

# Географические символы

После подписания Соглашения об ассоциации с ЕС украинскому бизнесу следует готовиться к изменениям в сфере регистрации торговых марок и использования географических обозначений

Олег КЛИМЧУК • Специально для «Юридической практики»



Подписав Соглашение об ассоциации с ЕС (Соглашение), Украина взяла на себя также ряд обязательств в сфере интеллектуальной собственности (глава 9). Эти обязательства также включают довольно подробные договоренности относительно торговых марок и географических обозначений. Важность первоочередного рассмотрения именно этих объектов интеллектуальной собственности связана с тем, что первые являются наиболее распространенным объектом интеллектуальной собственности, а вторые — наиболее шумевшими в свете возможного негативного влияния Соглашения на украинских производителей.

Сразу следует указать, что положения Соглашения в большей мере не являются нормами прямого действия, но Украина берет на себя обязательства по имплементации соответствующих договоренностей в национальное законодательство. Для целей реализации договоренностей, достигнутых в Соглашении, необходимо внедрить план его имплементации.

## Процедурные вопросы

Можно утверждать, что Украина уже на данный момент соответствует ряду достигнутых договоренностей относительно торговых марок. Это касается, в частности, процедуры регистрации торговых марок, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны и признания торговой марки недействительной, прав, связанных с маркой, срока охраны. Причина такого дублирования не совсем понятна. Для примера: тексты соглашений об ассоциации между ЕС и Грузией и Молдавией предусматривают хоть и аналогичные по сути, но менее детализированные положения.

Что касается регистрации торговых марок, то все-таки следует ожидать изменений относительно процедуры заявления возражений третьими лицами против поданной заявки. Единственное, на что указывается в Соглашении: такая процедура подачи возражений будет состязательной, то есть заинтересованные лица смогут представить Укрпатенту свои доводы, почему спорная марка может или не может быть зарегистрирована. Следует указать, что Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон) уже предусматривает состязательную процедуру заявления возражений, но о ее эффективности говорить не приходится. Как ожидается, существующая процедура

будет приведена в соответствие с процедурой подачи возражений, предусмотренной в рамках регистрации торговой марки ЕС (Community Trademark).

В частности, изменения могут коснуться сроков подачи возражений: вместо предусмотренных не менее пяти дней до принятия Укрпатентом решения по заявке (на практике его фактически нельзя отследить или узнать из публичных источников информации) три месяца с момента публикации заявки. Изменения следует ожидать также в части максимального срока продления основного двухмесячного срока для ответа заявителя на возражение (вместо шести месяцев двадцать два). Также более детальной будет процедура подачи доказательств и возражений заявителем и третьим лицом (оппонентом), которая на данный момент отсутствует в украинском законодательстве. В частности, заявитель марки сможет требовать от оппонента предоставить доказательства использования знака, если с момента его регистрации прошло более пяти лет.

В общем, вся процедура с учетом максимальных процедурных сроков может составить около четырех лет. Однако это нельзя считать недостатком, скорее, это превентивная мера, направленная на урегулирование споров еще до момента появления в реестре двух конфликтующих между собой торговых марок.

При этом указанная процедура заявления возражений не будет эффективной без предоставления третьим лицам более широкого общего доступа к электронной базе поданных заявок на торговые марки. Скорее всего, в данной части Украина станет исполнять взятые на себя обязательства путем электронной публикации сведений о поданных заявках.

Следующим важным изменением относительно торговых марок следует считать установление более длительного срока, по истечении которого можно будет требовать досрочного прекращения действия свидетельства. В частности, вместо предусмотренных трех лет (часть 4 статьи 18 Закона) будет пять. На первый взгляд, такое положение может быть более выгодным тем лицам, которые регистрируют торговые марки с единственной целью продать их в дальнейшем добросовестным собственникам. Однако с учетом внедрения эффективной процедуры заявления возражений такое изменение даст возможность более сбалансированно подойти к защите прав и интересов заявителя торговой марки и того лица, которое по тем или иным причинам не начало пользоваться зарегистрированной торговой маркой.

## География обозначения

Отдельный подраздел Соглашения посвящен географическим обозначениям. Этот вопрос стал, пожалуй, одним из наиболее обсуждаемых в период подготовки Соглашения к подписанию. Это было связано с опасениями наших производителей относительно запрета для них производить свой товар под уже ➔

РЕКЛАМА

# ПЕРЕДПЛАТА

# СУДОВИЙ ВІСНИК

Передплатний індекс

# 96337

у каталозі ДП «ПРЕСА»

**ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ  
ТА ПРИДБАТИ ПРОДУКЦІЮ ВИДАВНИЦТВА  
ВИ МОЖЕТЕ У ВІДДІЛІ ПРОДАЖІВ  
ПРАТ «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА»**



Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Тел.: (044) 495-27-27

Факс: (044) 495-27-77

www.pravo.ua

# Географические символы

← традиционными для нашего потребителя географическими обозначениями для вин и спиртных напитков, а также сельскохозяйственных и пищевых продуктов (например, Champagne, Cognac, Madera, Feta и т.д.). Согласно Приложениям XXII-C и XXII-D к подписанному между Украиной и ЕС Соглашению, со стороны ЕС к охране был предъявлен список общим объемом в 49 страниц (!) географических обозначений сельскохозяйственной продукции, а также 172 страницы (!) географических обозначений для вин, алкоголя и ароматизированных вин. Украина предъявила к охране 86 географических обозначений (Приложение XXII-D, в которое, в частности, включены такие географические обозначения, как «Карпаты», «Переяславское», «Славута», «Галичина», «Кодак»), это притом что по состоянию на 1 августа 2014 года на территории Украины зарегистрировано всего 20 квалифицированных географических обозначений происхождения товаров. Следует отметить, что согласованные перечни географических обозначений не являются окончательными и еще могут быть дополнены Украиной и ЕС в соответствии с процедурой, предусмотренной в Соглашении. Немаловажную роль в этом процессе будет играть специальный подкомитет по вопросам географических обозначений.

Как свидетельствует текст подписанного Соглашения в части географических

обозначений, предусмотрены временные меры, направленные на постепенную имплементацию соответствующих положений. В частности, Соглашением предусмотрено, что украинские производители смогут продавать товары, которые произведены и маркированы с использованием географических обозначений, защищенных на основании Соглашения до того момента, пока такие товары не закончатся на складе. Складские запасы будут считаться с момента вступления в силу Соглашения. В этой связи следует указать, что даже если Украина ратифицирует Соглашение в сентябре этого года, оно еще не вступит в силу, поскольку потребуются длительная процедура его ратификации со стороны ЕС. К примеру, Молдавия и Грузия уже завершили национальные процедуры ратификации соглашений с ЕС и на сегодня ожидают последующих ратификаций странами ЕС. Лишь несколько государств ЕС ратифицировали упомянутые соглашения (Румыния, Латвия), и процесс полной ратификации продлится не менее года, а то и больше. Предусмотренное в Соглашении временное его применение, скорее всего, не коснется вопроса географических обозначений (решение Совета ЕС № 2014/295/EU от 17 марта 2014 года).

Дополнительно для наиболее «чувствительных» названий для Украины предусмотрены длительные переходные



Согласованные перечни географических обозначений не являются окончательными и еще могут быть дополнены Украиной и ЕС

периоды. В частности, 10-летний период с момента вступления в силу Соглашения установлен для двенадцати географических обозначений (снова-таки Champagne, Cognac, Madera). Еще для трех обозначений (Roquefort, Feta, Parmigiano Reggiano) предусмотрен семилетний переходный период.

С учетом рассмотренного регулирования, опасения наших производителей следует считать несколько преждевременными, но, безусловно, к вступлению этих положений необходимо готовиться уже сейчас.

**КЛИМЧУК Олег** — старший юрист ЮФ Sayenko Kharenko, г. Киев

## МНЕНИЯ

### Базовый элемент



**Татьяна САРДЕЛЛИ**, юрист практики интеллектуальной собственности МЮГ AstapovLawyers

Открытие доступа к электронной базе поданных заявок на знаки для товаров и услуг как одно из основных обязательств Украины в сфере интеллектуальной собственности после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС является одним из самых позитивных изменений в работе Укрпатента. Доступ к электронной базе, несомненно, удешевит и ускорит как предварительные поиски уже зарегистрированных идентичных и схожих обозначений, связанные с маркетинговыми разработками производителей, так и процесс мониторинга недобросовестных заявок с целью выявления возражений против регистрации таких обозначений. Однако необходимо понимать, что исполнение данного обязательства государством предусматривает существенное сокращение доходов этого национального ведомства, что, в свою очередь, дает основания для сомнений в скором воплощении таких ожидаемых европейских стандартов.

### Привести в соответствие



**Владислав ДАНИЛЕЙКО**, помощник юриста МЮФ Integrates

После вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом торговые марки ряда украинских производителей могут быть признаны недействительными. В первую очередь не будут подлежать правовой охране торговые марки, которые вводят в заблуждение в отношении географиче-

ского происхождения товара. Например, «Майонез «Провансаль» подразумевает происхождение товара из французского региона Прованс. Приложение XXII к Соглашению защищает свыше трех тысяч наименований напитков и пищевых продуктов, которые производятся в соответствующих странах ЕС (например, сыры «Рокфор», «Фета», «Рикотта»).

Что касается алкогольных изделий, то на украинском рынке производителям в течение десяти лет разрешается использовать 12 географических обозначений в торговых марках, но только если товар продается на территории Украины. Среди указанных обозначений — шампанское и коньяк. Производителям алкоголя, на который не распространяется десятилетний переходный срок, необходимо в кратчайшие сроки привести свои торговые марки в соответствие с требованиями Соглашения.

### Проанализировать позицию



**Антон ПОЛИКАРПОВ**, руководитель практики интеллектуальной собственности АО Arzinger

Во-первых, база заявок на торговые марки станет общедоступной. Это означает, что любое заинтересованное лицо сможет подать возражение против регистрации торговой марки еще в процессе ее регистрации, что позволит прежде всего получить более взвешенное решение органа регистрации, учитывающее требования и возражения всех сторон. Таким образом, при дальнейшем обжаловании отказа в регистрации торговой марки суд сможет проанализировать позицию заявителя возражения, что в целом поднимет и качество правосудия в отношении данной категории споров.

Во-вторых, следует отметить и положительные сдвиги в отношении права на

истребование необходимой истцу информации в судебном порядке, а также права на обеспечение доказательств и обеспечение иска. Данные положения уже достаточно давно существуют в нашем законодательстве, но, к сожалению, редко применяются судами. Надеемся, что их детальное описание в Соглашении позволит судам более прогрессивно и решительно применять данные инструменты, поскольку они, без преувеличения, играют важнейшую роль в процессе судебного рассмотрения споров в данной сфере.

### Предусмотреть возможности



**Сергей ДАЦИВ**, юрист ЮК ILF

По Соглашению об ассоциации с ЕС (часть 1 статьи 193) Украина обязуется создать открытую электронную базу данных заявок на регистрацию торговых марок и информации о регистрации торговых марок. В результате собственники торговых марок и новые заявители смогут оперативно получать информацию о существующих и заявленных торговых марках. Это даст им возможность защитить свои права до регистрации, а также снизить риск оспаривания зарегистрированных торговых марок. Соглашение (часть 1 статьи 197) предусматривает увеличение срока (с 3 до 5 лет), по истечении которого судом может быть досрочно прекращена регистрация торговой марки в связи с неиспользованием ее на Украине. Эти новшества должны привести к уменьшению количества судебных процессов. В то же время часть 2 статьи 193 Соглашения предусматривает перечень объектов, которые не могут быть зарегистрированы как торговые марки или в случаях, когда они зарегистрированы, могут быть признаны недействительными (например,

торговые марки, вводящие потребителя в заблуждение относительно характера, качества или географического происхождения товара или услуги). Это, в свою очередь, может увеличить количество судебных дел. Такие новшества, скорее всего, коснутся торговых марок, схожих с известными европейскими марками или защищенными географическими наименованиями.

### Дополнительные меры



**Андрей ИВАНОВ**, юрист ЮК FCLEX

Одной из главных особенностей Соглашения между Украиной и ЕС стало стремление гармонизировать положения украинского законодательства с нормами и правилами ЕС, в частности, в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

Главным образом стороны Соглашения взяли на себя обязанность соблюдать положения Римской, Бернской конвенций, Договора ВОИС и ТРИПС.

Положения Соглашения посвящены урегулированию вопросов действия авторских и смежных прав, порядка регистрации и использования торговых марок, географических обозначений, способам и мерам защиты промышленных образцов.

Значительное внимание уделено правовой охране компьютерных программ, баз данных.

Учитывая серьезные темпы развития биотехнологии, Соглашением стороны обязались обеспечивать защиту изобретений в сфере биотехнологий посредством национального патентного законодательства.

С целью обеспечения применения положений Соглашения в сфере интеллектуальной собственности предусмотрены дополнительные меры, процедуры и средства судебной защиты.