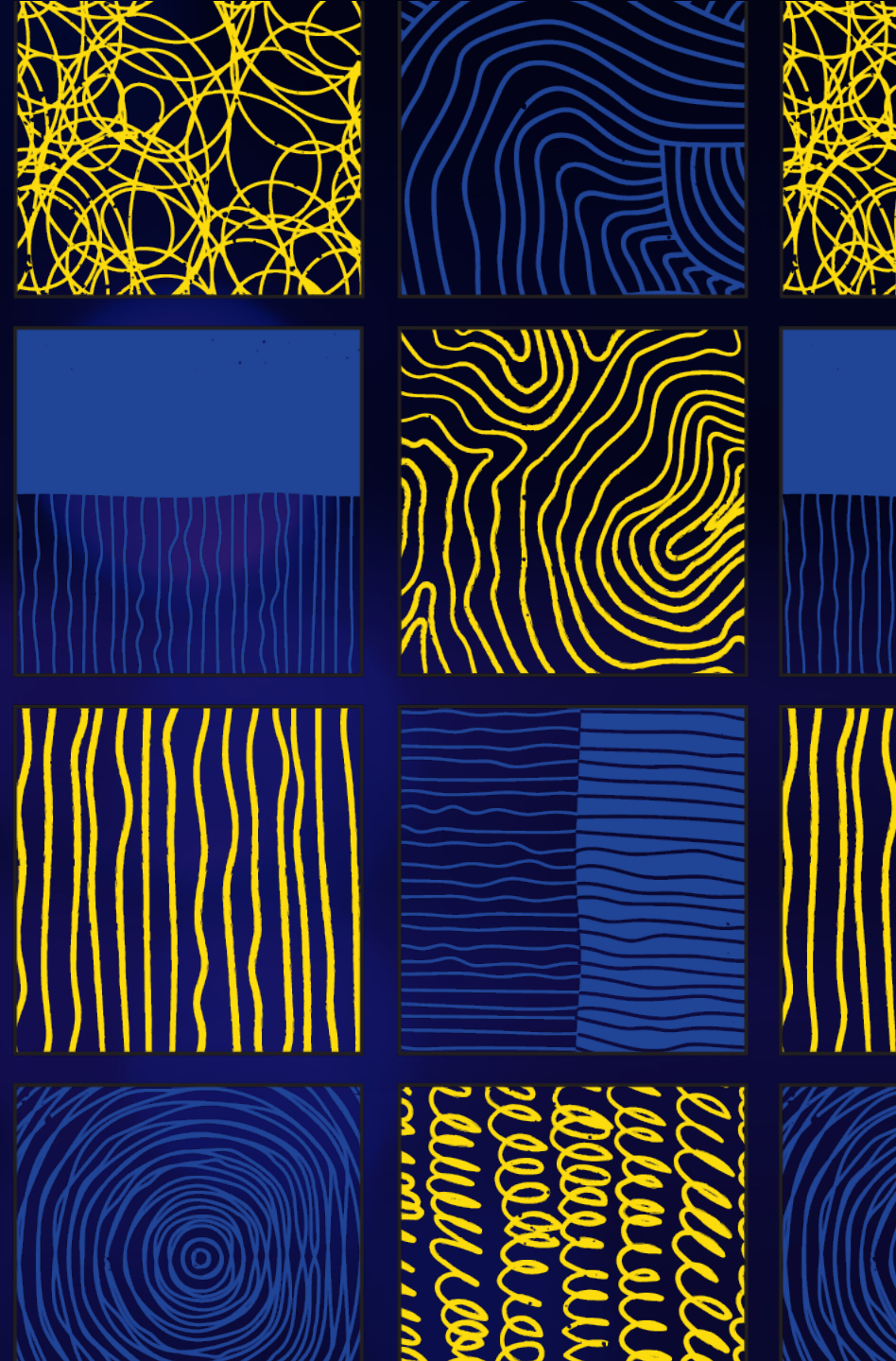


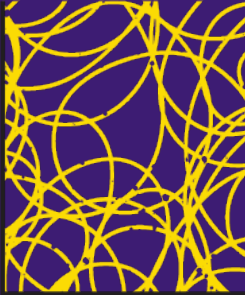
**Проект Національної стратегії
розвитку сфери інтелектуальної
власності України:
секторальні обговорення –
торговельні марки / географічні зазначення**

28 травня 2024 року



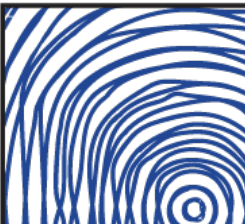
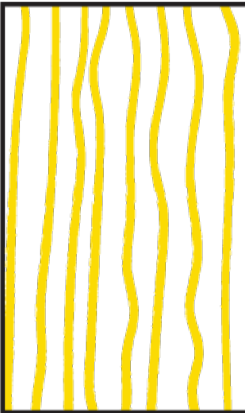
УКРАЇНА – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ



Імплементація до національного законодавства положень EU *acquis*, якими запроваджується:

- розмежування абсолютних та відносних підстав для відмови в наданні правової охорони ТМ
- концепція «недобросовісних дій заявника»
- концепція «незареєстрованих ТМ та інших позначень, що використовуються в торгівлі»
- концепція «невикористання ТМ», як інструменту захисту у справах щодо заперечення проти реєстрації / визнання ТМ недійсною
- охорона сертифікаційних ТМ
- положення про «мовчазну згоду» як інструмент захисту у справах про визнання ТМ недійсною
- визнання заявки та реєстрації ТМ предметом речових прав (звернення стягнення, передача та ліцензування)
- концепція «ТМ, що має репутацію в ЄС та/або у відповідній державі-члені ЄС»
- модель проведення експертизи позначень, за якою експертиза проводиться за абсолютними підставами, а відносні підстави застосовуються у разі подання заперечення / заяви про визнання недійсною ТМ
- адміністративна процедура визнання ТМ недійсними.



Імплементація актів права ЄС: торговельні марки

АКТИ ПРАВА ЄС У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

- Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок
- Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу
- Імплементацийний регламент Європейської Комісії 2018/626/ЄС від 05.03.2018, що встановлює детальні правила застосування деяких положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 про торговельну марку Європейського Союзу та скасовує Регламент 2017/1431
- Делегований регламент Європейської Комісії 2018/625/ЄС від 05.03.2018, що доповнює Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 про торговельну марку Європейського Союзу та скасовує Делегований регламент 2017/1430





Концепція «недобросовісних дій заявника»

Статтею 4 Директиви 2015/2436 передбачена як абсолютна підстава для визнання недійсною ТМ.

Також держава-член може встановити у своєму законодавстві як підставу для відмови у реєстрації.

Статтею 59(1)(б) Регламенту № 2017/1001 передбачено, що EUTM визнають недійсною на підставі заяви до Офісу або зустрічного позову у межах провадження щодо порушення якщо заявник діяв недобросовісно, коли подавав заявку на торговельну марку.

Застосовується коли є очевидним, що власник EUTM подав заявку на реєстрацію не з метою чесної участі в конкуренції, а з наміром порушити інтереси третіх сторін шляхом, що суперечить чесній практиці, або з наміром отримати виключне право для цілей, відмінних від функцій торговельної марки

Фактори, які можуть бути доречними для встановлення недобросовісності заявника:

- ідентичність або схожість знаків;
- обізнаність заявника про використання ідентичної або схожої марки третьою стороною для ідентичних або подібних товарів або послуг, яка презюмується у разі, якщо марка відома у відповідному економічному секторі або тривалий час та активно використовується;
- нечесні наміри з боку власника EUTM.

Вважається, що недобросовісність наявна у таких випадках:

- заявка подається з метою отримання фінансової компенсації, зловживання репутацією особи або торговельної марки, навіть якщо така торговельна марка втратила чинність;
- відсутність наміру використовувати торговельну марку для деяких або всіх товарів і послуг, на які подано заявку, є недобросовісністю щодо них, якщо заявник EUTM діяв з наміром порушити інтереси третіх сторін;
- наявність прямих чи опосередкованих відносин між сторонами до подання EUTM, наприклад переддоговірних, договірних або постконтрактних відносин;
- коли власник EUTM намагається штучно продовжити пільговий період для невикористання, наприклад, подавши повторну заявку на попередню EUTM, щоб уникнути втрати права внаслідок невикористання.



Розмежування абсолютних та відносних підстав для відмови в наданні правової охорони ТМ

Абсолютні підстави для відмови або визнання недійсності, передбачені статтею 4 Директиви 2015/2436, які відсутні у Законі або мають бути уточнені

торговельні марки, виключені з реєстрації відповідно до законодавства Союзу, національного права відповідної держави-члена або міжнародних угод, сторонами яких є Союз або відповідна держава-член, що передбачають охорону географічних зазначень.

Регламенти ЄС про охорону ГЗ для вина, спиртних напоїв і с/г продукції (№ 2024/1143) та ГЗ для ремісничих та промислових продуктів (№ 2023/2411) містять положення щодо взаємозв'язку з ТМ, якими передбачено, що заявка на реєстрацію ТМ відхиляється, якщо вона подана після дати подання заявки на реєстрацію ГЗ і використання такої ТМ становитиме такі протиправні дії:

будь-яке пряме чи непряме комерційне використання зареєстрованого ГЗ для продуктів, які не відповідають специфікації, якщо ці продукти є спорідненими з тими, для яких ГЗ зареєстровано, або якщо використання ГЗ для будь-якого товару чи послуги призводить до зловживання репутацією ГЗ;

імітація чи інше втілення ГЗ у торговельній марці, викладення його у перекладі, транскрипції, транслітерації, зі словами «стиль», «тип», «спосіб», «подібний» тощо;

будь-яке інше використання, яке може ввести в оману споживача щодо дійсного походження продукту.

Положення статей 5 та 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

абзац 10 пункту 2 статті 6 Закону: містять географічні зазначення, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет - до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару.

Для застосування аналогічної конструкції необхідно не тільки уточнити формулювання підстави для відмови у Законі, а й внести відповідні зміни до відповідних Законів України у сфері ГЗ щодо с/г продукції, харчових продуктів, вин, спиртних напоїв.

Це дозволить керуючись однією нормою відмовляти в наданні правової охорони позначенням, які становлять імітацію географічного зазначення, або містять географічне зазначення та заявлені для неспоріднених товарів чи послуг.

Розмежування абсолютних та відносних підстав для відмови в наданні правової охорони ТМ

Абсолютні підстави для відмови або визнання недійсності, передбачені статтею 4 Директиви 2015/2436, які відсутні у Законі або мають бути уточнені	Положення статей 5 та 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон)
торговельні марки, виключені з реєстрації відповідно до законодавства Союзу або міжнародних угод, стороною яких є Союз, що передбачають охорону традиційних назв для вина;	Відсутні
<i>Передбачені Регламентом ЄС № 1308/2013 та означають позначення, що використовуються для вин, які виробляються відповідно до схем якості ГЗ або НМП традиційним методом виробництва. Термін «традиційний» в ЄС означає доведене історичне використання назви виробниками протягом періоду, який дозволяє передачу від покоління до покоління; цей період має становити щонайменше 30 років.</i>	
торговельні марки, виключені з реєстрації відповідно до законодавства Союзу або міжнародних угод, стороною яких є Союз, що передбачають охорону традиційних гарантованих особливостей;	Відсутні <i>Стаття 22 Закону № 2572-IX: якщо зареєстрована ТГО міститься у заявці на ТМ або у свідоцтві, це визнається підставою для відмови в реєстрації ТМ або для визнання відповідного свідоцтва недійсним як таких, що є загальнозживаними для відповідних товарів, за умови що заявку на торговельну марку подано після дня подання заявки на реєстрацію традиційної гарантованої особливості і якщо торговельна марка і традиційна гарантована особливість заявлені для ідентичних або споріднених товарів.</i>
торговельні марки, які містять або відтворюють у своїх суттєвих елементах назву сорту рослин, раніше <u>зареєстрованого</u> відповідно до законодавства Союзу, національного права відповідної держави-члена або міжнародних угод, сторонами яких є Союз або відповідна держава-член, що передбачають охорону прав на сорти рослин, та які стосуються сортів рослин такого самого або близькоспорідненого виду	Абзац 9 пункту 2 статті 6 Закону: відтворюють назву сорту рослин, <u>зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію</u> в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду. <i>Формулювання підлягає уточненню щодо виключення з підстав для відмови заявлених на реєстрацію сортів рослин.</i>

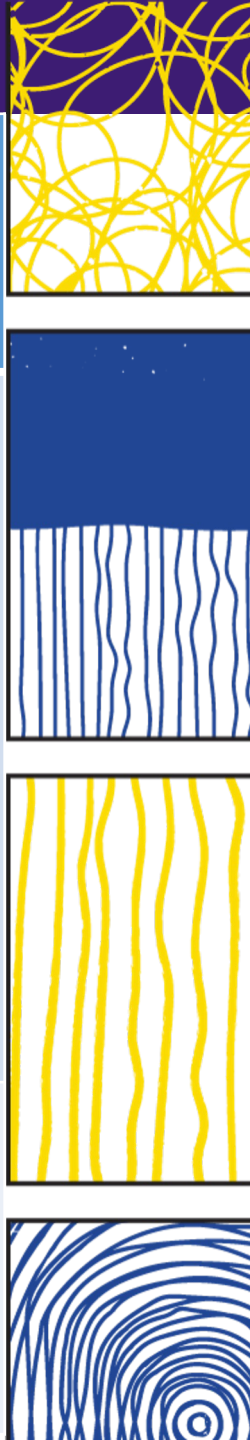


Розмежування абсолютних та відносних підстав для відмови в наданні правової охорони ТМ

Відносні підстави для відмови або визнання недійсності, передбачені статтею 5 Директиви 2015/2436, які відсутні у Законі або мають бути уточнені	Положення статей 5 та 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон)
3. Крім того, торговельна марка не підлягає реєстрації або, якщо її зареєстровано, підлягає визнанню недійсною, якщо: (а) вона є ідентичною або схожою з більш ранньою (старшою) торговельною маркою, незважаючи те, чи є товари або послуги, для яких вона заявлена чи зареєстрована, ідентичними, подібними чи неподібними до тих, для яких зареєстрована більш рання торговельна (старша) марка, якщо більш рання (старша) торговельна марка має репутацію у державі-члені, для якої подано заявку на реєстрацію або у якій зареєстровано торговельну марку, або - у ситуації з торговельною маркою ЄС - має репутацію у Союзі та якщо використання пізнішої торговельної марки без належної підстави принесло б несправедливу вигоду від розрізняльної здатності або репутації більш ранньої (старшої) торговельної марки чи шкодило б такій її здатності або репутації;	Відсутні

Концепція «ТМ, що має репутацію в ЄС та/або у відповідній державі-члені ЄС»

МЕТА - надання більш широкої охорони для **марок з репутацією**, яка не залежить від спорідненості товарів/послуг чи ймовірності сплутування



ОБГРУНТУВАННЯ:

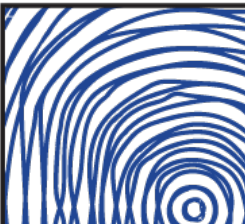
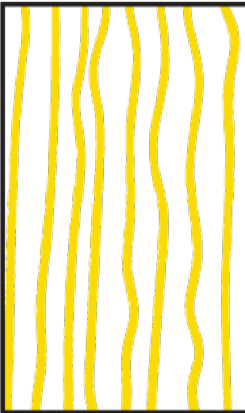
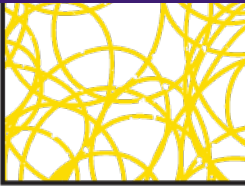
- ТМ є не лише індикатором джерела походження товарів і послуг, вона також може нести інформацію про підтвердження якості, певний імідж, наприклад, розкіш, стиль життя, ексклюзивність;

Тобто ТМ має додаткову «рекламну функцію».

- Власники ТМ часто вкладають великі суми грошей та зусилля заради створення певного **іміджу бренду**, що асоціюється з ТМ. Цей імідж, пов'язаний з ТМ, надає їй значної економічної цінності, яка не залежить від товарів і послуг, для яких вона зареєстрована;
- Положення спрямоване на захист **«рекламної функції»** та інвестицій, зроблених у створення іміджу певного бренду;
- Умовою такого захисту є доведення, що використання заявленої ТМ без належної причини призведе до отримання несправедливої вигоди або завдасть шкоди відмітному характеру чи репутації **старшої** марки;
- Основна увага приділена не захисту громадськості від сплутування торговельних марок, а захисту власника від використання його ТМ з репутацією.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ: положення може бути застосовано якщо дотримані всі наступні умови

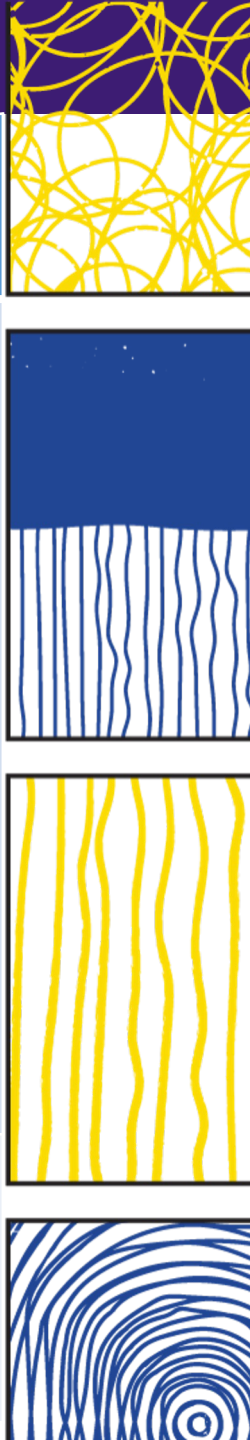
- Існування раніше зареєстрованої (**старшої**) ТМ з репутацією на відповідній території;
- Ідентичність або подібність між заявленою ТМ та **старшою** маркою з репутацією;
- Використання заявленої ТМ передбачає отримання несправедливої вигоди або завдання шкоди відмітності чи репутації старшої ТМ з репутацією;
- Таке використання відбувається без належної підстави.



Розмежування абсолютних та відносних підстав для відмови в наданні правової охорони ТМ

Відносні підстави для відмови або визнання недійсності, передбачені статтею 5 Директиви 2015/2436, які відсутні у Законі або мають бути уточнені	Положення статей 5 та 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон)
3. Крім того, торговельна марка не підлягає реєстрації або, якщо її зареєстровано, підлягає визнанню недійсною, якщо: (с) та тією мірою, якою відповідно до законодавства Союзу або права відповідної держави-члена, що передбачає охорону назв місць походження та географічних зазначень: (і) заявку на назву місця походження або географічне зазначення вже було подано відповідно до законодавства Союзу або права відповідної держави-члена до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки або дати пріоритету, заявленого для заявки, що підлягає подальшій реєстрації; (іі) така назва місця походження або географічне зазначення надає особі, уповноваженій відповідним законодавством на здійснення прав, які виникають на його підставі, право забороняти використання пізнішої торговельної марки.	Відсутні

Можливість подати заперечення проти надання правової охорони ТМ, в якій використовується ГЗ, є засобом захисту ГЗ особою, уповноваженою на його використання. Цей засіб застосовується додатково до відмови ex officio за абсолютними підставами особливо у випадках, коли товари або послуги, для яких заявлена ТМ, є неспорідненими з товарами, щодо яких охороняється ГЗ. Подавець заперечення повинен довести, що використання ТМ становитиме порушення прав на ГЗ, а також, довести своє право подавати заперечення, зокрема, що відповідно до регламентів у сфері охорони географічних зазначень він має право на використання ГЗ.



Розмежування абсолютних та відносних підстав для відмови в наданні правової охорони ТМ

Відносні підстави для відмови або визнання недійсності, передбачені статтею 5 Директиви 2015/2436, які відсутні у Законі або мають бути уточнені

Положення статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

4. Будь-яка держава-член може передбачити, що торговельна марка не підлягає реєстрації або, якщо її зареєстровано, її може бути визнано недійсною, якщо та тією мірою, якою:

(а) права на незареєстровану торговельну марку або на інше позначення, що використовується у межах торгівлі, було набуто до дати подання заявки на реєстрацію пізнішої (молодшої) торговельної марки або дати пріоритету, заявленої для заявки на реєстрацію пізнішої (молодшої) торговельної марки, та така незареєстрована торговельна марка або інше позначення надають своєму власнику право забороняти використання пізнішої торговельної марки; - так звана концепція «незареєстрованих ТМ та інших позначень, що використовуються в торгівлі»

3. Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

- **торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації** на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- **торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації** на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;
- **комерційними найменуваннями**, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;



Концепція «незареєстрованих ТМ та інших позначень, що використовуються в торгівлі»

Під дію статті підпадають:

- **Незареєстровані ТМ:** ТМ, права на які виникли на підставі використання у відповідній державі-члені ЄС.

Правила та умови, що регулюють набуття прав згідно з відповідним національним законодавством, **варіюються від простого використання до використання з набуттям репутації.**

Стаття 5(4)(а) Директиви 2015/2436 та відповідна стаття 8(4) Регламенту 2017/1001 надає власникам незареєстрованих ТМ у державах-членах ЄС можливість запобігти реєстрації торговельної марки ЄС керуючись нормами національного законодавства щодо права забороняти використання пізнішої (**молодшої**) торговельної марки.

Оскільки незареєстровані ТМ не охороняються на рівні ЄС, «незареєстрована торговельна марка ЄС» не є прийнятною підставою для заперечення.

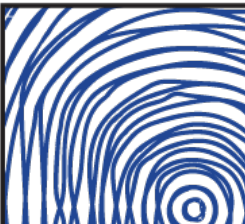
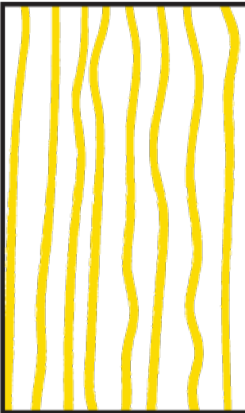
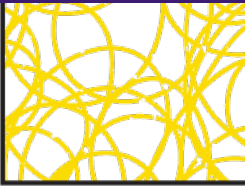
- **Інші позначення, що використовується у межах торгівлі:** позначення повинні мати ідентифікаційну функцію щодо комерційного походження, тобто слугувати для ідентифікації економічної діяльності, яку здійснює їх власник.

комерційні найменування: найменування, які використовуються для ідентифікації підприємства, яке не обов'язково має збігатися з найменуванням юридичної особи, внесеним до комерційного реєстру. В силу статті 8 Паризької конвенції такі найменування охороняються без реєстрації;

найменування юридичних осіб: офіційне найменування юридичної особи, внесене до комерційного реєстру;

назви публікацій або подібних творів: назви журналів та інших публікацій або назви інших творів, таких як фільми, телевізійні серіали тощо, підпадають під дію статті, лише якщо згідно з застосовним національним законодавством вони охороняються як торговельне позначення, що ідентифікує комерційне походження.

доменні імена: незважаючи на те, що доменне ім'я є унікальним і може бути цінним комерційним активом, право інтелектуальної власності не виникає на підставі реєстрації доменного імені як такої. Однак національним законодавством держави-члена ЄС може бути передбачено, що на підставі використання доменного імені воно отримує охорону як незареєстрована торговельна марка або інше торговельне позначення, що ідентифікує комерційне походження.



Адміністративна процедура дострокового припинення та визнання ТМ недійсними

Стаття 45 Директиви 2015/2436 Процедура анулювання або визнання недійсності

1. Без обмеження права сторін на оскарження у судах, держави-члени передбачають дієву та швидку адміністративну процедуру в своїх офісах для анулювання або визнання недійсності торговельної марки.

Підстави для анулювання ТМ в адміністративній процедурі:

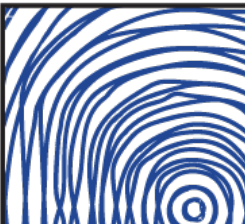
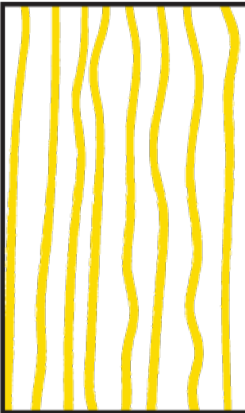
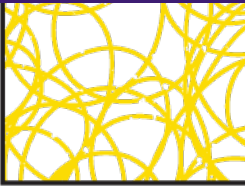
- якщо протягом п'яти років поспіль її не було введено у дійсне використання у державі-членові у зв'язку з товарами або послугами, для яких її зареєстровано, та не існує належних підстав для такого невикористання;
- внаслідок дій або бездіяльності власника вона перетворилася у торгівлі на загальновживане найменування продукту або послуги, для яких її було зареєстровано;
- внаслідок використання ТМ її власником або за його згодою у зв'язку з товарами чи послугами, для яких її зареєстровано, ТМ може ввести в оману громадськість, зокрема щодо характеру, якості або географічного походження таких товарів чи послуг.

Підстави для визнання недійсною ТМ в адміністративній процедурі:

- торговельна марка не повинна була бути зареєстрованою, оскільки наявні абсолютні підстави для відмови або визнання недійсності;
- торговельна марка не повинна була бути зареєстрованою через наявність відносних підстав для відмови, передбачених статтею 5(1)-(3), а саме попередніх ТМ та прав на ГЗ.

Необов'язково для адміністративної процедури визнання недійсною ТМ передбачати такі підстави, як:

- права на незареєстровану ТМ або на інше позначення, що використовується у межах торгівлі;
- права на ім'я; права на особисте зображення; авторські права; інші права промислової власності.



Положення про «мовчазну згоду» як інструмент захисту у спорах про визнання ТМ недійсною

Стаття 9 Директиви 2015/2436 Уникнення визнання недійсності внаслідок мовчазної згоди

1. Якщо у державі-члені власник більш ранньої торговельної марки, як зазначено у статті 5(2) або статті 5(3)(а), мовчазно допускав протягом п'яти років поспіль використання пізнішої торговельної марки, зареєстрованої у такій державі-членові, знаючи про таке використання, такий власник більше не має права на підставі більш ранньої торговельної марки подавати заявку на визнання недійсності пізнішої торговельної марки для товарів чи послуг, для яких використовували пізнішу торговельну марку, **крім випадків, коли заявку на реєстрацію пізнішої торговельної марки було подано недобросовісно.**

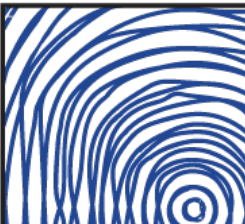
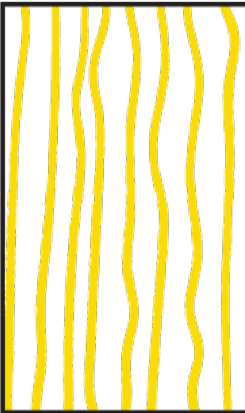
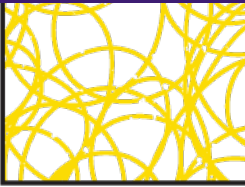
Відповідне положення закріплене у статті 61 Регламенту 2017/1001

МЕТА: обмежити у праві власника попередньої ТМ, який протягом п'яти послідовних років не заперечував проти використання пізнішої ТМ, знаючи про таке використання, шляхом позбавлення його можливості подати заяву про визнання недійсною ТМ, яка таким чином зможе співіснувати з попередньою ТМ.

Тягар доказування лежить на власникові пізнішої ТМ, який повинен довести:

- оскаржувана ТМ використовувалася в ЄС (або в державі-члені, де охороняється попередня ТМ) протягом щонайменше п'яти років поспіль;
- особа, яка подала заяву про визнання недійсною пізнішої ТМ, фактично знала про використання;
- особа, яка подала заяву про визнання недійсною пізнішої ТМ, могла законно протидіяти використанню, проте не зробила цього.

Обмеження внаслідок мовчазної згоди застосовується тільки до тих товарів або послуг, стосовно яких дійсно використовувалася пізніша ТМ.



Концепція «невикористання ТМ» як інструмент захисту у справах щодо заперечення проти реєстрації / визнання ТМ недійсною

Концепція «невикористання ТМ» в розумінні Директиви 2015/2436

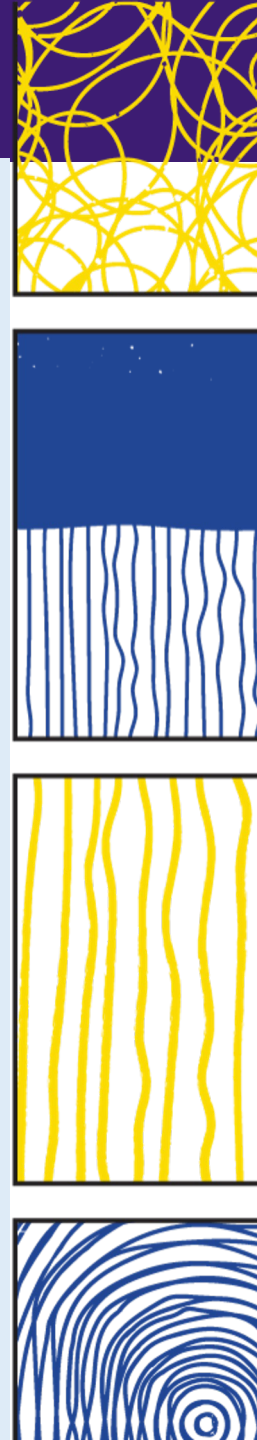
Статтею 16 Директиви 2015/2436 передбачено, що якщо протягом п'яти років після завершення процедури реєстрації власник не ввів у дійсне використання торговельну марку у державі у зв'язку з товарами або послугами, для яких її зареєстровано, або якщо таке використання було призупинено на п'ять років поспіль, торговельна марка підлягає обмеженням і санкціям, передбаченим у статті 17, статті 19(1), статті 44(1) і (2) і статті 46(3) і (4), якщо не існує вагомих підстав для такого невикористання.

У провадженнях щодо заперечення:

Стаття 44 Директиви 2015/2436: якщо на дату подання або дату пріоритету пізнішої ТМ п'ятирічний строк, протягом якого необхідно було ввести більш ранню ТМ у дійсне використання завершився, на запит заявника власник більш ранньої ТМ, який надіслав повідомлення про заперечення, надає докази того, що більш ранню ТМ було введено у дійсне використання протягом п'ятирічного строку, що передує даті подання або даті пріоритету пізнішої ТМ, або докази наявності належних підстав для такого невикористання. За відсутності таких доказів заперечення буде відхилено.

У провадженнях щодо визнання недійсності:

Стаття 46 Директиви 2015/2436: якщо власник пізнішої ТМ звертається з відповідним запитом, власник більш ранньої ТМ надає докази того, що протягом п'яти років до дати подання заяви про визнання недійсності більш ранню ТМ було введено у дійсне використання, як передбачено у статті 16, у зв'язку з товарами чи послугами, для яких її зареєстровано та які перелічені у заяві про визнання недійсності, або докази наявності вагомих підстав для її невикористання за умови, що процес реєстрації більш ранньої ТМ було завершено щонайменше за п'ять років до дати подання заяви про визнання недійсності.



Охорона сертифікаційних ТМ

«Гарантійна або сертифікаційна марка» - ТМ, яку застосовують для вирізнення товарів або послуг, сертифікованих власником марки щодо матеріалу, способу виробництва товарів або надання послуг, якості, точності або інших характеристик, від товарів і послуг, не сертифікованих у такий спосіб, та яка здатна вирізнити їх (стаття 27 Директиви 2015/2436)

Статтею 28 Директиви 2015/2436 визначено:

- **Заявником може бути:** будь-яка фізична або юридична особа, у тому числі установи, органи та суб'єкти, які регулюються публічним правом, можуть подавати заявку на гарантійні або сертифікаційні марки за умови, що така особа не провадить підприємницьку діяльність, що охоплює постачання товарів або надання послуг сертифікованого виду;
- держави-члени можуть передбачити, що гарантійна чи сертифікаційна марка не підлягає реєстрації, якщо заявник не має права сертифікувати товари чи послуги, для яких повинна бути зареєстрована марка;
- держави-члени можуть передбачити окремі підстави для відмови в реєстрації, анулювання чи визнання недійсною для гарантійних чи сертифікаційних марок, якщо функція таких марок вимагає цього;
- як відступ від статті 4(1)(с), держави-члени можуть передбачити, що позначення або зазначення, які можуть слугувати у торгівлі для визначення географічного походження товарів або послуг, можуть становити гарантійні чи сертифікаційні марки. Така гарантійна чи сертифікаційна марка не надає права власнику забороняти третій особі використовувати у межах торгівлі такі позначення або зазначення за умови, що третя особа використовує їх відповідно до чесних практик у комерційних та промислових справах. Зокрема, таку марку не можна протиставляти третій особі, яка має право на використання географічного найменування;
- необхідно виконати вимоги, встановлені у статті 16, якщо дійсне використання гарантійної або сертифікаційної марки відповідно до статті 16 здійснює будь-яка особа, яка має повноваження на таке використання.



Визнання заявки та реєстрації ТМ предметом речових прав (звернення стягнення, передача та ліцензування)

Передача зареєстрованих ТМ (стаття 22 Директиви 2015/2436)

- торговельну марку можна передавати окремо від будь-якої передачі підприємства у зв'язку з деякими або всіма товарами чи послугами, для яких її зареєстровано;
- передача всього підприємства охоплює передачу ТМ, окрім випадків, коли існує угода про протилежне або обставини чітко передбачають інше. Це положення застосовується до договірному обов'язку передати підприємство.

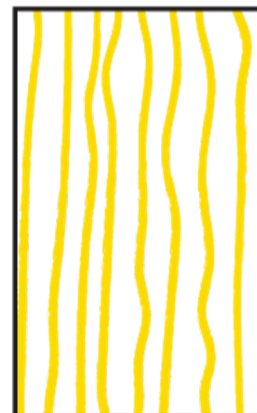
Речові права (стаття 23 Директиви 2015/2436): торговельну марку можна, окремо від підприємства, надавати як забезпечення або вона може бути предметом *речових прав*;

Звернення стягнення (стаття 24 Директиви 2015/2436): торговельна марка може бути предметом звернення стягнення;

Ліцензування (стаття 25 Директиви 2015/2436)

- торговельна марка може підлягати ліцензуванню для деяких або всіх товарів чи послуг, для яких її зареєстровано, на всій території відповідної держави-члена або у її частині. Ліцензія може бути виключною або невиключною.
- без обмеження положень ліцензійного договору, ліцензіат може ініціювати провадження щодо порушення торговельної марки, лише якщо її власник дав свою згоду на таке. Однак власник виключної ліцензії може ініціювати таке провадження, якщо власник торговельної марки після офіційного повідомлення самостійно не ініціював провадження щодо порушення протягом відповідного строку;
- ліцензіат, з метою отримання відшкодування завданої йому шкоди, має право брати участь у провадженні щодо порушення, ініційованому власником торговельної марки.

Наведені вище положення застосовуються також до заявок на ТМ.



УКРАЇНА – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

ДОБРЕ ВІДОМІ ТМ / ТМ З РЕПУТАЦІЄЮ

1. Гармонізація правових режимів «Добре відома ТМ» та «ТМ з репутацією»

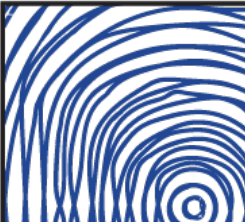
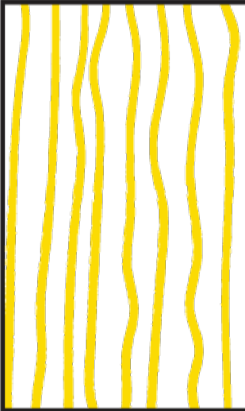
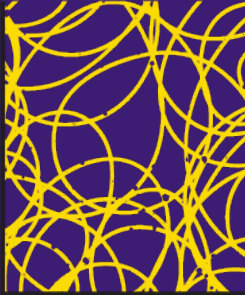
- «Загальновідома торговельна марка», «торговельна марка із репутацією», «торговельна марка, що користується популярністю»
- «Добре відома ТМ» – спеціалізація
- «ТМ, з репутацією» - виходять за межі принципу спеціалізації

2. Уточнення режиму правової охорони добре відомої ТМ:

- конкретизація положень щодо набуття прав інтелектуальної власності на ТМ
- уточнення положень щодо правових наслідків визнання ТМ добре відомою в судовому порядку та Апеляційною палатою HOIV
- уточнення обсягу прав (щодо неспоріднених товарів і послуг)
- уточнення строків позовної давності

3. Уточнення правового статусу та порядку ведення Переліку добре відомих ТМ:

- зміна власника добре відомої ТМ
- припинення (реорганізація або ліквідація) власника добре відомої ТМ
- втрата розрізняльної здатності / факторів доброї відомості ТМ
- скасування (зміна) рішення суду про визнання ТМ добре відомою в Україні



УКРАЇНА – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ ЄС:

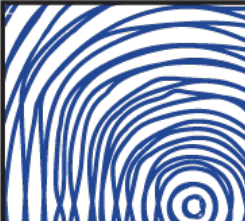
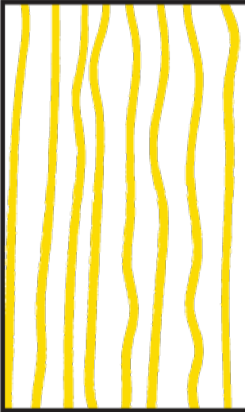
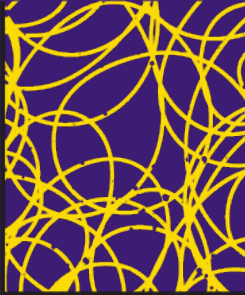
У 2023 році прийнято Регламент ЄС № 2023/2411 про охорону географічних зазначень **для ремісничих та промислових виробів** та доповнення регламентів ЄС № 2017/1001 і № 2019/1753 та Рішення Ради (ЄС) 2019/1754. Початок застосування – **01.12.2025**.

Однак статті 19(1) і (2) (аспекти відступу від національної фази), стаття 35(1) (Консультативна рада), стаття 37(7) (імплементаційні акти, що визначають ІТ-архітектуру реєстру ЄС), статті 67 (ІТ-система), 68 (Процедура роботи Комітету) і 69 (Здійснення повноважень делегації) та стаття 71(2) (процедура відступу від стандартної процедури реєстрації) застосовуються з **16.11.2023**.

У 2024 році прийнято Регламент ЄС 2024/1143 щодо географічних зазначень ЄС **для вин, спиртних напоїв та сільськогосподарських продуктів, а також традиційних гарантованих особливостей та особливих показників якості для сільськогосподарських продуктів**, внесено зміни до Регламентів ЄС № 1308/2013, № 2019/787 та № 2019/1753 та скасовано Регламент ЄС № 1151/2012.

Регламент № 2024/1143 набрав чинності **13 травня 2024 року**.

Прийняття нових Регламентів завершило комплексну реформу системи географічних зазначень (ГЗ) ЄС.



ОСНОВНІ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ В ЄС

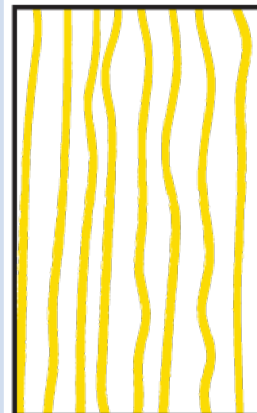


Щодо ремісничої та промислової продукції

- поширення правової охорони ГЗ на **ремісничу та промислову продукцію** (таких як природне каміння, вироби з дерева, ювелірні вироби, текстиль, мереживо, столові прибори, скло, порцеляна, шкури)
- створення загальноєвропейської системи захисту **sui generis** для несільськогосподарської продукції
- забезпечення захисту ГЗ в контексті електронної комерції та онлайн-торгівлі

Щодо вин, спиртних напоїв і сільськогосподарської продукції

- запровадження єдиної законодавчої бази для регулювання ГЗ щодо різних категорій продуктів
- запровадження **скороченої спрощеної процедури реєстрації**
- розширення прав виробників і посилення ролі груп виробників
- посилення захисту ГЗ, в тому числі, врегулювання охорони ГЗ, якщо **товар використовується як інгредієнт**, забезпечення охорони ГЗ в мережі Інтернет, зокрема у системі доменних імен



ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ АКТИВ ПРАВА ЄС: ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ

У зв'язку із прийняттям нового регулювання, національне законодавство у сфері правової охорони ГЗ потребуватиме внесення змін.

Уточнень потребують положення:

- Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» (від 16.06.1999 № 752-XIV)
- Закону України «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів» (від 06.09.2022 № 2572-IX)
- Закону України «Про географічні зазначення спиртних напоїв» (від 01.12.2022 № 2800-IX, введення в дію відбудеться 29.12.2024).

Розробки потребує правове регулювання щодо охорони ГЗ для ремісничих та промислових товарів:

- наразі **спеціальне** регулювання охорони таких ГЗ в законодавстві відсутнє;
- окремі питання врегульовано Законом України «Про народні художні промисли» (від 21.06.2001 № 2547-III);
- однак, при використанні цього Закону як основи для впровадження нового правового регулювання існує ризик того, що не в повній мірі будуть охоплені питання **охорони ГЗ щодо промислових товарів**;
- для цілісного охоплення предмету правового регулювання, як пріоритетний **шлях може розглядатись варіант розробки нового спеціального закону**.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗМІН ЩОДО ГЗ

1. Доповнення термінології законодавства

«ремісничий та промисловий виріб», «традиційний»,
«ГЗ для ремісничих та промислових виробів»

в чинному законодавстві визначення відсутні

2. Вдосконалення правового регулювання прав та обов'язків суб'єктів ГЗ

**посилення ролі груп
виробників в управлінні ГЗ**

- потребує визначення поняття, правовий статус, роль та функції **«груп виробників», «визнаних груп виробників», «асоціацій груп виробників»**
- необхідним є надання повноважень і обов'язків щодо управління ГЗ, у тому числі щодо представлення своїх членів для захисту прав на ГЗ та сприяння їх просуванню; запобігання або протидії будь-яким заходам або комерційній практиці, які шкодять іміджу та вартості продукції з ГЗ; узгодження використання ГЗ в тому числі в інгредієнтах та складових продукції або онлайн.
- визначення відповідальності вказаних об'єднань

**уточнення правового статусу
індивідуального заявника**

- чинне регулювання подачі заявки одним заявником потребує приведення у відповідність до норм ЄС, зокрема необхідним є **виключення вимоги про те, що такий заявник має бути єдиним виробником**

**визначення обов'язків осіб,
які використовують ГЗ**

- потребує закріплення обов'язку дотримання затвердженої специфікації при використанні ГЗ

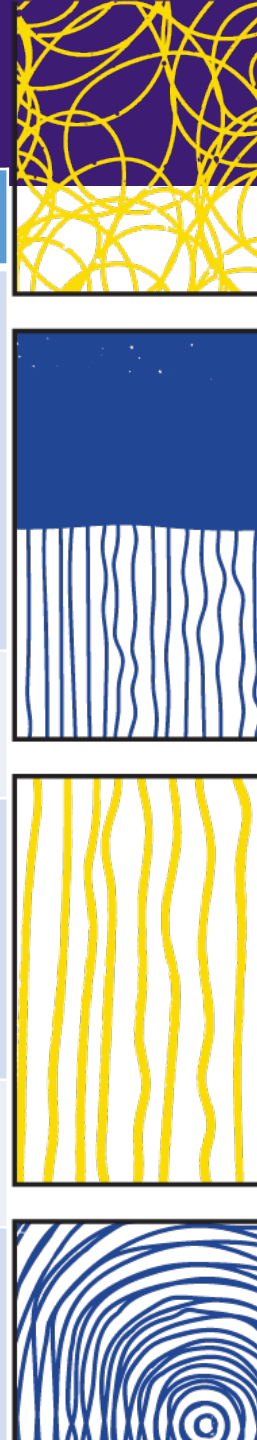
**впровадження системи
контролю використання ГЗ**

- необхідним є запровадження системи органів і суб'єктів моніторингу, сертифікації та контролю за використанням ГЗ, в тому числі, вирішення питання про доцільність запровадження самодекларування виробників

**заохочення та допомога для
малих підприємств**

- потребує розгляду питання нормативного закріплення особливостей правового статусу малих підприємств, які прагнуть використовувати ГЗ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗМІН ЩОДО ГЗ



3. Удосконалення процедури набуття правової охорони ГЗ

уточнення вимог до заявочної документації для приведення їх у відповідність до норм ЄС	необхідно додати/уточнити регулювання щодо • надання доказів того, що продукт походить з визначеного географічного району • зазначення інформації щодо будь-яких обмежень на використання /охорону ГЗ • можливості зазначення окремого етапу виробництва, який здійснюється на території іншої країни, відмінної від тої, з якої походить назва продукту • вимоги об'єктивності та недискримінаційного характеру специфікації продукту
захист публічного порядку	• потребує нормативного закріплення підстава відмови в наданні правової охорони ГЗ, яке суперечить публічному порядку та суперечить державній політиці
забезпечення прозорості процедури реєстрації ГЗ	• запровадження можливості подання «повідомлення про коментарі» • закріплення порядку опублікування рішення за заявкою • розширення переліку осіб, які можуть оскаржити рішення за заявкою окрім заявника та подавця заперечення, та закріплення цього права за будь-якою особою, яка має законний інтерес
охорона та реєстрація транскордонних ГЗ	• запровадження правового регулювання процедури реєстрації ГЗ з транскордонної географічної території
доступ до даних щодо ГЗ	• закріплення порядку ведення та внесення змін у відомості єдиного електронного реєстру ГЗ для забезпечення постійного оновлення і актуалізації даних реєстру, а також швидкого і легкого доступу до інформації

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗМІН ЩОДО ГЗ

4. Закріплення процедури припинення правової охорони ГЗ в адміністративному порядку при скасуванні реєстрації

5. Посилення обсягу захисту ГЗ

врегулювання порядку використання продукту з ГЗ як інгредієнту продукту переробки або як частини/компоненту промислової продукції

- закріплення порядку використання ГЗ в назві, маркуванні або рекламі пов'язаного обробленого продукту, зокрема, коли інгредієнт/компонент використовується в достатніх кількостях, щоб надати істотну характеристику обробленому продукту, і жоден інший продукт, порівнянний з продуктом захищеним ГЗ, не використовується
- закріплення вимоги зазначення процентного вмісту інгредієнта на етикетці при використанні ГЗ
- визначення процедури погодження використання ГЗ з групою виробників/визнаною групою виробників

неправомірне онлайн використання

- запровадження механізму захисту ГЗ від неправомірного використання:
- в системі **доменних імен**, в тому числі, встановлення альтернативного порядку вирішення спорів та судового захисту, а також переделегування доменних імен, що порушують права на ГЗ
 - при дистанційному продажу через онлайн-торгівлю

неправомірне використання, імітації та нагадування ГЗ

- уточнення правового регулювання для посилення захисту ГЗ від використання щодо неспоріднених товарів та послуг, в тому числі при імітації та нагадуванні, відповідно до підходів законодавства та судової практики ЄС

міжнародна торгівля

- врегулювання захисту ГЗ при використанні в міжнародній торгівлі, в тому числі щодо продуктів, призначених для експорту

Питання/відповіді

Пропозиції можна направляти на адресу електронної пошти:

office@nipo.gov.ua

