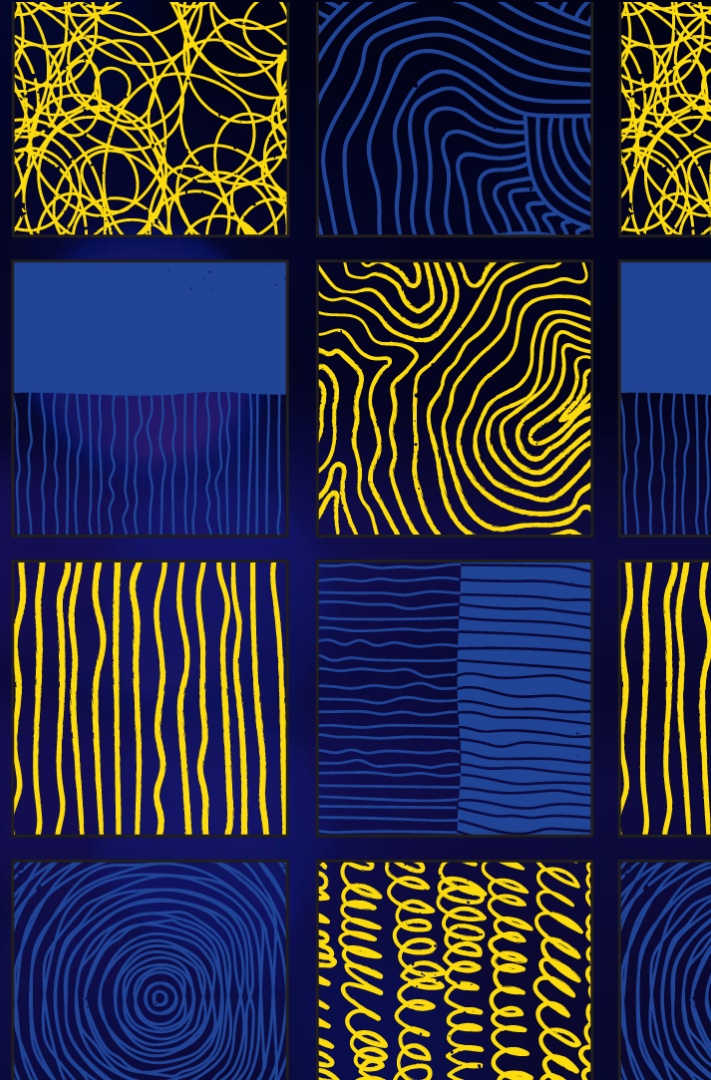




IP OFFICE

Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій

**Впровадження європейського
законодавства про торговельні марки:
доопрацьовані пропозиції до проєкту
Закону України
«Про охорону прав на торговельні марки»**





АКТУАЛІЗОВАНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Особливості представництва перед НОІВ юридичних осіб
 - Порядок надання дозволу на включення до ТМ позначень, які зображують або імітують офіційну повну або скорочену назву чи міжнародний літерний код держави Україна, та/або імітують малий Державний Герб України
 - Порядок подання заявки на ТМ за національною реєстрацією та строк оплати збору за подачу заявки
 - Порядок установлення пріоритету
 - Порядок та строки проведення експертизи заявки, в тому числі подання зауважень 3-х осіб та заперечень проти реєстрації ТМ
 - Особливості проведення експертизи міжнародних реєстрацій
 - Порядок обчислення строків для початку фактичного використання ТМ в Україні
 - Порядок припинення дії реєстрації ТМ та визнання її недійсною НОІВ та судом
 - Порядок оскарження рішень та повідомлень НОІВ
 - Компетенція Вищого суду з питань інтелектуальної власності
 - Процедури перед НОІВ
 - Повноваження та статус НОІВ
- 
- 
- 
- 



ПРЕДСТАВНИЦТВО ПЕРЕД НОІВ

Передбачена можливість представництва керівником, членом виконавчого органу або іншою особою, уповноваженою діяти від імені юридичної особи відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту):

- інтересів юридичної особи на підставі самопредставництва, тобто діяти без довіреності;
- інтересів афілійованої (пов'язаної) юридичної особи на підставі довіреності, навіть якщо така інша юридична особа не має місцезнаходження або реального та діючого промислового чи комерційного (торговельного) підприємства в Україні (ст. 5).



ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ОФІЦІЙНОЇ НАЗВИ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА ТА ІМІТАЦІЮ МАЛОГО ДЕРЖАВНОГО ГЕРБА УКРАЇНИ

- НОІВ надає дозвіл на включення до ТМ позначень, які зображують або імітують офіційну повну або скорочену назву чи міжнародний літерний код держави Україна, та/або імітують малий Державний Герб України, у порядку визначеному Правилами (ст. 9).
 - Рішення про надання дозволу на включення до ТМ відповідного позначення буде прийматись НОІВ під час експертизи абсолютних підстав для відмови колегією з 3 експертів (принаймні 1 з членів колегії повинен мати повну вищу юридичну освіту) (ст. 9).
 - НОІВ також є компетентним органом для надання дозволу на включення вказаних позначень до ТМ за заявками, поданими в іноземних державах (ст.105).
- 

ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

- Заявка може бути подана через Центри підтримки технологій та інновацій (TISC) HOIB (ст. 30).
- З переліку відомостей, що ідентифікують заявника – фізичну особу виключено «дані про дату народження» (ч. 1 ст. 31).
- Строк для оплати збору за подання заявки скорочено до 1 місяця з дати одержання HOIB заявки без можливості його продовження (ч. 2 ст. 31).
- Відомості про заявку вносяться до Баз даних заявок, якщо заявка містить усі дані, необхідні для встановлення дати подання (ч. 1 ст. 31), тобто навіть до сплати збору за подання заявки.
- HOIB може утриматися від оприлюднення відомостей про заявку, яка стосується позначення, що явно суперечить публічному порядку або моралі.

ВНУТРІШНІЙ ПРІОРИТЕТ

Уточнено порядок заявлення права пріоритету для приведення його у відповідність з Паризькою конвенцією, виключено можливість встановлення пріоритету на підставі заявки, поданої до HOIB (ст. 34): *«Особа, яка належним чином подала заявку на торговельну марку в будь-якій іншій державі-учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ або стосовно неї, чи її правонаступники мають право на пріоритет попередньої заявки...».*



ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВКИ НА НАЦІОНАЛЬНУ РЕЄСТРАЦІЮ

Строки проведення експертизи заявки за національною реєстрацією скорочено:

- формальна експертиза заявки – 1 місяць;
- експертиза заявки щодо наявності абсолютних підстав для відмови – 2 місяці;
- можливе додаткове прискорення експертизи заявки, якщо заявником подано заяву про прискорення експертизи заявки та сплачено додатковий збір (ст. 41).

Змінено строк подання зауважень 3-х осіб щодо наявності абсолютних підстав для відмови:

- до реєстрації ТМ.

Змінено процедуру подання заперечень проти реєстрації ТМ за відносними підставами для відмови:

- процедура подання заперечень проти реєстрації ТМ побудована за підходом «post-grand opposition»;
- строк подання заперечення - 3 місяці з дати публікації в Бюлетені відомостей про реєстрацію ТМ;
- НОІВ приймає рішення про: задоволення заперечення повністю та скасування реєстрації торговельної марки повністю; задоволення заперечення частково та скасування реєстрації торговельної марки частково; відмову в задоволенні заперечення повністю;
- реєстрацію, скасовану за результатами розгляду заперечення, вважають такою, що не набрала чинності з дати подання заявки в обсязі, в якому таку реєстрацію було скасовано.

ПРОЦЕДУРА ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВКИ НА НАЦІОНАЛЬНУ РЕЄСТРАЦІЮ





МІЖНАРОДНІ ЗАЯВКИ ТА РЕЄСТРАЦІЇ

Розгляд НОІВ міжнародної заявки:

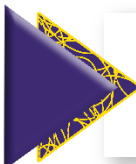
- передбачено зупинення провадження щодо перевірки міжнародної заявки до завершення формальної експертизи базової заявки, якщо вона не була завершена на дату подання міжнародної заявки (ст. 120).

Особливості експертизи міжнародної реєстрації з поширенням на територію України (ст. 129):

- перевірка відповідності назв Т/П та експертиза абсолютних підстав для відмови проводяться протягом 3-х місяців з дня одержання НОІВ повідомлення про міжнародну реєстрацію;
 - 3-місячний строк подання зауважень 3-х осіб та заперечень проти реєстрації починається з дати публікації в періодичному бюлетені, що видається Міжнародним бюро ВОІВ, відомостей про міжнародну реєстрацію з поширенням на територію України або про територіальне поширення стосовно України;
 - НОІВ надсилає до Міжнародного бюро ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони:
 - за обов'язком (*ex officio*) у разі наявності абсолютних підстав для відмови, та/або
 - на підставі заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні, у разі його надходження;
 - строк надання відповіді на повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони – 3 місяці з дня надсилання НОІВ такого повідомлення.
- 
- 
- 

ПРОЦЕДУРА ЕКСПЕРТИЗИ МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З ПОШИРЕННЯМ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ





ВИКОРИСТАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ТМ

Застосування прав на ТМ за національною та міжнародною реєстрацією проти 3-х осіб (ст. 14):

- права можуть бути застосовані з дати публікації в Бюлетені відомостей:
 - про реєстрацію ТМ відповідно до ч.1 ст. 46, або
 - про надання правової охорони ТМ відповідно до ч.2 ст. 127.

Обчислення строку для початку використання зареєстрованої ТМ в Україні:

- **за національною реєстрацією (ст. 19)**
 - власник повинен розпочати фактичне використання ТМ протягом 5 років після завершення процедури реєстрації ТМ (якщо відсутні поважні причини невикористання);
 - перебіг вказаного 5-річного строку починається з:
наступного дня після спливу строку для подання заперечення проти реєстрації ТМ, або якщо заперечення було подано, з дня набрання чинності рішення НОІВ про відмову в задоволенні заперечення повністю, або про задоволення заперечення частково та скасування реєстрації частково, або про закриття провадження щодо заперечення;
- **за міжнародною реєстрацією (ст. 133)**
 - перебіг 5-річного строку починається з дня наступного після публікації НОІВ в Бюлетені відомостей про міжнародну реєстрацію ТМ, якій надано правову охорону в Україні.



ПРИПИНЕННЯ ДІЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТМ ТА ВИЗНАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТМ НЕДІЙСНОЮ

Дія реєстрації ТМ може бути припинена або реєстрація може бути визнана недійсною (ст. 57 - 65):

- за заявою, поданою до НОІВ, або
- на підставі зустрічного позову в судовому провадженні щодо порушення прав.



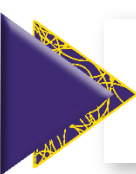
ОСКАРЖЕННЯ

Рішення та повідомлення НОІВ можуть бути оскаржені (ст. 66 - 70) :

- в досудовому порядку до Апеляційної палати НОІВ: учасником провадження, або
- в судовому порядку до Вищого суду з питань інтелектуальної власності: рішення будь-якою особою, а повідомлення учасником провадження.

Учасник провадження:

- заявник або власник ТМ;
 - особа, яка подала заперечення проти реєстрації ТМ;
 - особа, яка подала заяву про припинення дії реєстрації ТМ або заяву про визнання реєстрації ТМ недійсною;
 - інша заінтересована особа, яка звернулась до НОІВ із заявою з метою забезпечення реалізації свого права, свободи чи законного інтересу або виконання нею визначеного законом обов'язку.
- 



ВИЩИЙ СУД З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

На підставі статей 3, 20, 24, 25 ГПК України передбачена компетенція Вищого суду з питань інтелектуальної власності стосовно:

- оскарження рішень та повідомлень НОІВ (ст. 66, 70);
- розгляду справ у спорах щодо ТМ, зокрема тих, що стосуються:
 - прав на ТМ,
 - процедур стосовно експертизи заявок, національної та міжнародної реєстрації ТМ,
 - припинення дії або визнання недійсною національної реєстрації чи міжнародної реєстрації в Україні,
 - укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження правами на ТМ, комерційної концесії (ст. 103);
- розгляду спорів щодо ТМ ЄС у розумінні ч.1 ст. 123 Регламенту (ЄС) № 2017/1001 (ст. 117), відповідно до якої *«держави-члени призначають на своїй території якомога обмеженішу кількість національних судів та трибуналів першої і другої інстанцій, які виконують функції, передбачені для них у цьому Регламенті»*.

ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕД НОІВ

- Прийняття НОІВ позитивних рішень не передбачено. Такі рішення реалізуються через вчинення «юридично значущих дій індивідуального характеру» (ч.1 ст. 88):

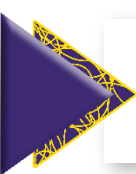
«У зв'язку з виконанням процедур, передбачених цим Законом, для вирішення конкретної справи НОІВ приймаються рішення та повідомлення або вчиняються юридично значущі дії індивідуального характеру, що спрямовані на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав та/або обов'язків окремої особи (осіб).»

- НОІВ може використовувати систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів під час дослідження обставин справи, а також для отримання документів та відомостей, необхідних для вирішення справи (ст. 91-92).
- Для реєстрації ТМ та видачі свідоцтва не передбачено сплату державного мита та збору за публікацію (ст. 98).
- Розмежовано надання виписок і витягів з Реєстру (ст. 47):

Виписка – надається безкоштовно за результатами внесення до Реєстру змін або виправлення описок чи помилок та містить відомості про внесену зміну або виправлену описку чи помилку;

Витяг – містить відомості про національну реєстрацію, актуальні на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені особою, або інформацію про відсутність таких відомостей у Реєстрі. За надання витягу з Реєстру сплачується збір.

- за заявою, поданою до НОІВ, в якій зазначено номер національної реєстрації;
- за запитом, поданим в електронній формі онлайн з використанням програмного забезпечення, розміщеного на офіційному вебсайті НОІВ.



ПОВНОВАЖЕННЯ ТА СТАТУС НОІВ

Уточнено регулювання щодо:

- виконання НОІВ функцій:
 - центрального офісу з промислової власності держави-члена ЄС, пов'язаних з процедурою реєстрації ТМ ЄС, відповідно до Регламенту (ЄС) № 2017/1001 (ст. 110);
 - органу, відповідального за підтвердження справжності рішень Офісу з інтелектуальної власності ЄС відповідно до ч.2 ст. 110 Регламенту (ЄС) № 2017/1001 для їх виконання в Україні (ст. 110);
 - зберігача архівного фонду в електронній (цифровій) формі документів, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні;
 - компетентного органу для надання дозволу за заявками, поданими в Україні або іноземній державі, на включення до торговельної марки позначення, яке зображує або імітує офіційну назву чи міжнародний літерний код держави Україна, та/або імітує малий Державний Герб України (ст. 105);
- повноважень Атестаційної комісії, пов'язаних з процедурами підтвердження рівня фахової підготовки зареєстрованих патентних повірених (ст. 108): *«Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, що утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які висловили намір набутти право на зайняття діяльністю патентного повіреного, або підтвердження рівня фахової підготовки зареєстрованих патентних повірених».*



ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей закон **набирає чинності через 1 рік** з дня його опублікування, крім положень, які набирають чинності одночасно з набранням чинності Угоди про вступ України до Європейського Союзу.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII втрачає чинність з дня набрання чинності цим Законом.
3. **У порядку, встановленому цим Законом здійснюються процедури стосовно:**
 - проведення експертизи заявок та національної реєстрації ТМ за заявками, поданими до набрання чинності цим Законом, експертиза яких не завершена на день набрання ним чинності;
 - міжнародних реєстрацій з поширенням на територію України, повідомлення про які одержані HOIV від Міжнародного бюро BOIV до набрання чинності цим Законом.

За заявками, опублікованими до набрання чинності цим Законом, мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони передбаченим законодавством, що діяло на дату подання заявки, може бути подано будь-якою особою протягом 3-х місяців від дати публікації в Бюлетені відомостей про заявку. Розгляд заперечень, у разі їх надходження, здійснюється після реєстрації ТМ та публікації в Бюлетені відомостей про реєстрацію ТМ відповідно до ч.1 ст. 46 цього Закону, яка не розпочинає перебігу строку для подання заперечень проти реєстрації ТМ, передбаченого ч.1 ст. 52 цього Закону.

За міжнародними реєстраціями, поширеними на територію України, публікація відомостей про які здійснена в Бюлетені до набрання чинності цим Законом, перебіг строку для подання заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні, передбаченого ч.3 ст. 128 цього Закону, починається з дня такої публікації в Бюлетені.





ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей закон **набирає чинності через 1 рік** з дня його опублікування, крім положень, які набирають чинності одночасно з набранням чинності Угоди про вступ України до Європейського Союзу.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII втрачає чинність з дня набрання чинності цим Законом.
3. **У порядку, встановленому цим Законом здійснюються процедури стосовно:**
 - проведення експертизи заявок та національної реєстрації ТМ за заявками, поданими до набрання чинності цим Законом, експертиза яких не завершена на день набрання ним чинності;
 - міжнародних реєстрацій з поширенням на територію України, повідомлення про які одержані HOIV від Міжнародного бюро BOIV до набрання чинності цим Законом.

За заявками, опублікованими до набрання чинності цим Законом, мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони передбаченим законодавством, що діяло на дату подання заявки, може бути подано будь-якою особою протягом 3-х місяців від дати публікації в Бюлетені відомостей про заявку. Розгляд заперечень, у разі їх надходження, здійснюється після реєстрації ТМ та публікації в Бюлетені відомостей про реєстрацію ТМ відповідно до ч.1 ст. 46 цього Закону, яка не розпочинає перебігу строку для подання заперечень проти реєстрації ТМ, передбаченого ч.1 ст. 52 цього Закону.

За міжнародними реєстраціями, поширеними на територію України, публікація відомостей про які здійснена в Бюлетені до набрання чинності цим Законом, перебіг строку для подання заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні, передбаченого ч.3 ст. 128 цього Закону, починається з дня такої публікації в Бюлетені.





ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Експертиза щодо наявності абсолютних підстав для відмови, розгляд зауважень 3-х осіб та заперечень проти реєстрації ТМ за заявками, поданими до набрання чинності цим Законом, та міжнародними реєстраціями з поширенням на територію України, повідомлення про які одержані НОІВ від Міжнародного бюро ВОІВ до набрання чинності цим Законом, проводиться згідно з умовами надання правової охорони, передбаченими законодавством, що діяло на дату подання заявки.

4. До набрання чинності Угоди про вступ України до Європейського Союзу в Україні застосовується **міжнародний режим вичерпання прав**: власник ТМ не має права забороняти її використання для товару, введеного під цією ТМ в цивільний оборот ним самим чи за його згодою.

5. Цим Законом вносяться зміни до:

- Цивільного кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України,
- Законів України «Про правову охорону географічних зазначень», «Про виноград та виноградне вино», «Про географічні зазначення спиртних напоїв», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»,
- Декрету КМУ «Про державне мито».



ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

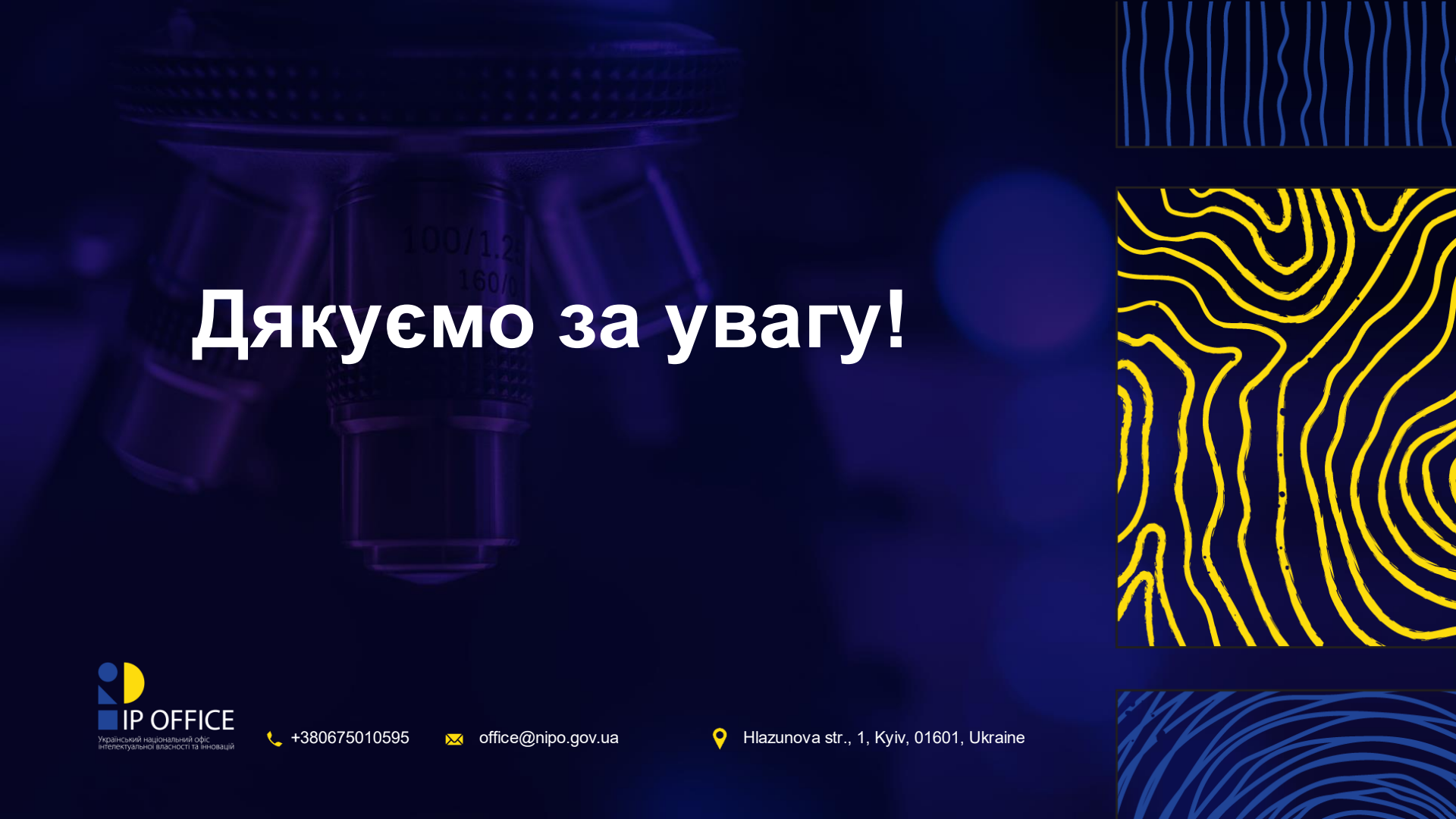
6. До дня набрання чинності цим Законом Кабінету Міністрів України:

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, передбачивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом;
- забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, передбачивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом;
- забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, передбачивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом.



Після консультацій з експертами проєкту міжнародної технічної допомоги EU4IP та EUIPO можуть бути передбачені положення щодо:

- збереження статусу торговельних марок, визнаних добре відомими Апеляційною палатою HOIB або судом до набрання чинності цим Законом
 - додаткових захисних механізмів, окрім статті 112 цього Закону «Заборона використання торговельної марки ЄС», для власників ТМ, які добросовісно зареєстрували та розпочали використання ТМ в Україні до набрання чинності цим Законом.
- 



Дякуємо за увагу!