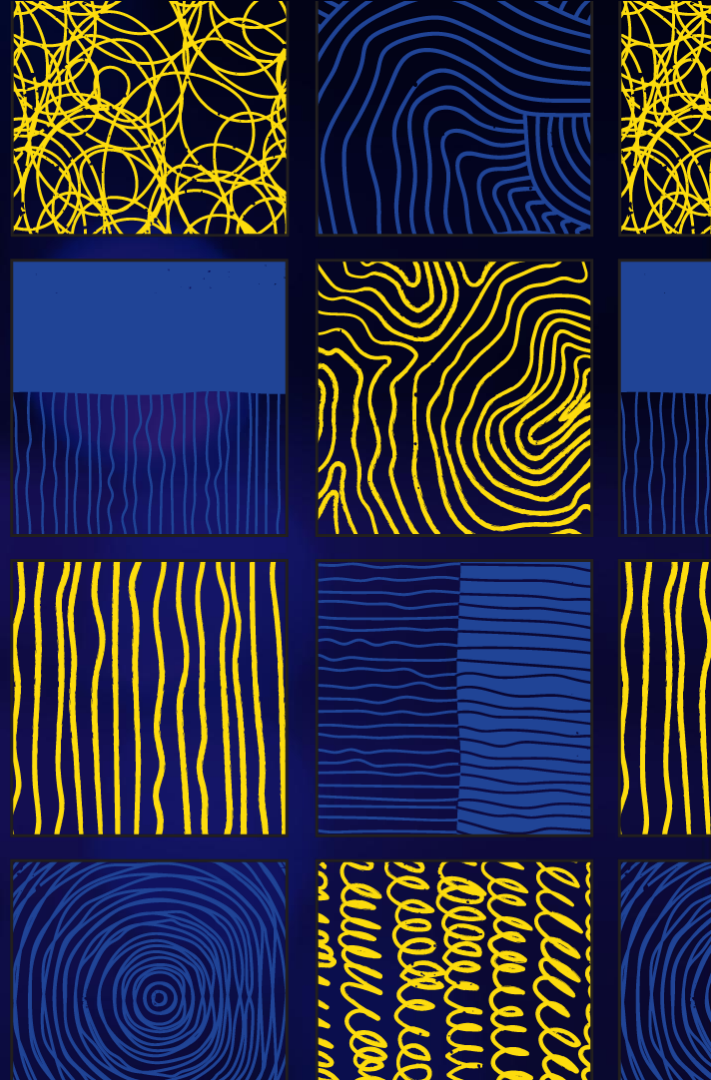




IP OFFICE

Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій

**Впровадження європейського
законодавства про торговельні марки:
проект Закону України
«Про охорону прав на торговельні марки»**





МЕТА ЗАКОНУ

- Імплементация Директиви (ЄС) № 2015/2436 від 16.12.2015 про наближення законодавств держав-членів щодо ТМ
- Забезпечення виконання Регламенту (ЄС) № 2017/1001 від 14.06.2017 про ТМ ЄС



ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯ

Закон застосовується до індивідуальних, колективних та сертифікаційних ТМ, які є предметом:

- національної реєстрації або заявки на національну реєстрацію ТМ в Україні
- міжнародної реєстрації ТМ з поширенням на територію України



СТРУКТУРА

130 статей, 12 розділів:

- I.** Загальні положення
- II.** Матеріальне право стосовно ТМ
- III.** Процедури стосовно подання та проведення експертизи заявок
- IV.** Процедури стосовно національної реєстрації ТМ
- V.** Оскарження
- VI.** Сертифікаційні та колективні ТМ

- VII.** Процедури перед HOIV
- VIII.** Захист прав
- IX.** HOIV
- X.** ТМ ЄС
- XI.** Міжнародні реєстрації ТМ
- XII.** Прикінцеві та перехідні положення



ОСНОВНІ НОВАЦІЇ ЗАКОНУ

- Підстави для відмови та визнання реєстрації ТМ недійсною розділені на абсолютні та відносні, додані нові підстави
- Запроваджено модель, відповідно до якої експертиза заявки проводиться НОІВ за абсолютними підставами для відмови, а відносні підстави застосовуються у разі подання заперечення проти реєстрації ТМ або під час визнання реєстрації ТМ недійсною
- Запроваджено адміністративний порядок визнання реєстрації ТМ недійсною та дострокового припинення дії реєстрації
- Введено поняття «більш ранньої ТМ» як відносної підстави для відмови
- Введено поняття «ТМ з репутацією» як відносної підстави для відмови
- Змінено підхід до визнання торговельної марки добре відомою (від визнання Апеляційною палатою або судом до визнання виключно у процедурах «inter partes»)
- Запроваджено концепцію «недобросовісних дій заявника під час подання заявки» як підстави для визнання реєстрації ТМ недійсною
- Запроваджено можливість застосування «невикористання ТМ» як засобу захисту у провадженнях щодо порушення прав, щодо заперечення, щодо визнання реєстрації недійсною
- Запроваджено обмеження прав власника більш ранньої ТМ внаслідок «мовчазної згоди»
- Передбачено охорону сертифікаційних торговельних марок
- Уточнено вимоги щодо реєстрації колективних торговельних марок



ТМ – будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг (Т/П) інших осіб



Позначення, які можуть становити ТМ (ст. 6)

ТМ може складатися з будь-яких позначень, зокрема слів, у тому числі власних імен, малюнків, літер, цифр, кольорів, форм товарів або їх пакування, або звуків, за умови, що такі позначення:

- придатні для вирізнення Т/П одних осіб від Т/П інших осіб
- можуть бути відображені у Реєстрі таким чином, що дає змогу компетентним органам та громадськості визначити ясний і точний об'єкт правової охорони, що надається їх власнику

Можуть бути заявлені такі типи позначень:

- словесні
- зображувальні
- тривимірні
- комбіновані
- звукові
- позиційні
- орнаментні
- рухові
- голографічні
- мультимедійні
- колір як такий або комбінація кольорів без окреслення контурами



Не можуть бути об'єктом ТМ позначення, які пропагують, зокрема:

- комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими
 - російський нацистський тоталітарний режим, збройну агресію Російської Федерації
 - російську імперську політику
- 

РОЗМЕЖОВАНО АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В НАДАННІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТМ

Абсолютні підстави для відмови (ст. 9)

Не підлягають реєстрації ТМ, які:

- суперечать вимогам ст. 6 Закону
- не мають розрізняльної здатності
- складаються лише з позначень чи відомостей, що:
 - можуть слугувати в торгівлі для зазначення виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва або інших характеристик Т/П
 - стали загальноновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо Т/П
- складаються виключно з форми або іншої характеристики:
 - що обумовлена природою самого товару
 - необхідної для отримання технічного результату
 - яка надає товаріві істотної цінності
- суперечать публічному порядку або загальновизнаним принципам моралі
- можуть ввести громадськість в оману, зокрема щодо властивостей, якості або географічного походження Т/П



РОЗМЕЖОВАНО АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В НАДАННІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТМ

Абсолютні підстави для відмови (ст. 9)

Не підлягають реєстрації ТМ, які:

- не можуть одержати правову охорону згідно зі ст. 6ter Паризької конвенції без дозволу компетентного органу
 - не можуть одержати правову охорону відповідно до законодавства про правову охорону:
 - назв місця походження товару та ГЗ
 - традиційних зазначень для вин та продуктів винних ароматизованих
 - традиційних гарантованих особливостей для с/г продукції та харчових продуктів
 - містять або відтворюють у своїх суттєвих елементах назву охоронюваного сорту рослин, якщо позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду
 - використання якої може бути заборонено на підставі положень законодавства України, іншого ніж законодавство у сфері правової охорони ТМ
 - містить позначення високого символічного значення, зокрема релігійний символ
 - містить відзнаки, емблеми та герби, які не охоплюються ст. 6ter Паризької конвенції та становлять суспільний інтерес, крім випадків наявності згоди компетентного органу
- 

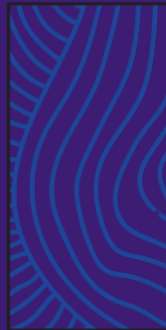


РОЗМЕЖОВАНО АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В НАДАННІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТМ

Відносні підстави для відмови (ст. 10)

ТМ не підлягає реєстрації у разі подання заперечення власником «більш ранньої ТМ», якщо:

- вона є ідентичною більш ранній ТМ, а Т/П, для яких ТМ заявлено на реєстрацію, є ідентичними Т/П, для яких охороняється більш рання ТМ
- через її ідентичність або схожість з більш ранньою ТМ та ідентичність або спорідненість Т/П, які охоплюються заявленою та більш ранньою ТМ, існує ймовірність їх сплутування громадськістю, включаючи ймовірність асоціювання з більш ранньою ТМ
- вона є ідентичною або схожою з більш ранньою ТМ, незалежно від того, чи є Т/П, щодо яких подано заявку, ідентичними, спорідненими чи неспорідненими з тими, щодо яких зареєстрована більш рання ТМ, якщо більш рання ТМ має репутацію в Україні і якщо завдяки використанню пізнішої ТМ без належної підстави буде досягнуто несправедливої переваги від розрізняльної здатності або репутації більш ранньої ТМ чи завдано шкоди такій розрізняльній здатності або репутації





РОЗМЕЖОВАНО АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В НАДАННІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТМ

Відносні підстави для відмови (ст. 10)

«Більш ранні ТМ»:

- ТМ, дата подання заявки на які є більш ранньою, ніж дата подання заявки (пріоритету), а саме:
 - ТМ, національну реєстрацію яких здійснено в Україні
 - ТМ, зареєстровані відповідно до чинних міжнародних договорів України
 - ТМ ЄС (за ст. 108 Закону)
 - ТМ, зареєстровані відповідно до чинних в ЄС міжнародних договорів.
- ТМ ЄС, для яких заявлено старшинство відповідно до Регламенту (ЄС) № 2017/1001
- заявки на реєстрацію вище вказаних ТМ за умови їх подальшої реєстрації
- ТМ, які на дату подання заявки (пріоритету) визнані добре відомими в Україні



РОЗМЕЖОВАНО АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В НАДАННІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТМ

Відносні підстави для відмови (ст. 10)

ТМ не підлягає реєстрації у разі подання заперечення:

- власником ТМ, якщо заявку подано від свого імені агентом або представником без дозволу власника та агент або представник не обґрунтує свої дії
- будь-якою особою, уповноваженою здійснювати права, що впливають із реєстрації назви місця походження товару або ГЗ, якщо:
 - заявку на реєстрацію назви місця походження товару або ГЗ подано до дати подання заявки на ТМ (пріоритету), за умови подальшої реєстрації назви місця походження товару або ГЗ
 - назва місця походження товару або ГЗ надає уповноваженій особі право забороняти використання пізнішої ТМ
- власником комерційного найменування, якщо ТМ є ідентичною або схожою з комерційним найменуванням, право на яке набуто до дати подання заявки (пріоритету), а Т/П, щодо яких заявлено ТМ, є ідентичними або спорідненими з Т/П, для яких використовується комерційне найменування
- якщо використання ТМ може бути заборонено на підставі іншого більш раннього права, що охороняється за законодавством України, зокрема:
 - права на ім'я
 - права на особисте зображення
 - авторського права
 - права промислової власності



ПРАВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ РЕЄСТРАЦІЇ ТМ

Реєстрація надає власнику виключні права на ТМ (ст. 12)

- право на використання ТМ
- право дозволяти використання ТМ
- право перешкоджати неправомірному використанню ТМ, в т.ч. забороняти таке використання



Реєстрація не надає права власнику забороняти використання під час торгівлі (ст. 17)

- ім'я чи адресу третьої (фізичної) особи
- позначення або зазначення, що не є розрізняльними або стосуються виду, якості, кількості, призначення, вартості, географічного походження, часу виробництва або інших характеристик Т/П
- ТМ з метою ідентифікації товарів чи послуг власника такої ТМ, зокрема для зазначення їх призначення, як аксесуарів або запасних частин



Власник ТМ не має права забороняти (ст. 18)

- використання ТМ для товару, введеного під нею в цивільний оборот ним самим чи за його згодою, крім випадків наявності законних підстав на таку заборону, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот



Фактичне використання ТМ повинно розпочатись в Україні протягом 5 років з дати публікації про реєстрацію (ст. 19)

Передбачені заходи правового впливу можуть бути застосовані, якщо:

- використання ТМ не розпочалось
 - таке використання було призупинено з іншої дати після публікації на безперервний строк у 5 років
 - власник ТМ не зазначить поважні причини такого невикористання
- 

ТМ ЯК ОБ'ЄКТ ВЛАСНОСТІ

- **Права на ТМ можуть передаватися** окремо від будь-якого передання підприємства стосовно всіх або частини Т/П, для яких вона зареєстрована
 - передання підприємства як єдиного майнового комплексу включає передання прав на ТМ, за винятком випадків, коли інше впливає з домовленості сторін або обставин справи (ст. 22)
 - якщо ТМ зареєстрована на ім'я агента або представника, власник ТМ має право вимагати передання прав на неї шляхом подання заяви до НОІВ, замість заяви про визнання реєстрації ТМ недійсною, або у судовому порядку (ст. 23)
- **Права на ТМ можуть передаватися в управління іншій особі** відповідно до ЦК України, відомості про що можуть бути внесені до Реєстру (ст. 24)
- **Права на ТМ можуть надаватися як забезпечення виконання зобов'язання або бути предметом речових прав** (ст. 25).

До Реєстру можуть бути внесені відомості про:

 - обтяження прав на ТМ, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження, припинення обтяження
 - накладення та скасування арешту
 - застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до ЗУ «Про санкції»
- **Права на ТМ можуть бути предметом звернення стягнення** в порядку, визначеному ЗУ «Про виконавче провадження» (ст. 26)
- **Права на ТМ можуть надаватися за виключною або невиключною ліцензією** (ст.ст. 27-28)
- **Заявка на ТМ є об'єктом власності**, вказані вище норми Закону застосовуються також до заявки (ст. 29)

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК

- **Обов'язковими в процедурі реєстрації національної ТМ є:**
 - формальна експертиза заявки
 - експертиза щодо наявності абсолютних підстав для відмови
- **Питання, пов'язані з більш ранніми правами інших осіб та відносними підставами для відмови в реєстрації**, віднесено до процедур подання заперечень проти реєстрації ТМ та оскаржень рішень НОІВ в Апеляційній палаті

Подання заявки (ст. 30)

- **За вибором заявника заявка може подаватися у:**
 - паперовій або електронній формі
- Вимоги до заявки визначені в ст. 31 (заява про реєстрацію, відомості про заявника, адреса для листування, код держави, перелік Т/П, представлення позначення) + інші формальні вимоги до заявки, передбачені Правилами
- **Збір** за подання заявки **сплачується протягом 2 місяців** з дати подання заявки
- Строк сплати збору **не може бути продовжений**

Дата подання заявки (ст. 32)

- **Дата подання заявки** – дата одержання НОІВ документів, що містять всі відомості, зазначені в ч.1 ст. 31 та за умови сплати збору за подання заявки відповідно до ч.2 ст. 31 Закону
 - Після встановлення дати подання заявки відомості про заявку вносяться до **Бази даних заявок**
-

ПРОЦЕДУРА ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВКИ НА НАЦІОНАЛЬНУ РЕЄСТРАЦІЮ ТМ

Подання
заявки

Формальна експертиза

Експертиза
абсолютних
підстав

Публікація,
період для
заперечень

Реєстрація

Установлення
дати подання

Перевірка
формальних
вимог

Перевірка протягом
5 роб. днів :

- документів на відповідність ч.1 ст. 31
- сплати збору відповідно до ч.2 ст. 31

Внесення
відомостей до **Бази
даних заявок**

Перевірка
дотримання вимог
ч.3 ст. 31, в т.ч.:

- найменування та класифікація Т/П
- повноваження довіреної особи
- пріоритет

Перевірка
абсолютних
підстав для
відмови,
передбачених ст. 9

Може бути подане
мотивоване:

- зауваження щодо наявності підстав за ст. 7 та 9
- заперечення проти реєстрації ТМ за ст. 10

Протягом 2 міс.
сплата:

- державного мита
- збору за публікацію

2 місяці

2 місяці

3 місяці

СТРОК ДІЇ РЕЄСТРАЦІЇ

- **10 років з дати подання заявки**
- Може бути послідовно продовжений щоразу на 10 років (ст. 52):
 - за заявою власника ТМ або будь-якої особи, уповноваженої законом або договором
 - за умови сплати збору за продовження строку дії реєстрації у встановлений Законом строк (ст. 53)
- Оплата збору за продовження строку дії реєстрації, яка містить усі необхідні дані для встановлення призначення платежу (ч. 4 ст. 53), прирівнюється до заяви про продовження строку дії реєстрації

РЕЄСТР ТМ

Реєстр – інформаційно-комунікаційна система НОІВ, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації про зареєстровані ТМ за національною реєстрацією (ст. 51)

Норми Закону щодо ведення Реєстру, оброблення реєстрових даних, порядку доступу до реєстрової інформації, враховують вимоги:

- ЗУ «Про публічні електронні реєстри»
 - ЗУ «Про захист персональних даних»
 - ЗУ «Про доступ до публічної інформації»
 - ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»
-
- Закон визначає мету оброблення реєстрових даних, включаючи будь-які персональні дані (ст. 51)
 - Реєстрова інформація, що містить персональні дані фізичної особи, не оприлюднюється та не надається на запит, окрім таких відомостей:
 - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
 - адреса постійного чи тимчасового місця проживання
 - адреса для листування



Запроваджено процедури визнання реєстрації ТМ недійсною або припинення її дії НОІВ в адміністративному порядку

Підстави для припинення дії реєстрації (ст. 57)

- протягом 5 років з дати публікації відомостей про реєстрацію ТМ власник не розпочав її фактичне використання в Україні стосовно Т/П, для яких її зареєстровано, та відсутні поважні причини такого невикористання
- внаслідок дій або бездіяльності власника ТМ перетворилася на загальноновживану назву в торгівлі для Т/П, стосовно яких її зареєстровано
- внаслідок використання ТМ власником або з його дозволу іншою особою у зв'язку з Т/П, для яких її зареєстровано, ТМ може ввести громадськість в оману щодо властивостей, якості або географічного походження таких Т/П

Підстави для визнання реєстрації недійсною

Абсолютні підстави (ст. 58)

- ТМ зареєстровано з порушенням вимог ст. 9 Закону
- заявник подав заявку недобросовісно

Відносні підстави (ст. 59)

- більш рання ТМ (ч.1-2 ст. 10)
- ТМ зареєстрована за заявкою, поданою від свого імені агентом або представником без дозволу власника ТМ (ч. 3 ст. 10)
- назва місця походження товару або ГЗ (ч. 4 ст. 10)
- комерційне найменування (ч. 5 ст. 10)
- права на інше позначення, що використовується під час торгівлі, набуті до дати подання (пріоритету) заявки на пізнішу ТМ, якщо це позначення надає його власнику права забороняти використання пізнішої ТМ
- більш раннє право (ч. 6 ст. 10)
- ТМ можна сплутати з більш ранньою ТМ, яка охороняється в іноземній державі, і на дату подання заявки заявник діяв недобросовісно



ВВЕДЕНО НОВЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСНО:

■ концепції невикористання ТМ як захист у провадженнях:

- щодо порушення прав на ТМ (ст. 20)
- розгляду заперечень проти реєстрації ТМ (ст. 47)
- визнання реєстрації ТМ недійсною (ст. 63)

На вимогу відповідача (заявника, власника пізнішої ТМ) власник більш ранньої ТМ повинен надати:

- докази того, що протягом 5 років до дати подання позову (дати подання заявки, дати подання заяви про визнання реєстрації недійсною) він розпочав фактичне використання ТМ в Україні або
- докази наявності поважних причин невикористання

■ припинення дії реєстрації ТМ або визнання її недійсною апостеріорі (ст. 60)

Якщо національна реєстрація стала підставою для вимоги старшинства під час реєстрації ТМ ЄС, але згодом від неї власник відмовився чи не продовжив строк її дії, таку реєстрацію можна визнати недійсною або припинити її дію апостеріорі за умови існування підстав для цього на дату відмови чи спливу строку.

У такому випадку старшинство втрачає чинність.

■ обмеження внаслідок «мовчазної згоди» (ст. 61)

Якщо власник більш ранньої ТМ мовчазно допускав використання пізнішої ТМ протягом 5 років, будучи обізнаним про таке використання, він не має права вимагати визнання реєстрації пізнішої ТМ недійсною стосовно товарів, щодо яких вона фактично використовувалась.

Крім випадків, коли заявку подано недобросовісно.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ НОІВ

Рішення та повідомлення НОІВ набирають чинності з дня закінчення строку для оскарження, встановленого в ст. 67 Закону

Оскарженню підлягають (ст. 65):

- Рішення та повідомлення НОІВ, прийняті у зв'язку з процедурами, передбаченими розд. III-IV, VI, XI Закону
- Повідомлення НОІВ, яке не припиняє провадження щодо однієї зі сторін, може бути оскаржено лише разом із остаточним рішенням, прийнятим за результатами провадження
- Повідомлення НОІВ, які можуть бути оскаржені окремо від остаточного рішення до його прийняття визначаються Законом

Подати скаргу мають право (ст. 66):

	Рішення НОІВ	Повідомлення НОІВ
У судовому порядку	будь-яка особа, яка вважає, що рішенням чи його виконанням порушено або може бути порушено її право, свобода чи законний інтерес	учасник провадження, який вважає, що повідомлення негативно впливає на його право, свободу чи законний інтерес
До Апеляційної палати	учасник провадження, який вважає, що рішенням чи його виконанням порушено або може бути порушено його право, свобода чи законний інтерес	учасник провадження, який вважає, що повідомлення негативно впливає на його право, свободу чи законний інтерес

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ НОІВ

Строк на оскарження (ст. 67)

Рішення НОІВ	Повідомлення НОІВ
протягом 2 місяців з дня його одержання особою, яка була учасником провадження щодо прийняття оскаржуваного рішення	на повідомлення НОІВ, яке не припиняє провадження щодо однієї зі сторін, подається протягом 2 місяців з дня одержання рішення НОІВ учасником провадження
протягом 2 місяців з дня, коли особа, яка не була учасником провадження, дізналася або мала дізнатися , що прийняте рішення негативно впливає на її право, свободу чи законний інтерес (тільки у судовому порядку)	на повідомлення НОІВ, яке може бути оскаржене окремо від остаточного рішення до його прийняття, подається протягом 2 місяців з дня одержання повідомлення учасником провадження

Розгляд в Апеляційній палаті (ст. 68)

Скарга розглядається

- згідно з **регламентом Апеляційної палати**
- **протягом 1 місяця** з дня одержання скарги та документа про сплату збору за її подання
- строк розгляду скарги може бути продовжено не більше ніж **на два місяці**



СЕРТИФІКАЦІЙНІ ТМ

Сертифікаційна ТМ – ТМ, визначена таким чином під час подання заявки та здатна вирізняти Т/П, сертифіковані власником ТМ щодо матеріалу, способу виробництва товарів або надання послуг, якості, точності або інших характеристик, від Т/П, не сертифікованих у такий спосіб

Заявником може бути (ст. 69):

будь-яка фізична або юридична особа, у т.ч. органи державної влади, установи, організації публічного права, яка

- не провадить господарську діяльність, пов'язану з постачанням товарів або наданням послуг, які сертифікуються
- має права сертифікувати Т/П, щодо яких подано заявку

Використання сертифікаційної ТМ дозволяється (ст. 72):

будь-якій особі, яка виробляє чи вводить в цивільний оборот товари або надає послуги, що відповідають характеристикам, визначеним у правилах використання сертифікаційної ТМ, і дотримується вимог цих правил

Одночасно з заявкою або протягом 2 міс. з дати її подання до НОІВ подаються (ст. 70):

- правила використання сертифікаційної ТМ
- документи, що підтверджують право заявника здійснювати діяльність з сертифікації

Закон передбачає додаткові підстави для:

- відмови в реєстрації сертифікаційної ТМ (ст. 71)
- припинення дії реєстрації сертифікаційної ТМ (ст. 76)
- визнання реєстрації сертифікаційної ТМ недійсною (ст. 77)



КОЛЕКТИВНІ ТМ

Колективна ТМ – ТМ визначена таким чином під час подання заявки та здатна вирізняти товари і послуги учасників об'єднання осіб, яке є власником цієї ТМ, від товарів і послуг інших осіб

Заявником може бути (ст. 78):

об'єднання виготовлювачів, виробників, постачальників послуг або торговців, які відповідно до законодавства, що регулює їх діяльність, мають право від свого імені набувати цивільних прав та обов'язків, укладати договори або вчиняти інші правочини, бути позивачем та відповідачем у суді, а також юридичні особи публічного права

Одночасно з заявкою або протягом 2 міс. з дати її подання до HOIV подаються (ст. 79):

- правила використання колективної ТМ

Використання колективної ТМ (ст. 81):

здійснюється будь-якою особою, яка має повноваження використовувати її відповідно до правил використання такої колективної ТМ

Закон передбачає додаткові підстави для:

- відмови в реєстрації колективної ТМ (ст. 80)
- припинення дії реєстрації колективної ТМ (ст. 84)
- визнання реєстрації колективної ТМ недійсною (ст. 85)



ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕД НОІВ: Закон встановлює правове регулювання стосовно

■ рішень та повідомлень НОІВ

- Рішення та повідомлення НОІВ (ст. 86): вимоги, вмотивованість, строк набрання чинності, порядок оскарження
- Виправлення опісок і помилок в рішеннях та повідомленнях НОІВ, які не змінюють суті рішення (ст. 87): за ініціативою НОІВ або заінтересованої особи
- Відкликання рішень та повідомлень НОІВ (ст. 88): якщо виправлення помилки призведе до зміни суті рішення або рішення суперечить інтересам держави і суспільства, його моральним засадам

■ порядку виконання передбачених Законом процедур

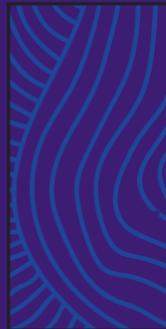
- Дослідження обставин справи (ст. 89) та Подання додаткових документів (ст. 90): збирання доказів НОІВ, витребування документів НОІВ за власною ініціативою або за заявою, обмеження у процедурах *inter partes*
- Допоміжні заходи в разі недотримання строків (ст. 91): продовження строку до та після спливу строку, відновлення прав учасника провадження у разі недотримання строку з поважних причин
- Порядок спілкування з НОІВ (ст. 92): основна форма діловодства – електронна, спілкування шляхом електронних засобів, поштового зв'язку, шляхом публічного оголошення, усне спілкування
- Залишення заяви без руху (ст. 93) Зупинення провадження (ст. 94) Закриття провадження (ст. 95)

■ обов'язкових платежів та витрат

- Державне мито і збори (ст. 96) та Витрати (ст. 97)

■ захисту даних та інформації

- Захист персональних даних (ст. 98) та Захист комерційної таємниці та інформації з обмеженим доступом (ст. 99)



В НОІВ УТВОРЮЮТЬСЯ УПОВНОВАЖЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ З ПИТАНЬ (ст. 104):

	Компетенція	Рішення приймаються
Проведення експертизи щодо наявності абсолютних підстав для відмови	прийняття рішень від імені НОІВ щодо заявки, включаючи прийняття рішень відповідно до ст. 38, 40, 71, 80 Закону, крім випадків, віднесених до компетенції структурного підрозділу НОІВ з питань розгляду заперечень проти реєстрації ТМ	одноосібно
Міжнародної реєстрації ТМ	- здійснення розгляду, засвідчення та надсилання до МБ ВОІВ міжнародної заявки чи заяви про територіальне поширення після міжнародної реєстрації - прийняття рішень від імені НОІВ щодо міжнародної реєстрації з поширенням на територію України, включаючи прийняття рішень відповідно до ст. 124, 71 та 80 Закону, крім випадків, віднесених до компетенції структурного підрозділу НОІВ з питань розгляду заперечень проти реєстрації ТМ	одноосібно
Розгляду заперечень проти реєстрації ТМ	здійснення провадження щодо заперечення проти реєстрації ТМ та прийняття рішення за результатами його розгляду	колегією з 3 осіб
Ведення Реєстру	- прийняття рішення щодо внесення до Реєстру відомостей про реєстрацію ТМ, змін до відомостей про реєстрацію ТМ, виправлення описок та помилок у таких відомостях та внесення відповідних записів до Реєстру - видання свідоцтв, витягів та виписок з Реєстру, їх копій	одноосібно
Розгляду заяв про припинення дії реєстрації та про визнання реєстрації недійсною	- здійснення провадження щодо заяв про: - припинення дії реєстрації ТМ - визнання реєстрації ТМ недійсною - передання прав на ТМ, зареєстровану на ім'я агента або представника, відповідно до ст. 23 Закону	колегією з 3 осіб
Розгляду скарг (Апеляційна палата)	здійснення провадження щодо скарг на рішення та повідомлення, прийняті відповідно до Закону, та прийняття рішення за результатами розгляду таких скарг	колегією з 3 осіб



Після дати набрання чинності Угоди про вступ України до ЄС:

- дія заявок на ТМ ЄС, поданих до цієї дати, та ТМ ЄС, зареєстрованих до цієї дати, поширюється на територію України (ст. 108)
- **ТМ ЄС як більш рання ТМ (ст. 109):**
 - ТМ ЄС, заявлена до цієї дати, є більш ранньою ТМ по відношенню до заявок на національну реєстрацію ТМ, які подані після цієї дати, та національних реєстрацій за такими заявками, а також ТМ за міжнародними реєстраціями, поширеними на територію України
 - більш рання ТМ ЄС, що має репутацію в ЄС, береться до уваги відповідно до ч.5 ст. 8 Регламенту (ЄС) № 2017/1001
 - більш рання ТМ ЄС не є перешкодою для здійснення національної реєстрації або надання правової охорони ТМ за міжнародною реєстрацією на території України, якщо така більш рання ТМ ЄС не відповідає умовам використання, передбаченим ст. 18 Регламенту (ЄС) № 2017/1001
 - національна реєстрація або міжнародна реєстрація, що діє в Україні, не може бути визнана недійсною на підставі існування більш ранньої ТМ ЄС, якщо така більш рання ТМ ЄС не відповідає умовам використання, передбаченим ст. 18 Регламенту (ЄС) № 2017/1001
- **можливе перетворення заявки на ТМ ЄС та ТМ ЄС на заявку на національну реєстрацію (ст. 110)**
- власник національної реєстрації за заявою, поданою до цієї дати, або власник міжнародної реєстрації, поширеної на територію України до цієї дати, може подати позов про заборону використання в Україні ТМ ЄС, дія якої поширюється на територію України, довівши, що використання ТМ ЄС порушує права, надані йому на підставі відповідної реєстрації, за наявності однієї з умов, передбачених ч. 2 ст. 12 Закону (ст. 112)



МІЖНАРОДНІ РЕЄСТРАЦІЇ ТМ

Закон визначає правове регулювання стосовно:

- міжнародних заявок, заснованих на заявці, поданій до HOIV, або на національній реєстрації, здійсненій HOIV
- міжнародних реєстрацій з поширенням на територію України

Міжнародні заявки, засновані на заявці, поданій до HOIV, або на національній реєстрації, здійсненій HOIV:

- подаються до МБ VOIV через HOIV як Відомство походження в значенні ст. 2 (2) Протоколу до Мадридської угоди, за умови сплати заявником збору за подання міжнародної заявки згідно з ч. 1 ст. 118 Закону
- складаються та подаються до HOIV відповідно до вимог Протоколу до Мадридської угоди, Правил до Протоколу до Мадридської угоди, цього Закону та Правил (ст. 115)
- перевіряються HOIV на відповідність вимогам ст. 115 Закону протягом 1 місяця з дати одержання (ст. 116)

Міжнародні реєстрації з поширенням на територію України:

- HOIV проводить експертизу міжнародної реєстрації щодо наявності абсолютних підстав для відмови, передбачених ст. 9 Закону, а також перевірку щодо відповідності назв Т/П, зазначених у міжнародній реєстрації, вимогам ч. 2-3 ст. 33 Закону (ст. 124)
- за заявою власника може бути здійснена заміна національної реєстрації на міжнародну реєстрацію (ст. 127)
- можливе перетворення міжнародної реєстрації з поширенням на територію України у заявку (ст. 130)



IP OFFICE

Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій

Дякуємо за увагу!

