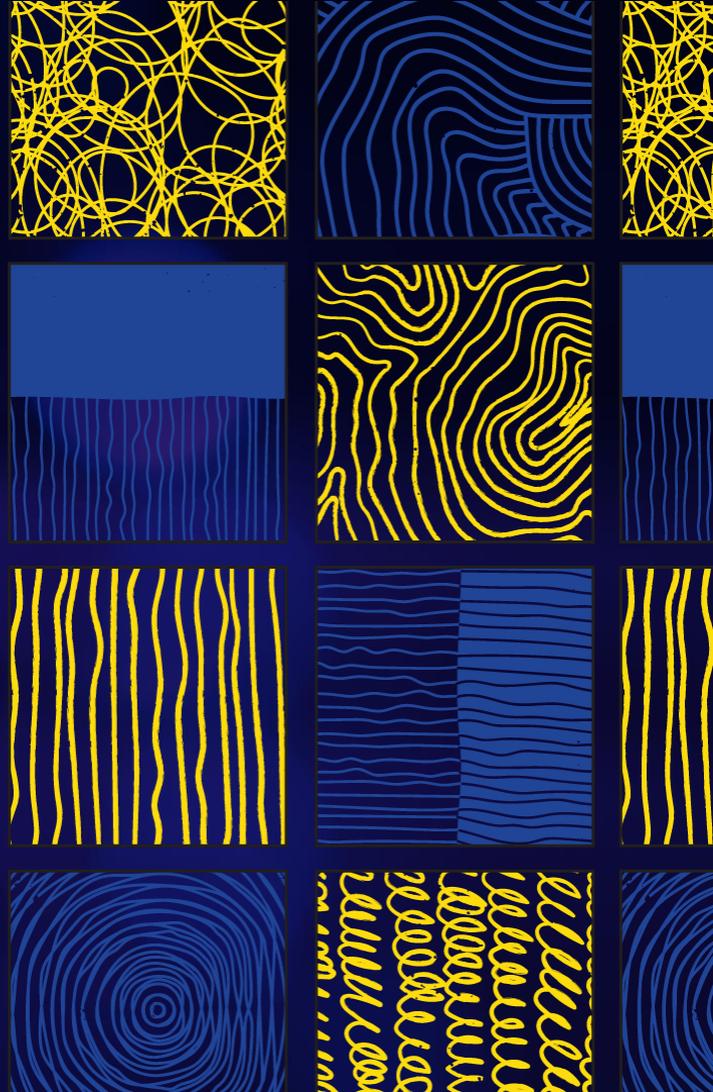




IP OFFICE

Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій

**Європейська модель реєстрації
торговельних марок в Україні:
практичні наслідки для заявників, бізнесу
та патентних повірених**





ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ РЕЄСТРАЦІЇ ТМ: ЗМІНИ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК В УКРАЇНІ

Проектом Закону України «Про торговельні марки» передбачена модель реєстрації національних та міжнародних ТМ, згідно з якою:

- **обов'язковими в процедурі реєстрації ТМ є:**
 - формальна експертиза заявки;
 - експертиза щодо наявності абсолютних підстав для відмови.
- **НОІВ не проводить експертизу щодо наявності відносних 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, визнання реєстрацій ТМ недійсними та оскаржень рішень НОІВ в Апеляційній палаті;
 - більш ранні права (в т.ч., більш ранні ТМ) можуть перешкодити реєстрації нової ТМ лише в тому випадку, якщо їх власник успішно оскаржить реєстрацію такої нової ТМ.



ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ РЕЄСТРАЦІЇ ТМ: ЗМІНИ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК В УКРАЇНІ

Нова процедура подання заперечень проти національної реєстрації ТМ за відносними підставами для відмови:

- процедура побудована за підходом **«post-grant opposition»**;
- строк подання заперечення - 3 місяці з дати публікації в Бюлетені відомостей про реєстрацію ТМ;
- реєстрацію, скасовану за результатами розгляду заперечення, вважають такою, що не набрала чинності з дати подання заявки в обсязі, в якому таку реєстрацію було скасовано.

Країни Європи, в яких процедура заперечення побудована за підходом «post-grant opposition» та досвід яких було враховано при підготовці проєкту Закону України «Про торговельні марки»

- Німеччина
- Австрія
- Латвія
- Швейцарія
- Фінляндія
- Швеція



ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ РЕЄСТРАЦІЇ ТМ: ЗМІНИ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК В УКРАЇНІ

Чинники, які зумовлюють зміну підходу:

- необхідність адаптації законодавства України до актів права ЄС;
- необхідність гармонізації процедур національної реєстрації ТМ та ТМ ЄС, конкуруючих на одній території, для підвищення привабливості національної процедури;
- потреба у скороченні строків реєстрації ТМ;
- уникнення надмірного адміністративного втручання держави у сферу приватних прав, коли відмова в реєстрації ТМ з ініціативи відомства може обмежувати можливість співіснування схожих позначень, що фактично не створюють конфлікту на ринку;
- унеможливлення відмов в реєстрації через виявлені НОІВ більш ранні ТМ, власники яких не могли б подати заперечення у зв'язку з невикористанням таких більш ранніх ТМ;
- забезпечення ринкового підходу до охорони прав: захист більш ранніх прав є відповідальністю самих власників, які найкраще знають свої інтереси, а держава забезпечує ефективні механізми оскарження.



ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ ЗМІН ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ, БІЗНЕСУ ТА ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ



- Зростає роль проактивної позиції власників більш ранніх прав та важливість постійного самостійного моніторингу (відслідковування) ними нових реєстрацій ТМ для виявлення і попередження потенційних порушень їх прав при реєстрації таких ТМ.
- Фокус роботи патентних повірених зміщується на процедури щодо моніторингу ринку, подання заперечень проти реєстрацій ТМ та укладання угод про співіснування.



- Зменшується активна роль НОІВ в попередженні потенційного порушення більш ранніх прав на етапі реєстрації нових ТМ.



ПРОЦЕДУРА ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВКИ НА НАЦІОНАЛЬНУ РЕЄСТРАЦІЮ



ПРОЦЕДУРА ЕКСПЕРТИЗИ МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З ПОШИРЕННЯМ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ





ІНСТРУМЕНТИ (ПРОЦЕДУРНІ ЗАПОБІЖНИКИ) УПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТНИХ РЕЄСТРАЦІЙ ТМ В ПРОЄКТІ ЗАКОНУ

Внесення відомостей про заявку до Баз даних ТМ протягом 3-х роб. днів з дня її одержання, якщо подані документи заявки відповідають встановленим вимогам (тобто незалежно від одержання оплати збору за подання заявки).

Можливість одержання звіту НОІВ про пошук

За умови сплати збору на вимогу будь-якої заінтересованої особи НОІВ проводить пошук на ідентичність і схожість торговельних марок, заявлених та/або зареєстрованих в Україні за:

- о національною процедурою;
- о міжнародною процедурою;

а також після вступу України до ЄС

- о за процедурою реєстрації торговельної марки ЄС, дія якої відповідно до ст. 113 Закону буде поширюватись на територію України.

Положення проєкту Закону сформульовані подібно до норм національного законодавства країн-членів ЄС, зокрема:

- о ст. 122 Закону Хорватії (*Trademarks Act No. 14/2019*),
 - о ст. 17 Закону Данії (*Consolidated Trade Marks Act No. 88 (DK213)*),
 - о § 22 Закону Австрії (*Trademark Protection Act No. 260/1970 (WV)*).
- 



ІНСТРУМЕНТИ (ПРОЦЕДУРНІ ЗАПОБІЖНИКИ) УПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТНИХ РЕЄСТРАЦІЙ ТМ В ПРОЄКТІ ЗАКОНУ

Механізм відшкодування витрат в провадженнях «inter partes»

«Стаття 100.

- 2. Збір, сплачений за подання заперечення, заяви про припинення дії реєстрації торговельної марки, заяви про визнання реєстрації торговельної марки недійсною або апеляційної заяви до Апеляційної палати покладається на сторони пропорційно розміру задоволених вимог...;*
- 3. Порядок вирішення питання про розподіл витрат сторін та виконання рішень про встановлення розміру витрат встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності».*

Положення проєкту Закону відображають підхід права ЄС (ст. 109 Регламенту (ЄС) 2017/1001)





ІНСТРУМЕНТИ (ПРОЦЕДУРНІ ЗАПОБІЖНИКИ) УПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТНИХ РЕЄСТРАЦІЙ ТМ В ПРОЄКТІ ЗАКОНУ

Особливості здійснення прав на ТМ проти 3-х осіб

- **Права можуть бути застосовані проти 3-х осіб з дати публікації в Бюлетені відомостей:**
 - про реєстрацію ТМ за національною реєстрацією, або
 - про надання правової охорони ТМ за міжнародною реєстрацією.
- **Водночас, суд, який розглядає справу, не ухвалює рішення по суті справи до спливу строку для подання заперечення проти реєстрації відповідної ТМ, або, якщо таке заперечення було подано, до 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 такого заперечення.**

Положення проєкту Закону за своєю суттю відповідають підходу права ЄС, згідно з яким права щодо 3-х осіб набувають чинність лише після публікації про реєстрацію (ст. 11(3) Регламенту (ЄС) 2017/1001 передбачає: *«Суд, який розглядає справу, не ухвалює рішення по суті такої справи до публікації реєстрації.»*)



ІНСТРУМЕНТИ (ПРОЦЕДУРНІ ЗАПОБІЖНИКИ) УПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТНИХ РЕЄСТРАЦІЙ ТМ В ПРОЄКТІ ЗАКОНУ

Унеможливлення поділу реєстрації ТМ до завершення процедур щодо заперечення проти неї

«Стаття 54. Поділ реєстрації торговельної марки

3. Заява про поділ реєстрації торговельної марки не підлягає розгляду, якщо:

- 1) вона подана протягом строку, передбаченого частиною першою статті 55 цього Закону для подання заперечення проти реєстрації торговельної марки;*
- 2) проти первинної реєстрації торговельної марки подано заперечення і виділення з неї реєстрації (реєстрацій) торговельної марки призведе до розділення переліку товарів і послуг, стосовно яких подано заперечення відповідно до статті 55 цього Закону, до того як рішення, прийняте за результатами розгляду заперечення, набере чинності або провадження щодо розгляду заперечення не буде закрито;»*

Положення проєкту Закону сформульовані подібно до норм національного законодавства країн-членів ЄС з моделлю реєстрації за підходом «post-grant opposition», зокрема:

- розд. 46 Закону Німеччини (*Act on the Protection of Trade Marks and other Signs of 25.10.1994*),
- § 23 Закону Австрії (*Trademark Protection Act No. 260/1970 (WV)*),
- розд. 44 Закону Латвії (*Trade Mark Law (OP 2020/37.1)*).





ІНСТРУМЕНТИ (ПРОЦЕДУРНІ ЗАПОБІЖНИКИ) УПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТНИХ РЕЄСТРАЦІЙ ТМ В ПРОЄКТІ ЗАКОНУ

Відкладений початок строку обов'язкового використання зареєстрованої ТМ

• За національною реєстрацією:

- фактичне використання ТМ повинно розпочатись 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:

- перебіг 5-річного строку починається **з дня наступного після публікації НОІВ** в Бюлетені відомостей про міжнародну реєстрацію ТМ, якій **надано правову охорону в Україні**.

Положення проєкту Закону сформульовані подібно до норм національного законодавства країн Європи з моделлю реєстрації за підходом «post-grant opposition», зокрема:

- розд. 26 Закону Латвії (*Trade Mark Law (OP 2020/37.1)*),
 - розд. 26 Закону Німеччини (*Act on the Protection of Trade Marks and other Signs of 25.10.1994*),
 - ст. 12 Закону Швейцарії (*Trade Mark Protection Act (232.11)*),
 - § 33 Закону Австрії (*Trademark Protection Act No. 260/1970 (WV)*).
- 



ПОТЕНЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ (ПРОЦЕДУРНІ ЗАПОБІЖНИКИ) УПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТНИХ РЕЄСТРАЦІЙ: ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

the Trade Marks Act 1994

the Trade Marks (Relative Grounds) Order 2007 (SI 2007/1976)

- Під час розгляду нової заявки національним відомством Великобританії (UKIPO) **проводиться пошук більш ранніх конфліктних ТМ.**
 - Якщо в результаті пошуку буде виявлено існування більш ранніх конфліктних ТМ, заявнику будуть надані результати пошуку, щоб він міг прийняти рішення про подальші дії: він може внести зміни до заявки, відкликати її або продовжити процедуру без будь-яких змін.
 - Якщо процедура щодо заявки продовжується, відомості про неї опубліковуються для подання протягом 2-х місяців заперечень проти заявленої ТМ.
 - UKIPO інформує власників виявлених більш ранніх конфліктних національних ТМ про те, що нова заявка передається до публікації, щоб власники прийняли рішення щодо доцільності подання заперечення. Власники ТМ ЄС та міжнародних реєстрацій ЄС не повідомляються.
 - Більш рання конфліктна ТМ може завадити реєстрації нової ТМ лише в тому випадку, якщо власник такої більш ранньої ТМ успішно оскаржить заявку на нову ТМ.
 - Після завершення процедури розгляду одержаних заперечень UKIPO має право присудити витрати (згідно з опублікованою шкалою) стороні, яка перемогла.
- 



ПОТЕНЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ (ПРОЦЕДУРНІ ЗАПОБІЖНИКИ) УПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТНИХ РЕЄСТРАЦІЙ: ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН

ІСПАНІЯ

*Law 17/2001 on Trademarks
Trademark Applicant's Manual*

- Після перевірки заявки щодо формальних вимог національне відомство Іспанії (SPTO):
 - опублікує заявку в Офіційному віснику промислової власності для подання будь-якою особою заперечення проти заявленої ТМ протягом 2-х місяців, а також
 - з урахуванням технічних і матеріальних можливостей відомства **проведе комп'ютерний пошук більш ранніх прав**, які могли б бути протиставлені заявці за відносними підставами для відмови.
- SPTO надішле повідомлення заявникам та власникам виявлених під час пошуку національних ТМ чи комерційних найменувань про публікацію заявки, яка зачіпає їх права.
- Єдиною метою такого повідомлення є допомогти зацікавленим особам у пошуку нових заявок, які можуть бути конфліктними з їх більш ранніми правами. Наявність повідомлення не є попередньою умовою для подання заперечень зацікавленими особами, а його відсутність не звільняє таких осіб від обов'язку здійснення самостійного моніторингу для захисту своїх прав.
- Якщо заперечень проти реєстрації ТМ подано не буде, SPTO не зможе відмовити в реєстрації нової ТМ на підставі існування більш ранніх прав – ТМ буде зареєстровано.





ПОТЕНЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ (ПРОЦЕДУРНІ ЗАПОБІЖНИКИ) УПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТНИХ РЕЄСТРАЦІЙ: ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН

ЕСТОНІЯ

Trade Marks Act (RT I 2002, 49, 308)

- Відомство Естонії не проводить перевірок щодо більш ранніх прав та приймає рішення щодо реєстрації ТМ за результатами експертизи заявки стосовно абсолютних підстав для відмови.
- Відомство публікує в офіційному бюлетені повідомлення про прийняте рішення про реєстрацію ТМ (тобто безпосередньо реєстрація ТМ на цьому етапі не відбувається).
- Протягом 2-х місяців з моменту публікації зацікавлені особи можуть оскаржити прийняте рішення про реєстрацію ТМ або право заявника на неї з відносних підстав для відмови.
- **Реєстрація ТМ проводиться після завершення процедур заперечення, якщо:**
 - рішення про реєстрацію ТМ або право заявника на неї не були оскаржені та було сплачено державний збір за реєстрацію, або
 - за результатами процедур оскарження рішення про реєстрацію ТМ чи право заявника на неї залишаються чинними.
- У разі задоволення скарги на рішення про реєстрацію ТМ (повністю або частково), оскаржене рішення відомства скасовується та приймається нове рішення.





ПОТЕНЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ (ПРОЦЕДУРНІ ЗАПОБІЖНИКИ) УПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТНИХ РЕЄСТРАЦІЙ: ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН

ФІНЛЯНДІЯ

- Відомство Фінляндії (PRH) веде **окремий Перелік ТМ з репутацією**, єдиною метою якого є підвищити обізнаність зацікавлених осіб про такі ТМ та запобігти потенційним конфліктам. Рішення PRH щодо вказаного Переліку не мають юридичної сили. Внесення відомостей до Переліку є платною послугою PRH.
 - Якщо під час розгляду заявки на нову ТМ у Переліку буде виявлено конфліктну ТМ, PRH повідомить про це і заявника, і власника ТМ з репутацією (незалежно від вказаних в заявці класів).
 - PRH не розглядатиме виявлену ТМ як перешкоду для нової реєстрації. Власник ТМ з репутацією самостійно вирішує чи доцільно подавати заперечення. Якщо заперечення буде подане, результат його розгляду не призведе до автоматичних змін інформації в Переліку.
 - Умовою внесення ТМ до Переліку є наявність підтвердженої доказами репутації у значній частині Фінляндії. Концепція ТМ з репутацією базується на положеннях Директиви (ЄС) 2015/2436.
 - До Переліку вносяться товари та/або послуги, для яких ТМ вважається такою, що має репутацію, та відомості про цільову групу, в якій доведено репутацію.
 - Запис в Переліку залишається чинним протягом 5 років з дати внесення і може бути продовжений на такі ж періоди, якщо будуть надані докази так само, як при поданні первинної заяви.
 - Будь-яка особа може вимагати видалення ТМ з Переліку, якщо її було внесено з порушенням законодавства або якщо репутація більше не відповідає встановленим умовам.
- 

ПОТЕНЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ (ПРОЦЕДУРНІ ЗАПОБІЖНИКИ) УПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТНИХ РЕЄСТРАЦІЙ: ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН

ЕUIPO

Регламент (ЄС) 2017/1001 ст.43(7), 195(4)

- Відомство ЄС (EUIPO) готує **звіт про пошук в ЄС** щодо кожної одержаної ним заявки на реєстрацію ТМ ЄС чи міжнародної реєстрації, в якій зазначено ЄС.
- Пошук призначений для виявлення конфліктних більш ранніх ТМ. Звіт про пошук включає лише ті ТМ, які були виявлені і можуть бути потенційно використані для подання заперечення щодо відносних підстав для відмови. У процедурах заперечення проти реєстрації ТМ не виключається можливість використання інших ТМ, які не були виявлені і не вказані у звіті.
- EUIPO надсилає заявнику звіт про пошук лише тоді, коли він вказав про це під час подання заявки, а у випадку міжнародної реєстрації – надіслав відповідний запит протягом 1 місяця з дати повідомлення про реєстрацію від ВОІВ.
- Незважаючи на те, чи заявник звернувся з запитом надати звіт про пошук, після опублікування заявки EUIPO надсилає інформаційний лист про спостереження всім заявникам або власникам більш ранніх ТМ, зазначеним у звіті:

«7. Після публікації заявки на ТМ ЄС Офіс повідомляє власників будь-яких більш ранніх ТМ ЄС або заявок на ТМ ЄС, зазначених у звіті ЄС про пошук, про публікацію заявки на ТМ ЄС. Останній пункт застосовується незважаючи на те, чи заявник звернувся з запитом надати звіт ЄС про пошук, окрім випадків, коли власник більш ранньої реєстрації або заявки звертається з проханням не надсилати йому повідомлення» (ст. 43 Регламенту (ЄС) 2017/1001).



ПОТЕНЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ УПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТНИХ РЕЄСТРАЦІЙ: СЕРВІСИ МОНІТОРИНГУ (“WATCH SERVICES”)

Послуга eSearch Plus Alerts EUIPO

Дозволяє отримувати автоматичні сповіщення щоразу, коли EUIPO отримує заявку на реєстрацію нової потенційно конфліктної ТМ ЄС. Сповіщення базуються на критеріях, обраних для розширеного пошуку зареєстрованим користувачем.

Наприклад, якщо сповіщення будуть налаштовані після виконання розширеного пошуку опублікованих ТМ, що містять назву «Sun» і охоплюють товари «Класу 16», за результатами якого отримано X результатів, сповіщення буде активовано, коли буде опубліковано нову ТМ з тими самими критеріями (назва ТМ, клас товарів, тощо).

Онлайн-сервіси сповіщень національних відомств

Дозволяють отримувати автоматичні електронні сповіщення для відстежування потенційно конфліктних заявок і реєстрацій інших осіб за обраними критеріями, в тому числі щоб оцінити доцільність подання заперечення.

Відомства не перевіряють з власної ініціативи ймовірність виникнення конфліктів, залишаючи це на відповідальність власників відповідних прав. Сповіщення носять виключно інформаційний, а не консультативний характер. Послуги надаються як на безоплатній, так і на платній основі, наприклад:

- Німеччина – DPMAkurier;
- Великобританія – Track a trade mark;
- Данія – MarkWatch;
- Бенілюкс – Trademark Alert.





Дякуємо за увагу!