



**ПРИВЕДЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ**

У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ПРАВА ЄС :

**ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

Підстави та заходи:



Угода про асоціацію між Україною та ЄС: Глава 9. "Інтелектуальна власність"

- План заходів з імплементації Угоди про асоціацію на 2014-2017 роки;
- План заходів з виконання Програми діяльності КМУ та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році;
- План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності;

Директива 2004/48/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004
про захист прав інтелектуальної власності

Пропозиція ДСІВ:



ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності)»

внесення змін до:

Цивільного кодексу України

Господарського кодексу України

Господарського процесуального кодексу України

Цивільного процесуального кодексу України

подано в МЕРТ - 17 липня 2015 року

Цивільний кодекс України:



Захист права інтелектуальної власності судом

Стаття 432 вилучається

норма матеріального права, яка регламентує право на звернення до суду залишається в статті 16 ЦК України;

норма процесуального права, що наразі міститься в частині другій статті 432 ЦК України щодо рішень, які може постановити суд, перенесена у відповідні статті процесуальних кодексів, а перелік таких судових рішень розширено.

Стаття 432

Цивільного кодексу України:



Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Положення передбачене у статті 16 ЦПК України

2. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, порушення ПІВ

Статті ЦПК України:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 156². Особливості забезпечення позову у справах про порушення права ПІВ



Стаття 432 Цивільного кодексу України:

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;

Статті ГК України: 67¹. Особливості забезпечення позову у справах про порушення ПІВ та 90¹. Виправні заходи Статті ЦПК України: 156². Особливості забезпечення позову у справах про порушення ПІВ та 223¹. Виправні заходи

Статті ГК України: 67¹. Особливості забезпечення позову у справах про порушення ПІВ та 90¹. Виправні заходи Статті ЦПК України: 156². Особливості забезпечення позову у справах про порушення ПІВ та 223¹. Виправні заходи

Стаття 432 Цивільного кодексу України:



4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; Стаття 223¹. Виправні заходи ЦПК України

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; Статті ГК України: 90³. Альтернативні заходи та 229¹. Відшкодування шкоди за порушення прав інтелектуальної власності. Статті ЦПК України: 23¹. Відшкодування шкоди за порушення прав інтелектуальної власності та 223³. Альтернативні заходи

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення. Стаття 90⁴. Заходи публікації ГПК України. Стаття 223⁴. Заходи публікації ГПК України

Відшкодування шкоди за порушення прав ІВ: нові статті 23-1 ЦКУ та 229-1 ГКУ



- відшкодувати шкоду має особа, яка свідомо, або маючи обґрунтовані підстави знати, що вона діє протиправно, вчиняла такі протиправні дії;
- розмір відшкодування шкоди може бути визначений судом, виходячи з суми роялті або платежів, які б сплатила особа, яка порушила право інтелектуальної власності, якби вона звернулася за отриманням дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, права на який порушено;
- суд може прийняти рішення про виплату грошової суми замість відшкодування шкоди, якщо особа, яка порушила права інтелектуальної власності, діяла несвідомо, або не мала обґрунтованих підстав знати, що вона діє протиправно, та якщо таке відшкодування може спричинити цій особі непропорційну шкоду, за умови, якщо для особи, права якої порушено, розмір цієї суми є достатнім.

При визначенні розміру грошової суми враховуються вимоги рівності, розумності та справедливості.

**Особи, які можуть звернутися до суду:
доповнення статей 1 ГПК та 3 ЦПК**



коло осіб доповнено:

- організаціями колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
- професійними захисними організаціями, уповноважені представляти власників права інтелектуальної власності.

Витребування доказів у справах про порушення прав ІВ: нові статті 38-1 ГПК та 137-1 ЦПК



в обґрунтування позову про порушення або реальну загрозу такого порушення прав інтелектуальної власності

- суд може витребувати докази, які знаходяться в іншій особі, за умови охорони конфіденційної інформації. Суд для того, щоб отримати необхідні докази, може зобов'язати іншу особу надати достатню кількість примірників твору або будь-якого іншого об'єкта, що охороняється.
- у разі, якщо права інтелектуальної власності порушено з метою отримання прибутку суд за клопотанням сторони може витребувати банківські, фінансові та комерційні документи, що знаходяться у володінні іншої сторони, за умови охорони конфіденційної інформації.

**Право на інформацію у справах про
порушення прав ІВ:
нові статті 38-2 ГПК та 177-1 ЦПК**



Суд може постановити ухвалу про витребування інформації щодо походження і мережі розповсюдження товарів або послуг, що порушують право ІВ, від особи, яка порушує права ІВ та/або будь-якої іншої особи, яка:

- 1) була визнана такою, що володіла речами, що порушують права інтелектуальної власності з метою отримання прибутку;
- 2) була визнана такою, що користувалася послугами, що порушують права інтелектуальної власності з метою отримання прибутку;
- 3) була визнаною такою, що з метою отримання прибутку надавала послуги, що використовувалися у діяльності, що порушувала права інтелектуальної власності;
- 4) була вказана особою, зазначеною у пунктах 1, 2 або 3 як така, що була залучена у виробництво, виготовлення або розповсюдження товарів або надання послуг.

**Види запобіжних заходів:
зміни до статті 43-2 ГПК та
нова стаття 156-1ЦПК**



У справах про порушення прав ІВ такими заходами можуть бути:

- опис разом або без надання зразків

або

- конфіскація товарів, що порушують права, та, у відповідних випадках, матеріалів та інструментів, що використовується у виробництві та/або розповсюдженні цих товарів, документів щодо цих товарів.

Забезпечення позову: нові статті 67-1 ГПК та 156-2 ЦПК



У справах про порушення прав інтелектуальної власності позов також може бути забезпечено шляхом постановлення ухвали про:

1) заборону, особі яка порушує права, чи посередникам, чиїми послугами користувалася інша особа при порушенні прав інтелектуальної власності вчиняти будь-які діяння, які неминуче призведуть до порушення права інтелектуальної власності,

або тимчасову заборону вчиняти будь-які дії, які можливо порушують права інтелектуальної власності, та передбачення періодичної виплати штрафу в разі її невиконання,

або зобов'язання особи, яка можливо порушує права інтелектуальної власності, у разі продовження порушення, надати власнику прав гарантію, спрямовану на забезпечення відшкодування шкоди, завданої таким порушенням.

2) вилучення та передачі товарів, які можуть порушити права інтелектуальної власності, з метою недопущення введення цих товарів до господарського обігу або їх обороту;

3) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності.

Забезпечення позову: нові статті 67-1 ГПК та 156-2 ЦПК



Особливості забезпечення позову у разі коли порушення права інтелектуальної власності здійснено з метою отримання прибутку :

Якщо особа, яка зазнала шкоди внаслідок порушення права інтелектуальної власності наводить переконливі обставини, що свідчать про утруднення чи неможливість відшкодування цієї шкоди,

суд може постановити ухвалу про:

- вилучення майна або грошових коштів
- накладення арешту на майно чи грошові кошти, що належать особі, яка можливо порушила права інтелектуальної власності.

Для цього суд може зобов'язати надати фінансові або комерційні документи або доступ до відповідної інформації.

Виправні заходи: нові статті 90-1 ГПК та 223-1 ЦПК



- 1) відкликання з господарського обігу;
- 2) остаточне вилучення з господарського обігу;
- 3) або знищення;
- 4) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності.

Заходи публікації: нові статті 90-4 ГПК та 223-4 ЦПК



За заявою особи, права інтелектуальної власності якої порушено, суд, ухвалюючи рішення, може зобов'язати особу, яка порушила права інтелектуальної власності, за власний рахунок опублікувати в засобах масової інформації відомості про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення повністю або частково.

Суд може ухвалити рішення про розміщення інших оголошень, що відповідають конкретним обставинам справи про порушення прав інтелектуальної власності.

Судові заборони: нові статті 90-2 ГПК та 223-2 ЦПК



Після ухвалення судового рішення про порушення права інтелектуальної власності суд може ухвалити рішення щодо порушника та/або стосовно посередників, чиї послуги використовувалися третіми особами для порушення права інтелектуальної власності, про заборону, спрямовану на припинення продовження зазначеного правопорушення.



Дякуємо за увагу!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

Тел.: (044) 494-06-06

Факс: (044) 494-06-56

www.sips.gov.ua

e-mail: office@sips.gov.ua