

Особенности охраны товарных знаков в Великобритании

Основа: законы и практика

- * Trademarks Act 1994 (*EU Trademarks Directive (2008/95/EC), EU Trademark Regulation (207/2009)*)
 - * Trade Marks Rules 2008
 - * Manual of trade marks practice
 - * Tribunal practice notices
- * The law of passing off (прецедентное право, позволяющее защищать незарегистрированные товарные знаки – недобросовестная конкуренция, подмена товара, введение в заблуждение)
 - * Судебная практика ***the Court of Justice of the European Union***

Особенности охраны товарных знаков в Великобритании

! Знак должен обладать различительной способностью (в общем – «любое обозначение»)

! НЕ должен характеризовать товары, не должен быть общеупотребимым словом, форма, противоречие морали, поданные недобросовестно, содержать королевскую атрибутику UK...

! Заявителем может выступить **любое** лицо, владеющее имуществом

Процесс регистрации

Подача – **Отчет** экспертизы 5-15 дней – **Публикация** (если нет возражений эксперта) на 2 месяца для **Оппозиции** (+ 3 мес. возможного продления при поступлении оппозиции) – **Регистрация** 2 недели после окончания периода оппозиции – отправка **Сертификата** по почте – **Продление** каждые 10 лет

Особенности охраны товарных знаков в Великобритании

Требование **использования** знака – 5 лет после регистрации или в течении любых последующих 5 лет

Аннулирование:

1. обращение к правообладателю
2. заявление об аннулировании в IPO UK Trade Mark Tribunal

Знак удаляется из Реестра, если нет обоснованных причин неиспользования, неподконтрольных правообладателю

Особенности охраны товарных знаков в Великобритании

Нарушение прав

Предъявление претензии о нарушении exclusive rights – Защита – аннулирование знака

Защита незарегистрированного знака по принципу **Passing Off** – недобросовестная конкуренция:

Goodwill – знак должен ассоциироваться с «владельцем знака без регистрации»

Misrepresentation – доказать введение в заблуждение

Damage – показать действительный ущерб или получение ущерба, убытки, потерю репутации

Особенности охраны товарных знаков в Великобритании

Правоприменение

Гражданский процесс – по делам о нарушении прав на ТМ и Passing Off претензии подаются в High Court (боле £500,000) и **IP Enterprise Court** (small track до 10 000 £, multi-track до £500,000)

Способы защиты:

Временный запрет, возмещение убытков, ущерб или требование отчетности о полученной прибыли, возврат, уничтожение контрафакта, удаление ТМ с контрафакта, возмещение затрат

Уголовный процесс – нарушения: нанесение ТМ на товар, упаковку, торговля такими товарами, владение оборудованием для создания контрафакта. Борьба с такими правонарушениями в компетенции гос органов власти

Особенности охраны товарных знаков в Великобритании

Дело: *Julius Samaan v Tetrosyl Ltd* – нарушение прав на ТМ, намеренное введение в заблуждение потребителя

Ответчик (продажа товаров с 2003)



Истец (использовал с 1950, регистрация в 1962 UK, 1996 EU)



Особенности охраны товарных знаков в Великобритании

IP & BREXIT

1. Выход UK из ЕС не повлияет на охрану товарных знаков
2. Пока UK в составе ЕС товарные знаки ЕС (EUTM) продолжают действовать в UK
3. После выхода UK из ЕС, EUTM будут продолжать действовать в остальных странах ЕС
4. После выхода UK из ЕС британские компании смогут регистрировать ТЗ в ЕС
5. Британские компании будут продолжать иметь возможность использовать Мадридскую систему
6. Пока UK в составе законы UK продолжают соответствовать Директивам ЕС
7. Рекомендуем использовать национальный режим охраны прав интеллектуальной собственности в UK, отдельно от ЕС

Особенности охраны товарных знаков в Великобритании

Спасибо за внимание!

Камила Благополучная, патентный поверенный

FjM International Solicitors & Lawyers

Вопросы: kblagopoluchnaya@fjmlaw.co.uk