



**Вих №145 від 18 лютого 2021 року**

**Заступникові Міністра розвитку економіки,  
торгівлі та сільського господарства України**

панові Романішину О. В.  
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,  
Україна

**Директору Департамент розвитку сфери  
інтелектуальної власності**

Міністерства розвитку економіки,  
торгівлі та сільського господарства України  
панові Демчуку А.В.

**Генеральному директору  
ДП «Український інститут інтелектуальної  
власності»**

панові Кудіну В. А.  
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна

*Пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України  
«Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з  
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності  
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716»*

Асоціація правників України (далі - Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує понад 6 000 правників із метою сприяння втіленню в життя принципу верховенства права в державному, суспільному та громадському житті, сприяння розбудові правової держави та розвитку юридичної професії.

До лав Асоціації входить значна кількість провідних експертів із різних сфер науки та практики, які у свою чергу, володіють унікальними знаннями і широким практичним досвідом у відповідних галузях.

Зокрема, на базі Асоціації функціонує Комітет з інтелектуальної власності (далі – Комітет АПУ), серед пріоритетів і завдань яких є робота над найбільш актуальними питаннями профільного законодавства.

26 січня 2021 року на веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опубліковано для обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» (далі - Проєкт).

Комітет АПУ уважно вивчив Проєкт та надає свої зауваження і пропозиції, які просить врахувати при прийнятті рішення.

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ В 2021 РОЦІ

АVERLEX

ARIO

ASTERS

ВАСИЛЬ КІСІЛЬ

VB' PARTNERS  
law firm

ЮРИДИЧНЕ  
БЮРО

ЕГОРОВ  
ПУГІНСЬКИЙ  
АФАНАСЬЄВ  
І ПАРТНЕРИ

LCF

ПАРТНЕРИ

АЛЕКСЕЄВ  
БОЯРЧУКОВ  
ТА ПАРТНЕРИ

SLS GROUP  
LAW FIRM

MORIS

САТЕНКО  
ВЛАДЕНКО  
NEW LAW FIRM

Sokolovskiy  
and Partners

КУШНІР, ЯКИМ'ЯК ТА ПАРТНЕРИ  
ЮРИДИЧНА ФІРМА

## 1. Порушення вимог щодо аналізу регуляторного впливу

Аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, відображається в аналізі регуляторного впливу (далі - АРВ).

Опублікований АРВ визначає проблему, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, а саме - необхідність приведення Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (далі - Порядок), до вимог чинного законодавства у цій сфері.

Порядок є одним з основних правових актів у сфері інтелектуальної власності, оскільки встановлює розміри зборів за дії, пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності в Україні і таким чином прямо впливає на реалізацію конституційних прав осіб, а саме:

**Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності (стаття 54 Конституції України).**

Реалізувати право на охорону об'єкту інтелектуальної власності можна лише сплативши відповідні збори.

Розмір зборів - це один із визначальних факторів при ухваленні рішення про реалізацію конституційного права на охорону інтелектуальної власності. Високі ставки зборів ведуть до обмеження цього права та суттєво скорочують поширення нових знань, які могли б бути розкриті при патентуванні, що прямо веде до погіршення інноваційної діяльності та розвитку економіки.

Враховуючи нестійку економічну ситуацію в Україні, яка додатково погіршується наслідками обмежень діяльності, пов'язаних із COVID-19, розмір збору стає вирішальним фактором, який визначає можливість реалізації конституційного права на охорону та захист інтелектуальної власності.

Підвищення розмірів зборів у 2019 році стало на заваді реалізації конституційного права на охорону та захист інтелектуальної власності, про що свідчить статистика заявок поданих за 9 місяців 2020 року, яка опублікована Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності»<sup>1</sup>

### I. Основні показники діяльності у сфері промислової власності за 9 місяців 2020 року

#### 1. Загальні тенденції

За підсумками 9 місяців 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019 року спостерігалось зменшення активності в поданні заявок на всі об'єкти промислової власності. Кількість заявок на винаходи та промислові зразки зменшилася на 24,5 %, на корисні моделі – на 42,9 %, на торговельні марки за національною процедурою – на 25,6 %, за міжнародною процедурою – на 10,5 % (табл. 1 та рис. 1).

Таблиця 1. Показники надходження заявок на ОПВ за 9 місяців 2016–2020 років\*

Об'єкти промислової власності	2016	2017	2018	2019	2020**	2020 у % до 2019
<b>Усього надійшло</b>	<b>37 344</b>	<b>38 823</b>	<b>40 642</b>	<b>45 700</b>	<b>33 799</b>	<b>74,0</b>
Винаходи	2 996	2 896	2 929	3 000	2 265	75,5
Корисні моделі	7 010	6 651	6 797	7 066	4 033	57,1
Промислові зразки	1 656	1 788	2 355	1 991	1 503	75,5
Торговельні марки	25 682	27 487	28 558	<b>33 641</b>	<b>25 998</b>	<b>77,3</b>
національна процедура	21 619	21 828	22 868	27 264	20 290	74,4
міжнародна процедура	4 063	5 659	5 690	6 377	5 708	89,5
Топографії ІМС	–	–	–	–	–	–
Географічні зазначення	–	2	3	5	2	–

**Загальна кількість поданих заявок у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року знизилась на 26 %. Вперше за понад 7 років кількість заяв на реєстрацію торговельних марок показало падіння, при цьому понад чим на 1/4.**

1 <https://ukrpatent.org/atachs/promvlasnist-9m-2020.pdf>

Відтак, АРВ, як документ, в якому відображається вплив, що справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, має максимально точно відображати вихідні дані та містити економічно обґрунтовані висновки.

Проте вимушені констатувати, що опублікований АРВ містить суттєві недоліки, які не дозволяють об'єктивно оцінити вплив цього акту на ринкове середовище.

Так, у АРВ зазначено, що Постановою № 496 від 12.06.2019 було встановлено нові економічно обґрунтовані розміри зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Таке твердження не відповідає дійсності, про що Комітет АПУ інформував Мінекономіки у 2019 році ([Вих. № 1307 від 10.07.2019](#)).

**Окрім того, Державна регуляторна служба України інформувала Кабінет Міністрів України і Мінекономіки про те, що Постанова № 496 від 12 червня 2019 року прийнята з порушеннями ([Вих. ДРС № 6152/0/20-19 від 29.07.2019](#)). Лист додається.**

Проект постанови та супровідні документи не містять жодних економічних розрахунків розмірів зборів як і не мав їх проект Постанови № 496 від 12.06.2019. Відповідно до ст. 23 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 36 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 28 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», статті 26 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»: надходження від передбачених цим Законом зборів мають **цільове призначення і використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності**, зокрема, на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.

Крім цього, усіма переліченими законодавчими актами встановлено, що НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Фінансування діяльності НОІВ здійснюється за рахунок надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Як свідчить фінансова звітність ДП «Український інститут інтелектуальної власності», який виконує функції НОІВ, підприємство ніколи не було збитковим, а під час застосування ставок зборів які були до змін за Постанови № 496 від 12.06.2019, підприємство декларувало прибуток у 2018 році в понад 25 млн. грн, а залишки на депозитних рахунках склали понад 100 млн. гривень.

Про суттєву захищеність розмірів зборів, прийнятих Постановою № 496 від 12 червня 2019 року свідчать наступні об'єктивні факти. Робота усіх патентних відомств стандартизована і дії пов'язані з проведенням експертизи заяв мають лише незначні відмінності. Як наслідок, витрати на вчинення дій в Україні не можуть суттєво відрізнитися від інших країн.

Враховуючи різний рівень економічного розвитку та суттєву різницю на розмір оплати праці, адміністративних витрат доречно розміри зборів обраховувати як відносну величину до певної сталої категорії, наприклад до ВВП на душу населення або мінімальної оплати погодинної праці в країні.

Україна має очевидно нижчий рівень економічного розвитку та ВВП на душу населення та мінімальну оплату праці, ніж у Польщі, Чехії, Латвії, Литві, Німеччині, Великій Британії, Китаї, США, але розміри зборів в Україні подекуди вищі не тільки у відносних цифрах, але й абсолютних.

Наприклад, порівняння витрат у Республіці Польща та Україні:

	Польща	Україна
патентування винаходу	600 злотих (4506 грн.)*	7680 грн.

реєстрація торговельної марки в 1 класі	490 злотих (3455 грн.)	3800 грн.**
реєстрація торговельної марки в 3 класах	730 злотих (5483 грн.)	11 400 грн.**
патентування промислового зразка	370 злотих (2779 грн.)	2820 грн.***
подання клопотання про поновлення продовження строку на 6 міс.	80 злотих (600 грн.)	1 600 грн.

\* Дані розрахунку валют Morningstar на 14.02.2021

\*\* В Україні встановлені додаткові збори, яких немає в інших країнах за реєстрацію в кольорі, за вказівку назви Україна, за подання кількома заявниками.

\*\*\* В Україні за публікацію сплачується збір за кожне зображення, зазвичай для об'ємних виробів публікується від 3 зображень. В інших країнах збір не залежить від кількості зображень.

Якщо взяти базу оцінки розміру збору як співвідношення мінімальної оплати праці за погодинну оплату в країні, що враховує рівень економічного розвитку, то є очевидна тенденція, що в країнах з різним економічним розвитком таких, як Польща, Німеччина, Велика Британія, США, Франції, Литві, Китаї досить близькі співвідношення і коливаються в межах 13-64 годин. Із таблиці видно, що в Україні кількість необхідних годин кардинально вищий, що свідчить про його суттєву завищеність (таблиці з розрахунками додаються).

Кількість годин мінімальної оплати праці, необхідних для покриття витрат, пов'язаних із оплатою державних зборів за отримання прав інтелектуальної власності:

	Польща, Німеччина, Велика Британія, США, Франція, Литва, Китай	Україна
патентування винаходу	28-84	208
реєстрація торговельної марки в 1 класі	19-32	107
реєстрація торговельної марки в 3 класах	20-84	318
патентування промислового зразка	6-47	62

Аналогічно порівнюючи співвідношення суми зборів на патентування та реєстрацію торговельних марок до ВВП на душу населення в 23 країнах (США, Канада, Японія, Китай, Франція, Німеччина, Австралія, Велика Британія, Польща, Словаччина, Чехія, Італія, Іспанія, Австрія, Туреччина, Словенія, Швейцарія, Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Болгарія, Румунія) в Україні вони суттєво вищі ніж в інших у два та більше разів (таблиці з розрахунками додаються).

Враховуючи значну вибірку країн та різні методи порівняння, те, що дії відомств стосовно експертизи заявок в цілому однакові, є очевидним, що в Україні розміри зборів є завищеними.

**1.2.** Розділ АРВ оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання містить недостовірну інформацію:

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	12500	12500	12500	12500	50000

Питома вага групи у загальній кількості	25%	25%	25%	25%	100%
---	-----	-----	-----	-----	------

**Вважаємо, що наведена інформація не відповідає дійсності, оскільки:**

1. Відповідно до даних Державної служби статистики України<sup>2</sup> в Україні на 2018 рік обліковується 446 великих підприємств, що складає 0,1% усіх підприємств; 16057 середніх підприємств, що складає 4,5% усіх підприємств; 339374 малих підприємств, що складає 95,4% усіх підприємств, при цьому з них 82,3% - це мікропідприємства. Тобто в Україні, на жаль, немає тієї кількості великих підприємств, про які стверджується в Проекті.

2. За даними, які щорічно публікуються у виданні «Інтелектуальна власність у цифрах» за заявками на винаходи у 2015-2019 роках **43,9-50,4%** складають фізичні особи, за заявками на промислові зразки **74,1-78,6%** заявників фізичні особи; за заявками на торговельні марки **53,4-62,2%** заявники фізичні особи<sup>3</sup>. Фізичні особи є представниками мікропідприємств. Тобто понад 50% користувачів системи охорони прав інтелектуальної власності є мікропідприємства, які є найбільш вразливою групою.

3. Згідно з офіційною інформацією Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», розміщеною за посиланням: <https://ukrpatent.org/uk/articles/2020-year-expert>, у 2020 році відомством отримано 46029 заявок на реєстрацію ОІВ. З них 7 644 заявок за мадридською процедурою, на які не поширюється дія Проекту, оскільки збори за міжнародними заявками заявниками сплачуються до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Крім цього, за 9 місяців 2020 року тенденція співвідношення заявників за винаходами залишається близькою до попередніх років, а саме 45,9% заявників на винаходи — це фізичні особи. Отже, заявок надійшло 38 385, що значно менше, ніж вказано у Проекті.

**2. Розробниками опублікованого Проекту не враховано пропозиції напрацьовані під час обговорень та засідань робочої групи, створеній при Мінекономіки**

Протягом восьми місяців 2020 року при Мінекономіки працювала робоча група у складі представників департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності Мінекономіки (в.о. директора департаменту, заступник директора департаменту), Укрпатенту (директор з питань права, керівники економічного відділу, відділу експертизи, інноватики), Торгово-промислової палати України (радник президента з питань інтелектуальної власності, патентний повірений), бізнес-асоціацій, громадських об'єднань та патентні повірені. На завершальному етапі роботи робочої групи брав участь заступник Міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. До складу робочої групи входили представники Комітету АПУ.

**У результаті роботи вказана група погодила компромісні розміри зборів, які в опублікованому проекті постанови не відображено.**

Комітет АПУ звертає увагу Мінекономіки на те, що принциповими зборами, розміри яких створюють найбільші перепони у доступі до охорони прав інтелектуальної власності є:

**1. Збір за подання заявки на торговельну марку (40100).**

Незмінений у Проекті постанови розмір збору за кожний додатковий клас Міжнародної класифікації товарів і послуг понад один, номер якого зазначено у заявці - 4000 грн. створює критичні перепони для набуття прав інтелектуальної власності для представників малого та середнього бізнесу.

**Комітет АПУ підтримує варіант ранжування збору за додаткові класи, як більш лояльний до представників малого бізнесу, а саме:**

- додатково за другий та третій клас понад один, номер якого зазначено у заявці – 2000 грн;

<sup>2</sup> [http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp\\_ed/kp\\_ed\\_u/kp\\_ed\\_u\\_2018.htm](http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2018.htm).

<sup>3</sup> <https://ukrpatent.org/atachs/promvlasnist-2019.pdf>.

- додатково за четвертий та подальші класи понад три, номери яких зазначено у заявці - 4000 грн.

Доцільність такого ранжування збору підтверджується досвідом Відомств з інтелектуальної власності інших країн, зокрема, Литви, Латвії, Естонії, Вірменії, Грузії, а також Європейського відомства з інтелектуальної власності (EUIPO).

## **2. Збір за продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку (42700).**

Чинним Порядком встановлено збір за продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку - 12000 грн. в одному класі + 1200 грн за кожний наступний клас.

Проектом пропонується прибрати збір за кожний наступний клас, проте залишити розмір збору у 12000 грн.

**Комітет АПУ наполягає на тому, що такий високий розмір збору є бар'єром для значної кількості українських підприємців для продовження охорони прав інтелектуальної власності, а тому значна частина заявників відмовляється від охорони прав.**

З метою скорочення витрат, інші правовласники повторно подають заявки на реєстрацію тотожних марок, замість продовження строку їх дії. Такі дії створюють правові ризики для заявників, збільшують навантаження на експертизу Укрпатенту, збільшують строки розгляду заявок, які і так є найдовшими в Європі (24 місяці).

Вказана ситуація є неприпустимою і такою, що суперечить державним принципам охорони інтелектуальної власності, роблячи її недоступною заявників.

Комітет АПУ підтримує такі розміри зборів за продовження строків дії свідоцтва: за продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку за клопотанням власника за один клас - 5000 грн. додатково за кожний клас понад один – 500 грн.

## **3. Збір за подання заявки на винахід/корисну модель (10100):**

Чинним Порядком встановлено ранжування розміру збору в залежності від об'єкта – 1600 грн за подання заявки на винахід і 2400 грн за подання заявки на корисну модель. Такий поділ залишений і у Проекті постанови.

Комітет АПУ вважає таке ранжування необґрунтованим та недоцільним, враховуючи однакові трудові витрати експертизи на розгляд заявок на етапі подання.

За час із моменту встановлення нових зборів у липні 2019 року Комітет АПУ спостерігає значне зменшення заявок на корисні моделі (понад 30 %) саме через підвищений збір. Тому пропонуємо встановлення єдиного розміру збору за подання заявки і на винахід, і на корисну модель у розмірі 1600 грн, як і запропоновано в Проекті Робочої групи.

## **4. Збір за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка за кожне зображення промислового зразка (21000)**

Чинним Порядком встановлений розмір за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка за кожне зображення промислового зразка - 300 грн. Проект постанови пропонує залишити такий же розмір. Для патентування об'ємних виробів (які переважно патентуються) заявники мають подати на реєстрацію зображення виробу вигляду з різних ракурсів, що дає змогу сформулювати загальне уявлення про виріб, як наслідок таких зображень щонайменше 3, що значно впливає на суму витрати на збори. Оскільки публікація здійснюється лише в електронному вигляді - кількість зображень практично не впливає на матеріальні та трудові витрати Установи, а отже не потребує значних коштів за обробку кожного наступного зображення та його підготовку до публікації.

Комітет АПУ підтримує необхідність врахування запропонованого робочою групою підходу до формування суми збору за публікацію промислового зразка, та збільшити розмір збору за перше зображення до 450 грн, знизивши збір за кожне наступне зображення до 50 грн.

Беручи до уваги важливість збереження доступності охорони прав інтелектуальної власності для вітчизняних заявників, враховуючи допущені порушення прийняття Постанови № 496 від 12 червня 2019 року та негативні наслідки виражені у зменшенні кількості заявок на отримання охоронних документів протягом дії Постанови № 496 від 12 червня 2019 року, а також наявність підготовленого проєкту Постанови спільно із представниками Мінекономіки, Укрпатенту, фахової спільноти та бізнес-організацій, просимо:

1. Уточнити у проєкті чинні збори відповідно до узгоджених пропозицій, напрацьованих разом із представниками Мінекономіки, Укрпатентом, фаховою спільнотою та бізнес-організаціями у частині чинних зборів (додається).
2. Частину визначення нових зборів залишити без змін.

З повагою,  
Т. в. о. Виконавчої директорки

Вікторія Краснова