

**Baker
McKenzie.**



**«Функціонування та
новий регламент
Апеляційної палати в
системі НОІВ: що нового»**

■
**Мирослава Коваль-Лавок,
Юрист МЮФ Бейкер Макензі
Патентний повірений**

1

Апеляційна палата та її нові функції

2

Організація діяльності Апеляційної палати

3

Колегії та відводи (самовідводи)

4

Учасники та строки

5

Провадження стосовно заперечення

6

Провадження стосовно апеляційної заяви

7

Порядок визнання торговельної марки добре відомою в Україні

8

Перегляд рішення за протестом: що не так?
Оскарження рішень

Апеляційна палата та її нові функції

Відповідно до Регламенту від 19.02.2019 № 263 Згідно з
Регламентом від 02.03.2021 №433

Апеляційна палата - колегіальний орган для розгляду заперечень проти рішень Мінекономрозвитку щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та заяв про визнання знаків добре відомими в Україні.

Апеляційна палата - колегіальний орган для розгляду:

- заперечень проти рішень Національного органу інтелектуальної власності щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- заяв про визнання прав на об'єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково;
- заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні.

Завданнями Апеляційної палати є колегіальний розгляд поданих до неї заперечень, протестів, заяв.

Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах законності, неупередженості, незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, апеляційних заяв та заяв про визнання торговельних марок добре відомими в Україні є верховенство права, законність,

Організація діяльності Апеляційної палати

Відповідно до Регламенту від 19.02.2019 № 263 Згідно з
Регламентом від 02.03.2021 №433

Склад: голова Апеляційної палати, його заступник(и) та члени Апеляційної палати.

Склад: голова Апеляційної палати, два його заступники та інші члени Апеляційної палати.

Членами Апеляційної палати можуть бути:

- посадові особи Мінекономрозвитку;
- працівники підприємств, установ та організацій, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Повна вища освіта, освіта у сфері інтелектуальної власності та щонайменше п'ятирічний досвід роботи в цій сфері.

Членами Апеляційної палати можуть бути:

- працівники Укрпатенту;
- посадові особи **Персональний склад**

Апеляційної палати
затверджується наказом
Укрпатенту за погодженням з

Повна вища освіта, освіта у сфері інтелектуальної власності та щонайменше п'ятирічний досвід роботи в цій сфері.

Для голови Апеляційної палати - стаж роботи у сфері інтелектуальної власності не менше ніж десять років та досвід роботи на керівних посадах не менше ніж п'ять років.

Для заступників – десять років роботи у сфері інтелектуальної власності.

Колегії та відводи (самовідводи)

Відповідно до Регламенту від 19.02.2019 № 263 Згідно з
Регламентом від 02.03.2021 №433

Призначення колегії та підстави для відводів (самовідводів)

«Колегія Апеляційної палати призначається розпорядженням голови Апеляційної палати у складі трьох членів з визначенням головуючого в апеляційному засіданні».

Призначення колегії та підстави для відводів (самовідводів)

«Визначення членів Апеляційної палати для призначення колегії здійснюється виключно автоматизованим способом шляхом розподілу заперечень, апеляційних заяв чи заяв про визнання торговельних марок добре відомими в Україні модулем автоматизованого розподілу ІТС Укрпатенту під час їх реєстрації...». Враховується: спеціалізація членів Апеляційної палати та рівномірне навантаження; здійснюється: за принципом випадковості та в хронологічному порядку».

Підставами для відводу (самовідводу) є: член колегії брав участь у прийнятті рішення ~~Мінекономрозвитку~~ Укрпатенту; прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду; є членом сім'ї або близьким родичем осіб, які беруть участь у розгляді. Регламент від 19.02.2019 № 263 визначав перелік таких осіб, зокрема до нього входили: **чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник**. Натомість у Регламенті від 02.03.2021 №

Учасники та строки

Згідно з Регламентом від 02.03.2021 №433

Регламент визначає порядок розгляду в Апеляційній палаті:

- Заперечень проти рішень Національного органу інтелектуальної власності щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- Заяв про визнання прав на об'єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково;
- Заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні.

Право на звернення до Апеляційної палати має:

Заявник або особа, визначена абз. 2 п. 1 ст. 15 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» чи абз. 2 ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про правову охорону географічних зазначень», або його (її) представник із запереченням щодо заявки на винахід, заявки на корисну модель, заявки на промисловий зразок, заявки на реєстрацію компонування напівпровідникового виробу, заявки на торговельну марку, заявки на реєстрацію географічного зазначення, торговельної марки за міжнародною реєстрацією.

Будь-яка особа, визначена ч. 1 ст. 33-1 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» чи ч. 1 ст. 25-1 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», або її представник з апеляційною заявою про визнання недійсними повністю або частково прав на винахід, прав на корисну модель чи прав на промисловий зразок.

Будь-яка особа або її представник із заявою про визнання її торговельної марки добре відомою в Україні.

Учасники та строки

Згідно з Регламентом від

02.03.2021 №433

Сторонами розгляду заперечення заявник, а у відповідних випадках також особа, яка подала заперечення відповідно до другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» чи абзацу другої частини першої статті 13 Закону України «Про права інтелектуальних зазначень», та Укрпатент.

**Сторона або
Подавець заяви**
Сторонами розгляду апеляції є особа, яка подала апеляційну заяву, та у відповідних випадках володілець патенту на винахід (корисну модель) (далі – володілець патенту) чи власник промислового зразка.

**Експерт, який
підготував
висновок,
представляє
Укрпатент**

Представники
особа, яка подала апеляційну заяву, та у відповідних випадках володілець патенту на винахід (корисну модель) (далі – володілець патенту) чи власник промислового зразка.

Секретар
Учасники розгляду можуть подавати до Апеляційного органу документи в електронній формі за допомогою ІТС Укрпатенту, які підписані електронним підписом, сформованим електронним підписом, заперечення, апеляційна заява, а також документи, які подаються в електронній формі, то

Інші власники
Учасники розгляду можуть подавати до Апеляційного органу документи в електронній формі, то

**Експерт, який
залучається
колегією**
Учасники розгляду можуть подавати до Апеляційного органу документи в електронній формі, то

**Учасники розгляду можуть подавати до Апеляційного органу документи в електронній формі за допомогою ІТС Укрпатенту, які підписані електронним підписом, сформованим електронним підписом, заперечення, апеляційна заява, а також документи, які подаються в електронній формі, то

Учасники розгляду можуть подавати до Апеляційного органу документи в електронній формі, то

Учасники розгляду можуть подавати до Апеляційного органу документи в електронній формі, то

Учасники та строки

Згідно з Регламентом від 02.03.2021 №433

- Перебіг строку подання заперечення для заявника починається з наступного дня після одержання заявником рішення Укрпатенту чи копій матеріалів, затребуваних заявником після одержання такого рішення.
- Такий строк становить 2 місяці.

- Для власника міжнародної реєстрації - з наступного дня після дати надсилання Укрпатентом до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг.
- Такий строк становить 3 місяці.

- Перебіг строку подання заперечення для особи, яка подала заперечення відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» чи абз. 2 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», починається з наступного дня після одержання нею рішення Укрпатенту.
- Такий строк становить 2 місяці.

- Перебіг строку подання апеляційної заяви починається з наступного дня після публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.
- Такий строк становить 2 місяці.

- Датою подання до Апеляційної палати електронного документа, що подається стороною розгляду заперечення, апеляційної заяви чи заяви про визнання торговельної

- Колегія повинна встановлювати розумний строк для вчинення процедурної дії. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній з урахуванням обставин розгляду справи за

Провадження стосовно заперечення

Згідно з Регламентом від

02.03.2021 №433

Заперечення викладається письмово в довільній формі державною мовою, підписується апелянтом або його представником.

- Додатки іноземною мовою повинні бути перекладені; в обов'язковому порядку перевіряється сплата збору та повноваження представника.
- Рішення про прийняття до розгляду заперечення колегія вирішує протягом п'яти днів з дня її призначення, з цього моменту відраховуються п'ятнадцять днів для подання відзиву на заперечення.
- У разі відсутності збору за подання заперечення або якщо сплачений збір не відповідає вимогам Порядку та пункту 6 розділу IV Регламенту, заперечення вважається неподаним, про що апелянту надсилається повідомлення. Визнання заперечення неподаним не позбавляє права повторного звернення до Апеляційної палати в порядку та строк, встановлені законом та цим Регламентом. У випадку порушення інших вимог, заперечення залишається без руху. Для виправлення недоліків заперечення надається місячний строк.
- Заперечення не підлягає розгляду, якщо: заперечення подано після спливу встановленого законом строку його подання; апелянт не усунув недоліки залишеного без руху заперечення в установлений Регламентом строк; до початку розгляду заперечення апелянт подав заяву про його відкликання; заперечення не підписано або підписано особою, яка не має права його підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано або не визначено.

Провадження стосовно апеляційної заяви

Згідно з Регламентом від

02.03.2021 №433

Апеляційна заява викладається письмово в довільній формі державною мовою, підписується апелянтом або його представником. Вона повинна стосуватися однієї державної реєстрації винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.

- Додатки іноземною мовою повинні бути перекладені; в обов'язковому порядку перевіряється сплата збору та повноваження представника.
- Питання про прийняття апеляційної заяви до розгляду колегія вирішує протягом п'яти робочих днів з дня її призначення. Відзив на апеляційну заяву подається протягом 15 днів з дня одержання володільцем патенту чи власником промислового зразка повідомлення про прийняття апеляційної заяви до розгляду.
- Повторне звернення тієї самої особи до Апеляційної палати з апеляційною заявою з тих самих предмета і підстав та до того самого володільця патенту чи власника промислового зразка, якій було відмовлено в прийнятті апеляційної заяви до розгляду, не допускається.
- Підготовча процедура починається прийняттям апеляційної заяви до розгляду і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовча процедура повинна бути проведена протягом 60 днів з дня надходження апеляційної заяви до Апеляційної палати. У виняткових випадках для належної підготовки справи за апеляційною заявою стосовно прав на винахід (корисну модель) для розгляду її по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на 30 днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи колегії. Підготовче засідання повинно бути розпочате не пізніше ніж через 30

Провадження стосовно апеляційної заяви

Згідно з Регламентом від

02.03.2021, №433

- Апелянт може відмовитися від апеляційної заяви, а володілець патенту чи власник промислового зразка - визнати апеляційну заяву на будь-якій стадії розгляду, подавши про це відповідну письмову заяву. У заяві про визнання апеляційної заяви повинно бути зазначено, що спірний винахід, корисна модель або промисловий зразок не є предметом ліцензійних договорів або що особа, яка використовує винахід, корисну модель чи промисловий зразок на підставі ліцензійного договору, попереджена про те, що права на винахід, корисну модель чи промисловий зразок будуть визнані недійсними.
- Розгляд апеляційної заяви по суті повинен бути розпочатий колегією не пізніше ніж через 60 днів з дати одержання апеляційної заяви Апеляційної палатою, а в разі продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного робочого дня з дня закінчення такого строку. Колегія розглядає апеляційну заяву по суті протягом 30 днів з дня початку такого розгляду.
- Після з'ясування всіх обставин апеляційної заяви та перевірки їх доказами головуючий колегії надає сторонам можливість дати додаткові пояснення. Вислухавши додаткові пояснення, колегія закриває розгляд апеляційної заяви по суті і переходить до дебатів.
- Кожному учаснику розгляду надається однаковий час для виступу, який визначається головуючим колегії виходячи з розумного часу для викладення учасниками розгляду їх позиції у справі за апеляційною заявою. У дебатах першим надається слово апелянту, його представнику, а потім - володільцю патенту чи власнику промислового зразка, його представнику.

Порядок визнання торговельної марки добре відомою в Україні

Згідно з Регламентом від

02.03.2021 №433

Використання або будь-яке просування торговельної марки може підтверджуватися, зокрема, відомостями про:

- види маркування товарів і/або застосування торговельної марки при наданні послуг;
- експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватися відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо;
- використання торговельної марки в рекламі;
- комерційне використання торговельної марки в мережі Інтернет;
- заходи щодо просування торговельної марки.

Інтенсивність використання торговельної марки на території України може підтверджуватися відомостями про:

- обсяг реалізації товарів і/або послуг, щодо яких застосовується торговельна марка;
- перелік областей України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалася реалізація таких товарів і/або послуг;
- середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, вказану в заяві;
- коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг;
- положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки;
- обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується торговельна марка;
- цінність (вартість) торговельної марки згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки торговельної марки визначається її власником).

Порядок визнання торговельної марки добре відомою в Україні

Згідно з Регламентом від

02.03.2021 №433

Рекламування торговельної марки може підтверджуватися відомостями про:

- способи рекламування маркованих товарів і/або послуг у різних засобах інформації, включаючи Інтернет;
- кількість споживачів такої реклами;
- витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Відомість торговельної марки в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості торговельної марки в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Опитуванням повинно бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше ніж 500 тис. осіб.

Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна повинна бути не менше ніж 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше ніж 125 - у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості торговельної марки повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням цільової

Перегляд рішення за протестом: що не так?

Оскарження рішень

Відповідно до Регламенту від 19.02.2019 № 263 Згідно з

Регламентом від 02.03.2021 №433

Перегляд рішення за протестом.

Оскарження рішення Апеляційної палати

Оскарження рішення Апеляційної палати

- До затвердження рішення колегії Апеляційної палати в місячний строк з дати його прийняття Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі може внести вмотивований письмовий протест на це рішення.
- Підставами для внесення протесту можуть бути порушення норм законодавства під час прийняття рішення колегії Апеляційної палати та порушення процедури розгляду заперечення. Рішення Апеляційної палати, прийняте за результатами розгляду протесту, є остаточним і може бути скасовано лише судом.

- Апелянт може оскаржити затвержене Укрпатентом рішення Апеляційної палати в судовому порядку протягом двох місяців з дати його одержання.
- Рішення Апеляційної палати щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні може бути оскаржено в судовому порядку.

- Апелянт може оскаржити затвержене

Запитання?

Baker McKenzie.

«Бейкер і Макензі – Сі-Ай-Ес, Лімітед» входить до складу Baker & McKenzie International, об'єднання, створеного за законодавством Швейцарії (Swiss Verein). Згідно з прийнятою термінологією, яка використовується в організаціях, що надають професійні послуги, посилання на "партнера" означає посилання на особу, яка є партнером або має подібний статус у такій юридичній фірмі. Так само, посилання на "офіс" означає посилання на офіс будь-якої такої юридичної фірми.

© 2021 Бейкер і Макензі – Сі-Ай-Ес, Лімітед

bakermckenzie.com/ukraine