



Wydział Promocji Handlu i Inwestycji  
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej  
w Kijowie



**DLF**  
ATTORNEYS-AT-LAW

# OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH *na* UKRAINIE



TM

# Spis treści

1.	Ogólne ramy prawne .....	3	3.2.1.	Dowody w postępowaniu sądowym .....	10
2.	Proces rejestracji znaku towarowego .....	4	3.2.2.	Wykonanie orzeczenia .....	11
2.1.	Wniosek o rejestrację znaku towarowego .....	4	3.2.3.	Wysoki Sąd Własności Intelektualnej .....	11
2.2.	Jakie znaki towarowe nie mogą być objęte ochroną? .....	5	3.3.	Legalne użycie znaku towarowego .....	12
2.3.	Badanie znaku towarowego .....	7	4.	Ochrona znaków towarowych w postępowaniu karnym .....	13
2.4.	Certyfikat znaku towarowego .....	7	5.	Antymonopolowe aspekty ochrony znaków towarowych .....	15
2.5.	Rejestracja międzynarodowa znaku towarowego .....	8	6.	Znaki towarowe i kwestie celne .....	16
3.	Spory dotyczące znaków towarowych i ich legalne wykorzystanie .....	9	6.1.	Rejestr celny własności intelektualnej .....	16
3.1.	Spory dotyczące znaków towarowych: pozasądowe procedury rozstrzygnięcia sporów .....	9	6.2.	Działania mające na celu walkę z nielegalną produkcją towarów objętych ochroną własności intelektualnej .....	17
3.2.	Spory dotyczące znaków towarowych: rozprawy sądowe .....	10		Załącznik. Tabela opłat dot. rejestracji znaku towarowego. ....	18

# 1

## Ogólne ramy prawne

Podstawowe zasady oraz ogólne ramy prawne dotyczące ochrony znaków towarowych, prawa i obowiązki właścicieli znaków towarowych zostały określone w Ustawie „O ochronie praw do znaków towarowych i usług” (zwana dalej Ustawą).

Uzupełnieniem zapisów Ustawy, szczególnie w aspektach proceduralnych rejestracji znaków towarowych jest Regulamin przygotowania, wypełniania oraz badania wniosków o wydanie certyfikatu znaku towarowego dla towarów i usług (zwany dalej Regulaminem).

Regulamin jest stosunkowo obszernym dokumentem zawierającym szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu wypełniania i składania wniosków, w tym wymagania dotyczące wniosku, dokumentów uzupełniających, aneksów i zmian, mianowania przedstawicieli, wymiany informacji ze Służbą Własności Intelktualnej. Regulamin wymaga jednak aktualizacji, ponieważ na dzień dzisiejszy nie odpowiada standardom międzynarodowym.



# 2

## Proces rejestracji znaku towarowego

### 2.1. Wniosek o rejestrację znaku towarowego

Rejestracja znaków towarowych na Ukrainie jest prowadzona przez Państwową Służbę Własności Intelektualnej Ukrainy (zwana dalej "Służbą"). Niedawno opublikowana została informacja o likwidacji Służby oraz przekazaniu jej obowiązków Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego i Handlu, co ma jednak nastąpić w bliżej nieokreślonym okresie czasu. Na dzień dzisiejszy, do momentu przyjęcia odpowiednich regulacji przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu) Służba Własności Intelektualnej wykonuje swe przewidziane prawem zadania. Zadania te, i sposób funkcjonowania Służby stanowią przedmiot niniejszego opracowania.

Każdy podmiot pragnący uzyskać ochronę prawną swojego znaku towarowego powinien złożyć do Służby Własności Intelektualnej wniosek w celu otrzymania odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego rejestrację znaku w Krajowym Rejestrze Znaków Towarowych (zwanego dalej "Rejestrem").

Zgodnie z Ustawą do pakietu wymaganych dokumentów należą:

- A) wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego;
- B) dane dotyczące wnioskodawcy;
- C) wyraźny wizerunek znaku towarowego;
- D) wykaz towarów i usług, dla których będzie używany znak towarowy.

Rekomendujemy zapoznanie się z tabelą opłat za złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego zamieszczoną w Załączniku. Wniosek wraz z dokumentami uzupełniającymi jest badany przez Służbę Własności Intelektualnej w celu oceny zgodności wniosku z wymogami przewidzianymi w Ustawie. Proces ten może zająć od 12 do 14 miesięcy od daty złożenia wniosku. Istnieje jednak możliwość szybkiej rejestracji i w takim przypadku rejestracja znaku towarowego jest możliwa w okresie od 4 do 6 miesięcy.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii (i po uiszczeniu odpowiednich opłat), decyzja o wydaniu certyfikatu rejestracji znaku towarowego jest publikowana w oficjalnym biuletynie Służby Własności Intelektualnej oraz odpowiednia informacja jest wnoszona do Rejestru.

## 2.2. Jakie znaki towarowe nie mogą być objęte ochroną?

Ustawa określa, że ochrona prawna jest przyznawana znakowi towarowemu, którego wizerunek nie jest sprzeczny z zasadami porządku publicznego. Ponadto, ochrona prawna nie jest nadawana znakom towarowym, które zawierają lub odzwierciedlają:

- A) godła narodowe, flagi i inne symbole państwowe;
- B) oficjalne nazwy państw;
- C) symbole, krótkie i pełne nazwy międzyrządowych organizacji międzynarodowych;
- D) urzędowe pieczęci i znaki gwarancji i kontroli;
- E) nagrody i inne wyróżnienia;
- lub
- F) nie posiadają cech charakterystycznych lub nie uzyskają cech charakterystycznych w czasie ich użytkowania, na przykład:
  - znaki, które składają się tylko z jednej litery, liczby, linii, prostych figur geometrycznych, które nie wymagają szczególnej obróbki graficznej;
  - realistyczne obrazy towarów, jeśli takie obrazy są używane jako znaki towarowe;
  - obiekty trójwymiarowe, których forma jest wykorzystywana wyłącznie w celach użytkowych, jeżeli takie obiekty są wykorzystywane jako znaki towarowe;
  - powszechnie stosowane skróty;
  - znaki, które zostały użyte jako znaki towarowe na Ukrainie przez innych właścicieli i w związku z tym została utracona ich unikalność;
- G) składają się wyłącznie z oznaczeń powszechnie używanych

dla znaków towarowych określonej grupy towarów lub usług, które:

- w związku z długotrwałym zastosowaniem do wybranych rodzajów towarów stały się nabrały cech typowych dla takich grup towarów;
  - są wyrażeniami lub symbolami charakterystycznymi dla pewnego obszaru nauki lub gospodarki;
- H) składają się wyłącznie z oznaczeń lub danych o charakterze opisowym, w szczególności wskazują na: rodzaj, jakość, skład, ilość, właściwości, cele, wartość towarów i usług, miejsce i czas produkcji lub sprzedaży towarów lub świadczenia usług, takie jak:
- nazwa;
  - rodzaj;
  - jakość, w szczególności cechy pozytywne;
  - materiał;
  - waga, objętość, cena towarów i data ich produkcji;
  - historyczne dane o zakładaniu podmiotów produkcyjnych, nagród przyznawanych towarom;
  - nazwy i adresy producentów;
- I) są mylące lub wprowadzające w błąd, co może prowadzić do utożsamienia z towarami lub usługami określonego producenta, co jest nieprawdą;
- J) składają się wyłącznie z powszechnie używanych symboli i terminów;
- K) składają się wyłącznie z formy charakterystycznej i naturalnej dla danego towaru lub wizerunku uzyskanego po obróbce technicznej lub formy przekazującej kluczowe cechy towaru.

Ponadto żaden znak towarowy nie może być zarejestrowany, jeżeli jest identyczny lub łądząco podobny do:



- A) znaków towarowych zarejestrowanych wcześniej lub wnioskowanych o rejestrację na Ukrainie w imieniu innego podmiotu w odniesieniu do podobnych lub powiązanych towarów i usług;
- B) znaków towarowych innych podmiotów, jeżeli takie znaki towarowe podlegają ochronie prawnej bez ich rejestracji na podstawie art. 6 bis Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 roku;
- C) nazw firm, które są już znane na Ukrainie i są własnością innych podmiotów;
- D) oznaczeń pochodzenia towarów (w tym alkoholu i napojów alkoholowych), które są chronione z mocy Ustawy. Takie znaki mogą zawierać elementy, które nie są chronione znakami osób uprawnionych do takich oznaczeń;
- E) znaków zgodności (znaków certyfikacyjnych), które zostały zarejestrowane w ramach określonej procedury.

Rejestracja nie jest przyznawana, w przypadku chęci wykorzystania:

- A) wzorów przemysłowych, prawo do których na Ukrainie należy do innych podmiotów;
- B) tytułów dzieł naukowych, literackich i artystycznych lub cytatów i symboli z takich utworów, jak również utworów artystycznych i ich fragmentów bez zgody właścicieli praw autorskich lub ich spadkobierców;
- C) nazwisk, imion, pseudonimów i ich pochodnych, portretów i podpisów osób znanych na Ukrainie bez ich zgody.

Znak nie podlega rejestracji, jeśli jest identyczny lub podobny do znaku towarowego chronionego na Ukrainie zgodnie z art. 6 bis Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 roku lub jest dobrze znanym znakiem towarowym.



### 2.3. Badanie znaku towarowego

Najważniejszym aspektem, który jest szczegółowo opisany w Regulaminie, jest opis badania znaku towarowego. Takie badanie składa się z następujących etapów:

- A) ustalenie daty złożenia wniosku;
- B) badanie wymogów formalnych;
- C) badanie znaczenia znaku.

Data złożenia wniosku ustalana jest na podstawie przedstawionych Służbie Własności Intelektualnej materiałów i dokumentów. Badanie wymogów formalnych polega na ustaleniu, czy przedstawione dokumenty są oryginalne i prawdziwe, a także czy wniosek w całości może podlegać ochronie prawnej przewidzianej w Ustawie.

Celem badania znaczenia znaku jest ustalenie, czy istnieją jakieś przyczyny lub okoliczności, które nie pozwalają na nadanie ochrony prawnej. Ustala się zatem, czy znak towarowy jest w jakikolwiek sposób związany z wizerunkiem pornograficznym lub rasistowskim, godłem lub nazwą, czy też jest sprzeczny z zasadami porządku publicznego. Ponadto weryfikuje się, czy znak nie jest identyczny lub podobny do istniejących znaków towarowych.

Znak jest uważany za identyczny, jeśli imituje wszystkie elementy innego znaku towarowego. Znak jest uważany za podobny, jeśli kojarzony ze znakiem towarowym pomimo pewnych różnic.

Badanie znaku towarowego obejmuje:

- A) sprawdzenie istnienia identycznych lub podobnych znaków towarowych;

- B) określenie poziomu podobieństwa znaku towarowego do istniejących znaków towarowych;
- C) określenie podobieństwa towarów i / lub usług znaku towarowego oraz wszystkich istniejących identycznych lub podobnych znaków towarowych.

W celu ustalenia podobieństwa znaków słownych, analizowane są podobieństwa: fonetyczne, graficzne (wizualne) i treściowe (semantyczne).

### 2.4. Certyfikat znaku towarowego

Jeśli istnieją przesłanki lub okoliczności, w wyniku których nie jest możliwe zarejestrowanie znaku towarowego, wnioskodawca jest szczegółowo informowany o wszystkich niezgodnościach wniosku z Ustawą. Wnioskodawca może przesłać odpowiednie uwagi lub wyjaśnienia, które muszą zostać rozważone przez Służbę Własności Intelektualnej przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.



Po podjęciu przez Służbę Własności Intelektualnej decyzji o zarejestrowaniu znaku towarowego oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej za wydanie certyfikatu, zostaje dokonany wpis do Rejestru, a certyfikat znaku towarowego jest wydawany wnioskodawcy. Certyfikat jest ważny przez 10 lat od daty złożenia wniosku a jego ważność może zostać przedłużona.

## 2.5. Rejestracja międzynarodowa znaku towarowego

Zgodnie z Ustawą, każdy podmiot może zarejestrować znak towarowy w innych państwach (innych jurysdykcjach).

Zgodnie Porozumieniem madryckim o międzynarodowej rejestracji znaków z 1891 roku i Protokołu do tego Porozumienia z 1989 roku wniosek o międzynarodową rejestrację znaku towarowego składa się za pośrednictwem Służby Własności Intelektualnej po uiszczeniu opłaty krajowej.

Jednakże Regulamin przewiduje, że funkcje Służby Własności Intelektualnej w odniesieniu do rejestracji wniosku

międzynarodowego wykonywane są przez Ukraiński Instytut Własności Intelektualnej (Ukrpatent). Nawet jeżeli znak został zarejestrowany na poziomie międzynarodowym, Służba będzie zobowiązana przeprowadzić badanie znaku towarowego zgodnie z prawem ukraińskim. W związku z tym mogą zaistnieć sytuacje, w których znak towarowy został dopuszczony do rejestracji na mocy Porozumienia madryckiego, jednak nie jest poddany ochronie zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim. W związku z powyższym warto potwierdzić w Służbie, czy znak towarowy jest poddany ochronie prawnej zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem.





# 3

## Spory dotyczące znaków towarowych i ich legalne wykorzystanie

### 3.1. Spory dotyczące znaków towarowych: pozasądowe procedury rozstrzygnięcia sporów

Procedury rozstrzygnięcia sporów na drodze pozasądowej mogą być bardzo przydatne i są prawdopodobnie najlepszym sposobem rozwiązania sporów dotyczących wykorzystania znaku towarowego, chociaż mogą nie być najskuteczniejszą metodą walki z nielegalnym użyciem znaku towarowego.

Zgodnie z Ustawą właściciel znaku towarowego może zażądać zaprzestania używania znaku towarowego przez podmiot naruszający prawa autorskie oraz może żądać rekompensaty poniesionych strat. W szczególności właściciel ma prawo domagać się usunięcia towarów, opakowań produktów, etykiet, oznaczeń lub innego wizerunku widniejącego na towarze zawierającego nielegalnie wykorzystywany znak towarowy, w tym zakazu składowania takiego produktu, jego późniejszej sprzedaży, importu lub eksportu. Ponadto właściciel może zabronić używania tego znaku towarowego przez inne osoby podczas promocji i świadczenia usług, dla (promocji) których znak towarowy był zarejestrowany, w tym w dokumentacji biznesowej lub reklamie w Internecie. Właściciel może również zażądać zniszczenia wizerunków takich znaków towarowych.

Niestety, obecnie na Ukrainie, osoby naruszające prawa autorskie rzadko zgadzają się zaprzestać naruszeń prawa na drodze pozasądowej. W związku z powyższym sugeruje się legalnym właścicielom znaków towarowych, aby korzystali z procedur pozasądowych jedynie po zgromadzeniu wystarczającego materiału dowodowego ws. naruszenia, na podstawie którego łatwiej będzie udowodnić naruszenie przed sądem w przypadku niezadowolającej procedury pozasądowej.

Procedury pozasądowe nie są obowiązkowe, zaś każdy podmiot może zwrócić się do sądu niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.



## 3.2. Spory dotyczące znaków towarowych: rozprawy sądowe

W przypadku, gdy rozstrzygnięcie na drodze pozasądowej nie doprowadziło do wyeliminowania naruszenia, prawowity właściciel znaku towarowego może jedynie zwrócić się do sądu.

Zgodnie z Ustawą, podstawowymi sposobami ochrony prawa znaków towarowych w sądach są:

- A) ustanowienie prawowitego właściciela znaku towarowego;
- B) kwestie zawarcia i realizacji umów licencyjnych;
- C) ustalenie naruszenia praw właściciela znaku towarowego;
- D) ustalenie niezgodności z warunkami prawnymi przewidzianymi dla ochrony znaku towarowego;
- E) potwierdzenie istnienia elementów znaku, które nie zostały przedstawione w zgłoszonym wniosku o rejestrację znaku towarowego;
- F) kwestie wydania certyfikatu ochrony znaku towarowego z naruszeniem praw innych osób.

Sprawy rozpatrywane są przez sądy gospodarcze. Proces powinien zakończyć się w ciągu 2 miesięcy od momentu wpływu pozwu. Sąd może jednak przedłużyć termin rozstrzygnięcia sporu o 15 dni, jeżeli istnieją szczególne okoliczności sprawy, które zostały uwzględnione przez sąd.

### 3.2.1. Dowody w postępowaniu sądowym

Szczególną uwagę w rozprawach sądowych dotyczących znaków towarowych należy zwrócić na gromadzenie dowodów w Internecie oraz dokumentację naruszeń.

Zgodnie z praktyką sądową pozwany może zostać pozbawiony możliwości używania znaku towarowego, w tym w reklamach internetowych lub w nazwach domen. Natomiast każde naruszenie popełnione w Internecie powinno być odpowiednio udokumentowane, na przykład w formie wizerunku na stronie internetowej naruszającego, w nazwie domeny, reklamie itd., które bezpośrednio prowadzi do ustalenia faktu naruszenia.

Zgodnie z praktyką sądową sam fakt umieszczenia znaku towarowego lub innego znaku na stronie internetowej pozwanego stanowi naruszenie, chyba że pozwany może przedstawić dowód na zgodne z prawem umieszczenie spornego znaku własności intelektualnej. Powielanie znaku towarowego z innej strony internetowej bez uzyskania pozwolenia na zgodne z prawem użycie znaku, nie może stanowić podstawy dla zwolnienia z odpowiedzialności. Sąd dąży do ustalenia, czy strona internetowa i informacje na niej zawarte są własnością pozwanego i w jaki sposób zostało naruszone prawo do znaku towarowego.

Zgodnie z obowiązującym ukraińskim prawem, strony internetowe traktowane są jako dokumenty elektroniczne, które nie mogą stanowić materiału dowodowego. Jednak niektóre informacje zawarte na takich stronach internetowych mogą być użyteczne w trakcie procesu. Dlatego sąd może zdecydować o przeprowadzeniu badania stron internetowych z prezentacją wyników ekspertyzy w odpowiednim protokole, nagraniu wideo lub audio.

Ogólnie rzecz biorąc, wydruki stron internetowych nie mogą stanowić materiału dowodowego. Jednakże pisemne dowody mogą obejmować wszelkie certyfikaty wydane przez dostawców (Internetu) lub wyszukiwarki online.



### 3.2.2. Wykonanie orzeczenia

Każde orzeczenie sądu gospodarczego na Ukrainie powinno być obowiązkowo wykonane. Za wykonanie wyroku odpowiada Państwowa Służba Wykonawcza (PSW, State Executive Service of Ukraine), która jest podporządkowana Ministerstwu Sprawiedliwości Ukrainy.

Urzędnik odpowiedzialny za wykonanie decyzji sądu zobowiązany jest do podjęcia wszelkich wymaganych czynności w celu skutecznego wykonania wyroku sądowego w ciągu 6 miesięcy od wszczęcia postępowania wykonawczego (lub w ciągu dwóch miesięcy w przypadku roszczeń niemajątkowych). Niemniej, w związku z nowoprzyjętą ustawą reformującą PSW i powołaniu instytucji prywatnych komorników (w październiku 2016 r.), orzeczenia sądowe są wykonywane przez komorników prywatnych w "rozsądnym czasie".

### 3.2.3. Wysoki Sąd Własności Intelektualnej

Obecna reforma systemu sądowego na Ukrainie znacząco wpłynie na ochronę praw własności intelektualnej. Zgodnie z przyjętym ustawodawstwem, Wysoki Sąd Własności Intelektualnej zostanie powołany na Ukrainie z dniem 30 września 2017 r. Sąd ten będzie pierwszą instancją rozpatrywania sporów dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej.

Wysoki Sąd Własności Intelektualnej będzie działał w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania gospodarczego. Orzeczenia Wysokiego Sądu Własności Intelektualnej będą podlegały apelacji przed sądami gospodarczymi oraz kasacji w Sądzie Najwyższym Ukrainy (za pośrednictwem Izby Własności Intelektualnej).



### 3.3. Legalne użycie znaku towarowego

Inną istotną kwestią jest legalne wykorzystanie zarejestrowanego znaku towarowego przez osoby trzecie bez zgody właściciela znaku towarowego.

Ustawa określa, że posiadanie certyfikatu rejestracji znaku towarowego upoważnia właściciela do zakazu używania przez osoby trzecie bez jego zgody:

- A) zarejestrowanego znaku towarowego towarów i usług opisanych w certyfikacie;
- B) zarejestrowanego znaku towarowego towarów i usług podobnych do opisanych w certyfikacie, jeżeli w wyniku ich używania konsument może zostać wprowadzony w błąd co do producenta / dostawcy towarów i / lub usług;
- C) znaku, który jest podobny do zarejestrowanego znaku towarowego towarów i usług opisanych w certyfikacie, jeżeli po użyciu takiego znaku towarowego znak towarowy może być mylony;
- D) znaku towarowego, który jest związany z towarami i usługami opisanymi w certyfikacie, jeżeli w następstwie takiego użytkowania klient może zostać wprowadzony w błąd ws. producenta / dostawcy towarów i / lub usług.

Istnieje jednak lista wyczerpujących okoliczności, zgodnie z którymi dozwolone jest używanie znaku towarowego bez zgody właściciela. Prawo właściciela do zakazania używania znaków towarowych osobom trzecim nie ma zastosowania w przypadku:

- A) wykonywania praw, które powstały przed datą złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego lub oświadczenia o pierwszeństwie;
- B) używania znaku towarowego dla towarów dopuszczonych do obrotu przez właściciela certyfikatu pod takim znakiem towarowym pod warunkiem, że właściciel nie ma podstaw, aby zabronić używania znaku w celu dalszej sprzedaży towarów, ich zmiany lub wycofania;
- C) niekomercyjnego używania znaku towarowego;
- D) wykorzystywania wszelkich form wiadomości i komentarzy do takich wiadomości;
- E) użycia nazw i adresów w dobrej wierze (bona fides).



# 4

## Ochrona znaków towarowych w postępowaniu karnym

Kodeks Karny Ukrainy przewiduje, że jeżeli nielegalne użycie znaku towarowego, marki, oznaczeń pochodzenia towarów lub innego zamierzonego naruszenia praw do takich symboli spowodowało znaczne szkody materialne<sup>1</sup>, działanie takie podlega karze grzywny od 17 000 UAH do 34 000 UAH (od około 655 USD do 1 310 USD).

W przypadku stałego (uporczywego) naruszenia powyższych praw, zmowy grupy osób lub w przypadku, gdy działania spowodowały szkodę materialną brutto<sup>2</sup>, działania takie podlegają karze grzywny w wysokości od 51 000 UAH do 170 000 UAH (od około 1 960 USD do 6 535 USD).

Powyższe naruszenia popełnione przez urzędnika wykorzystującego zajmowane stanowisko, grupę zorganizowaną lub gdy działania spowodowały szkody materialne na dużą skalę<sup>3</sup>, działania takie podlegają karze grzywny w przedziale od 170 000 UAH do 255 000 UAH (od około 6 535 USD do 9 500 USD), włącznie z/bez pozbawienia prawa do zajmowania określonych stanowisk lub zaangażowania w określone czynności na okres do 3 lat.

Przedmiotem przestępstwa jest naruszenie obowiązującego prawa w zakresie ochrony i używania znaków towarowych, marek i oznaczeń pochodzenia towarów, a także zasad uczciwej konkurencji.

<sup>1</sup> Należy zwrócić uwagę, że szkoda uważana jest za znaczną, jeżeli poniesione straty przewyższają równowartość 20-krotnej wartości nieopodatkowanego dochodu minimalnego. Dla potrzeb postępowania karnego płaca minimalna obliczana jest jako 50% minimum socjalnego. Minimum socjalne jest ustalane corocznie w ustawie budżetowej. Ustawa budżetowa z 2016 roku przewidywała stopniowe zwiększanie minimum socjalnego: 1 stycznia 2016 – 1 1330 UAH (ok. 51 USD), 1 maja 2016 – 1 399 UAH (ok. 54 USD) oraz 1 grudnia 2016 – 1 544 (60 UAH). W związku z powyższym wysokość minimalnego dochodu stanowi 699,5 UAH (ok. 27 USD), a próg strat poniesionych dla uznania naruszenia za znaczną szkodę musi przekraczać 13 990 UAH (ok. 540 USD).

<sup>2</sup> Szkoda materialna brutto – poniesione szkody przewyższają równowartość 200-krotnej wartości nieopodatkowanego dochodu minimalnego, wg stanu na październik 2016 – 139 900 UAH (ok. 5 400 USD).

<sup>3</sup> Szkoda materialna na dużą skalę – poniesione szkody przewyższają równowartość 1000-krotnej wartości nieopodatkowanego dochodu minimalnego, wg stanu na październik 2016 – 699 500 UAH (ok. 27 000 USD).



Podmiotem przestępstwa jest:

- A) nazwa;
- B) oznaczenie pochodzenia;
- C) znaki towarowe, które są:
  - zarejestrowane na Ukrainie;
  - chronione bez rejestracji na podstawie międzynarodowych umów ratyfikowanych przez Ukrainę;
  - dobrze znane w odpowiedniej procedurze.

Nielegalne użycie polega na używaniu znaku towarowego bez zgody właściciela znaku towarowego, w tym w reklamie, na stronach internetowych, nazwach domen itp.

Charakterystyczną cechą tego rodzaju przestępstwa jest fakt, że uważa się je za popełnione wyłącznie w wyniku poniesienia szkody materialnej przewyższającej 13 990 UAH (około 540 USD) (równowartość 20-krotnej wartości nieopodatkowanego dochodu minimalnego), którą, na przykład, właściciel znaku towarowego:

- A) poniósł lub musiał ponieść w celu odzyskania naruszonego prawa (rzeczywiste szkody);
- B) utracił w formie przychodów, które mógłby uzyskać w normalnych okolicznościach, gdyby prawo do znaku towarowego nie zostało naruszone (utraczone korzyści).

W celu obliczenia szkód poniesionych przez właściciela znaku towarowego można zastosować kilka metod, jednak jak dotąd nie opracowano jednolitego podejścia do obliczania wielkość szkód/utraconych korzyści możliwych do wykorzystania w postępowaniu karnym.

W rezultacie, w sytuacjach w których naruszenie popełnione zostało bez poniesienia szkody materialnej przekraczającej 13 990 UAH (około 540 USD), mamy do czynienia z ponoszeniem jedynie odpowiedzialności administracyjnej zamiast karnej.

W ramach tej odpowiedzialności osoba, która dopuściła się naruszeń, podlega karze grzywny (która może wynosić od 170 UAH (około 6,5 USD) do 3 400 UAH (ok. 130 USD)) oraz konfiskacji nielegalnie wyprodukowanych materiałów i sprzętu.



# 5

## Antymonopolowe aspekty ochrony znaków towarowych

Ustawa "O ochronie przed nieuczciwą konkurencją", definiuje nieuczciwą konkurencję jako jakiekolwiek działanie w konkurencji, sprzeczne z zasadami handlu i innymi uczciwymi zwyczajami w działalności gospodarczej. Nieuczciwa konkurencja w tym sensie obejmuje również: użycie nazwy, marki handlowej, znaku towarowego, reklamy, wzoru opakowania, innych znaków itd., bez zgody podmiotu gospodarczego, który wcześniej używał takich znaków lub używa podobnych lub identycznych znaków towarowych, co może spowodować wprowadzać w błąd co do działalności takiego podmiotu.

Tym samym, charakterystyczną cechą ochrony antymonopolowej znaku towarowego jest fakt, udzielana ochrona nie odbywa się na podstawie certyfikatu rejestracji znaku towarowego, ale w oparciu o pierwszeństwo używania takiego znaku towarowego.

Komitet Antymonopolowy Ukrainy realizuje w ramach polityki antymonopolowej następujące działania:

- A) ustalenie faktu nieuczciwej konkurencji;
- B) wstrzymanie nieuczciwej konkurencji;
- C) oficjalne odrzucenie (na koszt naruszającego)

- nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niekompletnych oświadczeń lub danych;
- D) konfiskata towarów z nielegalnie używanym znakiem towarowym.

Stosowanie praktyk nieuczciwej konkurencji skutkuje nałożeniem grzywny w wysokości do 5% przychodu z obrotu danego podmiotu za ostatni rok fiskalny. Okres przedawnienia dla jakiegokolwiek naruszenia zasad konkurencji wynosi 3 lata od daty jego popełnienia lub, w przypadku trwającego naruszenia, od dnia zakończenia działalności niezgodnej z prawem.

Warto również zaznaczyć, że data, począwszy od której prawna ochrona przed nielegalnym użyciem znaku towarowego jest inna w Ustawie "O ochronie znaków towarowych i usług" i w Ustawie "O ochronie przed nieuczciwą konkurencją". Pierwsza Ustawa zapewnia ochronę od dnia złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego. Druga Ustawa wskazuje, że znak objęty jest ochroną od momentu rozpoczęcia wykorzystywania go w działalności gospodarczej.



# 6

## Znaki towarowe i kwestie celne

### 6.1. Rejestr celny własności intelektualnej

Każdy podmiot, którego prawa do znaku towarowego zostały naruszone podczas przewożenia towarów przez granicę celną Ukrainy, może złożyć stosowny wniosek do Państwowej Służby Celnej w celu ochrony swoich praw.

Wszystkie informacje zawarte w Rejestrze celnym własności intelektualnej są integralną częścią jednolitego zautomatyzowanego systemu Państwowej Służby Celnej.

Aby dodać certyfikowany znak towarowy do rejestru, wnioskodawca składa podanie wraz z odpowiednim wnioskiem i następującymi dokumentami:

- A) wypis z właściwego rejestru Służby Własności Intelektualnej w sprawie rejestracji znaku towarowego na Ukrainie lub powiadomienie o rejestracji międzynarodowej;
- B) szczegółowy opis znaku towarowego i towarów, który umożliwi organom celnym ich klasyfikację;
- C) próbki towarów, które elementami znaku lub ich obrazy fotograficzne.

Służby celne mogą zrezygnować z rejestracji znaku towarowego w przypadku:

- A) niezłożenia dokumentów uzupełniających;
- B) braku cech odróżniających lub brak możliwości identyfikacji takich cech;
- C) nieprawidłowości w materiałach i informacjach przedstawionych we wniosku;
- D) braku podstawy prawnej i / lub zdolności do złożenia takiego wniosku.

Jeśli złożenie pierwszego wniosku z różnych przyczyn nie powiodło się, wnioskodawca może złożyć wniosek po raz kolejny.

Znak towarowy może zostać wyłączony z rejestru celnego z powodu:

- A) wygaśnięcia terminu rejestracji;
- B) odpowiedniego wniosku właściciela;
- C) orzeczenia sądu;
- D) wygaśnięcia okresu ochrony prawnej;
- E) rezygnacji właściciela z opłaty za składowanie w magazynach organów celnych towarów, których rejestracja celna została odsunięta w czasie;
- F) ustalenia nieprawdziwych danych w złożonym wniosku i dokumentach uzupełniających.

Rejestracja znaków w rejestrze celnym jest ważna przez 6 lub 2 miesiące. Okres ważności może zostać wydłużony o kolejne 6 lub 12 miesięcy po złożeniu odpowiedniego wniosku.





## 6.2. Działania mające na celu walkę z nielegalną produkcją towarów objętych ochroną własności intelektualnej

Państwowa Służba Celna jest uprawniona do prowadzenia wszelkich działań związanych ze zwalczaniem nielegalnie wykorzystanych znaków objętych ochroną jako własność intelektualna, wyłącznie po zarejestrowaniu znaku w rejestrze Służby.

Jeżeli służby celne, w oparciu o rejestr celny własności intelektualnej, wykryją oznaki naruszenia praw własności intelektualnej w przypadku towarów zgłoszonych do kontroli i odprawy celnej, rejestracja celna zostaje zawieszona na okres do 10 dni, a towary są przechowywane w składach celnych (magazynach).

Państwowa Służba Celna informuje właściciela towarów, i jeśli w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o zawieszeniu procedury celnej właściciel nie zwróci się do sądu z odwołaniem dot. ochrony praw własności intelektualnej lub nie zwróci się do organów celnych z pisemnym uzasadnieniem wniosku o przedłużenie zawieszenia rejestracji celnej, wówczas w przypadku braku naruszenia przepisów celnych towarów, rejestracja celna jest wznawiana. W przeciwnym razie zawieszenie odprawy celnej podlega przedłużeniu (nie dłużej niż o 10 dni roboczych).

Ponadto, jeśli właściciel przedstawi organowi służby celnej, który wstrzymał rejestrację celną towarów, nakaz sądowy zakazujący niektórych działań spowodowanych naruszeniem praw własności intelektualnej lub inną decyzję w tej sprawie wydaną przez inne upoważnione organy państwowe, organ celny zobowiązany

jest wstrzymać rejestrację celną towarów na okres wskazany w postanowieniu sądu / decyzji właściwych organów państwa. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku zawieszenia rejestracji celnej w wyżej wymienionych okolicznościach, właściciel towarów zwraca wszelkie koszty poniesione przez Państwową Służbę Celną na składowanie towarów.

Nawet podmiot wykorzystujący znak towarowy w dobrej wierze (bona fides) powinien być świadomy faktu, że jeżeli w ciągu 10 dni od dnia otrzymania powiadomienia od organu Państwowej Służby Celnej o wstrzymaniu rejestracji celnej nie przedstawi sądowi wystarczającej ilości dowodów dla zniesienia decyzji organu, podmiot ten może być narażony na dodatkowe koszty i straty.

Ponadto Państwowa Służba Celna może działać z własnej inicjatywy w przypadku, gdy prawa własności intelektualnej podmiotu mogłyby zostać naruszone i zawiesić rejestrację celną (nawet jeśli żaden wniosek o wpis do rejestru celnego nie został złożony przez właściciela towarów / znaku towarowego). Istnieje wyczerpująca lista takich okoliczności przewidziana w przepisach.

Podsumowując, rejestr celny jest skutecznym środkiem państwowej ochrony w zakresie praw własności intelektualnej w czasie procedur celnych. Ponadto informacje zawarte w rejestrze celnym są dostępne dla wszystkich organów podatkowych, co zwiększa ochronę prawną znaku towarowego.



# Załącznik

## Tabela opłat dot. rejestracji znaku towarowego

	Cena w UAH	Przybliżona cena w USD
Złożenie wniosku o rejestrację (wypełnionego przez jednego wnioskodawcę)	1,000	39
• za każdą dodatkową klasę zgodnie z Klasyfikacją nicejską	1,000	39
• za kolorowy znak	500	19
• za każdą dodatkową klasę, jeżeli ta klasa została przyznana po przeprowadzonym badaniu	1,500	59
• za znak wykorzystujący nazwę „Ukraina”	6,000	231
Złożenie wniosku o rejestrację (wypełnionego przez dwóch lub więcej wnioskodawców)	1,300	50
Osobna aplikacja	1,700	66
Przedłużenie terminu przedstawienia potwierdzenia wniesienia opłaty	400	15
Poprawienie błędu we wniosku, który nie jest oczywisty lub techniczny	800	31
Wprowadzenie zmian we wniosku przez wnioskodawcę		
• nazwa	100	4
• adres	100	4
• adres korespondencyjny	100	4
• imię przedstawiciela	100	4
• adres przedstawiciela	100	4
• za tę samą zmianę w dwóch lub więcej wnioskach	120	5
Zmiana wnioskodawcy	600	23
Przedłużenie/ Wznowienie terminu na złożenie dodatkowych materiałów po przeprowadzonej ekspertyzie	400	15
Złożenie skargi na (wykorzystanie) znaku towarowego w związku z nieodpowiednio nadaną ochroną prawną	1,000	39
Zmiany w znaku towarowym w związku z jego rozdzieleniem	500	19
Oficjalna publikacja potwierdzenia wydania certyfikatu rejestracji (czarno-biała)	150	6
Oficjalna publikacja potwierdzenia wydania certyfikatu rejestracji (kolorowa)	250	10
Wpisanie znaku do Państwowego Rejestru Znaków Towarowych Ukrainy	800	31
Wydanie odpisu certyfikatu rejestracji	100	4
Złożenie odwołania do Izby Apelacyjnej	1,700	66
Przedłużenie ważności certyfikatu znaku towarowego (jeden właściciel) – za klasę	3,000	116
• za każdą dodatkową klasę	300	12
Przedłużenie ważności certyfikatu znaku towarowego (dwóch lub więcej właścicieli) – za klasę	3,900	150
Publikacja informacji o wydaniu licencji na wykorzystanie znaku towarowego	400	15
Publikacja informacji o zmianie właściciela znaku	600	23
Rejestracja międzynarodowa/ przedłużenie rejestracji międzynarodowej	600	23
Rozszerzenie terytorialne rejestracji międzynarodowej	400	15
Złożenie wniosku o uznanie znaku towarowego jako znaku dobrze znanego	4,000	154



# Kontakt

## Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

ul. Wołodymyrska, 45  
01901 Kijów, Ukraina

Tel.: +380 44 279 12 98  
Fax: +380 44 279 11 40  
e-mail: [kiev@trade.gov.pl](mailto:kiev@trade.gov.pl)  
[www.ukraine.trade.gov.pl](http://www.ukraine.trade.gov.pl)

## DLF attorneys-at-law

Torus Business Centre  
ul. Hłyboczycka 17d  
04050 Kijów, Ukraina

Tel.: +38 044 384 24 54  
Fax: +38 044 384 24 55  
e-mail: [info@dlf.ua](mailto:info@dlf.ua)  
[www.dlf.ua](http://www.dlf.ua)

