



ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ЗАЯВКИ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ ЧИ ДІЇ МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ

Харченко Олеся,

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID ID: 0000-0001-5925-955X*

У статті здійснено аналіз основних підходів до практики подання та наслідків подання заперечень третіх осіб проти заявок на торговельні марки чи дії міжнародних реєстрацій торговельної марки на основі дослідження положень нормативно-правових актів України та зарубіжних держав. Подання заперечення щодо заявки на торговельну марку визначено як право будь-якої третьої особи навести свої міркування про невідповідність заявленого на реєстрацію позначення умовам надання правової охорони. Визначено, що вказане право може бути реалізоване в межах кількох інстанцій: заперечення третьої особи, яке подається на етапі експертизи позначення; заперечення третьої особи, яке подається до Апеляційної палати НОІВ; оскарження затвердженого рішення Апеляційної палати НОІВ у судовому порядку. Надано пропозиції з удосконалення процедури подання заперечень проти заявки на торговельну марку чи дії міжнародної реєстрації торговельної марки в Україні.

Ключові слова: заперечення, торговельна марка, апеляційна палата, період опозиції

Постановка проблеми. У статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено перелік підстав для відмови в наданні правової охорони позначенню як торговельної марки, відповідність яким перевіряється під час кваліфікаційної експертизи. З метою «допомоги» закладу експертизи і забезпечення ефективної та оперативної експертизи і реєстрації торговельних марок існує правовий інститут заперечень третіх осіб щодо заявок на торговельні марки. Окрім того, він може бути дієвим інструментом охорони прав інтелектуальної власності, адже дає можливість попередити порушення прав інтелектуальної власності на більш ранній об'єкт правової охорони в досудовому порядку.

Охорону прав на торговельні марки в Україні досліджувала О. Піхурець; охорону прав на торговельні марки в Україні та Європейському Союзі розглядав Я. Іолкін. Методику судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг розробляв Г. Прохоров-Лукін. Водночас комплексно питання правового інституту заперечення проти заявки на торговельну марку в юридичній доктрині України майже не розглядалося. До того ж, 16 серпня 2020 року набув 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» від 21 липня 2020 року № 815-ІХ, яким було внесено зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [1], зокрема щодо процедури подання та розгляду таких заперечень в Україні, що зумовлює до-



цільність та актуальність дослідження вказаного питання.

Мета статті полягає в комплексному правовому аналізі основних підходів до практики подання та наслідків подання заперечень проти заявок на торговельні марки чи дії міжнародних реєстрацій торговельної марки на основі дослідження положень нормативно-правових актів України та зарубіжних держав.

Виклад основного змісту. Подання заперечення щодо заявки на торговельну марку можна визначити як право будь-якої третьої особи навести свої міркування щодо невідповідності заявленого на реєстрацію позначення умовам надання правової охорони. Вказаний правовий інститут певною мірою є характерним для більшості національних та регіональних систем реєстрації торговельних марок і знайшов своє відображення в українському законодавстві. Утім підходи до реалізації цього права можуть суттєво відрізнятись.

У Європейському Союзі можна виділити два види заперечень залежно від підстав їх подання. Перший вид заперечення — «заувага» (англ. *observation*) може бути подане, коли торговельна марка не може бути зареєстрована *ex officio*, тобто щодо так званих абсолютних підстав для відмови в наданні правової охорони позначення. Таку заувагу може подати будь-яка особа безкоштовно, проте вона не стає стороною провадження під час проведення експертизи позначення. Другий вид заперечень передбачений у статтях 46–47 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року «Про торговельну марку Європейського Союзу» [2], у яких вказується на право третьої особи подати протягом трьох місяців після публікації заявки на торговельну марку ЄС повідомлення про заперечення проти реєстрації торговельної марки на підставі невідповідності заявки щодо так званих відносних підстав у наданні правової охорони позначенню.

У США будь-яка особа, маючи реальний або законний інтерес щодо резуль-

татів реєстрації торговельної марки, може подати заперечення. Однак обов'язковою умовою є реальний прямий вплив на опонента реєстрацією спірної торговельної марки. Строк для подання заперечень за загальним правилом становить 30 днів від дня публікації заявки на торговельну марку, водночас законодавством передбачено перелік допустимих випадків його продовження і загалом він може становити до 180 днів після публікації заявки [3, 4].

В Україні правовий інститут заперечень третіх осіб щодо заявок на торговельні марки існував і в попередній редакції Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: передбачалося, що «будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою» [6]. Такий підхід мав ряд суттєвих недоліків: 1) треті особи об'єктивно не можуть знати про дату прийняття установою рішення за конкретною заявкою; 2) оновлення інформаційно-довідкової системи Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг» [5] відбувається із запізненням; 3) третя особа могла надіслати засобами поштового зв'язку мотивоване заперечення у визначений законодавством строк, однак заклад експертизи міг його отримати вже після прийняття установою рішення за заявкою. Усунення зазначених недоліків, а також гармонізація українського законодавства зі стандартами ЄС у цій сфері і стали причинами змінення відповідного положення законодавства.

Після прийняття Закону 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» подання заперечень третіх осіб проти заявки на торговельну



марку чи дії міжнародної реєстрації торговельної марки в Україні можна кваліфікувати за інстанційним критерієм на:

- 1) заперечення третьої особи, яке подається на етапі експертизи позначення;
- 2) заперечення третьої особи, яке подається до Апеляційної палати НОІВ;
- 3) оскарження затвердженого рішення Апеляційної палати НОІВ у судовому порядку.

Норма стосовно подання заперечень третіх осіб проти заявки на торговельну марку чи дії міжнародної реєстрації торговельної марки в Україні в цілому відповідає стандартам ЄС щодо строків подання такого заперечення: «будь-яка особа **протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені** відповідно до пункту 10 цієї статті відомостей про заявку або міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, здійснене після міжнародної реєстрації, може подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки чи дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності наведеного в них позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом» [6].

Поновлення строків на подання заперечення проти заявки українське законодавство не передбачало і не передбачає. Водночас відсутність у Законі 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» перехідних положень про застосування означеного правового інституту стосовно поданих раніше заявок на торговельні марки спричинило певну правову невизначеність: які ж строки на подання заперечень підлягають застосуванню?

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у своєму листі 2321-06/53904-07 від 3 вересня 2020 року щодо застосування Закону України від 21 серпня 2020 року № 815-ІХ роз'яснило, що «установлений пунктом 8 статті 10 Закону трьохмісяч-

ний строк для подання заперечення проти заявки, що відліковується від дати її публікації, застосовується виключно до заявок, опублікованих згідно з пунктом 10 статті 10 Закону, тобто до заявок, за якими повідомлення про встановлену дату подання заявки надіслані заявникам починаючи з 16.08.2020 р. та до міжнародних реєстрацій (територіальних поширень), за якими повідомлення МБ ВОІВ про міжнародну реєстрацію торговельної марки або про територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну одержані з цієї дати.

Щодо заявок на торговельні марки та міжнародних реєстрацій (територіальних поширень), за якими повідомлення про встановлену дату подання заявки надіслані заявникам та відповідні повідомлення МБ ВОІВ, одержані до 16.08.2020 р., заперечення розглядатимуться у разі їх одержання закладом експертизи не пізніше, ніж за 5 днів до дати прийняття рішень за такими заявками чи міжнародними реєстраціями (абзац третій пункту 8 статті 10 Закону у попередній редакції)» [7].

Водночас наголосимо, що на відміну від стандартів ЄС, де, як було сказано вище, такий вид заперечення як «заувага» (англ. *Observation*) подається безоплатно, український закон одностайний: «за подання [будь-якого] заперечення сплачується збір» [6], який станом на серпень 2021 року становить дві тисячі гривень [8]. Очевидно, що необхідність сплати збору в такому розмірі практично виключає випадки подання незалежних «зауваг» від третіх осіб щодо «абсолютних» підстав для відмови в наданні правової охорони позначенню. Отож доцільним убачається внесення змін до законодавства щодо надання права третім особам подання до НОІВ безкоштовних зауваг проти заявок на торговельні марки, які не стосуються «відносних» підстав для відмови у правовій охороні позначення.

Як вказано в абзаці 3 пункту 8 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «вимоги до заперечення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну полі-



тику у сфері інтелектуальної власності» [6], водночас станом на серпень 2021 року такі вимоги нормативно не встановлені, що уможливило подання заперечень у довільній формі, вказуючи лише номер заявки на торговельну марку або номер міжнародної реєстрації торговельної марки та підстави невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони.

«Заявник вправі повідомити НОІВ про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Він може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, внести до заявки зміни або відкликати її. Для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить три місяці від дати відправлення НОІВ до Міжнародного бюро ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони разом з копією заперечення» [6]. Водночас це є правом заявника. Отримавши заперечення, заявник може його проігнорувати, натомість надавши свої доводи на користь реєстрації заявленого ним позначення після отримання повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака від закладу експертизи (у випадку прийняття такого рішення закладом експертизи за результатами кваліфікаційної експертизи позначення, оскільки заклад експертизи може і не взяти до уваги аргументи, що викладені в запереченні третьої особи).

Результати розгляду заперечення зазначаються у висновку експертизи за заявкою. Копія рішення НОІВ, прийнятого на підставі такого висновку експертизи, надсилається подавцю заперечення.

Важливим результатом подання заперечення третьої особи є її право оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати НОІВ **протягом двох місяців від дати одержання копії рішення НОІВ** (перебіг строку подання заперечення починається з наступного дня після одержання рішення Укрпатенту) про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки

для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Натомість у заявника відповідно до положень статті 12 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на підставі рішення про реєстрацію торговельної марки виникає обов'язок сплатити державне мито за видачу свідоцтва України на торговельну марку і збір за публікацію про видачу свідоцтва, які сплачуються заявником **протягом трьох місяців після надходження до заявника рішення НОІВ про реєстрацію торговельної марки**. У разі ненадходження документа про сплату держмита протягом зазначеного строку свідоцтво не видається, а заявка вважається відкликаною. У разі несплати збору за публікацію протягом зазначеного строку публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною. Вказані строки можуть бути продовжені лише у випадку сплати додаткових зборів.

Отже, подання заперечення третьою особою впливає на загальний строк реєстрації торговельної марки, збільшуючи його щонайменше на два місяці (адже НОІВ повинен чекати два місяці для реалізації права оскарження рішення НОІВ до Апеляційної палати особою, яка подала заперечення, і не виносити заявку на публікацію), а також відповідно у заявника де-факто є менше тридцяти днів для сплати збору за публікацію і державного мита без додаткових зборів та ризику сплатити кошти помилково (адже Апеляційна палата НОІВ має право переглянути рішення експертизи і в підсумку відмовити у реєстрації торговельної марки).

Отже, доцільним убачається внесення змін до законодавства і передбачення 1) підвищення розміру збору за подання заперечення проти заявки на торговельну марку чи дії міжнародної реєстрації торговельної марки для зменшення кількості подання недобросовісних заперечень, метою яких є збільшення строку реєстрації торговельної марки заявника та 2) продовження строків сплати державного мита за видачу свідоцтва України на торговельну марку і збору за публікацію про видачу свідоцтва до п'яти міся-



ців щодо тих заявок на торговельні марки, проти яких були подані заперечення третіми особами.

Як було зазначено вище, третя особа, яка подавала заперечення проти заявки на торговельну марку на етапі експертизи позначення, має право на звернення до Апеляційної палати НОІВ у порядку, встановленому Регламентом Апеляційної палати НОІВ [9] із поданням заперечення проти рішення НОІВ щодо набуття прав на торговельну марку або торговельну марку за міжнародною реєстрацією. Така особа є стороною розгляду заперечення поряд із заявником та Укрпатентом. Заперечення викладається письмово в довільній формі державною мовою, підписується апелянтом або його представником.

На відміну від заперечення, яке подається на етапі експертизи позначення, щодо форми якого наразі відсутні визначені вимоги, у запереченні, яке подається до Апеляційної палати НОІВ, визначені необхідні реквізити, які повинні бути зазначені: найменування органу, до якого воно подається; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) або повне найменування апелянта, у відповідних випадках — сторін, їх місце проживання (місцезнаходження), відомі номери засобів зв'язку, електронна адреса; адреса для листування (поштова адреса в межах України); прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) представника, якщо заперечення подається ним, вид та номер засобу зв'язку; повна назва об'єкта інтелектуальної власності, якого стосується заперечення; номер і дата подання заявки (номер і дата міжнародної реєстрації), якої стосується заперечення; дата прийняття рішення Укрпатенту; дата одержання апелянтом рішення Укрпатенту (у відповідних випадках — його копії); чітко сформульовані вимоги апелянта; підстави, на яких ґрунтується заперечення (виклад обставин, якими апелянт обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, на підставі яких апелянт установив наявність викладених обставин; законодавство, відповідно до якого подається заперечення); перелік документів, що додаються до запе-

речення; підпис апелянта або його представника. До заперечення додаються: копія рішення Укрпатенту, проти якого подається заперечення; документи, зазначені в запереченні як докази наявності викладених у ньому обставин; документ, що посвідчує повноваження представника на подання заперечення, або його засвідчена копія. До заперечення також можуть бути додані інші документи, необхідні для правильного розгляду заперечення. Заперечення та додатки до нього не повинні містити зневажливих висловлювань щодо інших осіб, а також матеріалів і/або відомостей, що очевидно не стосуються заперечення. Заперечення та додатки до нього повинні бути оформлені таким чином, щоб з них можна було робити копії чи відтворювати в будь-який інший спосіб та зберігати тривалий час [9].

У заявника протягом п'ятнадцяти днів з дня одержання заявником повідомлення про прийняття заперечення третьою особою до розгляду є право на надання відзиву. У відзиві на заперечення заявник викладає свої заперечення (за наявності) щодо наведених апелянтом обставин та правових підстав, з якими заявник не погоджується, із посиленням на відповідні докази та норми права. До відзиву на заперечення додаються докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення заявника. У разі ненадання заявником відзиву в установлений строк без поважних причин колегія Апеляційної палати НОІВ розглядає заперечення за наявними матеріалами заперечення. Якщо відзив на заперечення надано з порушенням встановленого строку та обґрунтовано наявність поважних причин такого порушення належними доказами, колегія залучає його до матеріалів заперечення та бере до уваги. В іншому разі наданий відзив колегія залишає без розгляду [9].

За результатами розгляду заперечення третьою особою Апеляційною палатою НОІВ приймається одне з таких рішень про:

- задоволення заперечення повністю або частково, скасування рішення



ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

- Укрпатенту та реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності;
- задоволення заперечення повністю або частково, скасування рішення Укрпатенту та повернення заявки на експертизу (у разі встановлення інших підстав для відмови в державній реєстрації об'єкта інтелектуальної власності чи порушення процедури експертизи заявки);
- задоволення заперечення повністю або частково, скасування рішення Укрпатенту та відмову в реєстрації об'єкта інтелектуальної власності;
- відмову в задоволенні заперечення повністю та залишення рішення Укрпатенту чинним;
- відмову в задоволенні заперечення повністю, скасування рішення Укрпатенту (у разі визнання помилковими підстав цього рішення та встановлення інших підстав, що перешкоджають задоволенню заперечення в повному обсязі чи частково) та відмову в реєстрації об'єкта інтелектуальної власності.

Якщо третя особа, що подавала заперечення, не згода вже з рішенням Апеляційної палати НОІВ, вона відповідно до положень пункту 9 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» може продовжити свою боротьбу й оскаржити затверджене НОІВ рішення Апеляційної палати в судовому порядку за правилами підсудності та підвідомчості протягом двох місяців від дати одержання рішення Апеляційної палати НОІВ.

Висновки. Подання заперечення щодо заявки на торговельну марку можна визначити як право будь-якої третьої особи навести свої міркування

щодо невідповідності заявленого на реєстрацію позначення умовам надання правової охорони. Це право може бути реалізоване в межах кількох інстанцій:

- 1) заперечення третьої особи, яке подається на етапі експертизи позначення;
- 2) заперечення третьої особи, яке подається до Апеляційної палати НОІВ;
- 3) оскарження затвердженого рішення Апеляційної палати НОІВ у судовому порядку.

З метою усунення законодавчих прогалин та приведення відповідного правового інституту до стандартів ЄС доцільним убачається внесення змін до законодавства щодо:

- 1) надання права третім особам подання до НОІВ безкоштовних зауваг проти заявок на торговельні марки, які не стосуються «відносних» підстав для відмови у правовій охороні позначення;
- 2) підвищення розміру збору за подання заперечення проти заявки на торговельну марку чи дії міжнародної реєстрації торговельної марки для зменшення кількості подання недобросовісних заперечень, метою яких є збільшення строку реєстрації торговельної марки заявника;
- 3) продовження строків сплати державного мита за видачу свідоцтва України на торговельну марку і збору за публікацію про видачу свідоцтва до п'яти місяців щодо тих заявок на торговельні марки, проти яких були подані заперечення третіми особами. ●

Список використаних джерел / List of references

1. 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 : Закон України від 21 липня 2020 року № 815-ІХ. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2020. № 51. Ст. 481.
2. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (кодифікація). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#Text.



3. *Krechevsky Curtis. TRADEMARK OPPOSITIONS IN THE UNITED STATES OF AMERICA* URL: https://ipo.org/wp-content/uploads/2015/02/Trademark-Oppositions-in-the-United-State_CKrechevsky_Final_As-Published-by-ECTA_052714.pdf.
 4. Подання заперечень проти заявок на реєстрацію торговельних марок в Україні в порівнянні з ЄС та США. URL: <https://synergy.ua/podannya-zaperechen-proty-zayavok-na-reyestracziyu-torgovelnih-marok-v-ukrayini-v-porivnyanni-z-yes-ta-ssha/>.
 5. ІДС «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг». URL: <https://base.uipv.org/searchTMStat/search.php>.
 6. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. Ст. 36 (зі змінами).
 7. Лист Мінекономіки № 2321-06/53904-07 від 03.09.2020 р. URL: <https://www.facebook.com/osnova/posts/4085139544846869>.
 8. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності : постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text>.
 9. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 р. № 433. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#n10>.
1. Pro unesennia zmin do deiakykh zakonodavchyykh aktiv Ukrainy shchodo posylen-
nia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby
z patentnymy zlovzhyvanniamy : Zakon Ukrainy vid 21 lypnia 2020 roku № 815-
IKh. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2020. № 51. St. 481.
 2. Rehlament Yevropeiskoho Parlamentu i Rady (IeS) № 2017/1001 vid 14 chervnia
2017 roku pro torhovelnu marku Yevropeiskoho Soiuzu (kodyfikatsiia).
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#Text.
 3. *Krechevsky Curtis. TRADEMARK OPPOSITIONS IN THE UNITED STATES OF AMERICA* URL: https://ipo.org/wp-content/uploads/2015/02/Trademark-Oppositions-in-the-United-State_CKrechevsky_Final_As-Published-by-ECTA_052714.pdf.
 4. Podannia zaperechen proty zaiavok na reiestratsiiu torhovelnnykh marok v Ukrai-
ni v porivnianni z YeS ta SShA. URL: <https://synergy.ua/podannya-zaperechen-proty-zayavok-na-reyestracziyu-torgovelnih-marok-v-ukrayini-v-porivnyanni-z-yes-ta-ssha/>.
 5. IDS «Vidomosti pro stan dilovodstva za zaiavkamy na znaky dlia tovariv i
posluh». URL: <https://base.uipv.org/searchTMStat/search.php>.
 6. Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy Vidomosti
Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1994. № 7. St. 36 (zi zminamy).
 7. Lyst Minekonomiky № 2321-06/53904-07 vid 03.09.2020 r.
URL: <https://www.facebook.com/osnova/posts/4085139544846869>.
 8. Pro zatverdzhennia Poriadku splaty zboriv za dii, poviazani z okhoronoiu prav
na obiekty intelektualnoi vlasnosti : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23
hrudnia 2004 r. № 1716 (zi zminamy).
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text>.
 9. Pro zatverdzhennia Rehlamentu Apeliatsiinoi palaty Natsionalnoho orhanu in-
tektualnoi vlasnosti : nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silsko-
ho hospodarstva Ukrainy vid 02.03.2021 r. № 433.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#n10>.

Надійшла до редакції 15.09.2021 року



Харченко О. Возражения против заявки на торговую марку или действия международной регистрации торговой марки в Украине. В статье осуществлен анализ основных подходов к практике подачи возражений третьих лиц против заявок на торговые марки или действия международных регистраций торговой марки на основе исследования положений нормативно-правовых актов Украины и зарубежных государств; выделены стадии указанной процедуры и предложены положения по ее усовершенствованию.

Ключевые слова: *возражение, торговая марка, апелляционная палата, период оппозиции*

Kharchenko O. Objection to the trademark application or the action of international registration of a trademark in Ukraine. The article analyses the main approaches to the practice of filing and the consequences of filing objections of third parties against trademark applications or international trademark registrations based on a study of the provisions of regulations of Ukraine and foreign countries. The filing of an objection to an application for a trademark is defined as the right of any third party to state its views on the inconsistency of the designation applied for registration with the conditions of granting legal protection. It is concluded that this procedure in Ukraine is not fully harmonized with the practice of the European Union: Ukrainian law does not provide for the submission — of observation of third parties, when the trademark cannot be registered *ex officio*. Such observation can be submitted by any person free of charge, but this person will not become a party to the proceedings during the designation examination.

It is determined that this right in Ukraine can be exercised within several instances:

- 1) Objection of a third party, which is filed at the stage of examination of the designation;
- 2) Objection of a third party, which is submitted to the Appeals Chamber of the National Intellectual Property Authority;
- 3) Appeal of the approved decision of the Appeals Chamber of the National Intellectual Property Authority in court.

The article provides suggestions for improving the procedure for filing objections to an application for a trademark or the action of international registration of a trademark in Ukraine:

- 1) granting the right to third parties to submit to the National Intellectual Property Authority free observations against trademark applications that do not relate to «relative» grounds for refusal of the legal protection of the designation.
- 2) increase the fee for filing an objection to a trademark application or international trademark registration to reduce the number of filing of unscrupulous objections, the purpose of which is to increase the term of registration of the applicant's trademark.
- 3) extension of the terms of payment of the state fee for issuing a certificate of Ukraine for a trademark and the fee for the publication of the issuance of a certificate for up to five months for those applications for trademarks against which third parties have filed objections.

Keywords: objection, opposition, trademark, appellate chamber, period of opposition