

*Провідний експерт
відділу формальної експертизи
заявок на торговельні марки № 2
управління експертизи заявок
на торговельні марки, промислові зразки
та географічні зазначення
департаменту експертизи заявок
на об'єкти промислової власності УКРНОІВІ
Алла ВОЛОБУЄВА*

ЩОДО ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ПОМИЛОК ПРИ ПОДАННІ ЗАЯВОК НА ТМ

Експертиза заявки на торговельну марку (далі – ТМ) здійснюється НОІВ і включає попередню формальну експертизу наданих документів та експертизу позначень, які заявлені як майбутня ТМ. У період проведення експертизи матеріалів заявки, до прийняття рішення, заявник має право уточнювати чи виправляти матеріали заявки. Якщо додаткові матеріали змінюють заявку по суті, вони не приймаються формальною експертизою до розгляду та можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.

У ході формальної експертизи матеріалів заявки на ТМ перевіряється наявність необхідних документів та їх відповідність встановленим вимогам. За результатами формальної експертизи заявка приймається до розгляду або приймається рішення про відмову у прийнятті заявки до розгляду.

При проведенні формальної експертизи експерт керується нормами Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), в якому містяться всі критерії, які мають бути вказаними у матеріалах заявки для отримання права промислової власності на торговельну марку. Однак, інколи заявник допускається помилок у написанні заявочних матеріалів, які, на його погляд, можуть бути віднесені до технічних помилок.

Як приклад можна навести випадок, коли заявник намагався витребувати від експерта внести виправлення у заявочні матеріали щодо номера класу переліку товарів і послуг Міжнародної класифікації товарів і

послуг (далі – МКТП) відповідно до вказаного ним переліку товарів і вважати таке виправлення експерта технічною помилкою. Саме для розрізнення певних груп товарів і послуг між собою й існує МКТП, в якій майже всі товари і послуги поділені на 45 класів. Кількість класів впливає на розмір збору за подання заявки.

Також слід нагадати, що право використовувати ТМ виникає з дати подання заявки, тому є сенс ретельно поставитися до написання матеріалів заявки і отримати позитивне рішення про прийняття заявки до розгляду.

Метою цієї статті є роз'яснення потенційним заявникам, що відповідно до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням ТМ та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки (далі – Реєстр), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і/або послуг. Відповідно до пункту 4 статті 7 Закону заявка складається українською мовою і повинна містити заяву про реєстрацію ТМ, зображення позначення, що заявляється, перелік товарів і/або послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, згрупованих за МКТП.

Наявність у заявочних матеріалах переліку товарів і послуг, для яких заявляється ТМ, викладеного українською мовою, статтею 8 Закону віднесено до обов'язкових вимог, дотримання яких необхідне для встановлення дати подання заявки. Саме встановлення дати подання і є першим етапом реєстрації ТМ та відповідає певному переліку товарів і/або послуг.

Під час встановлення пріоритету на підставі статті 9 Закону перевіряється відповідність позначення та переліку товарів і/або послуг за поданою заявкою позначенню та переліку товарів і/або послуг, наведеним у попередній заявці. Пріоритет встановлюється для товарів і/або послуг, зазначених у попередній заявці. Для товарів і послуг, які не зазначені у попередній заявці, пріоритет не встановлюється.

Крім того, перелік товарів і послуг зазначений в складі відомостей про заявку, що підлягають публікації та які містяться у автоматизованих системах відповідно до пункту 10 статті 10 Закону.

Таким чином, саме наведені у заявці товари і послуги, а не номер класу МКТП, мають вирішальне значення для визначення заявленого обсягу правової охорони ТМ, який згодом береться до уваги, зокрема, під час встановлення пріоритету попередньої заявки, перевірки відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, проведення пошуку позначень на тотожність і схожість, подання третіми особами заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в них позначення умовам надання правової охорони.

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону, заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та змінювати своє ім'я (найменування) і свою адресу, адресу для листування, ім'я та адресу свого представника, а також вносити зміни щодо скорочення переліку товарів і послуг. Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані НОІВ не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва. 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 заявника обставини.

Виправленням помилки в заявці вважається будь-яка правомірно внесена до заявки зміна, зокрема у зв'язку із граматичною чи друкарською помилкою, очевидними неточностями, помилкою в імені (найменуванні), адресі заявника, адресі для листування, імені або адресі представника заявника тощо.

Помилка в заявці вважається очевидною, якщо зрозуміло, що це безсумнівно помилка і в матеріалах заявки явно малося на увазі саме те, що запропоновано як виправлення. Помилка в заявці вважається технічною, якщо вона виникла внаслідок неправильного перенесення даних з певного документа до заявки, неправильного цитування, викладення відомостей, які містяться в матеріалах заявки, тощо.

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

Враховуючи викладене, зміни до переліків товарів і/або послуг за заявкою не можна вважати помилкою у випадку неправильного

зазначення номера класу, до якого, відповідно до МКТП, не належать наведені у заявках товари і/або послуги.

Відповідно до абзацу першого пункту 6 статті 10 Закону, НОІВ може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.

Згідно з пунктом 7 статті 10 Закону, якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті позначення та переліку зазначених у заявці товарів і послуг.

Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, якщо вони містять ознаки, які слід включити до позначення, що заявляється як ТМ.

Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті позначення або доповнює перелік зазначених у заявці товарів і послуг, не беруться до уваги під час експертизи заявки, і можуть бути, після одержання відповідного повідомлення НОІВ, оформлені заявником як самостійна заявка.

Такі випадки призводять до тривалого листування заявника з експертом і, як наслідок, відбувається затягування строків набуття прав.