



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ



ПРИВЕДЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ПРАВА ЄС: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Внесення змін до законодавства України

Державною службою інтелектуальної власності України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної (промислової) власності», яким вносяться зміни до таких нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері:

Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України,
а також Законів України:

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,

«Про охорону прав на промислові зразки»,

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»,

«Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»,

«Про охорону прав на зазначення походження товарів».

подано в МЕРТ - 13 липня 2015 року

Цілі законопроекту

Узгодження положень чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності з директивами та регламентами Ради ЄС

Імплементация 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

Урахування підходів та найкращої практики регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, що застосовується в Європейському Союзі

Зміни до Цивільного і Господарського кодексів України

Зміни, що вносяться до Цивільного і Господарського кодексів України, відповідно до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної (промислової) власності», пов'язані із змінами, внесеними до законів і направлені на узгодження національних актів як з європейськими нормами, так і між собою.

Загальні зміни до законів

В закони України, що регулюють відносини в сфері промислової власності вносяться норми щодо:

- подання електронних заявок та здійснення електронного діловодства за ними;
- ведення електронного офіційного бюлетеня;
- ведення реєстрів ОПВ в електронній формі;
- Публікація відомостей по заявкам для подання заперечень щодо надання правової охорони об'єктам промислової власності (корисним моделям, торговельним маркам, промисловим зразкам, географічним зазначенням);
- оскарження рішень особами, що подали заперечення, до Апеляційної палати ;
- публікація рішень Апеляційної палати ;
- відновлення прав заявників.

Основні зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

Проект Закону передбачає імплементацію Директиви №98/44/ЄС

Європейського Парламенту та Ради від 06.07. 1998 р. про правову охорону біотехнологічних винаходів, Регламенту Ради (ЄЕС) № 1768/92 від 18.06. 1992 р. про створення сертифікатів додаткової охорони для медичних продуктів; Регламенту (ЄС) № 1610/96 Європейського Парламенту та Ради від 23.07. 1996р. про створення сертифікатів додаткової охорони для продуктів захисту рослин; Регламенту (ЄС) № 469/2009 Європейського Парламенту та Ради від 06. 05. 2009 р. про сертифікати додаткової охорони для медичних продуктів ; Регламенту (ЄС) № 1901/2006 Європейського Парламенту та Ради від 12.12.2006 р. про медичні продукти для педіатричного застосування

У проекті Закону:

- розширено перелік об'єктів, на які не поширюється правова охорона;
- надання тимчасової правової охорони винаходу (корисній моделі) після публікації відомостей про заявку;

Порівняння норм чинного Закону і проекту Закону

Стаття 6 чинного Закону

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

Стаття 27¹ " Сертифікат додаткової охорони "

Власник патенту на винахід, об'єктом якого лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин та використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, має право на додаткову охорону такого засобу, про що видається сертифікат додаткової охорони.

Права на додаткову охорону обмежені продуктом, на який видано дозвіл відповідного компетентного органу, та його медичним застосуванням у межах прав, що надавалися відповідним патентом на момент подання клопотання про видачу сертифікату

Строк дії сертифікату не може бути більшим ніж 5 років. У випадку лікарських засобів, для яких були здійснені педіатричні дослідження, результати яких відображені в інформації стосовно продукту, строк дії сертифікату додатково збільшується на 6 місяців.

Основні зміни до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»

Проект Закону передбачає імплементацію Директиви Європейського Парламенту та Ради № 98/71/ЄС від 13.10.1998 р. про правову охорону промислових зразків та Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12.12.2001 р. про промислові зразки Співтовариства

У проекті Закону надані нові визначення об'єкту ПЗ, промислового виробу, складеного виробу, обсягу правової охорони.

Відповідно до проекту:

- ПЗ може одержати правову охорону як незареєстрований ПЗ;
- строк дії патенту на ПЗ – 5 років, сукупний строк дії патенту не може перевищувати 25 років від дати подання заявки;
- строк охорони незареєстрованого ПЗ - 3 роки;
- додається ще один критерій охороноздатності - індивідуальний характер;
- вводяться норми щодо особливостей набуття прав на ПЗ, що має міжнародну реєстрацію (Гаазька система).

Основні зміни до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»

У проекті Закону:

- вводится поняття множинної заявки, яка може містити не більше ста ПЗ;
- передбачена можливість відстрочення публікації зображення виробу, в якому втілено або застосовано ПЗ, на строк до 18 місяців від дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, від дати пріоритету;
- встановлюється право власника незареєстрованого ПЗ, доведеного до загального відома, забороняти його копіювання;
- встановлюється право суду постановити рішення (ухвалу) про відшкодування власником патенту збитків, завданих внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, чи виплату компенсації у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків;
- юрисдикція судів поширюється і на встановлення власника незареєстрованого ПЗ, а також порушення прав власника незареєстрованого ПЗ.

Основні зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Проект Закону передбачає імплементацію Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС №2008/95/ЄС від 22.10.2008 р. про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок та Регламенту Ради ЄС № 207/2009 про торговельну марку Співтовариства

У проекті Закону:

назва цього об'єкта змінюється на "торговельні марки" (відповідно до ЦКУ);

дається визначення колективній ТМ;

уточнюються норми щодо особливостей набуття прав на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію.

• уточнені деякі підстави для відмови в наданні правової охорони відповідно до їх формулювань у Директиві та Регламенті ЄС щодо:

- описових та загальноновживаних позначень;

- позначень, які можуть ввести в оману, містять географічні зазначення;

- подання заявки агентом чи представником особи, що використовує ТМ в іншій державі, без її дозволу;

Основні зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

У проекті Закона:

- враховується згода власника іншого раніше набутого права, у т.ч. раніше зареєстрованої ТМ;
- вводяться норми, що визначають умови, за яких дію свідоцтва не може бути припинено або визнано недійсним у судовому порядку;
- можливий строк невикористання ТМ продовжено до 5 років
- встановлюється право суду постановити рішення (ухвалу) про відшкодування власником свідоцтва збитків, завданих внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, чи виплату компенсації, що визначається судом у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків.

Основні зміни до Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»

Зміни вносяться відповідно до положень Директиви Ради № 87/54 від 16.12.1986 р. про правову охорону топографій напівпровідникових виробів

Згідно проекту Закону назва цього об'єкта змінюється на "компонування напівпровідникових виробів"

У проекті Закону :

- по-новому відліковується строк дії свідоцтва (від закінчення календарного року, в якому компонентування було вперше використане або закінчення календарного року, в якому була подана належним чином оформлена заявка);
- не визнається порушенням прав використання іншого компонентування, що створене у результаті аналізу, оцінки або вивчення концепцій, процесів, систем чи методів, втілених у зареєстрованому компонентуванні.

Основні зміни до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”

Проект Закону передбачає імплементацію Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1151/2012 від 21.11.2012 р. про якість сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування, Регламенту Ради (ЄС) № 110/2008 від 15.01.2008 р. про визначення, опис, презентацію, маркування і захист географічного позначення спиртних напоїв, Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 від 20.03.2006 р. про захист географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування

Згідно проекту Закону:

- назва цього об'єкта змінюється на “географічне зазначення» (відповідно до ЦКУ та норм ЄС);
- охороняється безпосередньо ГЗ і назва місця походження як вид географічного зазначення;
- реєстрація права на використання ГЗ вже не є обов'язковою: відомості про особу, яка відповідає умовам цього Закону і має право використовувати зареєстроване ГЗ може бути додатково внесена до Реєстру.

Закон України “ Про охорону прав на зазначення походження товарів ”

Проект містить нові положення стосовно :

- спеціально уповноважених органів щодо здійснення контролю за наявністю в товарах особливих якостей та інших характеристик;
- реєстрації омонімічних ГЗ;
- підстав для відмови в наданні правової охорони ГЗ;
- суб'єктів права на державну реєстрацію ГЗ;
- технічних умов, яким повинен відповідати товар, для якого заявляється ГЗ;
- вимог до заявки на реєстрацію ГЗ;
- подання заперечення щодо невідповідності заявленого найменування умовам надання правової охорони ;
- оскарження рішення Установи до Апеляційної палати подавцем заперечення.

Дякуємо за увагу!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

Тел.: (044) 494-06-06

Факс: (044) 494-06-56

www.sips.gov.ua

e-mail: office@sips.gov.ua