

Новели правової охорони торговельних марок

Потоцький Микола,
директор з питань права
та адміністрування державних реєстрів Укрпатенту

Київ, 2020

Ключові питання

- ✓ загальні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» (Закон № 815) (історія, термінологія, реєстр, бюлетень, електронне подання заявки, електронні охоронні документи);
- ✓ умови надання правової охорони;
- ✓ об'єкти, що охороняються;
- ✓ підстави для відмови в наданні правової охорони;
- ✓ вимоги до повідомлення про можливу відмову;
- ✓ публікації / заперечення;
- ✓ оскарження рішення;
- ✓ обмеження прав;
- ✓ припинення за рішенням суду;
- ✓ визнання недійсним / відшкодування;
- ✓ право повторної реєстрації;
- ✓ реєстрація в іноземних державах;
- ✓ добре відомі ТМ.

Закон № 815: загальні положення

- ✓ історія,
- ✓ термінологія,
- ✓ реєстр,
- ✓ база даних,
- ✓ бюлетень,
- ✓ електронне подання заявки,
- ✓ електронні охоронні документи

Закон № 815: загальні положення

Реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в **електронній формі**

База даних заявок - база даних, ведення якої здійснюється в електронній формі, яка містить визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, відомості про заявку та поточне діловодство за нею, є відкритою і доступною для перегляду будь-якою особою на офіційному веб-сайті Установи

Бюлетень - офіційний електронний бюлетень Установи

Закон № 815: умови надання правової охорони

Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі...

ПМЮ1
ПМ

Слайд 5

ПМЮ1 Потоцький Микола Юрійович; 04.09.2020

ПМЮ2 Потоцький Микола Юрійович; 04.09.2020

Закон № 815: об'єкти, що охороняються

...позначеннями можуть бути, зокрема, ... **форма товарів або їх пакування, звуки**, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Закон № 815:

підстави для відмови в наданні правової охорони

офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні **літерні коди** держав;

складаються лише з позначень, що є загальноновживаними **у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці** щодо товарів і послуг;

Закон № 815: підстави для відмови в наданні правової охорони

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про **передбачене призначення**, ... **географічне походження**, ... або на інші характеристики товарів чи послуг;

можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;

Закон № 815: підстави для відмови в наданні правової охорони

відтворюють **назву сорту рослин**, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення **стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду;**

містять **географічні зазначення** (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи ... до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет - до дати пріоритету **для таких самих або споріднених** з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення **використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару.**

Закон № 815: підстави для відмови в наданні правової охорони

Позначення які не мають розрізняльної здатності, загальноновживані, описові, відображають форму товару, можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.

Закон № 815:

підстави для відмови в наданні правової охорони

Не можуть бути зареєстровані як ТМ позначення, які ... є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, **асоціювати з:**

торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки **іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;**

торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені **агентом чи представником такої особи** в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

Закон № 815: підстави для відмови в наданні правової охорони

Позначення, зазначені в абзацах другому - п'ятому і сьомому пункту 3 та абзаці другому пункту 4 цієї статті, можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це **є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів.**

Закон № 815: колір, як торговельна марка

Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки своєї торговельної марки, то він зобов'язаний:

заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить;

подати в заявці кольорові зображення зазначеної торговельної марки. Кількість примірників таких зображень встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності;

надати приклади використання торговельної марки, якщо позначення, що заявляється, є кольором як таким.

Закон № 815:

ВИМОГИ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО МОЖЛИВУ ВІДМОВУ

Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи та розгляду заперечення, у разі наявності такого є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок із викладенням **вичерпного переліку підстав невідповідності** заявленого позначення умовам надання правової охорони повністю або частково, такий попередній висновок може **надсилатися лише один раз** з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації торговельної марки.

Закон № 815: публікації / заперечення

Будь-яка особа **протягом трьох місяців** від дати публікації в Бюлетені ... відомостей про заявку ... може подати до закладу експертизи **мотивоване заперечення проти заявки ...**

У разі відповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 цього Закону та сплаченого збору за подання заявки заявнику надсилається **повідомлення про встановлену дату** подання заявки та здійснюється публікація в Бюлетені відомостей про заявку **протягом п'яти робочих днів з дати надіслання** такого повідомлення.

Одночасно із здійсненням публікації в Бюлетені до Баз даних заявок вносяться відомості про заявку.

Особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Закон № 815: оскарження рішення

Оскарження рішення Установи до Апеляційної палати здійснюється шляхом **подання заперечення проти рішення**

За подання заперечення **сплачується збір**.

У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та сплати збору за подання заперечення **діловодство за заявкою зупиняється** до затвердження рішення Апеляційної палати.

Заявнику за такою заявкою невідкладно надсилаються повідомлення та копія такого заперечення. Заявник має право подати обґрунтовану відповідь на заперечення **у порядку та строк, встановлені регламентом Апеляційної палати**.

Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається сторонам.

Закон № 815: обмеження прав

Виключне право власника забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану ТМ не поширюється на:

використання під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг, **за умови відсутності ознак порушення прав власника свідоцтва на ТМ;**

використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхідна для **вказівки на призначення товару чи послуги**, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей, за умови що таке використання здійснюється **відповідно до чесної підприємницької практики;**

застосування ТМ у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об'єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови що таке застосування здійснюється **відповідно до чесної підприємницької практики** та з дотриманням положень законодавства про захист від **недобросовісної конкуренції.**

Виключне право власника свідоцтва на ТМ, що містить географічне зазначення, забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану ТМ не поширюється на добросовісне використання іншими особами відповідної географічної назви.

Закон № 815: припинення за рішенням суду

Дія свідоцтва припиняється за рішенням суду якщо:

ТМ не використовується протягом 5 років;

ТМ перетворилось у загальноновживане позначення;

внаслідок використання ТМ власником свідоцтва або з **його дозволу іншою особою вона може ввести громадськість в оману**, зокрема щодо походження, якості або географічного походження товарів і послуг, для яких вона була зареєстрована.

(для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також **використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою**)

Закон № 815: визнання недійсним / відшкодування

Особа, яка є власником торговельної марки в іноземній державі, право на яку набуто в Україні її **агентом або представником без її дозволу**, може вимагати **визнання свідоцтва** на таку торговельну марку **недійсним** або **передання їй прав** на таку торговельну марку, якщо агент або представник не обґрунтує свої дії відповідними доказами.

Якщо свідоцтво визнано недійсним і судом встановлено, що заявка була подана з порушенням прав інших осіб, суд може постановити рішення про відшкодування власником свідоцтва збитків особі, якій були завдані збитки діями внаслідок реєстрації торговельної марки з порушенням її прав.

Закон № 815: право повторної реєстрації

Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом **двох** років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 (відмова) і 2 (несплата збору) статті 18 цього Закону, **крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.**

Закон № 815: реєстрація в іноземних державах

Заява про територіальне поширення після міжнародної реєстрації і заява про продовження міжнародної реєстрації **можуть подаватися безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ**, якщо міжнародна реєстрація здійснена виключно згідно з Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію.

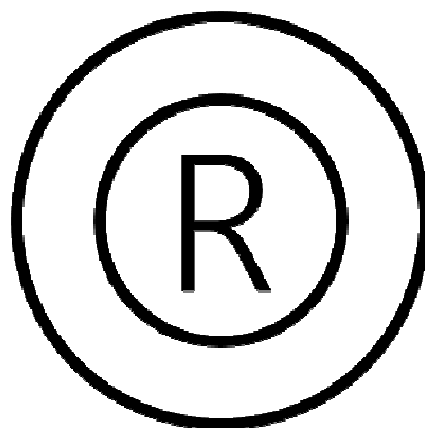
Закон № 815: добре відомі ТМ

У разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, **інформує Установу про таке рішення.**

Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими **Апеляційною палатою або судом**, вносяться Установою до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені.

Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має **інформаційний характер**, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Установи.

Закон № 815: попереджувальне маркування



Дякую за увагу!

m.pototskyu@ukrpatent.org