

Патентно-правовая компания «Инвента»

ул. 23-го Августа, 56, оф. 6, г. Харьков, 61000, Украина

Для корреспонденции: а/я 8762, г. Харьков, 61002, Украина

+38 (057) 761-04-12

info@inventa.ua

+38 (050) 343-34-94

+38 (063) 761-04-12

www.inventa.ua



Эта статья была опубликована в журнале ["Интеллектуальная собственность" №11, 2014](#)

Соавторы статьи:

Стогний Евгений Степанович, патентный поверенный, технический директор ООО «Инвента»

Зыбцев Евгений Анатольевич, патентный поверенный, директор ООО «Инвента»

Как защитить украинского производителя методами нетарифного регулирования?

Будь быстрым или умри

Название песни «Be quick or be dead» группы «Iron Maiden»

Новый Таможенный кодекс Украины (1), принятый в 2012 году, (далее – Таможенный кодекс) регулирует защиту прав интеллектуальной собственности (далее – ИС) на таможенной границе Украины, что позволяет владельцам прав на объекты ИС контролировать перемещение контрафактных товаров, т.е. импортируемых или экспортируемых с нарушением прав патентообладателя, через границу.

В то же время, в новый Таможенный кодекс были внесены существенные изменения, которые значительно упростили механизм защиты прав владельцев ИС. В частности, согласно новому Таможенному кодексу, был отменен денежный залог (1000 Евро) при регистрации каждого объекта ИС в Таможенном реестре объектов права интеллектуальной собственности (далее – Таможенный реестр), который требовалось уплачивать согласно ранее действующим Правилам таможенного контроля, а также был расширен перечень объектов ИС, которые могут быть внесены в указанный Таможенный реестр. К таким объектам, в дополнение к товарным знакам, промышленным образцам, указаниям мест происхождения товара и объектам авторского права, новый Таможенный кодекс позволил отнести изобретения и полезные модели.

Такие изменения в Таможенном кодексе открыли широкие возможности украинским производителям для защиты своих законных прав на объекты ИС, путем выявления контрафактных товаров при пересечении ими таможенной границы Украины. Другими



словами, наличие у отечественных производителей охранных документов на упомянутые объекты ИС, позволяет использовать их в качестве инструмента для проведения политики нетарифного регулирования, служащих для создания барьеров, затрудняющих проникновение товаров, изготовленных за пределами Украины на территорию нашей страны.

Следует сказать, что понятие «нетарифное регулирование» относится к области внешнеэкономической деятельности предприятий и является ограничительно-запретительным мероприятием, препятствующим проникновению товаров, изготовленных за пределами Украины, на внутренний рынок страны. Целью нетарифного регулирования является защита интересов отечественного производителя и повышение экономической безопасности страны. По существу, методы нетарифного регулирования представляют собой меры скрытого протекционизма, которые осуществляются как с помощью методов прямого администрирования, так и путем применения нормативных, правовых, финансовых и иных инструментов, препятствующих введению в хозяйственный оборот товаров, произведенных за пределами Украины.

Каким образом украинские производители смогут использовать рычаги нетарифного регулирования, которые им предоставляет в настоящее время законодательство Украины в области защиты прав на объекты ИС?

Отвечу на этот вопрос посвящена настоящая публикация.

Для начала следует назвать тех, кто конкурирует с украинским производителем.

Начиная с 1991 года в Украине, в связи с распадом СССР, начала резко уменьшаться емкость рынка товарного производства, что неизбежно привело к перестройке всей его структуры и возникновению безработицы, как социального зла. Это произошло в большой степени потому, что на рынок страны стали активно вторгаться торговые компании, поставляющие зарубежные товары, поскольку в то время в обществе бытовало мнение, что большинство отечественных товаров существенно уступают зарубежным, а открытие таможенных границ, которое позволит беспрепятственно импортировать иностранные товары на рынок Украины станет благом для украинского потребителя. Для большей части потребителей нашей страны это действительно оказалось неожиданным подарком судьбы, поскольку они получили доступ к товарам, о которых ранее могли только мечтать, но для



отечественных производителей это оказалось ударом, который многие не смогли выдержать. Таким образом, большинство отечественных производителей, не выдержав конкуренции с иностранными компаниями, были вынуждены свернуть свое производство.

В результате, крупные торговые украинские компании начали стремительно развиваться и вытеснять украинских производителей с внутреннего рынка товаров и услуг. Таким образом, национальные торговые компании стали первым и основным конкурентом для национального производителя. Развитые и налаженные торговые связи, сложившиеся еще до вывода своих товаров на внутренний рынок Украины, позволили им без особого труда установить, какие из национальных товаров пользуются устойчивым и значительным спросом у покупателей.

В результате, торговые украинские компании успешно решили маркетинговую задачу по вытеснению подобных отечественных продуктов с внутреннего рынка, умело используя демпинговую стратегию и тактику при продаже в Украине товаров, произведенных за рубежом. При этом каждая торговая украинская компания исходила из того, что организация производства украинских товаров внутри страны с привлечением отечественных производителей - это чрезвычайно рискованный и опасный бизнес-проект из-за тех административных и налоговых барьеров, которые возведены на пути отечественного предпринимателя.

Поэтому, чтобы обойти эти препятствия, она решала свою маркетинговую задачу иным способом: искала иностранного производителя, как правило, в странах Юго-Восточной Азии, определяла объем партии товара и его стоимость, что являлось ключевым критерием, и поручала этому производителю маркировать произведенный им товар тем товарным знаком, на который указывала торговая компания – заказчик изготовленной продукции. Таким образом, торговые украинские компании, являясь конкурентами отечественным производителям, добивались лучших результатов продаж аналогичных товаров, поскольку могли реализовывать свой товар по более низкой цене. Также следует отметить, что емкость рынка товарного производства у азиатских производителей огромна. Это позволило торговым украинским компаниям, заказывающим продукцию, гибко управлять ценой и качеством товара, производимого по их заказу.

Вместе с тем на рынок Украины также вышли крупные зарубежные торговые сети, которые занимались продвижением товаров иностранных производителей, конкурируя с

торговыми украинскими компаниями. Очевидно, что они также не были заинтересованы в продвижении товаров отечественных товаропроизводителей. Все это привело к уменьшению объема внутреннего товарного производства в Украине.

Патентование объектов ИС – необходимое условие для защиты внутреннего рынка Украины и использования рычагов нетарифного регулирования

Несмотря на указанные проблемы, отечественные производители не сложили руки и активно ищут инструменты выживания, которые позволили бы им быстро и эффективно получить определенные конкурентные преимущества как в ближайшем будущем, так и в перспективе. Одним из эффективных путей борьбы за выживание является включение объектов ИС (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, торговых марок) в Таможенный реестр Украины.

Если рассматривать каждый объект интеллектуальной собственности, с учетом целесообразности и эффективности его постановки на таможенный контроль, то следует отметить особенности, присущие каждому из них. Так, **торговые марки** не могут быть достаточно эффективно использованы украинскими производителями для защиты своих интересов, поскольку иностранные компании обладают огромным массивом торговых марок, под которыми ввозят свою продукцию на рынок Украины.

В то же время, чтобы избежать накладных расходов, связанных с регистрацией собственных торговых марок, а также для повышения узнаваемости и рекламной привлекательности собственных товаров национальные товаропроизводители часто пользуются для маркировки своих изделий общепринятыми сокращениями, хорошо известными со времен СССР. Это затрудняет идентификацию производителя, однако широко практикуется при изготовлении такой наукоемкой продукции, как электродвигатели, насосы, измерительная техника и т.д. Такая практика также используется для уменьшения затрат, связанных с сертификацией экспортируемой продукции в страны СНГ.

С другой стороны, отечественные производители также владеют и собственными торговыми марками, которые, как правило, менее известны, чем известные торговые марки подобной иностранной продукции, и не пересекаются с ними. Если же они, по небрежности или по умыслу, пытаются использовать чужие (хорошо известные и не очень) торговые марки, то это, как правило, приводит к затяжным судебным спорам с трудно



прогнозируемым результатом. Поэтому попытки украинских производителей получить охрану торговой марки, сходной до степени смешения с известной зарубежной маркой, с целью постановки ее на таможенный контроль и защиты своего сегмента рынка, представляются ущербными и малоперспективными.

Более целесообразными и эффективными объектами для включения в Таможенный реестр являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Что касается патентования **изобретений**, то вступление Украины в 2008 году в ВТО не привело к активизации инновационных процессов в стране. Скорее, темпы развития собственного научно-технического потенциала при вступлении в ВТО еще более замедлились. В частности, вступление в ВТО привело к дальнейшему падению изобретательской активности украинских предпринимателей и товаропроизводителей. Это объясняется тем, что одним из требований ВТО было уравнивание патентных сборов за патентование для национальных и иностранных заявителей. Поэтому, после вступления Украины в ВТО, резко увеличились затраты заявителей и патентовладельцев на патентование изобретений для украинских предприятий и прочих юридических лиц, что привело к сокращению числа подаваемых заявок на изобретения и размыванию уже существующего патентного портфеля предприятий и организаций.

Сборы за патентование изобретений увеличились в десятки раз. Например, сбор за подачу заявки на изобретение возрос с 25 грн. (2,60 евро) до 800 грн. (82 евро) то есть более, чем в 30 раз. Сбор за проведение квалификационной экспертизы – с 200 грн. до 3000 грн., то есть в 15 раз. Такое положение дел следует признать непродуманным шагом со стороны правительства Украины, поскольку требовалось отстаивать интересы отечественного производителя и настаивать на определенном льготном периоде в вопросе перехода на такие увеличенные сборы, которые оказались неподъемными для украинских юридических лиц.

Предприятиям, из-за высоких патентных сборов и отсутствия каких-либо преференций со стороны государства, стало невыгодно нести затраты по патентованию, а также поддерживать действие полученных патентов. Это привело к сокращению числа заявок на изобретения и патентов, поставленных на баланс предприятия, а также к снижению стоимости и инвестиционной привлекательности предприятий, что, в свою очередь, отразилось на конкурентоспособности национального производителя.

Однако нельзя считать, что это единственная причина падения изобретательской активности в стране. Первоочередной причиной падения изобретательской активности, безусловно, является отсутствие должной инновационной политики государства, ориентированной на техническое и технологическое развитие Украины. Именно из-за отсутствия продуманной инновационной политики в вопросах поддержки и стимулирования изобретательства произошло резкое падение числа подаваемых заявок на изобретения.

Если в эпоху существования СССР в 1987-1988 г.г. во ВНИИГПЭ подавалось около 170 тыс. заявок на изобретения [2] в год, и из них около 20% приходилось на украинских заявителей, что составляло порядка 35 тыс. заявок в год, то в 2009–2013г.г. число заявок, поданных украинскими заявителями в Украинский институт промышленной собственности (далее – Укрпатент), снизилось до объема - 2,6 тыс. заявок в год. Как видно, активность патентования изобретений национальными заявителями снизилась в 13 раз.

Поскольку формирование украинскими производителями портфеля собственных изобретений в настоящее время весьма затратное и длительное мероприятие, оно может осуществляться только для решения долгосрочных задач, что связано с продолжительным временем получения патента на изобретение, который составляет два–три года. Этот период обусловлен административными процедурами, связанными с проведением квалификационной экспертизы (то есть экспертизы по существу) заявленного технического решения в качестве изобретения. Таким образом, патенты на изобретения не могут, в полной мере, быть использованы для оперативного реагирования на проникновение контрафактных товаров на территорию Украины.

Поэтому весьма успешным является альтернативный вариант формирования патентного портфеля, путем получения патентов на **полезные модели**, срок регистрации которых с даты подачи заявки в Укрпатент составляет менее одного года (8–10 месяцев) и которые выдаются на основании формальной экспертизы, то есть без проверки соответствия заявленного технического решения критериям патентоспособности.

Активность патентования полезных моделей в Украине подтверждает практика. По данным статистического отчета Укрпатента [3] за 2012 и 2013 годы удельный вес полезных моделей составлял более 80% от общего числа поданных заявок на изобретения и полезные модели. При этом национальные заявители стабильно подавали более 10 тыс. заявок на полезные модели и около 2,6 тыс. - на изобретения.

Следует отметить, что эффективность использования **изобретений и полезных моделей** как объектов интеллектуальной собственности, при внесении в Таможенный реестр невысока, поскольку в таможенных органах нет достаточного числа специалистов, обладающих специальными знаниями, необходимыми для самостоятельного определения факта использования изобретений или полезных моделей в товарах, проходящих таможенный контроль. Однако наличие патентного портфеля полезных моделей помогает заявителю создать патентную монополию на рынке, которая заставляет конкурентов искать пути ее обхода, форсируя проведение научно-исследовательских работ и поиск новых технических решений.

Наиболее эффективным объектом интеллектуальной собственности, который может быть использован в качестве инструмента для нетарифного регулирования, является патент на **промышленный образец**, который выдается в Украине на основе формальной экспертизы. Отечественный производитель может быстро и без особого труда сформировать портфель промышленных образцов, так как срок регистрации промышленного образца составляет всего 8–10 месяцев с даты подачи заявки в Укрпатент. Эффективность постановки на таможенную регистрацию патентов на промышленный образец обусловлена тем, что не нужно прилагать больших усилий для того, чтобы понять суть промышленного образца, и определить, использован ли патент на промышленный образец в товаре, который пересекает границу. Факт вероятного нарушения патента в этом случае легче установить, чем в случае с патентом на полезную модель и изобретение, и таможенному инспектору необходимо затратить минимум времени и усилий, чтобы установить факт его использования в товаре.

К сожалению, число поданных украинскими заявителями заявок на промышленные образцы пока невелико. В 2012 г. таких заявок было подано всего 1517. В 2013 году было отмечено существенное увеличение количества поданных на регистрацию промышленных образцов и количество заявок составило 3203., т.е. произошел двукратный рост заявок, поданных в Укрпатент. Как видно, отечественный производитель начал присматриваться к такой форме охраны объектов ИС и счел ее пригодной для решения задачи по ограничению проникновения контрафактных товаров на территорию нашей страны. Именно промышленный образец, по нашему мнению, и как свидетельствует патентная статистика Укрпатента, стал применяться украинскими заявителями для защиты собственного сегмента

рынка от экспансии товаров, произведенных за рубежом. Хотя отечественные производители пока делают только первые робкие шаги в этом направлении, но уже можно говорить о положительной тенденции с области защиты собственного рынка товаров и услуг.

В то же время, по данным ВОИС [4], в 2012-2013 г.г. в мире подавалось около 700 тыс. заявок на промышленные образцы ежегодно, львиная доля которых (более 500 тыс.) приходилась на Китай, из них более 95% подано китайскими заявителями. Это свидетельствует о большом значении, которое придается вопросу защиты промышленной собственности, в частности промышленных образцов, в Китае. Следует отметить, что в Китае, в отношении промышленных образцов, используется явочная система выдачи патентов.

Кстати, по количеству подаваемых заявок на изобретения Китай с 2012 года также занимает лидирующее положение в мире, что, несомненно, свидетельствует о высоком росте экономики страны, которая в 2014 году вышла на первое место в мире, обогнав экономику США [5]. Такие показатели говорят сами за себя и в комментариях не нуждаются.

Такое активное патентование изобретений и промышленных образцов китайскими производителями свидетельствует о высокой степени конкуренции на внутреннем рынке Китая и желании защитить легальными средствами свой сегмент товарного рынка.

Возникает закономерный вопрос: - **Что же делать, чтобы отечественные производители начали использовать в полной мере те возможности, которые им предоставляет патентное законодательство Украины?**

ВЫВОДЫ

1. Отечественные производители товаров уже ощутили на собственном опыте все опасности, обусловленные неконтролируемым ввозом произведенных за рубежом товаров на отечественный рынок. В то же время, патентная защита объектов интеллектуальной собственности является механизмом выживания национального производителя и предпринимателя, который дает шанс развитию собственного бизнеса и получению конкурентного преимущества, а также обеспечивает устойчивый рост национальной экономики.

После вступления в ВТО у государства появились существенные ограничения для использования методов нетарифного регулирования. Поэтому на государственном уровне достаточно сложно создать эффективные меры защиты отечественного производителя этим путем.

2. Несмотря на то, что правительство Украины регулярно ставит вопрос перед ВТО о пересмотре таможенных тарифов, с целью защиты отечественного производителя, последним следует активно использовать объекты ИС в качестве инструмента проведения политики нетарифного регулирования. Использование объектов интеллектуальной собственности для защиты внутреннего рынка производства товаров остается прерогативой отечественного производителя.

Государственным органам, в свою очередь, необходимо принять меры по предоставлению льгот заявителям при регистрации объектов интеллектуальной собственности на имя национальных юридических лиц – товаропроизводителей, а также предпринимателей для увеличения их конкурентоспособности и роста капитализации предприятий.

3. Отечественным производителям следует пересмотреть взгляды на методы ведения бизнеса и разработать стратегию по более полному использованию рычагов нетарифного регулирования, что может внести существенный вклад в развитие национальной экономики.

Список литературы

1. Таможенный кодекс Украины от 13.03.2012г. № 4495-VI.
2. Народное хозяйство СССР в 1990 году, Статистический ежегодник, М., «Финансы и статистика», 1991.
3. Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності України та Державного підприємства «Український інститут промислової власності» за 2013 рік, К., 2014.
4. World intellectual property indicators. WIPO, 2014.
5. <http://news.finance.ua/ru/news/-/335885>