



MINISTRY
OF ECONOMIC DEVELOPMENT
AND TRADE OF UKRAINE

НОВЕЛИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Київ, 03.09.2020



ЗАКОН 815 ВІД 21.07.2020

Історичний екскурс

Урядовий проект Закону 5699 від 23.01.2017

- 06.12.2017 рішення Комітету про рекомендацію до прийняття у I чит.
- Підготовка до прийняття у I чит (Мінекономіки, н.д., АПУ, НДІ ІВ)
- **04.09.2018** – ВРУ не прийняла, 5699 відхилено

Урядовий проект Закону 7538 від 01.02.2018

- 11.07.2018 рішення Комітету про рекомендацію до прийняття у I чит.
- Підготовка до прийняття у I чит (Мінекономіки, н.д., АПУ, НДІ ІВ)
- **04.09.2018** – ВРУ не прийняла, 7538 відхилено

Проект Закону 9088 від 17.09.2018

- Рішення Комітету про рекомендацію до прийняття у I чит. відсутнє
- Закон не прийнято, ВРУ у новому складі



Щодо назви закону про ТМ

- Проект 2258 передбачав зміни до назви Закону ТМ
- Проект 2255 прийнято 16.06.2020 (норми лише щодо НОІВ)
- Чи була впевненість на 100 % що 2258 приймуть?
- Проект 2255 набирає чинності 14.10.2020 (тобто у цю дату будуть внесені зміни до ЗУ з чинною назвою)
- Чи можна приймати 2258 після 16.06.2020 зі зміною назви?
- Якщо змінили б назву проектом 2258, то 14.10.2020 положення Закону 2255 в частині змін до знаків не набрали б чинності, бо Закону з такою назвою вже б не існувало.
- Чи можна вносити зміни до 703 (2255)?
- Чи є такий наразі такий об'єкт ТМ?



ПОДАННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ

- Пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону 815: експертиза заявок на ТМ, формальна експертиза яких не завершена на день набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом, при цьому відповідність позначень за такими заявками умовам надання правової охорони визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.
- Пункт 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону 815: експертиза заявок на ТМ, формальна експертиза яких завершена на день набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом, крім передбаченого цим Законом опублікування таких заявок, при цьому відповідність позначень за такими заявками умовам надання правової охорони визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.



ПОДАННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ

п. 10 ст. 10 чинного Закону:

- у разі **відповідності** матеріалів заявки **вимогам статті 8 Закону та сплаченого збору** за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки та **здійснюється публікація в Бюлетені** визначених Мінекономіки відомостей про заявку **протягом 5 робочих днів з дати надіслання** такого повідомлення.
- **публікація відомостей про міжнародну реєстрацію** торговельної марки або про територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну після міжнародної реєстрації **здійснюється** в Бюлетені **після** одержання Мінекономіки **повідомлення Міжнародного бюро ВОІВ** про міжнародну реєстрацію торговельної марки або про територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну після міжнародної реєстрації.



ПОДАННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ

пункт 8 статті 10 чинного Закону:

будь-яка особа **протягом 3 місяців від дати публікації в Бюлетені відповідно до пункту 10** цієї статті відомостей про заявку або міжнародну реєстрацію ТМ чи територіальне поширення МР на Україну, здійснене після МР, **може подати до Укрпатенту мотивоване заперечення** проти заявки чи дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності наведеного в них позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.



ПОДАННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ

Висновки

- 1) Публікація в Бюлетені відомостей безпосередньо пов'язується з установленням дати подання заявки та датою відправлення заявнику повідомлення про встановлену дату подання заявки і здійснюється до спливу п'яти робочих днів від цієї дати. Для міжнародних реєстрацій (територіальних поширень) така публікація пов'язується з одержанням відповідного повідомлення МБ ВОІВ. При цьому строк подання заперечення відліковується від дати публікації відповідних відомостей.
- 2) Встановлений п. 8 ст. 10 Закону 3-місячний строк для подання заперечення проти заявки, що відліковується від дати її публікації, застосовується виключно до заявок, опублікованих згідно з пунктом 10 статті 10 Закону, тобто до заявок, за якими повідомлення про встановлену дату подання заявки надіслані заявникам починаючи з 16.08.2020, та до міжнародних реєстрацій (територіальних поширень), за якими повідомлення МБ ВОІВ одержані з цієї дати.



Висновки

3) Щодо заявок на ТМ та міжнародних реєстрацій (територіальних поширень), за якими повідомлення про встановлену дату подання заявки надіслані заявникам та відповідні повідомлення МБ ВОІВ одержані до 16.08.2020 ⇒ Заперечення розглядатимуться у разі їх одержання Укрпатентом не пізніше, ніж за 5 днів до дати прийняття рішень за такими заявками чи міжнародними реєстраціями (абзац третій пункту 8 статті 10 Закону у попередній редакції).



MINISTRY
OF ECONOMIC DEVELOPMENT
AND TRADE OF UKRAINE

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Богдан ПАДУЧАК

Заступник директора департаменту розвитку сфери ІВ – начальник управління промислової власності

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
bpaduchak@me.gov.ua