

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного підприємства
«Український інститут
промислової власності»
від 07.04.2014 № 91

із змінами, внесеними наказами
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
від 22.01.2016 № 08,
від 27.09.2018 № 145-Н/2018 та
від 05.11.2018 № 172-Н/2018

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

**з окремих питань проведення експертизи заявки
на знак для товарів і послуг**

Зміст

	Перелік умовних скорочень	5
I.	Загальні положення	6
II.	Знак для товарів і послуг, як об'єкт правової охорони	8
2.1.	Поняття знака для товарів і послуг	8
2.2.	Види знаків, яким надається правова охорона в Україні	9
2.3.	Види знаків згідно з Сінгапурським договором	11
III.	Спілкування щодо заявки	14
3.1.	Ведення листування	14
3.2.	Представництво і довіреність	17
IV.	Установлення дати подання заявки	24
V.	Перевірка документа про сплату збору за подання заявки	29
VI.	Деякі особливості перевірки заявки на відповідність формальним вимогам Закону та Правил	35
6.1.	Загальні питання експертизи заявки на відповідність формальним вимогам	35
6.2.	Найменування особи-заявника	36
6.3.	Зображення заявленого позначення	39
6.4.	Перелік товарів і послуг	45
6.5.	Установлення пріоритету	49
6.5.1.	Установлення пріоритету за попередньою заявкою	49
6.5.2.	Установлення пріоритету на підставі використання знака в експонаті, показаному на виставці	53
6.6.	Заявки на колективні знаки	57
VII.	Особливості процедури перевірки заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони	59
VIII.	Питання, пов'язані з відмовою у наданні правової охорони знаку, який суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі	62

8.1.	Питання, пов'язані з відмовою у наданні правової охорони знаку, який суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі	62
8.2.	Питання, пов'язані з відмовою у наданні правової охорони знаку, який суперечить вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»	74
IX.	Питання, пов'язані з застосуванням пункту 1 статті 6 Закону	79
X.	Питання, пов'язані з застосуванням пункту 2 статті 6 Закону	92
10.1.	Особливості перевірки заявленого позначення щодо наявності розрізняльної здатності	92
10.2.	Особливості перевірки заявленого позначення чи не складається воно лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду	98
10.3.	Особливості перевірки заявленого позначення чи не складається воно лише з позначень, що є описовими щодо зазначених у заявці товарів і послуг	103
10.4.	Особливості перевірки заявленого позначення чи не складається воно лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами	107
10.5.	Особливості перевірки заявленого позначення чи не відображає воно лише форму, що обумовлена природним станом товару, чи необхідністю отримання технічного результату	109
10.6.	Визначення положення позначення, як елемента в заявленому знаку	110
10.7.	Особливості перевірки заявленого позначення чи не є воно оманливими або таким, що може ввести в оману	111
XI.	Питання, пов'язані з застосуванням пункту 3 статті 6 Закону	116

11.1.	Установлення тотожності та схожості заявленого позначення з позначеннями, визначеними пунктом 3 статті 6 Закону	116
11.2.	Установлення спорідненості товарів і або послуг	130
11.3.	Особливості врахування документів заявника на користь реєстрації знака у разі виявлення позначень, заявлених чи зареєстрованих на ім'я іншої особи	145
11.4.	Особливості перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість зі знаками, визнаними добре відомими	147
11.5.	Особливості перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні	149
XII.	Питання, пов'язані з застосуванням пункту 4 статті 6 Закону	151
XIII.	Особливості розгляду заперечення проти заявки	153
XIV.	Відкликання заявки	157
XV.	Продовження та поновлення строків	158
XVI.	Внесення змін та виправлення помилок	160
XVII.	Поділ заявки	170
	Перелік посилань	174

Перелік умовних скорочень

ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної власності;

заклад експертизи – Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»; *(Абзац другий із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018)*;

Закон – Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

заявка – заявка на знак для товарів і послуг;

знак – знак для товарів і послуг;

Мадридська угода – Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року;

МКТП – Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків, що заснована Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, підписаною в Ніцці 15 червня 1957 року;

особа – фізична або юридична особа;

Паризька конвенція – Паризька конвенція про охорону промислової власності, підписана в Парижі 20 березня 1883 року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року;

Порядок – Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 № 957);

Правила – Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 вересня 1997 р. за № 416/2220);

Протокол – Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію

знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 року, який є чинним в Україні з 29 грудня 2000 року;

Реєстр – Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

свідоцтво – свідоцтво України на знак для товарів і послуг;

Сінгапурський договір – Сінгапурський договір про право товарних знаків, підписаний у Сінгапурі 27 березня 2006 року, який є чинним в Україні з 24 травня 2010 року;

Спільні правила – Спільні правила до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до неї;

Установа – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку); *(Абзац сімнадцятий у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018);*

ЦКУ – Цивільний кодекс України.

I. Загальні положення

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (далі – Рекомендації) розроблені відповідно до Закону, Правил, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема Паризької конвенції, Сінгапурського договору та з урахуванням інших нормативно-правових актів, що застосовуються в сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг.

У цих Рекомендаціях всі терміни вживаються у значенні, наведеному в ЦКУ, Законі та Правилах.

Рекомендації не є нормативно-правовим актом і можуть бути застосовані експертами під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону та Правил.

Актуальність цих Рекомендацій обумовлена тим, що нині діючі нормативно-правові акти щодо знаків мають певну неузгодженість між собою, що створює проблеми під час їх застосування як для заявників, так і для експертів. Крім того, нормативно-правовими актами не можна врегулювати усі можливі випадки відносин у сфері правої охорони знаків. У зв'язку з цим виникають певні питання під час проведення експертизи заявок на знаки, які потребують однакового підходу до їх вирішення відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил.

Зважаючи на викладене, у даному документі надані рекомендації щодо вирішення питань, пов'язаних з:

видами позначень, які відповідно до чинного законодавства України можуть бути об'єктами правової охорони;

особливостями листування за заявкою та представництвом;

особливостями формальної експертизи заявки, зокрема встановленням дати подання заявки, перевіркою документа про сплату збору за подання заявки на відповідність вимогам Порядку, перевіркою заявки на відповідність деяким формальним вимогам, перевіркою переліку товарів і послуг, для якого заявник просить зареєструвати знак, встановленням пріоритету;

особливостями кваліфікаційної експертизи заявок, зокрема, застосуванням пункту 1 статті 5 та статті 6 Закону, в тому числі визначенням тотожності та встановленням ступеню схожості позначень, які подані на реєстрацію у якості знаків, з раніше зареєстрованими або поданими на реєстрацію знаками на ім'я інших осіб, установленням спорідненості товарів і/або послуг для зазначених позначень, а також врахуванням на користь реєстрації знака документів, які можуть бути надані заявником як докази, що свідчать на користь реєстрації знака;

окремими питаннями діловодства за заявкою, зокрема продовженням та поновленням строків, здійсненням поділу заявки, передачею права за заявкою тощо.

II. Знак для товарів і послуг, як об'єкт правової охорони

2.1. Поняття знака для товарів і послуг

Відносини, які виникають у зв'язку із набуттям і здійсненням права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, регулюються ЦКУ, Законом, Правилами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема Паризькою конвенцією, Сінгапурським договором.

Частиною першою статті 492 ЦКУ встановлено, що торговельною маркою (знаком) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон визначає знак як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Тобто, знак повинен ідентифікувати певні товари і/або послуги. *(Абзац третій пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів.

У ЦКУ та Законі наводиться невичерпний перелік позначень, які можуть бути об'єктами знаків. Разом з цим, пунктом 4 статті 5 Закону встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака і засвідчується свідоцтвом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака. Крім того, пунктом 4 статті 7 Закону встановлено, що заявка повинна містити зображення позначення, що заявляється. Датою подання

заявки є дата одержання Установою визначених матеріалів, які містять достатньо чітке зображення позначення, що заявляється (п. 1 ст. 8 Закону).

З наведених положень Закону випливає, що об'єктом знака може бути лише позначення, яке можливо представити у формі придатній для графічного відтворення.

2.2. Види знаків, яким надається правова охорона в Україні

2.2.1. Згідно з пунктом 1.4 Правил об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки:

словесні у вигляді слів або сполучень літер;

зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;

об'ємні у вигляді фігур у трьох вимірах;

комбінації вищезазначених позначень.

Словесні, зображувальні, об'ємні та комбіновані позначення можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Знак також може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструються за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.

2.2.2. Словесні знаки являють собою слова, словосполучення та фрази.

До словесних позначень також відносяться позначення, що складаються з однієї та більше літер або цифр та будь-якої їх комбінації [42].

Позначення, які представляють собою абрєвіатури, також відносяться до категорії словесних знаків. У цьому випадку умовою надання правової охорони таким позначенням є унікальний характер буквосполучення, що виділяє його з числа загальноприйнятих абрєвіатур. Наприклад, BMW, SMG, MMM.

2.2.3. 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.

2.2.4. Об'ємним визнається позначення, що являє собою фігури і/або їх композиції у трьох вимірах (тобто – довжина, висота та ширина).

Типовим прикладом об'ємних позначень є форма виробів або їх упакування [42].

Однак, об'ємний знак не може просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета, а повинен характеризуватися оригінальним зовнішнім видом, а його форма не повинна визначатися виключно лише функціональним призначенням.

2.2.5. Комбінованим визнається позначення, яке є поєднанням в одному цілісному позначенні різних видів позначень.

Найчастіше комбінованими позначеннями є поєднання малюнка і слова, малюнка та літер, малюнка і цифр. Нерідко зазначені елементи мають певне смислове значення та доповнюють один одного. Одним із найбільш розповсюджених видів комбінованих позначень, що заявляються, є різноманітні етикетки, в яких, як правило, поєднуються словесні та зображувальні елементи в певному кольоровому виконанні.

2.2.6. Звуковим визнається позначення, яке являє собою різні звуки. Взагалі можна вирізнити дві типові категорії звукових знаків: у вигляді музичного твору або його фрагменту та інші звуки, наприклад, крик тварини, звук двигуна автомобіля, тощо.

Однак, оскільки об'єктом знака згідно з Законом може бути лише

позначення, яке можливо представити у формі придатній для графічного відтворення, то придатними для набуття правової охорони в Україні є лише такі звукові знаки, які можна перекласти на музичні ноти, зокрема у вигляді акорду, музичного твору чи його фрагменту.

2.2.7. Кольором чи поєднанням кольорів визнається позначення, що є кольором як таким чи комбінацією кольорів без окреслення контурами. Зазвичай такі позначення не мають розрізняльної здатності, але можуть бути придатними для набуття правової охорони, якщо щодо них заявником будуть надані докази набутої розрізняльної здатності внаслідок використання.

2.3. Види знаків згідно з Сінгапурським договором

Статтею 2 Сінгапурського договору встановлено, що будь-яка Договірна Сторона застосовує цей Договір до знаків, що складаються з позначень, які може бути зареєстровано як знаки відповідно до її права.

Відповідно до статті 3 Сінгапурського договору Договірна сторона може вимагати, щоб заявка містила принаймні одне представлення знака, як приписано Правилами до Сінгапурського договору, і, де можливо, заяву із зазначенням виду знака, а також будь-яких особливих вимог, що встановлюються до цього виду знака. А стаття 5 Сінгапурського договору встановлює, що датою подання заявки є дата одержання визначених Договірною стороною матеріалів, у тому числі достатньо чіткого представлення знака.

Варто зазначити, що термін «представлення» у Сінгапурському договорі включає поняття «зображення», зокрема, будь-яке графічне або фотографічне зображення знака, а також будь-які інші способи представлення, наприклад, описи та файли електронних даних [50].

Вимоги щодо представлення різних видів позначень, що заявляються на реєстрацію, встановлюються правилом 3 Правил до Сінгапурського договору.

При цьому, Сінгапурський договір не зобов'язує забезпечувати реєстрацію всіх видів знаків, які згадуються у правилі 3(4)-3(10) Правил до Сінгапурського договору. Припис правила 3 полягає в тому, що Договірні сторони, які допускають реєстрацію зазначених видів знаків, погоджуються з їх представленням таким чином, як це передбачено правилом.

Сінгапурським договором передбачено, що Договірні сторони, крім традиційних знаків, можуть дозволити реєстрацію голографічних, рухових, позиційних та знаків, які являють собою невізуальне позначення (звукові, нюхові, смакові знаки тощо).

Основою голографічного знака є райдужна голограма, яка містить зображення у вигляді малюнка, літер, або їх комбінації. Колір та зображення на голограмі можуть змінюватись відповідно до куту нахилу голограми [46].

Відповідно до правила 3(5) Правил до Сінгапурського договору якщо заявка містить заяву про реєстрацію голографічного знака, то такий знак повинен бути представлений одним чи кількома зображеннями знака, що в повній мірі відображують голографічний ефект. Установа також може вимагати, щоб заявник надав опис голографічного знака [5].

Одним з найбільш розповсюджених підходів до зображення голографічних знаків є добірка зображень, з яких складається голограма, у вигляді послідовних кадрів з описом кута зйомки та зовнішнього вигляду [46].

Руховий знак представляє собою рухоме зображення у вигляді послідовного відтворення та переміщення словесних та/або зображувальних елементів, яке виконує функцію зазначення джерела походження товару або послуги, наприклад, рухомий логотип телевізійної станції.

Рухові знаки можуть бути представлені кількома зображеннями, які відображують рух позначення, письмовим описом руху та зразком на цифровому носії, як правило, на компакт-диску.

При цьому необхідно відрізнити рухові зображення, які не виконують функцію ідентифікації комерційного джерела походження товару або послуги і

охороняються авторським правом (наприклад, відеоролик), і відповідно, не можуть бути зареєстровані в якості знака [46].

Позиційний знак – це позначення, яке має чітке місцезнаходження на продукті. Зображення такого знака має складатись з одного малюнку або креслення, які демонструють його особливе положення на виробі [5].

Нюховий знак – це позначення, яке представляє собою запах, здатний відрізнити товар або послугу одного виробника від аналогічних товарів або послуг інших виробників. Наприклад, канцелярський папір з ароматом троянди, пряжа із запахом, що нагадує аромат польових квітів, або запах лаванди для тканини, з якої вироблена постільна білизна. При цьому цей запах має бути постійним (не змінюватись з часом) протягом всього періоду дії реєстрації такого знака.

Смаковий знак – це позначення, яке представляє собою смак, здатний відрізнити товар або послугу одного виробника від аналогічних товарів або послуг інших виробників.

Нюховий та смаковий знаки представляються письмовим описом аромату чи смаку, що дозволяє його чітко і однозначно ідентифікувати та відрізнити з-поміж інших ароматів та смаків. Додатково може бути надано зразок аромату чи смаку або хімічну формулу його складників. При цьому, письмовий опис для зазначених видів знаків є основоположним, оскільки запах та смак можуть зникнути, а хімічна формула не буде зрозумілою для широкої публіки.

Нюхові та смакові знаки реєструються за умови наявності притаманної їм або набутої ними в процесі використання розрізняльної здатності. При цьому запах або смак не повинен бути обумовлений функціональними властивостями товару (тобто не властивий товару через його природу, а штучно доданий заявником) [46].

Не мають розрізняльної здатності в якості знака для товарів і послуг такі аромати:

природний запах продукту, включаючи аромамасла;

маскувальні запахи, які мають функціональну мету; функціональні та звичайні для певної галузі торгівлі запахи, які використовується для того, щоб зробити продукт більш приємним або привабливим [60].

В Україні ні Законом, ні Правилами не визначені умови подання та розгляду заявок на голографічні, рухові, позиційні, нюхові, смакові знаки тощо.

Враховуючи відсутність нормативно-правового врегулювання порядку складання та проведення експертизи заявок на такі позначення, а також відсутність відповідних технічних можливостей реєстрації та оприлюднення інформації щодо зазначених нетрадиційних видів знаків, до внесення відповідних змін у законодавство України голографічним, руховим, позиційним, нюховим та смаковим знакам не надається правова охорона в Україні. У зв'язку з цим заявки на їх реєстрацію не приймаються.

У разі одержання закладом експертизи заявки, яка містить вказівку про те, що заявляється руховий, голографічний, позиційний, нюховий чи смаковий знак, заявнику має бути надіслане повідомлення про те, що заявка вважається неподаною.

Збір, сплачений за подання такої заявки, на вимогу заявника підлягає поверненню.

III. Спілкування щодо заявки

3.1. Ведення листування

3.1.1. Відповідно до пункту 3.2.1 Правил листування з закладом експертизи щодо реєстрації знака ведеться заявником або його представником, уповноваженим на це.

Листування ведеться українською мовою стосовно кожної заявки окремо.

Листування ведеться: з боку заявника – за поштовою адресою закладу

експертизи, з боку закладу експертизи – за адресою для листування на території України, зазначеною у заявці за кодом (750).

Якщо адреса для листування не зазначена та відсутні відомості про призначення представника, листування з боку закладу експертизи ведеться за адресою місця проживання або місцезнаходження заявника на території України, а за наявності кількох заявників – за адресою першого заявника.

Якщо листування за заявкою здійснюється через представника, уповноваженого заявником, відлік строку надання матеріалів у зв'язку з повідомленнями та попередніми висновками закладу експертизи чи рішеннями Установи починається від дати їх одержання представником.

Якщо представників декілька, і заявником не визначено адресу для листування, листування проводиться за адресою представника, вказаного першим.

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

3.1.2. Документи (повідомлення, попередні висновки, рішення тощо), за якими передбачено встановлений Законом строк для надання відповіді, надсилаються заявнику реєстрованим поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням про вручення. Відлік строків, встановлених Законом та Правилами, починається від дати, за якою повідомлення про вручення було вручено заявнику. *(Абзац перший пункту 3.1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Документ, відправлений з повідомленням про вручення, вважається врученим, навіть якщо відповідне поштове відправлення повернуто об'єктом поштового зв'язку до закладу експертизи у разі письмової відмови адресата одержати це відправлення чи неможливості вручення відправлення через відсутність адресата, про що є відповідна поштова відмітка. У такому випадку

відлік строків, встановлених Законом та Правилами, починається від дати, за якою у поштовому повідомленні була здійснена відповідна відмітка про такі обставини.

3.1.3. Відповідно до пункту 3.2.2 Правил матеріали, що надсилаються до закладу експертизи після подання заявки, повинні містити номер заявки, якщо цей номер відомий заявнику. Якщо номер заявці ще не надано або він невідомий заявнику, заявка вважається ідентифікованою в разі наявності:

вхідного номера документів (заявки), наданого закладом експертизи, або копії заявки, або

представлення знака разом із зазначенням дати, на яку, за достовірними відомостями заявника, заявку одержано закладом експертизи та номера заявки, визначеного заявником у своєму діловодстві і зазначеного у заявці.

У разі відсутності у поданих матеріалах відомостей, зазначених у цьому пункті, вони повертаються без розгляду.

3.1.4. Перебіг передбачених цими Законом строків починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Датою спливу встановленого строку є відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

При цьому слід враховувати, якщо подією, яка має юридичне значення, встановлено надходження документа до Установи чи закладу експертизи, то це означає, що до закінчення останнього дня встановленого Законом строку документ повинен бути одержаний Установою чи закладом експертизи.

Якщо зазначеною подією встановлено подання документа до Установи чи закладу експертизи, то це означає, що до закінчення останнього дня встановленого Законом строку документ повинен бути зданий до установи зв'язку або безпосередньо поданий до Установи чи закладу експертизи.

3.2. Представництво і довіреність

3.2.1. Відносини щодо представництва перед Установою та закладом експертизи врегульовані пунктом 3.1 Правил. Проте, деякі з положень, що регулюють зазначені відносини, суперечать ЦКУ. У зв'язку з цим пункт 3.1 Правил застосовується в частині, що не суперечить ЦКУ.

3.2.2. Відповідно до статті 237 ЦКУ представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Пунктом 2 статті 7 Закону встановлено, що за дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Представником може бути фізична або юридична особа. Представник зобов'язаний вчиняти дії щодо подання заявки та інші дії щодо заявки під час проведення її експертизи за наданими йому повноваженнями особисто.

Відповідно до пункту 3.1 Правил представник може бути призначений заявником як одночасно з подачею заявки, так і у будь-який час після її подачі, з видачею довіреності.

3.2.3. Якщо заявка подана представником вона має містити відповідну довіреність або її нотаріально посвідчену копію. Згідно з пунктом 4.2.4 Правил наявність довіреності (у разі призначення представника) та відповідність її оформлення вимогам пункту 3.1.4 Правил перевіряється під час проведення

формальної експертизи. Така перевірка не проводиться за абзацами сьомим та восьмим пункту 3.1.4 Правил щодо строків дії довіреності, оскільки вони суперечать частині 1 статті 247 ЦКУ. *(Абзац перший пункту 3.2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Надана заявником довіреність може стосуватися однієї чи декількох заявок. Якщо довіреність стосується понад однієї заявки і заявником подано копію довіреності, то на ній повинен бути напис «оригінал довіреності міститься в заявці № ...» або «оригінал довіреності міститься у справі за свідоцтвом № ...». *(Абзац другий пункту 3.2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Якщо довіреність викладена іншою мовою ніж українська, то до заявки має бути доданий переклад довіреності українською мовою.

Довіреність повинна бути підписана особою, яка її видала.

Довіреність від імені юридичної особи України відповідно до статті 246 ЦКУ видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи за її наявності. *(Абзац третій пункту 3.2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Довіреність на представництво перед Установою та закладом експертизи має просту письмову форму і не потребує обов'язкового нотаріального засвідчення.

Довіреність видана у порядку передоручення підлягає нотаріальному засвідченню відповідно до частини другої статті 245 ЦКУ.

У тексті довіреності мають бути зазначені дата її складання (підписання), ім'я або повне найменування особи, якій видана довіреність, і особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посади, які вони займають. У довіреності має бути зазначено також найменування органу, для представництва перед яким призначено особу, якій вона видана (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державне підприємство «Український інститут

інтелектуальної власності»), та чітко визначені юридичні дії, які належить вчиняти представнику. *(Абзац шостий у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Право представника на вчинення дій щодо відкликання заявки або передачі права за заявкою має бути чітко зазначено в довіреності.

3.2.4. Статтею 65 Господарського кодексу України керівнику підприємства надано право діяти без доручення від імені підприємства та представляти його інтереси, зокрема, у відносинах з юридичними особами та громадянами, вирішувати питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

Частиною другою статті 207 ЦКУ встановлено, що правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. *(Абзац другий пункту 3.2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

У випадку, коли заявка на ім'я юридичної особи підписана особою, яка не обіймає посаду керівника підприємства, заклад експертизи може затребувати додаткові матеріали, зокрема копії установчих документів, оформлену відповідним чином довіреність або інші документи, які підтверджують повноваження особи на вчинення таких дій від імені юридичної особи.

3.2.5. Заявка, заявником у якій зазначені іноземець або особа без громадянства, подається представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним), зареєстрованим згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 938).

Разом з тим, відповідно до статті 3 Закону, якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Так, згідно з Угодою про співробітництво в сфері охорони промислової власності між Урядом України і Урядом Російської Федерації, яка набула чинності для України 30.06.1993 [40], а також згідно з Угодою між Урядом України і Урядом Республіки Беларусь, яка набула чинності для України 20.10.1993 [39], при поданні заявок на видачу охоронних документів, одержанні охоронних документів і підтриманні їх чинності заявники та патентні повірені обох держав на основі принципу взаємності можуть вести справи безпосередньо з патентними відомствами Сторін. При цьому патентні повірені обох держав мають право в межах цієї Угоди представляти інтереси тільки національних заявників.

Відповідно до статті 6 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в області охорони промислової власності, яка набула чинності для України 23.01.2002 [38], національним заявникам і патентним повіреним держави однієї Сторони, у порядку, визначеному її нормативно-правовими актами, надається право на основі принципу взаємності вести справи по отриманню охоронних документів і підтриманню їх чинності безпосередньо з компетентним органом держави іншої Сторони.

Статтею 7 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про співробітництво у сфері охорони промислової власності, яка набрала чинності для України 25.02.1999 [37], національним заявникам однієї держави у порядку, визначеному її правовими актами, надається право на підставі принципу взаємності вести справи по одержанню охоронних документів та підтриманню їх чинності безпосередньо з патентним відомством іншої держави.

Таким чином, згідно з зазначеними угодами заявники та патентні повірені

Російської Федерації, Республіки Беларусь, Азербайджанської Республіки та національні заявники Грузії, які проживають чи мають постійне місцезнаходження в цих державах, мають право подавати заявки безпосередньо до Установи без залучення представників у справах інтелектуальної власності України, ця пільга також стосується ведення діловодства за заявками та підтримання чинності охоронних документів.

Однак зазначена пільга не дає право безпосередньо вести справи представниками заявників, які не є патентними повіреними зазначених держав або не зареєстровані в Україні як представники у справах інтелектуальної власності, з Установою та закладом експертизи.

Заявники інших країн-учасниць СНД у відносинах з Установою та закладом експертизи реалізують свої права у порядку, встановленому пунктом 2 статті 4 Закону.

3.2.6. Відповідно до пункту 3.1.4 Правил довіреність, що видана за межами України, складається за правилами, передбаченими законодавством країни, в якій вона видана.

Відповідно до пункту 3.1.3 Правил довіреність представнику у справах інтелектуальної власності на представництво інтересів іноземної особи може бути видана як самою особою, так і її представником, якщо останній має відповідну довіреність з правом передоручення, видану заявником. У такому випадку нотаріально завірена копія виданої заявником довіреності повинна бути додана до заявки. Заклад експертизи може запросити переклад цієї копії.

Разом з тим, відповідно до частини другої статті 245 ЦКУ нотаріальному посвідченню підлягає лише довіреність, видана у порядку передоручення.

Отже, довіреність представнику у справах інтелектуальної власності на представництво інтересів іноземної особи, видана її представником в порядку передоручення, має бути нотаріально засвідчена.

3.2.7. Подання представником довіреності, дата вчинення якої є пізнішою, ніж дата подання ним заявки, свідчить про те, що на дату подання заявки представник подав заявку з перевищенням повноважень. *(Абзац перший пункту 3.2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Відповідно до статті 241 ЦКУ правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою.

Таким чином, якщо дата подання заявки передує даті вчинення довіреності, представник повинен подати разом з довіреністю заяву або інший документ заявника про наступне схвалення ним подання заявки представником (наприклад, копія листа заявника, одержаного представником електронною поштою). Дата такого документа має бути пізнішою за дату подання заявки.

Наступне схвалення подання заявки представником може бути зазначене також безпосередньо в довіреності, яка стосується відповідної заявки. *(Пункт 3.2.7 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

3.2.8. Відповідно до статті 247 ЦКУ строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною, тому до уваги не береться.

Відповідно до статті 248 ЦКУ припинення представництва за довіреністю відбувається у разі:

- 1) закінчення строку довіреності;
- 2) скасування довіреності особою, яка її видала;

- 3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;
- 4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
- 5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність;
- б) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає свої повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків;

- 7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

З припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.

Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, на виконання частини другої статті 249 ЦКУ повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність, тобто Установу та заклад експертизи.

Таким чином, довіреність, видана новому представнику щодо тих самих повноважень, не припиняє дії попередніх довіреностей. Попередня довіреність припиняє чинність після скасування цієї довіреності особою, яка її видала.

Дострокове припинення повноважень представника, зазначених у довіреності, здійснюється за заявою заявника про скасування довіреності або скасування певних повноважень. Повноваження припиняються від дати надходження заяви до закладу експертизи.

Заява про скасування попередньої довіреності може бути зроблена заявником у довіреності, виданій новому представнику. У цьому разі датою припинення повноважень за раніше виданою довіреністю вважається дата одержання закладом експертизи довіреності, виданої новому представнику.

(Абзац п'ятнадцятий пункту 3.2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).

3.2.9. Якщо довіреність видана на ім'я кількох патентних повірених, то відповідно до пункту 3.1.5 Правил справи щодо заявки ведуться будь-яким з них за адресою для листування, зазначеною в заяві під кодом (750). Зазначене положення Правил стосується, як правило, довіреності, яка видана кільком патентним повіреним, які працюють в одній юридичній компанії або фірмі патентних повірених. *(Абзац перший пункту 3.2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Відповідно до пункту 3.1.6 Правил заявник має право призначати представника для певних юридичних дій і призначати іншого представника для інших юридичних дій.

Отже, призначення двох представників на одні і ті ж самі юридичні дії окремими довіреностями не допускається.

У зв'язку з цим, у разі надходження до закладу експертизи довіреності, виданої новому представнику, без скасування попередньої довіреності, на адресу нового представника має бути направлений лист про неможливість ведення справ з новим представником до скасування заявником попередньої довіреності.

Повноваження нового представника набирають чинності від дати одержання закладом експертизи заяви від заявника про скасування попередньої довіреності.

IV. Установлення дати подання заявки

4.1. Дата подання заявки встановлюється згідно з пунктами 10 та 11 статті 10 Закону під час проведення формальної експертизи заявки на підставі статті 8 Закону.

4.2. Відповідно до статті 8 Закону дата подання заявки встановлюється за датою одержання закладом експертизи документів, що містять принаймні:

клопотання у довільній формі про реєстрацію знака, 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 знак.

4.3. Відповідно до пункту 8 статті 7 Закону за подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги. Збір повинен бути сплачений разом із поданням заявки або протягом двох місяців від 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. Поновлення пропущеного строку в цьому випадку не передбачено. *(Абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

За відповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 Закону та наявності збору за подання заявки у розмірі, встановленому згідно з додатком до Порядку, заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки. *(Абзац другий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Документом про сплату збору за подання заявки у розмірі, встановленому згідно з додатком до Порядку, вважається документ в якому відповідно до Порядку враховано зазначене у пункті 5.4 цих Рекомендацій.

У разі несплати збору на дату подання заявки, заявнику невідкладно надсилається повідомлення про необхідність сплати або доплати збору за подання заявки. *(Абзац четвертий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з*

наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).

Якщо збір не буде сплачено у встановлений пунктом 8 статті 7 Закону строк та заявник не подасть до спливу цього строку клопотання про його продовження чи не сплатить збір за подання зазначеного клопотання, то відповідно до пункту 13 статті 10 Закону 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 сплату згідно з зазначеним клопотанням. *(Абзац п'ятий пункту 4.3 у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

4.4. У разі невідповідності документів заявки вимогам статті 8 Закону заявнику негайно надсилається про це повідомлення. Відповідно до пункту 11 статті 10 Закону, якщо невідповідність буде усунута протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення, дата подання заявки встановлюється за датою одержання закладом експертизи останнього з виправлених або відсутніх документів. У іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

4.5. Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону для встановлення дати подання заявки відомості про заявника та його адресу повинні бути викладені українською мовою.

Вимоги щодо мови найменування юридичних осіб України встановлені пунктом 6 статті 11 Закону України «Про засади державної мовної політики», яким визначено, що найменування органів державної влади і органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій, написи на їх печатках, штампах, штампелях, офіційних бланках і табличках виконуються державною мовою [17].

Відповідно до Вимог до написання найменування юридичної особи, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 за №368/5,

найменування юридичної особи викладається державною мовою та додатково англійською мовою (за наявності) [35].

Перевірка дотримання Вимог до написання найменування юридичної особи здійснюється державним реєстратором під час розгляду документів, поданих для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» дані державної реєстрації юридичних осіб України включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Дані зазначеного реєстру відкриті для загального ознайомлення за такою адресою в Інтернеті: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/help>. *(Абзац п'ятий пункту 4.5 у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Зазначені дані надаються у формі пошукової системи та можуть бути використані в якості офіційного інформаційного джерела у разі виникнення сумнівів щодо найменування юридичної особи або її права на одержання свідоцтва згідно з Законом під час проведення перевірки відповідності зазначення найменування заявника встановленим вимогам.

Таким чином, не відповідають вимогам статті 8 Закону та Правил, такі відомості про заявника:

наведення найменування юридичної особи України літерами мови іншої, ніж українська, якщо це не відповідає найменуванню юридичної особи, наведеному в установчих документах і внесеному до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

відсутність транслітерації найменування іноземної юридичної особи літерами українського алфавіту.

Відповідно до пункту 11 статті 10 Закону та пункту 4.1.5 Правил у разі невідповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 Закону заявнику негайно надсилається повідомлення про надання виправлених матеріалів.

Усунення недоліків здійснюється відповідно до пункту 4.4 цих

Рекомендацій.

4.6. Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять, зокрема достатньо чітке зображення позначення, що заявляється. Тобто, для встановлення дати подання заявки характеристика заявленого позначення визначається представленим зображенням. Відповідно й розмір збору за подання заявки визначається з урахуванням зображення, представленого на дату одержання заявки закладом експертизи.

Під час встановлення дати подання заявки зображення позначення перевіряється на відповідність таким мінімальним вимогам:

1) зображення знака має бути представлене достатньо чіткою фотокопією або іншою репродукцією. Для цілей встановлення дати подання заявки чіткий (-а, е) означає розбірливий, виразний, зручний для читання (про почерк, шрифт і т.ін.); // виразно відбитий, окреслений, ясний для зорового сприйняття, розпізнаваний [43].

2) фотокопія об'ємного знака повинна бути подана у такому ракурсі, який дає можливість уявити весь об'єкт в цілому, тобто ілюструє тривимірний характер знака в одному вигляді;

3) зображення звукового знака повинно бути представлене у вигляді фонограми, зокрема, на оптичних дисках, флеш-картах або на аудіокасеті;

4) зображення знака, який є кольором як таким чи комбінацією кольорів повинно бути відтворене як колір або комбінація кольорів. *(Пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

4.7. Пунктом 4 статті 5 Закону встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається, зокрема, зображенням знака і засвідчується свідоцтвом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака.

Згідно з пунктом 1 статті 8 Закону датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять, зокрема достатньо чітке зображення, що заявляється.

Заявки на руховий, мультимедійний, голографічний знаки не містять єдиного зображення позначення, яке може бути визначено як об'єкт знака відповідно до Закону, тому матеріали цієї заявки вважаються такими, що не відповідають вимогам пункту 1 статті 8 Закону.

У зв'язку з цим, у разі одержання заявки на мультимедійний, руховий, голографічний, позиційний, нюховий та смаковий знаки заявнику надсилається повідомлення про те, що заявка вважається неподаною. Збір, сплачений за подання такої заявки на вимогу заявника підлягає поверненню.

4.8. Якщо заявка одержана закладом експертизи з використанням факсимільного зв'язку, то дата подання за такою заявкою не встановлюється, оскільки Законом та Правилами не передбачено подання заявок з використанням факсимільного зв'язку та не встановлено порядок прийому і проведення експертизи таких заявок.

У такому випадку заявнику надсилається повідомлення про те, що законодавством не передбачено порядок прийому таких заявок і дата подання заявки може бути встановлена лише за датою одержання оригіналу заявки за умови її відповідності вимогам пункту 1 статті 8 Закону.

V. Перевірка сплати збору за подання заявки

(Назва розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).

5.1. Розміри передбачених Законом зборів, строки і порядок їх сплати встановлені Порядком на підставі статті 23 Закону.

5.2. Згідно з пунктом 5 Порядку документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунку закладу експертизи, яка знаходиться в закладі експертизи і дає змогу ідентифікувати заявку.

Відповідно до Порядку правильно оформленим документом про сплату збору за подання заявки є документ в якому зазначено:

ім'я (найменування) платника збору;

слово «збір»;

призначення збору;

вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно з додатком до Порядку;

сума збору у розмірі, встановленому згідно з додатком до Порядку;

номер заявки, наданий закладом експертизи, або інші відомості, які дають змогу ідентифікувати подану заявку.

У разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, – код його країни.

Для належного обліку коштів та виконання пункту 8 Порядку у разі відсутності у виписці з особового банківського рахунку закладу експертизи зазначення порядкового номера заявки та в разі зарахування збору на поточний рахунок закладу експертизи 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 має бути доданий розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо). Цей документ повинен відповідати зазначеним вимогам Порядку.

5.3. Пунктом 9 Порядку встановлено, що пільги із сплати зборів надаються відповідно до законодавства.

Чинним законодавством України не встановлені пільги зі сплати зборів, за

дії пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, тому відсутні підстави для застосування пункту 9 Порядку.

5.4. За наявності сплати збору за подання заявки, що надійшов у встановлений строк, сплачений 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): *(Абзац перший пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

кількість класів МКТП понад один, номери яких зазначено в заявці;
подання в заявці кольорового зображення знака або зазначення під кодом (591) кольору чи поєднання кольорів, як розрізняльної ознаки знака; *(Абзац третій пункту 5.4 у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

включення до знака позначення, що відображує назву держави «Україна»;
подання заявки на знак кількома заявниками.

Якщо заявлене зображення чітко не сприймається як чорно-біле, то перевіряється чи відповідає сплачена сума збору за подання заявки розміру, встановленому за подання в заявці кольорового зображення знака.

Чи відповідає сплачена сума збору за подання заявки розміру, встановленому за подання в заявці кольорового зображення знака перевіряється також якщо заявник подав лише чорно-білі зображення знака і при цьому під кодом (459) зазначив колір чи кольори як розрізняльну ознаку свого знака. Якщо заявником сплачено збір за подання заявки без урахування даного факту, йому пропонується сплатити збір за подання у заявці кольорового зображення знака. *(Пункт 5.4 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Якщо заявлене позначення включає як елемент, що не охороняється, офіційну назву держави «Україна», то перевіряється чи відповідає сплачена сума збору за подання заявки розміру, встановленому з урахуванням даного

факту.

Вимоги пункту 1 статті 6 Закону застосовуються як до офіційних назв держав так і до офіційних скорочень цих назв, оскільки останні є загальноживаними двобуквеними кодами, що встановлені міжнародним стандартом ISO 3166 та стандартом BOIB ST.3. Відповідно до зазначених стандартів офіційним скороченням назви держави «Україна» є двобуквений код «UA».

Слід зазначити, що Закон не містить будь-яких умов щодо положення, в якому застосовується офіційна назва держави як елемент знака.

Таким чином, якщо до заявленого знака включено, як елемент офіційну назву держави «Україна», то збір за подання заявки на знак повинен включати відповідний додатковий збір, встановлений у додатку до Порядку.

Пунктом 1.4 Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 4 серпня 2010 № 790 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2010 року за № 939/18234, встановлено, що використанням офіційної назви держави «Україна» вважається внесення позначення до знака для товарів і послуг як елемента, що містить:

офіційну назву держави «Україна», написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки;

міжнародний код України «UA», визначений згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом Всесвітньої організації інтелектуальної власності ST.3;

імітацію офіційної назви держави «Україна», написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки.

Оскільки використання міжнародного коду «UA» вважається використанням офіційної назви держави «Україна», то і імітація коду «UA» вважається імітацією офіційної назви держави «Україна».

Наприклад, позначення «MODELSUA» заявником описане як знак, представлений словом з латинських літер. При цьому заявниками, у таких випадках, як правило не надається переклад такого слова на українську мову або зазначається, що воно є вигаданим чи фантазійним. Проаналізувавши зазначене словесне позначення, його можна семантично розділити на дві частини: основна частина «MODELS» (в перекладі на українську мову «МОДЕЛІ») та поєднання букв «U» та «A», яке є відображенням назви держави «Україна» у вигляді її офіційного міжнародного коду «UA». Включення офіційної назви держави «Україна» як елемента до знака вказує на його зв'язок з Україною та дозволяє тлумачити позначення «MODELSUA» як «Моделі України».

Словесне позначення «UAWelcome», описане заявником, як фантазійне позначення. В описі заявник пояснює, що «позначення «UAWelcome» фонетично замінює словосполучення «You are welcome», яке з англійської мови перекладається як «ласкаво просимо», але займенник «you» та допоміжне дієслово «are» замінені двома буквами «U» та «A», які повністю передають потрібні звуки та зберігають семантику словосполучення».

Аналогічне пояснення можна застосувати до словесного позначення «UAAUTO», яке описується заявником як утворене з початкових літер слів «UNIVERSAL» (в перекладі з англійської мови – універсальний) та «ACCESSIBLE» (в перекладі з англійської мови – доступний), а також слова «AUTO» (в перекладі з англійської мови – автомобіль). Тобто смислове значення утвореного слова UAAUTO – універсальний доступний автомобіль.

Натомість споживач не має можливості знати, яке смислове значення вкладається заявником у позначення, що містить у своєму складі сполучення літер «UA», тому наведені позначення може сприймати відповідно як «Україна ласкаво просимо» та «Авто України» чи «Українське авто».

Таким чином, якщо заявлене позначення можна без додаткових суджень семантично розділити на частини, одна з яких відображує назву держави

«Україна» у вигляді її офіційного міжнародного коду «UA», і семантика таких частин і позначення в цілому зрозуміла пересічному споживачеві, за включення до знака позначення, яке відображує офіційну назву держави «Україна» у вигляді її офіційного міжнародного коду «UA», необхідно доплачувати визначений Порядком додатковий збір. *(Абзац двадцятий пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Такі позначення, як, наприклад «DOVE.COM.UA», «lawyers.com.ua» є повними доменними іменами, кожне з яких складається із імені домену та імен усіх доменів, до яких він входить, розділених крапками. Повне доменне ім'я структурно визначається сегментами, які вказують на певний рівень в системі доменних імен (DNS). Домен «ua» відноситься до національних доменів верхнього рівня (Country Code Top Level Domains - ccTLD), які вказують на приналежність зони тій або іншій країні.

Національні домени верхнього рівня створюються організацією IANA та називаються за двобуквеним кодом країни відповідно до міжнародного стандарту ISO 3166.

Таким чином, позначення у вигляді доменних імен, які містять у своєму складі національний домен верхнього рівня «ua» вважаються такими, що включають як елемент офіційну назву держави «Україна» у вигляді її офіційного міжнародного коду «UA».

5.5. У разі невідповідності сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам, у тому числі зазначеним у пункті 5.4 цих Рекомендацій, заявнику надсилається повідомлення про усунення виявлених недоліків. *(Абзац перший пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Усунення зазначених у повідомленні недоліків проводиться у порядку та строк, встановлений пунктом 6 статті 10 Закону та розділу XV цих Рекомендацій.

5.6. Згідно з пунктом 6 Порядку датою надходження документа про сплату збору вважається дата зарахування суми збору на поточний рахунок закладу експертизи.

У разі одержання закладом експертизи збору за подання заявки до дати подання заявки, проте заявка надійшла до закладу експертизи після спливу трьох місяців від дати зарахування суми збору на поточний рахунок закладу експертизи, протягом яких розмір збору залишався незмінним, або після спливу одного місяця від дати введення в дію зміненого розміру збору, такий збір не береться до уваги, про що заявнику негайно надсилається повідомлення. *(Абзац другий пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

У разі коли дата зарахування збору на поточний рахунок закладу експертизи є пізнішою, ніж допустима згідно із Законом кінцева дата його сплати, датою надходження документа про сплату збору вважається дата, зазначена у розрахунковому документі на паперовому носії, що відповідає вимогам, зазначеним у пункті 5 Порядку.

VI. Деякі особливості процедури перевірки заявки на відповідність формальним вимогам Закону та Правил

6.1. Загальні питання експертизи заявки на відповідність формальним вимогам

Під час проведення передбаченої статтею 10 Закону формальної експертизи перевіряється наявність та відповідність вимогам, встановленим статтями 7 та 9 Закону та пункту 2.1 Правил:

- а) заяви про реєстрацію знака;
- б) зазначення в заяві повного імені або найменування заявника, його

адреси;

- в) зображення знака, який заявляється на реєстрацію;
- г) переліку товарів і/або послуг, згрупованих за класами МКТП;
- г) відомостей щодо представника в разі наявності такого;
- д) копії попередньої (попередніх) заявки (заявок), якщо заявник бажає скористатись правом пріоритету згідно з пунктом 1 статті 9 Закону;
- е) документа, що підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету відповідно до пункту 2 статті 9 Закону;
- є) документа про сплату збору за подання заявки;
- ж) довіреності, виданої представнику;
- з) перекладу документів або витягів з них, що додаються до заявки, якщо вони подані не українською мовою.

У разі невідповідності заявки формальним вимогам статті 7 Закону та пункту 2.1 Правил заявнику надсилається про це повідомлення з пропозиціями щодо усунення недоліків.

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

Відповідь на повідомлення закладу експертизи надається заявником протягом двох місяців від дати одержання ним цього повідомлення. Цей строк може бути продовжений або поновлений у порядку, встановленому пунктом 6 статті 10 Закону.

6.2. Найменування особи-заявника

6.2.1. Відповідно до пункту 5 статті 7 Закону у заяві про реєстрацію знака

необхідно вказати заявника (заявників) та його адресу.

Згідно з пунктом 4.2.1 Правил відповідно до статті 7 Закону та пункту 2.1 Правил перевіряється наявність, зокрема, зазначення в заяві повного імені або найменування заявника.

Відповідно до пункту 4.2.2 Правил матеріали заявки, зазначені в пункті 4.2.1 (б) Правил, перевіряються на відповідність вимогам, зазначеним у пункті 2.1.8 Правил.

Згідно з пунктом 2.1.8 Правил у розділі під кодом (731) зазначаються відомості про заявника: повне ім'я громадянина або повне найменування юридичної особи (відповідно до установчого документа) та його адреса.

Ім'я фізичної особи – громадянина України складається, як правило, з прізвища, власного імені та по-батькові. Адреса постійного чи переважного місця проживання фізичної особи має бути зазначена в такій послідовності: найменування вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, району, області, поштовий індекс.

Повне найменування юридичної особи зазначається відповідно до установчих документів, так як воно викладене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Адреса місцезнаходження юридичної особи зазначається відповідно до установчих документів з послідовністю, наведеною для місця проживання фізичної особи.

Повне найменування іноземної юридичної особи наводиться із зазначенням організаційно-правового характеру юридичної особи. Якщо іноземна юридична особа заснована згідно з законодавством територіальної одиниці у складі держави, зазначається найменування такої територіальної одиниці.

Повне ім'я або найменування іноземного заявника зазначається транслітерацією літерами українського алфавіту.

Організаційно-правовий характер іноземної юридичної особи, у тому числі заявників із країн, що були республіками колишнього СРСР, зазначається

транслітерацією в разі наявності труднощів з точним перекладом на українську мову. Поряд у дужках повне ім'я або повне найменування заявника наводяться мовою оригіналу.

Адреса іноземних заявників (назви вулиць, майданів тощо), у тому числі заявників із країн, що були республіками колишнього СРСР, наводяться транслітерацією літерами українського алфавіту з повнотою і послідовністю, зазначеною заявником, за виключенням букв, які застосовуються поряд з номерами у адресі або індексі. Поряд в дужках адреса наводиться мовою оригіналу.

У цьому ж розділі для заявників – юридичних осіб України обов'язково зазначається ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. *(Абзац одинадцятий пункту 6.2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Якщо заявником є фізична або юридична особа, що проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України, зазначається відповідний код держави двома буквами латинського алфавіту згідно зі стандартом VOIB ST.3.

6.2.2. Пунктом 5 статті 5 Закону встановлено, що право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники. Згідно зі статтею 1 Закону особою є фізична або юридична особа.

Частиною першою статті 493 ЦКУ також встановлено, що суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні або юридичні особи.

Згідно з частиною третьою статті 95 ЦКУ філії та представництва не є юридичними особами.

Таким чином, філії та представництва не можуть бути суб'єктами права на одержання свідоцтва.

Відповідно до статті 95 ЦКУ філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Філії та представництва наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.

Отже, філії та представництва діють в інтересах юридичної особи, відокремленим підрозділом якої вони є. Тому, якщо під час проведення експертизи встановлено, що в заяві про реєстрацію знака як заявник зазначена особа, яка не є юридичною особою (філія, представництво тощо), відповідно до пункту 14 статті 10 Закону заявнику надсилається повідомлення про невідповідність матеріалів заявки вимогам статті 7 та пункту 5 статті 5 Закону, оскільки заявник не є суб'єктом права на одержання свідоцтва, та пропонується юридичній особі, філія або представництво якої подало заявку, подати заяву про виправлення помилки в найменуванні заявника та сплатити збір за подання заяви про виправлення помилки згідно з Порядком. *(Абзац дев'ятий пункту 6.2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Усунення зазначених у повідомленні експертизи недоліків проводиться у порядку та строк, встановлені пунктами 5 та 6 статті 10 Закону.

6.3. Зображення заявленого позначення

6.3.1. Відповідно до статті 7 Закону заявка повинна містити, зокрема зображення позначення, що заявляється. При цьому цією статтею також встановлено, якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить, а також подати в

заявці кольорові зображення вказаного знака.

Вимоги щодо представлення різних видів позначень, що заявляються на реєстрацію в Україні, встановлені пунктами 2.1.20-2.1.25 Правил.

Зображення знака в заявці повинні бути фотографіями або іншими репродукціями розміром 8 см x 8 см, виконаними будь-якими засобами, зокрема засобами комп'ютерної графіки.

Якщо як знак заявлена етикетка, вона повинна бути подана як зображення знака, за умови, що її розмір не перевищує 14 x 14 см.

Зображення знака мають бути чіткими і ясними і поданими у зазначеному під кодом (591) заяви кольорі або поєднанні кольорів.

На кожний кольоровий варіант знака подається окрема заявка.

У необхідних випадках разом із зображенням повинен бути поданий опис знака. Проте Законом не встановлений такий обов'язок.

6.3.2. Якщо заявником заявлено словесне позначення, та воно чи його частина не мають смислового значення, то відповідно до пункту 2.1.22 Правил заявник може надати опис позначення у якому зазначається спосіб його утворення, наприклад, початкові склади декількох слів, абрєвіатура, вигадане слово тощо.

Якщо словесне позначення не поширене в українській мові (наприклад, спеціальний термін, застаріле слово), то зазначається його значення.

Якщо словесний знак чи його частина подаються іноземною мовою, то для знаків, що мають смислове значення, додаються його переклад українською мовою і транслітерація літерами українського алфавіту. *(Абзац третій пункту 6.3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

При цьому, правилом 3(11) Правил до Сінгапурського договору передбачено, якщо знак містить елемент, виконаний літерами іншої абетки, ніж абетка, яка застосовується Установою, або числа, представлені цифрами,

іншими, ніж цифри, які застосовуються Установою, то воно може вимагати транслітерацію такого елемента літерами або цифрами, які застосовуються Установою.

Отже, якщо знак чи його частина містить словесне позначення, викладене літерами абетки іншої, ніж кирилична, його транслітерація наводиться літерами української абетки і повинна відповідати фонетиці української мови.

6.3.3. Якщо заявлено об'ємний знак, то відповідно до пункту 2.1.20 Правил заявником повинне бути подане зображення у такому ракурсі, яке дає можливість уявити весь об'єкт в цілому (зображення загального вигляду). Крім того, заявник може додатково надати зображення всіх необхідних проекцій позначення, які дають можливість мати вичерпну уяву про знак.

Згідно з правилом 3(4) Правил до Сінгапурського договору, якщо заявка містить ствердження про те, що знак є об'ємним, зображення цього знака має являти собою двовимірне графічне чи фотографічне зображення. На вибір заявника представлене зображення може складатись з одного або декількох різних виглядів знака. Якщо Установа вважає, що представлене заявником зображення знака недостатньо відображає особливості тривимірного (об'ємного) знака, воно може запропонувати заявникові представити протягом обґрунтованого строку, зазначеного у повідомленні, до шести різних виглядів знака і (або) його словесний опис. Якщо Установа вважає, що різні види й (або) словесний опис знака все ще недостатньо відображають особливості тривимірного (об'ємного) знака, воно може запропонувати заявнику представити протягом обґрунтованого строку, зазначеного у повідомленні, зразок знака.

При цьому, для встановлення дати подання за заявкою заявнику достатньо надати чітке зображення, яке ілюструє тривимірний характер знака в одному вигляді.

Отже, з урахуванням правила 3 Правил до Сінгапурського договору якщо

знак не може бути представлений одним зображенням, наприклад він є об'ємним, загальний вигляд знака наводиться за кодом (540) заявки, усі додаткові вигляди знака наводяться в додатку до заявки. Такий знак може представлятись не більше ніж шістьма зображеннями, які дають найбільш повне уявлення про нього (комплект зображень). Під кожним зображенням, що входить до комплекту зображень знака, має бути зазначений номер зображення. Зображення загального вигляду об'ємного знака нумерується першим, потім інші його вигляди.

6.3.4. Відповідно до пункту 2.1.21 Правил, якщо на реєстрацію як знак заявляється звукове позначення, то таке позначення надається заявником у вигляді фонограми (відеозапису) на аудіо-, відеокасеті.

Зазначені знаки реєструються Установою при наявності технічної можливості внесення їх до реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.

Згідно з пунктом 2.1.23 Правил якщо на реєстрацію заявляється звуковий знак, то зазначається вид звука (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше). Для позначення, в якому використовується музичний твір, в описі повинен бути наведений його нотний запис.

Разом з тим, оскільки об'єктом знака згідно з законом може бути лише позначення, яке можливо представити у формі придатній для графічного відтворення, то придатними для набуття правової охорони в Україні є лише такі звукові знаки, які можна перекласти на музичні ноти.

Відповідно до правила 3(9) Правил до Сінгапурського договору представлення звукового знака може складатись з нотного запису, або письмового опису звуку, що заявляється в якості знака, або аналогового/цифрового запису звуку, або будь-якого поєднання зазначених представлень.

Таким чином, виходячи з положень Закону, Сінгапурського договору та

технічних можливостей Установи, для реєстрації звукового знака заявником повинні бути надані нотний запис звуків, що являють собою знак, опис звукового позначення, в якому зазначається, зокрема музичний інструмент, на якому виконується музичний твір або його фрагмент та запис такого знака в електронному вигляді.

6.3.5. Відповідно до пункту 2.1.21 Правил, якщо як знак заявляється виключно колір або поєднання кольорів, подається необхідна кількість зображень, які складаються із зразка кольору або поєднання кольорів.

Правилом 3(7) Правил до Сінгапурського договору встановлено, що Установа може вимагати позначення кольору або кольорів з використанням їх звичайних назв, опису того, яким чином колір застосовується до товарів або використовується відносно послуг, зазначення кольору за допомогою визнаного кольорового коду.

Отже, якщо знак є кольором як таким чи комбінацією кольорів в заявці має бути наданий словесний опис кольору, зокрема, чітко зазначена назва кольору чи кольорів, що заявляється як знак. Разом із зазначенням назви кольору може зазначатися його код у міжнародно-визнаній системі ідентифікації кольорів, наприклад, кольоровій шкалі Pantone Matching System, RAL, Focoltone. При цьому в заявці зображення знака відтворюється як колір або комбінація кольорів.

До заявки також може додаватись опис, в якому зазначається, зокрема, яким чином колір або комбінація кольорів застосовуються у зв'язку з пропонуванням товарів для продажу (пропонуванням і наданням послуг) та надаються приклади використання кольору або комбінацій кольорів для позначення товару або послуги.

6.3.6. Відповідність заявки вимогам статті 7 Закону, в тому числі в частині щодо зазначення заявником кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної

ознаки, перевіряється під час проведення експертизи заявки за формальними ознаками в порядку, встановленому пунктом 14 статті 10 Закону та пунктом 4.2 Правил.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з пунктом 2.1.12 Правил зображення знака, що заявляється розміщується в заявці під кодом (540). Під цим же кодом воно вноситься і до Реєстру.

Відповідно до пункту 2.1.13 Правил у розділі під кодом (591) зазначається колір (поєднання кольорів) заявленого знака. Якщо на реєстрацію подано знак в чорно-білому виконанні, зазначений розділ не заповнюється.

Якщо під час експертизи встановлено, що заявник подав лише чорно-білі зображення знака і при цьому під кодом (459) зазначив колір чи кольори, як розрізняльну ознаку свого знака, то ним не виконані вимоги пункту 6 статті 7 Закону. У такому випадку при проведенні формальної експертизи заявнику пропонується усунути недолік, а саме подати кольорові зображення заявленого позначення у порядку, встановленому пунктом 14 статті 10 Закону.

Усунення зазначених у повідомленні недоліків проводиться в порядку й строк, встановлений пунктом 6 статті 10 Закону.

Якщо в графі заявки за кодом (540) заявлено на реєстрацію знак в кольоровому виконанні, але за кодом (591) не зазначено колір (поєднання кольорів) заявленого знака, це означає що заявник не просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака. Але у будь-якому випадку, якщо в заявці під кодом (540) наведено зображення виконане в кольорі, в тому числі, якщо воно чітко не сприймається як чорно-біле, то воно повинно розглядатись як кольорове зображення заявленого позначення. *(Абзаци п'ятий – чотирнадцятий пункту 6.3.6 у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 №*

145-Н/2018).

6.4. Перелік товарів і послуг

6.4.1. Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Пунктом 4 статті 7 Закону встановлено, що заявка на знак повинна містити перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП.

Відповідно до пункту 4.2.2.1 Правил під час формальної експертизи перелік товарів і/або послуг, зазначений у заявці, перевіряється на:

відповідність чи узгодженість наведених у переліку найменувань товарів і/або послуг з найменуваннями товарів і послуг того чи іншого класу МКТП;

правильність здійсненого заявником групування товарів і/або послуг за класами МКТП.

6.4.2. Якщо недоліки, виявлені під час проведення формальної експертизи, стосуються групування товарів і послуг, то відповідно до пункту 14 статті 10 Закону заявнику надсилається повідомлення із пропозиціями щодо усунення недоліків. У цьому повідомленні наводиться перелік товарів і послуг, згрупованих закладом експертизи, та, за необхідності, зазначається сума збору за подання заявки, яку належить доплатити. У випадку, коли товар або послугу викладено у заявці як термін, що не дає можливості віднести його до певного класу МКТП, заявнику пропонується замінити цей термін або виключити його. Якщо заявник не виконає цю вимогу, то зазначений термін не включається до переліку товарів і послуг, згрупованих закладом експертизи.

Усунення зазначених у повідомленні недоліків проводиться заявником у

строк, встановлений пунктом 6 статті 10 Закону для додаткових матеріалів.

Якщо товари та/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати знак, наведено мовою іншою, ніж українська, у повідомленні зазначається про необхідність надання його перекладу.

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, то відповідно до пункту 4.2.2.2 Правил з'ясовується чи є ці назви зрозумілими для ідентифікації товарів і послуг та віднесення їх до відповідного класу МКТП.

Таким чином, єдиною термінологічною вимогою законодавства до переліку товарів і послуг є вжиття в ньому термінів, достатньо зрозумілих для віднесення товарів та/або послуг до відповідного класу МКТП.

У разі коли назви товарів і/або послуг викладені в переліку як такі, що не дають можливості віднести їх до відповідного класу МКТП (є незрозумілими для ідентифікації товарів і послуг, або узагальненими посиланнями на клас МКТП, або наведені 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, чи виключити її. Це може бути запропоновано, зокрема, якщо у переліку товарів і/або послуг:

застосовано узагальнене посилання на класи МКТП, таке як «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», або зазначено назву товару, яка спотворює сутність цього товару. Наприклад, зазначено назву «кліпси для офісів» замість «скоби зшивальні канцелярські», «обгортки плеча» замість «великі коміри».

як послуга зазначена діяльність в галузі роздрібної та оптової торгівлі (реалізація товарів, оптово-роздрібний продаж, торгівля тощо). У цьому випадку заявнику слід чітко зазначити товари або види товарів, щодо яких

надаються послуги. Терміни товарів та видів товарів повинні бути достатньо зрозумілими для їх віднесення до відповідного класу МКТП.

За необхідності зазначити вид товарів заявнику можна порекомендувати використовувати узагальнюючі назви товарів, які є сегментами заголовків відповідних класів МКТП. Застосування узагальнюючої назви із заголовка класу МКТП або іншого загального терміна розуміється таким, що включає усі товари чітко охоплені буквальним значенням терміна.

Слід враховувати, що використання інших відомих класифікацій товарів для зазначення їх видів ускладнює процес встановлення спорідненості товарів і послуг, пов'язаних із продажем товарів, під час проведення кваліфікаційної експертизи. Крім того, певна невизначеність обсягу правової охорони знака послаблює його охороноздатність та провокує виникнення спірних питань в процесі використання знака.

У разі відсутності згоди заявника з зазначеною пропозицією закладу експертизи у переліку товарів і/або послуг залишається назва, зазначена заявником (в разі підтвердження посиланнями на офіційні джерела), за умови, що заявником визначено, а закладом експертизи підтверджено клас МКТП до якого цю назву слід віднести. В іншому разі така назва не включається до переліку товарів і/або послуг, згрупованих закладом експертизи.

Якщо під час перевірки наведеного в заявці переліку товарів і/або послуг виявлено, що в ньому містяться, як назви товарів, географічні зазначення, перелічені у Додатках XXII-C і XXII-D до Угоди про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на підставі пункту 2 статті 204 Угоди заявнику надсилається повідомлення, в якому пропонується замінити цей термін або виключити його. Якщо заявник не виконає цю вимогу, то зазначена назва товару не включається до переліку товарів і послуг. *(Пункт 6.4.2 у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

6.4.3. Для допомоги в першу чергу заявникам, під час складання ними переліків товарів та послуг для міжнародних заявок за Мадридською системою міжнародної реєстрації знаків, ВОІВ розміщено на своїй веб-сторінці за адресою <http://www.wipo.int/gsmmanager> Інтернет-сервіс «Менеджер товарів та послуг» («Goods & Services Manager»), який працює в режимі он-лайн. *(Абзац перший пункту 6.4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Ця база даних може також слугувати допоміжним інформаційним засобом для експертів під час перевірки переліків товарів і послуг.

ВОІВ гарантує, що включені до бази даних терміни є достовірними з точки зору лінгвістики та класифіковані у повній відповідності до діючої редакції МКТП.

Інтернет-сервіс «Менеджер товарів і послуг»:

забезпечує доступ до стандартних термінів, прийнятих Міжнародним бюро ВОІВ відповідно до процедур Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків; *(Абзац п'ятий пункту 6.4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

містить невичерпний перелік зазначень, рекомендованих Міжнародним бюро ВОІВ для ідентифікації товарів та послуг, який включає терміни МКТП та з інших ресурсів, зокрема терміни Відомства патентів та торговельних марок США (USPTO), Відомства з гармонізації внутрішнього ринку ЄС (ОНІМ) та інших відомств;

налічує більше 40 000 термінів, згрупованих відповідно до їх значення. Різні терміни, які мають одне значення, розміщені під одним ідентифікаційним номером;

функціонує на різних мовах, в тому числі на українській мові в межах товарів і послуг, включених до МКТП. *(Абзац восьмий пункту 6.4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Більшість термінів у Менеджері товарів і послуг приймаються

Міжнародним бюро ВОІВ та відомствами країн членів Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків. Проте кількість термів, що є Менеджері товарів і послуг, може бути недостатньою для того чи іншого відомства, наприклад через те, що товари чи послуги описані недостатньо чітко.

Беручи до уваги той факт, що заявники хотіли б знати чи термін, який вони бажають використати для ідентифікації товару або послуги, буде прийнятий країнами членами Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків, які вони збираються зазначити у своїй міжнародній заявці, Міжнародне бюро ВОІВ працює з відомствами країн-членів Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків щоб гарантувати прийнятність ними термінів, що містяться у Менеджері товарів і послуг.

Менеджер товарів і послуг пропонує заявникам можливість перевіряти прийнятність окремих термінів тією чи іншою зазначеною договірною стороною на підставі інформації, яку Міжнародне бюро ВОІВ має змогу отримати від відомств країн-членів Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків.

При використанні Менеджера для товарів і послуг для складання переліку товарів і послуг заявнику необхідно перевіряти прийнятність термінів, які вони бажають використати для ідентифікації товару або послуги, Україною. *(Абзац дев'ятий пункту 6.4.3 у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

6.5. Установлення пріоритету

6.5.1. Установлення пріоритету за попередньою заявкою

Пунктом 1 статті 9 Закону встановлено, що заявник має право на пріоритет попередньої заявки, що йому належить, на такий же знак, поданої до Установи чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції,

якщо заявка надійшла до закладу експертизи протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки та на попередню заявку не заявлено пріоритет.

Для використання права пріоритету за датою подання попередньої заявки, відповідно до пункту 3 статті 9 Закону разом із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання, подається заява про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та копія попередньої заявки. Переклад попередньої заявки українською мовою подається разом з заявою або на запит закладу експертизи у строки, зазначені у запиті. Можливість продовження строків надання копії попередньої заявки Законом та Паризькою конвенцією не передбачена. *(Абзац другий пункту 6.5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Пунктами А(2)-(3) статті 4 Паризької конвенції встановлено, що підставою для виникнення права пріоритету визнається будь-яке подання заявки, що має силу правильно оформленого національного подання заявки відповідно до національного законодавства кожної країни Союзу або до двосторонніх чи багатосторонніх угод, укладених між країнами Союзу. Під правильно оформленим національним поданням заявки слід розуміти будь-яке подання, якого достатньо для встановлення дати подання заявки у відповідній країні, якою б не була подальша доля цієї заявки [12].

Відповідно до пункту С(2) статті 4 Паризької конвенції відлік шестимісячного строку починається з дати подання першої заявки; день подання до строку не включається.

Згідно з пунктом С(4) цієї ж статті Паризької конвенції першою заявкою, дата подання якої є днем відліку строку пріоритету, повинна вважатися наступна заявка на той самий об'єкт, що і перша заявка, яка передує, у значенні наведеного вище пункту С(2), що подана в тій же країні Союзу, в разі, якщо заявка, що передує, на день подання наступної заявки була взята назад, залишена без дії чи відхилена, не будучи доступною для публічного ознайомлення, а також за умови, що відносно неї не продовжували існувати

будь-які права і вона не стала ще підставою для домагання права пріоритету. Заявка, що передує, не може тоді бути підставою для домагання права пріоритету.

Отже, пріоритет за попередньою заявкою, поданою до Установи, не встановлюється, якщо така заявка відповідно до пункту 11 статті 10 Закону вважається неподаною, оскільки матеріали заявки не відповідають вимогам статті 8 Закону і за нею не встановлена дата подання.

При цьому, право пріоритету за попередньою заявкою зберігається у межах строку, визначеного пунктом 1 статті 9 Закону, навіть якщо ця заявка була відкликана чи вважається відкликаною.

Порядок встановлення пріоритету за попередньою заявкою визначений пунктами 4.2.3.1-4.2.3.4 Правил.

Пріоритет попередньої заявки, поданої до Установи або до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції, встановлюється за таких умов:

на попередню заявку не заявлено пріоритет;

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

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

копія попередньої заявки, поданої в іноземній державі-учасниці Паризької конвенції, та її переклад українською мовою подані протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи.

Пріоритет попередньої заявки встановлюється для товарів (послуг), які наведені в переліку товарів і послуг за заявкою і зазначені у попередній заявці.

Пріоритет може бути встановлено щодо всіх товарів і послуг, зазначених у відповідній попередній заявці, або щодо частини товарів і/або послуг, або всіх чи частини товарів і/або послуг, зазначених у відповідних попередніх заявках (частковий пріоритет).

Щодо заявки в цілому може бути встановлено пріоритет кількох попередніх заявок (множинний пріоритет).

Встановлення пріоритету не залежить від того, до якого класу МКТП віднесено такі товари (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 (наприклад, «стілці») еквівалентні назвам товарів і/або послуг, наведеним у переліку за попередньою (попередніми) заявкою (заявками), тобто – «стілці», або які за своїм значенням охоплюються наведеними у переліку за попередньою (попередніми) заявкою (заявками) узагальнюючими (родовими) назвами товарів (послуг) (наприклад, «меблі»).

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) («стілці»), які за своїм значенням охоплюються наведеними в переліку за заявкою узагальнюючими (родовими) назвами товарів (послуг) («меблі»), пріоритет встановлюється лише для товарів (послуг), які наведені у переліку за попередньою (попередніми) заявкою (заявками) («стілці»).

У бібліографічних даних за заявкою в частині щодо пріоритету наводяться назви товарів (послуг), для яких встановлено пріоритет, із зазначенням класу МКТП, до якого за попередньою (попередніми) заявкою (заявками) віднесено відповідний товар (послугу).

За дотримання умов для встановлення пріоритету та за відповідності документів, що підтверджують право на пріоритет попередньої заявки, поданої до Установи чи до відповідного органу іноземної держави – учасниці Паризької конвенції, вимогам пункту 4.2.3.1 Правил чи за умови підтвердження факту встановлення дати подання за попередньою заявкою, поданою до Установи,

заявнику надсилається повідомлення про встановлення пріоритету за попередньою заявкою. Повідомлення про встановлення пріоритету направляється заявнику протягом місяця після закінчення строку подання заяви про встановлення пріоритету, зазначеного в пункті 3 статті 9 Закону.

Якщо документи, що підтверджують право на пріоритет за попередньою заявкою, потребують уточнення, заявнику протягом місяця після закінчення строку подання заяви про встановлення пріоритету, зазначеного в пункті 3 статті 9 Закону, надсилається про це повідомлення з зазначенням строку надання необхідних матеріалів.

Відповідь на повідомлення закладу експертизи подається протягом двох місяців від дати одержання ним цього повідомлення.

У разі недотримання заявником строків, встановлених статтею 9 Закону чи строку, зазначеного у повідомленні про надання необхідних матеріалів, або при невідповідності матеріалів щодо встановлення пріоритету вимогам, зазначеним у пункті 4.2.3.1 Правил, пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику протягом місяця від дати закінчення строку надання необхідних документів направляється повідомлення.

6.5.2. Установлення пріоритету на підставі використання знака в експонаті, показаному на виставці

6.5.2.1. Статтею 11 Паризької конвенції передбачено надання тимчасової охорони знакам для продуктів, що експонуються на офіційних чи офіційно визнаних міжнародних виставках, які організовані на території однієї з цих країн. Ця тимчасова охорона не подовжує строків, встановлених у статті 4 Паризької конвенції. Якщо пізніше буде витребувано право пріоритету, то компетентна установа кожної країни зможе вираховувати строк від дати поміщення продукту на виставку.

Зазначені положення Паризької конвенції враховані у пункті 2 статті 9

Закону, відповідно до якого заявник має право на пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеній на території держави – учасниці Паризької конвенції, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від дати першого такого показу.

Для встановлення пріоритету відповідно до пункту 2 статті 9 Закону, разом із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання, подається заява про пріоритет та документ, що підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знака на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці. Документ повинен бути засвідченим адміністрацією або оргкомітетом виставки та скріплений печаткою.

У разі, якщо виставка була проведена на території іншої держави – учасниці Паризької конвенції, документ, що підтверджує показ експонатів з використанням знака, може бути виданий компетентним органом зазначеної виставки або країни, в якій ця виставка організована.

Переклад документа українською мовою подається разом із заявою або у відповідь на повідомлення закладу експертизи у строк, що не перевищує трьох місяців від дати подання заявки (п. 3 ст. 9 Закону).

Документ має містити найменування особи, яка експонувала товари і/або послуги, зображення знака, назви товарів і/або послуг, які експонувались під цим знаком, та дату початку відкритого показу товарів і/або послуг на виставці.

Для підтвердження показу експонатів з використанням заявленого знака доречними документами також можуть бути копія договору про участь у виставці, укладеного між суб'єктом господарювання та організатором або розпорядником виставки, акт виконаних робіт за договором, каталог виставки.

Отже, умовами встановлення пріоритету знака, використаного в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеній на території держави – учасниці Паризької конвенції, є:

статус виставки, на якій показано експонат, в якому використано

заявлений знак, відповідає статусу, встановленому пунктом 2 статті 9 Закону;

заявка надійшла до Установи до спливу шести місяців від дати першого показу експонату з використанням у ньому знаком;

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

документ, що підтверджує показ експонатів з використанням знака на міжнародній виставці, подано протягом трьох місяців від дати подання заявки.

Пріоритет знака встановлюється за датою першого відкритого показу на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці експоната з використанням знака лише для товарів і/або послуг, зазначених у документі, що підтверджує такий показ.

6.5.2.2. Статус виставок в Україні визначено Концепцією розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 22 серпня 2007 р. № 1065 (далі – Концепція), яка регулює відносини суб'єктів виставково-ярмаркової діяльності в Україні.

Для цілей встановлення пріоритету виставка вважається міжнародною, якщо в ній іноземні компанії або організації становлять не менш як 10 відсотків загальної кількості учасників. *(Абзац другий пункту 6.5.2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Виставка, що проводиться в Україні, вважається офіційною міжнародною, якщо вона організована центральним або місцевим органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері виставкової діяльності.

Виставка, що проводиться в Україні, організована іншими суб'єктами виставкової діяльності, вважається офіційно визнаною у разі визнання її такою центральним або місцевим органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері виставкової діяльності.

Рішення про надання виставці, що проводиться в Україні, статусу міжнародної або національної приймає Кабінет Міністрів України за поданням

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) на підставі письмового звернення організатора.

Затверджений Кабінетом Міністрів України перелік виставок і ярмарків, яким надано статус міжнародних або національних, розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку. *(Абзац шостий пункту 6.5.2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Однак, обов'язок щодо надання відомостей на підтвердження статусу виставки, проведеної на території України або іншої держави – учасниці Паризької конвенції, як офіційної або офіційно визнаної міжнародної покладається на заявника. *(Абзац сьомий пункту 6.5.2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Разом з тим, якщо виникають обґрунтовані сумніви у достовірності наданих відомостей, заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів.

6.5.2.3. Відповідно до пункту 4.2.3.7 Правил повідомлення про встановлення пріоритету направляється заявнику протягом місяця після закінчення строку подання заяви про встановлення пріоритету, зазначеного в пункті 3 статті 9 Закону, в разі дотримання вимог, що передбачені пунктами 4.2.3.5 Правил.

Якщо документи, що додаються до заяви про встановлення пріоритету, потребують уточнення або доповнення, то заявнику протягом місяця після закінчення строку подання заяви про встановлення пріоритету, зазначеного в пункті 3 статті 9 Закону, надсилається повідомлення з зазначенням строку надання необхідних уточнень або доповнень.

Якщо матеріали подано несвоєчасно, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику протягом місяця від дати закінчення строку надання необхідних документів надсилається повідомлення.

Якщо подані документи не підтверджують право на пріоритет або

відповідь на повідомлення не містить затребуваних відомостей і/або документів у повному обсязі, заявнику надсилається повідомлення про неможливість встановлення пріоритету.

6.6. Заявки на колективні знаки

Відповідно до статті 493 ЦКУ суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Відповідно до статті 158 Господарського кодексу України торговельна марка, право на яку належить кільком особам, – це марка, що відрізняє товари і послуги учасників об'єднання підприємств (торговельна марка об'єднання, спільна торговельна марка) від однорідних товарів і послуг інших суб'єктів господарювання, або використовується спільно кількома суб'єктами в інших випадках, передбачених законом.

Згідно з пунктом 5 статті 5 Закону право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

При цьому, Закон не визначає, що розуміється під об'єднанням осіб. Він також не містить і визначення колективного знака для товарів і послуг.

Разом з тим, відповідно до пункту 2.1.32 Правил якщо об'єднання осіб, що заявляє на реєстрацію знак для товарів і послуг зі спільними характерними ознаками, бажає зареєструвати знак як колективний, така можливість може бути надана з урахуванням положень статті 7bis Паризької конвенції.

Відповідно до статті 7bis Паризької конвенції країни Союзу зобов'язуються приймати заявки на реєстрацію та охороняти колективні знаки, що належать колективам, існування яких не суперечить закону країни походження, навіть якщо ці колективи не є власниками промислового чи торговельного підприємства.

Таким чином, стаття 7bis Паризької конвенції є обов'язковою до виконання країнами Паризького Союзу.

Згідно з коментарем до Паризької конвенції в сенсі статті 7bis Паризької конвенції під «колективами» розуміються асоціації промисловців або продавців виробів, що походять з якоїсь країни або району або мають деякі загальні характерні риси або загальні якості [41].

Відповідно до пункту 2.1.32 Правил з урахуванням пункту 2.1.31 Правил якщо на реєстрацію заявляється колективний знак, то до заявки додається статут колективного знака. Статут колективного знака має містити такі відомості:

повне найменування і адресу особи, яка за угодою між заявниками має повноваження на реєстрацію колективного знака;

повне найменування і адресу осіб, які мають право використовувати колективний знак;

умови використання колективного знака і відомості стосовно прав і обов'язків членів колективу на випадок порушень щодо використання знака.

Отже, заявником колективних знаків може бути об'єднання підприємств (асоціація, корпорація, консорціум, концерн тощо) або інше передбачене законом об'єднання осіб, уповноважене на подання заявки членами об'єднання.

При цьому, у відповідній графі заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні повинна бути зроблена відмітка під кодом 551 про те, що знак є колективним, та дотримані вимоги пункту 2.1.32 Правил.

Якщо знак для товарів і послуг заявляється кількома особами, то він не є колективним. У такому випадку відповідне свідоцтво на знак для товарів і послуг належить кільком особам спільно. *(Абзац п'ятнадцятий пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Згідно з пунктом 4.2.5.3 Правил якщо знак заявляється для об'єднання осіб як колективний, то перевіряється відповідність статуту колективного знака вимогам, зазначеним у пункті 2.1.31 Правил. У разі невідповідності статуту

колективного знака встановленим вимогам, заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання виправлень або роз'яснень щодо статуту.

Якщо заявка подана кількома заявниками і при цьому зроблена відмітка під кодом 551, то заявнику надсилається повідомлення щодо необхідності приведення заявки у відповідність до Правил, а саме виправити 551 код.

VII. Особливості процедури перевірки заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони

(Назва розділу VII у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).

7.1. Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону.

Відповідність заявленого позначення зазначеним умовам надання правової охорони перевіряється під час кваліфікаційної експертизи заявки, яка проводиться відповідно до статті 10 Закону та пунктів 4.3.1 - 4.3.2 Правил.

Відповідність певного знака умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону, визначається через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки на видачу свідоцтва на знак (дату міжнародної реєстрації знака), або на дату пріоритету, якщо такий заявлено.

При цьому слід ураховувати на користь реєстрації знака обставини, що правомірно склалися після дати подання заявки на видачу свідоцтва на знак (дати міжнародної реєстрації знака), або дати пріоритету, якщо такий заявлено, а саме відомості про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва України на знак для товарів і послуг (міжнародної реєстрації знака) за рішенням суду, яке набрало законної сили і відомості про що внесені до Державного

реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (направлені до Міжнародного бюро ВОІВ), та відомості про передачу заявнику права на протиставлений знак, зареєстровані в установленому порядку»[22, 25]. *(Абзац третій пункту 7.1 зі змінами, внесеними згідно з наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 22.01.2016 № 08).*

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг [22].

7.2. Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака [22]. У цьому висновку зазначаються всі підстави, з яких його складено, та їх обґрунтування з посиланнями на відповідні норми Закону та Правил. При цьому зазначаються відомості з інформаційної бази закладу експертизи, а також з відповідних офіційних видань. Під терміном «офіційні видання» розуміються видання компетентних органів, які містять інформацію щодо визначення публічного порядку, принципів гуманності і моралі, а також інформацію щодо наявності підстав, зазначених у статті 6 Закону. Видання вважаються такими, що входять до інформаційної бази закладу експертизи, якщо вони є в закладі експертизи або вільно доступні йому та невизначеному колу осіб, зокрема за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку або як друковані видання.

До складової інформаційної бази закладу експертизи входять також

заперечення зацікавлених осіб, подані відповідно до пункту 8 статті 10 Закону проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим Законом. При цьому подавці заперечень можуть зазначати як докази джерела інші ніж ті, що входять до інформаційної бази закладу експертизи, зокрема щодо прав на фірмові найменування та твори. Такі докази беруться до уваги, якщо вони є офіційними.

Попередній висновок може містити пропозицію чи вимогу про надання додаткових матеріалів на користь реєстрації знака, 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, а також інших документів, що містять відомості, які свідчать на користь реєстрації знаків. Зазначені документи розглядаються відповідно до пункту 6 статті 10 Закону та пункту 4.5.3 Правил.

7.3. Мотивована відповідь на попередній висновок експертизи за заявкою повинна бути подана заявником протягом двох місяців від дати одержання ним попереднього висновку або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Зазначений строк може бути продовжений, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу заявником буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання [22].

7.4. На підтвердження доводів на користь реєстрації знака, викладених у своїй мотивованій відповіді, заявник повинен надати докази, якими обґрунтовуються зазначені доводи.

Такими доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність обставин, які свідчать на користь реєстрації знака. Зокрема, в якості доказів можуть бути викладені в письмовій формі документи (договори, акти, довідки, висновки вповноважених органів

тощо) [6-7, 14].

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, вони беруться до уваги під час складання висновку експертизи за заявкою.

VIII. Питання, пов'язані з застосуванням пункту 1 статті 5 Закону
(*Назва розділу VIII у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018*).

8.1. Питання, пов'язані з відмовою у наданні правової охорони знаку, який суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі (*Розділ VIII доповнено назвою пункту 8.1 згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018*).

8.1.1. Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону.

Разом з цим, Закон не розкриває, які позначення вважаються такими, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі. Приблизний перелік таких позначень наведений у пункті 4.3.1.1 Правил, яким встановлено, що під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 Закону встановлюється: чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо. Зазначений перелік не є вичерпним.

Пункт 1 статті 5 Закону введений на виконання статті бquinquies (B)(3) Паризької конвенції, якою встановлено, що знаки, які підпадають під дію цієї

статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними, зокрема якщо вони суперечать моралі чи публічному порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Зазначена підстава може бути застосована якщо знак з точки зору його індивідуальних характеристик суперечить моралі чи публічному порядку, причому обидва ці поняття застосовуються з урахуванням законодавства та практики тієї країни, де запитується охорона.

Так знаком, що суперечить моралі, може бути, наприклад, знак, що містить непристойний малюнок. Знаком, що суперечить публічному порядку, може бути знак, що не відповідає фундаментальним правовим і соціальним концепціям даної країни. У цю категорію можуть потрапити знаки, що містять релігійні символи або емблему забороненої політичної партії. До категорії знаків, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі відносяться також знаки, які вказують на неіснуючі якості виробу або дають оманливі відомості про його походження [41].

8.1.2. Для правильного застосування пункту 1 статті 5 Закону необхідно звернутися до сутності понять «публічний порядок», «гуманність» та «мораль».

Виходячи з наданих Новим тлумачним словником української мови тлумачень термінів «порядок» та «публіка» [59] можна зробити висновок, що публічний порядок – це публічно-правові відносини, які визначають основи суспільного ладу держави.

В узагальненому розумінні «гуманність – це людяність, почуття любові до людей, поваги до їхньої гідності» [48], тобто добре відношення, увага, пошана до всього живого.

«Мораль – це одна з форм суспільної свідомості, сукупність принципів, правил і норм, що історично змінюються і регулюють поведінку людей, ставлення одне до одного і до суспільства. Додержання норм моралі на відміну від норм права забезпечується внутрішнім переконанням людини, громадською думкою і засобами громадського впливу» [48].

Таким чином, сутність понять «публічний порядок», «гуманність» і «мораль», що включені до пункту 1 статті 5 Закону, повинні визначатись через основні права і свободи людини та суспільства в цілому, які базуються на положеннях загального законодавства України та спеціального законодавства щодо правової охорони знаків.

8.1.3. Правові засади щодо дотримання публічного порядку та захисту моральності в Україні визначені Конституцією України, іншими законодавчими актами України, а також загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права.

Так, статтею 37 Конституції України забороняються утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

Статтею 65 Конституції встановлюється обов'язок громадян України з захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів.

ЦКУ регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Він також встановлює основні положення про правочини.

Оскільки відповідно до частини першої статті 202 ЦКУ дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, є правочином, то подання заявки на знак можна вважати правочином, спрямованим на набуття права інтелектуальної власності на знак.

Згідно з частиною другою статті 228 ЦКУ правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення

конституційних прав і свобод людини та громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Виходячи з наведених норм під порушенням публічного порядку, слід розуміти порушення публічних нормативно-правових актів: Конституції України, антимонопольного та іншого публічно-правового законодавства, в якому закріплені основи державного ладу, політичної системи, економічної безпеки держави. Прикладами цьому можуть бути, зокрема правочини, що спрямовані на порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина; незаконне відчуження або користування об'єктами права власності; правочини, вчинені з метою порушення антимонопольного законодавства (недобросовісна конкуренція) та спрямовані на зайняття забороненими видами господарської діяльності, а також інші правочини, спрямовані на порушення публічно-правових нормативних актів.

Правові основи захисту моральності у суспільстві, у тому числі від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, встановлені Законом України «Про захист суспільної моралі». Цей Закон надає визначення суспільної моралі як системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість, а також встановлює перелік продукції забороненої до виробництва та розповсюдження.

Гарантування права на свободу совісті громадянам України та здійснення цього права, забезпечення соціальної справедливості, рівності, захисту прав і законних інтересів громадян незалежно від ставлення до релігії, гарантування сприятливих умов для розвитку суспільної моралі і гуманізму, громадянської злагоди і співробітництва людей незалежно від їх світогляду чи віровизнання забезпечується Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації». Зокрема, статтею 4 зазначеного Закону встановлено, що будь-яке пряме чи

непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг громадян залежно від їх ставлення до релігії, так само як і розпалювання пов'язаних з цим ворожнечі й ненависті чи ображення почуттів громадян, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед законом. Встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається.

Можуть не відповідати пункту 1 статті 5 Закону позначення, які відтворюють об'єкти культурної спадщини національного значення. Такі об'єкти охороняються Законом України «Про охорону культурної спадщини», який регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. Охорона об'єктів культурної спадщини визнана цим Законом одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

На виконання цього Закону Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 03 вересня 2009 р. № 928 «Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України», що містить перелік пам'яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення.

8.1.4. Узагальнивши наведені у пункті 8.1.3 цих Рекомендацій положення законодавчих актів України, для цілей застосування пункту 1 статті 5 Закону, потрібно вважати, що знак суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, якщо він, зокрема: *(Абзац перший пункту 8.1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

а) може ввести громадськість в оману.

Можливість введення в оману може виникнути, наприклад, у разі подання

заявки з недобросовісними намірами, тобто якщо заявлене позначення є знаком, який набув певної репутації відносно іншої особи ніж заявник. У даному випадку під певною репутацією розуміється загальна думка, що створилась навколо знака, зокрема впізнаваність знаку, коли знак однозначно асоціюється в свідомості споживачів з товаром і/або послугою та особою, яка виробляє товар чи надає послугу. До таких знаків можуть бути віднесені, наприклад, знаки визнані добре відомими в країнах світу (IKEA, Austin, Zara, MySpace, H&M тощо), але не визнані такими в Україні.

До позначень, що можуть ввести громадськість в оману, також відносяться позначення, які містять елементи національної символіки певної держави, міжнародної організації, заявлені особою, яка не має до них відношення, внаслідок чого може виникнути помилкова уява про зв'язок з ними;

б) спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, незаконне заволодіння правами фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, зокрема, є спотворенням чи іншим зазіханням на існуючі та історичні державні символи, символи територіальних громад.

Це такі позначення, використання яких в комерційних цілях може зачіпати інтереси громадськості або суперечити інтересам держави, наприклад, позначення, що: спотворюють назви держав, національні символи певної держави, помилково вказуючи на зв'язок з ними, або відтворюють їх неточно чи з поганою репутацією; містять об'єкти (твори) авторського права, які перейшли в суспільне надбання;

в) 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. Зокрема, такими є позначення, що містять зображення або назви об'єктів культурної спадщини, які знаходяться на території України та охороняються державою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 928;

г) 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.

д) пропагує фашизм та неофашизм. Такими є позначення, що відтворюють або імітують фашистську та неофашистську символіку (свастику), символіку «СС» (руни та емблеми «СС») або назви фашистських і неофашистських організацій та їх заклики, девізи, найменування їх органів та прізвиська (псевдоніми) їх відомих діячів тощо;

е) принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою.

Наприклад, позначення які містять слова, що є похідними від слова «хохол» і мають зневажливе значення щодо національності – українець (малюнки 8.1., 8.2, 8.3), або які містять позначення «москаль», «япошка» (малюнки 8.4, 8.5), що мають зневажливе значення щодо осіб за національністю – росіянин та японець, або «не купуй російське», що спонукає до нехтування товарами російського походження, закликає до дій, що є проявом шовінізму (шовінізм – форма націоналізму, пропагування національної винятковості, протиставлення інтересів однієї нації інтересам іншої, поширення ідей національної переваги, розпалювання національної ворожнечі й ненависті).



Мал. 8.1

ХОХЛУШКА

Мал. 8.2



Мал. 8.3



Мал. 8.4

ЯПОШКА

Мал. 8.5

Наведені позначення є такими, що суперечать публічному порядку, принципам моралі, оскільки їх використання на товарах може завдати шкоди

відповідній державі чи суспільству або принизити націю або особистість за національною ознакою.

Разом з цим, може бути зареєстроване як знак позначення, наведене на малюнку 8.6.



Мал. 8.6

Такий знак зареєстрований за свідоцтвом України № 92539 відносно 29, 31 та 35 класів МКТП. Знак складається зі стилізованого зображення курки та слова «хохлушка», яке в даному випадку має інше смислове значення ніж те, про яке йшлося вище (зневажлива назва української жінки). Слово «хохлушка» в даному прикладі означає – курку («хохлушка то же, что хохлатка – кура, курица») [68] і не асоціюється з певною національністю;

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

Бузувірство – виявлення крайньої релігійної нетерпимості до інакомислячих, жорстке переслідування їх, запеклий фанатизм.

Блюзнірство – зневаження чого-небудь святого, високого тощо.

В Україні офіційно діє більше 21 тис. релігійних громад, 82 конфесії та напрями. Найпомітнішими з них є: Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ), Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ-КП), Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), Українська греко-католицька церква (УГКЦ), Римсько-католицька церква (РКЦ), Євангельські християни-баптисти (ЄХБ), Християни віри євангельської (ХВЕ), Адвентисти сьомого дня (АСД), свідки Єгови, а також мусульманська, реформатська та іудаїстська церкви, що становлять 97,1 % всієї релігійної мережі України.

Неприпустимо використання релігійної символіки для маркування товарів

широкого вжитку, особливо алкогольних напоїв (горілки, вина, пива тощо), тютюнових виробів, а також для послуг, пов'язаних з певними культурно-масовими заходами. Використання в знаках зображення Хреста Господнього, культових храмів і споруд, імен та ликів святих тощо може образити почуття віруючих, оскільки сприйматиметься ними як гріх святотатства.

Не може бути надана правова охорона позначенням, наведеним на малюнках 8.7, 8.8 та позначенням «Святая трапеза», «Ангел-Хранитель», «Тайная вечеря», «JESUS», «ПРЕПОДОБНИЙ НЕСТОР», «СВЯТИЙ КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР», «Сльози Христа».



Мал. 8.7



Мал. 8.8

Неприпустимо використовувати для маркування товарів широкого вжитку основні символи світових релігій (рисунки 8.9-8.14).



Мал. 8.9

Буддиський символ. Колесо показує цикл початку, смерті і перевтілення.



Мал. 8.10

Християнський символ – хрест. Ісус помер на хресті в Страсну п'ятницю. Хрест допомагає християнам пам'ятати Ісуса вмираючого, щоб зберегти їх.



Мал. 8.11

Індуський символ. Він називається Ом або Аум. Це слово для бога.



Зірка Давида. Це – символ Іудаїзма. Інше позначення – це Menorah.

Мал. 8.12



Місяць і зірка – символ ісламу. Деякі мусульманські країни містять у складі свого прапора місяць. Вперше це позначення використовувалося в Туреччині.

Мал. 8.13



Мал. 8.14

Символ Сикхів (Khanda). Це позначення містить круг і два мечі. Коло означає, що Бог завжди тут. Меч означає, що Сикхи вірять в правду і повинні допомагати людям за потребою.

Разом з цим, під час проведення експертизи позначень, у складі яких використовуються елементи релігійної символіки, мають враховуватися певні обставини, зокрема правовий статус особи заявника, напрямок її діяльності, а також товари і послуги, для маркування яких призначено заявлене позначення. Тобто, якщо заявником є особа, що має безпосереднє відношення до церковних організацій, які в порядку, визначеному чинним законодавством, мають право на господарську діяльність, або діяльність яких спрямована на задоволення духовних потреб суспільства, то позначення з використанням релігійної символіки можуть бути зареєстровані на ім'я таких осіб.

Наприклад, комбіноване позначення «Софія Київська» (малюнок 8.15) зареєстровано щодо товарів і послуг 14, 16, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 33, 36, 37, 40, 41, 42 класів МКТП, свідоцтво України № 26183, власник свідоцтва – Національний заповідник «Софія Київська», або комбіноване позначення



Софія Київська

Мал. 8.15

«Громадський фонд Святого Андрія Первозванного» (малюнок 8.16) зареєстровано щодо товарів і послуг 16, 36, 41 класів МКТП, свідоцтво України

№ 18462 власник свідоцтва – Громадський фонд Святого Андрія Первозданного.



Мал. 8.16

Заявлене позначення, в якому використовуються зневажливі вислови щодо певних конфесій, релігійних громад або спотворені релігійні символи тощо, також не може бути зареєстровано як знак;

ж) принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей;

з) пропагує невігластво, неповагу до батьків.

Невігластво – це відсутність знань, неосвіченість у якій-небудь галузі [70];

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

і) є порнографією чи містить інформацію порнографічного характеру.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист суспільної моралі» порнографією є вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти.

Дитячою порнографією є зображення у будь-який спосіб дитини чи особи, яка виглядає як дитина, задіяної у реальній або змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях [18];

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

й) містить нецензурні слова та вирази, непристойні зображення;

к) містить словесні позначення, виконані літерами латинської або кириличної абетки, зокрема, слова іноземних мов, які можуть мати образливий характер або викликати неприємні асоціації у зв'язку із звуковою схожістю з певним словом української мови. Наприклад, позначення «obserin» та **XRAL**;

л) містить слова природної української мови, написані з таким порушенням правил орфографії української мови, внаслідок якого відтворення слова може зачіпати людську гідність, почуття віруючих або має непристойний характер тощо.

8.1.5. Експертизу заявленого позначення, яке може підпадати під дію пункту 1 статті 5 Закону щодо відмови в наданні правової охорони позначенням, які суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі, необхідно проводити з урахуванням сучасного розуміння значення (суті) слів або зображень, що є його елементами, та їх сприйняття в суспільстві.

Сутність понять, що вважаються ганебними, образливими чи такими, що порушують інші етичні норми та правила поведінки, що склалися в суспільстві, змінюються з часом, і очевидно, що слова та зображення, які викликали образу в більш ранні роки, сьогодні прийнятні у суспільстві і можуть бути використані як знаки відносно певних товарів чи послуг. Так само, інші слова чи зображення, які були колись необразливі, в даний час можуть розцінюватися як образливі.

При цьому необхідно враховувати не лише загальне розуміння часу, а й сприйнятливості осіб, яких достатньо багато з числа тих, хто все ще може розцінюватися як «старомодний» і існує вірогідність того, що відчуття або сприйнятливості таких людей будуть скривджені.

Таким чином, під час встановлення того, чи суперечить заявлене

позначення публічному порядку, принципам гуманності і моралі враховуються всі особливості, що можуть бути притаманні заявленому позначенню.

При цьому, визнання заявленого позначення або його елемента таким, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі має бути очевидним. Лише натяк або невизначена можливість того, що хто-небудь може вирішити, що це позначення чи його елемент суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності і моралі в певних обставинах не є достатнім для відмови в реєстрації такого знака в цілому.

Крім того, враховуються:

перелік товарів і послуг, для яких позначення заявляється на реєстрацію, і передбачуване коло їх споживачів;

відомості і документи, що можуть свідчити на користь реєстрації знака.

Наприклад, якщо під час проведення експертизи виникають обґрунтовані сумніви щодо можливості використання у складі заявленого позначення елементів релігійної символіки, то заявнику надсилається про це обґрунтований попередній висновок експертизи.

Якщо у відповідь на попередній висновок експертизи надана офіційна письмова відповідь на його звернення представництва відповідної релігійної конфесії, то вона може бути врахована як доказ на користь реєстрації знака.

Якщо у складі заявленого позначення наявний елемент релігійної символіки, який може образити почуття віруючих кількох конфесій, то заявник у відповідь на попередній висновок експертизи повинен надати офіційні письмові відповіді на його звернення усіх представництв релігійних конфесій, почуття віруючих яких можуть бути ображені.

8.2. Питання, пов'язані з відмовою у наданні правової охорони знаку, який суперечить вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

8.2.1. Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який, зокрема, не суперечить вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

При цьому пунктом 2 зазначеної статті встановлено, що об'єктом знака 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 ХХ столітті.

Поряд з цим, пунктом 5 статті 6 Закону також встановлено, що не можуть одержати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, що суперечать вимогам частини другої статті 5 цього Закону та вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Так частиною першої статті 3 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» встановлено, що пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та заборонена законом.

Крім того, частиною першою статті 4 зазначеного Закону також встановлено, що виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України заборонено.

У зв'язку з цим під час експертизи заявки на знак для товарів і послуг необхідно враховувати частину першу статті 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», якою встановлено перелік символіки комуністичного тоталітарного режиму та символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Так пунктом 4 частини першої статті 1 зазначеного Закону встановлено, що символіка комуністичного тоталітарного режиму – символіка, що включає:

а) будь-яке зображення державних прапорів, гербів та інших символів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік у складі СРСР, держав так званої «народної демократії»: Народної Республіки Албанії (Соціалістичної Народної Республіки Албанії), Народної Республіки Болгарії, Німецької Демократичної Республіки, Народної Республіки Румунії (Соціалістичної Республіки Румунії), Угорської Народної Республіки, Чехословацької Соціалістичної Республіки, Федеративної Народної Республіки Югославії (Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії) та соціалістичних республік, що входили до її складу, крім тих, що є чинними (діючими) прапорами або гербами країн світу;

б) гімни СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік чи їх фрагменти;

в) прапори, символи, зображення або інша атрибутика, в яких відтворюється поєднання серпа та молота, серпа, молота та п'ятикутної зірки,

плуга (рала), молота та п'ятикутної зірки;

г) символіку комуністичної партії або її елементи;

г) зображення, пам'ятники, пам'ятні знаки, написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), особам, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, органах влади та управління областей, міст республіканського підпорядкування, працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів;

д) зображення, пам'ятники, пам'ятні знаки, написи, присвячені подіям, пов'язаним з діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті (крім пам'ятників та пам'ятних знаків, пов'язаних з опором і вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури);

е) зображення гасел комуністичної партії, цитат осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), осіб, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, органах влади та управління областей, міст республіканського підпорядкування (крім цитат, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працівників радянських органів державної безпеки всіх рівнів;

є) назви областей, районів, населених пунктів, районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об'єктів топоніміки населених пунктів, підприємств, установ, організацій, у яких використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),

інших союзних або автономних радянських республік, працювали в радянських органах державної безпеки, а також назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії (включаючи партійні з'їзди), річницями Жовтневого перевороту 25 жовтня (7 листопада) 1917 року, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті (крім назв, пов'язаних з опором та вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури);

ж) найменування комуністичної партії;

Згідно з пунктом 5 частини першої зазначеної статті Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» символіка націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму – символіка, що включає:

а) символіку Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП);

б) державний прапор нацистської Німеччини 1939-1945 років;

в) державний герб нацистської Німеччини 1939-1945 років;

г) найменування Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП);

г) зображення, написи, присвячені подіям, пов'язаним з діяльністю Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП);

д) зображення гасел Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП), цитат осіб, які обіймали керівні посади в Націонал-соціалістичній робітничій партії Німеччини (НСДАП), вищих органах влади та управління нацистської Німеччини та на окупованих нею територіях у 1935-1945 роках.

(Розділ VIII доповнено пунктом 8.2 згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).

IX. Питання, пов'язані з застосуванням пункту 1 статті 6 Закону

9.1. Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

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

офіційні назви держав;

емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міждержавних організацій;

офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

нагороди та інші відзнаки.

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

Встановлені пунктом 1 статті 6 Закону підстави для відмови в наданні правової охорони знаку введені до Закону на забезпечення виконання статті 6тер Паризької конвенції. Ціллю зазначеної статті Паризької конвенції є надання відповідної правової охорони державним символам (гербам, прапорам) та іншим державним емблемам, офіційним знакам і клеймам контролю, введеним державами – учасницями Паризького союзу, а також гербам, прапорам, емблемам, скороченим та повним найменуванням міжнародних міждержавних організацій, членами яких є одна або декілька держав – учасників Паризького союзу.

Стаття 6тер Паризької конвенції застосовується до всіх держав – учасниць Паризької конвенції, а також членів Світової організації торгівлі, незалежно від того, чи є вони учасниками Паризької конвенції чи ні, в силу статті 2.1 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 6ter(3)(a) Паризької конвенції для застосування положень статті 6ter Паризької конвенції країни Паризького союзу повинні сповіщати через Міжнародне бюро ВОІВ перелік емблем і знаків держав, а також емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, які вони бажають в подальшому охороняти в повному обсязі чи з деякими обмеженнями відповідно до цієї статті.

Зазначені відомості Міжнародне бюро ВОІВ повідомляє країнам-учасницям Паризької конвенції та членам СОТ, які не є учасниками цієї Конвенції, та розміщує в базі даних ВОІВ «6ter Express» за веб-адресою: <http://www.wipo.int/ipdl/> [72].

Враховуючи тлумачення термінів «імітація» та «імітувати», наведених у Новому тлумачному словнику української мови [59], для цілей застосування пункту 1 статті 6 Закону заявлене позначення вважається таким, що імітує зазначені у пункті 1 статті 6 Закону позначення, якщо воно викликає у споживачів враження про наявність зв'язку між відповідною державою, організацією та цим позначенням.

9.1.1. Відповідно до статті 6ter(1)(a) Паризької конвенції держави – учасниці Паризького союзу зобов'язані відмовляти в реєстрації знаків, які використовують або імітують державні символи (герби, прапори) та інші державні емблеми, що підпадають під її регулювання. Це положення забороняє реєстрацію та використання державної символіки як знаків або як елементів знаків без дозволу компетентного органу відповідної держави на таке використання. Причиною такої заборони є те, що недозволене використання державної символіки є посяганням на суверенні права відповідної держави. Крім того, таке використання державного символу особою, яка не має до нього відношення, може ввести споживача в оману щодо походження товарів, для яких він використовується. При цьому не має значення щодо яких товарів чи послуг здійснюється таке використання.

Згідно з зазначеною статтею Паризької конвенції заборона реєстрації розповсюджується також на будь-яку імітацію державних символів «з точки зору геральдики». Така імітація є дещо вужчою порівняно з тією імітацією, яка зазвичай вважається недопустимою стосовно знаків (схожість позначень). Так, наприклад, державні герби часто складаються з загальних символів, таких як лев, орел, сонце, тому імітація забороняється лише у разі, якщо позначення відтворює геральдичні характеристики відповідного державного герба. При цьому, символ як такий (лев, орел, сонце) не підпадає під таку заборону і може бути використаний як елемент знака [41].

Таким чином, формою імітації державних символів може бути, зокрема відтворення:

будь-яких геральдичних характеристики відповідного державного символу (герба, емблеми);

власне герба без дотримання встановлених пропорцій зображення державного герба;

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

Наприклад, статтею 20 Конституції України встановлено, що головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про Державний герб України» від 19 лютого 1992 року N 2137-ХІІ затверджено тризуб як малий герб України (кольорове, чорно-білі зображення, а також схематичне зображення герба наведені в додатку до Постанови (див малюнок 9.1)). При цьому зазначеною Постановою встановлено, що зображення Державного герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов'язковим

додержанням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом 1 Постанови [26].

Малий Державний герб України



Мал. 9.1

Імітація малого Державного герба України



Мал. 9.2



Мал. 9.3



Мал. 9.4



Мал. 9.5

З наведених зображень видно, що малюнки 9.2 та 9.3 є наслідуванням тризубу (малому Державному гербу України), оскільки в них використані його геральдичні характеристики без дотримання встановлених пропорцій. Малюнок 9.4 та 9.5 наслідує малий Державний герб України з дотриманням встановлених пропорцій, але замість середнього рамена (зубця) на тризубові зображено відповідно колос пшениці та меч, тобто в наведених зображеннях використано основні геральдичні характеристики малого Державного герба України.

Таким чином, малюнки 9.2-9.5 є імітацією малого Державного герба України.

Ще один приклад. Згідно з Федеральним Конституційним Законом Російської Федерації «Про державний герб Російської Федерації» державний герб Російської Федерації являє собою чотирикутний, із закругленими нижніми кутами, загострений у краї геральдичний щит із золотим двоголовим орлом, з піднятими догори розпущеними крилами. Орел увінчаний двома малими коронами і над ними одною великою короною, з'єднаними стрічкою. На грудях

орла, у червоному щиті, срібний вершник у синьому плащі на срібному коні, що уражає срібним списом чорного перекинутого горілиць і потоптаного конем дракона [73]. Зображення Державного герба Російської Федерації представлено на малюнку 9.6.

Державний герб
Російської Федерації



Мал. 9.6

Імітація Державного Герба
Російської Федерації



Мал. 9.7



Мал. 9.8

Відповідно до опису позначення, наданого заявником, заявлене як знак позначення (малюнок 9.7) «являє собою зображення золотавого двоголового міфічного птаха Фенікс, з розкритими крилами, що сидить у золотавому гнізді. Над головами птаха зображені два білих кухарських ковпаки...».

Порівнявши малюнки 9.6, 9.7 та 9.8 можна дійти висновку, що у малюнках 9.7 та 9.8 відтворені основні геральдичні характеристики Державного герба Російської Федерації, зокрема у схожому виконанні відтворено золотий двоголовий орел з піднятими догори розпущеними крилами. Схожість зазначених ознак на наведених зображеннях може безсумнівно викликати у споживачів враження про наявність у малюнках 9.7 та 9.8 зв'язку з Російською Федерацією. Тому позначення за малюнками 9.7 та 9.8 можна вважати імітацією Державного герба Російської Федерації.

9.1.2. Відповідно до абзацу третього пункту 1 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують офіційні назви держав без згоди відповідного компетентного органу держави.

Зазначена норма Закону не містить залежності від контексту, в якому застосовується офіційна назва держави як елемент знака, і тому має бути дотримана у будь-якому разі. Це означає, що незалежно від того де

розміщується у заявленому зображенні назва держави чи займає домінуюче положення, чи в адресі виробника продукції (якщо як знак заявляється етикетка), для її включення до знака як елемента, що не охороняється, потрібна згода відповідного компетентного органу.

Беручи до уваги Довідковий документ щодо охорони назв держав від реєстрації і використання в якості торговельних марок, підготовлений секретаріатом Міжнародного бюро ВОІВ, (SCT/25/24) та запитальник для огляду законодавства 71 держави – учасниці Паризького союзу (SCT/23/4) [45] під виразом «назва держави» слід розуміти таку назву, що включає:

офіційну назву держави, викладену літерами державної абетки або абетки іншої, ніж державна (наприклад, Російська Федерація, Чеська Республіка, Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати Америки тощо);

скорочену широковживану назву держави, викладену літерами державної абетки або абетки іншої, ніж державна (наприклад, Росія (РФ), Чехія, Китай (КНР), США, тощо);

міжнародні коди держави згідно зі стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та стандартом ВОІВ ST.3.

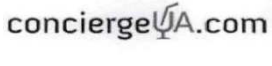
Щодо назви держави «Україна» пунктом 1.4 Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 серпня 2010 р. № 790, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2010 р. за № 939/18234, встановлено, що використанням офіційної назви держави «Україна» вважається внесення позначення до знака для товарів і послуг як елемента, що містить:

офіційну назву держави «Україна», написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки;

міжнародний код України «UA», визначений згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом ВОІВ ST.3;

імітацію офіційної назви держави «Україна», написану літерами

української та/або будь-якої іншої абетки.

Імітацією офіційної назви держави слід вважати наслідування зазначеній назві з порушенням встановленого написання (наприклад, *Ukraina, Ukraine, Rusia*), або її стилізоване виконання та стилізоване виконання міжнародного коду держави, визначеного згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом BOIB ST.3 (наприклад, ).

9.1.3. Відповідно до абзацу четвертого пункту 1 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій.

Це положення введено до Закону на забезпечення виконання статті 6ter(1)(b) Паризької конвенції. Вона передбачає, що охорона від реєстрації державної символіки, встановлена статтею 6ter(1)(a) Паризької конвенції в рівній мірі застосовується до гербів, прапорів, інших емблем, скорочених та повних найменувань міжнародних міжурядових організацій, членами яких є одна або декілька країн Паризького союзу [41]. Тобто, правові аспекти застосування цієї статті Паризької конвенції такі ж самі як і правові аспекти застосування статті 6ter(1)(a) Паризької конвенції, про які зазначено в пункті 9.1.1 цих Рекомендацій.

Стаття 6ter(1)(b) Паризької конвенції є доповненням до інших міжнародних угод, які передбачають охорону позначень міжнародних міжурядових організацій, наприклад, таких як Женевські конвенції від 12 серпня 1949 року щодо захисту символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Найробський договір про охорону олімпійського символу тощо.

9.1.4. Відповідно до абзацу п'ятого пункту 1 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки (далі – Офіційні знаки). Це

положення введено до Закону на забезпечення виконання статті 6ter(2) Паризької конвенції.

Офіційні знаки охороняються статтею 6ter(2) Паризької конвенції лише у випадку, якщо вони застосовуються самою державою – членом Паризького союзу, а не будь-яким публічно-правовим органом або організацією цієї держави. Офіційні знаки, як правило, призначені для дорогоцінних металів, а також для таких товарів як м'ясо, сири, масло, вино тощо [41]. Тому, відповідно до статті 6ter(2) Паризької конвенції використання цих позначень заборонено тільки в тому випадку, якщо знаки, до складу яких вони включені, призначені для товарів, які є такими самими або спорідненими з товарами, для яких призначений відповідний Офіційний знак. Встановлення спорідненості товарів і послуг для таких знаків здійснюється відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил.

9.1.5. Якщо під час проведення кваліфікаційної експертизи встановлено, що в зображенні позначення, що заявляється, наявне будь-яке з позначень, вказаних у пункті 1 статті 6 Закону, та відсутня згода відповідного компетентного органу або власника на включення такого позначення до знака як елемента, що не охороняється, заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання додаткових документів без яких проведення експертизи неможливе, а саме дозволу відповідного компетентного органу.

У відповідь на це повідомлення заявник повинен надати згоду компетентного органу тієї держави, назву, державну символіку або офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки нагороди чи інші відзнаки якої включено до заявленого позначення [22]. Зазначений документ надається у порядку та строки, передбачені пунктом 6 статті 10 Закону.

Якщо в заявленому позначенні наявні елементи (позначення), які зображують або імітують Державний герб України чи Державний прапор України, то згоди на включення таких позначень до знака як елементів, що не охороняються, враховуються лише після законодавчого визначення

компетентного органу щодо надання згоди на використання зазначених символів, оскільки відповідно до статті 20 Конституції України опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Якщо заявлене позначення містить як елемент інші державні символи України (офіційні символи глави держави, символи вищих органів державної влади), то такими згодами є відповідні документи органів, уповноважених на надання зазначених згод відповідними нормативно-правовими актами України. Наприклад, відповідно до Указу Президента України від 29 листопада 1999 року № 1507/99 «Про офіційні символи глави держави» зображення офіційних символів глави держави використовуються виключно за згодою Президента України.

Якщо заявлене позначення містить як елемент офіційну назву держави «Україна» або її імітацію, відповіддю на повідомлення закладу експертизи щодо надання згоди на використання назви держави «Україна» вважається лист заявника з повідомленням про те, що ним, відповідно до Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 серпня 2010 року № 790 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2010 року за № 939/18234, подано до Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, Положення про яку затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2003 року № 677, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2003 року за № 931/8252, відповідне клопотання з доданням копії повідомлення про поштове відправлення або відміткою відповідного підрозділу, якщо воно подано безпосередньо до Установи.

Компетентні органи з надання згоди на включення до знака як елементів,

що не охороняються, державних символів та офіційних назв інших держав визначається законодавством відповідної держави.

У зв'язку з цим, обов'язок щодо визначення компетентного органу певної іноземної держави, який має надати згоду на використання державних символів, офіційної назви держави як елемента заявленого позначення, покладається на заявника або його представника. При цьому відповідальність за достовірність наведеної в такій згоді інформації покладається також на заявника або його представника.

Разом з цим, якщо у експертизи виникають обґрунтовані сумніви щодо компетенції особи, яка надала цю згоду, заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткового документа, яким підтверджується компетентність цієї особи як органу, що наділений відповідними повноваженнями з таких питань. Для цього заявнику або його представнику може бути запропоновано звернутися до посольства або консульства відповідної держави в Україні.

Якщо є на те підстави, замість згоди відповідного компетентного органу на включення до складу позначення, яке зображує або імітує офіційну назву держави, заявник може надати докази, які свідчать про те, що заявлене позначення або його складовий елемент є семантично пов'язаним сполученням слів певної мови, в якому назва держави має смислове значення інше, ніж офіційна назва держави, як така. Таким доказом може бути висновок лінгвістичної експертизи, проведений відповідною спеціалізованою установою. Ці докази враховуються на користь реєстрації знака, якщо сполучення слів, що виступає в 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). Наприклад: China white – свинцеві белила; China rose – китайська роза, чайна роза; China town – Китай город. Переклад такого сполучення слів повинен бути здійснений та засвідчений спеціалізованою перекладацькою фірмою.

Якщо під час проведення кваліфікаційної експертизи встановлено, що в заявленому зображенні наявне позначення, яке зображує або імітує емблему, скорочене або повне найменування міжнародної міжурядової організації, то заявник повинен надати згоду відповідної міжнародної міжурядової організації.

Така згода враховується, якщо вона надана головною посадовою особою такої організації (генеральним директором, президентом, тощо) або іншим компетентним органом організації, повноваження якого визначені відповідною хартією, статутом, рішенням чи резолюцією організації (наприклад, дозволи на використання назви та емблем Організації Об'єднаних Націй надає її Управління з правових питань, дозволи на використання олімпійського символу, прапора, девізу та гімну видає Виконком Міжнародного Олімпійського Комітету згідно з Олімпійською Хартією, дозвіл на використання європейського прапора та емблеми надається Радою Європи, дозвіл на використання символіки ВОІВ – Міжнародним Бюро ВОІВ тощо).

Якщо під час проведення кваліфікаційної експертизи встановлено, що в заявленому зображенні наявне позначення, яке зображує або імітує офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, то документом на користь реєстрації знака може бути документ, що посвідчує право маркувати продукцію спеціальним знаком (клеймом).

Якщо під час проведення кваліфікаційної експертизи встановлено, що в заявленому зображенні наявне позначення, яке зображує або імітує державні нагороди та інші державні відзнаки, то документом на користь реєстрації знака може бути дозвіл Комісії державних нагород та геральдики, яка є дорадчим органом, утвореним при Президентіві України.

9.1.6. Одним із важливих аспектів можливості використання у знаку позначення, яке зображує або імітує емблему, скорочене або повне найменування міжнародної міжурядової організації, є використання в знаках символіки Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (далі –

Міжнародний рух Червоного Хреста).

Міжнародний рух Червоного Хреста складається із Міжнародного Комітету Червоного Хреста (далі – МКЧХ), Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Правовий статус МКЧХ визначений Женевськими конвенціями про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року (далі – Женевські конвенції), згідно з якими ця міжнародна організація офіційно визнана, як незалежна гуманітарна організація, наділена особливим статусом, створена для надання допомоги пораненим в умовах бойових дій [27].

Женевськими конвенціями визначена символіка Міжнародного руху Червоного Хреста, яка охороняється в усьому світі і використання цієї символіки іншими організаціями та приватними особами забороняється.

Україна є учасницею Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, відповідно до яких прийнято Закон України «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні», який визначає порядок та умови використання і захисту символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала на території України відповідно до вимог Женевських Конвенцій та Додаткових протоколів до них, а також Правил по використанню емблем червоного хреста або червоного півмісяця національними Товариствами, ухвалених XX Віденською Міжнародною конференцією Червоного Хреста і Резолюції 1, прийнятої на XXIX Міжнародній конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у 2006 році.

Згідно з статтею 1 цього Закону символіка Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (у тому числі Міжнародного руху Червоного Хреста) – це емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (зображення відповідно червоного хреста на білому тлі; червоного півмісяця на білому тлі; червоної рамки у формі квадрата на білому тлі (див. малюнок 9.9), що стоїть на одній із своїх вершин), назви (слова «Червоний

Хрест», «Червоний Півмісяць», «Червоний Кристал») і розпізнавальні сигнали (спеціальні міжнародно визнані допоміжні сигнали (світлові, радіо-, електронні), що використовуються як захисні та розпізнавальні знаки для позначення осіб, рухомого та нерухомого майна відповідно до Женевських Конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року, Додаткових протоколів до них та цього Закону.



Мал. 9.9

Відповідно до статті 15 зазначеного Закону забороняється використання емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, (див. малюнок 9.9) комбінацій цих емблем; слів «Червоний Хрест», «Червоний Півмісяць», «Червоний Кристал», комбінацій цих слів; розпізнавального знака чи будь-якого іншого знака, найменування або сигналу, які являють собою імітацію (використання подібних кольорів або зображень) або можуть призвести до змішування, незалежно від мети такого використання, з порушенням положень цього Закону і Правил по використанню емблем червоного хреста.

Забороняється використання зазначених емблем або слів на вивісках, плакатах, оголошеннях, листівках, або розміщення їх на товарах чи упаковках, або продаж цих товарів чи спроба продажу; спроба введення в обіг товарів, помічених таким чином; або використання зазначених емблем або слів як елемента знака для інших емблем або найменувань, з порушенням положень цього Закону і Правил по використанню емблем червоного хреста. Забороняється використання слів «Червоний Хрест», «Червоний Півмісяць», «Червоний Кристал», комбінацій цих слів у найменуваннях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; зображення емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала на знаках для

товарів і послуг, промислових зразках; використання цих слів або зображень як елемента знака для товарів і послуг, промислових зразків чи найменувань згідно з чинним законодавством України.

Згідно зі статтею 10 Закону Товариство Червоного Хреста України - єдина українська організація, яка має право на використання символіки Червоного Хреста з розпізнавальною функцією для цілей та видів своєї діяльності, що відповідають принципам, визначеним міжнародними конференціями Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Відповідно до статті 445 Кримінального кодексу України неправомірне використання зазначених символів, крім випадків передбачених цим Кодексом, є злочином, за яке передбачена кримінальна відповідальність.

Таким чином, жодне заявлене позначення, яке містить відображення або імітацію символіки Міжнародного руху Червоного Хреста не може бути зареєстроване як знак.

У зв'язку з цим, якщо під час проведення кваліфікаційної експертизи встановлено, що в заявленому зображенні наявне позначення, яке зображує або імітує символи Міжнародного руху Червоного Хреста, то заявнику надсилається попередній висновок про відмову в реєстрації знака на підставі статей 10 та 15 Закону України «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні».

Х. Питання, пов'язані із застосуванням пункту 2 статті 6 Закону

10.1. Особливості перевірки заявленого позначення щодо наявності розрізняльної здатності

10.1.1. Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону не реєструються знаки, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції [51].

Ступінь розрізняльної здатності досліджується щодо позначення в цілому (як такого) і визначається відносно товарів і/або послуг, для яких знак заявлено. Окремі елементи позначення знака можуть не мати розрізняльної здатності, проте, у комбінації з іншими елементами, загальна композиція знака може набути ознак розрізняльної здатності. Якщо ж окремий елемент позначення, що не має розрізняльної здатності, займає у ньому домінуюче положення, позначення в цілому вважається таким, що не має розрізняльної здатності.

Враховуючи викладене, позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

10.1.2. Відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

загальноживані скорочення. До таких позначень належать, зокрема, скорочені найменування організацій, підприємств, галузей тощо та їх аббревіатури, загальноприйняті скорочення, наприклад, сантиметр – см, науково-дослідний інститут – НДІ, український – укр., гривня – грн., науково-технічна інформація – НТІ, загальноживана аббревіатура, наприклад: “ВАТ”, “ТОВ”, “СПД” тощо.

Крім того, не мають розрізняльної здатності позначення, які є кольором, якщо внаслідок його використання він не сприймається інакше, ніж колір як такий.

Можуть не мати розрізняльної здатності позначення, що є:

1) занадто простими та часто вживаними. До таких позначень, зокрема, відносяться позначення, які складаються з комбінації літер та цифр, графічне відтворення яких має звичайне, не фантазійне виконання. Наприклад, позначення «10×15» відносно товару 16 класу МКТП «фотографії» є вказівкою на розмір цього товару.

Позначення «XL» складається з букв. Заявлене на реєстрацію відносно товару 25 класу «одяг», таке позначення виконує вказуючу функцію – побічно інформує споживача про те, що одяг призначений для людей відповідного розміру.

Зображення земної кулі часто використовується у складі знаків відносно 39 класу послуг «влаштування подорожей» і, в результаті частого вживання щодо цих послуг, втратило розрізняльну здатність;

2) занадто складними за композицією, тобто такими, що містять велику кількість елементів, не пов’язаних загальною ідеєю, і тому сприймаються як складний набір символів, літер, цифр, зображень тощо. Наприклад, композиції, які сприймаються як орнамент;

3) словесними позначеннями загальномовного фонду, які часто використовуються у складі знака, такі як – «International» (міжнародний), «General», «Special», «Люкс» тощо [51].

10.1.3. Якщо заявлене позначення складається лише з одного елемента, занадто простого та часто вживаного позначення, наприклад, з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання тощо, то експерт повинен дослідити, принаймні:

1) перелік товарів і/або послуг, щодо яких заявлено позначення, з метою визначення чи не є позначення, що складається з літер та/або цифр, для цих товарів чи послуг одиницею виміру ваги, розміру, об'єму, кількості, габаритів, артикулів, номерів стандартів тощо;

2) можливий спосіб використання такого позначення для цих товарів чи послуг, місце розташування, масштаб знака відносно розмірів товару, спосіб нанесення (друкування, тиснення, клейове чи механічне кріплення знака на товарі, штамповка, вишивка тощо).

Таке дослідження дає змогу встановити ступінь розрізняльної здатності заявленого позначення щодо заявлених товарів чи послуг.

10.1.4. Якщо заявлене позначення є занадто складним за композицією, необхідно з'ясувати чи можна у такому позначенні виділити його зміст; як може людина на фізіологічному рівні сприймати зображення (наприклад, зорове сприйняття); чи не ускладнює таке навантаження елементів у складі позначення загальне (перше) зорове його сприйняття як знака.

10.1.5. Розрізняльна здатність може бути властива позначенню з моменту його створення або набута ним внаслідок використання.

Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення звичайно не має розрізняльної здатності, то перевіряється чи не набуло воно такої внаслідок його використання.

У разі, якщо документи заявки не містять факторів, що підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням внаслідок його

використання до дати подання заявки, складається попередній висновок експертизи про можливу відмову у реєстрації знака, який надсилається заявнику.

У відповідь на цей висновок відповідно до пункту 4.5.3 Правил заявник може надати докази набутої заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання. Такими доказами, можуть бути, наприклад:

документ, що містить відомості про обсяги виробництва та реалізації товарів і/або послуг відносно яких застосовується позначення, обсяги експорту (імпорту) товарів щодо яких застосовується позначення;

документ, що містить відомості про використання або будь-яке просування позначення, як знака, зокрема відомості про види маркування товарів і/або його застосування при наданні послуг, експонування товарів на міжнародних і/або національних виставках та ярмарках, комерційне використання позначення в мережі Інтернет;

документ, що містить відомості про тривалість використання позначення до дати подання заявки. Тривалість використання позначення може підтверджуватися відомостями про дату початку використання позначення та про безперервність його використання;

документ, що містить відомості про географічний регіон продажу товарів з нанесеним позначенням і/або надання послуг під зазначеним позначенням;

документ, що містить відомості про обсяг реклами з зображенням позначення. Рекламування позначення може підтверджуватися відомостями про способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет, кількість споживачів такої реклами, витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу;

документ, що підтверджує ступінь інформованості споживачів про взаємозв'язок позначення з заявником. Таким документом можуть бути результати соціологічного опитування споживачів, включаючи підприємства роздрібної торгівлі, здійсненого атестованою в установленому порядку

науковою установою чи організацією, що здійснює маркетингові та прикладні соціологічні дослідження (наприклад, GFK Ukraine, ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (TNS)).

При цьому у таких результатах опитування повинні бути відповіді принаймні на такі питання:

чи відоме їм позначення як знак для товарів і послуг;

чи асоціюється у свідомості споживача таке позначення з товарами або послугами, для яких воно призначено;

яка саме особа, на їх думку, є виробником товарів, маркованих таким позначенням і/або надавачем послуг, для яких позначення застосовується.

Ступінь набутої розрізняльної здатності досліджується щодо заявленого позначення в цілому і визначається відносно товарів і/або послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак.

Представлені заявником докази враховуються на користь реєстрації знака якщо вони доводять набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання.

Виходячи із зазначеного, позначення вважається таким, що набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання щодо заявлених товарів і/або послуг якщо щодо нього наявні, зокрема, такі доречні фактори:

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

Для визначення того, чи набуло позначення розрізняльної здатності, мають бути враховані всі фактори, особливо тривалість використання знака.

10.2. Особливості перевірки заявленого позначення чи не складається воно лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду

10.2.1. Відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 6 Закону не реєструються знаки, які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Згідно з зазначеною нормою Закону правова охорона не може бути надана таким позначенням, оскільки вони не відповідають основному призначенню знака, встановленому у статті 1 Закону, – відрізнити товари і/або послуги одних осіб від таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг інших осіб.

Згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальноновживаними для товарів (послуг) певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів (послуг) і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару (послуги) або товару (послуги) такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями. У такому випадку видове або родове поняття товару (послуги) стає невід'ємною назвою товару і/або послуги. Внаслідок цього як видове поняття товару воно може вільно проставлятися на товарах, у документації, що супроводжує товар, використовуватися при рекламуванні товару, воно включається у словники, енциклопедії, довідники, використовується у періодичних виданнях, у радіо- і телевізійних передачах тощо.

10.2.2. Ознаками, які характеризують позначення, що є загальноновживаним для товарів (послуг), є:

1) використання позначення як назви товару (послуги) не лише споживачами, а й фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі. У свідомості всіх перерахованих категорій повинен виникати стійкий однозначний зв'язок між товаром (послугою), що має певні ознаки, властивості, якості, і позначенням, яке використовується в якості його назви. Наприклад,

слово «ескімо» викликає у свідомості стійкий асоціативний зв'язок з певним видом морозива певної форми і глазуrowаного шоколадом. Відповідно це слово не може бути зареєстровано як знак для морозива, тому що прямо вказуватиме на вид товару;

2) застосування позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) різними особами. Під різними особами маються на увазі незалежні один від одного виробники товарів (надавачі послуг) та, які не мають між собою організаційно-господарських зв'язків і не пов'язані відповідними договорами;

3) застосування позначення незалежними особами тривалий час. Тривалість може визначатися динамічними процесами розвитку ринку того чи іншого виду товару (послуги), але в будь-якому випадку незалежні особи повинні використовувати таке позначення як назву товару (послуги) неодноразово.

Лише за наявності усіх зазначених ознак позначення може бути віднесено до категорії загальноновживаних для товарів (послуг) певного виду.

Зокрема, загальноновживаним позначенням як позначення товару (послуги) певного виду можуть бути:

номенклатурна (загальна (прозивна), родова, видова) назва товару (послуги), наприклад, автомобіль, олія соняшникова, пошив одягу;

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

назва певного товару (послуги), яка добросовісно застосовується для його (іі) маркування кількома незалежними одна від одної особами, наприклад, хліб «Український», вода «Лимонад», магазин «Дитячий світ»;

знаки, які в минулому мали власників, проте, увійшли до загального користування як прозивна назва товару різних осіб, наприклад, целофан, термос, вазелін, магнітофон, лінолеум [51].

10.2.3. Не вважається загальноновживаним позначення, якщо заявник може

довести, що таке позначення набуло розрізняльної здатності як знак для конкретних товарів (послуг) відносно конкретної особи.

10.2.4. Основними інформаційними джерелами для віднесення заявленого позначення до загальноживаного, як позначення товару (послуги) певного виду є офіційні документи, якими можуть бути, зокрема: МКТП, Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, додаток до Закону України «Про Митний тариф України»; Державний класифікатор України ДК 012-97 «Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності»; Державний класифікатор України ДК 015-97 «Класифікація видів науково-технічної діяльності»; Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010; Національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»; Перелік неприватних назв фармацевтичних субстанцій, що видається Всесвітньою організацією охорони здоров'я; Комбінована номенклатура Європейського Союзу, Каталог сортів рослин України. *(Абзац перший пункту 10.2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

У разі відсутності позначення як назви товару (послуги) в офіційних документах такими джерелами можуть бути енциклопедії, спеціальні довідники, тлумачні словники тощо.

При цьому не враховуються назви, супроводжувані позначкою «застаріле слово» чи відповідною їй, які у минулому були загальноживаними як позначення товарів (послуг) певного виду, проте в подальшому використання цих назв було припинено, вони стали забутими та зникли з повсякденної мови. Наприклад, слово «яхонт» раніше використовувалось як назва певного виду дорогоцінного каменю (рубін), однак на сьогодні воно зникло з повсякденної мови як назва товару і є «застарілим словом».

Крім того, необхідно переконатися в тому, що дане позначення наводиться в таких джерелах без посилання на те, що воно є знаком, зокрема без попереджувального маркування знака або без застосування будь-якого іншого

способу виділення в тексті (наприклад, написання позначення особливим шрифтом, великими літерами, написання в лапках та ін.). Разом з цим, необхідно також враховувати, що в довідковій літературі не завжди терміни, які є знаками, наводяться із зазначенням на цей факт. Так, наприклад, Словник іншомовних слів містить визначення «Кока-Кола» без будь-якої вказівки на те, що це словосполучення є знаком [69].

Допоміжними елементами інформаційної бази для встановлення факту належності заявленого позначення до загальноновживаного як позначення товару (послуги) певного виду є двомовні словники та зазначена довідкова література на іноземній мові (в першу чергу на мові країни заявника).

10.2.5. Особливої уваги заслуговують позначення, що заявляються на реєстрацію для товарів «фармацевтичні препарати». Під час перевірки заявленого позначення наявність визначеної абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону підстави для відмови в реєстрації знака перевіряється чи не належить заявлене позначення до узагальненого переліку рекомендованих Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних субстанцій («International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances») (далі – INN).

INN визначають фармацевтичні речовини або активні фармацевтичні компоненти унікальною назвою, яка є загально визнаною суспільною власністю. Таким чином, назви фармацевтичних речовин вносяться до зазначеного переліку Всесвітньою організацією охорони здоров'я (далі – ВООЗ), як родові назви певних фармацевтичних субстанцій [47].

Система INN ініційована Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я та відповідно до резолюції ВНА 3.11 діє з 1953 року, коли був опублікований перший перелік рекомендованих міжнародних неприватних назв фармацевтичних субстанцій. Метою розробки системи INN є забезпечення професіоналів у сфері охорони здоров'я унікальними та універсально доступними назвами для ідентифікації відповідних фармацевтичних речовин.

Згідно з пунктом 3 частини другої цієї резолюції державам – членам

рекомендовано вжити заходів для попередження використання таких назв у заборонених цілях та недопущення, зокрема, надання виключних прав власності на такі назви [67].

Щоб забезпечити належне використання INN у резолюції Асамблеї ВООЗ ВНА 46.19 від країн учасниць вимагається перешкоджати використанню назв, що містять INN, як торговельних марок, особливо включенню до них основ, які ще називаються назвами сімейств (стеми). В Інформаційному повідомленні ВООЗ наголошується, що це особливо важливо, якщо торговельна марка включає стем іншої фармакологічної групи, ніж лікарський засіб, це може викликати плутанину, яка поставить під загрозу безпеку пацієнтів. З цією метою ВООЗ видає Абетковий перелік стемів, який міститься у офіційному документі WHO/EMP/QSM/2011.3 «Використання стемів під час відбору INN для фармацевтичних речовин. 2011» та у додатковому документі «INN Working Document 12.319» від 23.10.2012, розміщеному на веб-сайті ВООЗ за адресою: (<http://www.who.int/medicines/services/inn/stembook/en/index.html>).

У резолюції ВООЗ ВНА46.19 також вимагається закликати виробників використовувати INN у поєднанні із своїми фірмовими найменуваннями, а не торговельні марки при реалізації фармацевтичних продуктів, отриманих із кількох джерел [52].

У зв'язку з цим, у Інструкції по використанню INN для фармацевтичних субстанцій з посиланням на резолюцію ВООЗ ВНА46.19, зазначено, що реєстрація як торговельної марки позначення, що містить INN разом із фірмовим найменуванням є цілком прийнятною, якщо це не перешкоджає іншому виробнику використовувати такий же підхід [47].

Отже, підстава для відмови в наданні правової охорони знаку, встановлена абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону, може бути застосована у разі, якщо заявлене на реєстрацію для товарів 5 класу МКТП (фармацевтичні препарати) позначення є тотожним INN чи стему або містить у своєму складі позначення, яке є тотожним INN чи стему, незалежно від контексту, в якому застосовується

таке позначення як елемент знака, за виключенням позначень, що містять INN разом із фірмовим найменуванням.

Знаками, що містять INN разом із фірмовим найменуванням, наприклад, є МІРАМІСТИН-ДАРНИЦЯ, ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ (виробник ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»), ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я (виробник ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»), АПО-ФЛУКОНАЗОЛ (виробник «Arotex Inc.», Канада).

10.3. Особливості перевірки заявленого позначення чи не складається воно лише з позначень, що є описовими щодо зазначених у заявці товарів і послуг

10.3.1. Відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 6 Закону не реєструються знаки, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Відповідно до пункту 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать:

прості назви (найменування) товарів чи послуг. Наприклад, «знеболювальний засіб», «серцеві краплі», «анальгетик»;

зазначення категорії якості товару чи послуги;

зазначення властивостей товарів, у тому числі таких, що носять хвалебний характер. Наприклад, «протизапальний засіб», «знеболювальний засіб», «екстра», «люкс», «супер», «чудовий» «екологічно чистий», «панацея» тощо;

зазначення матеріалу або складу сировини. Наприклад, «левоміцетину – 2,5 г, кислоти борної – 1 г, спирту етилового – 50 г»;

зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів;
історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам;

видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників [51].

Позначення, що має у своєму складі тільки описові елементи, в цілому, вважається таким, що не має розрізняльної здатності.

10.3.2. Якщо під час експертизи заявленого знака виникає питання, чи є позначення описовим, доцільно виходити з такого.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення буде вважатися описовим, якщо воно прямо описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо. *(Абзац другий пункту 10.3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг (тільки натякають на щось або є алегоричними щодо певних характеристик товарів та/або послуг), але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів. Такі позначення також називають розпливчастими або непрямими посиланнями на товари та/або послуги [51, 74]. *(Абзац третій пункту 10.3.2 у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

10.3.3. Підтвердженням описовості позначення можуть бути позитивні відповіді на такі запитання:

чи зрозумілий звичайному споживачеві зміст позначення без додаткових суджень та мислень;

чи сприймається звичайним споживачем позначення як таке, що прямо (не через асоціації) описує вид, характеристики товару, відомості про виробника. *(Абзац третій пункту 10.3.3у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

При цьому, з метою з'ясування ступеню впливу на споживача необхідно дослідити товари і/або послуги, для яких заявляється знак, з урахуванням способу, у який може використовуватися щодо них знак.

10.3.4. При визначенні описовості заявленого позначення слід оцінювати розрізняльну здатність позначення в цілому, без поділу його на елементи. Заявленому позначення, яке має розрізняльну здатність, але при цьому включає описові елементи, які не займають в ньому домінуючого положення, може бути надана правова охорона.

10.3.5. Слід відрізнити позначення описові та позначення, що викликають у свідомості споживача уявлення про вироблені товари через асоціації. Останнім може бути надана правова охорона. Так позначення не вважається описовим, якщо воно характеризує товар чи послугу опосередковано, зокрема, алегорією, наприклад, «Ягуар» – для спортивних автомобілів.

10.3.6. Позначення вважається описовим для українських споживачів, якщо воно має описовий характер на офіційній мові України.

Відповідно до статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова.

Цією ж статтею також проголошено, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Мови національних меншин України визначенні частиною другою статті 7 Закону України «Про засади державної мовної політики». Згідно з нею у контексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин до регіональних мов або мов меншин України, до яких застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, що передбачені у цьому Законі, віднесені мови: російська, білоруська, болгарська, вірменська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдавська, німецька, новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська, кримчацька.

Якщо заявлене позначення виконано іншою мовою, ніж українська, то повинні існувати переконливі докази того, що даний термін має описове значення в іншій мові та цей термін зрозумілий для значної частини відповідної громадськості, зокрема якщо середній споживач в Україні може зрозуміти, що заявлене позначення є описовим терміном для відповідного товару.

Транслітерація заявленого позначення латинськими літерами повинна розглядатися таким же чином, як слова, написані українськими літерами.

Позначення, що складаються з описових слів або виразів, які повторені різними мовами є особливим випадком в тому сенсі, що вони представлені як переклад один одного. Такі позначення слід вважати описовими, якщо відповідний споживач буде розуміти, що кожне з слів або виразів у дійсності лише переклад описового позначення, зокрема, якщо близькість термінів, наведених в позначенні один до одного, буде спонукати споживача до розуміння, що всі вони мають однакові описові значення різними мовами [74]. *(Пункт 10.3 доповнено пунктом 10.3.6 з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

10.3.7. Для встановлення описовості позначення можна використовувати будь-яку інформацію, що стосується семантики аналізованого словесного елемента, зокрема, енциклопедії, довідники, словники, бази даних, стандарти, спеціальні видання.

10.3.8. Якщо позначення є описовим, реєстрація повинна бути дозволена лише за умови доведення заявником набутої розрізняльної здатності та надання відповідних доказів, зазначених у пункті 10.1.5 цих Рекомендацій.

10.4. Особливості перевірки заявленого позначення чи не складається воно лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами

10.4.1. Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону не реєструються знаки, які складаються лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами.

10.4.2. Відповідно до пункту 4.3.1.6 Правил до позначень, які являють собою загальноживані символи, належать, як правило:

позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак (наприклад, зображення чаші зі змією для медичної та фармацевтичної галузей, позначення хімічних елементів, умовні графічні позначення в електроніці чи електротехніці);

умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки (наприклад, позначення хімічного елемента, математичні позначки, символ з будь-якої системи одиниць, умовне та графічні позначення в схемах, дорожні знаки, попереджувальні знаки) [51].

10.4.3. До позначень, які являють собою загальноживані терміни, відносяться лексичні одиниці (слово або словосполучення, що означає чітко

окреслене спеціальне поняття), характерні для конкретних галузей науки і техніки (наприклад, ватт, валентність).

Крім того, загальноживаним терміном може бути загальноживане скорочення (наприклад, грн.).

10.4.4. Загальноживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальноживані символи і терміни.

10.4.5. Для визначення того чи є заявлене позначення або його елементи загальноживаним символом необхідно, принаймні:

1) встановити до якої галузі господарства, науки чи виду діяльності належить товар (послуга), щодо якого (якої) це позначення заявлене на реєстрацію чи використовується;

2) визначити стандарти, які встановлені для скорочень слів у цій галузі чи щодо цього виду діяльності;

3) проаналізувати такі стандарти і встановити чи внесене позначення, яке досліджується, до цих стандартів [51].

Якщо спеціальні стандарти (галузеві) відсутні, інформаційно-пошуковою базою можуть бути, зокрема галузеві або загальні термінологічні або тлумачні словники, енциклопедії, довідники.

10.4.6. Для визначення того чи є заявлене позначення терміном необхідно, принаймні:

1) встановити до якої галузі науки та господарства (виду діяльності) належить товар (послуга), щодо якого (якої) це позначення заявлене на реєстрацію чи використовується;

2) визначити офіційні інформаційні джерела, які доступні для використання в Україні і які складають понятійний термінологічний апарат цієї галузі науки та господарства (виду діяльності);

3) проаналізувати відібрані інформаційні джерела і встановити чи внесене до них позначення, яке досліджується [51].

Такими джерелами, зокрема можуть бути відповідні термінологічні словники та термінологічні глосарії, стандарти та інші спеціальні видання.

10.5. Особливості перевірки заявленого позначення чи не відображає воно лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товаріві істотної цінності

Відповідно до абзацу сьомого пункту 2 статті 6 Закону не реєструються знаки, які відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товаріві істотної цінності.

Форма товару вважається обумовленою його природним станом чи необхідністю отримання технічного результату, якщо вона впливає безпосередньо з його природи (є формою самого товару), технічної або практичної функції. Наприклад, звичайна форма електричної вилки з ріжками, стандартна форма флакону або пляшки, які є необхідними для виконання технічної та практичної функції цих товарів.

Форма вважається такою, що надає товаріві істотної цінності, якщо незалежно від решти характеристик даного товару, заявлена форма надає естетичної цінності даному товару. Наприклад, форма товару має дуже особливий дизайн і цей дизайн є ключовим елементом реклами і продажу товару, оскільки робить товар більш привабливим, тобто підвищує його цінність. *(Абзац третій пункту 10.5 у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

Якщо за результатами експертизи заявленого позначення є підстави вважати, що воно відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або форму, яка надає товаріві істотної цінності, то складається попередній висновок про відмову у

реєстрації знака.

У відповідь на цей висновок для доказу можливості надання правової охорони такому позначенню заявник може подати документи, зазначені у пункті 10.1.5 цих Рекомендацій. Зазначені документи враховуються як належні докази на користь реєстрації знака, якщо вони свідчать про те, що заявлене позначення набуло в процесі використання відмітного характеру, успішно виконує функцію знака та сприймається споживачем як позначення товарів певного виробника.

10.6. Визначення положення позначення, як елемента в заявленому знаку

Відповідно до абзацу восьмого пункту 2 статті 6 Закону позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому пункту 2 статті 6 Закону, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Таким чином, якщо під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, виявлено, що заявлене позначення містить у своєму складі позначення, зазначені в абзацах другому-четвертому, шостому та сьомому пункту 2 статті 6 Закону, то перевіряється чи не займають такі елементи домінуючого положення в зображенні знака.

Для визначення домінуючого положення в зображенні знака слід з'ясувати зміст зазначеного поняття. Відповідно до Нового тлумачного словника української мови:

«домінувати – мати перевагу, панувати, бути основним, головним; переважати, превалювати;

положення – місцезнаходження кого-, чого-небудь у просторі; певне становище, зумовлене відповідними обставинами» [59].

Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне

(семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності.

Отже, позначення вважається таким, що займає домінуюче положення в зображенні знака, якщо воно превалює в смисловому і/або просторовому значенні над сукупністю інших елементів знака, тобто, суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака.

Якщо зазначений елемент займає домінуюче положення в зображенні знака в попередньому висновку експертизи зазначається про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

10.7. Особливості перевірки заявленого позначення чи не є воно оманливими або таким, що може ввести в оману

10.7.1. Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не реєструються знаки, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

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

елементів [51].

10.7.2. Узагальнюючи такі поняття, як «неправда (брехня)», «омана», «судження» можна визначити, що оманливі позначення (знаки) – це позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом, вони не потребують доказів або пояснень.

Наприклад, вважаються оманливими позначення:

з використанням зображення плоду-коробочки бавовни або з зазначенням - Natural для виробів із синтетичних волокон;

з вказівкою MADE IN U.S.A. на етикетках для виробів, які насправді не мають ніякого відношення до США;

комбінованого позначення (етикетки), до складу якого включено словесний елемент – назва товару, призначеної для маркування конкретного товару, заявлене відносно інших товарів, (наприклад, етикетка для товару – мило, заявлена відносно всіх інших миючих засобів, вказаних у переліку товарів);

які побічно вказують на вид конкретного матеріалу, з якого може бути виготовлено товар, а заявлені відносно товарів, виготовлених з інших видів матеріалів (наприклад, вигадане словесне позначення «PLASTICOL» для паперових виробів, яке, через наявність у ньому частини – PLASTIC – пластмаса, побічно вказує на те, що товар виготовлено з пластмасового матеріалу) тощо [51].

Проте, в деяких випадках позначення можуть містити фактично неправдиві відомості про походження товару або про товар або послугу, але

через нереальність асоціацій не можуть бути визнані оманливими.

До такої категорії відносяться знаки, які не сприймаються пересічним споживачем як такі, що вказують на зв'язок між товаром і певним географічним місцем, або сприймаються як фантазійні відносно певного товару або послуги.

Наприклад, не визнаються оманливими через нереальність асоціацій позначення (знаки):

«САХАРА» для послуг соляріїв;

«БАЛЕТ» для товару - пудра косметична;

«APPLE» для комп'ютерів тощо [51].

10.7.3. Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

До позначень, що можуть ввести в оману, відносяться й такі, в яких окремі компоненти можуть ввести в оману (наприклад, використання зображення географічної карти або відомого місця, архітектурних об'єктів або зображення людини у національному костюмі певної країни тощо).

Можливість введення в оману споживача можуть мати як словесні, так і зображувальні позначення (знаки), а також комбіновані позначення (знаки).

10.7.4. Для того, щоб визначити, чи є заявлене позначення оманливим або здатним ввести в оману, доцільно проаналізувати смислове значення кожного елемента, що входить до складу заявленого позначення.

Зокрема, під час проведення експертизи необхідно поставити наступні

питання:

чи є позначення або його елементи описовими відносно властивостей або інших якісних характеристик товару або характеру послуги;

чи оманливо описує позначення або його елементи властивості або інші якісні характеристики товару або характер послуги;

чи може потенційний споживач однозначно сприйняти, що позначення або його елементи є такими, що описують товар або послугу оманливо;

чи може позначення або його елементи викликати у потенційного споживача асоціативне уявлення про властивості або інші якісні характеристики товару або характер послуги і чи є таке уявлення правдоподібним;

чи є зв'язок між позначенням або його елементами (географічною назвою або зображенням відомого місця, архітектурними об'єктами або зображенням людини у національному костюмі певної країни) та місцезнаходженням виробника товарів чи надавачом послуг.

10.7.5. Якщо встановлено, що заявлене позначення або його елементи містять відомості або дані, що є описовими, і ці відомості або дані однозначно і буквально сприймаються як неправдиві, то таке позначення вважається оманливим.

10.7.6. Якщо елементи позначення можна віднести до оманливих або таких, що можуть ввести в оману, але при цьому вони є неправдоподібним, позначення недоцільно визнавати оманливим або здатним ввести в оману. Наприклад, позначенню, що включає елемент «СІК», який однозначно сприймається як назва певного товару відносно товару «вода мінеральна», неможна надавати правову охорону, так як таке позначення є оманливим. Позначення ж «НЕКТАР ЖИТТЯ» сприймається як фантазійне [62].

І навпаки, якщо здатні ввести в оману елементи сприймаються як правдоподібні, достовірні свідчення про вид і характер товару, відомості про

виробника тощо, вони можуть бути визнані оманливими або здатними ввести в оману.

10.7.7. Якщо позначення включає географічну назву чи її прикметникову форму, то для того щоб отримати відповідь на питання, чи є оманливим позначення, доцільно, в першу чергу, оцінити, чи може воно в принципі щодо заявлених товарів сприйматися як вказівка сприйматися як вказівка на місце виробництва товару і знаходження виробника. Якщо географічна назва не може так сприйматися, тому що є фантазійним позначенням щодо заявленого товару, його недоцільно оцінювати з точки зору оманливості. До таких позначень можуть бути віднесені, наприклад, заявлені українським заявником позначення «АРКТИКА» – для товару «молочні коктейлі», «ПІВНІЧНИЙ ПОЛЮС» – для товару «морозиво», «North pole» – для товару «жувальні гумки» тощо.

Якщо ж географічна назва може сприйматися як вказівка на місце виробництва товару і знаходження виробника, доцільно оцінити, чи не є вона оманливою. Географічна назва не визнається оманливою, якщо вона є назвою місця виробництва і знаходження виробника. І навпаки, якщо географічна назва не є місцем виробництва або збуту товару і знаходження виробника, але може бути так сприйнятою, вона відповідно може бути визнана оманливою.

10.7.8. Помилкове асоціативне уявлення про місце виробництва або збуту товару можуть викликати образотворчі елементи, використання слів, викладених іноземною мовою, і відповідних шрифтів в певних ситуаціях. Як зображувальні елементи можуть бути використані зображення відомих архітектурних об'єктів, скульптур, національних костюмів тощо. Так, наприклад, може бути визнано здатним ввести в оману позначення, що складається з зображення Великої китайської стіни і словесного елемента «ФАРФОР», виконаного в графічній манері, що імітує китайські ієрогліфи, відносно товару «порцелянові вироби» українським заявником [62].

Введення в оману може також мати місце через використання у позначенні заявленому українським заявником слів, викладених іноземною мовою. Таке позначення за певних обставин сприймається споживачем через асоціацію як позначення товару певного географічного походження. Вірогідність виникнення такої асоціації тим вища, чим вище репутація географічного об'єкта, мова якого використана, як виробника тих чи інших товарів [62].

XI. Питання, пов'язані з застосуванням пункту 3 статті 6 Закону

11.1. Установлення тотожності та схожості заявленого позначення з позначеннями, визначеними пунктом 3 статті 6 Закону

11.1.1. Встановлені пунктом 3 статті 6 Закону підстави для відмови в реєстрації знака передбачають урахування прав на знаки, які набуті в Україні іншими особами до дати подання заявки, за якою проводиться експертиза заявленого позначення по суті, а також інших більш ранніх прав, що набуті третіми особами до цієї дати.

Так, згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

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

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції;

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

кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

11.1.2. Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість із знаками чи позначеннями, зазначеними у пункті 3 статті 6 Закону необхідно:

1) провести пошук тотожних або схожих позначень 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, а також серед знаків, які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, визнані добре відомими в Україні Апеляційною палатою або судом відповідно до статті 25 Закону;

2) визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених під час пошуку позначень, для чого здійснюється порівняльний аналіз заявленого позначення із позначеннями, виявленими за результатами пошуку, та встановлюється тотожність або ступінь схожості позначень;

3) з'ясовується чи є товари і/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати знак, спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

11.1.3. Згідно з пунктом 4.3.2.3 Правил пункт 3 статті 6 Закону не застосовується до виявлених під час проведеного пошуку:

знаків, раніше зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи відносно таких

самих товарів і/або послуг, щодо яких на дату подання заявки до Установи, за якою проводиться експертиза, пройшло більше ніж три роки з дня припинення дії свідоцтва, згідно з пунктами 1-3 статті 18 Закону; *(Абзац другий пункту 11.1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

позначень, заявлених на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, заявки на які на дату подання до Установи заявки, за якою проводиться експертиза, вважаються відкликаними на підставі пунктів 6, 13 статті 10 Закону, та виходячи з вимог пунктів 14 та 16 зазначеної статті Закону. Такі знаки не беруться до уваги, якщо за заявками на них вичерпані можливості продовження і/або поновлення строків, встановлених пунктом 8 статті 7, пунктами 6, 14, 16 статті 10 та статтею 12 Закону;

знаків, зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, свідоцтва на які згідно зі статтею 19 Закону, або міжнародні реєстрації яких, на дату подання до Установи заявки, за якою проводиться експертиза, визнані недійсними;

заявок або міжнародних реєстрацій, за якими, на дату подання до Установи заявки, за якою проводиться експертиза, прийнято рішення про відмову в реєстрації знака і можливість оскарження такого рішення вичерпана.

Зазначений пункт Закону не застосовується також до:

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

знаків, зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, свідоцтва на які згідно з пунктом 4 статті 18 Закону, або міжнародні реєстрації яких, достроково припинили дію за рішенням суду, яке набрало законної сили, на дату подання до Установи заявки, за якою проводиться експертиза [22].

11.1.4. Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним в усіх елементах.

11.1.5. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення.

Розбіжність в окремих елементах не повинна грати визначальної ролі, оскільки варто враховувати, що споживач, як правило, не має можливості порівняти два знаки, а керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він сприймав раніше. При цьому в пам'яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака [51].

Схожість елементів, що не охороняються, у складі позначень не може бути підставою для відмови в реєстрації. Проте, у спірних випадках, коли розрізняльні елементи також мають певну схожість, збіг неохоронюваних елементів підсилює схожість порівнюваних позначень в цілому і, тим самим, може призвести до сплутування таких позначень споживачами. Наприклад,

ФІТО-ІНГАЛПТ – ФІТО-АКВАЛПТ

11.1.6. Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Словесні позначення порівнюються:

із словесними позначеннями;

із комбінованими позначеннями.

11.1.7. Звукова (фонетична) схожість словесних позначень визначається з урахуванням таких ознак:

наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях;

близькість звуків, що складають позначення;

розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного;

наявність співпадаючих складів і їхнє розташування;

кількість складів у позначеннях;

місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення;

близькість складу голосних;

близькість складу приголосних;

характер співпадаючих частин позначень;

входження одного позначення в інше.

Ознаки, на підставі яких визначається звукова схожість словесних позначень, можуть враховуватися як кожна окремо, так і в сукупності.

Схожими настільки, що їх можна сплутати за звучанням визнаються позначення, в яких присутні:

1) тотожність звучання позначень, що є транслітерацією одного і того ж слова літерами іншого алфавіту, наприклад:

АГРОН – AGRON

ГЕЛІОС – HELIOS

МАКСИМУМ – MAXIMUM

НАВІГАТОР – NAVIGATOR

САХАРА – SAHARA

2) тотожність звучання початкових частин позначень і схожість звучання кінцевих частин, наприклад:

ВЕГАЛІНС – ВЕГАЛІНК

ВЕЛЛЕКОМ – ВЕЛЛЕКОН

Mäusken – Mäusekin

БЕЛЛАТОН – BELLATOM

ФРУКТАЛІЯ – ФРУКТАЛІТА

3) схожість звучання початкових частин позначень і тотожність звучання кінцевих частин, наприклад:

DALSO – DELSO

КАМЕТОН – КАНЕТОН

LIPTON – LINTON

РАПТОР – ДАПТОР

DONSTAR – BONSTAR

4) тотожність звучання початкових і кінцевих частин позначень і схожість звучання середніх частин, наприклад:

ІБУПРОФЕН – ІБУТРОФЕН

PALMONODIN – PALMUNADIN

РЕВІМАЛОН – РЕВІНАЛОН

МЕДЯНА РОСА – МЕДВЯНА РОСА

5) тотожність звучання середніх частин позначення і схожість звучання початкових і кінцевих частин, наприклад:

ARIBOLT – ORIBOLD
ГРОВІТАЛ – КРОВІТАН.

До складу словесних позначень можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеню розрізняльної здатності в цілому таких позначень припадає на сильні елементи. Сильним елементам словесних позначень притаманний високий ступінь розрізняльної здатності, оскільки вони, як правило, є оригінальними [55].

До слабких елементів відносяться, зокрема, позначення, які розповсюджені у термінології певних галузей і є неохороноздатними позначеннями, наприклад, МІКРО, МАКРО, МУЛЬТІ, АНТІ, АВТО, SOFT, MEDIA, ІНФО, ПЛЮС, ФОРТЕ, VІТА, FІТО, БІО, ЕКО і форманти типу -мат, -ол, -дент, -кард і т.п.

Наприклад, у позначеннях АВТОМОТИВ, ІНФОПРОСТІР, АВТО та ІНФО – слабкі елементи, а МОТИВ, ПРОСТІР – сильні елементи. У позначеннях МЕГАПЛЕКС, MEGALINE, МЕГА – слабкий елемент, а ПЛЕКС, LINE – сильні елементи.

Під час проведення експертизи словесних позначень встановлюється схожість саме сильних елементів.

В окремих випадках сильний елемент ставиться в основу серії знаків одного власника, утвореної шляхом приєднання до нього різних формантів. Наприклад: LEPTADENT, LEPTANOR, LEPTAKON, LEPTALON; МЕТАСТРОЙ, МЕТАІНФО, МЕТАТРАНС, МЕТАТУР, МЕТАІНВЕСТ.

Позначення, що містить у своєму складі сильний елемент, що лежить в основі серії знаків, може не бути визнаний за звучанням схожим настільки, що його можна сплутати з окремими позначеннями, що становлять дану серію, наприклад, LEPTAKAR. Проте, підставою для відмови в цьому випадку буде не схожість цих позначень, а можливість виникнення у споживача думки про те, що це позначення є продовженням серії знаків однієї особи.

При визначенні ступеня схожості позначень необхідно враховувати тісний

взаємозв'язок звукової і візуальної схожості.

11.1.8. Установлення графічної (візуальної) схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням наступних ознак:

загальне зорове сприйняття;

вид шрифту;

графічне написання (відтворення) з урахуванням характеру букв (наприклад, друковані чи письмові, заголовні чи рядкові);

розташування літер по відношенню одна до одної;

алфавіт, літерами якого написане слово;

колір чи поєднання кольорів.

Графічна схожість може впливати на схожість позначень, а саме, підсилити її, наприклад:

КРОНВЕЙ

КРОНВЕЛЛ

чи, навпаки, послабити її, наприклад:

GloBale

GLOBO

Виконання схожих позначень літерами однакового алфавіту підсилює схожість таких позначень, наприклад:

АГРОМАТ

АГРОМАСТ

Виконання схожих словесних позначень стандартним шрифтом підсилює їхню схожість, наприклад:

GLOBO – GLOBE

SWELLE – SWELL

ІНСТАЛ ІНФО – ІНФО ІНСТАЛ

Застосування оригінальної графіки в написанні таких словесних позначень може послабити їх схожість, наприклад:

GLOBO

GLOBE

SWELL

SWELL

Оригінальне графічне виконання словесного позначення іноді може призвести до втрати ним словесного характеру.

Наприклад, нижче приведено зображення словесних позначень КАРНЕЛЛО і GALAXY, виконаних в оригінальному графічному стилі. В результаті, позначення певною мірою втрачає ознаки словесного позначення і здебільше набуває ознак зображувального.

КАРНЕЛЛО

GALAXY

11.1.9. Установлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі наступних ознак:

збіг смислового значення позначень у схожих мовах, наприклад:

ГОРДИЙ СОКІЛ – ГОРДЫЙ СОКОЛ

СХІД СОНЦЯ – ВОСХОД СОЛНЦА

збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, наприклад:

MARQUISE DE POMPADOUR SUPRIME –

МАРКІЗА ДЕ ПОМПАДУР

БЛЕСТЯЩЕЕ ЧУДО ВОСТОКА – БЛИСКУЧЕ ЧУДО

CONTI – PAOLO CONTI

подібність та протилежність закладених у позначеннях понять, ідей, наприклад:

UNIVERSAL ROSE – MONDIAL ROSE

НАШЕ РАДІО – ВАШЕ РАДІО

Смислове значення позначень може виступати як самостійний критерій схожості. Різниця у смисловому значенні може сприяти визнанню порівнюваних позначень несхожими, незважаючи на їхню звукову подібність, як наприклад:

РЕЧНАЯ КОСА – ДЕВИЧЬЯ КОСА
КОМПАС (прилад) - КОНПАС (вигадане слово)
ЛОТОС – LOGOS

11.1.10. Якщо словесне позначення складається з двох і більше слів, експертиза проводиться як окремо по кожному слову, так і по всьому позначенню в цілому.

Якщо одне з порівнюваних позначень має відмінну ідею або створює в свідомості окремий чітко визначений образ, навіть у разі збігу окремих слів, то такі позначення не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати. Наприклад, слогани, девізи, гасла («ЗАВЖДИ НА КРОК ВПЕРЕД»), при експертизі яких аналізується подібність усього позначення, а не його елементів. Такі позначення чітко асоціюються у споживача з певним образом або ідеєю.

Якщо словесне позначення складається з охороноздатних і неохороноздатних елементів, наприклад, ПРОМЕСТ ІНЖИНІРИНГ, ДЕЛЬТА ІНВЕСТ, то при експертизі враховується тотожність і схожість саме охороноздатних елементів. Однак збіг неохороноздатних елементів може підсилити схожість позначень, наприклад, KALPOL INTERNATIONAL - KALPAL INTERNATIONAL, і навпаки, розходження неохороноздатних елементів може сприяти збільшенню відмінностей позначень - ELKOM PLUS – ELKOM TRUST.

11.1.11. Під час визначення схожості зображувальних і об'ємних позначень, вони порівнюються з:

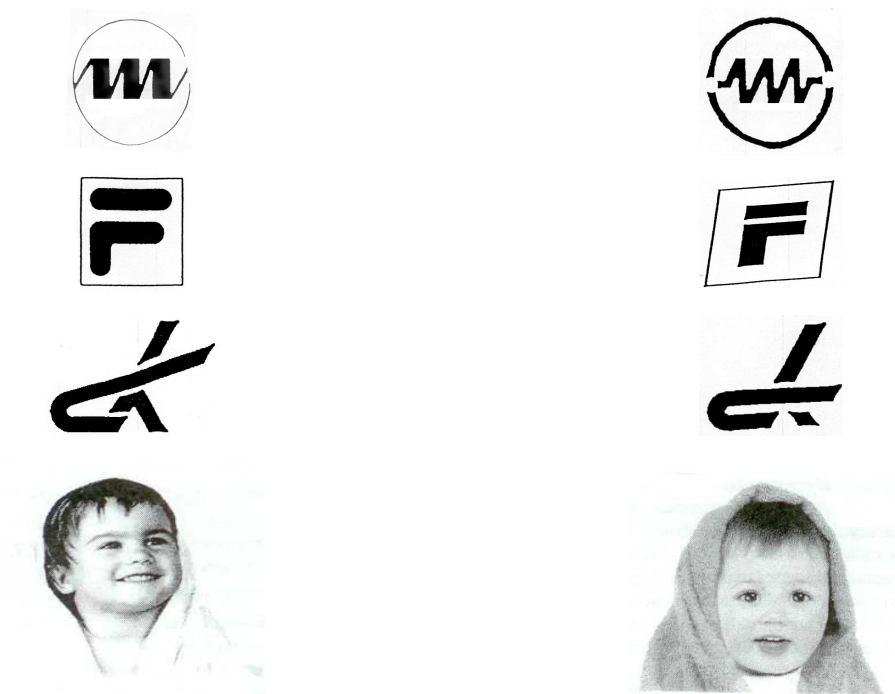
зображувальними позначеннями;
 об'ємними позначеннями;
 комбінованими позначеннями, які містять як зображувальні елементи, так і об'ємні позначення.

При визначенні подібності зображувальних і об'ємних позначень враховують наступні критерії:

зовнішня форма;
 наявність чи відсутність симетрії;
 смислове значення;
 вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне і т.п.);
 поєднання кольорів і тонів.

Зазначені ознаки можуть враховуватися як кожна окремо, так і в різних поєднаннях.

Прикладами зображувальних позначень, що є схожими настільки, що їх можна сплутати можуть бути позначення, що наведені нижче:



Схожість поєднання кольорів і тонів зображувальних і об'ємних позначень є допоміжною ознакою. Зазначена схожість відіграє основну роль, як правило, при порівнянні зображувальних позначень, що являють собою не

конкретне зображення, а поєднання різних кольорів і тонів (наприклад, смугасте), тому що відмітна здатність таких позначень ґрунтується саме на певному поєднанні кольорів і/чи тонів.

Під час встановлення ступеню схожості зображувальних і об'ємних позначень, що складаються з двох і більше елементів, вирішальним є тотожність чи схожість:

домінуючих елементів;

елементів, на яких найбільше фіксується увага споживачів (до таких елементів відносяться, у першу чергу, зображення людей, тварин, рослин і інших об'єктів, що оточують людину, а також зображення букв, цифр);

елементів, що краще запам'ятовуються споживачами (наприклад, симетричні елементи, елементи, що являють собою зображення конкретних, а не абстрактних об'єктів).

11.1.12. Під час визначення схожості комбінованих позначень комбіновані позначення порівнюються з:

комбінованими позначеннями;

тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в

композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції – відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення [51].

Особливо сильно ця тенденція простежується у етикетках. Етикетка, як правило, містить у своєму складі оригінальну назву товару, наприклад: «Coca-Cola», «Біола», «Marlboro», «Аленка».

Якщо під час порівняльного аналізу комбінованих позначень буде встановлено, що їх словесні елементи ідентичні або схожі настільки, що їх можна сплутати, то такі комбіновані позначення слід визнати схожими навіть при певній розбіжності зображувальних елементів, наприклад:



Якщо під час дослідження заявленого словесного позначення буде виявлено за результатами пошуку комбіноване позначення, до складу якого

входить словесний елемент семантично і фонетично схожий з цим словесним позначенням, і такий словесний елемент у комбінованому позначенні є домінуючим, то заявлене словесне позначення можна визнати схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням, заявка якого має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет, то дату пріоритету, наприклад:

ТЕКС



Зображувальний елемент комбінованого позначення також може мати вирішальне значення.

Ступінь вагомості зображувального елемента в комбінованому позначенні залежить від того, наскільки цей елемент оригінальний, які його розміри і розташування щодо словесного елемента. Зазначені чинники можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності [65].

Якщо при порівнянні домінуючого зображувального елемента комбінованого позначення з зображувальним знаком буде встановлена їх тотожність або схожість, то заявлене комбіноване позначення слід вважати схожим настільки, що його можна сплутати з таким зображувальним позначенням.

Разом з цим, варто враховувати, що часте використання в складі знака одного і того ж натуралістичного або його стилізованого зображення знижує розрізняльну здатність цього елемента. Тому, наявність в складі комбінованих позначень лише одного ідентичного або схожого зображення, що часто включаються до складу знака, наприклад зображення земної кулі, не може бути підставою для визнання даних позначень схожими настільки, що їх можна сплутати [55]. У цьому разі необхідно встановлювати ступінь схожості позначень в цілому, наприклад:

ГЛОБУС



11.2. Установлення спорідненості товарів і або послуг

11.2.1. Під час експертизи заявленого позначення на наявність встановлених пунктом 3 статті 6 Закону підстав для відмови в наданні правової охорони, визначається спорідненість товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, порівняно з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні і схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Згідно з пунктом 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію позначень з більш ранньою датою подання або якщо заявлено пріоритет, то з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів [34].

Закон та Правила не розкривають суть терміну «споріднені товари і/або послуги».

Узагальнюючи надане тлумачними словниками визначення терміну «споріднений» [43, 64] спорідненими товарами і/або послугами можна вважати такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета або дії, при цьому деякі з цих ознак можуть відрізнятися. Спорідненість товарів і/або послуг означає, що товари і/або послуги пов'язані між собою і/або подібні за своєю природою (рід (вид) товарів та вид матеріалу, з якого товари виготовлені) чи призначенням, і використання щодо таких товарів і/або послуг тотожних чи

схожих знаків, ймовірно, може викликати у певному секторі споживачів асоціації щодо єдиного джерела їх походження. *(Абзац шостий пункту 11.2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

11.2.2. Для встановлення спорідненості товарів і/або послуг має значення до якої групи відносяться заявлені товари та послуги.

Так, товари поділяються на основні групи, що об'єднуються за певними ознаками, а саме продукти першого роду – продукція виробничо-технічного призначення (ВТП) та продукти другого роду – вироби народного споживання (ВНС) [10].

У свою чергу продукція виробничо-технічного призначення поділяється на:

товари короткочасного користування – відносно недорогі зі строком дії до одного року або такі, що повністю використовуються за один або декілька циклів;

товари довготривалого користування – досить дорогі, з терміном служби більше року, наприклад холодильник, автомобіль тощо. Під час придбання таких товарів споживачі враховують такі критерії, як ефективність, технічне обслуговування, вартість товару, гарантійні строки.

Вироби народного споживання поділяються на:

товари повсякденного попиту – товари і послуги, які споживачі придбавають часто і без довгих роздумів. Наприклад, мило, пральний порошок, товари особистої гігієни, паперові вироби тощо. На прийняття рішення про покупку таких товарів впливають звички споживачів. Споживачі, як правило, придбавають товари однієї і тієї ж марки. Щоб створити таку звичку, виробники широко рекламують ці товари з метою створення образу, що легко упізнається;

товари довготривалого користування – речі, на прийняття рішення про покупку яких споживачі витрачають багато часу. Це більш важливі товари, які споживачі не купують регулярно. Наприклад, побутова техніка, меблі, хороший

одяг. При покупці цих товарів споживачі надають увагу якості, репутації фірми-виробника, ціні товару;

товари спеціального асортименту – товари, яким не існує заміни на думку споживачів, і ради придбання яких вони готові затратити більше зусиль. Наприклад, годинник Rolex, сувеніри Lladro тощо. При придбанні цих товарів споживач не звертає увагу на ціну, тому що він хоче придбати саме цей товар, і ніякий інший.

Послуги умовно можна поділити на комерційні послуги (банківська справа, страхування, фінансування тощо), послуги професійного характеру (консультації і робота бухгалтерів, юристів, архітекторів, спеціалістів з консалтингу, лікарів тощо), споживчі послуги (послуги ресторанів, в тому числі таких, що доставляють їжу до дому і в офіс, послуги механіків, слюсарів, пралень, хімчисток тощо) [51].

Узагальнена класифікація послуг викладена в Міждержавному стандарті «Послуги населенню. Терміни і визначення. Service for people. Terms and definitions. ГОСТ 30335-95», прийнятому Міждержавною Радою зі стандартизації, метрології і сертифікації [58].

Згідно з цим стандартом послуга – результат безпосередньої взаємодії виконавця і споживача, а також власної діяльності виконавця щодо задоволення потреб споживача. За функціональним призначенням послуги, що надаються населенню, поділяються на матеріальні та соціально-культурні.

Матеріальна послуга – послуга із задоволення матеріально-побутових потреб споживача послуг. Матеріальна послуга забезпечує відновлення (зміну, збереження) споживчих властивостей виробів або виготовлення нових виробів за замовленнями громадян, а також переміщення вантажів і людей, створення умов для споживання. Зокрема, до матеріальних послуг можуть бути віднесені побутові послуги, пов'язані з ремонтом та виготовленням виробів, житлово-комунальні послуги, послуги громадського харчування, послуги транспорту тощо.

Соціально-культурна послуга – послуга із задоволення духовних, інтелектуальних потреб і підтримання нормальної життєдіяльності споживача. Соціально-культурна послуга забезпечує підтримання та відновлення здоров'я, духовний та фізичний розвиток особистості, підвищення професійної майстерності. До соціально-культурних послуг можуть бути віднесені медичні послуги, послуги культури, туризму, освіти тощо.

11.2.3. Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак групується за МКТП. Тому основним інструментом для визначення належності товарів або послуг до «таких самих» та встановлення спорідненості товарів і/або послуг є МКТП, в основу якої покладено ознаки спорідненості товарів і/або послуг.

Кожен клас МКТП містить заголовок і супроводжується необхідним поясненням. Заголовки класів МКТП вказують загальні назви галузей, до яких належать товари чи послуги. Заголовок класу може розглядатися в якості короткої характеристики змісту класу (анотації). Загальна назва узагальнює належним чином покласифіковані в тому ж класі конкретні товари або послуги, які за своєю суттю охоплюються узагальнюючою назвою. У зв'язку з цим, заголовок класу не може бути віднесений до еквівалентної заміни переліку товарів, що містяться в даному класі.

У поясненні до класу перераховуються узагальнені назви основних груп товарів, що містяться в класі, а також наводяться деякі конкретні товари, пов'язані або не пов'язані з даним класом [56, 57].

Наприклад, заголовок 3 класу МКТП наступний: «Вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти».

У поясненні до 3 класу МКТП вказується, що даний клас включає, в основному, препарати для чищення, косметику та парфуми. Далі в поясненні

перераховується ряд товарів, що належать до 3 класу МКТП і не належать до цього класу. Згідно з цим поясненням до 3 класу відносяться, зокрема:

- дезодоранти для людей чи тварин;
- препарати для ароматизації кімнат;
- парфумерно-косметичні гігієнічні препарати.

Відповідно до зазначеного пояснення до 3 класу МКТП не відносяться, зокрема:

- хімічні препарати для чистки димоходів (коминів) (Кл. 1);
- знежирювальні промислові препарати (Кл. 1);
- дезодоранти, крім призначених для людей і тварин (Кл. 5);
- гострильні та точильні камені (ручні інструменти) (Кл. 8).

Таким чином при створенні МКТП, крім іншого, були використані ознаки спорідненості товарів і послуг, перераховані в пункті 11.2.7 цих Рекомендацій. Однак, належність порівнюваних товарів і/або послуг до одного і того ж класу МКТП не може розглядатися як підстава для визнання товарів і/або послуг спорідненими і не можуть вони вважатися відмінними один від одного на тій підставі, що вони фігурують в різних класах МКТП. Наприклад, в 9 класі МКТП містяться неспоріднені товари «жилети рятувальні», «килимки для миші», «вогнегасники», «окуляри (оптика)», «праски електричні», «фотоапарати» і, навпаки, споріднені товари можуть міститися в різних класах МКТП («мила лікувальні» (3 клас МКТП) і «засоби миючі для медичних цілей» (5 клас МКТП)).

11.2.4. Під час визначення меж пошуків може використовуватись такий приблизний перелік кореспондуючих класів, які містять споріднені товари [54]:

1 – 2, 3, 5, 17, 19	10 – 5, 9	24 – 25
2 – 1, 3, 17	11 – 6, 7, 9	25 – 18, 24
3 – 1, 2, 5, 21	12 – 7, 9	29 – 30
5 – 1, 3, 10	17 – 1, 2, 6, 19	30 – 29

6 – 7, 9, 11, 17, 20, 21	18 – 25	32 – 33
7 – 6, 8, 9, 11, 12	19 – 1, 17	33 – 32
8 – 7	20 – 6	
9 – 6, 7, 10, 11, 12	21 – 3, 6	

Приклади споріднених товарів в кореспондуючих класах:

1 клас МКТП «хімічні речовини, використовувані для бродіння вин» – 2 клас МКТП «фарбники для лікерів, напоїв»;

1 клас МКТП «масла для обробки шкіри в процесі виготовлення» – 3 клас МКТП «апрети для шкіри»;

1 клас МКТП «йодиди лужних металів для промислових цілей» – 5 клас МКТП «йодиди лужних металів для фармацевтичних цілей»;

1 клас МКТП «мастики для тріщин в деревах» – 17 клас МКТП «мастики»;

2 клас МКТП «протрави для шкіри» – 3 клас МКТП «апрети для шкіри»;

2 клас МКТП «фарби, лаки» – 17 клас МКТП «фарби, лаки ізоляційні»;

3 клас МКТП «серветки, просочені косметичними засобами» – 5 клас МКТП «гігієнічні серветки»;

3 клас МКТП «косметичні набори» – 21 клас МКТП «косметичне приладдя»;

5 клас МКТП «бинти (перев'язувальний матеріал)» – 10 клас МКТП «бинти еластичні»;

6 клас МКТП «пружини (залізні вироби)» – 7 клас МКТП «пружини (деталі машин)»;

6 клас МКТП «дріт для м'якого паяння металевий» – 9 клас МКТП «дріт з металевих сплавів плавкий»;

6 клас МКТП «крани для бочок» – 11 клас МКТП «крани-змішувачі для водопровідних труб»;

6 клас МКТП «фольга алюмінієва» – 17 клас МКТП «фольга металева ізоляційна»;

6 клас МКТП «фурнітура для меблів металева» – 20 клас МКТП «фурнітура для меблів неметалічна», «меблі металеві», «меблі»;

6 клас МКТП «кришки металеві» – 21 клас МКТП «кришки для посуду»;

7 клас МКТП «зварювальні агрегати електричні» – 8 клас МКТП «зварювальні агрегати неелектричні»;

7 клас МКТП «насоси [помпи]» – 9 клас МКТП «насоси [помпи] ручні»;

7 клас МКТП «вентилятори до двигунів» – 11 клас МКТП «вентилятори для кондиціонування повітря», «вентилятори [частини кондиціювального устаткування]»;

7 клас МКТП «бульдозери» – 12 клас МКТП «трактори»;

9 клас МКТП «радіолампи [вакуумні]» – 10 клас МКТП «радіологічні апарати лікарські [медичні]»;

9 клас МКТП «лампи фотолабораторні» – 11 клас МКТП «лабораторні лампи»;

9 клас МКТП «сигнальні пристрої» – 12 клас МКТП «сигнальні пристрої заднього ходу до транспортних засобів»;

17 клас МКТП «синтетичні смоли» – 19 клас МКТП «бітуми»;

29 клас МКТП «томатна паста» – 30 клас МКТП «соус томатний»;

32 клас МКТП «виноградне сусло» – 33 клас МКТП «вина» [54, 56, 57, 66].

Оскільки послуги в МКТП класифікуються відповідно до напрямку діяльності, то важко виявити кореспондуючі класи, що містять споріднені послуги. Як правило, споріднені послуги містяться в межах одного класу МКТП. Наприклад, в 43 класі МКТП до споріднених можуть бути віднесені послуги «їдальні», «кафе», «кафетерії», «ресторани», «ресторани самообслуговування». Проте в деяких випадках споріднені послуги можуть бути зазначені в різних класах МКТП. Так, наприклад, до споріднених можуть бути віднесені послуги 37 класу МКТП «лагодження одягу» та послуги 40 класу МКТП «переробляння одягу», «кравецькі послуги».

Якщо говорити про споріднені товари та послуги, то можна вважати, що

послуги 35 класу МКПТ кореспондують з усіма класами товарів.

Разом з тим, МКПТ не є єдиним джерелом для встановлення спорідненості товарів і/або послуг.

11.2.5. Для встановлення спорідненості товарів також може застосовуватися Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, додаток до Закону України «Про Митний тариф України» (розділи I-XV), яка містить перелік назв товарів, що базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів (6), та Державний класифікатор України ДК 012-97 «Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності»; Державний класифікатор України ДК 015-97 «Класифікація видів науково-технічної діяльності»; Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010; Національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457. *(Пункт 11.2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

11.2.6. Товари і/або послуги вважаються «такими самими», якщо вони відносяться до одного виду, які задовольняють одну і ту ж потребу, мають однакові призначення та споживчі характеристики.

11.2.7. Робити висновок про схожість позначень до ступеня змішування не можна без дослідження спорідненості товарів. При цьому спорідненість товарів повинна встановлюватись лише тоді, коли знаки є тотожними чи дуже схожими.

Змішування може виникнути тоді, коли споживчі характеристики товарів різних виробників є або однаковими, або схожими. Під час оцінки схожості товарів можуть братися до уваги такі критерії спорідненості товарів, як рід (вид) товарів, їх споживчі характеристики та функціональне призначення, вид

матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів і надання послуг, коло споживачів тощо.

При встановленні спорідненості товарів необхідно також враховувати можливий спосіб продажу товарів (супермаркети, спеціалізовані магазини), оскільки супермаркети розмивають уявлення споживача про походження товарів, тоді як купуючи товари у спеціалізованих магазинах споживачі ймовірно можуть сприймати ці товари як такі, що мають спільне комерційне джерело їх походження [66].

Таким чином, під час вирішення питання щодо спорідненості товарів визначається принципова ймовірність виникнення у споживача уявлення про належність цих товарів одному виробнику.

Основними ознаки, на підставі яких визначається спорідненість товарів, є:

- рід (вид) товарів,
- призначення товарів;
- вид матеріалу, з якого виготовлені товари;

Інші ознаки відносяться до допоміжних. Це:

- види потреб, які задовольняють товари;
- умови реалізації (збуту) товарів;
- характеристики визначених кіл споживачів;
- інші ознаки.

Зокрема, під час дослідження спорідненості товарів і/або послуг встановлюється:

чи відносяться досліджувані товари і/або послуги до одного і того ж роду і виду, тобто чи відображаються в них загальні та суттєві ознаки певного предмета або певної дії;

чи мають досліджувані товари і послуги однакове призначення;

чи відносяться досліджувані товари до продукції виробничо-технічного призначення або до виробів народного споживання;

чи є досліджувані товари товарами короткострокового або

довгострокового використання;

чи виготовляються досліджувані товари з одного й того ж виду матеріалу;

чи є потенційними споживачами досліджуваних товарів і/або послуг пересічні споживачі або спеціалісти у певній галузі;

чи мають досліджувані послуги однаковий характер (комерційні послуги, послуги професійного характеру, споживчі послуги або послуги іншого характеру);

чи існує зв'язок між досліджуваними товарами та послугами і наскільки тісним або специфічним є такий зв'язок;

чи є однаковими умови та місця продажу (реалізації) товарів (магазини, супермаркети, поштове замовлення, продаж через Інтернет тощо) або надання послуг [51].

Найчастіше підставою для визнання товарів спорідненими є їх належність до однієї родової або видової групи.

Рід товару – поняття, що відображає суттєві ознаки класу предметів, які є родом яких-небудь видів. Наприклад, «фармацевтичні препарати» є родовим поняттям відносно товару «фармацевтичні препарати, що сприяють травленню», або поняття «столовий прибор» буде родовим поняттям щодо поняття «виделка».

Вид товару – поняття, що безпосередньо входить до складу іншого, більш загального (родового) поняття. При цьому якщо з обсягу поняття виділяється логічний підклас, це поняття називають родовим або родом. Поняття, обсяг якого виділяється з обсягу родового поняття, називається видовим або видом.

Наприклад, товар «меблі конторські (офісні) металеві» є видовим відносно родового поняття «меблі конторські (офісні)», проте, товар «меблі конторські (офісні)» є видовим відносно родового поняття «меблі».

Товар 1 класу МКТП «добавки хімічні до комахотруйників [інсектициди]» і товар 5 класу МКТП «пестициди [отрутохімікати] [препарати для нищення шкідливих тварин]» є спорідненими, тому що вони належать до однієї родової

групи – «хімікати для сільського господарства», хоча й відносяться до різних класів МКТП.

У 5 класі МКТП загальна назва «ветеринарні препарати» охоплює всі ветеринарні препарати, незважаючи на різницю в їх складі, властивостях або призначенні, тобто, є родовою назвою. Тому, ветеринарні препарати взагалі і ветеринарні препарати конкретного призначення є спорідненими товарами.

У 25 класі МКТП товари «сукні, блузки, спідниці, жакети, брюки, піджаки» є спорідненими товарами, тому що всі вони відносяться до однієї родової групи «одяг». Поряд з цим неспорідненими можуть бути визнані товари 25 класу МКТП «одяг» і товари 9 класу МКТП «одяг для захисту від вогню», які також відносяться до однієї родової групи, але мають різне призначення.

Під час визначення спорідненості товарів з урахуванням їх призначення доцільно брати до уваги сферу та мету застосування товару (призначення). Наприклад, спорідненими можуть бути визнані «мила дезінфікуючі» (3 клас МКТП) і «засоби дезінфікуючі для гігієнічних цілей» (5 клас МКТП), так як вони мають однакову мету застосування (дезінфекція) і можуть відноситися до однієї і тієї ж родової групи (товари побутової хімії). Проте «апарати для дезінфекції» (11 клас МКТП), не можуть бути визнані спорідненими з вказаними вище товарами, оскільки вони належать до іншої родової групи (прилади, технічні пристрої).

Сфера застосування товару може звужувати його функціональне призначення. Наприклад, загальне функціональне призначення такого товару, як «рукавички» - захист рук. У той же час в МКТП присутні такі товари як «рукавички для водолазів» (9 клас МКТП), «рукавички для медичних цілей» (10 клас МКТП), «рукавички для домашнього господарства» (21 клас МКТП) тощо. Всі перелічені товари мають свої особливості через відмінності в їх використанні і можуть бути визнані неспорідненими.

Визнаються спорідненими товари, які можуть бути тісно або специфічно пов'язані таким чином, що використання тотожних або схожих знаків відносно

таких товарів може привести до їх сплутування у певному секторі споживачів. Наприклад, товар 3-го класу МКТП «шампуні», «лосьйони для волосся» можна вважати спорідненим з товаром 5 класу МКТП – «лікувальні препарати для волосся», тому що зазначені товари, як косметичні вироби призначені для однієї і тієї ж цілі – доглядання зовнішнього вигляду людини.

Спорідненими можуть бути визнані товари, виготовлені з одного матеріалу, навіть якщо вони відносяться до різних видів товарів.

Наприклад, товари 14 класу МКТП «келихи з дорогоцінних металів» і «виделки столові з дорогоцінних металів», «скриньки з дорогоцінних металів» і «попільниці з дорогоцінних металів» є спорідненими товарами, хоча вони і відносяться до різних видів товарів. Такі товари виготовляються з одного виду матеріалу – дорогоцінних металів, вартість таких товарів є високою, вони реалізуються або в ювелірних магазинах або у ювелірних відділах універсамів, вони не є товарами повсякденного попиту і мають достатньо обмежене коло споживачів.

Однією з допоміжних ознак спорідненості товарів є умови продажу (реалізації) товарів.

Небезпека сплутування знаків для товарів, що продаються (реалізуються) через роздрібну мережу (таких як косметичні і гігієнічні вироби, продукти харчування, одяг, взуття, лікєро-горілчані і тютюнові вироби тощо) зростає і є більш вірогідною, ніж для товарів, що реалізуються в порядку планових чи оптових поставок (на підставі договорів купівлі продукції).

Варто враховувати, що товари та супутні товари до них, тобто такі, що використовуються спільно з основним товаром, можуть вважатися спорідненими, оскільки вони можуть продаватися і використовуватися для упакування цих товарів. Наприклад, окуляри та футляри для окулярів, фотоапарати та футляри для фотоапаратів, музичні інструменти та футляри до музичних інструментів, зброя та футляри для зброї тощо. Така тара (упаковка) має спеціальну форму, призначена для зберігання відповідних виробів або

набору виробів та придатна для тривалого використання разом з виробами, для яких вони призначені.

На встановлення ступеню спорідненості товарів може впливати коло споживачів. Залежно від кола споживачів товари можуть бути розділені на дві групи: товари народного споживання (широкого вжитку) та товари виробничо-технічного призначення.

До товарів народного споживання, таких як косметичні та гігієнічні вироби, продукти харчування, домашнє приладдя, винно-горілчані, тютюнові вироби тощо, частота звернення споживачів є достатньо високою і уважність споживачів до маркування таких товарів знижується, відповідно зростає вірогідність сплутування знаків, якими вони маркуються. Тому підхід до оцінювання ступеню спорідненості таких товарів має бути більш ретельним, ніж відносно товарів виробничо-технічного призначення.

Товари виробничо-технічного призначення (наприклад, двигуни, машини і механізми, установки, апаратура, в тому числі електронна, сировина тощо) мають певне коло споживачів, які в основному є спеціалістами у певній галузі. Споживачі таких товарів перед їх придбанням дуже уважно вивчають технічну документацію до таких товарів, їх технічні характеристики, і, як правило, споживачам такої продукції відомі виробники таких товарів у відповідній галузі. Відповідно, небезпека сплутування знаків для таких товарів є меншою.

Не визнаються спорідненими товари 9 класу МКТП «слухові апарати» і товари 10 класу МКТП «апаратура для лікування глухоти», оскільки споживачами слухових апаратів є люди, що мають проблеми зі слухом, в той час як споживачами апаратури для лікування глухоти є лікарі і професіонали в галузі медицини. Отже, призначення, коло споживачів та канали збуту цих товарів є різними, тому ці товари є неспорідненими.

Для визначення спорідненості товарів доцільно враховувати, чи призначені товари для тривалого користування чи короткострокового, а також яку вартість вони мають (наприклад, дорогі чи дешеві). Під час придбання

товарів тривалого користування або дорогих (наприклад, автомобілів, холодильників, комп'ютерів, меблів, ювелірних виробів і тощо) споживачі бувають особливо уважні і ймовірність сплутування в даному випадку невелика.

І навпаки, щодо товарів короткострокового користування або дешевих ступінь уважності споживачів знижується, і ймовірність змішування відповідно збільшується. До таких товарів можуть бути віднесені продукти харчування, напої, косметичні та гігієнічні вироби, періодичні друковані видання, канцелярські товари тощо.

Отже, під час встановлення спорідненості товарів доцільно переходити від загального поняття до окремого поняття, від родового поняття до видового з урахуванням конкретних умов використання та реалізації товару.

11.2.8. Під час установаження спорідненості товарів і послуг слід враховувати, що ознаки послуг відрізняються від ознак товарів, які є матеріальними об'єктами. Зокрема, послуги не можуть відноситися до того ж роду (виду), до якого віднесені товари, різним є призначення товарів та послуг, а така ознака, як вид матеріалу послугам не властива. Тому під час встановлення спорідненості товарів і послуг можуть застосовуватись не всі ознаки, які зазвичай характеризують спорідненість товарів.

Так спорідненими можуть бути визнані:

товари 1-34 класів МКТП і пов'язані з ними послуги, наприклад, «послуги з постачання для інших», «рекламування», «роздрібний продаж» (35 клас МКТП);

«комп'ютерні програмні засоби» (9 клас МКТП) і «встановлення і лагодження комп'ютерів» (42 клас МКТП);

«одяг» (25 кл. МКТП) і «шиття одягу» (40 клас МКТП);

«транспортні засоби» (12 клас МКТП) і «технічне доглядання транспортних засобів» (37 клас МКТП), «прокат транспортних засобів» (39 клас

МКТП);

«окуляри (оптика)» (9 клас МКТП) і «послуги оптиків» (44 клас МКТП), «видання друковані», «продукція друкована» (16 клас МКТП) і «поліграфія», «друк офсетний» (40 клас МКТП), «видання книг» (41 клас МКТП) тощо.

Наведені приклади показують, що послуги можуть бути визнані спорідненими лише з тими товарами, на зміну, виготовлення та просування яких вони спрямовані.

11.2.9. Під час установаження спорідненості послуг доцільно керуватися, в першу чергу, такою ознакою, як призначення послуги, що надається у зв'язку з конкретним видом діяльності (реклама, страхування, виховання тощо). Наприклад, можуть бути визнані спорідненими послуги 40-го класу МКТП – «кравецькі послуги» і послуги 42-го класу МКТП – «моделювання одягу», оскільки вони відносяться до однієї галузі – «шиття одягу» і можуть надаватися у одному місці – ательє мод, метою якого і є пошиття одягу.

Послуги 39 класу МКТП «залізничне перевозіння» і «повітряне перевозіння» можуть вважатися спорідненими, оскільки цілі компанії, що надають такі послуги, є однаковими, такі компанії є конкуруючими на ринку послуг з перевозіння, а такі послуги, що надаються ними, відносяться до однієї галузі. Проте, послуги 39 класу МКТП «перевозіння меблів» та «перевозіння подорожувальників», хоча і відносяться до однієї галузі «перевозіння» і належать до одного класу МКТП, не є спорідненими, тому що вони призначені для виконання різних цілей.

Послуги 37 класу МКТП «лагодження підводне» та «лагодження секретних замків», хоча й відносяться до однієї галузі «лагодження» і належать до одного класу МКТП, не є спорідненими, тому що вони також призначені для досягнення різних цілей.

При визначенні спорідненості послуг може бути врахована їх приналежність до одного й того ж роду, виду. Наприклад, за цією ознакою

можуть розглядатися в якості споріднених такі послуги 35 класу, як «просування товарів (для третіх осіб)» і «реклама». Просування товарів – це сукупність різних заходів, зусиль, дій, що вживаються з метою підвищення попиту на товари, збільшення їх збуту, розширення ринкового обсягу товарів. Реклама є одним із засобів просування товарів. У зв'язку з цим вона може бути віднесена до сукупності послуг, що надаються під час просування товарів.

Натомість, послуги, що відносяться до одного виду, але надаються в різних сферах діяльності, не можуть бути віднесені до споріднених.

Для встановлення спорідненості послуг слід враховувати взаємозв'язки послуг. Спорідненими є послуги, між якими існує певний зв'язок (відносини), зумовлений характером цих послуг і порядком їх надання. Такий зв'язок може бути обумовлений тим, що:

наданню певної послуги обов'язково передуює надання іншої послуги, тобто така послуга не може бути надана без попереднього надання іншої;

певна послуга обов'язково або зазвичай надається разом з іншою послугою;

певна послуга входить до складу іншої послуги;

певні послуги охоплені об'єднуючим їх поняттям (ширшої за змістом послуги) [66].

11.3. Особливості врахування документів заявника на користь реєстрації знака у разі виявлення позначень, заявлених чи зареєстрованих на ім'я іншої особи

11.3.1. Якщо під час перевірки заявленого позначення на відповідність пункту 3 статті 6 Закону виявлено, що заявлене позначення є тотожним чи схожим настільки, що його можна сплутати із знаком, заявленим на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, то про це надсилається обґрунтований попередній висновок експертизи.

У відповідь на цей висновок відповідно до пункту 4.5.3 Правил заявником

можуть бути надані документи, які свідчать про факт передачі заявнику права власності на протиставлений знак відповідно до документу про передачу права за заявкою чи правонаступництва щодо протиставленої заявки за законом.

В якості документів, що підтверджують факт передачі заявнику права власності на протиставлений знак, можуть бути надані заявником, зокрема: копія договору; нотаріально засвідчена виписка з договору, що підтверджує зміну власника; незасвідчене свідоцтво про передачу права або інший документ, складені відповідно до форми та змісту, визначених Правилами до Сінгапурського договору про право товарних знаків, підписані як власником так і новим власником.

Якщо відбулося припинення юридичної особи – заявника за протиставленою заявкою (злиття, приєднання, поділ, перетворення), то на користь реєстрації знака заявником можуть бути подані такі документи, як копія установчих документів або статуту, виписка з державного реєстру юридичних осіб, виписка з торгового реєстру, передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється. При цьому в разі наявності обґрунтованих сумнівів можна вимагати від заявника, щоб надані копії, на підтвердження їх відповідності оригіналам документів, були засвідчені органом, який видав цей документ, або державним нотаріусом.

Зазначені документи враховуються якщо разом з ними заявником подано клопотання чи клопотання заявника за протиставленою заявкою про внесення відповідних змін до протиставленої заявки.

11.3.2. Якщо під час перевірки заявленого позначення на відповідність пункту 3 статті 6 Закону виявлено зареєстрований на ім'я іншої особи тотожний чи схожий знак, то доказом, наданим заявником на користь реєстрації знака з таких підстав, може бути факт передачі йому права власності на протиставлений знак відповідно до документу про передачу права чи

правонаступництва щодо протиставленого знака за законом. У випадку передачі права на протиставлений знак за договором факт такої передачі повинен бути зареєстрований в установленому порядку. Якщо право інтелектуальної власності на протиставлений знак перейшло до заявника в порядку правонаступництва за законом, то в установленому порядку повинні бути внесені відповідні зміни до Реєстру.

11.3.3. Якщо згідно з документом про передачу права на знак (або передачу права за заявкою) власником протиставленого знака за свідоцтвом (або заявником за заявкою) стала та ж сама особа, яка є заявником за заявкою щодо якої проводиться експертиза, то такий документ враховується при складанні остаточного висновку експертизи як належний доказ на користь реєстрації знака.

Відповідно до зазначеного документу право власності на зареєстрований за свідоцтвом знак (раніше подану заявку) належить особі, яка є заявником за заявкою, що розглядається. Оскільки це право діє від дати подання заявки, за якою видано свідоцтво (раніше подана заявка), тому слід вважати, що обставини на дату подання заявки, щодо якої проводиться експертиза, є такими, що склалися правомірно. У такому випадку знак за свідоцтвом (або раніше заявлене позначення за заявкою) не протиставляється заявленому позначенню, що перевіряється.

11.4. Особливості перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість зі знаками, визнаними добре відомими

Відповідно до абзацу третього пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції.

На дотримання статті 6bis Паризької конвенції статтею 25 Закону

встановлено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6bis Паризької конвенції та Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

Відповідно до пункту 4 цієї статті Закону з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

Згідно з пунктом 2 статті 4 Спільної рекомендації про положення щодо охорони добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу про охорону промислової власності та Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34 серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Спільна рекомендація), якщо національне законодавство дозволяє третім особам заперечувати проти реєстрації знака, то підставою для такого заперечення є суперечливість з добре відомим знаком відповідно до пункту 1 (а) статті 4 Спільної рекомендації.

Цим пунктом також визначено, що знак суперечить добре відомому знаку, якщо цей знак або його суттєва частина є відтворенням, імітацією, перекладом або транслітерацією добре відомого знака, що може призвести до сплутування у разі, якщо цей знак використовується або заявлений на реєстрацію, або зареєстрований для товарів і/або послуг, що є тотожними або схожими з товарами і/або послугами, для яких використовується добре відомий знак.

При цьому охорона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням [71].

Відповідно до зазначених положень Спільної рекомендації статтею 25 Закону для знака, визнаного в Україні Апеляційною палатою чи судом добре відомим, встановлена можливість поширення його правової охорони також й на

товари і послуги, що неспоріднені з тими, для яких знак визнано таким в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

У зв'язку з цим під час проведення перевірки заявлених позначень на тотожність і схожість з добре відомими знаками застосування положень абзацу третього пункту 3 статті 6 Закону здійснюється також щодо неспоріднених товарів і/або послуг.

При цьому використовується інформаційна база закладу експертизи, частиною якого є база даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні».

11.5. Особливості перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні

Відповідно до абзацу четвертого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Позначення вважається тотожним або схожим з фірмовим найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг, якщо щодо них наявні ознаки, зазначені у цьому пункті.

Відповідно до статті 489 ЦКУ право на фірмове (комерційне) найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування.

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

пропонування товару з нанесеним на нього фірмовим (комерційним) найменуванням для продажу, продаж, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги;
застосування його у будь-якому документі, публікації, рекламі тощо, використаних у господарському обігу та призначених для третіх осіб, наприклад, споживача.

Таким чином, факт державної реєстрації юридичної особи, підготовчі дії до використання фірмового (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 можуть вважатися фактом використання фірмового (комерційного) найменування в господарському обігу [10].

Фірмове (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 (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи [19].

Джерелами інформації, що містять відомості про фірмове (комерційне) найменування можуть бути, зокрема енциклопедії, довідники, каталоги, відомості органів державної влади, органів місцевого самоврядування, статистична або адміністративна інформація, що підтверджують факт використання фірмового (комерційного) найменування або право на нього, а також реєстри, які ведуться в установленому законом порядку.

Експертиза заявленого позначення на наявність щодо нього підстави для відмови в наданні правової охорони, встановленої абзацом четвертим пункту 3 статті 6 Закону, не проводиться до створення реєстрів, передбачених частиною третьою статті 489 ЦКУ та частиною другою статті Господарського кодексу України, якщо з цієї підстави не подано будь-якою особою заперечення проти заявки у порядку, встановленому пунктом 8 статті 10 Закону.

У разі подання такого заперечення, зазначені в ньому джерела інформації беруться до уваги під час його розгляду, якщо вони є офіційними.

ХІІ. Питання, пов'язані з застосуванням пункту 4 статті 6 Закону

12.1 Згідно з пунктом 4 статті 6 Закону не реєструються як знаки 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.

12.2. Відповідно до пункту 4.3.2.3 Правил під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість із промисловими зразками, зазначеними у абзаці першому пункту 4 статті 6 Закону не враховуються:

промислові зразки, дія патентів на які припинена згідно зі статтею 24 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»;

промислові зразки, патенти на які визнані недійсними згідно зі статтею 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

12.3. Для застосування підстави, визначеної абзацом третім пункту 4 статті 6 Закону твори науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них вважаються відомими в Україні, якщо вони доведені до загального відома (добре знані) необмеженій кількості осіб в різних місцевостях України та є доступними для них, і які стійко асоціюються з авторами, що їх створили.

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, публічного відтворення за допомогою будь-яких засобів. Наприклад, такими засобами можуть бути 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).

12.4. Для застосування підстави, визначеної абзацом четвертим пункту 4 статті 6 Закону відомою в Україні особою вважається знана в світі особа, чії заслуги визнані людством, а також особа, яка внаслідок своєї соціально-культурної і професійної діяльності в Україні набула широкої популярності в галузі науки, освіти, культури і мистецтва, в політиці, економічній галузі та інших професійних галузях, і чие ім'я або прізвище викликає єдино можливу асоціацію з діяльністю такої особи в певній галузі.

До такої категорії відносяться, зокрема, відомі діячі науки, освіти, культури і мистецтва, релігійні діячі, політики, економісти, спортсмени.

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

12.5. При проведенні експертизи ступінь відомості в Україні тієї або іншої фізичної особи доцільно визначати за наступними критеріями:

а) популярність в професійних областях, наприклад, в науці, техніці, у живописі, літературі тощо.

б) популярність серед населення. До цієї категорії відносяться відомі в Україні спортсмени, діячі шоу-бізнесу, релігійні діячі і т.д., чії імена відомі більшості «середнього прошарку» населення і стійко асоціюються з Україною, українською культурою, мистецтвом, спортом тощо.

в) популярність в політиці. До цієї категорії відносяться відомі в Україні політологи, партійні діячі тощо.

г) популярності в економіці (бізнесмени і менеджери) тощо [51].

12.6. Під час експертизи позначень, що складаються з прізвищ (імен, псевдонімів і похідних від них) відомих в Україні осіб або позначень, що містять у своєму складі такі прізвища, використовується інформація, що міститься в енциклопедіях, довідниках і інших словниках, у тому числі у словниках імен і прізвищ, іменних телефонних довідниках, мережі Інтернет тощо.

12.7. Якщо під час проведення кваліфікаційної експертизи встановлено, що до заявленого позначення можуть бути застосовані підстави (одна з підстав) для відмови в наданні правової охорони, встановлені абзацами третім чи четвертим пункту 4 статті 6 Закону, то перевіряється чи містять матеріали заявки відповідну згоду власників авторського права або їх правонаступників чи особи, прізвище, ім'я, псевдонім чи похідні від них, портрет чи факсиміле якої відтворене у заявленому знаку.

У разі відсутності такої згоди заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання відповідних матеріалів.

У відповідь на це повідомлення заявник повинен у порядку встановленому пунктом 6 статті 10 Закону надати таку згоду або відповідно до пункту 4.3.5 Правил замість неї інші документи, що можуть свідчити на користь реєстрації знака.

ХІІІ. Особливості розгляду заперечення проти заявки

13.1. Відповідно до пункту 8 статті 10 Закону будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо

невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим Законом.

У разі, якщо проти заявки, щодо якої проводиться експертиза заявленого позначення, закладом експертизи одержано заперечення згідно з пунктом 8 статті 10 Закону, то перевіряється:

дотримання строку його подання,
наявність документа про сплату збору за подання заперечення;
зазначення номеру заявки, щодо якої подано заперечення;
довіреність, що підтверджує повноваження представника, якщо заперечення подається через такого;
інші документи, що стосуються змісту заперечення.

13.2. Розгляд по суті заперечення здійснюється під час проведення кваліфікаційної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг.

13.3. Заперечення розглядається, якщо воно одержане закладом експертизи не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою [22].

Якщо заперечення одержано закладом експертизи пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою та/або документ про сплату збору за його подання не надано одночасно з запереченням, таке заперечення не приймається до розгляду і повертається його подавцю.

Заперечення повертається подавцю, якщо в ньому не зазначено номер заявки, проти якої воно подається.

13.4. Якщо заперечення приймається до розгляду, заклад експертизи надсилає його копію заявнику.

Заявник вправі повідомити заклад експертизи про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Він може

спростувати заперечення і залишити заявку без змін, внести до заявки зміни або відкликати її [22].

Якщо заявник протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення не повідомить заклад експертизи про своє ставлення до нього, заперечення розглядається у межах викладених у ньому мотивів.

Результати розгляду заперечення та відповіді заявника, якщо вони визнані закладом експертизи слушними, враховуються при складанні висновку за результатами експертизи.

13.5. Під час розгляду заперечення встановлюється, чи є воно мотивованим, а саме:

чи обґрунтовують вимоги заперечення викладені в ньому обставини;

чи наведено в запереченні докази, на підставі яких заявлене позначення не відповідає певним (чітко зазначеним заявником) умовам надання правової охорони, встановленим Законом;

чи додано до заперечення документи, зазначені в ньому як докази наявності викладених у ньому обставин;

чи підтверджують додані до заперечення документи наявність викладених у ньому обставин.

13.6. Якщо за результатами розгляду заперечення по суті встановлено, що викладені в ньому вимоги є мотивованими у повному обсязі, у кінцевому висновку експертизи за заявкою вноситься такий запис:

«З урахуванням у повному обсязі заперечення проти заявки від особи (зазначається ім'я або повне найменування подавця заперечення), оскільки в ньому викладено обставини, що обґрунтовують невідповідність наведеного в заявці позначення встановленим Законом умовам надання правової охорони, і які підтверджено доданими до заперечення документами».

13.7. Якщо за результатами розгляду заперечення по суті встановлено, що викладені в ньому вимоги не є мотивованими в повному обсязі, у висновку експертизи за заявкою вноситься відповідний запис:

«Заперечення проти заявки від особи (зазначається ім'я або повне найменування подавця заперечення) не враховано в повному обсязі, оскільки воно не є мотивованим, а саме викладені в ньому обставини не обґрунтовують вимоги заперечення та/або

в ньому не зазначено доказів, на підставі яких наведене в заявці позначення не відповідає встановленим Законом умовам надання правової охорони, та/або

відсутні документи, зазначені в запереченні як докази наявності викладених у ньому обставин; та/або

додані до заперечення документи не підтверджують наявності викладених у ньому обставин; та/або в ньому наведено докази, які не мають значення для розгляду заперечення».

13.8. Якщо за результатами розгляду заперечення по суті встановлено, що викладені в ньому вимоги не є мотивованими в певній його частині, у висновку експертизи за заявкою вноситься запис про врахування заперечення в частині, вимоги якої визнано мотивованими, із зазначенням таких вимог та про відмову в урахуванні іншої частини заперечення із зазначенням причин, з яких таку частину заперечення не враховано.

Наприклад:

«Заперечення проти заявки від особи (зазначається ім'я або повне найменування подавця заперечення) враховано в частині щодо (зазначається частина вимог заперечення, що врахована). В частині щодо (зазначається частина вимог заперечення, що не врахована) заперечення не враховано, оскільки ці вимоги не є мотивованими, а саме (зазначаються відповідні причини, наведені у пункті 13.7)».

13.9. Копія рішення Установи, що прийняте на підставі висновку експертизи, який складено з урахуванням результатів розгляду заперечення, надсилається подавцю заперечення.

XIV. Відкликання заявки

Відповідно до статті 11 Закону заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати сплати державного мита за видачу свідоцтва.

Порядок відкликання заявки визначений пунктом 3.7 Правил.

Датою відкликання заявки вважається дата надходження відповідної заяви до закладу експертизи.

Якщо заява про відкликання заявки одержана закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, то вона задовольняється, про що заявнику надсилається повідомлення.

Відкликана заявка передається до архіву закладу експертизи.

Заява про відкликання заявки, одержана закладом експертизи після сплати державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, не задовольняється, про що заявнику надсилається повідомлення.

Відповідно до пункту 3.7.2 Правил за відкликаною заявкою дії, які мають юридичне значення, не проводяться, а саме:

експертиза відкликаної заявки не проводиться;

реєстрація знака за відкликаною заявкою не здійснюється;

відкликана заявка не приймається до уваги при проведенні експертизи інших заявок.

Положення пункту 3.7.2 Правил також застосовується до заявок, що вважаються відкликаними.

Заявка вважається відкликаною з дати наступної за датою спливу строку,

встановленого пунктом 8 статті 7, пунктом 6 статті 10, статтею 12 Закону для надання відповіді на відповідне повідомлення, попередній висновок експертизи за заявкою чи надходження до закладу експертизи документа про сплату державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва і/або документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва.

XV. Продовження та поновлення строків

15.1. Відповідно до пункту 6 статті 10 Закону строк подання додаткових матеріалів, строк надання відповіді на повідомлення чи попередній висновок експертизи за заявкою можуть бути продовжені або поновлені.

15.2. Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Датою подання клопотання про продовження строку вважається дата подання його до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до закладу експертизи, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати, або дата сплати збору, якщо клопотання подано до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до закладу експертизи до дати сплати збору.

За відповідності клопотання встановленим вимогам та наявності документа про сплату збору за його подання, який відповідає вимогам Порядку, строки продовжуються, про що заявнику надсилається повідомлення.

У цьому разі можливості щодо продовження або поновлення того ж самого строку вважаються вичерпаними.

Клопотання про продовження строку, подане після спливу встановленого пунктом 6 статті 10 Закону строку, не задовольняється, строк не продовжується, про що заявнику надсилається повідомлення.

15.3. Клопотання про поновлення пропущених строків подається заявником протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного строку.

Разом з клопотанням:

надається документ, що підтверджує сплату встановленого збору;

надаються документи або наводяться в клопотанні відомості, про необхідність надання яких було зазначено у повідомленні закладу експертизи або попередньому висновку експертизи за заявкою.

У клопотанні про поновлення пропущених строків зазначаються поважні причини, з яких ці строки пропущені, тобто обставини, що виникли незалежно від волі заявника (ненавмисно) і які не могли бути передбачені заявником або наслідків, яких не можна було уникнути навіть з докладанням належних зусиль. Такими обставинами, зокрема, можуть бути життєві обставини (хвороба, загибель людини, втрата майна тощо), виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, землетрус, пожежа тощо), непередбачувані ситуації (протиправні дії третіх осіб, терористичні акти, вибухи, війна тощо).

За дотримання встановленого Законом та Правилами строку подання клопотання, наявності документа про сплату збору за його подання і визнання причин, з яких ці строки пропущені, поважними, пропущений строк поновлюється, про що заявнику надсилається повідомлення.

Датою подання клопотання про поновлення строку вважається дата подання його до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до закладу експертизи, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати, або дата сплати збору, якщо клопотання подано до об'єкту поштового зв'язку чи безпосередньо до закладу експертизи до дати сплати збору.

15.4. У разі, якщо заявник не подасть додаткові матеріали у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.

Якщо заявка, щодо якої подано клопотання про поновлення строку,

вважається відкликаною, але встановлено, що пропущення строку сталося через поважні причини, зокрема через неналежне виконання оператором поштового зв'язку обов'язків з надання послуг щодо пересилання реєстрованого поштового відправлення, і заявник має документальні докази цього, відповідно до пункту 3.7.4 Правил, діловодство за заявкою може бути поновленим із збереженням дати подання заявки.

При цьому питання щодо поновлення діловодства вирішуються з урахуванням обставин конкретної заявки, щодо якої подано відповідне клопотання.

У разі, якщо діловодство за заявкою поновлено, заявнику про це надсилається відповідне повідомлення.

XVI. Внесення змін та виправлення помилок

16.1. Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника, а також зміни щодо скорочення переліку товарів і послуг.

Заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником.

Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва.

Виправлення помилок у заявці і/або внесення до неї змін здійснюється на підставі заяви, поданої до закладу експертизи заявником чи його правонаступником.

За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що помилка не є очевидною чи

технічною, а зміна виникла через залежні від подавця заяви обставини.

Порядок внесення виправлень, уточнень, додаткових матеріалів та змін до матеріалів заявки визначений пунктом 3.3 Правил.

16.2. Виправленням помилки в заявці вважається будь-яка правомірно внесена до заявки зміна, зокрема, викликана помилкою в імені (найменуванні), адресі заявника, адресі для листування, імені або адресі представника заявника.

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. Якщо така помилка не є очевидною, для доведення того, що вона є технічною, заявник повинен надати відповідні докази.

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

16.3. Заява про виправлення помилки повинна бути підписана заявником чи його представником. За наявності кількох заявників заява про виправлення помилки може бути подана одним із заявників, призначеним усіма іншими.

Заява про внесення зміни до заявки повинна бути підписана заявником або правонаступником чи відповідним представником.

За необхідності підтвердження правомірності зміни, що вноситься, до заяви про її внесення повинен бути доданий документ, який підтверджує таку правомірність.

16.4. Для підтвердження правомірності внесення зміни, пов'язаної зі зміною особи заявника – юридичної особи внаслідок її злиття, приєднання,

поділу чи перетворення, повинні бути додані, 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) чи розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво на одержання свідоцтва за заявкою.

У разі припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією на підтвердження правомірності внесення зміни додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 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.

16.5. Пунктом 3.3.8 Правил встановлено, що відомості про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за заявкою (далі – передача права за заявкою) вносяться в матеріали заявки за заявою заявника.

Враховуючи положення пункту 5 статті 10 Закону за згодою всіх заявників такі зміни може вносити також особа, яка бажає стати заявником.

Заява може стосуватися однієї заявки або декількох заявок за умови, що заявником та правонаступником за цими заявками є ті самі особи.

У заяві повинні бути вказані номер заявки, міститися посилання на передачу права за заявкою і відомості про особу, якій це право передається.

Відомості про особу, якій це право передається, а саме повне ім'я (найменування) та її адреса, повинні бути зазначені відповідно до вимог встановлених пунктом 2.1.8 Правил.

При цьому відповідно до пункту 3.3.8 Правил до заяви повинні бути додані:

договір про передачу права за заявкою або нотаріально засвідчений витяг з нього, який містить відомості щодо факту передачі права;

документ про сплату встановленого збору згідно з Порядком;

довіреність від правонаступника представнику, якщо такого призначено.

У разі зміни одного або декількох, але не всіх заявників, до договору повинна бути додана згода на зміну заявника(ів) від іншого(их) заявника(ів), на якого(их) не розповсюджується зміна.

Відповідно до пунктів 1(b) та 2 статті 11 Сінгапурського договору, якщо зміна володіння заявкою є наслідком укладення договору, до заяви про зміну заявника замість нотаріально засвідченої копії договору чи нотаріально засвідченого витягу з договору може додаватись незасвідчене свідоцтво про передачу права або незасвідчений документ про передачу права, складені відповідно до форми та змісту, як приписано Правилами до Сінгапурського договору, і підписані особою, яка передає право, та особою, яка набуває право.

Відповідно до статті 638 ЦКУ договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір і прийняття пропозиції іншою стороною.

Оскільки чинним законодавством України не встановлена типова форма договору про передачу права за заявкою, то таким договором може вважатись будь-який документ, який містить волевиявлення заявника та правонаступника щодо передачі права за заявкою.

Договір або документ про передачу права на одержання свідоцтва за заявкою, в тому числі, таким документом може бути спільна заява заявника та правонаступника про внесення змін, пов'язаних зі зміною особи заявника, обов'язково повинен містити такі відомості:

зачаєнення передачі права на одержання свідоцтва за заявкою від заявника іншій особі;

номер заявки, щодо якої здійснюється передача права за заявкою;

повне ім'я або найменування особи, яка передає право із зазначенням адреси відповідно до пункту 2.1.8 Правил;

повне ім'я або найменування особи, яка отримує право із зазначенням адреси відповідно до пункту 2.1.8 Правил;

підпис особи, яка передає право із зазначенням імені фізичної особи, яка підписала, дата підписання;

підпис особи, яка отримує право із зазначенням імені фізичної особи, яка підписала, дата підписання.

Якщо договір або документ про передачу права складено не українською мовою, до нього повинен бути доданий переклад.

До заяви про внесення до заявки змін, пов'язаних із зміною особи заявника внаслідок передачі права за заявкою, замість оригіналу може бути додані нотаріально засвідчена копія договору або документу про передачу права.

16.6. Відповідно до пункту 3.3.8 цих Рекомендацій відповідальність за достовірність інформації, наведеної у договорі, несуть сторони договору.

Згідно з статтею 204 ЦКУ правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Таким чином, доки договір про передачу права за заявкою не визнано в судовому порядку недійсним, у закладу експертизи не може виникати обґрунтованих сумнівів щодо достовірності будь-яких відомостей, викладених у договорі.

Частиною другою статті 207 ЦКУ встановлено, що правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.

У зв'язку з цим, якщо на підтвердження факту передачі права за заявкою до закладу експертизи наданий договір про передачу права, підписаний від

імені заявника-юридичної особи не її керівником, а іншою уповноваженою особою, та скріплений печаткою цієї юридичної особи, то закладом експертизи не може вимагатись надання будь-яких доказів щодо повноважень особи, яка підписала.

16.7. Під час розгляду заяви про внесення змін внаслідок передачі права за заявкою на підставі договору, підписаного від заявника та від правонаступника однією і тією ж особою необхідно керуватися наступним.

Статтею 65 Господарського кодексу України керівнику підприємства надано право діяти без доручення від імені підприємства та представляти його інтереси, зокрема, у відносинах з юридичними особами та громадянами, вирішувати питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

Статтею 92 ЦКУ встановлено, що юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі.

Отже, відповідальність за достовірність інформації, наведеної у договорі, та за наслідки вчиненого правочину несуть сторони договору.

Статтею 204 ЦКУ встановлено презумпцію правомірності правочину, а саме правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Відповідно до частин другої та третьої статті 215 ЦКУ недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Відповідно до частини третьої статті 238 ЦКУ представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.

Законом не встановлено, що передбачений частиною третьою статті 238 ЦКУ правочин є нікчемним.

Отже, якщо одна із сторін або інша заінтересована особа вважає неправомірним договір про передачу права за заявкою, підписаний від заявника та від правонаступника однією і тією ж особою, вона може звернутися до суду для визнання цього договору недійсним.

Таким чином, поки договір про передачу права за заявкою не визнано в судовому порядку недійсним, у закладу експертизи не може виникати обґрунтованих сумнівів щодо правомірності такого договору та достовірності будь-яких викладених у ньому відомостей. *(Пункт 16.7 у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).*

16.8. У разі подання заявником чи його правонаступником заяви про зміну заявника внаслідок передачі права за заявкою закладом експертизи перевіряється дотримання вимог, встановлених пунктом 3.3.8 Правил.

Якщо вимоги, встановлені пунктом 3.3.8 Правил дотримані, і сплачений збір за подання заяви відповідає вимогам Порядку, до матеріалів заявки вноситься зміна заявника, про що заявник та його правонаступник

повідомляються протягом місяця від дати надходження заяви про передачу права до закладу експертизи.

У разі, якщо заяву про внесення змін внаслідок передачі права за заявкою подано представником, закладом експертизи перевіряється наявність довіреності. Довіреність перевіряється на відповідність вимогам, встановленим пунктом 3.1 Правил. При цьому згідно з пунктом 3.1.7 Правил повноваження представника щодо здійснення передачі права за заявкою повинні бути чітко визначені у довіреності.

Пунктом 3.1.3 Правил встановлено, що довіреність представнику у справах інтелектуальної власності на представництво інтересів іноземної особи може бути видана як самою особою, так і її представником, якщо останній має відповідну довіреність з правом передоручення, видану заявником. Нотаріально завірена копія виданої заявником довіреності додається до заявки. Відомство може запросити переклад цієї копії.

Разом з тим, згідно з частиною другою статті 245 ЦКУ довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.

Отже, якщо до заяви про внесення змін внаслідок передачі права за заявкою додано нотаріально посвідчену довіреність, що видана у порядку передоручення, то заклад експертизи не може вимагати надання нотаріально завіреної копії довіреності, виданої заявником.

16.9. Якщо встановлені ЦКУ та пунктом 3.3.8 Правил вимоги не дотримані або видана представнику довіреність не відповідає вимогам пункту 3.1 Правил, особа, яка подала заяву про внесення змін внаслідок передачі права за заявкою, повідомляється або про необхідність виправлення чи уточнення наданих документів, або про неможливість внесення зміни заявника з зазначенням відповідних доводів.

Якщо документ про сплату встановленого збору відсутній або сплачений збір не відповідає Порядку, заява про внесення зміни до матеріалів заявки до

розгляду не приймається, про що заявнику надсилається повідомлення.

16.10. Часткова передача права за заявкою здійснюється тільки після поділу заявки заявником.

16.11. Для внесення зміни, пов'язаної 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, копії заповіту або витягу з заповіту, рішення суду), складеного відповідно до закону країни вчинення такого документа.

16.12. Якщо документи на підтвердження зміни особи заявника складено іншою мовою ніж українська, разом з ними надається їх переклад українською мовою.

За наявності кількох заявників зміни, пов'язані зі зміною особи заявника чи представника, адреси для листування, вносяться до заявки за письмовою згодою усіх заявників.

Заява може стосуватися кількох виправлень або змін, чи 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 сплачується за кожне виправлення чи кожну зміну щодо кожної заявки. Додатково Порядком передбачено, що за внесення такої самої зміни (за кодами 40901-40905) до кожної заявки понад одну збір сплачується у розмірі 20%.

16.13. Під час розгляду заяви про внесення зміни до заявки заклад експертизи може вимагати від подавця заяви надання додаткових матеріалів у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей, що містяться в заяві.

16.14. За відповідності заяви встановленим вимогам та за наявності документа про сплату збору за її подання, який відповідає вимогам Порядку, заклад експертизи вносить виправлення помилок чи зміни до заявки, про що подавцю заяви надсилається повідомлення.

16.15. У разі невідповідності заяви вимогам і/або відсутності документа про сплату збору за її подання, який відповідає вимогам Порядку, або відсутності підтверджуючих документів, подавцю заяви надсилається повідомлення із пропозицією усунути виявлені недоліки.

Відповідь має бути надана подавцем заяви протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення закладу експертизи. В іншому разі заява не задовольняється, про що подавцю заяви надсилається повідомлення.

Якщо відповідь надана у зазначений строк але невідповідність не усунуто, подавцю заяви надсилається повідомлення про відмову в задоволенні заяви.

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 послуг, то 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, заявнику пропонується щодо них оформити самостійну заявку.

16.16. У разі, якщо заява про виправлення помилки і/або внесення зміни до заявки одержана закладом експертизи після прийняття Установою рішення за заявкою, але до одержання ним документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва та збору за публікацію про видачу свідоцтва, незалежно від подальшої долі цієї заяви, документи про сплату державного мита за видачу свідоцтва та збору за публікацію про видачу свідоцтва повинні надійти до закладу експертизи в строк, встановлений статтею 12 Закону.

XVII. Поділ заявки

17.1. Право заявника поділити заявку встановлено статтею 11-1 Закону.

Згідно з цією статтею Закону заявник має право поділити заявку на дві і більше заявок (виділені заявки) шляхом розподілу між ними перелічених у цій заявці товарів і послуг таким чином, щоб кожна з виділених заявок не містила товари і послуги, споріднені з товарами і послугами, переліченими в інших заявках.

Поділ заявки здійснюється шляхом подання заявником заяви про внесення до заявки відповідних змін та виділеної заявки, за умови сплати зборів за подання зазначених заяви та заявки.

Дата подання виділеної заявки є такою самою, як дата подання поділеної заявки. Дата пріоритету виділеної заявки встановлюється, якщо на це є підстава, такою самою, як дата пріоритету поділеної заявки.

Процедура поділу заявки застосовується до заявок, що знаходяться на розгляді в закладі експертизи, після встановлення дати подання заявки, що поділяється, до дати прийняття рішення за такою заявкою.

Експертиза виділеної та поділеної заявки проводиться одночасно з відповідним дотриманням усіх положень статті 10 Закону та пунктів 4.1-4.3 Правил з урахуванням наведених нижче особливостей.

Таким чином, для здійснення поділу заявки заявник має подати складену у довільній формі заяву про внесення змін, пов'язаних з поділом заявки, та виділену заявку, оформлену відповідно до вимог пунктів 2.1-2.2 Правил.

17.2. Заява про внесення змін, пов'язаних з поділом заявки, подається заявником до закладу експертизи. *(Абзац перший пункту 17.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Укрпатенту від 05.11.2018 № 172-Н/2018).*

При цьому заявником мають бути дотримані такі вимоги:

заявка, що поділяється, має бути подана відносно кількох товарів і/або

послуг;

позначення за виділеною заявкою має бути тотожним позначенню за заявкою, що поділяється;

заявник за заявкою, що поділяється, та заявник за виділеною заявкою мають бути однією і тією ж особою;

назви товарів і/або послуг у переліку виділеної заявки мають бути ідентичні назвам товарів і/або послуг, що використовувались у переліку, наведеному в заявці, що поділяється;

у переліку товарів і/або послуг виділеної заявки мають бути відсутні товари і/або послуги, споріднені з наведеними в заявці, що поділяється.

За подання заяви про внесення змін, пов'язаних з поділом заявки, та кожної виділеної заявки сплачується відповідний збір, встановлений Порядком.

Збір за подання виділеної заявки сплачується у порядку встановленому пунктом 8 статті 7 Закону. При цьому строк надходження документа про сплату такого збору обчислюється від дати одержання закладом експертизи виділеної заявки.

17.3. У разі одержання закладом експертизи від заявника заяви про внесення змін, пов'язаних з поділом заявки, відділом формальної експертизи перевіряється наявність:

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

б) матеріалів виділеної заявки;

в) сплаченого відповідно до Порядку збору за подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов'язаних з її поділом, та збору за подання виділеної заявки.

Якщо разом із заявою про внесення до заявки на знак змін, пов'язаних з її поділом, надійшла виділена заявка і збори за подання такої заяви та виділеної заявки відповідно до Порядку сплачені, відділом формальної експертизи проводяться такі дії:

виділеній заявці надається новий номер з доданням літери «В» («виділена») в кінці номера, який зазначається за кодом (210);

у бібліографічних даних щодо виділеної заявки за кодом (641) зазначаються відомості, що стосуються поділеної заявки (номер і дата подання);

дата подання виділеної заявки, яка зазначається за кодом (220), відповідно до пункту 3 статті 11-1 Закону встановлюється за датою подання поділеної заявки;

за наявності підстав для встановлення пріоритету за поділеною заявкою, він зберігається і за виділеною заявкою, для чого в бібліографічних даних щодо виділеної заявки за відповідними кодами: (310), (320), (330), (340) або (230) зазначаються відомості, що стосуються такого пріоритету.

17.4. Для збереження дати подання виділеної заявки за датою подання поділеної заявки відділом формальної експертизи перевіряється дотримання таких умов:

- а) наявність у заявці, що поділяється, кількох товарів і/або послуг;
- б) тотожність позначення за виділеною заявкою позначенню за поділеною заявкою;
- в) заявник за заявкою, що поділяється, та заявник за виділеною заявкою є та сама особа;
- г) ідентичність назв товарів і/або послуг у переліку виділеної заявки та назв товарів і/або послуг, що використовувались у наведеному в поділеній заявці переліку;
- д) на дату подання заяви, заявка, що поділяється, не відкликана або не вважається відкликаною.

Відділ формальної експертизи узгоджує з відділом кваліфікаційної експертизи наявність (або відсутність) у виділеній заявці товарів і/або послуг, споріднених з товарами і/або послугами у переліку заявки, що поділяється. Спорідненість товарів і/або послуг встановлюється відділом кваліфікаційної

експертизи з урахуванням вимог пункту 4.3.2.5 Правил.

У разі дотримання умов підпунктів а) – д) та відсутності у переліку товарів і/або послуг виділеної заявки товарів і послуг, споріднених з товарами і послугами, переліченими в поділеній заявці, відділом формальної експертизи із переліку товарів і/або послуг заявки, що поділяється, вилучаються товари і/або послуги, які перенесені до переліку виділеної заявки.

За поділеною заявкою заявнику надсилається повідомлення про виправлені бібліографічні дані щодо переліку товарів і/або послуг.

За виділеною заявкою заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання.

Заява про внесення до заявки на знак змін, пов'язаних з її поділом, додається до матеріалів поділеної заявки, копія такої заяви – до матеріалів виділеної заявки.

Виділена заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 Закону та пунктів 2.1 – 2.2 Правил.

У разі відповідності виділеної заявки формальним вимогам статті 7 Закону та пунктам 2.1 – 2.2 Правил та сплаченого збору за подання виділеної заявки встановленим вимогам, заявнику надсилається висновок за результатами проведення формальної експертизи.

17.5. Якщо разом із заявою про внесення змін, пов'язаних з поділом заявки, матеріали виділеної заявки не надані та/або збір за подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов'язаних з її поділом, збір за подання виділеної заявки не сплачені, заявнику негайно надсилається повідомлення про необхідність їх надання протягом двох місяців від дати одержання ним такого повідомлення.

У разі порушення цього строку заявником поділ заявки не здійснюється, про що заявнику надсилається повідомлення.

Експертиза заявки, якої стосувалась заява про внесення змін, пов'язаних з її поділом, продовжується як неподіленої.

Перелік посилань

1. Договір між Урядом України і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) про відкриття Місії МКЧХ в Україні // Офіційний вісник України, 2004. - № 50, стор. 326, стаття 3310 / http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/991_005.
2. Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації об'єднаних націй 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України, 2008, N 93 (15.12.2008), ст. 3103.
3. Сінгапурський договір про право товарних знаків від 27.03.2006, ратифікований Законом України «Про ратифікацію Сінгапурського договору про право товарних знаків» // (Відомості Верховної Ради України, 2009, N 39, ст.547) / <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1263-17>.
4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року // Юридичний вісник України, 2002, 10, № 43.
5. Правила до Сінгапурського договору про право товарних знаків із змінами від 01.11.2011 / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_h58.
6. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків // (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, ст.340) / <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1763-14>.
7. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) від 15.04.1994.
8. Угода між Урядом України та Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця про юридичний статус Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та її Представництва у місті Києві // Офіційний вісник України, 2013. - № 31, / № 12, 2013, ст. 447 /, стор. 391, стаття 1122 / http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/991_006/para2#n2.
9. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996, № 30, ст. 141;

2005, № 2, ст.44.

10. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003, № 1. - № 19 - 22. - Ст. 144 / <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>.

11. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992, № 6. – Ст.56/ <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.

12. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005, № 35-36, № 37. – Ст. 446.

13. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40 - 44. – Ст. 356 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40 - 44. – Ст. 356 / <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15>.

14. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004, № 40-41, 42. – Ст. 492 / <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

15. Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Голос України, 1994, 02, 23.02.94, N 35.

16. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» / <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15>.

17. Закон України «Про засади державної мовної політики» / <http://zakon2.rada.gov.ua/laws>.

18. Закон України «Про захист суспільної моралі» // Відомості Верховної Ради. – 2004, № 14, ст.192.

19. Закон України «Про інформацію» // Голос України від 13.11.1992 / <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110106/card6#Public>.

20. Закон України «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні» // Відомості Верховної Ради України, 1999. - № 36, стаття 316/ <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/862-14>.

21. Закон України «Про охорону культурної спадщини» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 39, ст.333.

22. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 7, ст. 36) / <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.

23. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» / <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17>.

24. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 25, ст.283.

25. Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Відомості Верховної Ради. – 1994, № 7, ст. 37.

26. Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб України» від 19 лютого 1992 року N 2137-ХІІ.

27. Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про ратифікацію Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв війни» від 3 липня 1954 року // Відомості Верховної Ради, 1954, N 5, ст. 114 / <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/114%D0%B0-03>.

28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України» від 3 вересня 2009 р. N 928 // Урядовий кур'єр, 2009, 09, 23.09.2009, N 174.

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку» // Урядовий кур'єр, 2009 - № 63 / <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-%D0%BF/print1374042625773073>.

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений» // Урядовий кур'єр. - № 1 / <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004>.

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065

«Про затвердження Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності»/
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1065-2007-%D0%BF>.

32. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2003 № 677 «Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг».

33. Наказ Міністерства освіти і науки України від 04 серпня 2010 р. № 790 «Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг» / <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0939-10>.

34. Наказ Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72 «Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» // Офіційний вісник України – 1997. - № 39. - Стор. 268 / <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0416-97>.

35. Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» / <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12>.

36. Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» / <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12>.

37. Угода між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про співробітництво у сфері охорони промислової власності // http://sips.gov.ua/ua/georgia_ugoda.

38. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в області охорони промислової власності // Офіційний вісник України 2002 р., № 15, стор. 297, стаття 851, код акту 22125/2002 / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/031_125.

39. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Беларусь про

співробітництво в сфері охорони промислової власності // Офіційний вісник України, 2005, № 38, стор. 213, стаття 2418, код акту 33794/2005 / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/112_096.

40. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в сфері охорони промислової власності // Зібрання чинних міжнародних договорів України, 2004, № 3, Книга 1, стаття 689 / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/643_053.

41. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Коментарий / Москва, Прогрес. – 1976. 13. Боденхаузен Г.

42. Введение в законодательство о товарных знаках и практику их использования (второй выпуск). Международное бюро ВОИС. WIPO, Pub №653(E)(1993).

43. Великий тлумачний словник сучасної української мови // <http://www.slovnyk.net/>.

44. Генеральна конференція ЮНЕСКО, 33-а сесія, Париж, 2005 р. Документи 170 EX/36 і Add. і 170 EX/41 Part II Rev. // <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140305r.pdf>.

45. Довідковий документ (SCT/25/24) щодо охорони назв держав від реєстрації і використання в якості торговельних марок, підготовлений секретаріатом Міжнародного бюро ВОІВ.

46. Guidelines for trademark examination. INTA (International trademark association). Revised edition 2007.

47. Guidelines on the Use of International Nonproprietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances. World Health Organization (WHO/ PHARM S/NOM 1570) // <http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh1806e/>.

48. Економічна енциклопедія // <http://slovopedia.org.ua/38/53410/384821.html>.

49. Керівництво з експертизи торговельних марок, затвержене Радою Директорів Міжнародної Асоціації торговельних марок у травні 1998 р.

(INTA).

50. Комментарии к основному предложению в отношении пересмотренного Договора о законах по товарным знакам и инструкции. Документ TLT/R/DC/5, подготовлен Секретариатом ВОИС для Дипломатической конференции по принятию пересмотренного Договора о законах по товарным знакам (Сингапур 13-31 марта 2006 года).

51. Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності. – К., «Інститут інтелектуальної власності і права». – К., «Інститут інтелектуальної власності і права», 2006.

52. Marks and international nonproprietary names for pharmaceutical substances (INNs). Document (SCT/16/30) prepared by the Secretariat standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications // http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_3.doc.

53. Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденные Приказом Роспатента от 27.03.1997 № 26 // <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=103893>.

54. Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198// http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/metod_rek/met_rec_tm.pdf.

55. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 // http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/metod_rek/metod_rec_tojd.pdf.

56. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація), десята редакція. Частина I Абетковий перелік товарів і послуг. Додаток до офіційного бюлетеня «Промислова власність» № 24 від 26.12.2011.

57. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація), десята редакція. Частина II Перелік товарів і послуг за класами. Додаток до офіційного бюлетеня «Промислова власність» № 24 від 26.12.2011.

58. Міждержавний стандарт «Послуги населенню. Терміни і визначення. Service for people. Terms and definitions. ГОСТ 30335-95» // <http://vsenip.com/Data1/31/31731/index.htm>.

59. Новий тлумачний словник української мови. За ред. В. Яременко, О. Сліпушко / Київ, 1998.

60. Новые типы знаков. Документ SCT/16/2 от 01.09.2006, подготовлен Секретариатом ВОИС для Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний.

61. Практика застосування законодавства під час розгляду заперечень проти рішень Державного департаменту інтелектуальної власності щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності. Серія «Інтелектуальна власність в Україні», Київ, 2010.

62. Приказ Роспатента от 23.03.2001 N 39 «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» // <http://news50.info/docs/legal/textma/lawieepgr.htm>.

63. Процедури відбору рекомендованих міжнародних непатентованих назв фармацевтичних субстанцій, встановлені Резолюцією ВАОЗ EB15.R7 з поправками, внесеними в 1969 році Резолюцією EB43.R79.

64. Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка» / Москва, 1992.

65. Практика застосування законодавства під час розгляду заперечень проти рішень Державного департаменту інтелектуальної власності щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності / Інтелектуальна власність в Україні. – Київ, 2010.

66. Прохоров-Лукін Г. «Поняття спорідненості (однорідності) товарів та/або послуг» // Інтелектуальна власність. - №2, 2010.

67. Резолюція Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я ВНАЗ.11, 1953 р.
68. Словарь русских синонимов // <http://dic.academic.ru/dic.nsf./ushakov>.
69. Словник іншомовних слів // <http://slovopedia.org.ua/38/53410/384821.html>.
70. Словник.net портал української мови та культури // <http://www.slovnyk.net>.
71. Спільні рекомендації про положення щодо охорони добре відомих знаків, прийняті Асамблеєю Паризького союзу про охорону промислової власності та Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) // <http://www.wipo.int/about-ip/ru/docs/pub833.pdf>.
72. Стаття 6ter Паризької конвенції: правові та адміністративні аспекти // Документ SCT/15/3, підготовлений Секретаріатом Постійного комітету із законодавства в сфері товарних знаків, промислових зразків і географічних зазначень.
73. Федеральний Конституційний Закон Російської Федерації «Про державний герб Російської Федерації» // <http://ntc.duma.gov.ru/bpa/>.