006 р.)

Примітка: ботанічні таксони тритикале й пшениці належать до однієї групи зернових культур, тому може бути сплутування. Заявником було запропоновано іншу назву для пшениці – «Фортеця Поліська», за якою сорт було зареєстровано. Відмітимо, що в межах України зареєстровано сорт маку олійного «Колорит» (група олійних і прядивних культур), сорт яблуні домашньої «Колорит крупний український» (група

плодових культур), сорт капусти білоголової «Колорит F1» (група овочевих культур).

Сорт повинен пропонуватися в Україні та в іншій державі-учасниці під однією і тією ж назвою за виключенням випадку, якщо така назва є неприйнятною на території України. До слова, іноземні заявники зазвичай подають в якості назви сорту селекційний номер цього зразка, з послідуною зміною назви перед реєстрацією сорту. Таке рішення спричинене міркуваннями охорони прав на сорт, оскільки в разі виникнення будь-яких претензій третіх осіб, на етапі науково-технічної експертизи сорту значно легше довести, що сорт створено саме цим заявником. Доказами слугують витяги з журналів польових досліджень кандидата в сорти рослин. Це також дає час для визначення привабливої комерційної назви сорту.

Зміна назви сорту в іншій державі-учасниці тягне за собою необхідність зміни назви в Україні [8]. Так, назва сорту ріпаку озимого «КСЗ 4262» (заявка № 17040049 від 27.11.2017, заявник Коссад Семанс ЕС А) була змінена в Італії на «Селебріті КС». Експертизою було зафіксовано зміну назви сорту в іншій державі й надано висновок про невідповідність назви сорту КСЗ 4262 [7], за якою подавалася заявка в Україні. Заявник перейменував сорт на «Селебріті КС», чим привів назву у відповідність до Закону.

За клопотанням заявника ухвалену Компетентним органом назву сорту може бути змінено за умови надходження клопотання до прийняття рішення про виникнення прав на сорт та сплати відповідного збору [ст.28, 2]. Так, назву сорту буряка цукрового «8K801» [7] (заявка № 17069021 від 12.12.2017, заявник КВС ЗААТ СЕ) заявником було змінено зі власної ініціативи на «ЛІВІОЛА КВС (LIVIOLO KWS)».

Після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13 Закону, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту, що занесене до державних реєстрів. Так, назву сорту кукурудзи звичайної «ДКС4251» (заявка № 13009113 від 19.11.2013, власник Монсанто Технологі ЛТД) було змінено у Франції на «Алфубел», внаслідок чого власник цього сорту клопотав про зміну його назви в Україні [7].

Будь-які права, пов'язані з прийнятою назвою сорту, не повинні перешкоджати її вільному використанню у зв'язку з даним сортом, навіть після закінчення строку правової охорони цього сорту.

Відомі випадки, коли на етапі науково-технічної експертизи було виявлено очевидні невідповідності вимогам Закону в бланках Технічної анкети (ТА) та Показників придатності сорту до поширення. (Усунення зауважень експертизи, що тягне за собою внесення змін до документів заявки, не потребує сплати збору).

Наприклад, за результатами експертизи потребував зміни бланк Показників придатності до поширення (ППП) сорту павловнії ***, оскільки визначення низки показників не відповідало рекомендаціям Методики проведення експертизи сортів рослин групи декоративних, лікарських та ефіроолійних, лісових на придатність до поширення в Україні. Заявником було надано уточнюючі дані, внаслідок чого формальна й кваліфікаційна експертизи завершені позитивно, а сорт було внесено до Реєстрів. Ще приклад. Під час експертизи сорту нуту звичайного *** було встановлено неправдоподібне перевищення показників урожайності

сорту над навіть потенційною врожайністю сортів цього ботанічного таксону. Виявилось, що із-за власної неувважності заявник подав значення цього показника в звичній для української науки одиниці вимірювання центнерів з гектару (ц/га), натомість у бланку ППП вимагалось зазначення показника в тонах з гектару (т/га), відповідно показник трактувався як удесятеро більший за реальний. (У разі внесення змін до бланків ТА й ППП за ініціативою заявника до моменту виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт сплачується відповідний збір).

Підсумовуючи, вкажемо, що Законом передбачено можливість унесення змін до документів заявок на

сорт (гібриди) рослин різних сільськогосподарських культур практично за всіма пунктами документів заявки – згідно із зауваженнями експертизи (без сплати збору) чи із власної ініціативи заявника/власника сорту (вимагає сплати установлених зборів).

Важливим є правильне заповнення документів заявки, оскільки даними заявки визначено обсяг прав на той чи інший сорт. Відомі випадки допущення неочевидних для експертизи помилок, тому ведення діловодства щодо реєстрації сортів доцільно доручати фахівцям у цій справі, оскільки внесення змін до державних реєстрів займає тривалий час та потребує багато коштів і міцних нервів.

А.

Використані джерела

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Дата оновлення: 01.01.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
2. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 №3116-XII. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text>
3. Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 р. № 1344. Набрання чинності 06.01.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
4. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2021 рік. URL: <https://agro.me.gov.ua>
5. Порядок зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин: Постанова Кабінету міністрів України від 19.08.2002 №1183. Дата оновлення 14.11.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1154-2007-%D0%BF>
6. Васюк Є.А., Мороз П.А. Таксономія видів роду *Vaccinium* та їх українські назви. URL: <file:///C:/Documents>
7. Мельник С.І., Ткачик С. О., Третьякова А.А. Актуальність питання уповноваження експертного закладу на виконання завдань у сфері охорони прав на сорти рослин. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: матеріали III між-нар. наук. практ. конф., присвяч. 15 річчю створення УІЕСР (Київ, 7 червня 2017 р.). Київ, 2017. С.141-143.
8. Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на сорти рослин Співтовариства (ОВ L 227, 01.09.1994, с. 1) Зі змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-94#Text