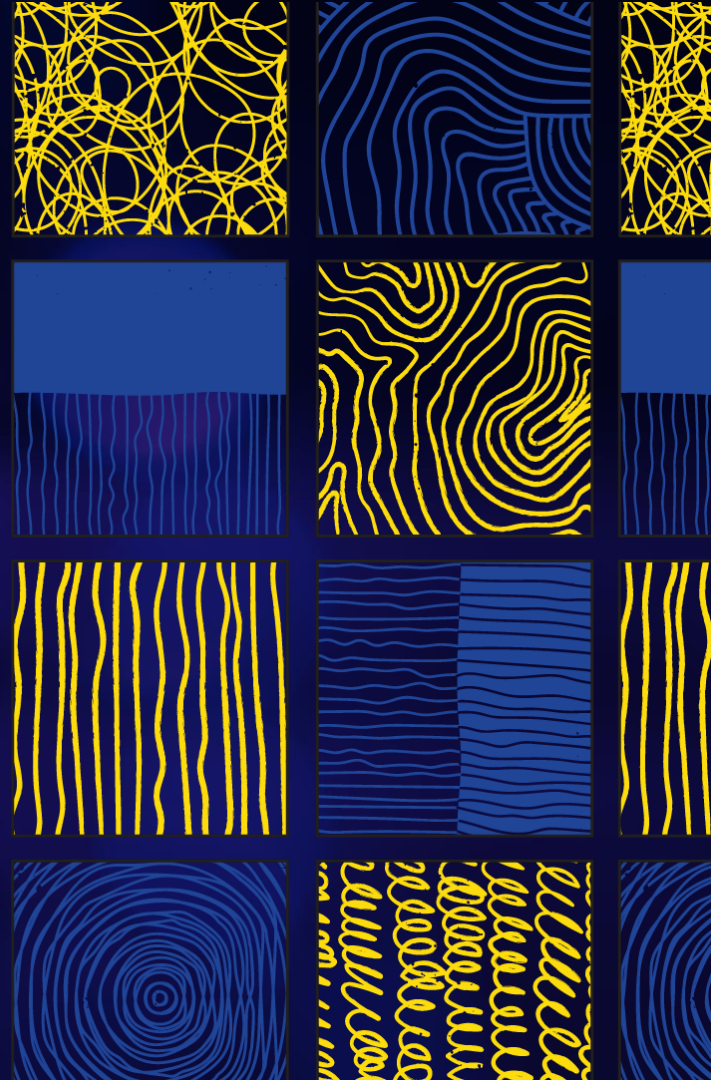




IP OFFICE

Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій

**Впровадження європейського
законодавства про торговельні марки –
ключові новації проєкту Закону України
«Про охорону прав на торговельні
марки»**



ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ТМ ДО АКТИВ *acquis* ЄС

2024

скринінг законодавства за переговорним розділом 7
«Право інтелектуальної власності» Кластеру 2
«Внутрішній ринок»

2025

- Звіт ЄК про скринінг
- Затвердження Плану заходів з виконання рекомендацій ЄК (розпорядження КМУ від 28.03.2025 № 300-р)
- Розробка, 2 фахових обговорення, доопрацювання та направлення пропозицій до проєкту ЗУ «Про охорону прав на торговельні марки» до ЄК, а також експерту міжнародного проєкту EU4IP

2026

Прийняття нового Закону «Про охорону прав на торговельні марки». Поетапне набрання чинності.

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

СТРУКТУРА - 135 статей, 12 розділів

- 
- | | |
|---|--|
| I. Загальні положення | VII. Процедури перед НОІВ |
| II. Матеріальне право стосовно ТМ | VIII. Захист прав |
| III. Процедури стосовно подання та проведення експертизи заявок | IX. НОІВ |
| IV. Процедури стосовно національної реєстрації ТМ | X. ТМ ЄС |
| V. Оскарження | XI. Міжнародні реєстрації ТМ |
| VI. Сертифікаційні та колективні ТМ | XII. Прикінцеві та перехідні положення |



ОСНОВНІ НОВАЦІЇ ЗАКОНУ

- 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
 - передбачено «post-grand» процедуру подання заперечень проти реєстрації ТМ та порядок скасування реєстрації ТМ за результатами їх розгляду
 - додані нові абсолютні підстави для відмови та передбачено можливість подання до НОІВ зауважень 3-х осіб
 - додані нові відносні підстави для відмови (підстави для скасування реєстрації ТМ), для чого зокрема введено поняття «більш ранньої ТМ» та «ТМ з репутацією»
- 

ПРОЦЕДУРА ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВКИ НА НАЦІОНАЛЬНУ РЕЄСТРАЦІЮ



ПРОЦЕДУРА ЕКСПЕРТИЗИ МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Повідомлення від
МБ VOIB про
міжнародну
реєстрацію

Публікація в
бюлетені
МБ VOIB

*3 місяці від дати отримання
повідомлення МБ VOIB*

- Перевірка щодо відповідності назв Т/П Закону
- Експертиза абсолютних підстав

Повідомлення про попередню
відмову на абсолютних
підставах або на підставі
заперечення

*3 місяці від дати
публікації*
Подання
заперечень та
зауважень 3-х осіб

Провадження щодо
попередньої відмови або
заперечення

- Заява про остаточний статус ТМ
- Публікація в Бюлетені HOIB про надання охорони



Перебіг 5-річного строку для початку фактичного використання зареєстрованої ТМ в Україні починається

за національною реєстрацією:

- 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 частково, або про закриття провадження щодо заперечення;

за міжнародною реєстрацією:

- з наступного дня після публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про міжнародну реєстрацію ТМ, якій надано правову охорону в Україні.





НОВІ АБСОЛЮТНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

Не можуть одержати правову охорону ТМ, які:

- є позначеннями, які **не можуть бути об'єктом ТМ** (не можуть бути відображені в Реєстрі, не належать до типів позначень, які можуть бути зареєстровані, пропагують тоталітарні режими, збройну агресію російської федерації, містять відповідну символіку;
 - не можуть бути зареєстровані відповідно до законодавства ЄС або України, або міжнародних договорів, стороною яких є ЄС чи Україна, що передбачають правову охорону **географічних зазначень, традиційних зазначень для вин, традиційних гарантованих особливостей для харчових та с/г продуктів**;
 - містять **позначення високого символічного значення**, зокрема релігійний символ;
 - містять **відзнаки, емблеми та герби інші, ніж ті, що зазначені у ст. 6ter Паризької конвенції** та становлять особливий суспільний інтерес, крім випадків, коли компетентний орган надав згоду на їх реєстрацію.
- 
- 
- 
- 



НОВІ ВІДНОСНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

Реєстрація ТМ може бути скасована НОІВ у разі подання заперечення, якщо:

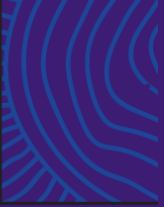
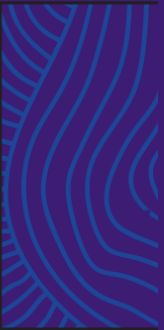
- ТМ ідентична або схожа з більш ранньою ТМ, а Т/П, для яких її зареєстровано, ідентичні або споріднені з тими, для яких охороняється більш рання ТМ, та існує ймовірність їх сплутування громадськістю;
- ТМ ідентична або схожа з більш ранньою ТМ, незалежно від того, чи є Т/П, щодо яких подано заявку, 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;





НОВІ ВІДНОСНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

«Більш ранні ТМ»:

- ТМ, дата подання заявки на які є більш ранньою, ніж дата подання заявки (пріоритету), за якою здійснено реєстрацію, а саме:
 - ТМ, національну реєстрацію яких здійснено в Україні
 - ТМ, зареєстровані відповідно до чинних міжнародних договорів України
 - ТМ ЄС, передбачені ст. 112 проекту 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
- 
- 
- 
- 

НОВІ ВІДНОСНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

- ТМ зареєстрована за заявкою, поданою від свого імені **агентом (представником власника)** у розумінні ст. 6 septies Паризької конвенції без дозволу останнього, якщо агент (представник) не обґрунтує правомірність своїх дій
- відповідно до законодавства ЄС або України, щодо **охорони географічних зазначень**:
 - заявку на реєстрацію географічного зазначення подано до дати подання заявки на реєстрацію ТМ (або дати пріоритету), за умови подальшої реєстрації цього географічного зазначення, та географічне зазначення надає уповноваженій особі право забороняти використання пізнішої ТМ
- права на **інше позначення, що використовується під час торгівлі**, набуті особою до дати подання заявки на зареєстровану ТМ (до дати пріоритету), і це позначення надає особі право забороняти використання зареєстрованої ТМ
- використання ТМ може бути заборонено **на підставі іншого більш раннього права**, ніж «більш рання ТМ» або права на «інше позначення, що використовується під час торгівлі», зазначеного у п. 6 ст. 9 Закону, зокрема, **права на ім'я, права на особисте зображення, авторського права, права промислової власності**

ОСНОВНІ НОВАЦІЇ ЗАКОНУ

Змінено порядок припинення дії реєстрації ТМ та визнання її недійсною, для чого запроваджено:

- адміністративний порядок припинення дії реєстрації ТМ та визнання її недійсною в НОІВ
- концепцію «недобросовісних дій заявника під час подання заявки» як підстави для визнання реєстрації ТМ недійсною:
 - абсолютна підстава: заявник подав заявку недобросовісно
 - відносна підстава: більш рання ТМ охороняється в іноземній державі і заявник подав заявку недобросовісно
- можливість застосування «невикористання ТМ» як засобу захисту у провадженнях щодо порушення прав, щодо заперечення, щодо визнання реєстрації недійсною
- обмеження прав власника більш ранньої ТМ внаслідок «мовчазної згоди» при визнанні реєстрації недійсною

ОСНОВНІ НОВАЦІЇ ЗАКОНУ

Передбачено правову охорону сертифікаційних ТМ і деталізовано умови охорони колективних ТМ, для чого визначено:

- вимоги до особи заявника
- вимоги до правил використання сертифікаційної та колективної ТМ
- додаткові підстави для відмови в реєстрації сертифікаційної та колективної ТМ, припинення дії реєстрації таких ТМ та визнання їх недійсними

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

Врегульовано правовий статус ТМ ЄС та передбачено:

- поширення на територію України дії заявок на ТМ ЄС, поданих до дати вступу України до ЄС, та ТМ ЄС, зареєстрованих до цієї дати
- можливість протиставлення ТМ ЄС як більш ранньої ТМ
- можливість перетворення заявки на ТМ ЄС на заявку на національну реєстрацію
- механізм захисту порушених прав власника національної реєстрації за заявкою, поданою до дати вступу України до ЄС, або власника міжнародної реєстрації, поширеної на територію України до цієї дати, шляхом подання позову про заборону використання в Україні ТМ ЄС, дія якої поширюється на територію України, за наявності однієї з умов, передбачених ч. 2 ст. 12 проекту Закону



Дякую за увагу!

**Начальник департаменту розвитку сфери
промислової власності УКРНОІВІ**

Тетяна ТЕРЕХОВА