

Україна: покращення законодавства у сфері охорони прав на торговельні марки

Нещодавні зміни до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" принесли давно очікувані новинки та інструменти, спрямовані на вдосконалення охорони та захисту прав на торговельні марки.

16 серпня 2020 року набрав чинності Закон 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", який запровадив нові підстави для відмови в реєстрації, нові правила процедури заперечення та інші істотні корективи.

Власникам торговельних марок слід підготуватись до нових строків для подання заперечень та ознайомитись із новим інструментарієм для захисту своїх прав.

Основні моменти

Закон впроваджує низку важливих змін, серед яких, зокрема:

Нові абсолютні підстави для відмови у реєстрації торговельної марки

Закон розширює перелік об'єктів, які не можуть отримати правову охорону, додавши до нього позначенні, які:

- відображають лише форму, що (1) обумовлена природним станом товару чи (2) необхідністю отримання технічного результату, або яка (3) надає товарові істотної цінності;
- відтворюють назву **сорту рослин**, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні;
- містять **географічні зазначення**, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію.

Колективні торговельні марки

Об'єднання осіб або інші подібні утворення **відтепер мають право зареєструвати колективні торговельні марки**, які можуть використовуватись учасниками такого об'єднання для того, щоб відрізнити їхні товари і послуги від товарів і послуг інших осіб. На додаток до стандартних вимог до заявок на торговельні марки, заявка на колективну торговельну марку повинна також містити **перелік осіб**, які мають право використовувати її, та **документ, що визначає умови її використання**.

Електронне діловодство

Можливість ведення **електронного діловодства**, зокрема електронного подання заявок, тепер закріплена на рівні закону.

Визнання листів про згоду

Згода власника раніше зареєстрованої торговельної марки відтепер визнана Законом як **належний аргумент** для подолання відносних підстав для відмови у реєстрації торговельної марки. Однак така згода може не братись до уваги, якщо існує ризик введення в оману споживачів.

Нові правила процедури заперечень

Найважливішою зміною, впровадженою Законом, є істотне оновлення процедури заперечень, а саме:

- заперечення на стадії розгляду заявки ("*pre-grant opposition*") повинно бути подано **протягом трьох місяців** з дати публікації заявки;
- нововведення також передбачає можливість оскарження рішення за заявою шляхом подання відповідного заперечення ("*post-grant opposition*") до Апеляційної палати, однак **таке право є лише у особи, яка подавала заперечення на стадії розгляду заявки**, і реалізувати його потрібно не пізніше ніж за два місяці від дати одержання копії рішення;
- хоча Закон й розширив інструментарій процедури заперечень, власникам торговельних марок та іншим зацікавленим особам **наполегливо рекомендується перелаштувати свої сервіси моніторингу торговельних марок**, аби не пропускати нові строки подання заперечень і повною мірою скористатися перевагами нової процедури.

Передбачається, що нові правила будуть застосовуватись лише до заявок на торговельні марки, що подані після набрання чинності Законом. Проте наразі очікуються додаткові офіційні роз'яснення для підтвердження цієї позиції.

Подовжений період невикористання

Закон усуває розбіжність між старою редакцією Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Угодою про асоціацію між Україною та ЄС щодо тривалості періоду невикористання торговельної марки, достатнього для звернення до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва. Безперервний **п'ятирічний строк** став уніфікованим стандартом в Україні.

Обмеження права повторної реєстрації



Строк, протягом якого колишній власник свідоцтва може скористатись своїм виключним правом на повторну реєстрацію торговельної марки, **скорочено до двох років** від дати припинення дії відповідного свідоцтва. Проте інші особи зможуть зареєструвати таку торговельну марку до спливу зазначеного строку за наявності згоди власника свідоцтва, дію якого припинено.

Нова підстава визнання свідоцтва недійсним

Власник торговельної марки в іноземній державі має право звернутись до суду проти своїх агентів або представників, котрі без його дозволу (**діючи недобросовісно**) зареєстрували таку ж торговельну марку в Україні. Вимога до суду може стосуватись:

- визнання свідоцтва на таку торговельну марку недійсним; або
- передання прав на таку торговельну марку.

Руслан Дроб'язко
Партнер
Київ

Мирослава Коваль-Лавок
Юрист
Київ