



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 75
від 6 грудня 2017 року

**Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності”
(реєстр. № 5699 від 23.01.2017),
поданий Кабінетом Міністрів України**

Відповідно до Пояснювальної записки проект Закону України розроблено з метою “забезпечення узгодження положень чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності з директивами та регламентами Ради ЄС, імплементація відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони в частині охорони прав на промислові зразки і торговельні марки”.

Передбачається внесення змін до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про охорону прав на промислові зразки” та Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” з метою імплементації положень статей 204-207 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також положень Директиви 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків, Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства; Директиви 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок, Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства.

Щодо змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”.

Законопроектом пропонується закріпити норми про можливість подання заявки в електронній формі, додаткові критерії охороноздатності, передбачено правову охорону незареєстрованих промислових зразків, пропонується закріпити строк чинності прав не більше 25 років (наразі 15), зміну виду охоронного документа з патенту на свідоцтво і можливість досудового скасування свідоцтва в Апеляційній палаті.

Остання новела є одним із механізмів у боротьбі з «патентним тролінгом» - зловживанням недобросовісними особами правами на промислові зразки, які не є новими, і здебільшого має місце на митному кордоні. Для боротьби з цим негативним явищем, а також з метою його попередження в майбутньому законопроектом пропонується додатковий адміністративний спосіб аннулювання реєстрації, так званий механізм *postgrand opposition*, визнання недійсним свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті Мінекономрозвитку.

Щодо змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Законопроектом пропонується запровадити можливість подання заявки на реєстрацію торговельної марки в електронній формі, уточнити підстави для відмов реєстрації або визнання недійсною реєстрацію торговельної марки, реєстрацію колективної торгівельної марки і також уточнений порядок надання правової охорони за міжнародною реєстрацією за мадридською системою. Також пропонується посилити санкції за порушення прав на торговельні марки.

Слід зазначити, що ключові зміни, запропоновані проектом Закону України стосуються запровадження для України міжнародного принципу вичерпання прав на знаки для товарів і послуг.

До Комітету надійшли експертні висновки від Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, Комітетів Верховної Ради України з питань бюджету, з питань правової політики і правосуддя, Антимонопольного комітету України, Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності”, представників великого бізнесу в Україні, платформи “Реанімаційний пакет реформ”.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України висловило свої зауваження і пропозиції до проекту Закону, які можуть бути враховані при підготовці до другого читання та вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу.

Управління зазначає про те, що назва законопроекту не зовсім відображає його зміст, адже в проекті йдеться про права на промислові зразки та права на знаки для товарів та послуг. Тому необхідно уточнити назву проекту. Пропонується внести зміни до деяких статей Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, уточнити процедурні питання діяльності апеляційної палати, вести зміни до гlosаріїв перших статей законів про промислові зразки та

про знаки для товарів та послуг, врахувати положення нової Директиви та Регламенту ЄС про торговельні марки, схвалені у 2015-2016 рр.

Антимонопольний комітет України вважає, що для уникнення можливих порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції законопроект Кабінету Міністрів потребує уточнення деяких норм в частині змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Національна академія наук України, Національна академія правових наук України підтримує прийняття законопроекту за основу та пропонує при доопрацюванні до другого читання врахувати низку суттєвих зауважень та пропозицій, а саме:

1. В частині змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (частина 3 законопроекту):

НАН України, вважаючи, що запропоновані законопроектом норми не повністю вирішують проблеми “патентного тролінгу”, пропонує

“- передбачити у проекті Закону, що розглядається, що захист прав інтелектуальної власності на зареєстрований та незареєстрований промисловий зразок у судовому та адміністративному порядку здійснюється за умови надання висновку державної експертизи щодо відповідності промислового зразку критеріям охороноздатності;

- внести зміни до частини 3, пункту 23, статті 25¹ з визначенням компетенції Апеляційної палати з визнання прав недійсними на зареєстрований та **незареєстрований промисловий зразок**. Внести зміни до частини 11 статті 25¹ з зазначенням положень щодо дати, з якої права на незареєстрований промисловий зразок вважаються недійсними.

- внести зміни до розділу XIV Митного кодексу України “Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України” щодо застосування митного контролю для промислових зразків, для яких надано в установленому порядку висновок державної експертизи щодо відповідності промислового зразку критеріям охороноздатності”.

2. В частині змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (частина 4 законопроекту) пропонується:

- врахувати не відображені у проекті Закону положення Директиви 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок, Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства. Це стосується, зокрема, відмови в наданні правої охорони позначень, питань охорони колективних торговельних марок.

- враховуючи новели прийнятої у 2016 році Директиви (ЄС) 2015/2436 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2016 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок, а також Регламенту (ЄС) № 2015/2424 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015

року щодо доповнення Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Спільноти та Регламенту Комісії (ЄС) № 2868/95 від 13 грудня 1995 року про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти та про перегляд Регламенту Комісії (ЄС) № 2869/95 стосовно зборів, які сплачуються до Бюро з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки і промислові зразки), пропонується додати до законопроекту положення щодо:

- можливості реєстрації нетрадиційних марок;
- врахування невикористання торговельної марки при розгляді справи щодо порушення прав на таку марку. (При цьому відповідач може вимагати у позивача доказів щодо використання торговельної марки протягом п'яти років, що передували можливому порушенню прав (ст. 17, ст. 57(2) Директиви);
- уточнення підстав для відмови в реєстрації, зміни щодо захисту добре відомих торговельних марок, використання торговельної марки як об'єкту права власності, колективних марок тощо (ст. 5, 22-26, 27-36 та ін. Директиви 2015/2436).
- поширення норм Директиви 2015/2436 на процедуру реєстрації марок національними офісами та визначення особливостей реєстрації торговельних марок).

Щодо ключового та найбільш дискусійного положення законопроекту щодо принципу вичерпання прав на торговельні марки.

З огляду на відсутність єдиного підходу між представниками законодавчої та виконавчої влади, представниками різних сфер бізнесу та громадських організацій щодо врегулювання зазначеного питання, Комітетом підтримується пропозиція Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо виключення положення проекту Закону, яким вносяться зміни до абзацу третього пункту 6 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” про закріплення в Україні міжнародного принципу вичерпання прав на торговельні марки, а саме: “абзац шістнадцятий пункту 17 частини 4 розділу І проекту Закону 5699 виключити”.

Комітетом також підтримана пропозиція щодо необхідності проведення додаткових ґрунтовних експертних досліджень щодо економічної доцільності запровадження в Україні міжнародного або національного принципу вичерпання прав на знаки для товарів і послуг.

Зважаючи на наведене вище, Комітет підтримує прийняття цього законопроекту за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольного комітету України, Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», представників бізнесу та громадських організацій.

Враховуючи зазначене, Комітет з питань науки і освіти **в и р і ш и в:**

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстр. № 5699 від 23.01.2017), поданий Кабінетом Міністрів України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням пропозицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Антимонопольного комітету України, Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності”.
2. Співдоповідачам на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Перший заступник
Голови Комітету



О.В. Співаковський