

# Прийти в создание

Адвокат по интеллектуальной собственности должен создавать новые прецеденты защиты прав своего доверителя, совершенствуя практику применения законодательства

Антон КОВАЛЬ • Специально для «Юридической практики»



Выступая профессиональными знатоками норм материального и процессуального права, а также практики их применения, адвокаты нередко привлекаются к защите прав интеллектуальной собственности, осуществляют правовое обеспечение деятельности клиентов, связанной с приобретением и защитой данных прав. Ведь сегодняшние реалии свидетельствуют, что для эффективной защиты уже явно недостаточно просто подать заявку на регистрацию торговой марки, промышленного образца либо иного объекта и получить от государства охраняемый документ. Более важным является профессиональная повседневная защита приобретенных прав интеллектуальной собственности от всевозможных посягательств со стороны третьих лиц (имитирования, копирования, фальсификации) как на стадии мирных урегулированных споров, так и в судебных и правоохранительных органах. Государственной службе интеллектуальной собственности

Украины, Антимонопольном комитете Украины.

## Тандем знаний

Важной особенностью адвокатской деятельности по защите прав интеллектуальной собственности является то, что наряду с общеправовыми знаниями по юриспруденции необходимо руководствоваться специальным законодательством в сфере охраны прав интеллектуальной собственности. Также во исполнение требований статьи 21 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» о постоянном повышении своего профессионального уровня адвокату, занимающемуся защитой прав интеллектуальной собственности, целесообразно получить специальное образование в данной сфере и статус представителя по делам интеллектуальной собственности (патентного поверенного). Следует отметить, что данный статус детально определен Положением о представителях по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных), утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 августа 1997 года № 938. Именно тандем общих правовых знаний

и приобретенных специальных знаний в сфере интеллектуальной собственности позволяет адвокату максимально квалифицированно защищать права клиентов в данной сфере.

## Сбор доказательств

Как показывает практика по защите прав интеллектуальной собственности, адвокатская деятельность начинается со сбора доказательств нарушений данных прав. Руководствуясь профессиональными правами, закрепленными статьей 20 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», на данной стадии адвокаты собирают сведения о фактах нарушений прав интеллектуальной собственности, обращаются с адвокатскими запросами с целью сбора информации о предмете спора, нарушителе прав, получают письменные заключения специалистов по вопросам, требующим специальных знаний. Например, если предметом спора является изобретение: сложное химическое вещество, лекарственное средство, фармацевтический препарат — заключения специалистов по узким вопросам интеллектуальной собственности, а также химии, физике, биологии могут быть крайне необходимыми для формирования правовой позиции.



С развитием телекоммуникаций все больше нарушений прав интеллектуальной собственности происходит в Интернете

В процессе сбора доказательств полезной может быть работа адвоката со специализированными базами данных «Зарегистрированные на Украине знаки для товаров и услуг», «Изобретения (полезные модели) на Украине», «Промышленные образцы, зарегистрированные на Украине», «Сведения о хорошо

известных знаках на Украине» и т.д., размещенными на сайте ГП «Украинский институт промышленной собственности» (<http://www.uipr.org>). Из указанных баз можно почерпнуть важную информацию не только об охраняемых законом объектах прав интеллектуальной собственности, но и

# Прийти в создание

о владельцах прав на зарегистрированные знаки для товаров и услуг, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, которые могут выступать предметом спора. Часто и адрес потенциального нарушителя прав интеллектуальной собственности (например, для подачи иска в суд о признании недействительным свидетельства на спорный знак для товаров и услуг) можно увидеть как раз в этих базах.

При продаже продукции с незаконным использованием объектов права интеллектуальной собственности в магазинах, супермаркетах, на рынках адвокатам в процессе сбора доказательств целесообразно проводить контрольные закупки таких товаров. При этом обязательно требовать предоставления чека либо иного подтверждающего документа с информацией о продавце, фиксировать место правонарушения на фото-, видеосъемку, в присутствии свидетелей составлять акты осмотра места правонарушения. По поручению клиента с целью мирного урегулирования правонарушения целесообразным может быть и личное вручение адвокатом письма-предупреждения лицам, нарушающим права (с получением расписки о принятии) непосредственно на торговой точке, разъяснение им сути правонарушения. Такая работа может увенчаться добровольным прекращением допущенного нарушения прав интеллектуальной собственности в максимально короткие сроки. С другой стороны, даже в случае продолжения нарушения факт вручения адвокатом письма-предупреждения будет свидетельствовать о наличии в действиях нарушителя прямого умысла, направленного на дальнейшее

нарушение прав, что может усугубить его ответственность, а в совокупности с иными признаками повлечь за собой уголовные наказания по статьям 176, 177, 229 Уголовного кодекса Украины за незаконное использование соответствующих объектов права интеллектуальной собственности.

## Фиксация нарушений

Нельзя не упомянуть о том, что с развитием телекоммуникаций все больше нарушений прав интеллектуальной собственности происходит в Интернете. Поэтому для адвоката важна своевременная фиксация правонарушения для дальнейшего предоставления в качестве доказательства судебным либо правоохранительным органам. Не следует забывать, что сайт может в любой момент исчезнуть, а потом снова появиться либо временно изменить адрес размещения с целью уклонения от ответственности. Таким образом, в процессе сбора доказательств адвокаты могут обратиться за письменным заключением экспертов в сфере телекоммуникационных систем о том, что в определенное время на конкретном сайте присутствовало нарушение. Такие исследования проводит, в частности, Научно-исследовательский центр судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности, созданный при Министерстве юстиции Украины.

Еще одним аспектом при сборе доказательств о нарушении прав интеллектуальной собственности в доменном споре является установление владельца (регистранта) того либо иного доменного имени, под которым работает спорный сайт в Интернете. С этой целью в соответствии со статьей 24 Закона

Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» адвокаты могут направить регистратору доменного имени адвокатские запросы о предоставлении информации в отношении владельца (регистранта) конкретного доменного имени. Информацию о регистраторе того либо иного домена можно найти, в частности, на сайте администратора доменных имен в зоне «.UA» ООО «Хостмайстер» (<https://hostmaster.ua>). Во избежание игнорирования в запросах следует обращать особое внимание на административную ответственность за отказ в предоставлении адвокату запрашиваемой информации, неполное либо несвоевременное ее предоставление, а также предоставление недостоверной информации по статье 212<sup>3</sup> «Нарушение права на информацию» Кодекса Украины об административных правонарушениях, что влечет за собой взимание штрафа с должностных лиц предприятий в размере от 25 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (425–1360 грн).

Подводя итоги, отметим, что право интеллектуальной собственности, регулирующее правоотношения в сфере творческой деятельности человека, на результаты его интеллектуального труда, несомненно, является новой и креативной отраслью права, которая постоянно развивается, совершенствуется. Соответственно, занимаясь защитой прав интеллектуальной собственности, адвокат также выступает творцом, создавая новые прецеденты защиты прав своего доверителя, совершенствуя практику применения законодательства.

*КОВАЛЬ Антон — адвокат, патентный поверенный Украины, доктор философии в области права, партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова», г. Киев*

## КОММЕНТАРИИ

### Специальные знания



Олег ГРОМОВИЙ, адвокат, советник МЮП AstapovLawyers

Судебные споры в сфере интеллектуальной собственности требуют от адвоката специальных знаний и навыков. В адвокатской практике по делам, связанным с интеллектуальной собственностью, довольно часто встречаются дела о нарушении прав на объекты промышленной собственности. Распространены также споры о признании охраняемых документов недействительными. Специфика данной категории дел требует

от адвоката знаний и навыков на стадии сбора и оценки доказательств, правового обоснования иска, определения предмета доказывания и, что немаловажно, правильного формирования просительной части иска с тем, чтобы решение суда было эффективным и исполнимым. Так, например, на начальном этапе подготовки к делу адвокат анализирует охраняемые патентные документы, которые содержат информацию о самом охраняемом объекте, дате подачи заявки, приоритете, сведения о дате публикации и др. Для прочтения этой информации необходимо знать соответствующие международные классификации, которые установлены в Страсбургском соглашении о международной патентной классификации, Нишском соглашении о международной классификации товаров и

услуг для регистрации знаков, Локарнском соглашении, устанавливающем международную классификацию промышленных образцов, других нормативных документах. Кроме этого, важно уметь пользоваться сайтом ВОИС, на котором находятся важные информационные ресурсы, позволяющие адвокату, например, проверить, в каких странах объект охраняется, а в каких заявителю было отказано в правовой охране и по каким причинам. Такая информация может быть использована адвокатом на Украине для формирования своей позиции в части доказывания, к примеру, относительно несоответствия изобретения (полезной модели) критерию новизны при признании патента недействительным на Украине. Специальных знаний требует этап формирования перечня вопросов для судебного эксперта при назначении судебной экспертизы, без которой не обходится большинство судебных дел в сфере интеллектуальной собственности. Некорректная постановка вопросов эксперту чревата получением экспертного заключения, которое усугубит правовую позицию стороны по делу и приведет к нежелательному результату по иску.

нерезидентов в патентном ведомстве. На практике же его преимущества значительно существеннее. Так, аттестация патентного поверенного предполагает наличие у него знаний не только в области права, но и в иных областях науки и техники, которые помогают более глубоко понять суть тех или иных объектов интеллектуальной собственности. Конечно, патентный поверенный не может полностью заменить, к примеру, технического специалиста, но его общие навыки (например, что касается принципов восприятия обозначений либо же в сфере патентного дела) дают возможность предоставить клиенту более качественную и комплексную услугу.

## Качественная забота



Виталий БОБРЫНЕВ, управляющий партнер ЮФ Pragma, адвокат

В нашей практике был случай, когда патентодержатель на аттракцион узнал, что в одном из ТРЦ Украины неизвестное

лицо нарушает права его интеллектуальной собственности, установив аналогичный аттракцион незаконно. Направив ряд адвокатских запросов, нам удалось установить нарушителя и разработать стратегию защиты.

Помощь адвокатов в этом деле — неопция, поскольку, согласно статье 24 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», лицо обязано предоставить ответ на адвокатский запрос в полном объеме и в указанные в Законе сроки. Благодаря этому правообладатель смог найти нарушителя прав на патент и компенсировать причиненный ущерб.



Юлия СЕМЕНИК, адвокат, партнер АК «Коннов и Созановский»

Необходимо ли адвокату, защищающему права клиента в сфере интеллектуальной собственности, наличие статуса патентного поверенного? С формальной точки зрения, статус патентного поверенного необходим для того, чтобы представлять

## ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

КАБЕТА УКРАЇНСЬКИХ ЮРИСТІВ

совместно с Общественным советом при Министерстве доходов и сборов Украины

# МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ

10 апреля 2014 года, г. Киев, отель «Премьер Палас»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:



ПАРТНЕРЫ:



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:



Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:

Евгения РУЖЕНЦЕВА, координатор Форума, директор по развитию издательства  
E-mail: [eruzhentseva@pravo.ua](mailto:eruzhentseva@pravo.ua)  
Тел.: +38 (044) 495 27 27

Вадим ШПАЧУК, руководитель отдела рекламы  
E-mail: [v.shpachuk@pravo.ua](mailto:v.shpachuk@pravo.ua)  
Моб.: +38 099 290 12 44

Тел.: (044) 495-27-27  
Факс: (044) 495-27-77  
[www.pravo.ua](http://www.pravo.ua)

РЕКЛАМА

**ПЕРЕДПЛАТА**

**Судовий Вісник**

Передплатний індекс **96337**  
у каталозі ДП «ПРЕСА»

ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ ТА ПРИДБАТИ ПРОДУКЦІЮ ВИДАВНИЦТВА ВИ МОЖЕТЕ У ВІДДІЛІ ПРОДАЖІВ ПАТ «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА»

Тел.: (044) 495-27-27  
Факс: (044) 495-27-77  
[www.pravo.ua](http://www.pravo.ua)