

Як, коли та навіщо реєструвати ІВ: поради для новачка



Олена СЕРЕДА,
адвокатка
ЮФ «Ілляшев та Партнери»

Вкладення коштів у захист прав інтелектуальної власності — найкраща інвестиція для представників креативної індустрії. У цій статті ми розглянемо, як реєструвати об'єкти інтелектуальної власності, на якому етапі та які є причини для реєстрації, якщо ви молодий підприємець/стартапер або культурний діяч.

Заявка на ТМ: суттєві переваги

Торговельна марка (ТМ) — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Прерогативу має той, хто перший подав на реєстрацію заявку на знак для товарів і послуг. Саме тому слід починати реєструвати торговельну марку вже на етапі створення, коли об'єкт існує у матеріальній формі вираження (наявний малюнок/ескіз для ТМ).

Для реєстрації торговельної марки слід подати заявку в паперовій або електронній формі до державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Спосіб подання заявки ви можете обирати самостійно. За вашим дорученням заявку може бути подано також через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Заявка повинна стосуватися однієї ТМ, бути складена українською мовою та містити: заяву про реєстрацію торговельної марки; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати ТМ, згрупованих за МКТП із вказанням заявника (заявників) і його адреси.

У заяві про реєстрацію колективної торговельної марки робиться відповідна відмітка та наводиться перелік осіб, які мають право використовувати таку ТМ. До заяви про реєстрацію колективної торговельної марки також додається документ, що визначає умови її використання.

За подання заявки слід сплатити збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості заявників і класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заяві товари і послуги, та особливостей заявленого позначення. Цей збір сплачується до дня спливу двох місяців від дати подання заявки.

Реєстрація торговельної марки буде проходити декілька етапів, а саме:

- реєстрація первинних документів, попередня експертиза та введення відомостей до бази даних;
- встановлення дати подання;
- формальна експертиза;
- кваліфікаційна експертиза;
- підготовка до державної реєстрації та публікації;
- реєстрація.

Саме тому процес реєстрації торговельної марки займає приблизно два роки, проте ця процедура вкрай необхідна, оскільки надаватиме багато переваг.

По-перше, заявник має право законно та не порушуючи права інших використовувати власну торговельну марку шляхом:

- нанесення на будь-який товар, для якого ТМ зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначенням нанесенням торговельної марки з метою пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення);

— застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

— застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі «Інтернет».

По-друге, заявник має виключне право заборонити іншим особам використовувати без своєї згоди:

— позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, щодо наведених у свідоцтві товарів і послуг;

— позначення, тотожне із зареєстрованою ТМ, щодо товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з ТМ;

— позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, щодо наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з ТМ;

— позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, щодо товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з ТМ.

У випадку виявлення порушення заявник має право направляти листи-претензії з вимогою щодо його припинення, а у випадку відмови від виконання цієї вимоги порушником — право звернутися до суду з позовом. Якщо наявність порушення прав інтелектуальної власності буде підтверджена судом, заявник має право вимагати у порушника компенсації.

Не слід також забувати, що реєстрація торговельної марки дає можливість зареєструвати домен .UA та надавати дозвіл на використання вашої ТМ шляхом укладення ліцензійної угоди, що може стати джерелом додаткового доходу.

Реєстрація авторського права на твір

На відміну від інших об'єктів інтелектуальної власності, авторське право виникає з моменту створення твору, а тому його реєстрація не є обов'язковою. Проте ми в «Ілляшев та Партнери» радимо нашим клієнтам все ж таки подумати про реєстрацію авторського права на твір, оскільки це суттєво збереже час, кошти і сили у випадку виникнення порушення.

Які ж права виникають у автора на момент створення твору?

По-перше, у автора є право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином свого імені як автора в оригіналі і копіях твору і за будь-якого використання твору, якщо це практично можливо. Автор має право заборонити під час будь-якого використання твору згадування свого імені, якщо забажає залишитися анонімом, або обрати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені в оригіналі і копіях твору.

По-друге, автор має право вимагати збереження цілісності твору, протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, зокрема супроводження твору ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо без його згоди. Цей перелік не є вичерпним.

По-третє, автор має право використовувати твір будь-яким способом (способами), а також виключне право дозволяти або заборонити використання твору іншими особами. Способами використання твору є:

- 1) відтворення;
- 2) включення до складеного твору;
- 3) включення до іншого твору, крім складеного твору;
- 4) розповсюдження примірників твору;
- 5) імпорт примірників твору;
- 6) здавання в найм або в позичку примірників твору;
- 7) публічне виконання, публічний показ, публічне демонстрування, публічне сповіщення, інтерактивне надання доступу публіці та інші способи доведення до загального відома публіки;
- 8) переклад;
- 9) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни твору.

І цей перелік теж не є вичерпним.

Реєстрація авторського права на твір є досить бюджетним і швидким процесом (два-три місяці). Для реєстрації слід подати до державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» такий перелік документів:

- заяву, викладену українською мовою, що складається за встановленою формою та подана від автора або довіреної особи;
- примірник твору у матеріальній формі;
- документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності);
- документи про сплату збору за підготовку до державної реєстрації авторського права на твір та за видачу свідоцтва;
- довірність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою, або копію довірності, засвідчену відповідно до законодавства;
- документи, що підтверджують створення службового твору у зв'язку із виконанням працівником обов'язків за трудовим договором (контрак-

том) і належність майнових прав на такий твір (при реєстрації авторського права на службовий твір);

- настанову щодо використання комп'ютерної програми (при реєстрації авторського права на комп'ютерну програму);
- настанову щодо використання бази даних і опис структури бази даних (при реєстрації авторського права на базу даних);
- анотацію, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики і параметри, час і місце створення (при реєстрації авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва).

Винаходи (корисні моделі) та промислові зразки

Набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом, промислового зразка — свідоцтвом.

Так само, як і з реєстрацією торговельної марки, необхідно подавати документи на реєстрацію вже на етапі створення, тобто коли об'єкт вже існує у матеріальній формі вираження.

Для реєстрації винаходу (корисної моделі) слід звертатися до державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» із таким переліком документів:

- заява у паперовій або електронній формі;
- документи, які підтверджують оплату відповідних зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;

- креслення (якщо на них є посилання в описі);
- опис винаходу (корисної моделі);
- реферат;
- формула винаходу (корисної моделі).

Для реєстрації промислового зразка також слід звертатися до державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» із відповідним переліком документів:

- заявою про державну реєстрацію промислового зразка;
- комплектом зображень виробу (власне виробу, у вигляді його макета або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;
- описом промислового зразка;
- кресленням, схемою, картою (якщо необхідно).

Подати відповідні документи також можна через довірену особу.

Реєстрація здійснюється протягом одного-півтора року. Які ж переваги має власник патенту?

По-перше, виключне право на використання винаходу (корисної моделі) за власним розсудом. По-друге, виключне право дозволяти використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійної угоди.

По-третє, можливість перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі), зокрема заборонити таке використання. А у разі звернення до суду із позовом та доведення порушення — отримати грошову компенсацію.

Express opinion

Штрафи за піратство в Україні: зміни у 2023 році



Данііл СЕРБІН,
юрист IBC Legal Services

Піратські продукти нерідко містять модифікації, які можуть збирати особисті дані користувачів без їхньої згоди. Це створює ризик порушення конфіденційності та приватності користувача.

Піратство може вплинути на індустрію та компанії, що створюють контент і продукти, і призвести до втрати робочих місць у цих секторах.

Усі цивілізовані країни світу вже давно ведуть боротьбу з піратством. Одним із основних і фундаментальних інструментів боротьби з ним є включення до норм національного законодавства відповідальності за відповідні неправомірні дії.

Україна не є винятком. У нашій країні вже давно діє Закон України «Про авторське право і суміжні права», а з 1 січня 2023 року набула чинності нова версія цього законодавчого акта — Закон №2811. Водночас ще у 2022 році Верховна Рада України підтримала законопроект, який посилює відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав. Згаданий законопроект був євроінтеграційним, а його прийняття стало важливим кроком на шляху України до вступу в ЄС.

Так, 29 грудня 2022 року набув чинності Закон України №2803-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення авторського права і (або) суміжних прав» (далі — Закон №2803-IX).

Законом №2803-IX було викладено ст. 512 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) у такій редакції:

«Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняються законом, тягне за собою накладення штрафу від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення».

Піратські продукти часто містять віруси, шкідливий код або інші загрози для безпеки. Окрім того, пірати часто отримують за це додаткові кошти від зацікавлених осіб.

Крім того, реєстрація навіть дозволить блокувати на маркетплейсах конкурентів, які виготовляють ідентичний товар.

Перевагами реєстрації промислового зразка є:

- виключне право використовувати промисловий зразок на власний розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших осіб;
- регулювання під час використання промислового зразка, права на який належать кільком особам, шляхом укладення договору;
- виготовлення виробу із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, зокрема через інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях;
- заборона іншим особам використовувати промисловий зразок без дозволу;
- передача на підставі договору майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок будь-якій особі- правонаступнику;
- надання будь-якій особі дозволу (видання ліцензії) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Вартість реєстрації та витрачений на неї час насправді незначні порівняно з ризиком втрати інтелектуального надбання. У довгостроковій перспективі захист прав ІВ збільшить дохід від створення продуктів та розвитку власної діяльності.

Переводячи у грошовий еквівалент, за нішньою редакцією ст. 512 КУпАП, відповідальність за описані вище дії становить від 850 грн до 5100 грн. У попередній редакції КУпАП розмір штрафу був у межах від 170 грн до 3400 грн. Щодо кримінальної відповідальності, то ч. 1 ст. 176 Кримінального кодексу України (далі — ККУ) було викладено в такій редакції:

«1. Незаконне відтворення, використання та розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, інших творів, а так само незаконне відтворення, використання та розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дисках, інших носіях інформації, камкордінг, кардшейрінг або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, а також фінансування таких дій, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, караються штрафом від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк».

Отже, кримінальне законодавство наразі передбачає три альтернативних санкції як покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 ККУ, серед яких:

- штраф у розмірі від 5100 грн до 17 000 грн;
- виправні роботи на строк до двох років;
- позбавлення волі на строк до двох років.

При цьому для притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 176 ККУ обов'язковою умовою є завдання матеріальної шкоди у значному розмірі, якщо є шкода, розмір якої у 20 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Якщо порівняти з попередньою редакцією ККУ, то раніше штраф становив від 3400 грн, а позбавлення волі передбачалося тільки у випадку заподіяння серйозних збитків автору.