



Верховний
Суд

Додаткова охорона патентів: практика Верховного Суду

Ігор Бенедисюк

секретар судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Справа №910/8295/21 - 2023
Справа №910/12688/24 - 2025

Ключові рішення у сфері ІВ

Контекст: додаткова охорона прав на винаходи

Спеціальний сертифікат додаткової охорони (SPC) існує для компенсації часу, втраченого на регуляторні процедури реєстрації лікарських засобів. Верховий Суд чітко визначив межі застосування нових строків.



Правова основа

Закон №3687-XII (ст. 27-1):
Додаткова охорона до 5 років,
компенсація за затримки
виведення ліків на ринок.



Зміни 2020 року

З 16.08.2020 введено жорсткі
строки подання клопотання: 6
місяців або 1 рік після
відповідної реєстрації.



Основна проблема

Темпоральна колізія: Чи можна застосовувати нові, жорсткіші строки до прав, які виникли до набрання чинності змінами (Принцип незворотності, ст. 58 Конституції)?



Справа №910/8295/21: Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha

Учасники спору

- Позивач: Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha (Японія)
- Відповідач: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ)
- Дата постанови ВС: 14.12.2023

Предмет оскарження

Оскарження відмови УКРНОІВІ у наданні додаткової охорони патенту №107796 ("Тетрациклічні сполуки", лікарський засіб **Алекенза®**).

Ключовий висновок

Право на додаткову охорону виникло в правовласника **до** набрання чинності змінами до Закону, і тому нові строки не застосовуються.



Хронологія спору: патент та регуляторні строки

Позивач довів, що своє право на компенсацію він набув задовго до введення нових, жорстких 6-місячних строків подання клопотання.



25.02.2015

Видача патенту №107796 (Початок дії)



02.11.2018

Реєстрація Алекенза® в Україні (Дата виникнення права на додаткову охорону)



06.11.2020

Подання клопотання про додаткову охорону
(+3 роки, 4 міс., 24 дні)



23.11.2020

Відмова УКРНОІВІ (через пропуск 6-місячного строку,
введеного 16.08.2020)

Аргумент позивача: Застосування нових строків є незворотнім, що порушує принцип юридичної визначеності та практику ЄСПЛ щодо "розумних строків" на подачу.

Аргумент відповідача: Застосування чинної редакції ст. 27-1, оскільки перехідного періоду для старих прав не було передбачено.

Справа №910/8295/21: Рішення Верховного Суду

■ Скасування відмови

ВС скасував рішення нижчих інстанцій щодо мотивування, але залишив резолютивну частину: відмова УКРНОІВІ скасовується, зобов'язано видати сертифікат.

■ Принцип набутих прав

Право на додаткову охорону виникає з дати державної реєстрації лікарського засобу в Україні (відповідно до старої редакції Закону).

Ключовий висновок ВС: Особа не може бути позбавлена права, яке вона набула у відповідності до чинного законодавства до його зміни, лише на тій підставі, що на дату клопотання набула чинності нова редакція Закону.



Справа №910/12688/24: GENMAB A/S

Учасники та Предмет

- Позивач: GENMAB A/S (Данія)
- Відповідач: УКРНОІВІ
- Предмет: Оскарження відмови у додатковій охороні патенту №98756 ("Антитіло до CD38", Дарзалекс®)
- Дата постанови ВС: 14.08.2025



Ключ у цій справі полягав у застосуванні 1-річного строку подання клопотання, який, на думку ВС, також не може ретроспективно застосовуватись до прав, набутих раніше.

Хронологія спору: Строк між реєстраціями

Спір виник щодо застосування нового річного строку, який відраховується від дати першої реєстрації препарату у світі.

25.06.2012

Видача патенту №98756

09.07.2015

Перша світова реєстрація (США)

10.04.2020

Набуття чинності реєстрацією в Україні

06.10.2020

Подання клопотання (+5 років)

21.10.2021

Відмова УКРНОІВІ
(через пропуск 1-річного строку)

УКРНОІВІ відмовило, відраховуючи 1-річний строк від світової реєстрації (2015), що призвело до його спливу до введення нових норм.

Аргумент GENMAB: Право виникло з української реєстрації (2020), а отже застосування нових строків неприпустиме.

Справа №910/12688/24: Рішення ВС

Перегляд справи

ВС скасував рішення першої та апеляційної інстанцій (які відмовили позивачу) і направив справу на новий розгляд.



Захист прав

Ретроспективне застосування ст. 27-1 порушує ст. 58 Конституції (Незворотність) та ст. 5 ЦК (Дія актів цивільного законодавства у часі).

Принцип Суду: Не може бути звужене або обмежене право інтелектуальної власності, яке було набуто правовласником відповідно до попередньої редакції закону.

Порівняння: єдиний підхід Верховного Суду

Обидві справи демонструють послідовну позицію ВС щодо захисту прав інтелектуальної власності, набутих до змін законодавства.

Препарат	Алекенза®	Дарзалекс®
Спірний строк	6 місяців (подання клопотання)	1 рік (між реєстраціями)
Дата виникнення права	02.11.2018	10.04.2020
Результат ВС	Задоволено	Скасовано + новий розгляд
Основний принцип	Розумні строки (ЄСПЛ)	Незворотність (Конституція)

Єдиний висновок: Недопустимість ретроспективного звуження набутих прав.

Практичне значення та рекомендації



Для правовласників ІВ

Фіксувати дату української реєстрації як ключову для виникнення права; активно посилатися на постанови ВС (№910/8295/21 та №910/12688/24).



Для УкрНОІВІ

Зміна адміністративної практики: враховувати темпоральний принцип дії закону; уникати відмови у додатковій охороні "заднім числом".



Гармонізація з ЄС

Рішення ВС сприяють гармонізації з Регламентом ЄС про SPC, підтверджуючи принцип юридичної визначеності та захист інвестицій.

Рекомендація: При оскарженні рішень УкрНОІВІ слід аргументувати, що право на охорону виникло до 16.08.2020 і тому нові, жорсткі строки застосовуватися не можуть.

Наступні кроки: Моніторинг нового розгляду справи №910/12688/24.



Верховний
Суд

Дякую за увагу!