**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту 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 патентним тролінгом»**

**1. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Перегляд чинного законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки і промислові зразки зумовлений необхідністю забезпечити ефективне виконання Україною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).

Запропонованим проектом Закону передбачається імплементація вимог статей 204-207 Угоди про асоціацію, 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 у національне законодавство.

Крім того, прогалини правового регулювання охорони прав на промислові зразки створили умови для поширення в Україні явища так званого «патентного тролінгу». Мова йде про діяльність суб’єктів господарювання, які реєструють промислові зразки на відомі загалу форми виробів, а потім вимагають сплати «роялті» за використання цих об’єктів у комерційних цілях. Відсутність дієвого механізму боротьби з «патентним тролінгом» призводить до зниження інвестиційної привабливості України.

**2. Цілі і завдання прийняття акта**

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу.

З цією метою проектом Закону пропонується:

***щодо торговельних марок*** – подання заявки в електронній формі; уточнено підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки; реєстрація колективної торговельної марки; уточнено порядок надання правової охорони за міжнародною реєстрацією (за Мадридською системою), посилено санкції за порушення прав на торговельні марки;

***щодо промислових зразків*** – додатковий критерій охороноздатності (індивідуальний характер); правова охорона незареєстрованих промислових зразків; подання заявки в електронній формі; можливість поділу заявки; строк чинності прав – не більше 25 років (наразі – 15); змінено вид охоронного документу (з патенту на свідоцтво); можливість досудового скасування свідоцтва в Апеляційній палаті (боротьба з «патентним тролінгом»).

Остання норма є дуже важливою для боротьби з «патентним тролінгом» (явище, яке базується на зловживанні 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 анулювання реєстрацій – так званий механізм «post grant opposition» (визнання недійсними свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті).

**3. Правові аспекти**

У цій сфері суспільних відносин діють:

Конституція України; Цивільний та Господарський кодекси України, закони України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про охорону прав на промислові зразки”; Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито”.

**4. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів.

**5. Прогноз результатів**

Прийняття Закону забезпечить досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності на торговельні марки та промислові зразки, виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, імплементацію в національне законодавство положень права Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності, забезпечить прозорість процедур набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності, підвищить якість охоронних документів, забезпечить впровадження ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності, в тому числі боротьби з «патентним тролінгом» та призведе до покращення інвестиційного клімату в України.

**Народний депутат України Р.А. Підласа**

**(посвідчення №100)**