

ПРАВИЛА
складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію
торговельної марки та проведення експертизи заявки
на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки
з поширенням на Україну

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають вимоги до документів заявок на торговельні марки, заявок на міжнародні реєстрації торговельних марок, заперечень проти заявок на торговельні марки чи дії міжнародних реєстрацій в Україні щодо невідповідності наведених у них позначень умовам надання правової охорони та регулюють відносини, що виникають у зв'язку з поданням заявок, заперечень, проведенням експертизи заявок на торговельні марки, міжнародних реєстрацій торговельних марок з поширенням на Україну, прийняттям рішень за ними, а також з виконанням Національним органом інтелектуальної власності функцій національного відомства, передбачених Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

Ці Правила розроблені відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), з урахуванням міжнародних договорів України у сфері правової охорони торговельних марок, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності».

2. У цих Правилах терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:

базова заявка – заявка на торговельну марку, подана до УКРНОІВІ, яка є основою для міжнародної заявки;

базова реєстрація – реєстрація торговельної марки, здійснена УКРНОІВІ, яка є основою для міжнародної заявки;

відомство походження – відомство країни походження, до якого була подана базова заявка або в якому була здійснена базова реєстрація;

ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної власності;

дата пріоритету – дата подання попередньої заявки до УКРНОІВІ або відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція) або Угоди про заснування Світової організації торгівлі (далі – Угода СОТ), за якою заявлено пріоритет;

електронна заявка – заявка у формі електронного документа як сукупність електронних документів, необхідних для державної реєстрації торговельної марки та видачі свідоцтва;

заявка – заявка на торговельну марку як сукупність документів на папері або в електронній формі, необхідних для державної реєстрації торговельної марки та видачі свідоцтва;

заявник – особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

інформаційно-комунікаційна система УКРНОІВІ (ІКС УКРНОІВІ) – сукупність технічних та програмних засобів, що забезпечують складення, подання електронних заявок та ведення діловодства за ними;

міжнародна заявка – заявка на міжнародну реєстрацію торговельної марки відповідно до Протоколу до Мадридської угоди;

міжнародна реєстрація – міжнародна реєстрація торговельної марки, здійснена відповідно до Протоколу до Мадридської угоди;

Міжнародний реєстр – офіційна добірка відомостей про міжнародні реєстрації, яку веде Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – МБ ВОІВ), запис про які вимагається або дозволяється Протоколом до Мадридської угоди;

МКТП – Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків, що заснована Ніщцькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків;

національне відомство – відомство, якому країна – учасниця Протоколу до Мадридської угоди доручила реєстрацію торговельних марок, уповноважене виконувати

передбачені Протоколом до Мадридської угоди функції відомства країни – учасниці Протоколу до Мадридської угоди;

особа – фізична або юридична особа;

офіційний електронний бюлетень “Промислова власність” (далі – бюлетень) – електронний інформаційний ресурс УКРНОІВІ, призначений для офіційної публікації відомостей щодо заявок на торговельні марки, зареєстрованих торговельних марок та міжнародних реєстрацій;

представник – представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа;

пріоритет заявки – першість у поданні заявки;

Протокол до Мадридської угоди (Протокол) – Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, підписаний прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 року, який є чинним в Україні з 1 червня 2000 року;

спеціалізоване програмне забезпечення – сукупність програм, призначених для виконання завдань щодо організації складання та подання заявок у вигляді електронного документа, та інших документів, необхідних для подальшого діловодства за цими заявками;

торговельна марка за міжнародною реєстрацією – торговельна марка, зареєстрована у Міжнародному реєстрі;

УКРНОІВІ – Державна організація “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”, що визначена Кабінетом Міністрів України як така, що виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у згаданому вище Законі, законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

3. Обробка персональних даних у зв’язку з розглядом заявок, заперечень та іншими діями, які передбачені цими Правилами, здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, на підставі положень та вимог Закону, цих Правил та, у

відповідних випадках, інших нормативно-правових актів, які регулюють питання обробки персональних даних.

II. Умови надання правової охорони торговельній марці

1. Торговельна марка як об'єкт правової охорони

1. Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки (далі – Реєстр) таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

2. Як об'єкт торговельної марки позначення може бути, зокрема, словесним, зображувальним, тривимірним, комбінованим, позиційним, власне кольором або комбінацією кольорів без окреслення контурами, звуковим.

Словесним визнається позначення, що містить лише слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, інші стандартні друкарські символи чи їх комбінації.

Зображувальним визнається позначення, що містить лише малюнки будь-якого характеру, зокрема зображення на площині живих істот, предметів, природних та інших об'єктів, а також фігури будь-яких форм, композиції ліній та фігур.

Тривимірним визнається позначення, що являє собою фігури та/або їх композиції у трьох вимірах, зокрема форму товару або його пакування.

Кольором визнаються позначення, що складається лише з одного кольору без окреслення контурами або з комбінації кольорів без окреслення контурами, яка відображає

систематичне розташування комбінації кольорів в однаковий і заздалегідь установлений спосіб.

Комбінованим визнається позначення, яке є поєднанням в одному цілісному позначенні різних за характером позначень як його елементів.

Звуковим позначенням визнаються музичні звуки (мелодії), зокрема у вигляді акорду, музичного твору або його фрагменту, або комбінації музичних звуків (мелодій).

Позиційним визнається позначення, що має визначений спосіб розміщення чи прикріплення його на товарі.

3. Об'єктом торговельної марки не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

4. Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загально визнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону.

5. Торговельна марка вважається такою, що суперечить публічному порядку, загально визнаним принципам моралі, якщо вона, зокрема:

спрямована на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, незаконне заволодіння або посягання на охоронювані законом інтереси фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, зокрема,

є зазіханням на існуючі та історичні державні символи, символи територіальних громад, репутацію іншої торговельної марки;

відтворює об'єкти культурної спадщини національного значення, імена та прізвища знаних державних чи громадських діячів, що внесли значний вклад в історію та світову культуру, або є їх спотворенням;

пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України, зокрема, містить антидержавні, расистські лозунги, емблеми та найменування екстремістських організацій;

пропагує комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими або містить символіку цих режимів;

принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;

пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь, зокрема, містить богохульні вирази чи елементи релігійної символіки, що може зачіпати або ображати почуття вірян;

принижує особистість, є проявом знуцання з приводу фізичних вад (каліцтва) або ментальних вад, з душевнохворих, людей певного віку, пропагує дискримінацію певних верств населення;

пропагує невігластво, неповагу до батьків;

пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички;

є порнографією чи містить інформацію порнографічного характеру;

пропагує культ насильства та жорстокості, зокрема, містить зображення сцен насильства та жорстокості;

містить нецензурні слова та вирази, непристойні зображення;

містить словесні позначення, виконані буквами латинського або кириличного алфавіту, зокрема, слова іноземних мов, які можуть мати образливий характер або викликати неприємні асоціації у зв'язку із звуковою схожістю з словом української мови;

містить слова природної української мови, написані з таким порушенням правил орфографії української мови, внаслідок якого відтворення таких слів може зачіпати людську гідність, почуття вірян або мати непристойний характер тощо.

6. Торговельна марка визнається такою, що суперечить вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, якщо вона включає символіку комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, установлену пунктами 4 і 5 частини першої статті 1 Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні

та заборону пропаганди їхньої символіки”, а також якщо вона не відповідає вимогам пункту 2 статті 5 Закону.

2. Підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці

1. Згідно з пунктом 1 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);

офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав;

емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Заявлене позначення вважається таким, що імітує зазначені в цьому пункті об’єкти, якщо воно викликає у споживачів враження про наявність зв’язку між відповідною державою чи організацією та цим позначенням.

Формою такої імітації може бути, зокрема відтворення:

будь-яких геральдичних характеристик (зображень) відповідного державного символу (герба, емблеми тощо);

державного прапора без дотримання співвідношення сторін, порядку розташування смуг, кольорів, ширини смуг або з розташуванням на ньому будь-яких зображень і літер;

офіційної назви держави чи її міжнародного коду з порушенням установленого написання або їх стилізоване виконання.

Використанням офіційної назви держави вважається включення до торговельної марки як елемента, що не охороняється, позначення, що відображує:

офіційну назву держави, написану відповідною державною мовою або мовою іншою, ніж державна;

міжнародний код держави, визначений згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом BOIB ST.3;

скорочену широковживану назву держави, написану відповідною державною мовою або мовою іншою, ніж державна.

Згода на включення визначених пунктом 1 статті 6 Закону позначень до торговельної марки як елементів, що не охороняються, надається відповідним компетентним органом тієї держави, міжнародної організації, назву, державну символіку або офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма якої включено як елемент торговельної марки, або її власником.

Компетентний орган визначається законодавством відповідної держави або установчими документами відповідної міжнародної організації.

Компетентним органом з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна є колегіальний орган, утворений УКРНОІВІ.

2. Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

складаються лише з позначень, що є загальноживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг;

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг;

можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;

можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу;

складаються лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами;

відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;

відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні, або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду;

містять географічні зазначення (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно

до міжнародного договору України, до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, сьомому і восьмому цього пункту, можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні торговельної марки.

3. Позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з-поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Звичайно не має розрізняльної здатності, зокрема, позначення, яке є:

літерою або цифрою у стандартному виконанні, лінією, простою геометричною фігурою, а також їх поєднанням, яке не сприймається інакше, ніж сприйняття окремих елементів такого поєднання;

кольором, якщо він сприймається не інакше, ніж як такий;

звичайним, традиційним, типовим або, навпаки, надто складним орнаментом, візерунком, що сприймається виключно як декоративне оформлення;

довгим та складним для сприйняття текстом (рекламним лозунгом);

піктограмою (умовним, спрощеним зображенням дій, предметів або понять, яке виконує суто інформативну або навчальну функцію);

дуже простим музичним звуком, що складається з однієї чи двох нот, чи надто довгим музичним твором, який не сприймається як такий, що вирізняє товар або послугу конкретного виробника;

реалістичним чи схематичним зображенням товару, що заявляється як торговельна марка для позначення цього товару.

4. Позначення вважається загальноживаним у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і/або послуг, якщо воно представлене словом або іншим зазначенням, яке в певний момент часу стало звичним для позначення певного товару і/або послуги або у зв'язку з ним (нею) і активно використовується в суспільстві

широким колом споживачів і/або спеціалістами відповідних галузей економіки чи представниками торговельних кіл.

До загальноновживаних позначень, зокрема належать:

загальна, прозивна, традиційна, неформальна назва товару (послуги);

назва певного живого організму (породи тварин, штаму мікроорганізму тощо);

назва певного товару (послуги), яка добросовісно застосовується для його (її) маркування кількома незалежними одна від одної особами;

торговельна марка, яка в минулому мала власника, проте увійшла до загального вжитку як прозивна назва товару (послуги) різних осіб.

5. Позначення вважається описовим під час використання щодо зазначених у заявці товарів і/або послуг чи у зв'язку з ними, якщо воно містить їх характеристику, зокрема безпосередньо вказує на вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення,

цінність товарів і/або послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Таким позначенням вважається, зокрема:

проста назва, вид товару чи послуги;

зазначення цілі або результату застосування, властивості (у тому числі такої, що має хвалебний характер), категорії якості товару чи послуги;

зазначення матеріалу чи складу сировини, ваги, об'єму, ціни, дати чи часу виготовлення товару або надання послуги;

дані з історії заснування виробництва, зображення нагород товару чи послуги;

зазначення виду підприємства;

зазначення адреси виробника товару чи надавача послуги або посередника;

родова назва фармацевтичних речовин, унесених до переліку міжнародних неприватних назв фармацевтичних субстанцій, запропонованих та рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я;

зазначення відмітної частини географічної назви, прикметникової форми такої назви, що може бути сприйняте споживачами як вказівка на місцезнаходження виробника або географічне походження товару чи послуги.

Не вважається описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів або у зв'язку з ними позначення, яке містить назву місцевості чи району, в яких такі товари не виробляються.

6. Загальноновживаним символом вважається сталий символ (розпізнавальний знак) або умовне позначення якогось предмета, поняття, явища, величини, запроваджене певною

галуззю науки, техніки, культури та мистецтва, що символізують певну галузь економіки чи сферу діяльності.

Загальноживаним символом, зокрема є:

окрема літера, цифра, математична позначка, розділові знаки, які не мають характерного графічного виконання;

позначення, що застосовується в певній галузі економіки чи сфері діяльності, до якої належать товари чи послуги, зазначені в заявці;

умовне позначення, що застосовується в певній сфері людської діяльності.

Загальноживаним терміном вважається слово чи словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття в будь-якій сфері знань (науці, техніці, мистецтві, суспільному житті тощо).

Загальноживаним терміном, зокрема є:

лексична одиниця, притаманна певній галузі науки і техніки, культури та мистецтва;

загальноживане скорочення, у тому числі загальноживана аббревіатура.

Загальноживаний символ чи термін не реєструється як торговельна марка, якщо її заявлено для товарів і/або послуг, які відносяться до тієї ж галузі або сфери діяльності, що й загальноживаний символ чи термін.

7. Форма товару вважається обумовленою його природним станом, якщо вона впливає безпосередньо з його природи (є формою самого товару).

Форма товару вважається обумовленою необхідністю отримання технічного результату, якщо вона визначається виключно або головним чином технічною або практичною функцією товару, є традиційною для виробів такого самого призначення.

Форма вважається такою, що надає товарові істотної цінності, якщо їй притаманні виключно естетичні властивості, які втілюють у формі суспільну цінність цього товару (зокрема, це може бути дуже особливий дизайн, що робить товар більш привабливим, тим

самим перетворюючи форму товару на ключовий елемент реклами та продажу), якщо така форма заявлена для аналогічного товару.

8. Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону зазначені у пунктах 3 – 7 цієї глави позначення можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.

Позначення вважається таким, що набуло розрізняльної здатності в результаті його використання до дати подання заявки щодо заявлених товарів і/або послуг, якщо щодо нього наявні, зокрема такі доречні фактори:

ступінь відомості споживачам про взаємозв'язок позначення з товарами і/або послугами, для яких воно призначене, та/або із заявником;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання позначення;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування позначення, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках.

9. Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону зазначені у пунктах 3 – 7 цієї глави позначення можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення у зображенні торговельної марки.

Позначення вважається таким, що займає домінуюче положення у зображенні торговельної марки, якщо воно превалює в смисловому та/або просторовому значенні над

сукупністю інших елементів торговельної марки, тобто, суттєво впливає на сприйняття загальної композиції торговельної марки.

Домінуюче положення позначення в зображенні торговельної марки визначається, зокрема за такими факторами або їх сукупністю:

впливом позначення на зорове і/або фонетичне, семантичне сприйняття зображення торговельної марки;

геометричним розміром позначення;

місцем розташування позначення у площині зображення торговельної марки;

смысловим значенням позначення.

10. Позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо товарів і/або послуг, якщо воно, зокрема, може породжувати у свідомості споживачів уяву про якість, властивості, географічне походження товару і/або послуги, яке не відповідає дійсності.

Позначення визнається таким, що може ввести в оману, якщо таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Позначення вважається таким, що може ввести в оману, якщо воно безпосередньо або через асоціації вказує на вид товару та/або його характеристики, які насправді не відповідають дійсності.

Не вважається таким, що може ввести в оману позначення, яке містить фактично неправдиві відомості про товар чи послугу, проте через нереальність асоціацій сприймається як фантазійне відносно певного товару чи послуги.

11. Позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно містить елементи, які вказують на певну особу, що може викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

12. Позначення вважається таким, що відтворює назву сорту рослин, якщо воно складається лише з такої назви або містить в якості елемента назву сорту рослин:

права на який набуто шляхом його державної реєстрації згідно із Законом України “Про охорону прав на сорти рослин” до дати подання заявки на торговельну марку;

заявка на який подана до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин, та якому

надана тимчасова правова охорона відповідно до Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” до дати подання заявки на торговельну марку;

який охороняється відповідно до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин.

Заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду, якщо воно заявлене для таких товарів, зокрема: сири та необроблені продукти сільського господарства, плідівництва та лісівництва, сире та необроблене зерно і насіння, свіжі фрукти та овочі, свіжі трави, живі рослини і квіти, цибулини, розсада, сіянці та насіння рослин, того самого або спорідненого виду, до яких відноситься сорт рослин.

13. Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки, або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету, є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими в Україні щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими в Україні щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;

комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до УКРНОІВІ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в установленому порядку;

торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6

septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

Під асоціацією слід розуміти встановлення усталеного зв'язку між позначеннями, внаслідок чого споживач може припустити, що товари і/або послуги з такими позначеннями походять з єдиного джерела.

14. Позначення вважається тотожним з торговельною маркою, якщо воно збігається з нею в усіх елементах.

Словесне позначення, виконане стандартним шрифтом, вважається тотожним з іншою словесною торговельною маркою, якщо в них чітко збігається послідовність літер, цифр, інших друкарських символів та пропусків.

Словесне позначення і торговельна марка, виконані стандартним шрифтом, вважаються тотожними незалежно від виду стандартного шрифту, а також використання заголовних і рядкових літер.

15. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, якщо воно асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

16. Позначення вважається таким, що асоціюється у споживача з іншим позначенням, якщо наявний усталений зв'язок між цими позначеннями, внаслідок чого споживач може припустити, що товари і/або послуги з такими позначеннями походять з єдиного джерела.

17. Товари та/або послуги вважаються спорідненими, якщо вони тісно пов'язані між собою та/або подібні за своєю природою (рід (вид) товарів і вид матеріалу, з якого товари виготовлені), призначенням, способом використання, мають однакове коло споживачів, умови та канали збуту, є взаємодоповнюючими і використання щодо таких товарів і/або послуг тотожних чи схожих торговельних марок ймовірно може викликати у певному секторі споживачів асоціації щодо єдиного джерела їх походження.

18. Використання позначення, тотожного чи схожого з торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні, іншою особою щодо неспоріднених товарів і/або послуг свідчить про зв'язок між такими товарами та/або послугами і власником добре відомої

торговельної марки, коли споживач пов'язує (або асоціює) таке позначення з добре відомою торговельною маркою, хоча й не завжди плутає їх.

Використання позначення, тотожного чи схожого з торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні, іншою особою щодо неспоріднених товарів і/або послуг може завдати шкоди інтересам власника добре відомої торговельної марки, якщо таке використання може негативно вплинути на розрізняльні характеристики чи репутацію добре відомої торговельної марки і/або завдяки такому використанню можуть бути досягнуті неправомірні переваги на ринку.

Негативний вплив на розрізняльні характеристики добре відомої торговельної марки означає втрату унікальності та послаблення здатності добре відомої торговельної марки ідентифікувати товари і/або послуги, щодо яких вона визнана добре відомою, внаслідок використання іншою особою для маркування неспоріднених товарів і/або послуг позначення, тотожного з добре відомою торговельною маркою, або схожого з нею настільки, що їх можна сплутати.

Негативний вплив на репутацію добре відомої торговельної марки виникає, зокрема:

у разі невідповідності якості чи інших характеристик неспоріднених товарів і/або послуг, які пропонує інша особа, очікуванням споживачів, які сформувались відносно товарів і/або послуг, для яких добре відома торговельна марка використовується її власником;

якщо особливості використання іншою особою позначення, тотожного чи схожого з торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні, суперечать іміджу добре відомої торговельної марки, який склався у свідомості споживачів.

Неправомірні переваги на ринку можуть бути досягнуті, якщо в результаті використання іншою особою позначення, тотожного чи схожого з торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні, такому позначенню привласнюється її висока відмітність, рекламна та/або споживча цінність і репутація для стимулювання продажу неспоріднених товарів і/або послуг, позначених таким тотожним чи схожим з добре відомою торговельною маркою позначенням.

19. Позначення вважається тотожним або схожим з комерційним найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до УКРНОІВІ заявки, щодо таких же або споріднених товарів і/або послуг, якщо щодо

позначення та комерційного найменування наявні ознаки, встановлені пунктами 14 – 16 цієї глави.

Відповідно до статті 489 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування.

Використанням комерційного найменування визнається фактичне його використання в господарському обігу, зокрема:

пропонування товару з нанесеним на нього комерційним найменуванням для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги;

застосування його в будь-якому документі, публікації, рекламі тощо, використаних у господарському обігу та призначених для третіх осіб, зокрема споживачів.

Факт державної реєстрації юридичної особи, підготовчі дії до використання комерційного найменування в господарському обігу, зокрема укладення договору поставки товару у власність зазначеної особи для подальшого використання нею цього товару у господарському обігу, одержання цією особою будь-яких дозвільних та інших документів від компетентних органів для здійснення господарської діяльності не вважається фактом використання комерційного найменування в господарському обігу.

Комерційне найменування вважається відомим в Україні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено), і його використання пов'язується з конкретною особою щодо певних товарів і/або послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи.

20. Відповідно до статті 6 septies Паризької конвенції лише власник торговельної марки, яка охороняється в одній з держав – учасниць Паризької конвенції, шляхом подання заперечення до УКРНОІВІ має право перешкоджати реєстрації його торговельної марки в Україні його ж агентом чи представником від їх власного імені, якщо тільки цей агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

Під агентом чи представником власника торговельної марки, яка охороняється в одній з держав – учасниць Паризької конвенції, розуміється комерційний агент, визначений статтею 295 Господарського кодексу України, дистриб'ютор чи інший комерційний посередник, який на території України від імені власника такої торговельної марки провадить діяльність із

розповсюдження та реалізації товарів і/або послуг власника торговельної марки, гарантійного обслуговування товарів тощо.

Комерційне посередництво підтверджується агентським договором, дистриб'юторською угодою чи іншим договором, укладеним між власником торговельної марки, яка охороняється в одній з держав – учасниць Паризької конвенції, та його агентом чи представником, щодо представлення інтересів власника такої торговельної марки на території України.

21. Згідно з пунктом 4 статті 6 Закону не реєструються як торговельні марки позначення, які відтворюють:

промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

22. Твори науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них вважаються відомими в Україні, якщо вони доведені до загального відома необмеженій кількості осіб, добре знані ними.

Підтвердженням відомості творів науки, літератури і мистецтва або цитат і персонажів з них, творів мистецтва та їх фрагментів є, зокрема оприлюднення інформації про них шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічного сповіщення, публічної демонстрації, відтворення за допомогою будь-яких засобів.

23. Відомою в Україні особою вважається особа, яка внаслідок своєї соціально-культурної чи професійної діяльності набула в Україні широкої популярності в галузі науки, освіти, культури, політики, економіки чи інших професійних галузях. До такої категорії осіб

відносяться, зокрема відомі діячі науки, освіти, мистецтва, культури, релігійні діячі, політики, економісти, спортсмени.

Підтвердженням відомості особи є, зокрема факт включення інформації про неї до енциклопедій, довідників, словників, каталогів, а також широке розповсюдження інформації про таку особу в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

24. Позначення, зазначені в абзацах другому – п'ятому та шостому пункту 3 статті 6 Закону та пункті 14 цієї глави, а також в абзаці другому пункту 4 статті 6 Закону та пункті 22 цієї глави, можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів.

Згода на реєстрацію як торговельної марки такого позначення складається в довільній формі, зокрема у вигляді листа, заяви чи договору, в яких зазначається ім'я (повне найменування) власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права, ім'я (повне найменування) особи, якій надається згода, зазначається номер заявки на торговельну марку або наводиться зображення торговельної марки та зазначаються товари та/або послуги, стосовно яких така згода надається.

Згода на реєстрацію як торговельної марки позначення, зазначеного у цьому пункті, не може бути відкликана.

III. Вимоги до заявки та документів, що додаються до неї

1. Склад заявки

1. Заявка може подаватися в паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.

Заявка повинна містити:

- а) заяву про реєстрацію торговельної марки;
- б) зображення позначення, що заявляється;
- в) перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, згрупованих за МКТП;
- г) інші передбачені главою 3 цього розділу додаткові документи, необхідні для реєстрації торговельної марки, або визначені заявником, зокрема, копію попередньої заявки

та її переклад українською мовою, документ, що підтверджує показ експоната з торговельною маркою на міжнародній виставці, комплект зображень тривимірної торговельної марки, статут колективної торговельної марки, опис звукової торговельної марки, опис, який деталізує систематичне розміщення кольорів у торговельній марці, якщо зображення представлено кольором як таким, документ, що підтверджує реєстрацію торговельної марки в країні походження, виданий компетентним органом цієї країни; розрахунковий документ про сплату

збору за подання заявки на паперовому носії, довіреність, згоду іншої особи на реєстрацію торговельної марки, що заявляється.

2. Заявка складається з урахуванням вимог, установлених главами 2 і 3 цього розділу, за формою, наведеною в додатку 1 до цих Правил.

3. Заявка у формі електронного документа (далі – електронна заявка) може складатися лише з використанням спеціалізованого програмного забезпечення в ІКС УКРНОІВІ, доступ до якої забезпечується через вебсайт УКРНОІВІ.

Електронна заявка має містити документи, визначені пунктом 1 цієї глави, і складається з урахуванням вимог, установлених цим розділом.

2. Загальні вимоги до документів заявки

1. Заявка складається українською мовою та повинна стосуватися лише однієї торговельної марки.

Якщо документ заявки викладено іноземною мовою, заявка повинна містити його переклад українською мовою.

2. Документи заявки повинні бути оформлені таким чином, щоб з них можна було робити копії чи відтворювати в будь-який інший спосіб та зберігати тривалий час.

3. Заявка оформляється друкарським способом на папері формату А4 шрифтом Times New Roman чорного кольору розмір 14 пунктів, інтервал шрифту звичайний, міжрядковий інтервал одинарний.

Текст переліку товарів і/або послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, виконується шрифтом розміром не менше 12 друкарських пунктів.

4. Кожен документ заявки починають на окремому аркуші. Друга та наступна сторінки нумеруються послідовно арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

5. Усі документи заявки підписуються заявником або його представником (якщо заявка подається через представника).

6. У документах заявки не допускаються підчистки, дописки, закреслені слова або інші незастережні виправлення.

7. Електронна заявка складається з використанням інтерактивної форми, розміщеної в ІКС на вебсайті УКРНОІВІ. Інші електронні документи заявки розробляються відповідно до технічних вимог, установлених для роботи з електронними документами під час складання, подання та проведення експертизи заявок на торговельні марки, розміщених на вебсайті УКРНОІВІ.

Документи електронної заявки повинні бути вільними від програмних вірусів та інших шкідливих програм.

3. Заповнення форми заявки

1. Форма заявки заповнюється заявником з дотриманням вимог цієї глави та глав 1 і 2 цього розділу. У клітинках “□” у формі заявки проставляється усередині позначка “×”, якщо відповідна їм інформація є доречною.

У разі, якщо відомості розділів 2, 5 і 7 форми заявки за відсутності вільного місця не можуть бути повністю розміщені у них, такі відомості надають на додаткових аркушах, про що робиться відповідна позначка у розділі 8 форми заявки.

2. У розділі 1 форми заявки:

вказується номер заявки, визначений заявником чи його представником у своєму діловодстві;

позначається позначкою відповідна клітинка, якщо заявка є пов'язаною з іншою заявкою в правовому відношенні, і вказуються номер і дата подання такої заявки. Зокрема, вказуються номер і дата подання поділеної заявки, якщо дана заявка є виділеною згідно з пунктом 1 статті 11¹ Закону;

позначається позначкою відповідна клітинка, якщо заявка є пов'язаною з іншою реєстрацією торговельної марки в правовому відношенні, і вказуються номер і дата такої реєстрації. Зокрема, вказуються номер і дата відповідної міжнародної реєстрації, якщо дана заявка є перетвореною з міжнародної реєстрації відповідно до статті 9 *quinquies* Протоколу,

або номер свідоцтва та дата реєстрації, якщо дана заявка подається відповідно до статті 22 Закону.

3. У розділі 2 форми заявки наводяться відомості про заявника (заявників).

У реквізиті “Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/повне найменування, код держави” зазначаються:

ім’я фізичної особи (ім’я громадянина України складається, як правило, з прізвища, ім’я та по-батькові (за наявності));

повне найменування юридичної особи (зазначається з повнотою і послідовністю, наведеною в установчих документах);

код держави, в якій проживає фізична особа, або в якій має постійне місцезнаходження юридична особа (зазначається двома буквами латинського алфавіту згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом BOIB ST.3).

У реквізиті “РНОКПП (код ЄДРПОУ)” зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі для фізичних осіб України або ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У реквізиті “Адреса” зазначаються:

адреса постійного чи переважного місця проживання фізичної особи (найменування вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, району, області, назва держави, поштовий індекс);

адреса місцезнаходження юридичної особи (адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів чи закону виступають від її імені) у послідовності, наведеній для місця проживання фізичної особи.

Зазначаються телефонний номер заявника та адреса електронної пошти.

Ім’я або повне найменування, адреса місця проживання або місцезнаходження іноземного заявника наводяться літерами латинського чи кириличного алфавіту без діакритичних знаків чи інших позначок. Поряд у дужках ці відомості зазначаються літерами українського алфавіту незалежно від їх вимови мовою оригіналу (транслітерація). Транслітерація здійснюється з урахуванням правил правопису слів іншомовного походження,

слов'янських прізвищ та імен, неслов'янських прізвищ та імен, та географічних назв іноземних країн, установлених Українським правописом, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Відомості про кожного наступного заявника наводяться під усіма відомостями про попередньо зазначеного заявника.

4. У розділі 3 форми заявки наводяться відомості про представника (за наявності). Вони зазначаються з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.

Якщо представник призначається заявником на вчинення окремої дії за заявкою, цей розділ не заповнюється.

5. У розділі 4 форми заявки наводиться адреса для листування, яка складається з відомостей про адресата та його поштової адреси на території України. Ці відомості зазначаються з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.

Як адреса для листування може бути вказана адреса місця проживання заявника – фізичної особи або місцезнаходження заявника – юридичної особи, або інша адреса на території України.

Якщо в адресі для листування як поштову адресу зазначено абонентську скриньку, адресатом зазначається особа, якій ця абонентська скринька надана об'єктом поштового зв'язку в користування.

Розділ 4 форми заявки може не заповнюватися, якщо заявником призначено представника, відомості про якого зазначені в розділі 3 форми заявки. У такому разі адресою для листування є адреса представника.

У розділі 4 форми електронної заявки наводиться адреса на території України, за якою у випадках, передбачених цими Правилами, може вестися листування засобами поштового зв'язку.

6. Розділ 5 форми заявки заповнюється, якщо заявник відповідно до статті 9 Закону бажає скористатися правом на пріоритет попередньої заявки, що йому належить, на таку саму торговельну марку, заявка на яку подана до УКРНОІВІ чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, або торговельної марки, використаної або

представленої в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеної на території держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ.

Для цілей встановлення пріоритету попередньої заявки або виставкового пріоритету торговельна марка вважається такою самою, незважаючи на різницю в окремих несуттєвих елементах з торговельною маркою, зазначеною у попередній заявці чи представленою на виставці, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. Несуттєвими елементами для словесних торговельних марок є різні види стандартних шрифтів, нахил, насиченість кольору, ширина, розмір, а також різниця у виконанні торговельних марок заголовними або рядковими літерами.

7. Якщо заявляється пріоритет попередньої заявки, в розділі 5 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка і зазначаються код держави, до органу якої подано попередню заявку, номер попередньої заявки та її дата подання.

Якщо заявляється пріоритет кількох попередніх заявок (множинний пріоритет), відомості, що стосуються кожної попередньої заявки (код держави, до органу якої подано попередню заявку, номер попередньої заявки, її дата подання), зазначаються в порядку зростання дати подання попередніх заявок.

До заповненої форми заявки додається копія попередньої заявки та її переклад українською мовою, якщо вона викладена іншою мовою (додатки 5 і 6 до заявки) та проставляється позначка у відповідній клітинці розділу 8 форми заявки. Ця вимога стосується кожної попередньої заявки, якщо їх декілька.

Заява про пріоритет, копія попередньої заявки (заявок) та її (їх) переклад українською мовою також можуть бути подані протягом трьох місяців від дати подання заявки.

8. Якщо заявником заявляється пріоритет торговельної марки, використаної або представленої в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеної на території держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ (виставковий пріоритет), у розділі 5 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка та вказується дата першого показу на міжнародній виставці експоната, в якому використано або представлено торговельну марку.

Для цілей встановлення виставкового пріоритету виставка вважається офіційною або офіційно визнаною міжнародною виставкою, якщо в ній беруть участь кілька компаній або організацій з іноземних держав та вона організована суб'єктами публічної влади цієї держави

(центральним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування чи іншим невладним суб'єктом делегованих владних повноважень під час здійснення виконавчих функцій щодо реалізації державної політики в сфері виставкової діяльності). Міжнародна виставка, організована іншими суб'єктами виставкової діяльності, вважається офіційно визнаною у разі визнання її такою суб'єктами публічної влади цієї держави.

До заповненої форми заявки додається документ, що підтверджує показ експоната з торговельною маркою на міжнародній виставці (додаток 7 до заявки), та проставляється позначка у відповідній клітинці розділу 8 форми заявки. Цей документ повинен підтверджувати статус міжнародної виставки як офіційної або офіційно визнаної, що проведена на території держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, та містити: ім'я чи найменування особи, яка експонувала товари і/або послуги на виставці; зображення торговельної марки, яку використано або представлено в експонаті; назви товарів і/або послуг, які експонувались на виставці, а також дату початку показу експоната. Документ повинен бути підписаний уповноваженою особою виставки та скріплений печаткою розпорядника (організаційного комітету) виставки (за наявності) і подається в оригіналі або належним чином засвідченій копії.

Заява про пріоритет і/або документ, що підтверджує показ торговельної марки на міжнародній виставці, можуть бути подані протягом трьох місяців від дати подання заявки.

9. У розділі 6 форми заявки наводиться зображення торговельної марки та відомості про неї.

Якщо торговельна марка не може бути представлена одним зображенням, наприклад вона є тривимірною, усі її зображення наводяться в додатку 1 до заявки та проставляється позначка у відповідній клітинці розділу 8 форми заявки. Така торговельна марка

представляється не більше ніж шістьма зображеннями, які дають найбільш повне уявлення про неї (комплект зображень).

Під кожним зображенням, що входить до комплекту зображень тривимірної торговельної марки, вказується номер зображення. Зображення, що найбільш повно ілюструє тривимірний характер торговельної марки, нумерується першим, потім інші.

Зображення торговельної марки наводиться у пункті 1 розділу 6 форми заявки. Воно повинно бути чітким і ясним та представляється у чорно-білому виконанні чи в кольорі або поєднанні кольорів, у якому заявник просить зареєструвати торговельну марку.

Зображення торговельної марки представляється фотографією або іншими репродукціями розміром не більше ніж $21 \times 29,7$ см (формат А4), виконаними будь-якими засобами, зокрема засобами комп'ютерної графіки.

Якщо як торговельна марка заявляється етикетка, як зображення може бути представлена власне етикетка, за умови що її розмір не перевищує $21 \times 29,7$ см (формат А4).

Файл електронної заявки, що містить зображення торговельної марки, повинен відповідати вимогам, які дозволяють роздрукувати його з дотриманням формату розміром не більше $21 \times 29,7$ см (формат А4).

Зображення торговельної марки в електронній заявці представляється відповідно до технічних вимог, установлених в ІКС УКРНОІВІ.

У пункті 2 розділу 6 форми заявки проставляється позначка і він заповнюється, якщо наведене у розділі 6 форми заявки зображення торговельної марки виконано в кольорі. У цьому пункті зазначаються назва кольору (кольорів), а також основні частини торговельної марки, виконані в цьому кольорі чи комбінації кольорів. Назви кольорів повинні відповідати

кольорам, використаним у зображенні торговельної марки, наведеному в розділі 6 форми заявки.

У пункті 3 розділу 6 форми заявки проставляється позначка, якщо торговельна марка є колективною відповідно до статті 7 bis Паризької конвенції. У цьому пункті наводиться перелік осіб, які мають право використовувати торговельну марку.

До заповненої форми заявки додається документ, що визначає умови її використання (статут колективної торговельної марки), та проставляється відповідна позначка у розділі 8 форми заявки.

У статуті колективної торговельної марки зазначаються, зокрема:

повне найменування юридичної особи (об'єднання підприємств), уповноваженої на подання заявки на колективну торговельну марку, та її адреса;

повне найменування та адреси осіб, які мають право використовувати колективну торговельну марку;

умови використання колективної торговельної марки та відповідальність за порушення цих умов.

У пункті 4 розділу 6 форми заявки проставляється позначка, якщо торговельна марка заявляється як тривимірна, незалежно від кількості зображень, якими її представлено.

У пункті 5 розділу 6 форми заявки проставляється позначка, якщо торговельна марка є звуковою.

Зображення звукової торговельної марки представляється у вигляді нотного стану, розділеного на такти та із зазначенням музичного ключа, певних музичних нот та пауз, форма яких визначає їхню відносну тривалість та, за необхідності, із використанням знаків альтерації, або звукозапис торговельної марки, якщо звукова торговельна марка не може бути представлена графічно. При цьому до заповненого бланка заявки додається опис звукової торговельної марки, в якому зазначається, зокрема музичний інструмент (у разі його

наявності), на якому виконується музичний твір або його фрагмент, та проставляється відповідна позначка у розділі 8 форми заявки.

Звукозапис представляється у MP3 форматі і його розмір не повинен перевищувати два мегабайта. В разі подання заявки в паперовому вигляді, звукозапис може бути доданий на зчитуваному носії, що відповідає сучасному рівню технологій (окремий цифровий носій).

Звукові торговельні марки, які представлені тільки їх звукозаписом, реєструються УКРНОІВІ за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та публікації відомостей про їх реєстрацію.

Зображення позиційної торговельної марки подається у вигляді чіткого відображення її положення, розміру та пропорцій стосовно відповідних товарів. Елементи, які не є предметом охорони візуально виділяються та/або наводяться пунктирними лініями. До заявки додається опис, який відповідає зображенню торговельної марки, де вказується як знак наноситься на товар.

У пункті 6 розділу 6 форми заявки проставляється позначка, якщо торговельна марка є кольором без окреслення контурами чи комбінацією кольорів без окреслення контурами, та чітко зазначаються назва кольору (кольорів), який (які) заявляється (заявляються) на реєстрацію як торговельна марка. Додатково разом із зазначенням назви кольору повинен бути вказаний його номер відповідно до міжнародно визнаної системи ідентифікації кольорів, наприклад, кольорової шкали Pantone Matching System, RAL, Focoltone. При цьому у пункті 1 розділу 6 форми заявки зображення торговельної марки відтворюється як колір або комбінація кольорів, а до заповненого бланка заявки додаються приклади використання торговельної марки. Якщо торговельна марка складається лише з комбінації кольорів без окреслення контурами, зображення торговельної марки подають як відтворення, що відображає систематичне розташування комбінації кольорів в однаковий і заздалегідь встановлений спосіб, та вказують номери кольорів відповідно до кольорової шкали міжнародно визнаних систем ідентифікації кольорів. До заповненої форми заявки може додаватися опис, який деталізує систематичне розміщення кольорів.

У пункті 7 розділу 6 форми заявки проставляється позначка і він заповнюється, якщо торговельна марка або її частина містить словесне позначення, викладене літерами алфавіту іншого, ніж кириличний, і наводиться транслітерація такого позначення.

У пункті 8 розділу 6 форми заявки проставляється позначка і він заповнюється, якщо торговельна марка або її частина містить словесне позначення, викладене мовою іншою, ніж

українська. У цьому пункті наводиться переклад такого позначення українською мовою (за можливості).

У пункті 9 розділу 6 форми заявки проставляється позначка, якщо торговельна марка зареєстрована в країні походження. У цьому разі до заповненої форми заявки додається документ, що підтверджує реєстрацію торговельної марки в країні походження, виданий компетентним органом цієї країни, та проставляється відповідна позначка у розділі 8 форми заявки.

10. У розділі 7 форми заявки наводиться перелік товарів і/або послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку.

Назви товарів і послуг вказуються точними термінами, як правило, наведеними в Абетковому переліку МКТП, текст чинної редакції якої українською мовою розміщується на вебсайті УКРНОІВІ. Ці назви повинні бути зрозумілими для ідентифікації товарів і послуг та віднесення їх до відповідного класу МКТП.

Не допускається застосування в переліку товарів і послуг узагальнених посилань на класи МКТП, таких як “усі товари (послуги), що включені до класу”, “товари (послуги), що можуть бути віднесені до класу” та подібних до них, а також позначення виробників товарів, географічної території розповсюдження заявлених товарів і послуг, кола їх споживачів та зазначення інших характеристик, що ідентифікують конкретний товар чи послугу, (наприклад, габарити виробів, номери стандартів тощо).

Назви товарів і послуг групуються без повторів за відповідними класами редакції МКТП, чинної на дату подання заявки.

Перед кожною групою товарів і послуг проставляється номер класу МКТП.

Групи назв товарів і послуг наводяться в порядку зростання номерів класів МКТП.

Якщо назва товару або послуги відсутня в Абетковому переліку МКТП, номер класу МКТП, до якого може бути віднесено товар чи послугу, встановлюється через визначення

вказаної в заголовку кожного класу загальної галузі, до якої належить товар чи послуга. При цьому використовуються критерії, визначені Загальними заувагами до МКТП.

Назви товарів і послуг, щодо яких заявлено пріоритет попередньої заявки, мають бути рівнозначними (тотожними) назвам, зазначеним у попередній заявці, або охоплюватись ними за своїм значенням.

У переліку товарів і/або послуг заявки, що виділена згідно зі статтею 11¹ Закону, зазначаються товари і/або послуги, які не є спорідненими з товарами і/або послугами, зазначеними в інших заявках, що виділені з однієї заявки.

11. У розділі 8 форми заявки вказуються позначкою “×” додатки, які подаються разом із заповненою формою заявки.

Розрахунковий документ про сплату збору за подання заявки на паперовому носії подається у випадках, передбачених Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 (далі – Порядок).

Якщо заявка подається через представника, до неї додається довіреність, оформлена відповідно до пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил, або інший документ, який посвідчує

повноваження представника. Якщо представником заявника є адвокат, до заявки додається ордер, виданий відповідно до Закону України “Про адвокатуру і адвокатську діяльність”.

Довіреність (ордер) не подається, якщо представника зазначено у розділі 3 форми заявки, підписаної заявником. У цьому разі вважається, що представник має право вчиняти всі дії щодо заявки, окрім її відкликання та передачі права на одержання свідоцтва за заявкою.

Якщо до заявки додаються документи, вид яких не передбачений формою заявки, пункт 11 розділу 8 форми заявки позначається позначкою “×” і конкретно вказується їх призначення.

позначкою “×” вказується “інші документи” і зазначається кожен документ та його призначення.

12. У розділі 9 форми заявки проставляється підпис заявника або його представника (якщо заявка подається через представника) та дата підписання.

Підпис складається з особистого підпису, ініціалів і прізвища особи, яка підписує заявку.

Підпис юридичної особи складається з повного найменування посади особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, особистого підпису, ініціалів і прізвища та скріплюється печаткою (за наявності).

Якщо заявка підписується представником заявника, перед особистим підписом зазначається статус цієї особи. Наприклад, “Представник за довіреністю, патентний повірений №...”.

Якщо будь-які відомості заявки наводяться на додатковому аркуші, він підписується в такому самому порядку.

Заявка, у якій зазначено два заявники чи більше, підписується всіма заявниками або їх спільним представником.

На заявки в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника), відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

У разі, якщо заявниками є декілька осіб, але не всі вони мають особисті ключі для накладення електронного підпису, накладати кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого

ключа, на документи електронної заявки може представник, за його наявності, або один із заявників, який має довіреність від інших заявників.

IV. Подання заявки та реєстрація документів заявки

1. Подання заявки

1. Заявка подається або надсилається до УКРНОІВІ на адресу, зазначену у формі заявки, наведеній у додатку 1 до цих Правил.

Заявка подається в одному примірнику.

2. Електронна заявка подається до УКРНОІВІ виключно через ІКС УКРНОІВІ, розміщену на його вебсайті.

Електронна заявка з обов'язковими реквізитами, у тому числі з кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, заявника чи його представника, оформлена та подана відповідно до цих Правил, є оригіналом заявки та має юридичну силу.

Електронна заявка подається з дотриманням вимог цього розділу.

3. Заявка подається особою, яка бажає одержати свідоцтво і має на це право та зазначена в заявці як заявник, або її представником.

4. Заявка, заявником у якій зазначена іноземна або інша особа, що має місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, подається представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним), якщо міжнародним договором України не встановлено інше.

Заявка може бути подана без залучення представника у справах інтелектуальної власності, якщо в ній зазначено два заявники чи більше і один з них є особою (фізичною або

юридичною особою) України та має постійне місце проживання (місцезнаходження) на території України, за умови зазначення в заявці адреси для листування на території України.

5. Заявка, у якій зазначено два заявники і більше, може подаватися через їх спільного представника, яким, зокрема, може бути один із заявників, призначений усіма іншими заявниками.

6. Представником може бути фізична або юридична особа.

7. У разі якщо заявка підписана і подається представником, вона повинна містити відповідну довіреність або її копію, засвідчену в установленому законодавством порядку, а

також переклад довіреності українською мовою, якщо вона викладена іншою мовою, чи документ, передбачений законодавством для представництва за законом.

Копія довіреності може бути засвідчена представником, якщо про право на засвідчення ним документів зазначено в довіреності. У такому разі відповідальність за справжність і вірність копії довіреності оригіналу покладається на представника.

Довіреність може стосуватися однієї чи декількох заявок. Якщо довіреність стосується понад однієї заявки, вона додається до першої заявки, поданої на підставі такої довіреності. У кожній наступній заявці зазначається лише номер заявки, до якої додана довіреність.

Якщо довіреність стосується заявок і свідоцтв та додана до документів Реєстру, у заявці, що подається на підставі такої довіреності, вказується номер свідоцтва, стосовно якого надана довіреність.

Таку вказівку слід робити відповідно приміткою “додано до документів заявки № ____” чи “додано до документів реєстру стосовно свідоцтва № ____” у клітинці “Довіреність” розділу 8 форми заявки.

Довіреність вчиняється в довільній письмовій формі з урахуванням вимог, установлених Цивільним кодексом України. При цьому в довіреності зазначаються:

- ім'я (повне найменування) особи, якій видана довіреність;
- ім'я (повне найменування) особи, яку представляють;
- найменування органу (УКРНОІВІ), для представництва перед яким призначено особу, якій видана довіреність;
- чітко визначені юридичні дії, які належить вчиняти представнику;
- дата її вчинення.

Право представника на вчинення дій щодо відкликання заявки або передачі права за заявкою окремо визначається в довіреності.

Заявник може призначити представника для певних юридичних дій і призначити іншого представника для інших юридичних дій.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом чи установчим документом особи і засвідчується печаткою цієї юридичної особи (за наявності).

Представник зобов'язаний вчиняти дії щодо заявки за наданими йому повноваженнями особисто або може передоручити їх вчинення, якщо про це окремо визначено в довіреності.

Порядок видачі і строк довіреності, виданої поза межами України, визначаються правом держави, в якій видана довіреність.

У разі подання представником заявки в електронній формі, він може додати до неї довіреність в електронній формі, підписану кваліфікованим електронним підписом заявника, або скановану електронну копію довіреності, засвідчену власним кваліфікованим

електронним підписом. У останньому випадку відповідальність за вірність сканованої електронної копії довіреності оригіналу покладається на представника.

8. Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, визначаються статтями 248 – 250 Цивільного кодексу України.

Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це УКРНОІВІ. Датою такого повідомлення вважається дата одержання УКРНОІВІ відповідного письмового повідомлення.

Таке повідомлення може міститися в довіреності, виданій новому представнику.

Повідомлення від нового представника, в якому відсутнє засвідчене заявником прохання про скасування виданої раніше довіреності, не є підставою для зупинення повноважень представника, уповноваженого на представлення інтересів заявника раніше.

Із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.

9. Якщо заявка, що повинна містити довіреність, її не містить, представник повинен долучити її до заявки самостійно або у відповідь на повідомлення УКРНОІВІ.

Якщо дата подання заявки передре дату вчинення довіреності, представник повинен подати разом з довіреністю заяву або інший документ заявника про схвалення ним подання заявки представником.

10. За подання заявки сплачується збір згідно з Порядком.

Збір сплачується при поданні заявки або до дня спливу двох місяців з дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання згідно з Порядком.

У разі сплати збору до дати подання заявки вона повинна надійти до УКРНОІВІ:

протягом трьох місяців з дати зарахування суми збору на поточний рахунок УКРНОІВІ за умови, що на дату подання заявки розмір збору залишився незмінним;

протягом одного місяця з дня введення в дію зміненого розміру збору.

Підтвердженням сплати збору вважається виписка з особового банківського рахунка УКРНОІВІ, яка дає змогу ідентифікувати заявку.

У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка УКРНОІВІ зазначення порядкового номера заявки, визначеного заявником, та в разі зарахування збору на поточний

рахунок УКРНОІВІ пізніше допустимої згідно з Законом кінцевої дати його сплати, а також у разі сплати збору в іншій валюті, ніж встановлена для заявника згідно з додатком до Порядку, до заявки додається розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо). Цей розрахунковий документ повинен відповідати вимогам Порядку.

11. У разі подання електронної заявки у вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, датою одержання електронної заявки УКРНОІВІ є перший за ним робочий день.

2. Реєстрація документів заявки

1. Одержані УКРНОІВІ документи заявки реєструються із зазначенням їх вхідного номера та дати одержання. Дата одержання проставляється на першому аркуші кожного одержаного документа так, щоб не завдати шкоди тексту або зображенню будь-якої частини документа та не перешкодити їхньому прямому копіюванню.

Надлишкові примірники документів, передбачених пунктами 1 і 2 глави 1 розділу III цих Правил, а також примірники інших документів у кількості понад один не реєструються та не повертаються.

2. Із зареєстрованих документів заявки формується справа за заявкою.

3. Документам заявки, які містять принаймні один з документів, визначених пунктом 1 статті 8 Закону та пунктом 1 глави 1 розділу III цих Правил, а також відомості, що дозволяють

зв'язатися із заявником або його представником, надається номер заявки у вигляді послідовності таких елементів:

малої латинської літери “m”, що ідентифікує заявку на торговельну марку;

чотирьох цифр, що позначають рік подання заявки;

п'ятьох цифр, які позначають порядковий номер заявки в році її подання з нулями перед значущими цифрами, якщо кількість таких цифр менше ніж п'ять.

Номер заявки проставляється на першому аркуші кожного із документів заявки.

4. З наданням номера заявки УКРНОІВІ невідкладно складається повідомлення про одержання документів заявки.

У такому повідомленні міститься інформація про номер заявки, дату надходження матеріалів заявки, заявника, позначення, що подане на реєстрацію.

Повідомлення про одержання документів заявки надсилається за зазначеною в ній адресою для листування на території України або видається подавцю документів заявки, якщо вони подані безпосередньо до УКРНОІВІ.

5. Електронна заявка вважається одержаною УКРНОІВІ та реєструється одразу після проходження нею технічної перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, в порядку, встановленому Законом України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги” та іншими нормативно-правовими актами.

Технічна перевірка електронної заявки здійснюється в автоматичному режимі.

Номер електронної заявки надається автоматично в порядку, встановленому пунктом 3 цієї глави.

Документи електронної заявки вважаються зареєстрованими УКРНОІВІ у разі надходження до заявника або його представника повідомлення УКРНОІВІ в електронній формі про одержання електронної заявки. В такому повідомленні міститься інформація про номер заявки, дату надходження матеріалів заявки, заявника, позначення, що подане на реєстрацію, а також інша інформація, що ідентифікує заявку. Таке повідомлення формується

автоматично спеціалізованим програмним забезпеченням ІКС УКРНОІВІ та невідкладно надсилається заявнику.

Із зареєстрованих документів електронної заявки формується електронна справа за заявкою.

6. У разі негативних результатів технічної перевірки, зазначеної в пункті 5 цієї глави, перевірка електронної заявки припиняється. В електронному повідомленні про відхилення електронної заявки зазначаються причини, з яких її відхилено.

Об'єкти, що вважалися електронними документами до початку технічної перевірки, але не є електронними документами за результатами технічної перевірки, як такі, що не відповідають вимогам законодавства України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, знищуються на підставі електронного акта про знищення відхиленого вхідного електронного документа методом, який не дозволяє відновлення інформації.

7. Документ заявки, що одержаний УКРНОІВІ під час проведення експертизи заявки та в якому містяться номер заявки або відомості, які дають змогу ідентифікувати заявку іншим шляхом, реєструється відповідно до пункту 1 цієї глави та долучається до справи за заявкою.

V. Порядок листування щодо заявки

1. Спілкування щодо заявки між УКРНОІВІ та заявником здійснюється шляхом листування, а також усно за участю заявника з власної ініціативи чи на запрошення УКРНОІВІ для розгляду питань, що виникли під час проведення експертизи заявки. Усне спілкування здійснюється в приміщенні УКРНОІВІ або з використанням засобів аудіо чи відео комунікації.

2. Від імені заявника спілкування щодо заявки може здійснюватися з його представником. Таке спілкування здійснюється за умови, що представник зазначений заявником у розділі 3 форми заявки або УКРНОІВІ одержано довіреність, вчинену з дотриманням вимог пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил, чи її копію, засвідчену в

установленому законодавством порядку, або документ, передбачений законодавством для представництва за законом чи договором.

Будь-яка дія представника в межах наданих йому в довіреності повноважень або будь-яка дія УКРНОІВІ стосовно представника, мають ті ж самі наслідки, що і дії особи, яку представляють або дії стосовно неї.

3. Листування ведеться українською мовою стосовно кожної заявки окремо, якщо інше не встановлено цими Правилами.

4. Листування ведеться: заявником – за поштовою адресою УКРНОІВІ, УКРНОІВІ – за адресою для листування на території України, зазначеною в заявці.

Якщо адреса для листування у формі заявки не зазначена та відсутні відомості про призначення представника, до усунення зазначеного недоліку, листування з боку УКРНОІВІ ведеться за адресою місця проживання або місцезнаходження заявника на території України, а за наявності кількох заявників – за адресою, що зазначена в заявці першою. Якщо заявником є іноземна особа, до визначення адреси для листування на території України або до призначення представника, листування з боку УКРНОІВІ ведеться за електронною адресою, зазначеною в заявці.

5. У разі призначення заявником представника на вчинення окремої дії за заявкою листування щодо такої дії ведеться за адресою на території України, зазначеною цим представником.

6. У разі подання електронної заявки листування щодо неї ведеться в електронному вигляді через особистий кабінет заявника в ІКС УКРНОІВІ, розміщений на його вебсайті.

В електронній формі заявником можуть подаватися електронні документи, пов'язані з проведенням експертизи електронних заявок, зокрема передбачені Законом та цими Правилами заяви, клопотання, відповіді на повідомлення УКРНОІВІ, підписані власним кваліфікованим електронним підписом відповідно до Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, якщо інше не встановлено цими Правилами.

Заявнику чи його представнику, який створив особистий кабінет в ІКС УКРНОІВІ, передбачені Законом та цими Правилами повідомлення, висновки експертизи за заявкою та рішення УКРНОІВІ надсилаються виключно в електронній формі до їх особистого кабінету.

Це не позбавляє заявника права отримати копії зазначених документів у паперовій формі за окремою заявою.

7. Підготовка та оформлення електронних документів УКРНОІВІ здійснюються відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" за формами, передбаченими для документів на папері.

Підписання електронного документа УКРНОІВІ здійснюється шляхом накладення на нього кваліфікованого електронного підпису відповідної посадової особи. Перед відправленням такого документа здійснюється перевірка його цілісності та справжності накладених на нього кваліфікованих електронних підписів.

8. Документ УКРНОІВІ щодо заявки, за яким цими Правилами встановлено строк для сплати відповідного збору або надання відповіді заявником, надсилається заявнику реєстрованим поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням про вручення.

У разі повернення поштового відправлення з документами, які не одержані адресатом з незалежних від УКРНОІВІ причин, вважається, що такі документи вручені адресату належним чином. Датою одержання такого відправлення адресатом вважається дата проставлення в поштовому повідомленні відмітки про причини не отримання відправлення.

9. Якщо листування щодо заявки ведеться в електронному вигляді через особистий кабінет в ІКС УКРНОІВІ, електронний документ УКРНОІВІ вважається одержаним адресатом з часу надходження від нього електронного повідомлення із зазначеним часом про доставку цього документа адресату.

Якщо електронне повідомлення з підтвердженням отримання зазначеного електронного документа не надходить від адресата більше одного місяця з дати доставки цього документа до його особистого кабінету в ІКС УКРНОІВІ, електронний документ УКРНОІВІ вважається одержаним адресатом, а дата одержання цього документа визначається враховуючи один місяць з дня його надходження до особистого кабінету адресата.

У разі одержання від адресата повідомлення про відхилення відповідного електронного документа УКРНОІВІ усуває причини відхилення і повторно надсилає цей документ заявнику. Якщо таке повідомлення одержане від адресата, який не має надійних засобів кваліфікованого

електронного підпису, заявнику за адресою на території України надсилається відповідний документ у паперовій формі.

10. Документ заявки, що подається до УКРНОІВІ після її подання, повинен відповідати встановленим вимогам та містити посилання на номер заявки, наданий УКРНОІВІ.

Якщо УКРНОІВІ номер заявці ще не надано або він невідомий заявнику, такий документ повинен містити відомості, що дають змогу ідентифікувати заявку іншим шляхом, зокрема номер заявки, визначений заявником у своєму діловодстві і зазначений у розділі 1 форми заявки, зображення торговельної марки з датою, на яку за достовірними відомостями заявника заявку одержано УКРНОІВІ.

У разі надходження до УКРНОІВІ документів, що подаються заявником після подання ним відповідної заявки, з використанням поштового зв'язку конверт, у якому вони одержані, долучається до справи за заявкою. Якщо в одному конверті надійшли документи, що стосуються кількох заявок, оригінал конверта долучається до однієї із справ за заявкою, до інших долучається копія конверта з написом на ній "Оригінал конверта міститься у справі за заявкою №...".

11. Перебіг передбачених цими Правилами строків починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок, та обчислюється відповідно до Цивільного кодексу України.

У разі листування з представником перебіг строку надання відповіді на повідомлення УКРНОІВІ чи попередній висновок експертизи за заявкою, або подання документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва починається з наступного дня після одержання представником відповідно повідомлення УКРНОІВІ, попереднього висновку експертизи чи рішення УКРНОІВІ.

Датою подання електронного документа, що подається заявником чи його представником до УКРНОІВІ після подання відповідної заявки, та датою одержання цього електронного документа УКРНОІВІ вважається робочий день в УКРНОІВІ, до закінчення якого одержано такий документ.

У разі подання такого електронного документа у вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, чи після закінчення робочого дня в

УКРНОІВІ, датою одержання електронного документа УКРНОІВІ є перший за ним робочий день.

VI. Експертиза заявки

1. Призначення експертизи заявки

1. Визначення експерта для проведення експертизи заявки здійснюється виключно автоматизованим способом шляхом розподілу заявок модулем автоматизованого розподілу

ІКС УКРНОІВІ з урахуванням рівномірного навантаження для кожного експерта за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження заявок.

2. Експертиза заявки, яка розпочата одним експертом, повинна бути завершена цим самим експертом, за винятком випадків, які унеможливають проведення ним експертизи заявки.

У разі зміни експерта, проведення експертизи заявки починається з початку того етапу експертизи, на якому відбулася заміна експерта.

3. Експерт не може проводити експертизу заявки і підлягає відводу (самовідводу): якщо він прямо чи опосередковано заінтересований у результатах проведення експертизи;

якщо він є членом сім'ї або близьким родичем заявника, представника заявника чи іншого учасника експертизи.

Експерт підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, установлених пунктом 5 цієї глави.

Незгода заявника з повідомленням УКРНОІВІ чи висновком експертизи не може бути підставою для відводу експерта, що проводить експертизу заявки.

4. Експерт, який брав участь у здійсненні експертизи заявки, не може брати участі у проведенні повторної експертизи заявки після скасування рішення УКРНОІВІ Апеляційною палатою та повернення заявки на експертизу.

5. За наявності підстав, визначених пунктами 3 і 4 цієї глави, експерт зобов'язаний заявити самовідвід.

За вказаними підставами відвід експерту може бути заявлено заявником.

6. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявлятися у письмовій формі шляхом подання відповідної заяви про це.

Самовідвід повинен бути заявленим експертом протягом 10 днів з дня отримання ним заявки для проведення експертизи.

Якщо заявнику відома причина відводу експерта, він може заявити про відвід лише до вчинення заявником передбаченої цими Правилами процедурної дії щодо проведення експертизи заявки.

7. Установлення зазначених у пунктах 3 і 4 цієї глави обставин звільняє заявника від обов'язку надання інших доказів упередженості експерта для цілей відводу.

8. Питання про відвід експерта вирішується невідкладно. Відвід задовольняється, якщо УКРНОІВІ доходить висновку про його обґрунтованість і вмотивованість.

У разі задоволення відводу (самовідводу) експерта експертиза заявки проводиться іншим експертом, який визначається в порядку, встановленому пунктом 1 цієї глави.

9. Якщо встановлено, що заявлений відвід є необґрунтованим, про це повідомляється відповідно експерт та заявник.

2. Порядок проведення експертизи заявки

1. Експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться у такому порядку.

Під час формальної експертизи заявки:

здійснюється класифікування зображувальних елементів заявленої торговельної марки та вона перевіряється на наявність нецензурних слів та виразів, порнографічних зображень, елементів, що пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу, суперечать вимогам пункту 2 статті 5 Закону чи Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки” з метою публікації відомостей про заявку відповідно до глави 5 цього розділу;

установлюється дата подання заявки на підставі статті 8 Закону та перевіряється сплата збору за подання заявки;

здійснюється публікація відомостей про заявку;

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 Закону та розділу III цих Правил, у тому числі перелік товарів і послуг досліджується на відповідність вимогам пункту 10 глави 3 розділу III цих Правил;

установлюється пріоритет на підставі статті 9 Закону;

у разі одержання заперечення проти заявки, вирішується питання про прийняття заперечення до розгляду відповідно до глави 9 цього розділу та його копія надсилається заявнику.

Під час кваліфікаційної експертизи:

заявлене позначення перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним статтею 5 Закону;

розглядається заперечення проти заявки (у разі його одержання).

Під час проведення експертизи використовується інформаційна база УКРНОІВІ, у тому числі матеріали заявки, довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання, зокрема визначені пунктами 4, 6 – 8, 11 та 24 глави 8 цього розділу.

2. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою відповідно до вимог глави 11 цього розділу.

Висновок експертизи за заявкою затверджується УКРНОІВІ у порядку, встановленому пунктами 2 – 5 глави 11 цього розділу. На підставі такого висновку УКРНОІВІ приймається рішення відповідно до пунктів 6 і 7 глави 11 цього розділу.

3. У разі визнання заявки такою, що вважається відкликаною в порядку, встановленому в пункті 3 глави 4, пункті 4 глави 6, пункті 3 глави 10 цього розділу, пункті 7 глави 4 розділу VII цих Правил, складається відповідне повідомлення з урахуванням обставин, якими воно обґрунтовується.

Датою, з якої заявка вважається відкликаною, є дата, наступна за датою спливу строку, встановленого пунктом 8 статті 7, пунктом 6 статті 10, статтею 12 Закону для надання

відповіді на відповідне повідомлення, обґрунтований попередній висновок експертизи за заявкою чи для надходження до УКРНОІВІ документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і/або сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва.

4. Під час проведення експертизи заявки дії з ініціативи заявника вчиняються у спосіб та в порядку, визначеними розділом VII цих Правил.

5. Експертиза електронної заявки проводиться в порядку, встановленому цим розділом, якщо не встановлено інше.

6. Під час проведення експертизи заявки перевіряється факт застосування щодо заявника персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Перевірка факту застосування санкцій здійснюється за відомостями, що містяться у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), введених у дію Указами Президента України.

Якщо на будь-якому етапі експертизи заявки встановлено факт застосування щодо заявника (фізичних та/або юридичних осіб, що можуть прямо або опосередковано впливати на заявника) санкцій у виді блокування активів, діловодство за заявкою призупиняється, внесення змін до неї забороняється протягом усього строку застосування санкцій, про що заявник інформується відповідним повідомленням УКРНОІВІ.

У разі скасування санкцій або спливу строку застосування санкцій діловодство за заявкою поновлюється.

УКРНОІВІ може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів у разі виникнення обґрунтованих сумнівів стосовно відповідності ідентифікаційних даних особи

заявника та особи, щодо якої застосовано санкції, або належності такої особи до осіб, що можуть прямо або опосередковано впливати на заявника.

3. Установлення дати подання заявки

1. Дата подання заявки встановлюється за датою одержання УКРНОІВІ матеріалів, що містять принаймні:

клопотання у довільній формі про реєстрацію торговельної марки, викладене українською мовою;

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

достатньо чітке зображення позначення, що заявляється;

перелік товарів і/або послуг, для яких заявляється торговельна марка, викладений українською мовою.

2. За відповідності матеріалів заявки вимогам пункту 1 цієї глави та сплаченого збору за подання заявки вимогам пункту 8 статті 7 Закону та Порядку, заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки.

3. У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам пункту 1 цієї глави заявнику негайно надсилається повідомлення про це.

Якщо невідповідність буде усунута заявником протягом двох місяців з дати одержання ним повідомлення УКРНОІВІ, дата подання заявки встановлюється за датою одержання УКРНОІВІ останнього з виправлених або відсутніх матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

4. Перевірка сплати збору за подання заявки

1. За наявності збору за подання заявки, сплаченого в установленій пунктом 10 глави 1 розділу IV цих Правил строк, збір перевіряється на відповідність вимогам Порядку. При

цьому, сума збору за подання заявки вважається такою, що відповідає розміру, встановленому згідно з додатком до Порядку, якщо в ній враховано (за наявності):

кількість класів МКТП понад один, номери яких вказано в заявці;

подання в заявці кольорового зображення торговельної марки;

включення до торговельної марки позначення, що відображує назву держави Україна;

подання заявки на торговельну марку кількома заявниками.

Збір за подання заявки вважається сплаченим, якщо повну суму збору сплачено в установленій пунктом 8 статті 7 Закону строк.

2. У разі відсутності сплати збору за подання заявки на дату її подання заявнику надсилається повідомлення про необхідність сплати збору за подання заявки та зазначається сума збору, що підлягає сплаті.

3. У разі відсутності сплати збору за подання заявки до дня спливу двох місяців від дати її подання або відсутності клопотання про продовження цього строку та/або відсутності сплати збору за подання цього клопотання, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Таке повідомлення надсилається заявнику також у разі несплати збору за подання заявки до спливу строку, на який продовжено його надходження згідно із зазначеним у цьому пункті клопотанням.

4. У разі сплати збору за подання заявки, з якого випливає, що збір сплачено до дати подання заявки, проте заявка надійшла до УКРНОІВІ після спливу трьох місяців з дати зарахування суми збору на поточний рахунок УКРНОІВІ, протягом яких розмір збору

залишався незмінним, або після спливу одного місяця з дати введення в дію зміненого розміру збору, такий збір не береться до уваги, про що заявнику негайно надсилається повідомлення.

5. Публікація відомостей про заявку

1. Публікація в бюлетені відомостей про заявку здійснюється протягом п'яти робочих днів з дати надіслання заявнику відповідно до пункту 2 глави 3 цього розділу повідомлення про встановлену дату подання заявки.

2. Публікація відомостей про заявку здійснюється із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД) відповідно до Стандарту ВОІВ ST.60 і містить (за наявності):

- (210) номер заявки;
- (220) дату подання заявки;
- (230) дату виставкового пріоритету;
- (310) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції чи Угоди СОТ;
- (320) дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції чи Угоди СОТ;
- (330) двобуквений код держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, до якої подана попередня заявка, відповідно до Стандарту ВОІВ ST.3;
- (441) дата публікації відомостей про заявку та номер бюлетеня;
- (511) клас (класи) МКТП та перелік товарів і послуг;
- (531) індекс (індекси) Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (Віденської класифікації);
- (540) зображення торговельної марки;
- (551) зазначення того, що торговельна марка колективна;
- (552) зазначення того, що торговельна марка позиційна;
- (554) зазначення того, що торговельна марка тривимірна;
- (556) зазначення того, що торговельна марка звукова;
- (558) зазначення того, що торговельна марка складається виключно з одного або декількох кольорів;
- (571) опис торговельної марки, у разі подання звукової торговельної марки;
- (591) зазначення заявлених кольору чи поєднання кольорів;

- (731) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/повне найменування та адресу заявника;
- (740) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/повне найменування та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або іншої довіреної особи;
- (750) адресу для листування.

3. Публікація відомостей про заявку здійснюється в редакції, поданій заявником у заявці.

Якщо заявлене позначення містить нецензурні слова та вирази, порнографічні зображення, пропагування війни, національної та релігійної ворожнечі, суперечить вимогам пункту 2 статті 5 Закону чи Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”, зображення торговельної марки не публікується, а за кодом (540) зазначається інформація такого змісту: “Зображення торговельної марки, на думку УКРНОІВІ, містить елемент(и), що не підлягають оприлюдненню”. При цьому вказується конкретна підстава для такої інформації.

6. Перевірка заявки на відповідність формальним вимогам

1. У разі відповідності матеріалів заявки формальним вимогам статті 7 Закону та розділу III цих Правил та сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику

надсилається повідомлення про те, що заявка відповідає формальним вимогам, та пропонується узгодити бібліографічні дані за заявкою та перелік товарів і/або послуг.

Відповідь заявника надається протягом одного місяця з дати одержання ним повідомлення УКРНОІВІ. В іншому разі наведені в повідомленні УКРНОІВІ бібліографічні дані за заявкою та перелік товарів і/або послуг вважаються узгодженими заявником.

2. У разі невідповідності заявки формальним вимогам статті 7 Закону та глав 1 – 3 розділу III, пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил заявнику надсилається повідомлення із зазначенням недоліків, які необхідно усунути.

Підставами для надсилання такого повідомлення, зокрема є:

невідповідність документів заявки вимогам щодо складу заявки, установленим главою 1 розділу III цих Правил;

невідповідність документів заявки загальним вимогам до них, установленим главою 2 розділу III цих Правил;

невідповідність заявки вимогам щодо заповнення її форми, встановленим главою 3 розділу III цих Правил;

невідповідність зображення заявленого позначення вимогам пункту 9 глави 3 розділу III цих Правил;

невідповідність переліку товарів і/або послуг вимогам пункту 10 глави 3 розділу IV цих Правил;

необхідність доплати збору за подання заявки у зв'язку з визначенням експертом додаткового класу МКТП понад кількості класів, номери яких вказано в заявці;

відсутність довіреності або її копії, засвідченої в установленому законодавством порядку, якщо заявка підписана представником, чи документа, передбаченого законодавством

для представництва за законом, або їх невідповідність вимогам пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил;

відсутність копії попередньої заявки (заявок), поданої (поданих) до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, і/або її (їх) перекладу українською мовою;

відсутність документа, що підтверджує показ торговельної марки на офіційній чи офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеної на території держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ;

відсутність документа, що підтверджує факт реєстрації торговельної марки в країні походження, якщо заявник просить зареєструвати торговельну марку, яка підпадає під дію статті 6 *quinquies* Паризької конвенції;

відсутність статуту колективної торговельної марки, якщо заявка подана на колективну торговельну марку.

3. У повідомленні УКРНОІВІ повинні бути вказані всі недоліки, виявлені під час формальної експертизи. При цьому повідомлення обґрунтовується з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та інші об'єктивно існуючі обставини, що підтверджують правомірність направлення повідомлення.

За наявності відповідних обставин повідомлення УКРНОІВІ складається з урахуванням особливостей пунктів 5 – 8 цієї глави.

4. Усунення зазначених у повідомленні недоліків здійснюється заявником протягом двох місяців з дати одержання ним цього повідомлення.

Цей строк може бути продовжений в порядку, встановленому главою 2 розділу VII цих Правил.

Якщо заявник не подасть відповідь і/або не усуне зазначені недоліки в установлений строк, заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.

5. Якщо заявка підписана представником, а надана довіреність вчинена після дати подання заявки, представнику надсилається повідомлення з пропозицією надати заяву або інший документ заявника (лист, телеграма тощо) про схвалення ним подання заявки

представником, якщо таке схвалення не міститься безпосередньо у поданій заявником довіреності.

6. У разі невідповідності заявки вимогам пункту 3 глави 3 розділу III цих Правил, зокрема, якщо в заяві про реєстрацію торговельної марки (розділ 2 форми заявки) як заявник зазначена особа, яка не є юридичною особою (філія, представництво тощо), про це зазначається в повідомленні та пропонується юридичній особі, філією або представництвом якої подано заявку, подати заяву про виправлення помилки в найменуванні заявника та сплатити збір за її подання згідно з Порядком.

Заява про виправлення цієї помилки подається і розглядається УКРНОІВІ відповідно до глави 3 розділу VII цих Правил.

7. Якщо у розділі 2 форми заявки відомості про іноземного заявника вказані з порушенням вимог пункту 3 глави 3 розділу III цих Правил, транслітерація імені (повного найменування) та адреси іноземного заявника буквами українського алфавіту здійснюється УКРНОІВІ.

8. У разі невідповідності заявки вимогам пункту 10 глави 3 розділу III цих Правил, зокрема, якщо недолік стосується групування товарів і/або послуг, у повідомленні наводиться перелік товарів і/або послуг, згрупований УКРНОІВІ. Якщо за результатами такого групування виявлено додатковий клас (класи) товарів і/або послуг, у цьому повідомленні вказується сума збору за подання заявки, яку необхідно доплатити відповідно до Порядку додатково за кожний клас, номер якого вказаний в повідомленні, понад кількість класів, номери яких вказані в заявці. Клас МКТП, з якого повністю вилучені або перенесені до інших класів усі товари або послуги, з переліку вилучається.

У разі відсутності згоди заявника із запропонованим УКРНОІВІ групуванням вказаних у заявці товарів і/або послуг остаточним є перелік товарів і/або послуг, згрупований УКРНОІВІ.

Якщо під час перевірки наведеного в заявці переліку товарів і/або послуг буде виявлено, що в ньому містяться назви товарів і/або послуг, яких немає в чинній редакції

МКТП, з'ясовується чи є ці назви зрозумілими для ідентифікації товарів і/або послуг та віднесення їх до відповідного класу МКТП.

У разі, якщо назва товару чи послуги наведена в переліку таким чином, що її неможливо віднести до відповідного класу МКТП (наприклад, назва є незрозумілою для ідентифікації товару чи послуги, узагальненим посиланням на клас МКТП або наведена без дотримання правил українського правопису), заявнику надсилається повідомлення з пропозицією замінити цю назву на іншу уточнену назву, зазначивши клас МКТП, до якого цю назву слід віднести, або виключити її.

Це може бути запропоновано, зокрема, якщо в переліку товарів і/або послуг:

як послуга зазначена діяльність у галузі роздрібної та оптової торгівлі (наприклад, “реалізація товарів”, “оптово-роздрібний продаж”, торгівля тощо). У цьому разі слід указати перелік конкретних послуг, пов'язаних з торговельною діяльністю, що надаються третім особам, що містяться у відповідних класах МКТП;

застосовано узагальнене посилання на класи МКТП (наприклад, “усі товари (послуги), що включені до класу”, або “товари (послуги), що можуть бути віднесені до класу”, або “харчові продукти, виготовлені з товарів 29 класу”, “харчові продукти 30 класу, що містять протеїни”);

вказано вигадану назву товару чи послуги, яка спотворює сутність цього товару чи послуги.

У разі відсутності згоди заявника із зазначеною пропозицією УКРНОІВІ в переліку товарів і/або послуг залишається назва, вказана заявником, за умови, що заявником визначено, а УКРНОІВІ підтверджено клас МКТП, до якого цю назву слід віднести. В іншому разі така назва не включається до переліку товарів і/або послуг, згрупованих УКРНОІВІ.

9. Якщо під час проведення формальної експертизи встановлено, що без надання додаткових матеріалів її проведення неможливе, або виникли обґрунтовані сумніви щодо

достовірності будь-яких відомостей чи елементів, які містяться в матеріалах заявки, УКРНОІВІ може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів.

Надання додаткових матеріалів здійснюється в порядку, встановленому главою 10 цього розділу.

7. Установлення пріоритету

1. Пріоритет попередньої заявки, поданої до УКРНОІВІ або до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, встановлюється за таких умов:

на попередню заявку не заявлено пріоритет;

заявка надійшла до УКРНОІВІ до спливу шести місяців від дати подання попередньої заявки до УКРНОІВІ або до відповідного органу іноземної держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ;

заява про пріоритет подана протягом трьох місяців від дати подання заявки до УКРНОІВІ;

копія попередньої заявки, поданої в іноземній державі – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, та її переклад на українську мову подані протягом трьох місяців від дати подання заявки до УКРНОІВІ.

Пріоритет за попередньою заявкою, поданою до УКРНОІВІ, не встановлюється, якщо така заявка вважається неподаною відповідно до пункту 11 статті 10 Закону.

2. Пріоритет попередньої заявки встановлюється, якщо заявлена торговельна марка є такою самою як та, що зазначена в попередній заявці.

Пріоритет попередньої заявки, поданої на серію торговельних марок, встановлюється, якщо заявлена торговельна марка є такою самою з однією з торговельних марок, що входять до серії торговельних марок, зазначених у попередній заявці.

3. Пріоритет попередньої заявки встановлюється для товарів і послуг, які наведені в переліку товарів і/або послуг за заявкою і зазначені у попередній заявці. При цьому встановлення пріоритету не залежить від того, до якого класу МКТП віднесено такі товари чи

послуги за попередньою заявкою. Для товарів і послуг, не зазначених у попередній заявці, пріоритет не встановлюється.

Частковий або множинний пріоритет встановлюється лише для тих товарів і/або послуг, наведених у переліку за заявкою, назви яких рівнозначні (тотожні) назвам товарів і/або послуг, наведеним у переліку за попередньою (попередніми) заявкою (заявками), або які за своїм значенням охоплюються наведеними у переліку за попередньою (попередніми) заявкою (заявками) узагальнюючими (родовими) назвами товарів (послуг).

Якщо в переліку за заявкою наведені узагальнюючі (родові) назви товарів (послуг) (наприклад, “меблі”), а в переліку за попередньою (попередніми) заявкою (заявками) наведено конкретні назви товарів (послуг) (наприклад, “стілці”), які за своїм значенням охоплюються наведеними в переліку за заявкою узагальнюючими (родовими) назвами товарів (послуг) (наприклад, “меблі”), пріоритет встановлюється лише для товарів (послуг), які наведені у переліку за попередньою (попередніми) заявкою (заявками) (наприклад, “стілці”).

4. У разі дотримання умов пункту 1 цієї глави, за відповідності документів, що підтверджують право на пріоритет попередньої заявки, поданої до УКРНОІВІ чи до відповідного органу іноземної держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, вимогам пункту 7 глави 3 розділу III цих Правил та за умови підтвердження факту встановлення дати подання за попередньою заявкою, поданою до УКРНОІВІ, заявнику надсилається повідомлення про встановлення пріоритету попередньої заявки.

Якщо інформація, що міститься в документах, поданих заявником для підтвердження права на пріоритет за попередньою заявкою, потребує уточнення, заявнику надсилається про це повідомлення.

Якщо під час встановлення пріоритету попередньої заявки виникли обґрунтовані сумніви щодо достовірності будь-яких відомостей, які містяться в документах, що підтверджують право на пріоритет попередньої заявки, такі відомості перевіряються УКРНОІВІ за офіційними Інтернет адресами відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, до якого подано попередню заявку. Якщо таку перевірку

здійснити неможливо, заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання засвідченої копії попередньої заявки.

5. Пріоритет торговельної марки, використаної в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеної на території держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ (виставковий пріоритет), встановлюється за таких умов:

статус виставки, на якій показано експонат, в якому використано або представлено заявлену торговельну марку, відповідає статусу, встановленому пунктом 2 статті 9 Закону та пунктом 8 глави 3 розділу III цих Правил;

заявка подана до УКРНОІВІ до спливу шести місяців від дати першого показу експоната з використаною або представленою у ньому торговельною маркою;

заява про пріоритет подана протягом трьох місяців від дати подання заявки;

документ, що підтверджує показ торговельної марки на міжнародній виставці, подано протягом трьох місяців від дати подання заявки.

6. У разі дотримання умов пункту 5 цієї глави та за відповідності документа, що підтверджує показ торговельної марки на міжнародній виставці, вимогам пункту 8 глави 3 розділу III цих Правил, заявнику надсилається повідомлення про встановлення виставкового пріоритету торговельної марки.

Виставковий пріоритет торговельної марки встановлюється за датою першого відкритого показу на міжнародній виставці експоната, в якому використано або представлено заявлену торговельну марку, лише для товарів і/або послуг, зазначених у документі, що підтверджує такий показ.

7. У разі невідповідності документа, що підтверджує такий показ, вимогам пункту 8 глави 3 розділу III цих Правил, або за необхідності уточнення відомостей, що містяться в

цьому документі, чи подання додаткових матеріалів, заявнику надсилається повідомлення із зазначенням недоліків, які необхідно усунути, або відомостей, які необхідно надати.

8. Відповіді на передбачені цією главою повідомлення надаються заявником і розглядаються УКРНОІВІ у порядку, встановленому главою 10 цього розділу.

9. Якщо зазначені в пунктах 1 або 5 цієї глави матеріали подано несвоєчасно, право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

Якщо подані документи не підтверджують право на пріоритет або відповідь на повідомлення УКРНОІВІ не містить затребуваних відомостей і/або матеріалів у повному обсязі, заявнику надсилається повідомлення про неможливість установлення пріоритету.

8. Перевірка заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони

1. Перевірка заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним статтею 5 Закону, здійснюється відповідно до пунктів 15 і 16 статті 10 Закону та цієї глави.

Під час перевірки відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони використовуються інформаційна база, до складу якої входять, зокрема матеріали заявок, довідково-пошуковий апарат та офіційні видання, визначені цією главою. Склад інформаційної бази визначається УКРНОІВІ.

Відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони встановлюється через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки (дату міжнародної реєстрації торговельної марки), а якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету.

При цьому на користь реєстрації торговельної марки слід урахувувати обставини, що правомірно склалися після дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, то після дати пріоритету. Такими обставинами можуть бути, зокрема відомості про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва (міжнародної реєстрації торговельної марки) за рішенням суду, яке набрало законної сили, і відомості про таке припинення внесені до Реєстру (Міжнародного

реєстру), відомості про передачу заявнику виключних майнових прав на протиставлену торговельну марку, внесені до Реєстру.

2. За відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 статті 5 Закону та розділом II цих Правил, у тому числі за відсутності підстав для відмови у наданні правової охорони, встановлених статтею 6 Закону, УКРНОІВІ складається висновок експертизи за заявкою відповідно до глави 11 цього розділу.

3. Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи та розгляду заперечення, у разі його наявності, є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає встановленим пунктом 1 статті 5 Закону умовам надання правової охорони та суперечить вимогам розділу II цих Правил повністю або частково, заявнику відповідно до пункту 16 статті 10 Закону надсилається про це обґрунтований попередній висновок експертизи за заявкою.

У цьому висновку зазначаються всі підстави для відмови у наданні правової охорони, виявлені під час проведення кваліфікаційної експертизи, та їх обґрунтування з посиланнями на відповідні норми Закону, цих Правил, інших нормативно-правових актів, відомості з інформаційної бази УКРНОІВІ, а також застосовані офіційні інформаційні джерела, зокрема визначені пунктами 4, 6 – 8, 11 та 24 цієї глави. Доступ до таких джерел здійснюється як через офіційні друковані видання, так і через засоби масової комунікації та Інтернет.

Попередній висновок експертизи за заявкою містить пропозицію надати мотивовану відповідь на користь реєстрації торговельної марки, а також може містити вимогу про надання додаткових матеріалів на користь реєстрації торговельної марки, зокрема у разі, якщо кінцеві результати експертизи заявки залежать від наявності:

документів, передбачених абзацом сьомим пункту 1 та абзацами третім та четвертим пункту 4 статті 6 Закону;

документів, що свідчать про набуття позначенням розрізняльної здатності в результаті використання до дати подання заявки, зокрема підтверджують наявність факторів, установлених пунктом 8 глави 2 розділу II цих Правил;

документів, що підтверджують використання окремих елементів у складі торговельної марки.

Попередній висновок експертизи за заявкою надсилається заявнику лише один раз.

Мотивована відповідь на попередній висновок експертизи за заявкою надається заявником протягом двох місяців від дати одержання ним цього висновку або копій матеріалів,

що протиставлені заявці. Цей строк може бути продовжений у порядку, встановленому главою 2 розділу VII цих Правил.

Мотивована відповідь заявника на попередній висновок експертизи за заявкою розглядається відповідно до цього пункту, з урахуванням особливостей пунктів 1, 4 і 5 цієї глави.

Якщо подані заявником у відповідь на попередній висновок експертизи за заявкою матеріали містять відомості і документи, що підтверджують відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 статті 5 Закону, і відповідають вимогам розділу III цих Правил, вони беруться до уваги під час складання висновку експертизи за заявкою. В іншому разі у висновку експертизи за заявкою зазначаються підстави, з яких ці відомості і документи не взято до уваги.

4. За наявності в заявці будь-якого позначення з указаних в пункті 1 статті 6 Закону та пункті 1 глави 2 розділу II цих Правил перевіряється наявність згоди відповідного компетентного органу або їх власника на включення такого позначення до торговельної марки як елемента, що не охороняється. Якщо заявка не містить такої згоди, заявнику надсилається про це повідомлення або зазначається про це у попередньому висновку експертизи.

Повідомлення УКРНОІВІ надсилається та відповідь заявника надається у порядку, встановленому главою 10 цього розділу.

Якщо у відповідь на повідомлення заявником надана згода відповідного компетентного органу або власника позначення, зазначеного у пункті 1 статті 6 Закону, на включення такого позначення до торговельної марки як елемента, що не охороняється, відповідальність за достовірність наведених у ній відомостей покладається на заявника.

У разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей у наданій згоді, зокрема щодо особи, яка її надала, УКРНОІВІ відповідно до пункту 6 статті 10 Закону може вимагати від заявника надання додаткового документа, яким підтверджується компетенція цієї особи як органу, що наділений відповідними повноваженнями.

У разі, якщо замість зазначеної згоди заявник надасть документ, який свідчить про те, що заявлене позначення або його складовий елемент є семантично пов'язаним сполученням слів певної мови, в якому назва держави сприймається в значенні іншому, ніж офіційна назва держави як така, цей документ може бути врахований, якщо сполучення слів, що застосовується у мові, якою наведено позначення або його елемент, є таким, що без

додаткових суджень і мислень сприймається як лексично усталений, неподільний і цілісний за смисловим значенням вираз, зокрема фразеологізм (ідіома, мовний штамп, прислів'я тощо).

Офіційними інформаційними джерелами щодо визначення фразеологізмів є мовні словники.

Якщо заявлене позначення містить як елемент, що не охороняється, офіційну назву держави Україна, відповіддю на повідомлення щодо надання згоди на використання назви держави Україна вважається подання заявником до відповідного колегіального органу УКРНОІВІ клопотання про надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна.

5. Якщо з урахуванням пункту 3 глави 2 розділу II цих Правил є підстави вважати, що заявлене позначення звичайно не має розрізняльної здатності, перевіряється чи не набуло воно такої внаслідок його використання.

Для визначення того, чи набуло позначення розрізняльної здатності внаслідок його використання, враховуються усі фактори, встановлені пунктом 8 глави 2 розділу II цих Правил.

Ступінь розрізняльної здатності заявленого позначення визначається стосовно товарів і/або послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, з урахуванням можливого сприйняття цього позначення пересічним споживачем.

У разі, якщо документи заявки не містять відомостей, що підтверджують набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання на дату подання заявки, про це зазначається в попередньому висновку експертизи.

6. Під час перевірки заявленого позначення, чи не складається воно лише з позначень, що є загальноживаними у сучасній мові або в добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і/або послуг, перевіряється чи не належить воно до позначень, визначених пунктом 4 глави 2 розділу II цих Правил.

Офіційними інформаційними джерелами щодо виявлення позначень, загальноживаних у сучасній мові або в добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і/або послуг можуть бути, зокрема МКТП, Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), відповідні державні класифікатори України, технічні регламенти, національні стандарти, технічні умови, кодекси усталеної практики, засоби інформації довідково-енциклопедичного характеру (енциклопедії, словники,

довідники, каталоги), в тому числі розміщені в мережі Інтернет, офіційні друковані видання (газети, журнали, видання з визначеним тиражом).

Якщо під час такої перевірки виявлені офіційні інформаційні джерела, які містять позначення як назву товару чи послуги, вони беруться до уваги під час складання попереднього висновку експертизи за заявкою. При цьому не враховуються назви, супроводжувані позначкою “застаріле слово” чи відповідною їй, які в минулому були загальноживаними щодо товарів чи послуг, проте в подальшому використання цих назв припинилось, вони стали забутими та зникли з повсякденної мови.

7. Під час перевірки заявленого позначення, чи не складається воно лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і/або послуг або у зв'язку з ними, перевіряється чи не містить воно позначень, визначених пунктом 5 глави 2 розділу II цих Правил.

Під час такої перевірки визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Описовість позначення встановлюється на основі звичайного розуміння його описової суті пересічним споживачем. При цьому перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових роздумів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар чи послугу або на всі чи окремі його (її) властивості (характеристики).

Якщо для того, щоб сформулювати описову суть торговельної марки необхідні роздуми, асоціації чи пояснення, така торговельна марка не вважається описовою.

Якщо заявлене позначення належить до спеціальної термінології, призначеної для використання лише спеціалістами відповідної галузі економіки, описовість такого позначення встановлюється через його сприйняття відповідними спеціалістами, як такого, що описує характеристики відповідних товарів чи послуг.

Для встановлення описовості позначення використовуються, зокрема, енциклопедії, довідники, словники, бази даних, стандарти, спеціальні видання. Для встановлення описовості позначення, заявленого для товарів 5 класу МКТП (ліки для людини, фармацевтичні препарати), використовується Перелік рекомендованих міжнародних неприватних назв фармацевтичних субстанцій, що видається Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

8. Під час перевірки заявленого позначення, чи не складається воно лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами, перевіряється чи не належить воно до позначень, визначених пунктом 6 глави 2 розділу II цих Правил. Належність позначення до

загальноживаних символів і термінів устанавлюється за допомогою спеціальних галузевих стандартів. Якщо такі стандарти відсутні, інформаційними джерелами можуть бути, зокрема відповідні термінологічні або тлумачні словники, глосарії, енциклопедії та інші спеціальні видання.

Словесні та зображувальні позначення, які застосовуються у відповідній галузі економіки чи сфері діяльності, або символізують їх, вважаються загальноживаними термінами і символами лише в разі, якщо вони заявлені на реєстрацію як торговельна марка для товарів чи послуг, які належать до тієї галузі економіки або сфери діяльності, в якій вони застосовуються чи символом якої вони стали.

9. Якщо під час перевірки наявності встановлених пунктом 2 статті 6 Закону підстав для відмови у наданні правової охорони виявлено, що заявлене позначення містить у своєму складі як елемент (елементи) позначення, зазначені в абзацах другому – четвертому, шостому та сьомому пункту 2 статті 6 Закону та в пунктах 3 – 7 глави 2 розділу II цих Правил, перевіряється чи не займають такі елементи домінуючого положення в зображенні торговельної марки.

Домінуюче положення в зображенні торговельної марки визначається за факторами або їх сукупністю, встановленими пунктом 9 глави 2 розділу II цих Правил.

Якщо елемент, зазначений у абзаці першому цього пункту, займає домінуюче положення в зображенні торговельної марки, в попередньому висновку експертизи за заявкою зазначається про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

10. Під час перевірки заявленого позначення, чи не є воно таким, що може ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного

походження, щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, перевіряється відсутність у позначення властивостей, визначених пунктами 10 і 11 глави 2 розділу II цих Правил.

Якщо під час такої перевірки встановлено, що таким, що може ввести в оману, є хоча б один із елементів заявленого позначення, воно визнається таким, що може ввести в оману, про що зазначається в попередньому висновку експертизи за заявкою.

11. Під час перевірки заявленого позначення, чи не вважається воно таким, що відтворює назву сорту рослин, ураховуються положення пункту 12 глави 2 розділу II цих Правил та здійснюється пошук серед:

сортів рослин, які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, заявлені на реєстрацію в Україні та відомості про які опубліковані в порядку, встановленому Законом України “Про охорону прав на сорти рослин”;

сортів рослин, права на які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, зареєстровані в Україні відповідно до Закону України “Про охорону прав на сорти рослин”;

сортів рослин, назви яких повідомлені Міжнародному союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Абзац дев'ятий пункту 2 статті 6 Закону не застосовується до виявлених під час проведеного відповідно до цього пункту пошуку:

сортів рослин, заявлених на реєстрацію в Україні, заявки на які вважаються відкликаними на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза;

змінених назв сортів рослин;

сортів рослин, зареєстрованих в Україні, права на які визнані недійсними;

сортів рослин, заявлених на реєстрацію в Україні, за заявками на які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, прийнято рішення про відмову в державній реєстрації прав на сорт;

сортів рослин, зареєстрованих в Україні, чинність майнових прав на які достроково припинена до дати прийняття рішення за заявкою, за якою проводиться експертиза.

Офіційними інформаційними джерелами щодо назв сортів є, зокрема Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, офіційний бюлетень Українського

інституту експертизи сортів рослин “Охорона прав на сорти рослин”, інформаційно-довідкові системи “Сорт” та “Реєстр сортів”, база даних PLUTO Plant Variety Database UPOV.

12. Під час перевірки заявленого позначення, чи не містить воно географічне зазначення, здійснюється пошук серед:

географічних зазначень, які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, заявлені на реєстрацію в Україні;

географічних зазначень, які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, зареєстровані в Україні відповідно до Закону України “Про правову охорону географічних зазначень”;

географічних зазначень, яким на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, надано правову охорону в Україні відповідно до міжнародних договорів України.

Якщо під час пошуку виявлено географічне зазначення, перевіряється чи має право заявник використовувати його на підставі Закону України “Про правову охорону географічних зазначень” чи відповідного міжнародного договору України.

13. Під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість з позначеннями, зазначеними в пункті 3 статті 6 Закону та пункті 14 глави 2 розділу II цих Правил:

здійснюється пошук серед позначень, які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні, або права на які набуті іншою особою до зазначеної дати. Якщо за результатами пошуку виявлено свідоцтво на торговельну марку, строк з дня припинення дії якого становить менше, ніж два роки, воно враховується, якщо зареєстрована за ним торговельна марка є тотожною із заявленим позначенням;

здійснюється пошук серед позначень, які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, визнані добре відомими торговельними марками в Україні Апеляційною палатою або судом відповідно до статті 25 Закону;

здійснюється порівняльний аналіз заявленого позначення на тотожність і схожість із позначеннями, виявленими за результатами пошуку;

з’ясовується, чи є товари і/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, такими самими або спорідненими з товарами і/або послугами, для яких

зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

14. Пункт 3 статті 6 Закону не застосовується до виявлених під час проведеного відповідно до пункту 13 цієї глави пошуку:

торговельних марок, раніше зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих товарів і/або послуг, щодо яких на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, пройшло більше ніж два роки з дня припинення дії свідоцтв згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 Закону;

позначень, заявлених на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, заявки на які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, вважаються відкликаними на підставі пунктів 6, 13 статті 10 Закону, абзацу другого статті 12 Закону та з урахуванням вимог пунктів 14 та 16 статті 10 Закону. Такі торговельні марки не беруться до уваги, якщо за заявками на них вичерпано можливість відновлення прав, установлену пунктами 6, 14, 16 статті 10 та статтею 12 Закону;

торговельних марок, зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, свідоцтва на які або міжнародні реєстрації яких, визнані недійсними;

заявок або міжнародних реєстрацій, за якими на дату прийняття рішення за заявкою, за якою проводиться експертиза, прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки, можливість оскарження якого вичерпана;

позначень, заявлених на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, заявки на які мають таку ж дату подання, що й заявка, за якою проводиться експертиза;

торговельних марок, зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, свідоцтва на які або міжнародні реєстрації

яких достроково припинили дію за рішенням суду, яке набрало законної сили до дати прийняття рішення за заявкою, за якою проводиться експертиза.

15. Під час порівняльного аналізу заявленого позначення на тотожність і схожість з позначеннями, виявленими за результатами пошуку, враховуються положення пунктів 14 і 15 глави 2 розділу II цих Правил та:

заявлені словесні позначення порівнюються зі словесними позначеннями та комбінованими позначеннями, до складу яких входять словесні елементи;

заявлені зображувальні та тривимірні позначення порівнюються із зображувальними, тривимірними та комбінованими позначеннями, які містять зображувальні чи тривимірні елементи;

заявлені комбіновані позначення порівнюються з комбінованими позначеннями та з іншими видами позначень, що входять до складу заявленого комбінованого позначення як елементи.

Сплутування позначень відбувається коли споживач плутає джерело походження товарів і послуг, зокрема у разі, коли:

споживач безпосередньо плутає позначення, тобто помилково сприймає одне за інше;

споживач встановлює зв'язок між позначеннями і припускає, що товари та/або послуги належать одній особі або економічно пов'язаним особам (імовірність асоціації).

16. Оцінка схожості позначень здійснюється на основі їх загального зорового сприйняття, зокрема домінуючих і другорядних графічних елементів, співставлення звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості, їх кольорового та композиційного рішення. Під час встановлення схожості порівнювані позначення розглядаються в цілому, без поділення на окремі елементи.

Оцінка схожості позначень здійснюється з позиції сприйняття їх пересічним споживачем. Пересічним споживачем відповідних товарів і послуг вважається особа, достатньо поінформована, спостережлива та обачна. Ступінь уваги пересічного споживача буде залежати зокрема від його знань та досвіду, характеру відповідних товарів та послуг та способу їх придбання.

17. Схожість словесних позначень обумовлюється звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) схожістю.

На виникнення звукової схожості словесних позначень впливає наявність у них таких ознак: близькість і збіг звуків, розташування близьких звуків і звукосполучень відносно одних

до інших, збіг складів та їхнє розташування, кількість звуків і складів, місце та розташування співпадаючих звукосполучень, близькість складу голосних і приголосних; характер співпадаючих частин позначень.

Ознаки, на підставі яких виникає звукова схожість словесних позначень, можуть впливати на ступінь схожості як кожна окремо, так і в сукупності.

Ознаками звукової схожості, зокрема, є:

тотожність звучання позначень, що є відтворенням одного і того ж слова літерами іншого алфавіту;

тотожність звучання початкових частин позначень і схожість звучання їх кінцевих частин;

схожість звучання початкових частин позначень і тотожність звучання їх кінцевих частин;

тотожність звучання початкових і кінцевих частин позначень і схожість звучання їх середніх частин;

тотожність звучання середніх частин позначення і схожість звучання їх початкових і кінцевих частин.

Графічна (візуальна) схожість позначень обумовлюється наявністю таких ознак: загальне зорове враження, вид шрифту, графічне написання з урахуванням характеру букв (друковані чи письмові, заголовні чи рядкові), розташування літер відносно одна до одної, алфавіт, літерами якого написано слово, колір чи комбінація кольорів.

Смислова (семантична) схожість позначень обумовлюється наявністю таких ознак: подібність закладених у позначеннях понять та ідей, збіг змісту позначень різними мовами,;

збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, що є основою закладеної в позначенні ідеї.

Не є схожими настільки, що їх можна сплутати позначення, які мають звукову схожість, проте мають різне смислове (семантичне) значення.

18. На схожість зображувальних і тривимірних позначень впливає ступінь схожості таких їх ознак: зовнішня форма, наявність чи відсутність симетрії, смислове значення, вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне тощо), поєднання кольорів.

При цьому вирішальним фактором є перше зорове сприйняття (загальне враження) позначень.

19. Ступінь схожості комбінованих позначень залежить від наявності ознак, зазначених у пунктах 17 – 18 цієї глави, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні.

20. Під час встановлення спорідненості товарів і/або послуг враховуються положення пункту 16 глави 2 розділу II цих Правил та визначається принципова ймовірність виникнення у споживачів враження про єдине джерело походження товарів чи надання послуг.

Для встановлення спорідненості товарів і/або послуг до уваги беруться фактори, які їх тісно пов'язують: родова (видова) назва, призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів і надання послуг, коло споживачів тощо. Ці фактори можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності.

Товари або послуги не можуть вважатися спорідненими лише на тій підставі, що вони зазначені в одному класі МКТП, та не можуть вважатися неспорідненими лише на тій підставі, що вони зазначені в різних класах МКТП.

21. Під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість з торговельними марками, визнаними добре відомими в Україні, та зареєстрованими в установленому порядку знаками відповідності (сертифікаційними знаками) використовуються ознаки, встановлені

пунктами 15 – 20 цієї глави, та враховуються положення пункту 17 глави 2 розділу II цих Правил.

22. Перевірка заявленого позначення на тотожність і схожість з комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки, за якою проводиться експертиза, щодо таких же або споріднених з ними товарів і/або послуг, здійснюється з урахуванням пункту 18 глави 2 розділу II цих Правил. В разі подання заперечення на цій підставі зазначені в запереченні джерела інформації беруться до уваги під час складання попереднього висновку експертизи за заявкою.

23. Під час перевірки заявленого позначення на наявність встановленої абзацом другим пункту 4 статті 6 Закону підстави для відмови в реєстрації торговельної марки з'ясовується, чи відтворює заявлене позначення промисловий зразок, права на який належать в Україні іншій особі.

При цьому не враховуються:

промислові зразки, дія свідоцтв (патентів) на які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, припинена;

промислові зразки, свідоцтва (патенти) на які на дату прийняття рішення за заявкою, за якою проводиться експертиза, визнані недійсними.

24. Перевірка заявленого позначення на наявність підстав для відмови в реєстрації торговельної марки, встановлених абзацами третім та четвертим пункту 4 статті 6 Закону, здійснюється з урахуванням пунктів 21 та 22 глави 2 розділу II Правил.

Офіційними інформаційними джерелами для встановлення наявності підстав, передбачених абзацами третім і четвертим пункту 4 статті 6 Закону, зокрема, є офіційні друковані (газети, журнали, видання з визначеним тиражем) та аудіовізуальні (радіомовлення, телебачення, кіно, звуко-, відеозапис) засоби масової інформації, засоби інформації довідково-енциклопедичного характеру (енциклопедії, словники, довідники, каталоги), у тому числі розміщені в мережі Інтернет.

Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення відтворює назву відомого в Україні твору науки, літератури чи мистецтва або цитату і персонаж з нього, твір мистецтва або його фрагмент, чи прізвище, ім'я, псевдонім чи похідні від них, портрет і факсиміле відомої в Україні особи, у попередньому висновку експертизи за заявкою заявнику пропонується надати

згоду власника авторського права чи його правонаступника або докази переходу твору у суспільне надбання або згоду відомої в Україні особи на таке відтворення.

25. Для пошуку торговельних марок та інших позначень, визначених пунктами 11 – 13, 21 і 23 цієї глави, використовується інформаційна база УКРНОІВІ та інші офіційні інформаційні джерела, визначені цією главою.

За результатами такого пошуку складається звіт про пошук, який долучається до справи за заявкою.

9. Заперечення третіх осіб проти заявки

1. Протягом трьох місяців від дати публікації в бюлетені відомостей про заявку будь-яка особа може подати до УКРНОІВІ мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим Законом.

2. Заперечення складається українською мовою.

Якщо додатки до заперечення викладені іноземною мовою, разом з ними подається їх переклад українською мовою. В іншому разі вони не беруться до уваги.

3. Заперечення повинно стосуватися однієї заявки і містити:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/повне найменування особи, яка подала заперечення (далі – подавець заперечення), поштову адресу його місця проживання (місцезнаходження);

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/повне найменування представника, якщо заперечення підписано ним, адресу його місця проживання (місцезнаходження);

номер та дату подання заявки, якої стосується заперечення;

зміст чітко сформульованих вимог подавця заперечення;

мотиви, з яких подано заперечення (виклад обставин, якими подавець заперечення обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, на підставі яких встановлено невідповідність

наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони, встановленим Законом; посилання на положення законодавства, на підставі яких встановлено таку невідповідність);

підпис подавця заперечення або його представника (якщо заперечення подається через представника) та дату підпису.

Підпис подавця заперечення, що є юридичною особою, складається з повного найменування посади уповноваженої особи, особистого підпису (кваліфікованого електронного підпису), ініціалів і прізвища та засвідчується печаткою цієї юридичної особи (за наявності).

Якщо заперечення підписується не подавцем, а його представником, перед особистим підписом зазначається статус цієї особи та відомості про документ на підставі якого діє представник.

4. До заперечення додаються:

документи, зазначені в запереченні як докази наявності викладених у ньому обставин; довіреність або її копію, засвідчену в установленому законодавством порядку (якщо заперечення подається через представника), оформлені відповідно до пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил.

До заперечення можуть бути додані й інші документи, необхідні для його правильного розгляду.

5. Документи заперечення складаються та подаються з дотриманням вимог, установлених розділами III та IV цих Правил.

Заперечення та додатки до нього не повинні містити зневажливих висловлювань щодо інших осіб, а також матеріалів і/або відомостей, що очевидно не стосуються заперечення.

За подання заперечення сплачується збір згідно з Порядком.

Датою подання заперечення вважається дата подання його до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ, чи подання (відправкою) засобами електронного зв'язку, якщо збір за подання заперечення сплачено не пізніше цієї дати. Якщо заперечення подано до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ чи подано засобами

електронного зв'язку, до дати сплати збору за подання цього заперечення, то датою подання заперечення вважається дата сплати відповідного збору.

6. За надходження заперечення до УКРНОІВІ здійснюється його попередній розгляд, під час якого перевіряється:

відповідність заперечення вимогам цієї глави та розділу III цих Правил;

дотримання встановленого пунктом 8 статті 10 Закону строку подання заперечення;

наявність сплати збору за подання заперечення та відповідність сплаченого збору вимогам Порядку;

наявність довіреності або її копії, засвідченої в установленому законодавством порядку, оформленої відповідно до пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил (якщо заперечення подано представником).

Заперечення подається разом з його копією, якщо воно подається в паперовій формі.

Для заперечення, поданого в електронній формі, подання його копії не вимагається.

7. Якщо за результатами попереднього розгляду заперечення встановлено, що дотримані умови пункту 6 цієї глави, воно приймається до розгляду, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

Копія заперечення надсилається заявнику.

Протягом двох місяців з дати одержання копії заперечення заявник має право інформувати УКРНОІВІ про своє ставлення до заперечення шляхом надання обґрунтованої

відповіді на нього. Він може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, внести до заявки зміни або відкликати її.

Відповідь на заперечення подається разом з його копією, якщо воно подається в паперовій формі. Для відповіді на заперечення, поданого в електронній формі, подання його копії не вимагається. Копія відповіді на заперечення надсилається подавцю заперечення.

8. У разі несплати збору за подання заперечення або невідповідності сплаченого збору вимогам Порядку воно вважається неподаним, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

9. У разі порушення встановленого строку подання заперечення, воно вважається неподаним, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення. Збір за подання такого заперечення підлягає поверненню відповідно до Порядку.

10. У разі відсутності будь-якого з документів, зазначених у пункті 4 цієї глави, подавцю заперечення надсилається про це повідомлення.

Якщо зазначені в повідомленні недоліки будуть усунуті протягом двох місяців з дати одержання подавцем заперечення повідомлення, заперечення вважається поданим у день первісного його подання. В іншому разі заперечення не приймається до розгляду, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

11. У разі подання заперечення проти заявки, яка на дату подання цього заперечення відкликана або вважається відкликаною, але за якою не вичерпано можливості відновлення права заявника щодо заявки, воно залишається без розгляду до спливу строку, встановленого абзацом п'ятим пункту 6 статті 10 Закону, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

У разі подання заперечення проти заявки, яка на дату подання цього заперечення відкликана або вважається відкликаною та за якою вичерпано можливості відновлення права заявника щодо заявки, воно не приймається до розгляду, про що подавцю заперечення

надсилається повідомлення. Збір за подання такого заперечення підлягає поверненню відповідно до Порядку.

12. Подане заперечення розглядається в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника, в разі її надання, в установлений строк.

Результати розгляду заперечення відображаються у висновку експертизи за заявкою в порядку, встановленому главою 11 цього розділу.

10. Додаткові матеріали

1. Якщо під час проведення експертизи заявки встановлено, що без додаткових матеріалів її проведення неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки, заявнику надсилається повідомлення з пропозицією надати додаткові матеріали.

Повідомлення про надання додаткових матеріалів має бути обґрунтованими, зокрема містити посилання на об'єктивно існуючі обставини, що підтверджують правомірність викладених у повідомленні вимог, та відповідні положення нормативно-правових актів.

2. Заявник має подати додаткові матеріали протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення. Цей строк може бути продовжений у порядку, встановленому главою 2 розділу VII цих Правил.

3. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали в установлений строк або залишить повідомлення УКРНОІВІ без відповіді, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

4. Якщо заявником подано додаткові матеріали, в процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті позначення та переліку зазначених у заявці товарів і/або послуг.

Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, якщо вони містять ознаки, які змінюють це позначення, зокрема, передбачають включення до нього

або виключення з нього будь-якого словесного або зображувального елемента, фонетичну зміну словесного елемента, графічну зміну зображувального елемента.

Додаткові матеріали виходять за межі переліку зазначених у заявці товарів і/або послуг, якщо вони доповнюють його товарами і послугами, не вказаними в заявці. Якщо додаткові матеріали стосуються уточнення зазначених у заявці товарів і/або послуг, такі матеріали не виходять за межі переліку зазначених у заявці товарів і/або послуг.

Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті позначення або доповнює перелік зазначених у заявці товарів і/або послуг, не беруться до уваги під час проведення експертизи заявки, про що заявнику надсилається повідомлення.

11. Висновок експертизи за заявкою та рішення УКРНОІВІ

1. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його УКРНОІВІ.

2. За відповідності заявки формальним вимогам статті 7 Закону та розділу III цих Правил і заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 статті 5 Закону, та розділу II цих Правил, для всіх зазначених у заявці товарів і/або послуг, про це складається висновок експертизи за заявкою.

Бібліографічні дані, що додаються до такого висновку, є його невід'ємною частиною.

3. Якщо заявлене позначення не відповідає встановленим пунктом 1 статті 5 Закону умовам надання правової охорони повністю або частково, у висновку експертизи за заявкою зазначаються всі підстави, з яких його складено, та їх обґрунтування з посиланнями на відповідні норми Закону, цих Правил, інших нормативно-правових актів. При цьому зазначаються відомості інформаційної бази УКРНОІВІ, а також застосовані інформаційні джерела, зокрема визначені главою 8 цього розділу.

Якщо заявлене позначення не відповідає встановленим пунктом 1 статті 5 Закону умовам надання правової охорони частково, у висновку експертизи за заявкою зазначається

про те, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони для частини товарів і/або послуг та не відповідає умовам надання правової охорони для іншої частини товарів і/або послуг. При цьому у висновку наводяться ті товари і/або послуги, для яких заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони. Перелік товарів і/або послуг, для яких заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, наводиться у бібліографічних даних, що додаються до висновку.

4. Якщо висновок експертизи за заявкою складено з урахуванням заперечення, поданого відповідно до глави 9 цього розділу, в ньому відображаються результати його розгляду, зокрема, зміст вимог подавця заперечення, встановлені обставини з посиланням на докази, а також мотиви врахування або неврахування заперечення в цілому або окремих доказів, мотиви, на підставі яких зроблено висновок, відповідні положення законодавства.

5. Висновок експертизи за заявкою складається за формою, наведеною в додатку 2 до цих Правил, та затверджується УКРНОІВІ.

6. На підставі затвердженого висновку експертизи за заявкою приймаються такі рішення УКРНОІВІ:

про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і/або послуг;

про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і/або послуг та про відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і/або послуг;

про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і/або послуг.

7. Рішення УКРНОІВІ складається за формою, наведеною в додатку 3 до цих Правил, та надсилається заявнику разом із висновком експертизи за заявкою.

Копія рішення УКРНОІВІ разом із висновком експертизи за заявкою, в якому відображені результати розгляду заперечення, надсилається подавцю заперечення одночасно з надсиланням рішення заявнику.

8. Якщо за результатами експертизи УКРНОІВІ прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і/або послуг або щодо частини

зазначених у заявці товарів і/або послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і/або послуг, розгляд заявки зупиняється до закінчення строку, встановленого абзацом другим пункту 1 статті 15 Закону та пунктом 2 розділу VIII цих Правил, для оскарження такого рішення особою, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 Закону та глави 9 цього розділу.

Зупинення розгляду заявки зупиняє перебіг передбаченого статтею 12 Закону строку надання заявником документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва до закінчення строку, встановленого абзацом другим пункту 1 статті 15 Закону та пунктом 2 розділу VIII цих Правил, для оскарження до Апеляційної

палати такого рішення особою, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 Закону та глави 9 цього розділу.

VII. Дії щодо заявки, які можуть вчинятися з ініціативи заявника

1. Участь заявника в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи заявки

1. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення УКРНОІВІ особисто або через свого представника брати участь в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи заявки.

Такий розгляд здійснюється безпосередньо в приміщенні УКРНОІВІ або з використанням засобів аудіо чи відео комунікації.

2. Розгляд питань, що виникли під час проведення експертизи заявки, проводиться за клопотанням заявника, в якому зазначаються відповідні питання.

3. Дата і час розгляду за участю заявника питань, що виникли під час проведення експертизи заявки, визначаються УКРНОІВІ, про що заявнику надсилається повідомлення протягом місяця від дати одержання відповідного клопотання заявника.

4. У разі прибуття заявника на розгляд питань, що виникли під час проведення експертизи заявки, без попереднього узгодження з УКРНОІВІ, йому може бути відмовлено в його проведенні.

5. У разі неявки без поважних причин повідомленого належним чином заявника на розгляд питань, що виникли під час проведення експертизи заявки, УКРНОІВІ вирішує ці питання самостійно.

6. Якщо від імені заявника у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи, бере участь його представник, він повинен мати відповідну довіреність, видану заявником.

2. Продовження строків і відновлення прав заявника щодо заявки

1. Відповідно до пункту 8 статті 7, пунктів 6, 14 і 16 статті 10 та статті 12 Закону строк сплати збору за подання заявки, строк подання додаткових матеріалів, строк надання відповіді на повідомлення чи попередній висновок експертизи за заявкою, строк надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва та строк сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва можуть бути продовжені, але не більше ніж на шість місяців, якщо до їх спливу заявником буде подано клопотання про їх продовження.

2. За подання клопотання про продовження зазначених у пункті 1 цієї глави строків сплачується відповідний збір згідно з Порядком.

Датою подання клопотання про продовження відповідного строку вважається дата подання його до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати. Якщо клопотання про продовження відповідного строку подано до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ до дати сплати збору за подання цього клопотання, то датою подання клопотання вважається дата сплати відповідного збору.

3. За дотримання вимог пунктів 1 і 2 цієї глави та відповідності сплаченого збору за подання клопотання про продовження відповідного строку вимогам Порядку, зазначені у пункті 1 цієї глави строки продовжуються, про що заявнику надсилається повідомлення.

За таких обставин можливості щодо додаткового продовження того ж самого строку вважаються вичерпаними.

4. У разі недотримання вимог пунктів 1 і 2 цієї глави та/або відсутності сплати збору за подання клопотання про продовження відповідного строку чи невідповідності сплаченого збору вимогам Порядку клопотання про продовження відповідного строку не задовольняється, строк не продовжується, про що заявнику надсилається повідомлення.

5. Якщо, незважаючи на вжиття заявником належних заходів, установлені пунктами 6, 14 і 16 статті 10 та статтею 12 Закону строк подання додаткових матеріалів, строк надання відповіді на повідомлення УКРНОІВІ чи попередній висновок експертизи за заявкою, строк надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва, строк сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва пропущено, права заявника щодо заявки відновлюються

у разі, якщо протягом шести місяців після спливу зазначеного строку ним буде подано відповідне клопотання разом із додатковими матеріалами, відповіддю або виконанням відповідної дії та сплачено збір за його подання.

6. У клопотанні про відновлення прав заявника щодо заявки зазначаються поважні причини, з яких зазначені у пункті 5 цієї глави строки пропущені.

При цьому, поважними причинами вважаються обставини, що виникли незалежно від волі заявника (ненавмисно), які не могли бути передбачені заявником або наслідків яких не можна було уникнути, навіть з докладанням належних зусиль.

До клопотання додаються документи або наводяться в ньому відомості, про необхідність надання яких було зазначено у повідомленні, попередньому висновку експертизи за заявкою чи рішенні УКРНОІВІ.

7. За подання клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки сплачується відповідний збір згідно з Порядком.

Датою подання клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки вважається дата подання його до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати. Якщо клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки подано до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ до дати сплати збору за подання цього клопотання, датою подання клопотання вважається дата сплати відповідного збору.

8. За дотримання вимог пунктів 5 – 7 цієї глави, відповідності сплаченого збору за подання клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки вимогам Порядку, і визнання того, що недотримання строку відбулося через поважні причини, права заявника щодо заявки відновлюються, про що заявнику надсилається повідомлення.

9. У разі недотримання вимог пунктів 5 – 7 цієї глави та/або відсутності сплати збору за подання клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки чи невідповідності сплаченого збору вимогам Порядку, та/або невизнання причин, з яких строк пропущено,

поважними, клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки не задовольняється, про що заявнику надсилається повідомлення.

Права заявника щодо заявки стосовно пропущених строків не відновлюються також у разі, якщо їх уже було продовжено у порядку, встановленому пунктами 1 – 3 цієї глави.

3. Унесення до заявки виправлень помилок та змін

1. Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок, а також зміни: свого імені (найменування) і своєї адреси; адреси для листування; імені (найменування) та адреси свого представника; щодо скорочення переліку товарів і/або послуг; пов'язані зі зміною особи заявника.

2. Виправлення помилок у заявці та/або внесення до неї зазначених у пункті 1 цієї глави змін здійснюється на підставі поданої заявником чи його правонаступником чи їх представником до УКРНОІВІ заяви.

3. Виправлення помилок у заявці та зміни до неї враховуються, якщо заява про виправлення помилки та/або заява про внесення будь-якої із зазначених у пункті 1 цієї глави змін одержана УКРНОІВІ не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

4. За подання заяви про виправлення помилки або заяви про внесення будь-якої із зазначених у пункті 1 цієї глави змін сплачується збір згідно з Порядком, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від заявника обставини.

Датою одержання заяви про виправлення помилки або заяви про внесення будь-якої із зазначених у пункті 1 цієї глави змін вважається дата одержання її УКРНОІВІ, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати. Якщо така заява одержана УКРНОІВІ до дати сплати збору за подання цієї заяви, датою одержання заяви вважається дата сплати відповідного збору.

5. Виправленням помилки в заявці вважається будь-яка правомірно внесена до заявки зміна, зокрема, у зв'язку із граматичною чи друкарською помилкою, очевидними

неточностями, помилкою в імені (найменуванні), адресі заявника, адресі для листування, імені або адресі представника заявника тощо.

Помилка в заявці вважається очевидною, якщо зрозуміло, що це безсумнівно помилка і в матеріалах заявки явно малося на увазі саме те, що запропоновано як виправлення.

Помилка в заявці вважається технічною, якщо вона виникла внаслідок неправильного перенесення даних з певного документа до заявки, неправильного цитування, викладення відомостей, які містяться в матеріалах заявки, тощо.

6. Зазначена у пункті 5 цієї глави помилка може бути виправлена в заявленому позначенні лише у разі, якщо таке виправлення не змінить у цілому відмітності позначення.

7. Зміна, що вноситься до заявки, вважається виниклою через залежні від заявника обставини, якщо він міг запобігти виникненню зазначеної зміни.

8. Заява про виправлення помилки та/або внесення до неї зазначених у пункті 1 цієї глави змін складається у довільній формі.

9. Заява підписується заявником чи його представником. За наявності кількох заявників заява може бути подана одним із заявників, призначеним усіма іншими заявниками відповідно до пунктів 5 та 7 глави 1 розділу IV цих Правил.

Якщо зміни до заявки стосуються імені (найменування) заявника та/або адреси заявника, заява про внесення таких змін підписується тим заявником, якого ці зміни стосуються, чи його представником. Усі інші зміни до заявки вносяться за відповідною

заявою, підписаною усіма заявниками, зазначеними у заявці, або одним із них, призначеним усіма іншими заявниками відповідно до пунктів 5 та 7 глави 1 розділу IV цих Правил.

10. Якщо до заявки вносяться зміни, пов'язані зі зміною особи, у заяві про внесення таких змін зазначається:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/повне найменування заявника та його адреса;
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/повне найменування особи, яка бажає стати заявником (нового заявника) та його адреса;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/повне найменування та адреса представника, якщо новий заявник призначає такого;

адреса для листування нового заявника.

Заява про внесення до заявки змін, пов'язаних зі зміною особи заявника, може бути підписана заявником, зазначеним у заявці, або новим заявником, чи їх представниками.

У разі зміни особи одного або кількох із заявників, але не всіх зазначених у заявці заявників, і така зміна є наслідком укладення договору або злиття, приєднання чи поділу юридичної особи, заява про внесення до заявки змін, пов'язаних зі зміною особи заявника, повинна бути підписана також заявниками, яких ці зміни не стосуються.

За необхідності підтвердження правомірності змін, що вносяться, до заяви додається документ, який підтверджує таку правомірність.

11. Для підтвердження правомірності внесення змін, пов'язаних зі зміною особи заявника – юридичної особи внаслідок її злиття, приєднання, поділу чи перетворення, до заяви про внесення відповідних змін додаються, зокрема такі документи:

копія установчого документа (установчий договір, статут тощо);

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, в якому наведено нове найменування;

рішення суду чи відповідних органів державної влади;

передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення юридичної особи) чи розподільчий баланс (у разі поділу юридичної особи), які мають містити положення про правонаступництво на одержання свідоцтва за заявкою.

12. Для внесення змін, пов'язаних зі зміною особи заявника внаслідок ліквідації юридичної особи, до заяви повинен бути доданий ліквідаційний баланс, який має містити

положення про перехід права на одержання свідоцтва за заявкою до кредиторів чи в інший спосіб за вказівкою власника ліквідованої юридичної особи.

13. Для внесення змін, пов'язаних зі зміною особи заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за заявкою, до заяви на вибір її подавця додається договір про передачу права на одержання свідоцтва за заявкою або нотаріально посвідчена копія договору чи виписка з нього, яка містить відомості про факт передачі права.

14. Для внесення змін, пов'язаних зі зміною особи заявника внаслідок смерті заявника, до заяви додається нотаріально посвідчена копія свідоцтва про право на спадщину або іншого документа, що підтверджує встановлення спадщини (наприклад, рішення суду), складеного відповідно до закону країни вчинення такого документа.

15. Якщо зазначені у пунктах 11 – 14 цієї глави документи складено іншою мовою ніж українська, разом з ними надається їх переклад українською мовою.

16. Заява може стосуватися кількох виправлень або змін, кількох заявок одного і того ж заявника за умови, що в ній зазначені всі номери відповідних заявок та надані копії заяви за кількістю зазначених номерів заявок. У цьому разі збір за подання заяви сплачується за кожне виправлення чи кожену зміну щодо кожної заявки окремо.

17. Під час розгляду заяви про виправлення помилки чи внесення змін до заявки УКРНОІВІ може вимагати від подавця заяви надання додаткових матеріалів у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей, що містяться в заяві. Додаткові матеріали подаються у порядку, встановленому главою 10 розділу VI цих Правил.

18. За дотримання вимог цієї глави УКРНОІВІ протягом місяця від дати подання заяви вносить виправлення помилок чи зміни до заявки, про що заявнику надсилається повідомлення.

У разі одержання УКРНОІВІ заяви про виправлення помилки та /або заяви про внесення будь-якої із зазначених у пункті 1 цієї глави змін після прийняття УКРНОІВІ рішення за заявкою, але до одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва, такі виправлення чи зміни враховуються при здійсненні державної реєстрації торговельної

марки. При цьому, документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва та збір за публікацію про видачу свідоцтва повинні надійти до УКРНОІВІ в строк, установлений статтею 12 Закону.

19. У разі порушення вимог цієї глави або відсутності документів, що підтверджують правомірність виправлення помилки чи внесення зміни, подавцю заяви надсилається повідомлення з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків.

Відповідь має бути надана та виявлені недоліки повинні бути усунені подавцем заяви протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення УКРНОІВІ. В іншому разі заява не задовольняється, про що подавцю заяви надсилається повідомлення.

Якщо заява стосується внесення змін або виправлення помилок, які виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення або доповнюють перелік зазначених у заявці товарів і/або послуг, такі зміни або виправлення не беруться до уваги, а заявнику надсилається повідомлення про відмову в задоволенні заяви та, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, пропонується щодо них оформити самостійну заявку.

4. Поділ заявки

1. Заявник має право до прийняття УКРНОІВІ рішення за заявкою поділити заявку на дві і більше заявок (виділені заявки) шляхом розподілу між ними перелічених у цій заявці товарів і/або послуг так, щоб кожна з виділених заявок не містила товари і послуги, споріднені з товарами і послугами, переліченими в інших заявках.

2. Датою подання виділеної заявки є дата подання поділеної заявки.

Якщо за поділеною заявкою встановлено пріоритет, дата пріоритету виділеної заявки встановлюється такою самою як дата пріоритету поділеної заявки за умови, що виділена заявка

містить товари і/або послуги, для яких встановлено пріоритет за поділеною заявкою відповідно до глави 7 розділу VI Правил.

3. Для збереження дати подання виділеної заявки за датою подання поділеної заявки необхідне дотримання таких умов:

наявність у заявці, що поділяється, кількох товарів і/або послуг;

тотожність позначення за виділеною заявкою позначенню за поділеною заявкою;

ідентичність термінів у переліку товарів і/або послуг виділеної заявки термінам, що використовувались у переліку товарів і/або послуг, наведеному в поділеній заявці;

на дату подання заяви, заявка, що поділяється, не відкликана або не вважається відкликаною.

4. Поділ заявки здійснюється шляхом подання заявником заяви про внесення змін, пов'язаних з поділом заявки, та подання виділеної заявки, оформленої відповідно до вимог розділу III цих Правил.

5. За подання зазначеної заяви та кожної виділеної заявки сплачується збір згідно з Порядком.

Збір за подання виділеної заявки сплачується з дотриманням вимог Порядку та пункту 10 глави 1 розділу IV цих Правил. При цьому строк сплати збору обчислюється з дати одержання УКРНОІВІ виділеної заявки.

6. Виділеній заявці, що одержана УКРНОІВІ, надається номер відповідно до пункту 3 глави 2 розділу IV цих Правил з доданням літери “В” (“виділена”) у кінці номера заявки.

7. Експертиза виділеної та поділеної заявок проводиться одночасно з дотриманням положень розділу VI цих Правил з урахуванням таких особливостей.

Під час перевірки виділеної та поділеної заявок на відповідність формальним вимогам статті 7 Закону та глави 6 розділу VI цих Правил із переліку товарів і/або послуг поділеної заявки вилучаються товари і/або послуги, які перенесені до переліку виділеної заявки.

Під час проведення кваліфікаційної експертизи товари і/або послуги за виділеною заявкою перевіряються на спорідненість з товарами і/або послугами поділеної заявки відповідно до пункту 20 глави 8 розділу VI цих Правил.

У разі виявлення споріднених товарів і/або послуг заявнику надсилається про це попередній висновок експертизи за виділеною заявкою.

Заявник має право протягом двох місяців від дати одержання ним попереднього висновку експертизи подати у порядку, встановленому главою 3 цього розділу, заяву про внесення змін щодо вилучення з переліку товарів і/або послуг виділеної заявки споріднених товарів і/або послуг і включення їх до переліку товарів і/або послуг поділеної заявки.

За подання заяви про внесення змін до заявок сплачується збір згідно з Порядком щодо кожної заявки окремо. Цей строк може бути продовжений в порядку, встановленому главою 2 цього розділу.

Якщо заявник не усуне зазначені у попередньому висновку експертизи недоліки в установленій строк, виділена заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.

8. У разі одержання УКРНОІВІ повідомлення заявника про намір поділити заявку, але за відсутності хоча б одного з передбачених пунктом 4 цієї глави документів і/або відсутності сплати відповідного збору, передбаченого пунктом 5 цієї глави, йому негайно надсилається повідомлення.

Заява про внесення змін, пов'язаних з поділом заявки, та виділена заявка мають бути подані заявником і/або сплачено відповідний збір протягом двох місяців від дати одержання

повідомлення УКРНОІВІ. Цей строк може бути продовжений у порядку, встановленому главою 2 цього розділу.

Якщо заявник не усуне зазначені у повідомленні недоліки в установленій строк, експертиза заявки продовжується як неподіленої, про що заявнику надсилається повідомлення.

5. Відкликання заявки

1. Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати сплати державного мита за видачу свідоцтва.

2. Відкликання заявки здійснюється на підставі поданої до УКРНОІВІ заяви. Якщо така заява подана представником, його право на відкликання заявки повинно бути чітко зазначено в довіреності, виданій заявником.

3. Якщо заява про відкликання заявки одержана УКРНОІВІ до дати сплати державного мита за видачу свідоцтва, вона задовольняється, про що заявнику надсилається повідомлення.

Відкликана заявка передається до архіву УКРНОІВІ.

4. Заява про відкликання заявки, одержана УКРНОІВІ після сплати державного мита за видачу свідоцтва, не задовольняється, про що заявнику надсилається повідомлення.

5. Датою відкликання заявки вважається дата одержання УКРНОІВІ заяви про її відкликання.

6. Відкликана заявка не приймається до уваги під час проведення експертизи заявок, що були подані після дати її відкликання.

6. Затребування копій матеріалів, що протиставлені заявці

1. Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним повідомлення, попереднього висновку експертизи за заявкою із вимогою про надання додаткових матеріалів

або рішення УКРНОІВІ затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці, подавши відповідне клопотання.

2. У разі, якщо заявник не оскаржує рішення УКРНОІВІ за заявкою, незважаючи на подання такого клопотання, ним повинні бути дотримані строки для надання документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва та сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва, встановлені статтею 12 Закону.

3. Копії затребуваних матеріалів надсилаються заявнику протягом місяця від дати надходження клопотання.

4. У разі порушення строку, передбаченого пунктом 1 цієї глави, заявнику відмовляється у наданні копій матеріалів, що протиставлені заявці, про що йому надсилається повідомлення.

У цьому разі заявник може ознайомитись з документами, що протиставлені заявці у порядку, встановленому пунктом 10 статті 10 Закону.

VIII. Оскарження рішення за заявкою

1. Заявник може оскаржити рішення УКРНОІВІ за заявкою в судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення УКРНОІВІ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до глави 4 розділу VII цих Правил.

2. Подавець заперечення, який відповідно до пункту 7 глави 11 розділу VI цих Правил одержав копію рішення УКРНОІВІ за заявкою, може оскаржити це рішення до Апеляційної палати протягом двох місяців з дати одержання його копії.

3. У разі одержання УКРНОІВІ повідомлення Апеляційної палати про прийняття заперечення проти рішення УКРНОІВІ за заявкою до розгляду, діловодство за заявкою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.

Зупинення діловодства за заявкою зупиняє перебіг передбаченого статтею 12 Закону строку надання заявником документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору

за публікацію про видачу свідоцтва до затвердження рішення Апеляційної палати за відповідною заявкою.

IX. Реєстрація торговельної марки в іноземних державах згідно з Протоколом до Мадридської угоди

1. Складання міжнародної заявки

1. Міжнародна заявка оформляється з дотриманням вимог, установлених Правилами до Протоколу до Мадридської угоди і Адміністративною інструкцією щодо застосування Протоколу до Мадридської угоди.

Україномовні тексти Правил до Протоколу до Мадридської угоди і Адміністративної інструкції щодо застосування Протоколу до Мадридської угоди та інша довідкова інформація щодо застосування Мадридської системи міжнародної реєстрації торговельних марок розміщуються на вебсайті УКРНОІВІ.

Електронні примірники рекомендованих МБ ВОІВ форм офіційних та додаткових заяв розміщуються на вебсайті ВОІВ.

Розрахунок розміру міжнародного мита здійснюється за допомогою Таблиці готових розрахунків, розміщеної на вебсайті ВОІВ.

Міжнародна заявка повинна містити такі документи:

супровідний лист;

заповнену та підписану заявником або його представником заяву в двох примірниках (згідно з рекомендованою МБ ВОІВ формою);

зображення торговельної марки в одному примірнику;

довіреність, якщо заявка підписана представником. Довіреність повинна відповідати вимогам пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил. Довіреність не подається у разі, якщо представника призначено у формі міжнародної заявки, підписаної заявником.

Підтвердженням сплати збору вважається виписка з особового банківського рахунка УКРНОІВІ, яка дає змогу ідентифікувати міжнародну заяву.

У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка УКРНОІВІ зазначення порядкового номера міжнародної заявки, визначеного заявником, та в разі зарахування збору на поточний рахунок УКРНОІВІ пізніше допустимої згідно з Законом кінцевої дати його сплати, а також у разі сплати збору в іншій валюті, ніж встановлена для заявника згідно з додатком до Порядку, до міжнародної заявки додається розрахунковий документ про сплату

збору на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо). Цей розрахунковий документ має відповідати вимогам Порядку.

2. Міжнародна заявка складається французькою або англійською мовою. Відомості у міжнародній заявці повинні відповідати відомостям, зазначеним у базовій заявці або базовій реєстрації.

Наведені у міжнародній заявці товари і/або послуги повинні міститися у переліку товарів і/або послуг відповідної базової заявки або базової реєстрації. Наведений у міжнародній заявці перелік товарів і/або послуг може містити частину товарів і/або послуг, наведених у базовій заявці або базовій реєстрації, проте він не повинен містити товари і/або послуги, які виходять за межі переліку зазначених у базовій заявці або базовій реєстрації товарів і/або послуг.

Перелік товарів і/або послуг повинен бути викладений відповідно до чинної на дату подання міжнародної заявки редакції та версії МКТП.

3. Ім'я (повне найменування), адреса заявника, адреса для листування, ім'я представника, якщо заявник має такого, зазначаються транслітерацією буквами латинського алфавіту з урахуванням фонетичних норм української мови відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”. Відповідальність за правильність виконання транслітерації покладається на заявника.

Якщо заявником є юридична особа, повне найменування та адреса місця знаходження заявника наводяться з повнотою і послідовністю відповідно до установчих документів, а транслітерація може бути замінена перекладом мовою міжнародної заявки.

4. Міжнародна заявка може базуватися на двох і більше базових заявках і/або базових реєстраціях за умови, що:

вони стосуються тієї ж самої торговельної марки. Для цілей подання міжнародної заявки заявлена торговельна марка вважається тією самою, незважаючи на різницю в окремих несуттєвих елементах, що й торговельна марка в базовій заявці або базовій реєстрації, якщо така різниця не змінює в цілому відмітності торговельної марки та може бути непомічена пересічним споживачем. Несуттєвими елементами для словесних торговельних марок є різні

види стандартних шрифтів, нахил, насиченість, ширина, розмір, а також різниця у виконанні заголовними або рядковими літерами;

заявником або власником відповідної базової заявки і/або базової реєстрації є та сама особа, яка подає міжнародну заявку;

зазначені в міжнародній заявці товари і/або послуги охоплюються переліком товарів і/або послуг відповідних базових заявок і/або базових реєстрацій.

2. Подання міжнародної заявки

1. Відповідно до статті 2(2) Протоколу до Мадридської угоди міжнародна заявка подається до МБ ВОІВ при посередництві відомства походження, до якого була подана базова заявка або в якому була здійснена базова реєстрація.

Міжнародна заявка подається через УКРНОІВІ.

За подання міжнародної заявки сплачується збір відповідно до Порядку.

2. Право на подання міжнародної заявки має будь-яка фізична або юридична особа, яка відповідає вимогам статті 2(1) Протоколу, а саме має в Україні справжнє і діюче промислове або торговельне підприємство, або місце проживання, або громадянство.

Для підтвердження цього права заявник відмічає у розділі 3 “Право на подання заявки” форми міжнародної заявки відомості щодо його права на подання міжнародної заявки через УКРНОІВІ. Якщо зазначена в розділі 2(b) форми міжнародної заявки адреса заявника не знаходиться на території України, заявник повинен зазначити у розділі 3(b) форми міжнародної заявки адресу свого місця проживання або свого підприємства на території України.

3. Міжнародна заявка може бути подана двома чи більше заявниками спільно за умови, що всі вони є власниками відповідної базової реєстрації або заявниками відповідної базової заявки та кожен з них має право на подання міжнародної заявки.

Міжнародна заявка, в якій зазначено два заявники чи більше, може бути підписана їх спільним представником. Ним, зокрема, може бути один із заявників, призначений усіма іншими заявниками. У разі підписання міжнародної заявки спільним представником вона має

містити довіреність, а також переклад довіреності українською мовою, якщо вона викладена іншою мовою.

3. Складання та подання заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації

1. Заява про територіальне поширення міжнародної реєстрації подається до МБ ВОІВ безпосередньо або через УКРНОІВІ власником міжнародної реєстрації або його представником, які зазначені в Міжнародному реєстрі.

Заява про територіальне поширення міжнародної реєстрації може бути подана через УКРНОІВІ, якщо Україна є країною походження міжнародної реєстрації або, у разі зареєстрованої зміни у праві власності на міжнародну реєстрацію, якщо Україна є країною, відносно якої власник міжнародної реєстрації відповідає умовам статті 2 Протоколу до Мадридської угоди.

2. Заява складається французькою або англійською мовою незалежно від мови, якою була складена міжнародна заявка.

3. За подання заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації через УКРНОІВІ сплачується збір відповідно до Порядку.

4. Заява про територіальне поширення міжнародної реєстрації подається за рекомендованою МБ ВОІВ формою у двох примірниках.

Заява підписується власником міжнародної реєстрації або його представником, зазначеними в Міжнародному реєстрі. Якщо заява подається новим представником власника, то він її не підписує.

До заяви додаються:

супровідний лист;

довіреність, якщо власник уперше призначає представника або бажає внести до міжнародної реєстрації зміни щодо нього. Довіреність повинна відповідати вимогам пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил. Довіреність не подається в разі, якщо нового представника

призначено у заяві про територіальне поширення міжнародної реєстрації, підписаній власником міжнародної реєстрації.

За подання заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації сплачується збір відповідно до Порядку та пункту 1 глави 1 цього розділу.

5. Заява про територіальне поширення також може містити прохання власника про набуття чинності територіального поширення після внесення до Міжнародного реєстру запису про зміну чи часткове анулювання зазначеної міжнародної реєстрації або після продовження строку її дії.

4. Реєстрація документів міжнародної заявки та заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації

1. Одержані УКРНОІВІ документи міжнародної заявки та заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації реєструються із зазначенням їх вхідного номера та дати

одержання. Дата одержання проставляється на першому аркуші кожного одержаного документа так, щоб не завдати шкоди тексту або зображенню будь-якої частини документа.

2. Документам міжнародної заявки та заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації надається номер у вигляді послідовності таких елементів:

малої латинської літери “w”, що ідентифікує міжнародну заявку чи заяву про територіальне поширення міжнародної реєстрації;

чотирьох цифр, що позначають рік подання;

п'ятьох цифр, які позначають порядковий номер міжнародної заявки чи заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації у році її подання з нулями перед значущими цифрами, якщо кількість таких цифр менша п'яти.

3. Після надання номера заявки УКРНОІВІ невідкладно складається повідомлення про одержання документів міжнародної заявки чи заяви про територіальне поширення, яке надсилається заявнику у порядку, встановленому пунктом 4 глави 2 розділу IV цих Правил.

5. Розгляд міжнародної заявки

та заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації

1. За наявності збору за подання міжнародної заявки чи заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації, сплаченого відповідно до Порядку, правильно оформлену міжнародну заявку чи заяву про територіальне поширення міжнародної реєстрації УКРНОІВІ засвідчує та невідкладно надсилає до МБ ВОІВ. Про направлення зазначених документів до МБ ВОІВ УКРНОІВІ повідомляє заявника.

2. У разі невідповідності міжнародної заявки вимогам пунктів 1 – 4 глави 1 цього розділу та пунктів 2 і 3 глави 2 цього розділу та якщо УКРНОІВІ не може засвідчити, що наведені в міжнародній заявці відомості відповідають відомостям, які на момент засвідчення містяться в базовій заявці або базовій реєстрації, заявнику негайно надсилається повідомлення

із зазначенням виявлених недоліків і пропозицією надати відсутні або виправлені відомості та/або документи.

3. Дата міжнародної реєстрації та дата територіального поширення міжнародної реєстрації встановлюється МБ ВОІВ за датою одержання УКРНОІВІ відповідно міжнародної заявки чи заяви про територіальне поширення, за умови, що МБ ВОІВ одержало цю заявку чи заяву протягом двох місяців від цієї дати.

Якщо міжнародна заявка одержана МБ ВОІВ після спливу цього строку, дата міжнародної реєстрації встановлюється за датою одержання цієї заявки МБ ВОІВ.

Якщо заява про територіальне поширення міжнародної реєстрації одержана МБ ВОІВ після спливу цього строку, а також у разі, якщо така заява подана до МБ ВОІВ безпосередньо, дата територіального поширення встановлюється за датою одержання цієї заяви МБ ВОІВ.

Х. Експертиза міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну

1. Порядок проведення експертизи міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну

1. Експертиза міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну проводиться у такому порядку:

здійснюється публікація відомостей про міжнародну реєстрацію торговельної марки з поширенням на Україну;

у разі одержання заперечення проти такого поширення вирішується питання про прийняття його до розгляду в порядку, встановленому главою 3 цього розділу, та його копія надсилається власнику міжнародної реєстрації;

торговельна марка за міжнародною реєстрацією перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним статтею 5 Закону;

розглядається заперечення, у разі його одержання.

2. Експертиза міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну здійснюється після одержання УКРНОІВІ від МБ ВОІВ повідомлення про міжнародну реєстрацію відповідно до статті 3(4) Протоколу до Мадридської угоди або повідомлення у

зв'язку із заявою про територіальне поширення на Україну, зробленою відповідно до статті 3ter(2) Протоколу до Мадридської угоди.

3. Кінцеві результати експертизи торговельної марки за міжнародною реєстрацією відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за формою, наведеною в додатку 4 до цих Правил, та відповідно до вимог глави 11 розділу VI цих Правил.

Висновок експертизи за міжнародною реєстрацією затверджується УКРНОІВІ у порядку, встановленому пунктами 2 – 5 глави 11 розділу VI цих Правил. На підставі такого висновку УКРНОІВІ приймається відповідне рішення у порядку, встановленому пунктами 6 і 7 глави 11 розділу VI цих Правил, яке зберігається в матеріалах справи за міжнародною реєстрацією.

На підставі рішення УКРНОІВІ та відповідно до правила 18 ter(1), (2) або (3) Правил до Протоколу до Мадридської угоди УКРНОІВІ надсилається до МБ ВОІВ відповідна заява за формою, рекомендованою МБ ВОІВ.

4. Під час проведення експертизи міжнародної реєстрації торговельної марки дії з ініціативи її власника вчиняються у спосіб та в порядку, визначеному розділом VII цих Правил.

5. Строк, установлений пунктом 5 глави 4 цього розділу, продовжується або права власника міжнародної реєстрації відновлюються відповідно до пункту 6 статті 10 Закону та глави 2 розділу VII цих Правил.

6. Якщо під час перевірки міжнародної заявки або заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації, які подані до УКРНОІВІ, встановлено факт застосування щодо заявника (фізичних та/або юридичних осіб, що можуть прямо або опосередковано впливати на заявника) санкцій у виді блокування активів, міжнародна заявка або заява про територіальне поширення міжнародної реєстрації УКРНОІВІ не засвідчується та не надсилається до МБ

ВОІВ. Діловодство за такою заявкою або заявою призупиняється, про що заявник інформується відповідним повідомленням УКРНОІВІ.

У разі скасування санкцій або спливу строку застосування санкцій діловодство за заявкою поновлюється.

2. Публікація відомостей про міжнародну реєстрацію торговельної марки з поширенням на Україну

1. Публікація в бюлетені відомостей про міжнародну реєстрацію торговельної марки з поширенням на Україну здійснюється після одержання УКРНОІВІ від МБ ВОІВ повідомлення про таку міжнародну реєстрацію відповідно до статті 3(4) Протоколу до Мадридської угоди або про територіальне поширення на Україну, зроблене після міжнародної реєстрації відповідно до статті 3 ter(2) Протоколу до Мадридської угоди.

2. Публікація відомостей про міжнародну реєстрацію містить (за наявності):

(111) номер міжнародної реєстрації;

(151) дата міжнародної реєстрації;

(441) дата публікації відомостей про міжнародну реєстрацію, що надійшла для проведення експертизи, та номер бюлетеня;

(450) дата публікації відомостей про міжнародну реєстрацію та номер бюлетеню Міжнародного бюро ВОІВ;

(511) клас (класи) МКТП та перелік товарів і послуг;

(540) зображення торговельної марки;

(580) дата внесення відомостей до Міжнародного реєстру;

(891) дата територіального поширення міжнародної реєстрації.

3. Заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні

1. Мотивоване заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 статті 5 Закону, може бути подане до УКРНОІВІ будь-якою особою протягом трьох

місяців від дати публікації в бюлетені відповідно до глави 2 цього розділу відомостей про міжнародну реєстрацію торговельної марки з поширенням на Україну.

2. Вимоги до заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні встановлені главою 9 розділу VI цих Правил.

3. За подання заперечення сплачується збір відповідно до Порядку.

Датою подання заперечення вважається дата подання його до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ чи подання (відправку) засобами електронного зв'язку, якщо збір за подання заперечення сплачено не пізніше цієї дати. Якщо заперечення подано до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ чи подання (відправку) засобами електронного зв'язку, до дати сплати збору за подання цього заперечення, датою подання заперечення вважається дата сплати відповідного збору.

4. У разі одержання УКРНОІВІ заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні УКРНОІВІ надсилається до МБ ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони разом з копією заперечення.

5. Власник міжнародної реєстрації має право повідомити УКРНОІВІ про своє ставлення до заперечення протягом трьох місяців від дати відправлення УКРНОІВІ до МБ ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони разом з копією заперечення. Він може спростувати заперечення і залишити міжнародну реєстрацію без змін,

внести до неї зміни, зокрема відмовитися від охорони за міжнародною реєстрацією або обмежити перелік товарів і послуг відносно України.

6. Заперечення розглядається УКРНОІВІ у порядку, встановленому главою 9 розділу VI цих Правил.

7. Результати розгляду заперечення відображаються у висновку експертизи за міжнародною реєстрацією. Копія рішення УКРНОІВІ, прийнятого на підставі такого висновку експертизи, надсилається подавцю заперечення.

4. Перевірка торговельної марки за міжнародною реєстрацією на відповідність умовам надання правової охорони

1. Перевірка торговельної марки за міжнародною реєстрацією на відповідність умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 статті 5 Закону, проводиться відповідно до пунктів 3, 15 і 16 статті 10 Закону та глави 8 розділу VI цих Правил.

2. У разі відповідності торговельної марки за міжнародною реєстрацією встановленим пунктом 1 статті 5 Закону умовам надання правової охорони для всього переліку товарів і/або послуг і за відсутності мотивованого заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні, поданого відповідно до глави 3 цього розділу, складається висновок експертизи за міжнародною реєстрацією. На підставі цього висновку УКРНОІВІ приймає рішення про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні за формою, наведеною в додатку 3 до цих Правил.

На підставі такого рішення УКРНОІВІ відповідно до правила 18ter(1) Правил до Протоколу до Мадридської угоди надсилає до МБ ВОІВ заяву про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.

3. Якщо протягом строку, встановленого пунктом 1 глави 3 цього розділу, УКРНОІВІ буде одержано мотивоване заперечення проти міжнародної реєстрації щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим Законом, його

розгляд здійснюється відповідно до глави 3 цього розділу. Результати розгляду заперечення відображаються у висновку експертизи за міжнародною реєстрацією.

4. Якщо за результатами експертизи та розгляду заперечення, у разі його наявності, є підстави вважати, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією не відповідає встановленим пунктом 1 статті 5 Закону умовам надання правової охорони повністю або частково, відповідно до правила 17(1) Правил до Протоколу до Мадридської угоди УКРНОІВІ надсилає до МБ ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією на бланку за формою, рекомендованою МБ ВОІВ.

Повідомлення про попередню відмову відповідно до статті 5(2)(а) Протоколу до Мадридської угоди направляється до МБ ВОІВ не пізніше закінчення одного року з дати, на яку МБ ВОІВ повідомило УКРНОІВІ про міжнародну реєстрацію, в якій зазначено Україну, або про територіальне поширення на Україну, зроблене після міжнародної реєстрації. У разі якщо відомством походження міжнародної реєстрації є відомство договірної сторони, яка є учасницею виключно Протоколу до Мадридської угоди, з урахуванням заяв України відповідно до підпунктів (b) та (c) статті 5(2) Протоколу, зроблених під час приєднання до Протоколу, строк для повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони торговельній марці може становити 18 місяців.

5. Повідомлення про попередню відмову містить заяву з викладенням усіх підстав для відмови в наданні правової охорони та їх обґрунтування з посиланням на відповідні положення Закону, цих Правил, інших нормативно-правових актів та інформаційні джерела, зокрема визначені пунктами 4, 6 – 8, 11 та 24 глави 8 розділу VI цих Правил (попередня відмова *ex officio*) або заяву про те, що охорона не може бути надана внаслідок заперечення (попередня відмова на підставі заперечення), поданого відповідно до глави 3 цього розділу, або обидві заяви.

Власник міжнародної реєстрації має право протягом двох місяців з дати відправлення УКРНОІВІ цього повідомлення затребувати копії матеріалів, що протиставлені міжнародній реєстрації, подавши відповідне клопотання.

Відповідь на повідомлення про попередню відмову повинна бути подана до УКРНОІВІ власником міжнародної реєстрації протягом трьох місяців від дати відправлення УКРНОІВІ

цього повідомлення або з дати відправлення йому УКРНОІВІ копій матеріалів, що протиставлені міжнародній реєстрації.

6. Якщо міжнародна реєстрація ґрунтується на базовій заявці або базовій реєстрації, пов'язаній з колективною торговельною маркою, її власник протягом двох місяців з дати, коли МБ ВОІВ повідомило УКРНОІВІ про міжнародну реєстрацію, повинен подати до УКРНОІВІ документ, що визначає умови використання колективної торговельної марки, як це передбачено пунктом 9 глави 3 розділу III цих Правил.

Якщо такий документ протягом встановленого пунктом 2 цієї глави строку не надійшов УКРНОІВІ надсилає до МБ ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією відповідно до пункту 4 цієї глави.

Якщо міжнародна реєстрація ґрунтується на базовій заявці або базовій реєстрації, пов'язаній зі звуковою торговельною маркою, її власник повинен подати до УКРНОІВІ звукозапис такої торговельної марки в електронному вигляді, як це передбачено пунктом 9 глави 3 розділу III цих Правил, у порядку, встановленому цією главою.

7. Якщо відповідь власника міжнародної реєстрації подана в установлений строк і наведені в ній доводи на користь реєстрації торговельної марки повністю враховані, складається відповідний висновок експертизи. На підставі цього висновку УКРНОІВІ приймає рішення про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією для всіх зазначених у ній товарів і послуг.

Якщо протягом встановленого строку власник міжнародної реєстрації не подасть відповідь на повідомлення про попередню відмову або якщо у разі подання відповіді буде встановлено, що наведені у ній доводи не є переконливими, у зв'язку з чим їх не взято до уваги чи взято до уваги частково, складається висновок експертизи відповідно до пункту 3 глави 11 розділу VI цих Правил.

На підставі цього висновку УКРНОІВІ приймає рішення про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією щодо частини зазначених у ній товарів і послуг.

На підставі прийнятого рішення УКРНОІВІ відповідно до правила 18ter(2) або (3) Правил до Протоколу до Мадридської угоди надсилає до МБ ВОІВ одну з таких заяв: заяву про надання охорони торговельній марці для всіх товарів і послуг або заяву про надання

охорони щодо частини товарів та/або послуг після попередньої відмови, або заяву про підтвердження повної попередньої відмови.

XI. Здійснення інших дій, передбачених

Протоколом до Мадридської угоди

1. Оскарження рішення УКРНОІВІ за міжнародною реєстрацією

1. Оскарження рішення УКРНОІВІ за міжнародною реєстрацією здійснюється у порядку, встановленому статтею 15 Закону та розділом VII цих Правил.

Строк подання заперечення проти рішення УКРНОІВІ за міжнародною реєстрацією власником міжнародної реєстрації до Апеляційної палати відліковується від дати, наступної за датою надсилання УКРНОІВІ до МБ ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг, і становить три місяці.

Особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 Закону та пункту глави 3 розділу X цих Правил, може оскаржити рішення УКРНОІВІ за міжнародною реєстрацією до Апеляційної палати протягом двох місяців з дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до пункту 7 глави 11 розділу VI цих Правил.

За подання заперечення сплачується збір згідно з Порядком.

Якщо за результатами розгляду заперечення Апеляційною палатою прийнято нове рішення, УКРНОІВІ до МБ ВОІВ направляється подальша заява відповідно до правила 18ter(4) Правил до Протоколу до Мадридської угоди, в якій зазначається про надання або про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні та,

залежно від прийнятого Апеляційною палатою рішення, вказуються товари і/або послуги, щодо яких торговельній марці надана правова охорона в Україні.

2. Внесення до Міжнародного реєстру запису про зміну щодо міжнародної реєстрації

1. До Міжнародного реєстру може вноситися запис щодо міжнародної реєстрації, зокрема:

зміну у праві власності на міжнародну реєстрацію стосовно всіх чи деяких товарів і послуг та всіх чи деяких зазначених країн;

обмеження переліку товарів і/або послуг стосовно всіх чи деяких зазначених країн;

відмову від охорони в деяких зазначених країнах для всіх товарів і/або послуг;

зміну імені (найменування) та/або адреси власника;

призначення представника;

зміну імені та/або адреси представника;

анулювання міжнародної реєстрації в усіх зазначених країнах для всіх або деяких товарів і/або послуг.

2. Внесення до Міжнародного реєстру запису про зміну щодо міжнародної реєстрації здійснюється на підставі заяви власника міжнародної реєстрації або його представника, зазначених у Міжнародному реєстрі. Заява складається за відповідною формою, рекомендованою МБ ВОІВ, та подається до МБ ВОІВ безпосередньо або через УКРНОІВІ.

3. Заява про внесення запису про зміну щодо міжнародної реєстрації може бути подана через УКРНОІВІ, якщо Україна є країною власника міжнародної реєстрації, відносно якої власник відповідає умовам статті 2 Протоколу до Мадридської угоди.

4. Заява про внесення запису про зміну у праві власності на міжнародну реєстрацію може бути подана до МБ ВОІВ зазначеними у Міжнародному реєстрі власником міжнародної реєстрації або його представником безпосередньо, а також через УКРНОІВІ, якщо Україна є

країною власника міжнародної реєстрації, зазначеного у Міжнародному реєстрі, або країною її нового власника (правонаступника).

Заява про внесення запису про зміну у праві власності на міжнародну реєстрацію подається новим власником міжнародної реєстрації через УКРНОІВІ за умови, що Україна є країною, відносно якої новий власник відповідає умовам статті 2 Протоколу до Мадридської угоди.

Заява про внесення запису про зміну у праві власності на міжнародну реєстрацію не може бути подана через УКРНОІВІ як відомство походження, якщо власник, зазначений у Міжнародному реєстрі, та новий власник (правонаступник) не мають жодного зв'язку із Україною як країною походження міжнародної реєстрації.

Заява про внесення запису про зміну у праві власності може стосуватись декількох міжнародних реєстрацій за умови, що:

права передаються від одного і того ж власника одному і тому самому правонаступнику;

для кожної з цих міжнародних реєстрацій зміна у праві власності стосується всіх зазначених країн або одних і тих самих країн;

вона стосується всіх товарів і/або послуг або одних і тих самих товарів і/або послуг.

5. Якщо заява про внесення запису про зміну щодо міжнародної реєстрації подається через УКРНОІВІ до неї додаються:

у разі зміни у праві власності на міжнародну реєстрацію – оригінал або нотаріально засвідчена копія документа про передачу права, або договір про передачу права власності, або нотаріально посвідчена копія договору чи нотаріально посвідчена виписка з договору, підписаного власником міжнародної реєстрації, зазначеним у Міжнародному реєстрі, та новим власником;

довіреність, якщо власник міжнародної реєстрації вперше призначає представника або бажає внести до міжнародної реєстрації зміни щодо представника, а також якщо заяву про внесення запису про зміну у праві власності на міжнародну реєстрацію подає представник

нового власника. Довіреність повинна відповідати вимогам пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил.

Датою набуття чинності змінами до міжнародної реєстрації є дата внесення відповідного запису до Міжнародного реєстру.

3. Дострокове припинення дії або визнання недійсною міжнародної реєстрації на території України

1. Якщо на підставі рішення суду дія міжнародної реєстрації в Україні припиняється повністю або частково відповідно до статті 18 Закону або міжнародна реєстрація визнається недійсною в Україні повністю або частково відповідно до статті 19 Закону і можливість оскарження такого рішення вичерпана, УКРНОІВІ надсилає до МБ ВОІВ повідомлення відповідно до правила 19(1) Правил до Протоколу до Мадридської угоди за формою, рекомендованою МБ ВОІВ.

У повідомленні зазначаються:

назва органу, яким винесено відповідне рішення;

зазначення того, що рішення є остаточним і можливість його оскарження вичерпана;

номер міжнародної реєстрації та ім'я власника;

перелік товарів і/або послуг, яких стосується рішення, якщо дострокове припинення дії або визнання міжнародної реєстрації недійсною відбулося щодо частини зазначених у ній товарів і/або послуг;

дата винесення рішення та дата набрання ним законної сили;

дата, з якої міжнародна реєстрація припиняє дію або визнана недійсною в Україні.

2. Після одержання повідомлення УКРНОІВІ МБ ВОІВ вносить до Міжнародного реєстру запис про припинення дії або визнання недійсною міжнародної реєстрації на території

України разом з відомостями, що містяться у повідомленні, та повідомляє про це власника міжнародної реєстрації та УКРНОІВІ.

4. Припинення дії базової заявки, здійсненої на її основі реєстрації або базової реєстрації

1. Відповідно до статті 6(2) Протоколу до Мадридської угоди впродовж строку у п'ять років з дати міжнародної реєстрації, ця реєстрація залишається залежною від базової заявки або реєстрації, здійсненої на її основі, або від базової реєстрації, залежно від випадку, зазначеного у статті 6(3) Протоколу.

Міжнародна реєстрація підлягає повному або частковому анулюванню, якщо до закінчення п'ятирічного строку або в результаті процедури, розпочатої впродовж цього строку, свідоцтво, на основі якого здійснена міжнародна реєстрація, або свідоцтво, видане за базовою заявкою, припинило свою дію повністю або частково на підставі статті 18 Закону або визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково на підставі статті 19 Закону, а також у випадку, якщо базова заявка була відкликана або вважається відкликаною, або за нею УКРНОІВІ прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і/або послуг або про реєстрацію торговельної марки щодо частини товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини товарів і послуг.

2. У разі наявності в УКРНОІВІ остаточного рішення щодо обставин, установлених пунктом 1 цієї глави, і можливість оскарження такого рішення вичерпана, УКРНОІВІ надсилається до МБ ВОІВ повідомлення відповідно до правила 22(1) Правил до Протоколу до Мадридської угоди за формою, рекомендованою МБ ВОІВ, в якому зазначаються:

номер міжнародної реєстрації та ім'я її власника;

рішення, яке вплинуло на базову заявку, свідоцтво, видане за базовою заявкою, або свідоцтво, на основі якого здійснена міжнародна реєстрація, та дата набрання цим рішенням законної сили;

товари та/або послуги, яких стосується рішення;

дата, з якої міжнародна реєстрація підлягає анулюванню.

3. Якщо міжнародна реєстрація анульована в Міжнародному реєстрі повністю або частково відповідно до правила 22 Правил до Протоколу до Мадридської угоди, МБ ВОІВ

повідомляє відомства зазначених країн та власника міжнародної реєстрації про дату, на яку міжнародна реєстрація анульована, та товари та/або послуги, яких стосується таке анулювання.

5. Перетворення міжнародної реєстрації в національну заявку відповідно до статті 9 *quinquies* Протоколу до Мадридської угоди

1. Міжнародна реєстрація, виключена з Міжнародного реєстру відповідно до статті 6(4) Протоколу до Мадридської угоди відносно всіх або частини товарів і/або послуг, дія якої поширювалась на територію України, згідно зі статтею 9 *quinquies* Протоколу до Мадридської угоди може бути перетворена в національну заявку на ту саму торговельну марку.

2. Для перетворення міжнародної реєстрації в заявку на торговельну марку власником міжнародної реєстрації або його представником до УКРНОІВІ подається:

клопотання про перетворення міжнародної реєстрації в заявку на торговельну марку в довільній формі українською мовою;

заявка, оформлена відповідно до вимог статті 7 Закону та розділу III цих Правил. Відомості про те, що заявка є перетвореною із міжнародної реєстрації відповідно до статті 9 *quinquies* Протоколу до Мадридської угоди, та номер відповідної міжнародної реєстрації наводяться у розділі 1 форми заявки. При цьому зазначені в заявці товари і/або послуги повинні охоплюватися переліком товарів і/або послуг міжнародної реєстрації, виключеної з Міжнародного реєстру;

копія повідомлення МБ ВОІВ про анулювання міжнародної реєстрації, одержаного її власником відповідно до правила 22 Правил до Протоколу до Мадридської угоди.

За подання заявки сплачується збір у порядку, встановленому пунктом 10 глави 1 розділу IV цих Правил.

У разі, якщо зазначена заявка подана до УКРНОІВІ протягом трьох місяців від дати, на яку міжнародна реєстрація була виключена з Міжнародного реєстру (анульована), дата подання такої заявки встановлюється за датою цієї міжнародної реєстрації або за датою внесення запису про територіальне поширення на Україну відповідно до статті 3 *ter*(2)

Протоколу до Мадридської угоди. Якщо за такою міжнародною реєстрацією встановлено пріоритет, за заявкою зберігається та ж сама дата пріоритету.

3. Експертиза такої заявки проводиться невідкладно і складається з:
перевірки дотримання вимог пункту 2 цієї глави;
установлення дати подання заявки;
перевірки заявки на відповідність формальним вимогам статті 7 Закону та розділу III цих Правил;

перевірки відповідності заявленого позначення встановленим пунктом 1 статті 5 Закону умовам надання правової охорони та вимогам розділу II цих Правил, якщо на дату виключення міжнародної реєстрації з Міжнародного реєстру строк для відмови згідно зі статтею 5 (2) Протоколу не вичерпано і є підстави вважати, що торговельна марка за цією міжнародною реєстрацією не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково. В іншому разі кваліфікаційна експертиза не проводиться, а за заявкою складається висновок у порядку, встановленому пунктом 2 глави 11 розділу VI цих Правил.

Якщо за результатами такої перевірки встановлено, що дотримані всі вимоги пункту 2 цієї глави, дата подання заявки встановлюється за датою міжнародної реєстрації, про що заявнику надсилається повідомлення.

Якщо за результатами перевірки встановлено, що не дотримана хоча б одна з вимог, зазначених у пункті 2 цієї глави, дата подання заявки встановлюється відповідно до пункту 10 статті 10 Закону та глави 3 розділу VI цих Правил за датою одержання заявки УКРНОІВІ.