

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про охорону прав на торговельні марки»

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	5
Стаття 1. Предмет регулювання Закону	5
Стаття 2. Визначення термінів	5
Стаття 3. Законодавство України у сфері правової охорони торговельних марок	7
Стаття 4. Національний режим	7
Стаття 5. Представництво перед НОІВ	8
Розділ II. МАТЕРІАЛЬНЕ ПРАВО СТОСОВНО ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК	8
Глава 1. Позначення, які можуть становити торговельну марку, набуття прав на торговельну марку	8
Стаття 6. Позначення, які можуть становити торговельну марку	8
Стаття 7. Особи, які можуть бути власниками торговельної марки	9
Стаття 8. Набуття прав на торговельну марку	9
Стаття 9. Абсолютні підстави для відмови	9
Стаття 10. Відносні підстави для відмови	10
Стаття 11. Підстави для відмови стосовно частини товарів або послуг	11
Глава 2. Права, що надаються на підставі реєстрації, та обмеження прав	11
Стаття 12. Права, що надаються на підставі реєстрації	11
Стаття 13. Право на заборону підготовчих дій у зв'язку з використанням пакування чи інших засобів	12
Стаття 14. Дата, з якої права на торговельну марку можуть бути застосовані проти третіх осіб	13
Стаття 15. Відтворення торговельної марки у словниках	13
Стаття 16. Заборона використання торговельної марки, зареєстрованої на ім'я агента або представника власника	13
Стаття 17. Обмеження прав на торговельну марку	13
Стаття 18. Вичерпання прав, що надаються на підставі реєстрації	13
Стаття 19. Використання торговельної марки	14
Стаття 20. Невикористання як засіб захисту у провадженнях щодо порушення прав	14
Стаття 21. Право власника пізніше зареєстрованої торговельної марки на втручання як засіб захисту у провадженнях щодо порушення прав	14
Глава 3. Торговельна марка як об'єкт власності	15
Стаття 22. Передання прав на торговельну марку за національною реєстрацією	15
Стаття 23. Передання прав на торговельну марку, зареєстровану на ім'я агента або представника власника	16
Стаття 24. Передання прав на торговельну марку в управління	16
Стаття 25. Характер прав на торговельну марку	16
Стаття 26. Звернення стягнення	16
Стаття 27. Ліцензування	16
Стаття 28. Ліцензійний договір	17
Стаття 29. Заявка як об'єкт власності	17
Розділ III. ПРОЦЕДУРИ СТОСОВНО ПОДАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК	17
Глава 1. Заявка на реєстрацію торговельної марки	17
Стаття 30. Подання заявки	17
Стаття 31. Вимоги до заявки	18
Стаття 32. Дата подання заявки	18
Стаття 33. Найменування та класифікація товарів і послуг	19
Глава 2. Право пріоритету	19

Стаття 34. Право пріоритету	19
Стаття 35. Дія права пріоритету	20
Стаття 36. Право на виставковий пріоритет	20
Стаття 37. Установлення пріоритету	20

Глава 3. Експертиза заявки	20
Стаття 38. Формальна експертиза заявки	20
Стаття 39. База даних заявок	21
Стаття 40. Експертиза заявки щодо наявності абсолютних підстав для відмови	22
Стаття 41. Прискорення експертизи заявки	23
Стаття 42. Звіт про пошук	23
Стаття 43. Зауваження третіх осіб	23
Стаття 44. Відкликання заявки та внесення змін до неї	23
Стаття 45. Поділ заявки	24

РОЗДІЛ IV. ПРОЦЕДУРИ СТОСОВНО НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Глава 1. Реєстрація	24
Стаття 46. Реєстрація	24
Стаття 47. Реєстр	25
Стаття 48. Строк дії реєстрації	26
Стаття 49. Продовження строку дії реєстрації	26
Стаття 50. Зміни стосовно реєстрації	27
Стаття 51. Поділ реєстрації	28

Глава 2. Заперечення проти реєстрації торговельної марки	28
Стаття 52. Заперечення проти реєстрації торговельної марки	28
Стаття 53. Провадження щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки	29
Стаття 54. Зупинення провадження щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки	30
Стаття 55. Невикористання як захист у провадженні щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки	30

Глава 3. Відмова від реєстрації, припинення дії реєстрації, визнання реєстрації недійсною	31
Стаття 56. Відмова від реєстрації	31
Стаття 57. Підстави для припинення дії реєстрації	32
Стаття 58. Абсолютні підстави для визнання реєстрації недійсною	32
Стаття 59. Відносні підстави для визнання реєстрації недійсною	32
Стаття 60. Припинення дії реєстрації або визнання її недійсною апостеріорі	33
Стаття 61. Відсутність розрізняльної здатності або репутації більш ранньої торговельної марки, що перешкоджає визнанню недійсною реєстрації торговельної марки	33
Стаття 62. Обмеження внаслідок мовчазної згоди	34
Стаття 63. Провадження в НОІВ щодо припинення дії реєстрації або визнання реєстрації недійсною	34
Стаття 64. Невикористання як захист у провадженні щодо визнання недійсності	35
Стаття 65. Наслідки припинення дії та визнання реєстрації недійсною	36

РОЗДІЛ V. ОСКАРЖЕННЯ	36
Стаття 66. Рішення та повідомлення НОІВ, що підлягають оскарженню	36
Стаття 67. Особи, які мають право подати скаргу до Апеляційної палати	37
Стаття 68. Строки оскарження до Апеляційної палати та форма скарги	37
Стаття 69. Розгляд скарги Апеляційною палатою	37
Стаття 70. Судовий порядок оскарження	38

РОЗДІЛ VI. СЕРТИФІКАЦІЙНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Глава 1. Сертифікаційні торговельні марки	38
Стаття 71. Сертифікаційна торговельна марка	38
Стаття 72. Правила використання сертифікаційної торговельної марки	39
Стаття 73. Додаткові підстави для відмови в реєстрації сертифікаційної торговельної марки	39
Стаття 74. Використання сертифікаційної торговельної марки	39
Стаття 75. Внесення змін до правил використання сертифікаційної торговельної марки	40
Стаття 76. Передання прав на сертифікаційну торговельну марку	40
Стаття 77. Особи, які мають право подати позов про порушення прав	40
Стаття 78. Додаткові підстави для припинення дії реєстрації сертифікаційної торговельної марки	40
Стаття 79. Додаткові підстави для визнання реєстрації сертифікаційної торговельної марки недійсною	41
Глава 2. Колективні торговельні марки	41
Стаття 80. Колективна торговельна марка	41
Стаття 81. Правила використання колективної торговельної марки	41
Стаття 82. Додаткові підстави для відмови в реєстрації колективної торговельної марки	41
Стаття 83. Використання колективної торговельної марки	42
Стаття 84. Внесення змін до правил використання колективної торговельної марки	42
Стаття 85. Особи, які мають право подати позов про порушення прав	42
Стаття 86. Додаткові підстави для припинення дії реєстрації колективної торговельної марки	42
Стаття 87. Додаткові підстави для визнання реєстрації колективної торговельної марки недійсною	43
Розділ VII. ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕД НОІВ	43
Стаття 88. Рішення та повідомлення НОІВ	43
Стаття 89. Виправлення описок і помилок в рішеннях та повідомленнях НОІВ	43
Стаття 90. Відкликання рішень та повідомлень НОІВ	43
Стаття 91. Дослідження обставин справи	44
Стаття 92. Подання документів до НОІВ	44
Стаття 93. Допоміжні заходи в разі недотримання строків	45
Стаття 94. Порядок спілкування з НОІВ	45
Стаття 95. Залишення заяви без руху	46
Стаття 96. Зупинення провадження	46
Стаття 97. Закриття провадження	47
Стаття 98. Збори	47
Стаття 99. Витрати	48
Стаття 100. Захист персональних даних	48
Стаття 101. Захист комерційної таємниці та інформації з обмеженим доступом	48
Розділ VIII. ЗАХИСТ ПРАВ	49
Стаття 102. Порушення прав власника торговельної марки	49
Стаття 103. Способи захисту прав	49
Розділ IX. НОІВ	49
Стаття 104. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності	49
Стаття 105. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на торговельні марки	50
Стаття 106. Компетенція	53
Стаття 107. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів НОІВ	54
Стаття 108. Атестаційна комісія	55
Стаття 109. Апеляційна комісія	55
Розділ X. ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ЄС	55
Стаття 110. Повноваження НОІВ, пов'язані з процедурою реєстрації торговельної марки ЄС	55

Стаття 111. Поширення дії торговельної марки ЄС	56
Стаття 112. Торговельна марка ЄС як більш рання торговельна марка	56
Стаття 113. Перетворення заявки на торговельну марку ЄС або торговельної марки ЄС на заявку на національну реєстрацію	56
Стаття 114. Старшинство	57
Стаття 115. Заборона використання торговельної марки ЄС	57
Стаття 116. Захист торговельної марки ЄС від порушення	57
Стаття 117. Суд, компетентний щодо торговельної марки ЄС	57

Розділ XI. МІЖНАРОДНІ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 57

Глава 1. Загальні положення	57
Стаття 118. Застосування положень Закону до міжнародних реєстрацій	57

Глава 2. Міжнародні реєстрації, засновані на заявці, поданій до НОІВ, або на національній реєстрації, здійсненій НОІВ 58

Стаття 119. Подання міжнародної заявки	58
Стаття 120. Розгляд міжнародної заявки НОІВ	58
Стаття 121. Подання заяви про територіальне поширення після міжнародної реєстрації	59
Стаття 122. Збори за міжнародну реєстрацію	59
Стаття 123. Дата міжнародної реєстрації та територіального поширення, здійсненого після міжнародної реєстрації	60
Стаття 124. Внесення відомостей про міжнародну реєстрацію до Баз даних заявок та Реєстру	60
Стаття 125. Залежність міжнародної реєстрації	60

Глава 3. Міжнародні реєстрації з поширенням на територію України 60

Стаття 126. Дія міжнародної реєстрації з поширенням на територію України	60
Стаття 127. Публікація відомостей про міжнародну реєстрацію	61
Стаття 128. Зауваження третіх осіб та заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні	61
Стаття 129. Експертиза міжнародної реєстрації з поширенням на територію України	61
Стаття 130. Сертифікаційні та колективні торговельні марки	62
Стаття 132. Припинення дії міжнародної реєстрації та визнання міжнародної реєстрації недійсною в Україні	63
Стаття 133. Використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією	63
Стаття 134. Перетворення міжнародної реєстрації з поширенням на територію України у заявку	63

Розділ XII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 63

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про охорону прав на торговельні марки»

Цей Закон приймається з метою імплементації Директиви Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу (ЄС) № 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок, опублікованої в Офіційному журналі Європейського Союзу L 336/1 від 23 грудня 2015 року, та забезпечення виконання Регламенту Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу L 154/1 від 16 червня 2017 року.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Предмет регулювання Закону

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні.

Положення цього Закону застосовуються до індивідуальних, колективних та сертифікаційних торговельних марок, які є предметом національної реєстрації або заявки на національну реєстрацію торговельної марки в Україні, або які є предметом міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на територію України.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) агент або представник власника торговельної марки – фізична або юридична особа, у розумінні статті 6 *septies* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка в тому числі, але не виключно, перебуває з власником торговельної марки у відносинах комерційного представництва;

2) Апеляційна комісія – колегіальний орган Національного органу інтелектуальної власності, основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії та розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

3) Апеляційна палата – структурний підрозділ Національного органу інтелектуальної власності для розгляду скарг проти рішень Національного органу інтелектуальної власності щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, щодо припинення дії реєстрації об'єктів інтелектуальної власності або про визнання реєстрації об'єктів інтелектуальної власності недійсною, та розгляду інших питань, що належать до його компетенції відповідно до цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів України;

4) Атестаційна комісія – колегіальний орган Національного органу інтелектуальної власності, основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які висловили намір набутти право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);

5) База даних заявок – база даних, ведення якої здійснюється в електронній формі, яка містить відомості про заявку на національну реєстрацію торговельної марки та поточне діловодство за нею, є відкритою і доступною для перегляду будь-якою особою на офіційному вебсайті Національного органу інтелектуальної власності;

6) Бюлетень – офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності;

7) ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної власності;

8) власник реєстрації – фізична або юридична особа, зазначена в Державному реєстрі України торговельних марок як власник національної реєстрації торговельної марки або в

Міжнародному реєстрі як власник міжнародної реєстрації торговельної марки, що діє на території України;

9) власник торговельної марки – власник реєстрації або власник торговельної марки, визнаної добре відомою в Україні відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року;

10) дата пріоритету – дата подання попередньої заявки до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності або Угоди про заснування Світової організації торгівлі, за якою заявлено пріоритет;

11) доменне ім'я – ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті;

12) зареєстрована торговельна марка – торговельна марка, національну реєстрацію якої здійснено в Україні, або торговельна марка за міжнародною реєстрацією, що діє на території України;

13) заявка – заявка на національну реєстрацію торговельної марки як сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва України на торговельну марку;

14) заявник – особа, яка подала заявку і зазначена в ній як заявник, чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

15) колективна торговельна марка – торговельна марка визначена таким чином під час подання заявки та здатна вирізняти товари і послуги учасників об'єднання осіб, яке є власником цієї торговельної марки, від товарів і послуг інших осіб;

16) Мадридська угода – Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року;

17) міжнародна заявка – заявка на міжнародну реєстрацію торговельної марки відповідно до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;

18) Міжнародний реєстр - офіційна добірка відомостей про міжнародні реєстрації, яку веде Міжнародне бюро ВОІВ, запис про які вимагається або дозволяється Протоколом до Мадридської угоди;

19) міжнародна реєстрація – міжнародна реєстрація торговельної марки, здійснена відповідно до Мадридської угоди та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;

20) МКТП – Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків, що заснована Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, переглянутою в Стокгольмі 14 липня 1967 року і в Женеві 13 травня 1977 року і зміненою 28 вересня 1979 року, до якої Україна приєдналась згідно із Законом України від 01 червня 2000 року № 1762-III «Про приєднання України до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків»;

21) національна реєстрація – національна реєстрація торговельної марки, здійснена відповідно до цього Закону;

22) Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях;

23) особа – фізична або юридична особа;

24) Паризька конвенція – Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року;

25) патентний повірений – представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), зареєстрований згідно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

26) права на торговельну марку – виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку;

27) Правила – правила, що регулюють складання, подання заявки на національну реєстрацію торговельної марки, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на національну реєстрацію торговельної марки, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, встановлені на основі цього Закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

28) представник – патентний повірений або інша довірена особа;

29) пріоритет заявки (пріоритет) – першість у поданні заявки;

30) провадження в НОІВ – сукупність процедурних дій, що вчиняються НОІВ, і прийнятих процедурних рішень (повідомлень) з розгляду та вирішення справи, що завершується прийняттям і, в необхідних випадках, виконанням рішення НОІВ або юридично значущої дії індивідуального характеру, прийнятого (вчиненої) НОІВ для вирішення справи та спрямоване (спрямована) на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав та/або обов'язків окремої особи (осіб);

31) Протокол до Мадридської угоди – Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28 червня 1989 року;

32) Реєстр – Державний реєстр України торговельних марок;

33) реєстрація торговельної марки – національна реєстрація торговельної марки або міжнародна реєстрація торговельної марки, що діє на території України;

34) свідоцтво – свідоцтво України на торговельну марку;

35) сертифікаційна торговельна марка – торговельна марка, визначена таким чином під час подання заявки та здатна вирізняти товари і послуги, сертифіковані власником марки щодо матеріалу, способу виробництва товарів або надання послуг, якості, точності або інших характеристик, від товарів і послуг, не сертифікованих у такий спосіб;

36) справа в процедурах перед НОІВ (далі – справа) – справа, розгляд якої здійснюється НОІВ стосовно забезпечення реалізації права, свободи чи законного інтересу особи та/або виконання нею визначених законом обов'язків, захисту її права, свободи чи законного інтересу щодо торговельних марок, які є предметом національної реєстрації або заявки на національну реєстрацію торговельної марки в Україні, чи предметом міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на територію України;

37) торговельна марка – будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб;

38) торговельна марка Європейського Союзу (далі – торговельна марка ЄС) – торговельна марка, зареєстрована відповідно до Регламенту Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу L 154/1 від 16 червня 2017 року (далі – Регламенту (ЄС) № 2017/1001);

39) учасник провадження – особа, яка бере участь у провадженні в НОІВ.

Стаття 3. Законодавство України у сфері правової охорони торговельних марок

1. Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, охороною і здійсненням прав на торговельні марки в Україні регулюються міжнародними договорами України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Національний режим

1. Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права та обов'язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або принципу взаємності.

Стаття 5. Представництво перед НОІВ

1. Іноземні та інші особи, які не мають постійного місця проживання, місцезнаходження або реального та діючого промислового чи комерційного (торговельного) підприємства в Україні, у відносинах з НОІВ реалізують свої права через патентних повірених у будь-яких процедурах, передбачених цим Законом, окрім подання заявки та сплати зборів.

2. Юридичних осіб, які мають місцезнаходження або реальне та діюче промислове чи комерційне (торговельне) підприємство в Україні, може представляти керівник, член виконавчого органу або інша особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) на підставі самопредставництва юридичної особи або довіреності. Зазначені особи також можуть представляти інтереси іншої афілійованої (пов'язаної з нею) юридичної особи на підставі довіреності, навіть якщо така інша юридична особа не має місцезнаходження або реального та діючого промислового чи комерційного (торговельного) підприємства в Україні.

3. Якщо більше ніж один заявник або більше ніж одна заінтересована особа діють спільно, призначається спільний представник, яким може бути один із заявників чи одна із заінтересованих осіб.

Розділ II. МАТЕРІАЛЬНЕ ПРАВО СТОСОВНО ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Глава 1. Позначення, які можуть становити торговельну марку, набуття прав на торговельну марку

Стаття 6. Позначення, які можуть становити торговельну марку

1. Торговельна марка може складатися з будь-яких позначень, зокрема слів, у тому числі власних імен, малюнків, літер, цифр, кольорів, форм товарів або їх пакування, або звуків, за умови, що такі позначення:

1) придатні для вирізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб;
2) можуть бути відображені у Реєстрі таким чином, що дає змогу компетентним органам та громадськості визначити ясний і точний об'єкт правової охорони, що надається їх власнику.

2. На реєстрацію можуть бути заявлені такі типи позначень: словесні, зображувальні, тривимірні, комбіновані, звукові, позиційні, орнаментні, рухові, голографічні, мультимедійні позначення, а також колір як такий або комбінація кольорів без окреслення контурами.

3. Об'єктом торговельної марки не можуть бути позначення, що пропагують:

1) комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими, та/або містять символіку цих режимів, крім випадків, передбачених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;

2) російський нацистський тоталітарний режим, збройну агресію Російської Федерації як держави-терориста проти України, та/або містять символіку воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україні, крім випадків, передбачених Законом України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну»;

3) російську імперську політику, та/або містять символіку російської імперської політики в розумінні Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Стаття 7. Особи, які можуть бути власниками торговельної марки

1. Будь-яка фізична або юридична особа, в тому числі юридична особа публічного права, може бути власником торговельної марки.

Стаття 8. Набуття прав на торговельну марку

1. Права на торговельну марку набуваються та охороняються в Україні на підставі:

- 1) національної реєстрації торговельної марки,
- 2) міжнародної реєстрації, що діє на території України,
- 3) реєстрації торговельної марки ЄС, дія якої відповідно до статті 111 цього Закону поширюється на територію України.

2. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається представленням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру або Міжнародного реєстру.

Обсяг правової охорони торговельної марки ЄС визначається Регламентом (ЄС) № 2017/1001.

3. Набуття прав на торговельну марку за національною реєстрацією засвідчується свідоцтвом.

Стаття 9. Абсолютні підстави для відмови

1. Не підлягають реєстрації торговельні марки, які:

- 1) суперечать вимогам статті 6 цього Закону;
- 2) не мають розрізняльної здатності;
- 3) складаються лише з позначень чи відомостей, що можуть слугувати в торгівлі для зазначення виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг;
- 4) складаються лише з позначень чи відомостей, що стали загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг;
- 5) складаються виключно з:
 - а) форми або іншої характеристики, що обумовлена природою самого товару;
 - б) форми або іншої характеристики, необхідної для отримання технічного результату;
 - в) форми або іншої характеристики, яка надає товарі істотної цінності;
- 6) суперечать публічному порядку або загальновизнаним принципам моралі;
- 7) можуть ввести громадськість в оману, зокрема щодо властивостей, якості або географічного походження товарів чи послуг;
- 8) не можуть одержати правову охорону згідно зі статтею 6ter Паризької конвенції за відсутності дозволу компетентного органу;
- 9) не можуть одержати правову охорону відповідно до законодавства Європейського Союзу (далі – ЄС) або законодавства України, або міжнародних договорів, стороною яких є ЄС чи Україна, що передбачають правову охорону назв місця походження товару та географічних зазначень;
- 10) не можуть одержати правову охорону відповідно до законодавства ЄС або міжнародних договорів, стороною яких є ЄС, що передбачають правову охорону традиційних зазначень для вин та продуктів винних ароматизованих;
- 11) не можуть одержати правову охорону відповідно до законодавства ЄС або міжнародних договорів, стороною яких є ЄС, що передбачають правову охорону традиційних гарантованих особливостей для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів;
- 12) містять або відтворюють у своїх суттєвих елементах назву сорту рослин, зареєстрованого відповідно до законодавства ЄС або законодавства України, або якому надана правова охорона відповідно до міжнародних договорів, стороною яких є ЄС чи Україна, до дати подання заявки на торговельну марку, якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду;
- 13) не підлягають використанню та можуть бути заборонені на підставі положень законодавства України, іншого ніж законодавство у сфері правової охорони торговельних марок;
- 14) містять позначення високого символічного значення, зокрема релігійний символ;

15) містять відзнаки, емблеми та герби, які не охоплюються статтею 6ter Паризької конвенції та становлять суспільний інтерес, крім випадків, коли компетентний орган надав згоду на їх реєстрацію.

2. Торговельні марки, вказані у пунктах 2) – 4) частини першої цієї статті, можуть бути зареєстровані, якщо вони набули розрізняльної здатності відносно заявлених товарів або послуг внаслідок використання до дати подання заявки.

3. Позначення, які зображують або імітують офіційну повну або скорочену назву чи міжнародний літерний код держави Україна, та/або імітують малий Державний Герб України можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, за умови надання відповідного дозволу НОІВ у порядку, що визначається Правилами.

За включення до торговельної марки позначення, яке зображує або імітує офіційну назву чи міжнародний літерний код держави Україна, та/або імітує малий Державний Герб України сплачується збір.

Стаття 10. Відносні підстави для відмови

1. У разі подання заперечення власником більш ранньої торговельної марки не підлягає реєстрації торговельна марка, якщо:

1) вона є ідентичною більш ранній торговельній марці, а товари чи послуги, для яких торговельну марку заявлено на реєстрацію, є ідентичними товарам чи послугам, для яких охороняється більш рання торговельна марка;

2) через її ідентичність або схожість з більш ранньою торговельною маркою та ідентичність або спорідненість товарів чи послуг, які охоплюються заявленою та більш ранньою торговельними марками, існує ймовірність їх сплутування громадськістю, включаючи ймовірність асоціювання з більш ранньою торговельною маркою;

3) вона є ідентичною або схожою з більш ранньою торговельною маркою, незалежно від того, чи є товари або послуги, щодо яких подано заявку, ідентичними, спорідненими чи неспорідненими з тими, щодо яких зареєстрована більш рання торговельна марка, якщо більш рання торговельна марка має репутацію в Україні і якщо завдяки використанню пізнішої торговельної марки без належної підстави буде досягнуто несправедливої переваги від розрізняльної здатності або репутації більш ранньої торговельної марки чи завдано шкоди такій розрізняльній здатності або репутації.

2. У розумінні частини першої цієї статті «більш ранні торговельні марки» означають:

1) торговельні марки, дата подання заявки на які є більш ранньою, ніж дата подання заявки, враховуючи, у відповідних випадках, пріоритет, заявлений для таких торговельних марок, а саме:

а) торговельні марки, національну реєстрацію яких здійснено в Україні;

б) торговельні марки, зареєстровані відповідно до чинних міжнародних договорів України, зокрема торговельні марки за міжнародними реєстраціями, яким надано правову охорону на території України;

в) торговельні марки ЄС, передбачені статтею 111 цього Закону;

г) торговельні марки, зареєстровані відповідно до чинних в ЄС міжнародних договорів.

2) торговельні марки ЄС, для яких законно заявляють старшинство відповідно до Регламенту (ЄС) № 2017/1001 торговельної марки, зазначеної у підпунктах а) і б) пункту 1) цієї частини, навіть якщо власник відмовився від реєстрації або не продовжив строк її дії;

3) заявки на реєстрацію торговельних марок, вказаних у пунктах 1) та 2) цієї частини, за умови їх подальшої реєстрації;

4) торговельні марки, які на дату подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету, визнані добре відомими в Україні у розумінні статті 6bis Паризької конвенції.

3. Якщо заявку подано від свого імені агентом або представником власника без дозволу останнього, така торговельна марка не підлягає реєстрації, за умови подання заперечення власником торговельної марки, якщо агент або представник не обґрунтує свої дії.

4. У разі подання заперечення будь-якої особи, уповноваженої відповідно до законодавства про правову охорону географічних зазначень здійснювати права, що впливають із реєстрації

назви місця походження товару або географічного зазначення, торговельна марка не підлягає реєстрації, якщо відповідно до законодавства ЄС або національного законодавства України, що передбачає охорону назв місць походження товарів або географічних зазначень:

1) заявку на реєстрацію назви місця походження товару або географічного зазначення подано відповідно до законодавства ЄС або національного законодавства України до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки або дати пріоритету, заявленого для такої заявки, за умови подальшої реєстрації назви місця походження товару або географічного зазначення;

2) така назва місця походження товару або географічне зазначення надає особі, уповноваженій відповідно до законодавства про правову охорону географічних зазначень, право забороняти використання пізнішої торговельної марки.

5. У разі подання заперечення власником комерційного найменування, торговельна марка не підлягає реєстрації, якщо вона є ідентичною або схожою з комерційним найменуванням, право інтелектуальної власності на яке набуто до дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, то до дати пріоритету, а товари і послуги, щодо яких заявлено торговельну марку, є ідентичними або спорідненими з товарами і послугами, для яких використовується комерційне найменування.

6. У разі подання заперечення торговельна марка не підлягає реєстрації, якщо використання такої торговельної марки може бути заборонено на підставі іншого більш раннього права, що охороняється за законодавством України, зокрема:

- 1) права на ім'я;
- 2) права на особисте зображення;
- 3) авторського права;
- 4) права промислової власності.

7. Не може бути відмовлено у реєстрації торговельної марки, якщо власник більш ранньої торговельної марки або іншого раніше набутого права надав згоду на реєстрацію пізнішої торговельної марки.

Стаття 11. Підстави для відмови стосовно частини товарів або послуг

1. Якщо підстави для відмови існують лише стосовно частини товарів або послуг, для яких подано заявку, відмова у реєстрації має стосуватися лише таких товарів або послуг.

Глава 2. Права, що надаються на підставі реєстрації, та обмеження прав

Стаття 12. Права, що надаються на підставі реєстрації

1. Реєстрація надає власнику виключні права на торговельну марку.

Виключні права на торговельну марку включають:

- 1) право на використання торговельної марки;
- 2) право дозволяти використання торговельної марки;
- 3) право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

2. Без обмеження прав власників, набутих до дати подання або дати пріоритету зареєстрованої торговельної марки, власник такої зареєстрованої торговельної марки має право перешкоджати третім особам використовувати без його згоди під час торгівлі у зв'язку з товарами чи послугами будь-яке позначення, якщо:

1) позначення є ідентичним торговельній марці та використовується у зв'язку з товарами чи послугами, що є ідентичними товарам чи послугам, для яких зареєстровано торговельну марку;

2) позначення є ідентичним торговельній марці або схожим з нею та використовується у зв'язку з товарами чи послугами, що є ідентичними товарам чи послугам, для яких зареєстровано торговельну марку, або спорідненими з ними, якщо існує ймовірність їх сплутування громадськістю, включаючи ймовірність асоціювання такого позначення з більш ранньою торговельною маркою;

3) позначення є ідентичним торговельній марці або схожим з нею, незалежно від того, чи є товари або послуги, щодо яких використовується позначення, ідентичними, спорідненими чи неспорідненими з тими, щодо яких зареєстрована торговельна марка, якщо зареєстрована торговельна марка має репутацію в Україні і якщо завдяки використанню такого позначення без належної підстави буде досягнуто несправедливої переваги від розрізняльної здатності або репутації торговельної марки чи завдано шкоди такій розрізняльній здатності або репутації.

3. Згідно з частиною другою цієї статті забороні можуть підлягати, зокрема, такі дії:

- 1) нанесення позначення на товари або на пакування таких товарів;
- 2) пропонування товарів для продажу, введення їх в цивільний оборот або зберігання їх для таких цілей, або пропонування чи надання послуг з використанням позначення;
- 3) імпортування або експортування товарів з використанням позначення;
- 4) використання позначення як комерційного найменування або найменування юридичної особи або як частини такого найменування;
- 5) використання позначення в діловій документації та в рекламі;
- 6) використання позначення в порівняльній рекламі у спосіб, що суперечить Директиві Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу (ЄС) № 2006/114/ЄС від 12 грудня 2006 року про оманливу та порівняльну рекламу, опублікованій в Офіційному журналі Європейського Союзу L 376/21 від 27 грудня 2006 року, та Закону України «Про рекламу».

4. Без обмеження прав власників, набутих до дати подання або дати пріоритету зареєстрованої торговельної марки, власник такої торговельної марки також має право перешкоджати третім особам ввозити товари на територію України з комерційною метою без введення їх у цивільний оборот в Україні, якщо такі товари, у тому числі їх пакування, походять з третіх країн та на них нанесено без дозволу власника торговельну марку, яка є ідентичною торговельній марці, зареєстрованій для таких товарів, або яку не можна відрізнити за її суттєвими елементами від такої торговельної марки.

Право власника торговельної марки, передбачене у першому абзаці цієї статті, втрачає свою чинність, якщо у межах провадження щодо встановлення порушення зареєстрованої торговельної марки, ініційованого згідно з Регламентом Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу (ЄС) № 608/2013 щодо забезпечення митними органами дотримання прав інтелектуальної власності та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003, опублікованим в Офіційному журналі Європейського Союзу L 181/15 від 29 червня 2013 року, декларант або власник товарів надає докази того, що власник зареєстрованої торговельної марки не має права забороняти введення товарів в цивільний оборот у країні кінцевого призначення.

5. Взаємовідносини при використанні торговельної марки, права на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний співвласник може використовувати торговельну марку на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без згоди решти співвласників.

Стаття 13. Право на заборону підготовчих дій у зв'язку з використанням пакування чи інших засобів

1. Якщо існує ризик, що пакування, етикетки, ярлики, засоби чи прилади безпеки або оригінальності чи будь-які інші засоби, на які нанесено торговельну марку, можуть використовуватися у зв'язку з товарами або послугами і таке використання становило б порушення прав власника торговельної марки згідно з частинами другою - третьою статті 12 цього Закону, власник такої торговельної марки має право забороняти такі дії, якщо їх вчиняють під час торгівлі:

- 1) нанесення позначення, яке є ідентичним торговельній марці або схожим з нею на пакування, етикетки, ярлики, засоби чи прилади безпеки або оригінальності чи будь-які інші засоби, на які можна нанести торговельну марку;

2) пропонування, введення в цивільний оборот, зберігання для таких цілей, імпортування або експортування паковань, етикеток, ярликів, засобів чи приладів безпеки або оригінальності чи будь-яких інших засобів, на які нанесено торговельну марку.

Стаття 14. Дата, з якої права на торговельну марку можуть бути застосовані проти третіх осіб

1. Права на торговельну марку можуть бути застосовані проти третіх осіб з дати публікації в Бюлетені відомостей про реєстрацію торговельної марки відповідно до частини першої статті 46 або частини другої статті 127 цього Закону.

2. Суд, який розглядає справу, не ухвалює рішення по суті справи до спливу строку для подання заперечення проти реєстрації відповідної торговельної марки, встановленого частиною першою статті 52 цього Закону, або, якщо таке заперечення було подано, до дня набрання чинності рішення НОІВ про відмову в задоволенні заперечення повністю, або про задоволення заперечення частково та скасування реєстрації частково, або про закриття провадження щодо такого заперечення.

Стаття 15. Відтворення торговельної марки у словниках

1. Якщо відтворення торговельної марки у словнику, енциклопедії чи іншому довідковому виданні в паперовій чи електронній формі створює враження, що вона є родовою назвою товарів чи послуг, для яких зареєстровано торговельну марку, видавець видання на запит власника торговельної марки забезпечує негайно, а для друкованого видання – щонайпізніше у наступній редакції, щоб відтворення торговельної марки супроводжувалось зазначенням того, що це є зареєстрована торговельна марка.

Стаття 16. Заборона використання торговельної марки, зареєстрованої на ім'я агента або представника власника

1. Якщо торговельну марку зареєстровано на ім'я агента або представника особи, яка є власником такої торговельної марки, без згоди власника, останній має право:

- 1) забороняти використання торговельної марки його агентом або представником;
- 2) вимагати передання йому прав на торговельну марку.

2. Частина перша цієї статті не застосовується, якщо агент або представник обґрунтує свої дії.

Стаття 17. Обмеження прав на торговельну марку

1. Власник реєстрації не має права забороняти третій особі використовувати під час торгівлі:

- 1) ім'я чи адресу третьої особи, якщо така третя особа є фізичною особою;

2) позначення або зазначення, що не є розрізняльними або стосуються виду, якості, кількості, призначення, вартості, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг;

3) торговельну марку з метою ідентифікації товарів чи послуг як товарів чи послуг власника такої торговельної марки, зокрема якщо використання такої торговельної марки є необхідним для зазначення призначення товару або послуги, в тому числі як аксесуарів або запасних частин.

2. Частина перша цієї статті застосовується за умови, якщо використання третьою особою здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики у промисловій чи комерційній діяльності.

Стаття 18. Вичерпання прав, що надаються на підставі реєстрації

1. Власник торговельної марки не має права забороняти її використання для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот ним самим чи за його згодою на території держави-учасниці ЄС або Європейської економічної зони.

2. Частина перша цієї статті не застосовується, якщо у власника торговельної марки існують законні підстави забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Стаття 19. Використання торговельної марки

1. Якщо протягом п'яти років після завершення процедури реєстрації торговельної марки власник не розпочав фактичне використання торговельної марки в Україні стосовно товарів або послуг, для яких її зареєстровано, або якщо таке використання було призупинено з іншої дати після завершення процедури реєстрації торговельної марки на безперервний строк у п'ять років, стосовно реєстрації торговельної марки можуть бути застосовані передбачені цим Законом заходи правового впливу, за умови, що власник торговельної марки не зазначить поважні причини такого невикористання.

2. Перебіг п'ятирічного строку, зазначеного у частині першій цієї статті, починається з наступного дня після спливу строку для подання заперечення проти реєстрації відповідної торговельної марки, встановленого частиною першою статті 52 цього Закону, або, якщо таке заперечення було подано, з дня набрання чинності рішення НОІВ про відмову в задоволенні заперечення повністю, або про задоволення заперечення частково та скасування реєстрації частково, або про закриття провадження щодо такого заперечення.

Відомості про дату початку перебігу п'ятирічного строку, зазначеного у частині першій цієї статті, вносяться до Реєстру.

3. Для цілей застосування частини першої цієї статті використанням торговельної марки також вважається:

1) використання торговельної марки у формі, що відрізняється лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому розрізняльного характеру зареєстрованої торговельної марки, незалежно від того чи зареєстрована торговельна марка у формі, в якій вона використовується, на ім'я власника;

2) нанесення торговельної марки на товари або пакування товарів в Україні лише для цілей експорту.

4. Використання торговельної марки іншою особою з дозволу власника вважається використанням її власником.

Стаття 20. Невикористання як засіб захисту у провадженнях щодо порушення прав

1. Власник торговельної марки має право заборонити використання позначення лише у тому разі, якщо на дату подання позову щодо порушення дію реєстрації його торговельної марки не можливо припинити відповідно до статті 57 цього Закону.

2. На вимогу відповідача, власник торговельної марки повинен надати докази того, що протягом п'яти років до дати подання позову було розпочато фактичне використання торговельної марки, як передбачено у статті 19 цього Закону, стосовно товарів і послуг, для яких її зареєстровано та які наведено в обґрунтуванні позову, або докази наявності поважних причин її невикористання, за умови, що з дати публікації в Бюлетені відомостей про реєстрацію торговельної марки до дати подання позову пройшло щонайменше п'ять років.

Стаття 21. Право власника пізніше зареєстрованої торговельної марки на втручання як засіб захисту у провадженнях щодо порушення прав

1. У провадженні щодо порушення прав власник торговельної марки не має права забороняти використання пізніше зареєстрованої торговельної марки, якщо реєстрацію такої пізнішої торговельної марки не можна було б визнати недійсною відповідно до статті 61, статті 62 або частини третьої статті 64 цього Закону.

2. У провадженні щодо порушення прав власник торговельної марки не має права забороняти використання пізніше зареєстрованої торговельної марки ЄС, якщо реєстрацію такої пізнішої торговельної марки не можна було б визнати недійсною відповідно до статті 60 (1), (3) або (4), статті 61 (1) або (2) або статті 64 (2) Регламенту (ЄС) 2017/1001.

3. Якщо власник торговельної марки не має права забороняти використання пізніше зареєстрованої торговельної марки відповідно до частин першої – другої цієї статті, власник такої пізніше зареєстрованої торговельної марки не має права забороняти використання більш ранньої торговельної марки у провадженнях щодо порушення прав, навіть якщо таке більш раннє право більше не можна протиставляти пізнішій торговельній марці.

Глава 3. Торговельна марка як об'єкт власності

Стаття 22. Передання прав на торговельну марку за національною реєстрацією

1. Права на торговельну марку, що надаються на підставі реєстрації, в тому числі визнану добре відомою або такою, що має репутацію в Україні, можуть передаватися окремо від будь-якого передання підприємства стосовно всіх або частини товарів і послуг, для яких вона зареєстрована.

2. Передання підприємства як єдиного майнового комплексу включає передання прав на торговельну марку, за винятком випадків, коли відповідно до законодавства України, що регулює передання, існує домовленість про протилежне або обставини чітко вимагають іншого.

Це положення застосовується до договірної зобов'язання про передання підприємства.

3. Передання прав на торговельну марку має бути здійснено на підставі договору, укладеного в письмовій (електронній або паперовій) формі і підписаного власником та набувачем прав (новим власником), за винятком випадків, коли воно є результатом судового рішення.

У випадку недотримання вимог, встановлених в абзаці першому цієї частини, правочин щодо передання прав на торговельну марку є недійсним.

4. Права на торговельну марку переходять до нового власника з моменту внесення до Реєстру відомостей про факт передання прав на торговельну марку, про що здійснюється публікація в Бюлетені.

До внесення до Реєстру та опублікування відомостей про передання прав на торговельну марку, новий власник не може здійснювати права, що впливають із реєстрації торговельної марки.

5. У разі передання прав на торговельну марку стосовно частини товарів і послуг НОІВ здійснює щодо них нову реєстрацію та видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передані ці права.

Нова реєстрація не повинна містити товари і послуги ідентичні та споріднені з товарами і послугами, переліченими в реєстрації торговельної марки, щодо якої здійснюється передання прав стосовно частини товарів і послуг.

6. Заява про реєстрацію передання прав на торговельну марку повинна містити відомості для ідентифікації торговельної марки, нового власника, перелік товарів і послуг, яких стосується передання.

До заяви додаються документи, що належним чином підтверджують передання прав відповідно до частин другої - третьої цієї статті.

Заява може додатково містити відомості про призначення представника нового власника торговельної марки, за його наявності.

За подання заяви сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням передання прав на торговельну марку стосовно всіх або частини товарів і послуг.

7. Якщо вимоги, визначені частиною шостою цієї статті не виконані, НОІВ приймає рішення про залишення заяви без руху, порядок прийняття та виконання якого встановлений статтею 95 цього Закону.

8. Заява про реєстрацію передання прав на торговельну марку розглядається НОІВ протягом одного місяця з дня її одержання.

Порядок подання та розгляду заяви про реєстрацію передання прав на торговельну марку та внесення відповідних відомостей до Реєстру встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

9. Внесення до Реєстру відомостей про передання прав на торговельну марку одним із співвласників здійснюється за умови згоди інших співвласників реєстрації. Заява про реєстрацію передання прав на торговельну марку може бути подана також особою, яка бажає стати співвласником, за згодою всіх співвласників реєстрації.

10. Одна заява про реєстрацію передання прав може бути подана стосовно двох або більше торговельних марок за умови, що власник і новий власник у кожному випадку є одними і тими самими особами.

Стаття 23. Передання прав на торговельну марку, зареєстровану на ім'я агента або представника власника

1. Власник торговельної марки, зареєстрованої на ім'я агента або представника, має право вимагати передання йому прав на торговельну марку на підставі пункту 2 частини першої статті 16 цього Закону шляхом подання відповідної заяви до НОІВ, замість заяви про визнання реєстрації торговельної марки недійсною, або у судовому порядку.

Стаття 24. Передання прав на торговельну марку в управління

1. Права на торговельну марку можуть передаватися в управління іншій особі відповідно до Цивільного кодексу України.

2. Відомості про передання прав на торговельну марку в управління та про припинення управління можуть бути внесені до Реєстру за заявою заінтересованої особи, про що здійснюється публікація в Бюлетені.

Стаття 25. Характер прав на торговельну марку

1. На торговельну марку поширюється правовий режим речі.

Права на торговельну марку незалежно від підприємства можуть надаватися як забезпечення виконання зобов'язання або бути предметом речових прав.

2. Обтяження прав на торговельну марку реєструється в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».

Відомості про обтяження прав на торговельну марку, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження за договором, про припинення обтяження можуть бути внесені до Реєстру за заявою заінтересованої особи, про що здійснюється публікація в Бюлетені.

3. Відомості про накладення та скасування арешту на права на торговельну марку у випадках, визначених законодавством України, можуть бути внесені до Реєстру, про що здійснюється публікація в Бюлетені.

4. До Реєстру вносяться відомості про застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції», про що здійснюється публікація в Бюлетені.

Стаття 26. Звернення стягнення

1. Права на торговельну марку можуть бути предметом звернення стягнення.

2. Звернення стягнення на права на торговельну марку здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження».

3. Відомості про накладення арешту на права на торговельну марку для забезпечення звернення стягнення, зняття такого арешту, зміну особи власника торговельної марки внаслідок звернення стягнення можуть бути внесені до Реєстру за заявою заінтересованої особи, про що здійснюється публікація в Бюлетені.

Стаття 27. Ліцензування

1. Власник реєстрації має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки, який може бути оформлений як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

2. Дозвіл (ліцензія) може бути наданий для використання торговельної марки на всій території України або на визначеній сторонами частині її території.

У разі відсутності в ліцензії умови про територію, на яку поширюються надані права на використання торговельної марки, дія ліцензії поширюється на територію України.

3. Ліцензія може бути надана для всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано торговельну марку, або для їх частини.

4. Ліцензія може бути виключною або невиключною.

Ліцензія вважається невиключною, якщо її умовами прямо не передбачено інше.

Стаття 28. Ліцензійний договір

1. Ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій (електронній або паперовій) формі і підписаний власником торговельної марки (ліцензіаром) та особою, якій надано ліцензію (ліцензіатом).

2. Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк використання, розмір, порядок і строки виплати плати за використання та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг ліцензіара і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

3. За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання торговельної марки (субліцензію) іншій особі (субліцензіату).

У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

4. Ліцензіар має право здійснювати права, надані йому реєстрацією торговельної марки, відносно ліцензіата, який порушує положення ліцензійного договору, що стосуються:

- 1) строку його дії;
- 2) способів використання торговельної марки;
- 3) переліку товарів і послуг, щодо яких видано ліцензію;
- 4) території використання торговельної марки, або
- 5) якості товарів, які виробляються ліцензіатом, чи послуг, які ним надаються.

5. Без обмеження положень ліцензійного договору, ліцензіат може подати позов про порушення прав на торговельну марку лише за згодою ліцензіара.

Ліцензіат за виключною ліцензією може подати позов про порушення прав на торговельну марку у разі, якщо ліцензіар після його офіційного повідомлення ліцензіатом самостійно не подав позов протягом розумного строку.

6. Ліцензіат з метою отримання відшкодування завданих йому збитків, має право стати учасником справи в судовому провадженні, відкритому за позовом ліцензіара щодо порушення прав на торговельну марку.

7. Відомості про видачу ліцензії та про внесення до неї змін можуть бути внесені до Реєстру за заявою однієї зі сторін, про що здійснюється публікація в Бюлетені.

За опублікування відомостей про видачу ліцензії та про внесення до ліцензії змін сплачується збір.

Стаття 29. Заявка як об'єкт власності

1. Статті 22 - 28 цього Закону застосовуються до заявок.

Розділ III. ПРОЦЕДУРИ СТОСОВНО ПОДАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК

Глава 1. Заявка на реєстрацію торговельної марки

Стаття 30. Подання заявки

1. Особа, яка бажає зареєструвати торговельну марку, подає заявку до НОІВ. Отримання документів заявки Центрами підтримки технологій та інновацій (TISC) НОІВ вважається одержанням заявки НОІВ.

Заявка може бути подана будь-якою фізичною або юридичною особою, в тому числі юридичною особою публічного права.

Заявка може бути подана кількома особами.

2. Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.

3. Від імені заявника заявка може бути подана його представником.

4. Заявки в електронній формі підписуються заявником або його представником з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

5. Заявка повинна стосуватися однієї торговельної марки.

6. НОІВ видає заявнику повідомлення про одержання документів заявки, яке містить принаймні номер заявки, заявлену торговельну марку, відомості про заявника, перелік поданих документів і дату їх одержання. Таке повідомлення може бути видане в паперовій формі.

Із зареєстрованих документів заявки формується електронна справа за заявкою, у якій зберігаються всі документи, що стосуються такої заявки.

Стаття 31. Вимоги до заявки

1. Заявка складається українською мовою і повинна містити щонайменше:

1) заяву про реєстрацію торговельної марки;

2) відомості, що ідентифікують заявника, а саме:

а) для юридичної особи:

повне найменування;

ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або реєстраційний номер в іноземній державі (за наявності), якщо заявник є юридичною особою - нерезидентом;

адресу місцезнаходження;

б) для фізичної особи:

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і мають відмітку в паспорті);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

адресу постійного чи тимчасового місця проживання;

в) адресу для листування, номер телефону та адресу електронної пошти заявника;

г) код держави, у якій проживає фізична особа або в якій має постійне місцезнаходження юридична особа;

3) перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, згрупованих за МКТП;

4) представлення позначення, що заявляється, яке відповідає вимогам, встановленим у пункті 2) частини першої статті 6 цього Закону.

2. За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості заявників, особливостей заявленого позначення, виду торговельної марки та способу подання заявки.

Якщо заявка подана відносно кількох класів товарів та/або послуг МКТП, заявником сплачується додатковий збір за кожний клас товарів та/або послуг понад один.

Збір за подання заявки може бути сплачений протягом одного місяця з дати одержання НОІВ заявки, цей строк не може бути продовжений.

3. Заявка та додані до неї документи повинні відповідати формальним вимогам, визначеним цим Законом та Правилами.

Стаття 32. Дата подання заявки

1. Датою подання заявки є дата одержання НОІВ документів, що містять всі відомості, зазначені в частині першій статті 31 цього Закону, за умови сплати збору за подання заявки відповідно до частини другої статті 31 цього Закону.

2. Дата подання заявки встановлюється згідно з статтею 38 цього Закону.

Стаття 33. Найменування та класифікація товарів і послуг

1. Товари і послуги, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, класифікуються відповідно до МКТП.

2. Назви товарів і послуг, для яких заявник просить надати правову охорону, повинні бути вказані в заявці достатньо ясно та точно, щоб дати змогу компетентним органам та суб'єктам господарювання на їх основі визначити обсяг правової охорони, що заявляється.

3. Для цілей частини другої цієї статті допускається використання загальних назв, які входять до заголовків класів МКТП, або інших загальних термінів за умови, що вони відповідають необхідним стандартам ясності та точності, вказаним у цій статті.

4. Використання загальних термінів, у тому числі загальних назв, які входять до заголовків класів МКТП, повинно тлумачитись як таке, що включає всі товари і послуги, які охоплюються буквальним значенням відповідної назви або терміну.

Товари і послуги, які не охоплюються буквальним значенням загальних термінів або назв заголовків класів МКТП, не повинні вважатись включеними до заявки чи реєстрації.

5. Якщо заявка містить вимогу про реєстрацію торговельної марки стосовно товарів і послуг, що належать до більш ніж одного класу МКТП, назви товарів і послуг групуються без повторів за відповідними класами чинної версії поточної редакції МКТП, що діє на дату подання заявки.

Перед кожною групою товарів і послуг проставляється номер класу МКТП. Групи товарів і послуг наводяться у порядку зростання номерів класів МКТП.

6. Товари і послуги не можуть вважатись спорідненими між собою лише на тій підставі, що вони відносяться до одного класу МКТП, і не можуть вважатись неспорідненими лише на тій підставі, що вони відносяться до різних класів МКТП.

Глава 2. Право пріоритету

Стаття 34. Право пріоритету

1. Особа, яка належним чином подала заявку на торговельну марку в будь-якій іншій державі-учасниці Паризької конвенції чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі або стосовно неї, чи її правонаступники мають право на пріоритет попередньої заявки на таку саму торговельну марку щодо таких самих товарів і послуг або таких, що охоплюються переліком товарів і послуг, зазначених у попередній заявці, протягом шести місяців з дати подання попередньої заявки, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

2. Підставою для виникнення права пріоритету визнається будь-яке подання заявки, що має силу правильно оформленого національного подання заявки відповідно до національного законодавства держави, в якій вона була подана, або до двосторонніх чи багатосторонніх угод.

3. 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.

4. Подальша заявка на реєстрацію торговельної марки, яка була предметом попередньої (першої) заявки щодо тих самих товарів чи послуг і яка подана в тій самій державі або стосовно неї, повинна розглядатися як перша заявка для цілей визначення пріоритету, за умови, що на дату

подання подальшої заявки попередня (перша) заявка була відкликана або вважається неподаною, не будучи оприлюдненою та не спричинивши виникнення жодних прав, і не ставши підставою для вимоги права на пріоритет. У такому випадку попередня (перша) заявка не може згодом бути підставою для встановлення пріоритету.

5. Якщо перше подання було зроблено в державі, яка не є учасницею Паризької конвенції чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, частини перша - четверта цієї статті застосовуються лише в тій мірі, в якій законодавство відповідної держави надає право пріоритету на підставі першого подання заявки до НОІВ відповідно до умов аналогічних тим, що передбачені цим Законом.

Стаття 35. Дія права пріоритету

1. Право пріоритету означає, що дата пріоритету вважається датою подання заявки, як зазначено у статті 32 цього Закону, для цілей встановлення першості прав на торговельну марку.

Стаття 36. Право на виставковий пріоритет

1. Заявник, має право на пріоритет торговельної марки, використаної ним в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, що підпадає під дію Конвенції про міжнародні виставки, підписаної в Парижі 22 листопада 1928 року з останніми змінами від 30 листопада 1972 року, щодо товарів і послуг, для яких використано торговельну марку (право на виставковий пріоритет).

2. Право на виставковий пріоритет може бути встановлене за датою початку першого відкритого показу на виставці експоната, в якому використано або представлено заявлену торговельну марку, якщо заявка надійшла до НОІВ протягом шести місяців від зазначеної дати.

3. Наданий виставковий пріоритет не продовжує строк пріоритету, встановлений у статті 34 цього Закону.

Стаття 37. Установлення пріоритету

1. Заява про пріоритет подається до НОІВ разом із заявкою і містить номер попередньої заявки, дату її подання та код держави, до компетентного органу якої подано попередню заяву, або дату початку першого відкритого показу на виставці експоната, в якому використано або представлено заявлену торговельну марку, та код держави, на території якої проведено виставку.

2. Документи на підтвердження права на пріоритет подаються протягом трьох місяців з дати подання заявки.

Якщо документи подано несвоєчасно, право на пріоритет вважається втраченим.

3. Порядок установлення пріоритету та вимоги до документів, що подаються заявником, встановлюються Правилами.

Глава 3. Експертиза заявки

Стаття 38. Формальна експертиза заявки

1. Протягом одного місяця з дати одержання заявки НОІВ перевіряє:

- 1) документи заявки на відповідність вимогам частини першої статті 31 цього Закону;
- 2) сплату збору за подання заявки відповідно до частини другої статті 31 цього Закону;
- 3) документи заявки на відповідність вимогам частини третьої статті 31 цього Закону.

2. У разі відповідності документів заявки вимогам частини першої статті 31 цього Закону, НОІВ вносить відомості про заявку до Баз даних заявок, ведення якої здійснюється відповідно до статті 39 цього Закону.

НОІВ може утриматися від оприлюднення відомостей про заявку, яка стосується позначення, що явно суперечить публічному порядку або моралі.

У разі відповідності заявки та сплаченого збору за її подання вимогам статті 32 цього Закону, НОІВ встановлює дату подання заявки.

Після встановлення дати подання заявки будь-яка особа має право ознайомитися з документами заявки в порядку, встановленому Правилами. За ознайомлення з документами заявки сплачується збір.

3. Якщо за результатами перевірки встановлено невідповідність документів заявки вимогам частини першої та/або другої статті 31 цього Закону, протягом трьох робочих днів з дня одержання заявки НОІВ приймає рішення про залишення заявки без руху та надсилає заявнику повідомлення із пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків.

4. Для усунення недоліків, виявлених відповідно до частини першої статті 31 цього Закону, заявнику надається двомісячний строк з дня одержання ним відповідного повідомлення НОІВ.

Якщо виявлені недоліки будуть усунені у встановлений строк, датою подання заявки вважається дата одержання НОІВ виправлених документів, заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки та відомості про заявку вносяться до Баз даних заявок.

Якщо виявлені недоліки не будуть усунені у встановлений строк, заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

5. Усунення недоліків щодо сплати збору за подання заявки, виявлених відповідно до частини другої статті 31 цього Закону, здійснюється протягом одного місяця з дати одержання НОІВ заявки.

Якщо виявлені недоліки будуть усунені у встановлений строк, заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки.

Якщо виявлені недоліки щодо сплати збору за подання заявки не будуть усунені у встановлений строк, заявка вважається відкликаною повністю або щодо частини заявлених класів МКТП, за які збір за подачу не сплачено або сплачено не в повному обсязі, про що заявнику надсилається повідомлення. Якщо не можливо визначити, за яку частину заявлених класів МКТП сплачено збір, НОІВ зараховує сплату збору за класи МКТП у порядку зростання номерів класів МКТП, зазначених в заявці.

6. Якщо за результатами перевірки встановлено невідповідність документів заявки вимогам частини третьої статті 31 цього Закону, НОІВ повідомляє заявника про виявлені недоліки.

Усунення недоліків, зазначених у повідомленні НОІВ, проводиться у строк та в порядку, встановленому статтею 92 цього Закону. Вказаний строк може бути продовжений або права заявника щодо заявки можуть бути відновлені відповідно до статті 93 цього Закону.

Якщо вказані в заявці назви чи терміни не є ясними або точними, НОІВ надсилає заявнику повідомлення з пропозицією уточнити формулювання для усунення наявних недоліків.

Якщо недоліки стосуються групування товарів і послуг, то в повідомленні заявнику наводиться перелік товарів і послуг, згрупованих НОІВ, 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 у відповідь на повідомлення НОІВ не усунув наявні недоліки, не запропонував прийнятний ясний та точний формулювання для виправлення наявних недоліків, не здійснив доплату збору, не змінив або не виключив незрозумілий термін, заявка вважається відкликаною щодо таких товарів і послуг, про що заявнику надсилається повідомлення. Експертиза за заявою продовжується щодо скороченого переліку товарів і послуг.

Якщо інші недоліки, виявлені щодо порушення вимог частини третьої статті 31 цього Закону, не будуть усунені у встановлений строк, заявка вважається відкликаною повністю, про що заявнику надсилається повідомлення.

7. Недотримання вимог статті 37 цього Закону тягне за собою втрату права пріоритету за заявою.

Якщо недотримання вимог стосується лише деяких товарів і послуг, заявник втрачає право пріоритету лише в тій частині, що стосується таких товарів і послуг.

Про втрату права пріоритету заявнику надсилається повідомлення, яке може бути оскаржене окремо від остаточного рішення за заявою до його прийняття відповідно до частини другої статті 66 цього Закону.

Стаття 39. База даних заявок

1. Порядок ведення Баз даних заявок визначається Правилами.
2. Склад відомостей про заявку, що підлягають внесенню до Баз даних заявок, повинен включати принаймні таку інформацію (за наявності), представлену за номерами для ідентифікації бібліографічних даних ІНІД:

- (210) номер заявки;
- (220) дата подання заявки;
- (442) дата публікації відомостей про заявку та номер Бюлетеня;
- (541) назва торговельної марки;
- (521) зазначення того, що торговельна марка набула розрізняльної здатності внаслідок використання;
- (546) представлення торговельної марки;
- (531) індекс (індекси) Віденської класифікації;
- (550) - (559) зазначення стосовно виду та типу торговельної марки;
- (731) ім'я (повне найменування) та адреса заявника (заявників);
- (740) ім'я (повне найменування) та адреса представника;
- (750) адреса для листування;
- (511) клас (класи) МКТП та перелік товарів і послуг;
- (300) дані щодо пріоритету (двобуквенний код держави – учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, до органу якої подано попередню заявку, відповідно до Стандарту BOIV ST.3, дата подання та номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції чи Угоди СОТ або дата виставкового пріоритету).

3. База даних може включати персональні дані, окрім тих, що включені до Реєстру відповідно до статті 47 цього Закону, у тій мірі, в якій такі відомості вимагаються цим Законом або Правилами.

Обробка таких даних здійснюється з метою:

- 1) здійснення діловодства за заявками та реєстраціями;
- 2) більш простого та ефективного доступу до інформації, необхідної для здійснення відповідного провадження;
- 3) спілкування із заявниками та іншими учасниками провадження;
- 4) створення звітів і статистичних даних, які дозволяють НОІВ оптимізувати свою діяльність і покращити функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

4. Персональні дані, окрім тих, що передбачені абзацом другим частини шостої статті 47 цього Закону, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.

5. До Баз даних заявок вносяться відомості про поточне діловодство за заявою. Усі дані зберігаються безстроково.

6. Якщо відомості про заявку, внесені до Баз даних заявок, містять граматичні, стилістичні описки та арифметичні помилки, допущені НОІВ, такі описки та помилки виправляється НОІВ з власної ініціативи або за заявою заявника.

Стаття 40. Експертиза заявки щодо наявності абсолютних підстав для відмови

1. Протягом двох місяців з дня завершення процедур щодо формальної експертизи заявки, передбачених статтею 38 цього Закону, НОІВ проводить експертизу заявки щодо наявності абсолютних підстав для відмови, передбачених статтею 9 цього Закону.

2. Якщо за результатами експертизи, проведеної відповідно до частини першої цієї статті, встановлено, що торговельна марка не підлягає реєстрації на будь-якій з підстав, передбачених статтею 9 цього Закону, щодо всіх або частини заявлених товарів і послуг, НОІВ надсилає

заявнику про це обґрунтований попередній висновок експертизи із викладенням вичерпного переліку наявних підстав для відмови.

3. У відповідь на попередній висновок експертизи заявник має право:

- 1) подати обґрунтовані доводи на користь реєстрації торговельної марки та докази щодо фактів, які можуть вплинути на остаточне рішення за заявою;
- 2) подати заяву про внесення змін, за умови сплати відповідних зборів;
- 3) відкликати заявку щодо одного або декількох класів МКТП або щодо певних товарів і послуг.

Відповідь на попередній висновок експертизи може бути надана заявником у строк та в порядку, встановленому статтею 92 цього Закону. Вказаний строк може бути продовжений відповідно до статті 93 цього Закону.

4. Якщо підстави для відмови, виявлені щодо всіх заявлених товарів і послуг, не були усунені внаслідок вчинення заявником дій, передбачених пунктами 1) - 3) частини третьої цієї статті, або заявником не надано відповідь на попередній висновок експертизи, НОІВ приймає рішення про відмову в реєстрації торговельної марки щодо всіх товарів і послуг.

5. Якщо підстави для відмови, виявлені щодо частини заявлених товарів і послуг, не були усунені внаслідок вчинення заявником дій, передбачених пунктами 1) - 3) частини третьої цієї статті, або заявником не надано відповідь на попередній висновок експертизи, НОІВ приймає рішення про відмову в реєстрації торговельної марки щодо частини товарів і послуг.

6. Рішення НОІВ, прийняте відповідно до частини четвертої або п'ятої цієї статті, набирає чинності з дня спливу строку для оскарження відповідно до статті 68 цього Закону.

Стаття 41. Прискорення експертизи заявки

1. НОІВ проводить експертизу заявки відповідно до статей 38 та 40 цього Закону у прискореному порядку, якщо заявником подано заяву про прискорення експертизи заявки та сплачено відповідний додатковий збір.

Стаття 42. Звіт про пошук

1. На вимогу будь-якої заінтересованої особи НОІВ проводить пошук на тотожність і схожість торговельних марок, заявлених і зареєстрованих в Україні, а також торговельних марок за міжнародними реєстраціями з поширенням на територію України.

За проведення пошуку сплачується збір.

Стаття 43. Зауваження третіх осіб

1. Будь-яка фізична або юридична особа, будь-яка група осіб чи орган, що представляють виготовлювачів, виробників, постачальників послуг, торговців або споживачів, може подати до НОІВ письмове мотивоване зауваження щодо наявності підстав для відмови в реєстрації торговельної марки відповідно до статей 7 та 9 цього Закону щодо всіх або частини заявлених товарів і послуг.

2. Особи, групи осіб або органи, зазначені в частині першій цієї статті, не набувають статусу сторони провадження в процедурах, які проводяться НОІВ щодо розгляду поданого зауваження.

3. Зауваження третіх осіб можуть бути подані до НОІВ до реєстрації торговельної марки, яка здійснюється відповідно до статті 46 цього Закону.

4. НОІВ надсилає копію зауваження заявнику.

Заявник вправі повідомити НОІВ про своє ставлення до зауваження протягом одного місяця з дня його одержання.

5. Якщо заявник не повідомив НОІВ про своє ставлення до зауваження в зазначений строк, зауваження розглядається на підставі наявних документів.

6. НОІВ має право поновити експертизу заявки щодо наявності абсолютних підстав для відмови, передбачених статтею 9 цього Закону, за власною ініціативою в будь-який час до реєстрації торговельної марки, яка здійснюється відповідно до статті 46 цього Закону, незалежно від подання зауважень, зазначених у частині першій цієї статті.

7. Окрім підстав, зазначених у частині першій цієї статті, будь-яка фізична або юридична особа, будь-яка група осіб чи орган, що представляють виготовлювачів, виробників, постачальників послуг, торговців або споживачів, може подати до НОІВ письмове мотивоване зауваження щодо наявності підстав для відмови в реєстрації колективної торговельної марки відповідно до частин першої – другої статті 82 або сертифікаційної торговельної марки відповідно до частин першої – другої статті 73 цього Закону.

Стаття 44. Відкликання заявки та внесення змін до неї

1. Заявник може в будь-який час відкликати свою заявку або внести до заявки зміни стосовно скорочення переліку товарів і послуг.

2. До заявки можуть бути внесені зміни стосовно відомостей, що ідентифікують заявника або його представника, а також зміни, пов'язані зі зміною особи заявника.

Зміни, пов'язані зі зміною особи одного із заявників, вносяться за умови згоди інших заявників, зазначених у заявці. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником.

3. Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок, за умови що такі виправлення не виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення та переліку товарів і послуг, зазначених у заявці.

Виправлення виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, якщо вони суттєво змінюють представлення торговельної марки та стосуються помилок, які не є очевидними.

4. Виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані НОІВ не пізніше реєстрації торговельної марки, яка здійснюється відповідно до статті 46 цього Закону.

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.

Стаття 45. Поділ заявки

1. До реєстрації торговельної марки, яка здійснюється відповідно до статті 46 цього Закону, заявник має право поділити заявку на дві і більше окремі заявки, шляхом розподілу між ними перелічених у первинній заявці товарів і послуг таким чином, щоб кожна з виділених заявок не містила товари і послуги, ідентичні та споріднені з товарами і послугами, переліченими у первинній та інших виділених заявках.

2. Поділ заявки здійснюється на підставі заяви заявника про внесення до заявки відповідних змін та виділеної заявки (заявок), за умови сплати збору за поділ заявки.

3. Заява про поділ заявки розглядається протягом одного місяця з дня її одержання НОІВ.

4. Заява про поділ заявки не підлягає розгляду, якщо вона подана до встановлення дати подання заявки відповідно до статті 32 цього Закону.

5. У разі невідповідності заяви вимогам, встановленим частиною другою цієї статті, НОІВ приймає рішення про залишення заяви без руху, порядок прийняття та виконання якого встановлений статтею 95 цього Закону.

6. Поділ заявки набирає чинності з дати внесення відомостей про виділену заявку (заявки) до Баз даних заявок.

Після внесення відомостей про виділену заявку (заявки) до Баз даних заявок заява про поділ не може бути відкликана.

7. Дата подання виділеної заявки (заявок) є такою самою, як дата подання первинної заявки. Дата пріоритету виділеної заявки (заявок) встановлюється, якщо на це є підстава, такою самою, як дата пріоритету поділеної заявки.

8. Усі подані до НОІВ заяви щодо первинної заявки, а також збори, сплачені щодо неї до дня одержання НОІВ заяви про поділ, вважаються поданими або сплаченими щодо виділеної заявки (заявок). Збори за первинну заявку, які були належним чином сплачені до дня одержання НОІВ заяви про поділ, не повертаються.

Розділ IV. ПРОЦЕДУРИ СТОСОВНО НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Глава 1. Реєстрація

Стаття 46. Реєстрація

1. Якщо умови, яким повинна відповідати заявка, виконані та відсутні абсолютні підстави для відмови в реєстрації, передбачені статтею 9 цього Закону, НОІВ здійснює реєстрацію торговельної марки для чого вносить до Реєстру відомості зазначені у частині четвертій статті 47 цього Закону, про що здійснюється публікація в Бюлетені.

Якщо відповідно до частини п'ятої статті 40 цього Закону НОІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки щодо частини товарів і послуг, реєстрація здійснюється для товарів і послуг, щодо яких відсутні абсолютні підстави для відмови в реєстрації, передбачені статтею 9 цього Закону. Реєстрація здійснюється після набрання чинності таким рішенням.

2. Після здійснення реєстрації НОІВ видає заявнику свідоцтво.

Свідоцтво видається у формі електронного документа, який є оригіналом, та надсилається власнику з використанням електронних засобів.

Паперова копія свідоцтва виготовляється НОІВ та надсилається власнику засобами поштового зв'язку за умови сплати збору.

3. Форма свідоцтва і зміст зазначених у ньому відомостей встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

4. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, кожній особі надсилається електронний примірник свідоцтва, який вважається оригіналом електронного документа.

Стаття 47. Реєстр

1. Реєстр є інформаційно-комунікаційною системою НОІВ, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації про зареєстровані торговельні марки за національною реєстрацією.

2. Порядок ведення Реєстру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

3. Джерелом інформації Реєстру та підставою для внесення до Реєстру відомостей є заявка, заява власника торговельної марки або заінтересованої особи, рішення НОІВ, рішення Апеляційної палати, судові рішення, інші юридично значущі факти, що стосуються відомостей про зареєстровані торговельні марки за національною реєстрацією.

4. До Реєстру вносяться реєстрові дані, що включають відомості, передбачені пунктами 2) - 4) частини першої статті 31 цього Закону, а також інші відомості, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Реєстрові дані зберігаються НОІВ безстроково.

5. Оброблення реєстрових даних, включаючи будь-які персональні дані, здійснюється НОІВ з метою:

- 1) здійснення діловодства за реєстраціями;
- 2) більш простого та ефективного доступу до реєстрової інформації;
- 3) створення звітів і статистичних даних, які дозволяють НОІВ оптимізувати свою діяльність і покращити функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
- 4) надання реєстрової інформації, зокрема, для здійснення прав, наданих відповідно до цього Закону, та інформування про існування попередніх прав, що належать іншим особам.

6. Надання реєстрової інформації здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних», а реєстрова інформація з обмеженим доступом надається в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Реєстрова інформація, що містить персональні дані фізичної особи, не оприлюднюється та не надається на запит, окрім таких відомостей: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), адреса постійного чи тимчасового місця проживання, адреса для листування.

7. Реєстр здійснює взаємодію з іншими публічними електронними реєстрами, інформаційно-комунікаційними системами та системою електронної інформаційної взаємодії у встановленому законодавством України порядку, з дотриманням вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

У порядку загального доступу реєстрова інформація, крім інформації з обмеженим доступом:

1) оприлюднюється у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

2) розміщується на офіційному вебсайті НОІВ.

8. До Реєстру за ініціативою власника торговельної марки або заінтересованих осіб можуть бути внесені зміни згідно з установленим переліком можливих змін.

9. За результатами внесення до Реєстру змін або виправлення описок чи помилок НОІВ надає виписку з Реєстру, яка містить відомості про внесену зміну або виправлену описку чи помилку.

Будь-яка особа може одержати витяг з Реєстру, що містить відомості про національну реєстрацію, актуальні на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені особою, або інформацію про відсутність таких відомостей у Реєстрі.

НОІВ формує та надає витяг з Реєстру за заявою, поданою до НОІВ, в якій зазначено номер національної реєстрації.

Витяг з Реєстру може бути наданий за запитом, поданим в електронній формі з використанням програмного забезпечення Реєстру, розміщеного на офіційному вебсайті НОІВ. Запит підписується з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

За надання витягу з Реєстру щодо національної реєстрації сплачується збір.

Виписка або витяг надаються у формі електронного документа, який є оригіналом, та надсилаються особі з використанням електронних засобів.

За заявою особи НОІВ може бути виготовлена паперова копія виписки або витягу, яка надсилається особі засобами поштового зв'язку.

10. Особа, інформація про яку міститься у Реєстрі, обов'язково інформується про запити будь-яких осіб щодо наявної у Реєстрі інформації про неї та належні їй права на торговельну марку, а також про збирання, оброблення, внесення такої інформації до Реєстру, її зміну та видалення, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 48. Строк дії реєстрації

1. Строк дії реєстрації торговельної марки становить 10 років з дати подання заявки до НОІВ.

2. Строк дії реєстрації торговельної марки може бути послідовно продовжений щоразу на 10 років відповідно до статті 49 цього Закону.

Стаття 49. Продовження строку дії реєстрації

1. Строк дії реєстрації торговельної марки продовжується за заявою власника торговельної марки або будь-якої особи, уповноваженої законом або договором, за умови сплати збору за продовження строку дії реєстрації у строк, встановлений відповідно до цієї статті.

2. НОІВ повідомляє власника (власників) торговельної марки про завершення строку дії реєстрації щонайменше за шість місяців до дня його завершення.

Відсутність відповідного інформаційного повідомлення або його недержання власником (власниками) не впливає на закінчення строку дії реєстрації.

3. Заява про продовження строку дії реєстрації та збір за кожне продовження строку дії реєстрації мають надійти до НОІВ до кінця поточного періоду строку дії реєстрації, за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

Збір за продовження дії реєстрації може бути сплачено, а заява про продовження строку дії реєстрації – надійти до НОІВ протягом додаткових шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків.

4. Заява про продовження строку дії реєстрації повинна містити:

- 1) ім'я (повне найменування) власника реєстрації;
- 2) номер реєстрації, строк дії якої має бути продовжений;
- 3) зазначення того, що строк дії має бути продовжений для всіх або частини товарів і послуг.

Якщо продовження заявляється лише для частини класів МКТП або окремих товарів і послуг, в заяві зазначаються такі класи МКТП або товари і послуги, згруповані відповідно до класів МКТП, стосовно яких строк дії має бути продовжений.

5. Одна заява про продовження строку дії реєстрації торговельної марки може бути подана стосовно двох або більше реєстрацій за умови, що власником таких реєстрацій є одна і та сама особа та за продовження строку дії кожної реєстрації сплачується відповідний збір.

6. Інші вимоги до заяви про продовження строку дії реєстрації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

7. Оплата збору за продовження строку дії реєстрації, здійснена відповідно до цієї статті, прирівнюється до заяви про продовження строку дії реєстрації за умови, що така сплата містить усі необхідні дані для встановлення призначення платежу, зазначені у частині четвертій цієї статті.

Якщо продовження заявляється лише для частини класів МКТП або окремих товарів і послуг та оплата збору здійснюється особою, уповноваженою законом або договором, подання заяви про продовження строку дії реєстрації та підтвердження відповідних повноважень є обов'язковим.

8. Заява про продовження строку дії реєстрації розглядається протягом одного місяця з дня її одержання НОІВ.

9. Якщо заява про продовження строку дії реєстрації не відповідає вимогам, встановленим частинами третьою - четвертою цієї статті, НОІВ приймає рішення про залишення заяви без руху, порядок прийняття та виконання якого встановлений статтею 95 цього Закону.

Якщо недоліки стосуються сплати збору за продовження строку дії реєстрації не в повному обсязі та не можливо визначити, за яку частину класів МКТП сплачено збір, НОІВ зараховує сплату збору за продовження строку дії реєстрації за класи МКТП у порядку зростання номерів класів МКТП, зазначених в реєстрації.

Права власника щодо продовження дії реєстрації можуть бути відновлені відповідно до статті 93 цього Закону.

У разі відновлення прав власника щодо застосування абзацу другої частини третьої цієї статті, додатковий шестимісячний строк віднімається від однорічного строку, встановленого в частині другій статті 93 цього Закону.

10. Продовження строку дії реєстрації торговельної марки набуває чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії реєстрації.

Дія реєстрації припиняється з першого дня періоду строку дії реєстрації, за який збір не сплачено.

Відомості про продовження строку дії реєстрації або про припинення дії реєстрації вносяться до Реєстру, про що здійснюється публікація в Бюлетені.

Якщо заяву про продовження строку дії реєстрації подано або відповідний збір сплачено лише для частини товарів і послуг, стосовно яких торговельну марку зареєстровано, строк дії реєстрації продовжується лише для цих товарів і послуг.

Стаття 50. Зміни стосовно реєстрації

1. До Реєстру за заявою власника реєстрації або заінтересованої особи можуть бути внесені зміни згідно з переліком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

2. До представлення торговельної марки, яке внесене до Реєстру, не можуть бути внесені зміни, окрім несуттєвих змін стосовно імені (найменування) та/або адреси власника, включених до представлення.

3. Помилки у внесених до Реєстру відомостях виправляються за ініціативою власника реєстрації, заінтересованої особи або НОІВ.

4. Вимоги до заяви та документів, що до неї додаються, а також порядок внесення змін до Реєстру встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

За подання заяви про внесення будь-якої із змін або про виправлення помилки сплачується збір, за умови, що зміна виникла через залежні від подавця заяви обставини, а помилка не є очевидною чи технічною.

Одна заява може стосуватися змін в кількох реєстраціях одного і того самого власника. У цьому разі збір за подання заяви сплачується за кожну зміну щодо кожної реєстрації окремо.

5. Відомості, внесені до Реєстру, опубліковуються в Бюлетені.

Стаття 51. Поділ реєстрації

1. Власник має право поділити реєстрацію на дві і більше окремі реєстрації, шляхом розподілу між ними перелічених у первинній реєстрації товарів і послуг таким чином, щоб кожна з виділених реєстрацій не містила товари і послуги, ідентичні та споріднені з товарами і послугами, переліченими у первинній та інших виділених реєстраціях.

2. Поділ реєстрації здійснюється на підставі заяви власника про внесення до реєстрації відповідних змін, за умови сплати збору за поділ реєстрації.

Вимоги до заяви, а також порядок поділу реєстрації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

За подання заяви сплачується збір.

3. Заява про поділ реєстрації не підлягає розгляду:

1) якщо проти первинної реєстрації подано заперечення і виділення з неї реєстрації (реєстрацій) призведе до розділення переліку товарів і послуг, стосовно яких подано заперечення відповідно до статті 52 цього Закону, до того як рішення, прийняте за результатами розгляду заперечення, набере чинності або провадження щодо розгляду заперечення не буде закрито;

2) якщо вона подана протягом строку, передбаченого частиною першою статті 52 цього Закону для подання заперечення проти реєстрації торговельної марки;

3) якщо проти первинної реєстрації до НОІВ подано заяву про припинення її дії або визнання її недійсною і виділення з неї реєстрації (реєстрацій) призведе до розділення переліку товарів і послуг, стосовно яких подано заяву про припинення дії реєстрації або визнання її недійсною, до того як рішення, прийняте за результатами розгляду заяви, набере чинності або провадження щодо розгляду заяви не буде закрито;

4) якщо проти первинної реєстрації в судовому порядку подано зустрічний позов про припинення її дії або визнання її недійсною і виділення з неї реєстрації (реєстрацій) призведе до розділення переліку товарів і послуг, стосовно яких подано позовну заяву, до того як відомості про судові рішення, прийняте за результатами розгляду справи набрало законної сили або провадження щодо розгляду зустрічного позову не буде закрито.

4. Поділ реєстрації набирає чинності з дати внесення відомостей про виділену реєстрацію (реєстрації) до Реєстру.

Після внесення відомостей про виділену реєстрацію (реєстрації) до Реєстру заява про поділ не може бути відкликана.

Внесення відомостей про виділену реєстрацію (реєстрації) до Реєстру не розпочинає перебіг нового строку для подання заперечень відповідно до статті 52 цього Закону.

5. Дата подання виділеної реєстрації (реєстрацій) є такою самою, як дата подання первинної реєстрації. Дата пріоритету виділеної реєстрації (реєстрацій) встановлюється, якщо на це є підстава, такою самою, як дата пріоритету первинної реєстрації.

6. Усі подані до НОІВ заяви щодо первинної реєстрації, а також збори, сплачені щодо неї до дня одержання НОІВ заяви про поділ реєстрації, вважаються поданими або сплаченими щодо виділеної реєстрації (реєстрацій). Збори за первинну реєстрацію, які були належним чином сплачені до дня одержання НОІВ заяви про поділ, не повертаються.

Глава 2. Заперечення проти реєстрації торговельної марки

Стаття 52. Заперечення проти реєстрації торговельної марки

1. Протягом трьох місяців з дати публікації в Бюлетені відомостей про реєстрацію торговельної марки відповідно до частини першої статті 46 цього Закону, до НОІВ може бути подано мотивоване заперечення проти реєстрації торговельної марки щодо наявності підстав для відмови в реєстрації торговельної марки, встановлених статтею 10 цього Закону щодо всіх або частини заявлених товарів і послуг:

1) власниками більш ранніх торговельних марок, зазначених у частині другій статті 10 цього Закону, а також ліцензіатами, уповноваженими на це власниками таких торговельних марок у ліцензії, щодо підстав, встановлених частиною першою статті 10 цього Закону;

2) власниками торговельних марок, зазначених у частині третій статті 10 цього Закону;

3) особами, уповноваженими згідно з відповідним законодавством ЄС або національним законодавством України про правову охорону географічних зазначень здійснювати права, зазначені в частині четвертій статті 10 цього Закону;

4) власниками комерційного найменування, зазначеними у частині п'ятій статті 10 цього Закону;

5) особами, уповноваженими забороняти використання торговельної марки на підставі іншого більш раннього права, зазначеного у частині шостій статті 10 цього Закону.

Від імені осіб, вказаних в пунктах 1) - 5) цієї частини, заперечення може бути подано їх представником.

2. Мотивоване заперечення складається українською мовою із зазначенням вимог та підстав, на яких воно ґрунтується, і подається до НОІВ в письмовій формі.

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

3. Інші вимоги до заперечення та документів, що додаються до нього, визначаються Правилами.

4. Заперечення може ґрунтуватися на одній або декількох відносних підставах для відмови за умови, що більш ранні права належать одній і тій самій особі, з урахуванням всіх або частини товарів і послуг, щодо яких більш раннє право охороняється або заявляється.

Заперечення може бути подано стосовно всіх або частини заявлених товарів і послуг.

5. Заперечення вважається належним чином поданим лише після сплати відповідного збору. Розмір збору встановлюється з урахуванням кількості відносних підстав для відмови, на яких ґрунтується заперечення.

Строк подання заперечення та сплати відповідного збору не може бути продовжений.

Стаття 53. Проведення щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки

1. Заперечення проти реєстрації торговельної марки розглядається уповноваженим структурним підрозділом НОІВ відповідно до Правил протягом двох місяців з дня його одержання.

Строк розгляду заперечення продовжується за ініціативою сторони, але не більше ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідну заяву та сплачено збір за її подання.

2. Після одержання заперечення уповноважений структурний підрозділ НОІВ здійснює його розгляд щодо відповідності вимогам частин першої - другої статті 52 цього Закону.

Якщо за результатами такого розгляду встановлено, що вказані вимоги дотримані, воно приймається до розгляду, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

У разі невідповідності заперечення вказаним вимогам НОІВ приймає рішення про залишення заперечення без руху, порядок прийняття та виконання якого встановлений статтею 95 цього Закону.

У разі порушення строку, встановленого статтею 52 цього Закону для подання заперечення та сплати збору за подання заперечення, або невідповідності такого збору встановленим вимогам, заперечення вважається неподаним.

3. Після прийняття заперечення до розгляду його копія надсилається власнику реєстрації.

Протягом двох місяців з дня одержання копії заперечення власник реєстрації має право подати відзив на заперечення із викладенням своїх пояснень, міркувань, аргументів щодо заперечення і мотивів його визнання або відхилення. Власник реєстрації може спростувати заперечення і залишити реєстрацію без змін, внести до реєстрації зміни або відмовитись від неї.

Власник реєстрації та подавець заперечення набувають статусу сторін провадження в процедурах, які проводяться НОІВ щодо розгляду поданого заперечення.

4. НОІВ повідомляє сторону і надсилає їй одержані від іншої сторони додаткові пояснення та докази. Протягом одного місяця з дня одержання відповідного повідомлення сторона має право поінформувати НОІВ про своє ставлення до одержаних додаткових пояснень та доказів.

Якщо сторони не поінформували НОІВ про своє ставлення в зазначений строк, заперечення розглядається на підставі наявних документів.

5. У разі подання відзиву, додаткових пояснень та доказів в паперовій формі до НОІВ також подається їх копія.

6. Під час розгляду заперечення власник реєстрації має право вимагати від особи, яка подала заперечення, надання доказів використання більш ранньої торговельної марки відповідно до статті 55 цього Закону.

7. НОІВ може запропонувати власнику реєстрації та подавцю заперечення врегулювати спір мирним шляхом.

За спільною заявою сторін НОІВ надає щонайменше два місяці для забезпечення можливості примирення. Цей строк може бути продовжено за спільною заявою сторін, але не більше ніж на три місяці.

8. Якщо сторони досягають мирного врегулювання спору або заперечення відкликається, НОІВ приймає рішення про закриття провадження щодо розгляду заперечення.

9. За результатами розгляду заперечення НОІВ приймає рішення про:
задоволення заперечення повністю та скасування реєстрації повністю;
задоволення заперечення частково та скасування реєстрації частково;
відмову в задоволенні заперечення повністю.

Рішення НОІВ надсилається подавцю заперечення. Копія рішення НОІВ надсилається власнику реєстрації.

10. Реєстрацію, скасовану повністю або частково за рішенням НОІВ, прийнятим відповідно до частини дев'ятої цієї статті, вважають такою, що не набрала чинності з дати подання заявки, в обсязі, в якому таку реєстрацію було скасовано.

У разі скасування реєстрації повністю або частково за результатами розгляду заперечення, застосовуються положення частини третьої статті 65 цього Закону.

11. Рішення НОІВ, прийняте відповідно до частини дев'ятої цієї статті, набирає чинності з дня спливу строку для оскарження відповідно до статті 68 цього Закону.

Стаття 54. Зупинення провадження щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки

1. НОІВ зупиняє провадження щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки у разі:

1) якщо підставою для подання заперечення є заявка на реєстрацію торговельної марки, відповідно до пункту 3) частини другої статті 10 цього Закону, або заявка на реєстрацію назви місця походження товару або географічного зазначення, відповідно до пункту 1) частини четвертої статті 10 цього Закону – до прийняття остаточного рішення щодо такої заявки;

- 2) якщо підставою для подання заперечення є більш рання торговельна марка, відповідно до пунктів 1) - 2) частини другої статті 10 цього Закону, стосовно якої здійснюються провадження щодо припинення дії реєстрації або визнання її недійсною - до того як рішення, прийняте за результатами розгляду відповідної заяви, набере чинності або таке провадження не буде закрито;
- 3) існування обставин, передбачених частиною першою статті 96 цього Закону.
2. Порядок зупинення провадження, встановлюється статтею 96 цього Закону.

Стаття 55. Невикористання як захист у провадженні щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки

1. У провадженні щодо розгляду заперечення відповідно до статті 53 цього Закону, у випадку, коли на дату подання заявки або дату пріоритету пізнішої торговельної марки закінчився п'ятирічний строк, протягом якого повинно було розпочатись фактичне використання в Україні більш ранньої торговельної марки, як передбачено у статті 19 цього Закону, власник більш ранньої торговельної марки, який подав заперечення, на вимогу власника реєстрації повинен надати:

1) докази того, що протягом п'яти років до дати подання або дати пріоритету заявки на торговельну марку, було розпочато фактичне використання більш ранньої торговельної марки, як передбачено у статті 19 цього Закону, стосовно товарів або послуг, для яких її зареєстровано та які наведено в запереченні, або

2) докази наявності поважних причин її невикористання.

2. Вимога власника реєстрації щодо надання доказів використання торговельної марки надсилається подавцю заперечення НОІВ.

Відповідь подавця заперечення з витребуваними доказами надається до НОІВ протягом двох місяців з дня одержання ним відповідної вимоги власника реєстрації.

Вказаний строк може бути продовжений відповідно до статті 93 цього Закону.

3. У випадку, коли відповідь від подавця заперечення у встановлений строк до НОІВ не надійшла та/або вказані в частині першій цієї статті докази відсутні, в задоволенні заперечення відмовляється повністю.

У випадку одержання від подавця заперечення відповіді з витребуваними доказами НОІВ надсилає її копію власнику реєстрації. Протягом одного місяця з дня одержання відповідного повідомлення власник реєстрації має право поінформувати НОІВ про своє ставлення до одержаних доказів.

4. Якщо під час розгляду заперечення буде встановлено, що більш рання торговельна марка використовувалася в Україні лише для частини товарів і послуг, для яких вона зареєстрована, для цілей розгляду заперечення вона вважається зареєстрованою лише щодо цієї частини товарів і послуг.

Положення цієї статті підлягають застосуванню також тоді, коли більш рання торговельна марка є торговельною маркою ЄС. У такому разі фактичне використання більш ранньої торговельної марки ЄС визначають відповідно до статті 18 Регламенту (ЄС) № 2017/1001.

Глава 3. Відмова від реєстрації, припинення дії реєстрації, визнання реєстрації недійсною

Стаття 56. Відмова від реєстрації

1. Власник реєстрації в будь-який час може відмовитися від неї щодо частини або всіх товарів і послуг, для яких зареєстрована торговельна марка, шляхом подання до НОІВ письмової заяви про відмову від реєстрації.

2. Відомості про відмову від реєстрації вносяться до Реєстру, про що здійснюється публікація в Бюлетені.

Відмова набирає чинності з дати внесення відомостей про неї до Реєстру.

3. Якщо заяву про відмову від реєстрації подано до НОІВ після подання заяви про припинення дії такої реєстрації або про визнання її недійсною відповідно до статті 63 цього

Закону, відмова від реєстрації може бути здійснена, якщо за заявою про припинення дії реєстрації або про визнання її недійсною винесено рішення про:

задоволення заяви частково щодо тих товарів і послуг, які не зазначені в заяві про відмову від реєстрації;

відмову в задоволенні заяви повністю;

закриття провадження щодо заяви.

4. Відомості про відмову від реєстрації можуть бути внесені до Реєстру лише за наявності згоди всіх співвласників реєстрації та власників прав, що пов'язані з нею, внесених до Реєстру.

5. Якщо до Реєстру були внесені відомості стосовно передання прав на торговельну марку в управління, обтяження прав на торговельну марку, накладення арешту на права на торговельну марку, застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції», відомості про відмову від реєстрації не можуть бути внесені до Реєстру.

6. Якщо до Реєстру були внесені відомості про видачу ліцензії на торговельну марку, відомості про відмову від реєстрації вносяться до Реєстру тільки в тому випадку, якщо власник торговельної марки надасть докази повідомлення ліцензіата про свій намір відмовитися від реєстрації.

Відомості про відмову від реєстрації вносяться до Реєстру після закінчення тримісячного строку з дня подання власником доказів того, що він повідомив ліцензіата про свій намір відмовитися від реєстрації, або до спливу цього строку за умови надання ліцензіатом згоди.

7. Вимоги до заяви про відмову від реєстрації, документів, що підтверджують згоду на таку відмову заінтересованих осіб, вказаних в частинах четвертій – шостій цієї статті, та порядок її розгляду встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 57. Підстави для припинення дії реєстрації

1. Дія реєстрації може бути припинена на підставі поданої до НОІВ заяви або у судовому порядку на підставі зустрічного позову у провадженні щодо порушення прав, якщо:

1) власник не розпочав фактичне використання торговельної марки в Україні стосовно товарів або послуг, для яких її зареєстровано, протягом п'ятирічного строку відповідно до статті 19 цього Закону, та відсутні поважні причини такого невикористання.

Дія реєстрації не може бути припинена, якщо у строк від завершення п'ятирічного строку та до подання заяви про припинення дії реєстрації або зустрічного позову було розпочато або відновлено фактичне використання торговельної марки.

Якщо початок або відновлення використання відбулись протягом тримісячного строку до подання заяви про припинення дії реєстрації або зустрічного позову, який розпочався не раніше, ніж після завершення безперервного п'ятирічного строку невикористання, таке використання не беруть до уваги, якщо підготовку до початку або відновлення використання розпочато лише після того, як власник довідався про можливість подання заяви про припинення дії реєстрації або зустрічного позову;

2) якщо внаслідок дій або бездіяльності власника торговельна марка перетворилася на загальноживану назву в торгівлі для товару чи послуги, стосовно яких її було зареєстровано;

3) якщо внаслідок використання торговельної марки власником або з його дозволу іншою особою у зв'язку з товарами чи послугами, для яких її зареєстровано, торговельна марка може ввести громадськість в оману щодо властивостей, якості або географічного походження таких товарів чи послуг.

2. Якщо підстави для припинення дії реєстрації поширюються лише на деякі товари і послуги, для яких торговельну марку зареєстровано, дія реєстрації припиняється лише щодо таких товарів і послуг.

Стаття 58. Абсолютні підстави для визнання реєстрації недійсною

1. Реєстрація може бути визнана недійсною на підставі поданої до НОІВ заяви або у судовому порядку на підставі зустрічного позову у провадженні щодо порушення прав, якщо:

- 1) торговельну марку зареєстровано з порушенням вимог статті 9 цього Закону;
- 2) заявник подав заявку недобросовісно.

2. Якщо торговельну марку зареєстровано з порушенням вимог пунктів 2) – 4) частини першої статті 9 цього Закону, реєстрація не може бути визнана недійсною, у разі якщо внаслідок використання торговельної марки після реєстрації вона набула розрізняльної здатності відносно товарів або послуг, для яких її зареєстровано.

3. Якщо підстави для визнання реєстрації недійсною поширюються лише на деякі товари і послуги, для яких торговельну марку зареєстровано, реєстрація може бути визнана недійсною лише щодо таких товарів і послуг.

Стаття 59. Відносні підстави для визнання реєстрації недійсною

1. Реєстрація може бути визнана недійсною на підставі поданої до НОІВ заяви або у судовому порядку на підставі зустрічного позову у провадженні щодо порушення прав, якщо:

1) існує більш рання торговельна марка, передбачена частиною другою статті 10 цього Закону, та виконується одна з умов частини першої статті 10 цього Закону;

2) існує торговельна марка та виконуються відповідні умови, як передбачено частиною третьою статті 10 цього Закону;

3) існує назва місця походження товару або географічне зазначення та виконуються відповідні умови, як передбачено частиною четвертою статті 10 цього Закону;

4) існує комерційне найменування та виконуються відповідні умови, як передбачено частиною п'ятою статті 10 цього Закону;

5) права на інше позначення, що використовується під час торгівлі, були набуті до дати подання заявки на пізнішу торговельну марку, або, у відповідних випадках, до дати пріоритету, заявленого стосовно заявки на пізнішу торговельну марку, та якщо це позначення надає його власнику забороняти використання пізнішої торговельної марки;

6) існує більш раннє право та виконуються відповідні умови, як передбачено частиною шостою статті 10 цього Закону;

7) торговельну марку можна сплутати з більш ранньою торговельною маркою, яка охороняється в іноземній державі, за умови, що на дату подання заявки заявник діяв недобросовісно.

Усі умови, зазначені в цій частині, мають бути виконані на дату подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету.

2. Реєстрація не може бути визнана недійсною, якщо власник більш ранньої торговельної марки або іншого раніше набутого права, зазначених у частині першій цієї статті, надав згоду на реєстрацію пізнішої торговельної марки до подання заяви про визнання реєстрації недійсною або зустрічного позову.

3. Якщо власник більш ранньої торговельної марки або іншого раніше набутого права, зазначених у частині першій цієї статті, раніше подав заяву про визнання реєстрації недійсною або зустрічний позов, він не має права подавати нову заяву про визнання реєстрації недійсною або новий позов на підставі іншого зі згаданих прав, які він міг би застосувати для обґрунтування своєї першої заяви або зустрічного позову.

4. Якщо підстави для визнання реєстрації недійсною поширюються лише на деякі товари і послуги, для яких торговельну марку зареєстровано, реєстрація може бути визнана недійсною лише щодо таких товарів і послуг.

Стаття 60. Припинення дії реєстрації або визнання її недійсною апостеріорі

1. Якщо про старшинство зареєстрованої торговельної марки, від якої власник відмовився або не продовжив строк її дії, заявлено під час реєстрації торговельної марки ЄС, дію реєстрації, яка є підставою для старшинства, можна припинити або визнати її недійсною апостеріорі, за

умови, що на день відмови або спливу строку дії існували підстави для припинення дії такої реєстрації або визнання її недійсною. У такому разі старшинство втрачає чинність.

Стаття 61. Відсутність розрізняльної здатності або репутації більш ранньої торговельної марки, що перешкоджає визнанню недійсною реєстрації торговельної марки

1. Заява про визнання реєстрації пізнішої торговельної марки недійсною, подана на підставі більш ранньої торговельної марки, не задовольняється на дату її подання, якщо б вона не підлягала задоволенню на дату подання або дату пріоритету пізнішої торговельної марки за наявності будь-якої з таких умов:

1) більш рання торговельна марка, реєстрація якої може бути визнана недійсною відповідно до частини першої статті 58 цього Закону на підставі порушення вимог пунктів 2) - 4) частини першої статті 9 цього Закону, ще не набула розрізняльної здатності, як передбачено частиною другою статті 58 цього Закону;

2) більш рання торговельна марка, реєстрація якої може бути визнана недійсною відповідно до пункту 1) частини першої статті 59 цього Закону на підставі порушення вимог пункту 2) частини першої статті 10 цього Закону, ще не стала достатньо розрізняльною, щоб підтвердити висновок про ймовірності сплутування громадськістю у розумінні пункту 2) частини першої статті 10 цього Закону;

3) більш рання торговельна марка, реєстрація якої може бути визнана недійсною відповідно до пункту 1) частини першої статті 59 цього Закону на підставі порушення вимог пункту 3) частини першої статті 10 цього Закону, ще не мала репутації у розумінні пункту 3) частини першої статті 10 цього Закону.

Стаття 62. Обмеження внаслідок мовчазної згоди

1. Якщо власник більш ранньої торговельної марки, зазначеної у частині другій статті 10 цього Закону, мовчазно допускав використання пізнішої зареєстрованої торговельної марки впродовж безперервного п'ятирічного строку, будучи обізнаним про таке використання, він не має права на підставі більш ранньої торговельної марки подавати заяву про визнання реєстрації пізнішої торговельної марки недійсною стосовно товарів і послуг, для яких фактично використовувалась пізніша торговельна марка, крім випадків, коли заявку на реєстрацію пізнішої торговельної марки було подано недобросовісно.

2. Положення частини першої цієї статті також застосовуються до власників прав, зазначених у частинах п'ятій - шостій статті 10, а також прав на позначення, що використовується під час торгівлі відповідно до пункту 5) частини першої статті 59 цього Закону.

3. У випадках, передбачених частинами першою - другою цієї статті, власник пізніше зареєстрованої торговельної марки не має права заперечувати проти використання більш раннього права, навіть якщо таке право більше не може бути протиставлене пізнішій торговельній марці.

Стаття 63. Провадження в НОІВ щодо припинення дії реєстрації або визнання реєстрації недійсною

1. Дія реєстрації торговельної марки може бути припинена за рішенням НОІВ на підставах, передбачених у статті 57 цього Закону.

2. Реєстрація торговельної марки може бути визнана недійсною за рішенням НОІВ на підставах, передбачених у статті 58 і 59 цього Закону.

3. Обґрунтована заява про припинення дії реєстрації або про визнання реєстрації недійсною подається до НОІВ в письмовій формі.

За подання заяви про припинення дії реєстрації або про визнання реєстрації недійсною сплачується збір.

4. Вимоги до заяви про припинення дії реєстрації або про визнання реєстрації недійсною, порядок її подання та розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

5. Заява про припинення дії реєстрації або про визнання реєстрації недійсною розглядається протягом трьох місяців з дня її одержання НОІВ.

Строк розгляду заяви продовжується за ініціативою сторони, але не більше ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідну заяву та сплачено збір за її подання.

6. Заява про припинення дії реєстрації торговельної марки або про визнання реєстрації недійсною може бути подана до НОІВ:

1) якщо застосовуються статті 57 і 58 цього Закону, будь-якою фізичною або юридичною особою, групою осіб чи органом, створеним з метою представлення інтересів виготовлювачів, виробників, постачальників послуг, торговців або споживачів, які відповідно до законодавства, що регулює їх діяльність, мають право від свого імені бути позивачем та відповідачем у суді;

2) якщо застосовуються пункти 1) і 7) частини першої статті 59 цього Закону, власником більш ранньої торговельної марки, зазначеним у частинах першій - другій статті 10 цього Закону;

3) якщо застосовується пункт 2) частини першої статті 59 цього Закону, власником торговельної марки, зазначеним у частині третій статті 10 цього Закону;

4) якщо застосовується пункт 3) частини першої статті 59 цього Закону, особою, уповноваженою відповідно до законодавства про правову охорону географічних зазначень здійснювати права, які впливають із реєстрації назви місця походження товару або географічного зазначення, зазначеною у частині четвертій статті 10 цього Закону;

5) якщо застосовується пункт 4) частини першої статті 59 цього Закону, власником комерційного найменування або іншого позначення, що використовується під час торгівлі, зазначеним у частині п'ятій статті 10 цього Закону;

6) якщо застосовується пункт 5) частини першої статті 59 цього Закону, власником іншого позначення, що використовується під час торгівлі;

7) якщо застосовується пункт 6) частини першої статті 59 цього Закону, власником більш раннього права або особою, яка має право здійснювати відповідні права згідно із законодавством, зазначеною у частині шостій статті 10 цього Закону.

7. Заява про припинення дії реєстрації або про визнання реєстрації недійсною може бути подана до НОІВ стосовно всіх або частини товарів і послуг, для яких торговельну марку зареєстровано.

8. Заява про визнання реєстрації недійсною може ґрунтуватися на одній або декількох відносних підставах для визнання реєстрації недійсною за умови, що більш ранні права належать одній і тій самій особі, з урахуванням всіх або частини товарів і послуг, щодо яких більш раннє право охороняється або заявляється.

9. Заява про припинення дії реєстрації або про визнання реєстрації недійсною не підлягає розгляду або провадження закривається, якщо у спорі між тими самими сторонами заява про той самий предмет, з тих самих підстав і в тому ж обсязі (повністю або частково) була розглянута по суті НОІВ або судом і рішення, прийняте за результатами такого розгляду, набрало чинності.

10. Під час розгляду заяви про припинення дії реєстрації або про визнання реєстрації недійсною НОІВ повідомляє сторону і надсилає їй одержані від іншої сторони додаткові пояснення та докази. Протягом одного місяця з дня одержання відповідного повідомлення сторона має право поінформувати НОІВ про своє ставлення до одержаних додаткових пояснень та доказів.

Якщо сторони не поінформували НОІВ про своє ставлення в зазначений строк, заява про припинення дії реєстрації торговельної марки або про визнання реєстрації недійсною розглядається на підставі наявних документів.

11. НОІВ може запропонувати заявнику та подавцю заяви про припинення дії реєстрації або про визнання реєстрації недійсною врегулювати спір мирним шляхом. За спільною заявою сторін НОІВ надає щонайменше два місяці для забезпечення можливості примирення. Цей строк може бути продовжено за спільною заявою сторін, але не більше ніж на три місяці.

12. Якщо сторони досягають мирного врегулювання спору або заява про припинення дії реєстрації або про визнання реєстрації недійсною відкликається, НОІВ приймає рішення про закриття провадження щодо розгляду такої заяви.

13. За результатами розгляду заяви про припинення дії реєстрації НОІВ приймає рішення про:

задоволення заяви повністю або частково та припинення дії реєстрації повністю або частково;

відмову в задоволенні заяви повністю.

14. За результатами розгляду заяви про визнання реєстрації недійсною НОІВ приймає рішення про:

задоволення заяви повністю або частково та визнання реєстрації недійсною повністю або частково;

відмову в задоволенні заяви повністю.

15. Рішення НОІВ, прийняте відповідно до частини тринадцятої або чотирнадцятої цієї статті, набирає чинності з дня спливу строку для оскарження відповідно до статті 68 цього Закону. Відомості про таке рішення вносяться до Реєстру, про що здійснюється публікація в Бюлетені.

Стаття 64. Невикористання як захист у провадженні щодо визнання недійсності

1. Під час провадження щодо розгляду заяви про визнання реєстрації недійсною, поданої на підставі більш ранньої торговельної марки, на вимогу власника пізнішої торговельної марки власник більш ранньої торговельної марки повинен надати докази того, що протягом п'яти років до дати подання заяви про визнання реєстрації недійсною він розпочав фактичне використання торговельної марки в Україні відповідно до статті 19 цього Закону стосовно товарів або послуг, для яких її зареєстровано, або докази наявності поважних причин такого невикористання, за умови, що з дати завершення процедури реєстрації торговельної марки, до дати подання заяви про визнання реєстрації недійсною пройшло щонайменше п'ять років.

2. Якщо на дату подання або дату пріоритету пізнішої торговельної марки п'ятирічний строк, протягом якого необхідно було розпочати фактичне використання торговельної марки в Україні відповідно до статті 19 цього Закону, завершився, власник більш ранньої торговельної марки, окрім доказів, передбачених у частині першій цієї статті, надає також докази того, що було розпочато фактичне використання торговельної марки протягом п'яти років до дати подання або дати пріоритету заявки на пізнішу торговельну марку, або докази наявності поважних причин такого невикористання.

3. За відсутності доказів, зазначених у частинах першій - другій цієї статті, в задоволенні заяви про визнання реєстрації недійсною на підставі більш ранньої торговельної марки відмовляється повністю.

У випадку одержання від власника більш ранньої торговельної марки відповіді з витребуваними доказами НОІВ надсилає її копію власнику пізнішої торговельної марки. Протягом одного місяця з дня одержання відповідного повідомлення власник пізнішої торговельної марки має право поінформувати НОІВ про своє ставлення до одержаних доказів.

4. Якщо фактичне використання більш ранньої торговельної марки було розпочате в Україні відповідно до статті 19 цього Закону лише для частини товарів і послуг, для яких вона зареєстрована, у провадженні щодо розгляду заяви про визнання реєстрації недійсною така торговельна марка вважається зареєстрованою лише щодо цієї частини товарів і послуг.

5. Положення цієї статті підлягають застосуванню також тоді, коли більш рання торговельна марка є торговельною маркою ЄС. У такому разі фактичне використання більш ранньої торговельної марки ЄС визначають відповідно до статті 18 Регламенту (ЄС) № 2017/1001.

Стаття 65. Наслідки припинення дії та визнання реєстрації недійсною

1. Реєстрацію вважають такою, що втратила чинність з дати подання до НОІВ заяви або зустрічного позову у судовому провадженні щодо порушення прав в обсязі, в якому дію реєстрації було припинено.

На запит однієї зі сторін у рішенні про припинення дії реєстрації може бути встановлено більш ранню дату, на яку виникла одна з підстав для припинення дії.

2. Реєстрацію вважають такою, що не набрала чинності з дати подання заявки, в обсязі, в якому реєстрацію було визнано недійсною.

3. При застосуванні положень щодо відшкодування шкоди, завданої недбалими або недобросовісними діями власника торговельної марки, а також щодо неправомірного збагачення зворотна дія припинення дії або визнання реєстрації недійсною не впливає на:

а) будь-яке остаточне рішення щодо порушення прав, яке було виконано до ухвалення рішення про припинення дії або визнання реєстрації недійсною;

б) договори, укладені до ухвалення рішення про припинення дії або визнання реєстрації недійсною, у частині, у якій їх було виконано до ухвалення такого рішення. Ґрунтуючись на принципі справедливості можна вимагати повернення сплачених за відповідним договором коштів в обґрунтованому обставинами розмірі.

Розділ V. ОСКАРЖЕННЯ

Стаття 66. Рішення та повідомлення НОІВ, що підлягають оскарженню

1. Рішення та повідомлення НОІВ, прийняті у зв'язку з процедурами, передбаченими розділами III-IV, VI, XI цього Закону, можуть бути оскаржені в досудовому порядку до Апеляційної палати або в судовому порядку до Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Рішення та повідомлення НОІВ набирають чинності лише з дня закінчення строку для оскарження, зазначеного в статті 68 цього Закону.

2. Повідомлення НОІВ, яке не припиняє провадження щодо однієї зі сторін, може бути оскаржено лише разом із остаточним рішенням, прийнятим за результатами провадження. Повідомлення НОІВ, які можуть бути оскаржені окремо від остаточного рішення НОІВ до його прийняття, визначаються цим Законом.

Стаття 67. Особи, які мають право подати скаргу до Апеляційної палати

1. Учасник провадження в НОІВ, а саме: заявник, власник торговельної марки, особа, яка подала заперечення проти реєстрації торговельної марки, особа, яка подала заяву про припинення дії реєстрації, заяву про визнання реєстрації недійсною, чи інша заінтересована особа, яка звернулась до НОІВ із заявою з метою забезпечення реалізації свого права, свободи чи законного інтересу або виконання нею визначеного законом обов'язку, має право оскаржити рішення або повідомлення НОІВ до Апеляційної палати, якщо такий учасник провадження вважає, що:

1) рішенням чи його виконанням порушено або може бути порушено його право, свобода чи законний інтерес;

2) повідомлення негативно впливає на його право, свободу чи законний інтерес.

Стаття 68. Строки оскарження до Апеляційної палати та форма скарги

1. Рішення або повідомлення НОІВ, яке не припиняє провадження щодо однієї зі сторін, можуть бути оскаржені до Апеляційної палати учасником провадження протягом двох місяців з дня одержання ним рішення НОІВ.

Скарга на повідомлення НОІВ, яке може бути оскаржене до прийняття остаточного рішення НОІВ, подається протягом двох місяців з дня одержання повідомлення учасником провадження.

Скарга вважається належним чином поданою лише після сплати відповідного збору.

2. У разі порушення без поважних причин строку, встановленого частиною першою цієї статті для подання скарги та сплати збору за подання скарги, або невідповідності такого збору встановленим вимогам, скарга вважається неподаною.

Строк подання скарги та сплати відповідного збору, встановлений частиною першою цієї статті, не може бути продовжений.

Право особи на оскарження рішення чи повідомлення НОІВ може бути відновлено відповідно до статті 93 цього Закону.

3. Скарга подається в письмовій (електронній або паперовій) формі.

До скарги додаються документи, необхідні для її розгляду, або копії таких документів.

4. Вимоги до скарги, порядок її подання та розгляду визначаються цим Законом та прийнятим на його основі регламентом Апеляційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 69. Розгляд скарги Апеляційною палатою

1. У разі одержання Апеляційною палатою скарги на рішення НОІВ та сплати збору за її подання, рішення НОІВ, що оскаржується, не набирає чинності до набрання чинності рішенням Апеляційної палати.

У разі одержання Апеляційною палатою скарги на повідомлення НОІВ та сплати збору за її подання, провадження зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.

2. Скарга проти рішення та повідомлення НОІВ розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати протягом двох місяців з дня одержання скарги та документа про сплату збору за її подання в межах мотивів, викладених у скарзі та під час її розгляду, а також з урахуванням відповіді іншої сторони у разі її наявності.

Строк розгляду скарги продовжується за ініціативою особи, яка подала скаргу, але не більше ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідну заяву та сплачено збір за її подання.

Строк розгляду скарги може бути одноразово продовжений за ініціативою НОІВ, але не більше ніж на два місяці, якщо протягом строку, встановленого абзацом першим цієї частини здійснити розгляд скарги неможливо.

3. У разі невідповідності вимогам, встановленим частинами першою та третьою статті 68 цього Закону, НОІВ приймає рішення про залишення скарги без руху, порядок прийняття та виконання якого встановлений статтею 95 цього Закону.

4. Під час розгляду скарги Апеляційна палата запрошує сторони надавати усні та письмові пояснення, докази, доводи настільки часто, наскільки це необхідно для вирішення справи, встановлюючи строк на їх подання в порядку, визначеному регламентом Апеляційної палати.

5. За результатами розгляду скарги Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, яке надсилається всім учасникам провадження.

6. Рішення Апеляційної палати підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному вебсайті НОІВ не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Учасник провадження може оскаржити рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців з дня одержання такого рішення.

7. Рішення Апеляційної палати набирають чинності після закінчення строку на оскарження, вказаного в частині шостій цієї статті, або, якщо позов було подано, з дня набрання законної сили судовим рішенням.

Відомості про рішення Апеляційної палати опубліковуються в Бюлетені після набрання ним чинності.

Стаття 70. Судовий порядок оскарження

1. Будь-яка особа, яка вважає, що рішенням НОІВ чи його виконанням порушено або може бути порушено її право, свобода чи законний інтерес, може оскаржити таке рішення у судовому порядку до Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Оскаржити повідомлення НОІВ у судовому порядку може учасник провадження, який вважає, що таке повідомлення негативно впливає на його право, свободу чи законний інтерес.

2. Позов щодо оскарження рішення НОІВ подається протягом двох місяців з дня його одержання учасником провадження або протягом двох місяців з дня, коли особа, яка не була учасником провадження, дізналася або мала дізнатися, що прийняте рішення негативно впливає на її право, свободу чи законний інтерес.

Позов щодо оскарження повідомлення НОІВ, яке не припиняє провадження стосовно однієї зі сторін, подається протягом двох місяців з дня одержання рішення НОІВ учасником провадження.

Позов щодо оскарження повідомлення НОІВ, яке може бути оскаржене до прийняття остаточного рішення НОІВ, подається протягом двох місяців з дня одержання повідомлення учасником провадження.

3. Вимоги до позовної заяви, порядок її подання та розгляду визначаються Господарським процесуальним кодексом України.

4. Одночасно з прийняттям позовної заяви до розгляду та винесенням ухвали про відкриття провадження у справі Вищий суд з питань інтелектуальної власності повідомляє НОІВ про прийняту ним до розгляду позовну заяву через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Розділ VI. СЕРТИФІКАЦІЙНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Глава 1. Сертифікаційні торговельні марки

Стаття 71. Сертифікаційна торговельна марка

1. Будь-яка фізична або юридична особа, у тому числі органи державної влади, установи, організації публічного права можуть подати до НОІВ заявку на реєстрацію сертифікаційної торговельної марки за умови, що така особа не провадить господарську діяльність, пов'язану з постачанням товарів або наданням послуг, які сертифікуються.

2. Сертифікаційна торговельна марка не може бути зареєстрована, якщо заявник не має права сертифікувати товари чи послуги, щодо яких подано заявку.

3. Позначення чи відомості, що можуть слугувати в торгівлі для зазначення географічного походження товарів і послуг можуть бути зареєстровані як сертифікаційні торговельні марки, що не є порушенням пункту 3) частини першої статті 9 цього Закону. Такі сертифікаційні торговельні марки не дають їх власнику права забороняти третій особі використовувати у межах торгівлі такі позначення чи відомості за умови, що третя особа використовує їх відповідно до чесної підприємницької практики у промисловій чи комерційній діяльності. Зокрема, вказана сертифікаційна торговельна марка не може протиставлятися третій особі, яка має право на використання географічної назви.

4. Цей Закон застосовується до сертифікаційних торговельних марок з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.

Стаття 72. Правила використання сертифікаційної торговельної марки

1. Заявник за заявкою на сертифікаційну торговельну марку повинен одночасно з поданням заявки або у двомісячний строк з дати подання заявки згідно з Правилами подати до НОІВ:

1) правила, які регулюють використання сертифікаційної торговельної марки, що заявляється (правила використання сертифікаційної торговельної марки);

2) документи, що підтверджують право заявника здійснювати діяльність з сертифікації.

2. Правила використання сертифікаційної торговельної марки повинні визначати принаймні: осіб, які мають право використовувати сертифікаційну торговельну марку, характеристики товарів і послуг, що мають бути сертифіковані торговельною маркою, порядок проведення органом сертифікації перевірки цих характеристик і здійснення ним нагляду за використанням торговельної марки, умови використання торговельної марки, відповідальність за порушення встановлених правилами умов використання торговельної марки.

3. НОІВ вносить відомості про правила використання сертифікаційної торговельної марки до Баз даних заявок, ведення якої здійснюється відповідно до статті 39 цього Закону.

Стаття 73. Додаткові підстави для відмови в реєстрації сертифікаційної торговельної марки

1. Додатково до підстав для відмови, визначених статтями 9 і 10 цього Закону, без обмеження права НОІВ не проводити експертизу відносних підстав для відмови за обов'язком (*ex officio*), сертифікаційна торговельна марка не підлягає реєстрації також, якщо не дотримано вимог пункту 35) частини першої статті 2, статті 71 або статті 72 цього Закону, або якщо правила використання такої сертифікаційної марки, суперечать публічному порядку або загальновизнаним принципам моралі.

2. У реєстрації сертифікаційної торговельної марки також має бути відмовлено, якщо торговельна марка може ввести громадськість в оману щодо характеру та значення торговельної марки, зокрема, якщо вона може бути сприйнята як щось інше, ніж сертифікаційна торговельна марка.

3. У реєстрації сертифікаційної торговельної марки не може бути відмовлено, якщо вимоги частин першої - другої цієї статті дотримано в результаті внесення змін до правил використання сертифікаційної торговельної марки.

4. Якщо письмові зауваження третіх осіб щодо сертифікаційної торговельної марки подаються до НОІВ згідно зі статтею 43 цього Закону, ці зауваження можуть також ґрунтуватися на додаткових підставах для відмови, передбачених в цій статті.

Стаття 74. Використання сертифікаційної торговельної марки

1. Використання сертифікаційної торговельної марки будь-якою особою, яка має повноваження використовувати її відповідно до правил використання такої сертифікаційної марки, зазначених у статті 72, повинно задовольняти вимоги передбачені статтею 19 цього Закону.

2. Використання сертифікаційної торговельної марки дозволяється будь-якій особі, яка виробляє чи вводить в цивільний оборот товари або надає послуги, що відповідають характеристикам, визначеним у правилах використання сертифікаційної торговельної марки, і дотримується вимог цих правил.

3. Якщо особа, якій надано право використовувати сертифікаційну торговельну марку, не дотримується правил її використання, її власник має право відкликати дозвіл на використання торговельної марки або застосувати заходи правового впливу, передбачені правилами використання такої сертифікаційної торговельної марки.

Стаття 75. Внесення змін до правил використання сертифікаційної торговельної марки

1. Власник сертифікаційної торговельної марки повинен подати до НОІВ будь-які змінені правила, що регулюють використання торговельної марки.

2. Відомості про зміни до правил використання сертифікаційної торговельної марки, вносяться до Реєстру, про що здійснюється публікація в Бюлетені.

Якщо змінені правила використання сертифікаційної торговельної марки не відповідають вимогам статті 72 або наявна одна з підстав для відмови, визначених у статті 73 цього Закону, відомості про зміни не вносяться до Реєстру.

3. Зміни до правил використання сертифікаційної торговельної марки, набирають чинності лише з дати внесення відомостей про такі зміни до Реєстру.

Стаття 76. Передання прав на сертифікаційну торговельну марку

1. Права на сертифікаційну торговельну марку можуть бути передані лише особі, яка відповідає вимогам частини другої статті 71 цього Закону, що не є порушенням частини першої статті 22 цього Закону.

Стаття 77. Особи, які мають право подати позов про порушення прав

1. Лише власник сертифікаційної торговельної марки або будь-яка особа, спеціально уповноважена ним для цього, має право подати позов про порушення прав на сертифікаційну торговельну марку.

2. Якщо в результаті використання сертифікаційної торговельної марки без згоди її власника або з порушенням вимог цього Закону чи правил, що регулюють її використання, завдано шкоду особам, які мають право використовувати таку торговельну марку, її власник має право від імені таких уповноважених осіб вимагати відшкодування завданої майнової шкоди шляхом відшкодування збитків чи виплати компенсації та/або завданої немайнової (моральної) шкоди.

Стаття 78. Додаткові підстави для припинення дії реєстрації сертифікаційної торговельної марки

1. Окрім підстав для припинення дії реєстрації, встановлених у статті 57 цього Закону, дія реєстрації сертифікаційної торговельної марки припиняється за заявою, поданою до НОІВ, або у судовому порядку на підставі зустрічного позову у провадженні щодо порушення прав, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

- 1) власник більше не відповідає вимогам, вказаним у частині другій статті 71 цього Закону;
- 2) власник не вживає належних заходів для запобігання використанню торговельної марки у спосіб, що суперечить умовам її використання, встановленим правилами використання сертифікаційної торговельної марки, з урахуванням змін до них, відомості про які були внесені до Реєстру;
- 3) спосіб, у який сертифікаційна торговельна марка використовувалась уповноваженими особами, спричинив можливість введення громадськості в оману щодо характеру та значення торговельної марки відповідно до частини другої статті 73 цього Закону;
- 4) відомості про зміни до правил використання сертифікаційної торговельної марки були внесені до Реєстру з порушенням вимог частини другої статті 75 цього Закону, крім випадків, коли власник торговельної марки шляхом внесення подальших змін до правил використання сертифікаційної торговельної марки, виконає вказані вимоги.

Стаття 79. Додаткові підстави для визнання реєстрації сертифікаційної торговельної марки недійсною

1. Додатково до підстав для визнання реєстрації торговельної марки недійсною, визначених статтями 58- 59 цього Закону, реєстрація сертифікаційної торговельної марки, що була зареєстрована з порушенням вимог статті 73 цього Закону, має бути визнана недійсною, за заявою до НОІВ або у судовому порядку на підставі зустрічного позову у провадженні щодо порушення прав, крім випадків, коли власник торговельної марки шляхом внесення подальших змін до правил використання сертифікаційної торговельної марки, виконає вимоги статті 73 цього Закону.

Глава 2. Колективні торговельні марки

Стаття 80. Колективна торговельна марка

1. Об'єднання виготовлювачів, виробників, постачальників послуг або торговців, які відповідно до законодавства, що регулює їх діяльність, мають право від свого імені набувати цивільних прав та обов'язків, укладати договори або вчиняти інші правочини, бути позивачем та відповідачем у суді, а також юридичні особи публічного права, можуть подавати заявки на реєстрацію колективних торговельних марок.

2. Позначення чи відомості, які можуть слугувати в торгівлі для зазначення географічного походження товарів і послуг, можуть становити колективні торговельні марки, що не є порушенням пункту 3) частини першої статті 9 цього Закону. Така колективна торговельна марка не дає її власнику права забороняти третій особі використовувати у межах торгівлі такі позначення чи відомості за умови, що третя особа використовує їх відповідно до чесної підприємницької практики у промисловій чи комерційній діяльності. Зокрема, вказана колективна торговельна марка не може протиставлятися третій особі, яка має право на використання географічної назви.

3. Цей Закон застосовується до колективних торговельних марок з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.

Стаття 81. Правила використання колективної торговельної марки

1. Заявник за заявкою на колективну торговельну марку повинен одночасно з поданням заявки або у двомісячний строк з дати подання заявки згідно з Правилами подати до НОІВ правила, які регулюють використання колективної торговельної марки, що заявляється (правила використання колективної торговельної марки).

2. У правилах використання колективної торговельної марки повинні бути визначені принаймні: повне найменування та адреси осіб, які мають право використовувати колективну торговельну марку, умови членства в об'єднанні осіб, яке подає заявку на колективну торговельну марку, умови використання колективної торговельної марки та відповідальність за порушення встановлених правилами умов використання торговельної марки.

Правила використання колективної торговельної марки, зазначеної в частині другій статті 80 цього Закону, мають надавати будь-якій особі, чиї товари або послуги походять з відповідної географічної території, право стати членом об'єднання, яке є власником колективної торговельної марки, за умови, що ця особа виконує всі інші умови цих правил.

3. НОІВ вносить відомості про правила використання колективної торговельної марки до Баз даних заявок, ведення якої здійснюється відповідно до статті 39 цього Закону.

Стаття 82. Додаткові підстави для відмови в реєстрації колективної торговельної марки

1. Додатково до підстав для відмови, визначених статтею 9 цього Закону, за винятком підстав, передбачених пунктом 3) частини першої статті 9, статтею 10 цього Закону, без обмеження права НОІВ не проводити експертизу відносних підстав для відмови за обов'язком (*ex officio*), колективна торговельна марка не підлягає реєстрації також, якщо не дотримано вимоги пункту 15) частини першої статті 2, статті 80 або статті 81 цього Закону, або якщо правила використання такої колективної марки, суперечать публічному порядку або загальновизнаним принципам моралі.

2. У реєстрації колективної торговельної марки також має бути відмовлено, якщо торговельна марка може ввести громадськість в оману щодо характеру та значення торговельної марки, зокрема, якщо вона може бути сприйнята як щось інше, ніж колективна торговельна марка.

3. У реєстрації колективної торговельної марки не може бути відмовлено, якщо вимоги частин першої - другої цієї статті дотримано в результаті внесення змін до правил використання колективної торговельної марки.

4. Якщо письмові зауваження третіх осіб щодо колективної торговельної марки подаються до НОІВ згідно зі статтею 43 цього Закону, ці зауваження можуть також ґрунтуватися на додаткових підставах відмови, передбачених в цій статті.

Стаття 83. Використання колективної торговельної марки

1. Використання колективної торговельної марки будь-якою особою, яка має повноваження використовувати її відповідно до правил використання такої колективної марки, зазначених у статті 81, повинно задовольняти вимоги передбачені статтею 19 цього Закону.

Стаття 84. Внесення змін до правил використання колективної торговельної марки

1. Власник колективної торговельної марки повинен подати до НОІВ будь-які змінені правила, що регулюють використання торговельної марки.

2. Відомості про зміни до правил використання колективної торговельної марки, вносять до Реєстру, про що здійснюється публікація в Бюлетені.

Якщо змінені правила використання колективної торговельної марки не відповідають вимогам статті 81 або наявна одна з підстав для відмови, визначених у статті 82 цього Закону, відомості про зміни не вносяться до Реєстру.

3. Зміни до правил використання колективної торговельної марки, набирають чинності лише з дати внесення відомостей про такі зміни до Реєстру.

Стаття 85. Особи, які мають право подати позов про порушення прав

1. Положення частин п'ятої - шостої статті 28 цього Закону щодо ліцензіатів застосовується до будь-якої особи, уповноваженої використовувати колективну торговельну марку.

2. Якщо в результаті використання колективної торговельної марки без згоди її власника або з порушенням вимог цього Закону чи правил, що регулюють її використання, завдано шкоду особам, які мають право використовувати таку торговельну марку, її власник має право від імені таких уповноважених осіб вимагати відшкодування завданої майнової шкоди шляхом відшкодування збитків чи виплати компенсації та/або завданої немайнової (моральної) шкоди.

Стаття 86. Додаткові підстави для припинення дії реєстрації колективної торговельної марки

1. Окрім підстав для припинення дії реєстрації, встановлених у статті 57 цього Закону, дія реєстрації колективної торговельної марки припиняється за заявою, поданою до НОІВ, або у судовому порядку на підставі зустрічного позову у провадженні щодо порушення прав, якщо виконується будь-яка з наступних умов:

1) власник не вживає належних заходів для запобігання використанню торговельної марки у спосіб, що суперечить умовами її використання, встановленим правилами використання колективної торговельної марки, з урахуванням змін до них, відомості про які були внесені до Реєстру;

2) спосіб, у який колективна торговельна марка використовувалась уповноваженими особами, спричинив можливість введення громадськості в оману щодо характеру та значення торговельної марки відповідно до частини другої статті 82 цього Закону;

3) відомості про зміни до правил використання колективної торговельної марки були внесені до Реєстру з порушенням вимог частини другої статті 84 цього Закону, крім випадків, коли власник торговельної марки шляхом внесення подальших змін до правил використання колективної торговельної марки, виконає вказані вимоги.

Стаття 87. Додаткові підстави для визнання реєстрації колективної торговельної марки недійсною

1. Додатково до підстав для визнання реєстрації торговельної марки недійсною, визначених статтями 58 - 59 цього Закону, реєстрація колективної торговельної марки, що була зареєстрована з порушенням вимог статті 82 цього Закону, має бути визнана недійсною, за заявою до НОІВ або у судовому порядку на підставі зустрічного позову у провадженні щодо порушення прав, крім випадків, коли власник торговельної марки шляхом внесення подальших змін до правил використання колективної торговельної марки, виконає вимоги статті 82 цього Закону.

Розділ VII. ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕД НОІВ

Стаття 88. Рішення та повідомлення НОІВ

1. У зв'язку з виконанням процедур, передбачених цим Законом, для вирішення конкретної справи НОІВ приймаються рішення та повідомлення або вчиняються юридично значущі дії індивідуального характеру, що спрямовані на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав та/або обов'язків окремої особи (осіб).

2. Рішення та повідомлення НОІВ повинні бути вмотивованими та можуть ґрунтуватися лише на обставинах і доказах, щодо яких заінтересовані особи мали можливість надати свої зауваження.

Мотивування (обґрунтування) рішення та повідомлення повинно забезпечувати особі можливість правильно його зрозуміти та реалізувати своє право на оскарження.

3. У всіх рішеннях та повідомленнях НОІВ вказується структурний підрозділ НОІВ, а також повне ім'я (імена) уповноваженої посадової особи (осіб).

Підготовка та оформлення електронних документів здійснюються НОІВ відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

4. Рішення та повідомлення НОІВ повинні бути підписані уповноваженою посадовою особою (особами).

Підписання електронних документів здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої посадової особи (осіб).

5. В рішеннях та повідомленнях НОІВ зазначаються строк набрання ними чинності та спосіб визначення такого строку.

В рішеннях та повідомленнях НОІВ, які негативно впливають на право, свободу чи законний інтерес особи або покладають на неї певний обов'язок, зазначаються строки і порядок їх оскарження.

Стаття 89. Виправлення описок і помилок в рішеннях та повідомленнях НОІВ

1. НОІВ може з власної ініціативи або за заявою заінтересованої особи виправити допущені в прийнятому ним рішенні чи повідомленні граматичні, стилістичні описки та арифметичні помилки, не змінюючи при цьому суті рішення чи повідомлення, а також пов'язані з ними помилки та описки у відомостях Баз даних заявок, Реєстру або Бюлетеня.

2. Про виправлення описок і помилок НОІВ повідомляє заінтересованих осіб та надсилає виправлене (нове) рішення чи повідомлення на заміну виданого з описками та помилками, при цьому рішення чи повідомлення з виправленнями зберігається у матеріалах справи.

Стаття 90. Відкликання рішень та повідомлень НОІВ

1. Для відновлення законності та/або захисту публічних інтересів НОІВ за власною ініціативою або за заявою заінтересованої особи приймає рішення про відкликання свого рішення чи повідомлення, а також виключає пов'язані з ними відомості з Баз даних заявок, Реєстру або Бюлетеня у випадках:

1) якщо в рішенні чи повідомленні з вини НОІВ допущено помилку, виправлення якої призведе до зміни суті рішення чи повідомлення;

2) якщо рішення чи повідомлення суперечить інтересам держави та суспільства, його моральним засадам.

2. Про відкликання рішення чи повідомлення НОІВ повідомляє заінтересованих осіб.

Відкликання здійснюється уповноваженою посадовою особою (особами), якою (якими) прийнято відповідне рішення чи повідомлення.

Рішення чи повідомлення можуть бути відкликані протягом одного року з дня їх прийняття після консультації з заінтересованими особами, прав та законних інтересів яких стосується відповідне рішення чи повідомлення.

3. Відкликання рішення чи повідомлення НОІВ не обмежує права заінтересованих осіб на оскарження відповідно до цього Закону та можливості виправлення описок і помилок згідно зі статтею 89 цього Закону. Якщо внаслідок відкликання рішення чи повідомлення НОІВ підстави для його оскарження усунені, НОІВ приймає рішення про закриття провадження щодо такої скарги. У цьому разі збір за подання скарги підлягає поверненню повністю.

Стаття 91. Дослідження обставин справи

1. У зв'язку з виконанням процедур, передбачених цим Законом, НОІВ досліджує обставини, що мають значення для вирішення справи, виходячи з принципів законності та офіційності.

2. НОІВ не обмежений доводами учасників провадження, викладеними ними обставинами та наданими доказами і має право збирати докази за власною ініціативою, у тому числі без залучення особи, витребувати документи та відомості, необхідні для вирішення справи, зокрема, через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, проводити огляд та дослідження інформації, розміщеної в мережі Інтернет, використовувати інформаційну базу НОІВ, зокрема, матеріали заявок, довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні джерела.

3. Під час дослідження обставин справи в провадженнях, пов'язаних із підставами, вказаними в статтях 10, 58 та 59 цього Закону, НОІВ обмежений доводами сторін, викладеними ними обставинами, наданими доказами та заявленими вимогами.

4. Документи або докази, подані до НОІВ з порушенням встановленого строку, залишаються без розгляду, крім випадків, коли наявність поважних причин такого порушення обґрунтовано належними доказами.

5. Після вирішення справи оригінали документів, зокрема довіреності, подані у паперовій формі, повертаються їх подавцю (його представнику) не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття остаточного рішення у справі або закриття провадження. При цьому НОІВ виготовляє скановану електронну копію з оригіналу документа, офіційно засвідчує її з використанням кваліфікованого електронного підпису та долучає до матеріалів справи.

Стаття 92. Подання документів до НОІВ

1. Справжність поданих до НОІВ документів та достовірність викладених в них відомостей забезпечується учасником провадження, який подав документи.

НОІВ може вимагати від учасника провадження надання додаткових документів, якщо без них здійснення розгляду справи неможливе або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в документах справи.

2. НОІВ не може вимагати надання доказів, які не стосуються обставин справи, або документів та відомостей, які перебувають у володінні НОІВ чи органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що належать до сфери управління таких органів.

3. Необхідні для вирішення справи документи та відомості, які перебувають у володінні НОІВ чи органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що належать до сфери управління таких органів, можуть бути витребувані НОІВ за власною ініціативою, зокрема, через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, або на підставі заяви учасника провадження про витребування доказів, у якій зазначається обставина справи, наявність чи відсутність якої можуть підтвердити ці докази.

4. Додаткові документи мають бути подані до НОІВ протягом двох місяців з дня одержання учасником провадження відповідного повідомлення.

Стаття 93. Допоміжні заходи в разі недотримання строків

1. Строк подання додаткових документів до НОІВ або усунення недоліків у поданих документах продовжується на розумний строк, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу учасником провадження буде подано відповідну заяву та сплачено збір за її подання.

Якщо учасник провадження не дотримався встановленого цим Законом строку, НОІВ продовжує пропущений строк на розумний строк, але не більше ніж на шість місяців, якщо протягом двох місяців з дня його спливу учасником провадження буде подано відповідну заяву та сплачено збір за її подання.

Допоміжні заходи у вигляді продовження строків можуть бути застосовані у випадках прямо передбачених цим Законом.

2. НОІВ відновлює права учасника провадження, якщо встановлений цим Законом строк недотриманий з поважних причин, незважаючи на вжиття учасником провадження належних заходів.

Заява про відновлення прав подається до НОІВ та відповідна дія виконується учасником провадження протягом двох місяців з дня усунення причин недотримання строку, але не пізніше одного року з дня спливу пропущеного строку.

За подання заяви про відновлення прав сплачується збір.

Допоміжні заходи у вигляді відновлення прав учасника провадження не можуть бути застосовані до строків, зазначених у статтях 52 та 128 цього Закону.

Якщо НОІВ відновлює права власника торговельної марки, права на торговельну марку не можуть бути застосовані проти третіх осіб, які добросовісно ввели у цивільний оборот в Україні товари або надали послуги ідентичні товарам чи послугам, для яких зареєстровано торговельну марку, або споріднені з ними з використанням позначення ідентичного торговельній марці або схожого з нею протягом періоду між датою, коли права на торговельну марку, надані на підставі реєстрації, були втрачені і датою, коли такі права були відновлені.

Стаття 94. Порядок спілкування з НОІВ

1. Основною формою провадження діловодства в НОІВ є електронна.

Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюються відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та Правил.

2. Спілкування НОІВ у зв'язку з виконанням процедур, передбачених цим Законом, здійснюється шляхом використання:

- 1) електронних засобів, що включають, зокрема, електронну пошту, інші засоби телекомунікаційного зв'язку, надання електронного доступу до документів;
- 2) засобів поштового зв'язку;
- 3) публічного оголошення.

3. Для здійснення спілкування з НОІВ у зв'язку з виконанням процедур, передбачених цим Законом, особа або її представник (за наявності) має зазначити поштову адресу для листування на території України.

4. За документами, поданими до НОІВ у паперовій формі, листування здійснюється засобами поштового зв'язку, якщо електронна форма листування не визначена особою.

Документ НОІВ, за яким цим Законом чи Правилами встановлено строк для сплати відповідного збору або надання відповіді, надсилається особі реєстрованим поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням про вручення.

5. НОІВ здійснює публічне оголошення документа у разі, якщо адреса адресата не може бути встановлена або застосування засобів зв'язку, передбачених пунктами 1) та 2) частини другої цієї статті, не дозволяє встановити необхідний зв'язок.

Порядок здійснення публічного оголошення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Документ вважається одержаним адресатом після спливу одного місяця з дня здійснення відповідного публічного оголошення.

6. Спілкування НОІВ з заінтересованими особами у зв'язку з виконанням процедур, передбачених цим Законом, може здійснюватися усно з ініціативи НОІВ або за заявою заінтересованої особи. Усне спілкування здійснюється в приміщенні НОІВ або в режимі відеоконференції.

Усні пояснення та зауваження заінтересованої особи фіксуються в матеріалах справи шляхом їх оформлення уповноваженою посадовою особою НОІВ в письмовій формі під час усного спілкування. Оформлені в такий спосіб усні пояснення та зауваження підписуються заінтересованою особою чи її представником (за наявності).

Стаття 95. Залишення заяви без руху

1. Якщо заяву до НОІВ подано з порушенням вимог, встановлених цим Законом або на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності вимог, НОІВ приймає рішення про залишення заяви без руху.

Протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви подавцю заяви надсилається повідомлення про залишення заяви без руху, в якому зазначаються виявлені недоліки з

посиланням на порушені вимоги, спосіб та строк усунення недоліків, а також способи, порядок та строки оскарження рішення про залишення заяви без руху.

2. Виявлені недоліки мають бути усунені подавцем заяви протягом двох місяців з дня одержання ним повідомлення про залишення заяви без руху. Вказаний строк може бути продовжений відповідно до статті 93 цього Закону.

3. У разі усунення виявлених недоліків у встановлений строк, заява вважається поданою в день її первинного подання, якщо інше прямо не передбачене цим Законом. При цьому строк розгляду справи продовжується на строк залишення заяви без руху.

Якщо недоліки не будуть усунені, заява вважається неподаною.

Стаття 96. Зупинення провадження

1. НОІВ зупиняє провадження, у тому числі за заявою учасника провадження або іншої заінтересованої особи, у разі:

1) смерті або оголошення в установленому законом порядку померлою фізичної особи, яка була учасником провадження (якщо правовідносини допускають правонаступництво, – до встановлення правонаступника);

2) злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була учасником провадження (якщо правовідносини допускають правонаступництво, – до встановлення правонаступника);

3) необхідності призначення або заміни представника учасника провадження (до встановлення нового представника);

4) об'єктивної неможливості розгляду заяви, заперечення чи скарги до вирішення іншої справи, яка розглядається судом або іншим адміністративним органом (до набрання законної сили рішенням суду або вирішення питання адміністративним органом в іншій справі);

5) одержання спільної заяви сторін про надання часу для примирення – в межах строків, передбачених частиною сьомою статті 53 та частиною одинадцятою статті 63 цього Закону;

6) якщо стосовно заявника або власника торговельної марки, подавця заяви застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» - до скасування санкцій;

7) якщо права заявника або власника на розпорядження торговельною маркою тимчасово обмежені у порядку, встановленому законодавством України, – до скасування таких обмежень.

2. НОІВ може зупинити провадження, у тому числі за заявою учасника провадження або іншої заінтересованої особи, у разі:

1) хвороби учасника провадження, підтвердженої медичною довідкою, що перешкоджає прибуттю до НОІВ, якщо його особиста участь визнана обов'язковою (до одужання особи);

2) перебування учасника провадження у довгостроковому відрядженні, якщо його особиста участь буде визнана обов'язковою (до повернення особи з відрядження);

3) перебування учасника провадження на строковій військовій службі або на альтернативній (невійськовій) службі за межами місця проживання (до припинення строкової військової служби або альтернативної (невійськової) служби);

4) призначення НОІВ експертизи - до одержання її результатів;

5) необхідності дослідження додаткових матеріалів, нових джерел інформації та обставин, що були надані чи з'ясувалися під час розгляду заяви, заперечення чи скарги;

6) необхідності надання додаткових матеріалів, що мають значення для розгляду заяви, заперечення чи скарги;

7) виникнення інших обставин, що перешкоджають розгляду заяви, заперечення чи скарги.

НОІВ не зупиняє провадження у випадках, передбачених пунктами 1) – 3) цієї частини, якщо особа бере участь у провадженні через свого представника.

3. Рішення про зупинення провадження доводиться до відома учасників провадження і може бути оскаржене відповідно до цього Закону.

4. Провадження відновлюється за ініціативою НОІВ або за заявою учасника провадження після припинення обставини, що спричинила зупинення провадження.

5. Зупинення провадження зупиняє перебіг строків передбачених цим Законом. З дня відновлення провадження перебіг строків продовжується з моменту, що передував такому зупиненню.

Стаття 97. Закриття провадження

1. НОІВ закриває провадження, у тому числі за заявою учасника провадження або іншої заінтересованої особи, у разі:

- 1) відмови учасника, за ініціативою якого розпочато провадження, від розгляду його заявки, заперечення, заяви або скарги;
- 2) смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи (за умови відсутності правонаступництва);
- 3) наявності адміністративного акта щодо вирішення справи про той самий предмет за участю того самого учасника і з тих самих підстав та фактичних обставин;
- 4) якщо з того самого питання є судові рішення, що набрало законної сили;
- 5) якщо учасники провадження досягли примирення;
- 6) усунення підстав для оскарження рішення чи повідомлення НОІВ внаслідок відкликання такого рішення чи повідомлення відповідно до частини третьої статті 90 цього Закону.

Стаття 98. Збори

1. Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати, перезарахування та повернення визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ.

Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зокрема на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 99. Витрати

1. У провадженні щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки, провадженні щодо припинення дії реєстрації, провадженні щодо визнання реєстрації недійсною або провадженні щодо скарги, поданої до Апеляційної палати, витрати сторін складаються з збору за подання заперечення, заяви про припинення дії реєстрації, заяви про визнання реєстрації недійсною або скарги відповідно, а також витрат, пов'язаних з розглядом справи.

2. Збір, сплачений за подання заперечення, заяви про припинення дії реєстрації, заяви про визнання реєстрації недійсною або скарги до Апеляційної палати покладається на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

У разі задоволення скарги, поданої до Апеляційної палати заявником проти рішення НОІВ, повністю або частково збір за її подання підлягає поверненню у розмірі 50 відсотків від встановленого збору за її подання.

3. Порядок вирішення питання про розподіл витрат сторін та виконання рішень про встановлення розміру витрат встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 100. Захист персональних даних

1. Опрацювання будь-яких персональних даних, що здійснюється під час виконання повноважень НОІВ у сфері охорони прав на торговельні марки відповідно до цього Закону, регулюється Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» згідно з Регламентом Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу (ЄС) № 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних), опублікованим в Офіційному журналі Європейського Союзу L 119/1 від 04 травня 2016 року.

Стаття 101. Захист комерційної таємниці та інформації з обмеженим доступом

1. Якщо у зв'язку з виконанням процедур, передбачених цим Законом, учасник провадження надає НОІВ докази, які містять комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, таємну або службову) і позначає її як таку, НОІВ за заявою такого учасника провадження або за власною ініціативою, вживає заходи, необхідні для захисту такої інформації, зокрема:

1) визначає, що ознайомлення з документами, які містять комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, здійснюється учасниками провадження в приміщенні НОІВ в присутності посадової особи НОІВ без можливості виготовлення з них копій та лише в обсязі, що є об'єктивно необхідним для розгляду справи або захисту прав учасників;

2) не допускає ознайомлення з документами третіх осіб, крім випадків, коли ознайомлення виправдане переважними законними інтересами особи, яка звернулася з проханням про ознайомлення;

3) визначає особливості зберігання таких документів, а саме що документи, які містять комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, зберігаються у справі запечатаними в окремому конверті, який може бути відкритий лише в приміщенні НОІВ з обов'язковим наступним повторним запечатуванням в новий конверт із зазначенням про те, що документи були перевірені, коли і ким.

2. Перед наданням документів, що містять комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення учасникам провадження НОІВ попереджає про це осіб, які мають право на ознайомлення зі справою та документами, що містять вказану інформацію, про обов'язок дотримання конфіденційності. Особи, які ознайомилися з матеріалами справи, підписують заяву про те, що вони ознайомлені із зобов'язанням дотримуватись конфіденційності.

Розділ VIII. ЗАХИСТ ПРАВ

Стаття 102. Порухення прав власника торговельної марки

1. Будь-яке посягання на права власника торговельної марки, передбачені цим Законом, в тому числі вчинення без згоди власника дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника торговельної марки вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у частині другій статті 12 цього Закону.

2. На вимогу власника торговельної марки таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику торговельної марки завдану майнову шкоду шляхом відшкодування збитків чи виплати компенсації та/або завдану немайнову (моральну) шкоду.

Розмір відшкодування збитків визначається судом з урахуванням упущеної вигоди або доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним прав власника торговельної марки.

Розмір компенсації визначається судом на підставі обсягу порушення, вини порушника та інших обставин, що мають істотне значення. При цьому розмір компенсації не може бути меншим ніж розмір винагороди, яка була б сплачена за надання дозволу на використання прав на торговельну марку, щодо якої виник спір. У разі якщо порушення прав власника торговельної марки відбулося ненавмисно і без недбалості, розмір компенсації дорівнює розміру винагороди, яка була б сплачена за надання такого дозволу.

Стягнення компенсації застосовується судом замість відшкодування збитків на розсуд власника торговельної марки.

Власник торговельної марки може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх

можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати.

Вимагати припинення порушення прав власника торговельної марки може також ліцензіат відповідно до частини п'ятої статті 28 цього Закону.

Стаття 103. Способи захисту прав

1. Захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.

3. Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи у спорах щодо торговельних марок, що стосуються, зокрема:

- 1) прав на торговельну марку, в тому числі порушення прав власника торговельної марки;
- 2) процедур стосовно подання та проведення експертизи заявок, національної реєстрації торговельної марки, міжнародної реєстрації торговельної марки;
- 3) припинення дії або визнання національної реєстрації недійсною;
- 4) припинення дії або визнання міжнародної реєстрації недійсною в Україні;
- 5) оскарження рішень та повідомлень НОІВ;
- 6) укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження правами на торговельну марку, комерційної концесії.

Розділ IX. НОІВ

Стаття 104. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належить:

забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на торговельні марки;

визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони прав на торговельні марки;

взаємодія та координація із центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою посилення захисту прав інтелектуальної власності;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки в міжнародних організаціях;

укладення відповідно до законодавства України міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

забезпечення виконання міжнародних програм та реалізації проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;

забезпечення виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;

затвердження положень про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Атестаційну комісію НОІВ та порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Апеляційну комісію, про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

здійснення координації діяльності НОІВ у сфері інтелектуальної власності;

здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства України у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законом.

Стаття 105. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на торговельні марки

1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:

приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;

видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення національної реєстрації торговельних марок;

опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Баз даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

здійснення співробітництва з національними відомствами з інтелектуальної власності країн-членів ЄС та агентством ЄС «Офіс з інтелектуальної власності Європейського Союзу» для сприяння гармонізації практик та інструментів, пов'язаних з експертизою та реєстрацією торговельних марок;

здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

інформування та надання роз'яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки.

3. НОІВ також здійснює:

функції «Національного відомства», передбачені Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;

інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на торговельні марки, розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства України у зазначеній сфері та подання таких пропозицій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

затвердження методичних рекомендацій щодо проведення експертизи заявок та національної реєстрації торговельних марок;

організацію та виконання робіт з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

інші функції та повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами України, статутом.

НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього повноважень і функцій інформацію, документи та матеріали.

НОІВ запроваджує механізми альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема шляхом медіації, та має право надавати послуги щодо організації заходів з

підготовки до медіації та організаційно-технічного забезпечення послуг з проведення медіації для забезпечення сторонам можливості примирення під час процедур, передбачених цим Законом.

НОІВ є зберігачем архівного фонду в електронній (цифровій) формі документів, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні.

НОІВ є компетентним органом для надання дозволу за заявкою, поданою в Україні або в іноземній державі, на включення до торговельної марки позначення, яке зображує або імітує офіційну назву чи міжнародний літерний код держави Україна, та/або імітує малий Державний Герб України.

4. НОІВ діє відповідно до цього Закону, інших законів України, актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.

6. Для підготовки рекомендацій з питань, що належать до компетенції НОІВ, орган проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.

7. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п'ять років, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, володіє однією з офіційних мов Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), має повну вищу юридичну освіту та/або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності не менш як 10 років та досвід роботи на керівних посадах не менш як п'ять років.

Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права здійснювати діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Керівник НОІВ призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

Керівник НОІВ має одного першого заступника та п'ятьох заступників, які призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за поданням керівника НОІВ.

8. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ та формується у складі:

двох представників Верховної Ради України;

двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

одного представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах науки і освіти;

одного представника громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

одного представника Національної академії правових наук України.

До складу наглядової ради можуть входити два представники міжнародних та/або регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.

Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Голова наглядової ради та його заступники обираються членами наглядової ради з їх числа. Головою наглядової ради не може бути представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

До повноважень наглядової ради належить здійснення нагляду за фінансово-господарською діяльністю НОІВ, виконанням кошторису, використанням коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Наглядова рада має право:

запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, крім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;

заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, про здійснення фінансово-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також план діяльності НОІВ;

подавати НОІВ рекомендації, обов'язкові для розгляду;

повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, про виявлені порушення.

Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути подовжений не більш як на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради відповідний орган чи організація, що його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради нового представника або приймає рішення про подовження строку повноважень члена наглядової ради.

Повноваження члена наглядової ради можуть бути достроково припинені за поданням органу, що його делегував. Повноваження члена наглядової ради також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:

подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

неможливості виконання покладених на нього обов'язків, у тому числі за станом здоров'я;

припинення відносин з органом, що його делегував;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення.

Орган, що делегував члена наглядової ради, повноваження якого припинено достроково, зобов'язаний делегувати до складу наглядової ради нового представника у місячний строк з дня дострокового припинення повноважень попереднього представника.

Наглядова рада діє відповідно до цього Закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Формою роботи наглядової ради є засідання, за результатами проведення якого складається протокол, копія якого надсилається до НОІВ та до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість членів наглядової ради.

Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради здійснюється НОІВ.

9. НОІВ щороку публікує на своєму офіційному вебсайті фінансову звітність, зокрема річну фінансову звітність, аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, у тому числі про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.

Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

10. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Фінансування діяльності НОІВ здійснюється за рахунок надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з

охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі».

11. На електронні документи, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, накладається кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Стаття 106. Компетенція

1. Компетенцію стосовно виконання процедур, передбачених цим Законом, мають експерти, а також структурні підрозділи НОІВ, зокрема уповноважені здійснювати ведення Реєстру, а також розгляд заперечень проти реєстрації торговельної марки, заяв про припинення дії реєстрації та про визнання реєстрації недійсною, скарг.

2. Експерт НОІВ відповідає за прийняття рішень або здійснення юридично значущих дій індивідуального характеру від імені НОІВ щодо:

1) заявки, включаючи прийняття рішень відповідно до статей 38, 40, 73 та 82 цього Закону, крім випадків, віднесених до компетенції структурного підрозділу НОІВ з питань розгляду заперечень проти реєстрації торговельної марки;

2) засвідчення та надсилання до Міжнародного бюро ВОІВ міжнародної заявки чи заяви про територіальне поширення після міжнародної реєстрації, відповідно до статті 120 цього Закону;

3) міжнародної реєстрації з поширенням на територію України, включаючи прийняття рішень відповідно до статей 129, 73 та 82 цього Закону, крім випадків, віднесених до компетенції структурного підрозділу НОІВ з питань розгляду заперечень проти реєстрації торговельної марки.

Рішення НОІВ про надання дозволу на включення до торговельної марки позначення, яке зображує або імітує офіційну назву чи міжнародний літерний код держави Україна, та/або імітує малий Державний Герб України приймається колегією, що складається з трьох осіб. Принаймні один член колегії повинен мати повну вищу юридичну освіту.

3. До компетенції структурного підрозділу НОІВ, уповноваженого здійснювати ведення Реєстру належить:

1) внесення до Реєстру відомостей про реєстрацію торговельної марки, змін до відомостей про реєстрацію торговельної марки, виправлення описок та помилок у таких відомостях та внесення відповідних записів до Реєстру;

2) видання в електронній формі свідоцтв, витягів та виписок з Реєстру, їх паперових копій.

Рішення структурного підрозділу з питань ведення Реєстру приймаються або відповідні юридично значущі дії індивідуального характеру здійснюються одноособово.

4. До компетенції уповноваженого структурного підрозділу НОІВ для розгляду заперечень проти реєстрації торговельної марки належить здійснення провадження щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення за результатами розгляду заперечення приймається або відповідні юридично значущі дії індивідуального характеру здійснюються призначеною для розгляду цього заперечення колегією, що складається з трьох осіб. Принаймні один член колегії повинен мати повну вищу юридичну освіту.

5. До компетенції уповноваженого структурного підрозділу НОІВ для розгляду заяв про припинення дії реєстрації та про визнання реєстрації недійсною належить здійснення провадження щодо заяв про:

1) припинення дії реєстрації торговельної марки;

2) визнання реєстрації торговельної марки недійсною;

3) передання прав на торговельну марку, зареєстровану на ім'я агента або представника власника, відповідно до статті 23 цього Закону.

Рішення за результатами розгляду заяв, вказаних в пунктах 1) - 3) цієї частини, приймаються, або відповідні юридично значущі дії індивідуального характеру здійснюються призначеною для

розгляду відповідної заяви колегією, що складається з трьох осіб. Принаймні один член колегії повинен мати повну вищу юридичну освіту.

6. Уповноваженим структурним підрозділом НОІВ для розгляду скарг є Апеляційна палата.

До компетенції Апеляційної палати належить здійснення проваджень щодо скарг на рішення та повідомлення, прийняті відповідно до цього Закону, експертами та структурними підрозділами, вказаними в частині першій цієї статті, та прийняття рішення за результатами розгляду таких скарг.

Рішення Апеляційної палати приймаються або відповідні юридично значущі дії індивідуального характеру здійснюються призначеною для розгляду відповідної скарги колегією, що складається з трьох осіб. Принаймні двоє членів колегії повинні мати повну вищу юридичну освіту.

У випадках, передбачених регламентом Апеляційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, рішення Апеляційної палати може прийматися одноособово.

Стаття 107. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів НОІВ

1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах законності, неупередженості, незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.

2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою скарг є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.

3. Повноваження Апеляційної палати, вимоги до Голови Апеляційної палати та її членів, їх правовий статус, порядок розгляду Апеляційною палатою скарг проти рішень та повідомлень НОІВ, порядок організаційного та технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати та вирішення інших питань, що належать до її компетенції, визначаються регламентом Апеляційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

4. Незалежність експерта НОІВ та правомірність його рішень забезпечуються шляхом:

дотримання встановленого законодавством України порядку призначення та проведення експертизи;

заборони втручання будь-кого у процес проведення експертизи;

створення умов, необхідних для діяльності експерта НОІВ, його матеріального, соціального та іншого забезпечення;

забезпечення можливості перегляду Апеляційною палатою рішень та повідомлень експерта;

забезпечення можливості заявника та заінтересованих осіб брати у передбачених законом випадках участь у проведенні експертизи.

Стаття 108. Атестаційна комісія

1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, що утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які висловили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), або підтвердження рівня фахової підготовки зареєстрованих представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

2. До складу Атестаційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності не менш як 10 років.

3. Повноваження Атестаційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

4. Атестаційна комісія діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 109. Апеляційна комісія

1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, що утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення Атестаційної комісії, скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також з метою здійснення контролю за дотриманням патентними повіреними вимог законодавства України.

2. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності не менш як 10 років.

3. Повноваження Апеляційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

4. Апеляційна комісія діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Розділ X. ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ЄС

Стаття 110. Повноваження НОІВ, пов'язані з процедурою реєстрації торговельної марки ЄС

1. Функції центрального офісу з промислової власності держави-члена ЄС, передбачені Регламентом (ЄС) № 2017/1001, в Україні виконує НОІВ.

2. НОІВ є органом, відповідальним за підтвердження справжності рішень Офісу з інтелектуальної власності Європейського Союзу відповідно до частини другої статті 110 Регламенту (ЄС) № 2017/1001 для їх виконання в Україні.

Стаття 111. Поширення дії торговельної марки ЄС

1. З дати набрання чинності Угоди про вступ України до ЄС дія торговельних марок ЄС поширюється на територію України відповідно до Регламенту (ЄС) № 2017/1001.

2. З дати набрання чинності Угоди про вступ України до ЄС дія заявок на торговельну марку ЄС, поданих до дати набрання чинності Угоди про вступ України до ЄС, та торговельних марок ЄС, зареєстрованих до цієї дати, поширюється на територію України.

Стаття 112. Торговельна марка ЄС як більш рання торговельна марка

1. У значенні частини другої статті 10 цього Закону торговельна марка ЄС, заявлена до дати набрання чинності Угоди про вступ України до ЄС, є більш ранньою торговельною маркою по відношенню до заявок на національну реєстрацію торговельної марки, які подані після цієї дати, та національних реєстрацій за такими заявками, а також торговельних марок за міжнародними реєстраціями, поширеними на територію України після дати набрання чинності Угоди про вступ України до ЄС.

2. У значенні пункту 3) частини першої статті 10 цього Закону більш рання торговельна марка ЄС, що має репутацію в ЄС, береться до уваги відповідно до положень частини п'ятої статті 8 Регламенту (ЄС) № 2017/1001.

3. Національна реєстрація або міжнародна реєстрація торговельної марки, що діє в Україні, вважається більш ранньою торговельною маркою в розумінні частини другої статті 10 цього Закону, навіть якщо власник відмовився від реєстрації або не продовжив строк її дії, якщо для торговельної марки ЄС було подано заяву про старшинство відповідно до статей 39 або 40 Регламенту (ЄС) № 2017/1001.

4. У розумінні частини першої статті 55 цього Закону, більш рання торговельна марка ЄС не є перешкодою для здійснення національної реєстрації або надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією на території України, якщо така більш рання торговельна марка ЄС не відповідає умовам використання, передбаченим статтею 18 Регламенту (ЄС) № 2017/1001.

5. У розумінні частини першої статті 64 цього Закону національна реєстрація або міжнародна реєстрація, що діє в Україні, не може бути визнана недійсною на підставі існування більш ранньої торговельної марки ЄС, якщо така більш рання торговельна марка ЄС не відповідає умовам використання, передбаченим статтею 18 Регламенту (ЄС) № 2017/1001.

Стаття 113. Перетворення заявки на торговельну марку ЄС або торговельної марки ЄС на заявку на національну реєстрацію

1. За заявою про перетворення заявки на торговельну марку ЄС або торговельної марки ЄС на заявку на національну реєстрацію, що подана до Офісу з інтелектуальної власності ЄС відповідно до статті 139 Регламенту (ЄС) № 2017/1001, розглянута та передана до НОІВ відповідно до статті 140 Регламенту (ЄС) № 2017/1001, НОІВ здійснює процедури стосовно національної реєстрації торговельної марки згідно з положеннями цього Закону.

2. НОІВ повідомляє заявника або власника торговельної марки ЄС про одержання заяви про перетворення, вказаної в частині першій цієї статті, зобов'язує його призначити представника відповідно до статті 5 цього Закону та подати до НОІВ довіреність або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та переклад заявки на торговельну марку ЄС на українську мову протягом двох місяців з дня одержання відповідного повідомлення.

Вказаний строк може бути продовжений відповідно до статті 93 цього Закону.

3. Перетворення заявки на торговельну марку ЄС або торговельної марки ЄС на заявку на національну реєстрацію здійснюється за умови сплати збору відповідно до статті 98 цього Закону. Збір сплачується протягом двох місяців з дня одержання заявником або власником торговельної марки ЄС повідомлення, передбаченого частиною другою цієї статті.

4. Якщо всі документи, вказані в частині другій цієї статті, надійшли до НОІВ у встановлений строк:

1) за заявою про перетворення зареєстрованої торговельної марки ЄС в заявку на національну реєстрацію НОІВ вносить відомості про таку торговельну марку до Реєстру;

2) за заявою про перетворення заявки на торговельну марку ЄС в заявку на національну реєстрацію, НОІВ розпочинає процедури стосовно національної реєстрації торговельної марки згідно з положеннями цього Закону, за умови подання заявки відповідно до статті 30 та сплати збору відповідно до частини другої статті 31 цього Закону.

5. Якщо документи, вказані в частинах другій - третій цієї статті, не надійшли до НОІВ у встановлений строк, заява про перетворення вважається неподаною.

6. Дата подання заявки, дата пріоритету і старшинство визначаються відповідно до частини третьої статті 139 Регламенту (ЄС) № 2017/1001.

Стаття 114. Старшинство

1. Якщо старшинство на торговельну марку ЄС заявляється відповідно до статей 39 або 40 Регламенту (ЄС) № 2017/1001 стосовно національної реєстрації або міжнародної реєстрації, що діє в Україні, від якої власник відмовився або не продовжив строк її дії, можна припинити дію реєстрації, яка є підставою для старшинства, або визнати її недійсною апостеріорі відповідно до положень цього Закону, за умови, що на день відмови або спливу строку дії існували підстави для

припинення дії такої реєстрації або визнання її недійсною. У такому разі старшинство втрачає чинність.

2. Відомості про те, що на підставі національної реєстрації заявлено старшинство торговельної марки ЄС, а також про його втрату вносяться до Реєстру.

Стаття 115. Заборона використання торговельної марки ЄС

1. Власник національної реєстрації за заявкою, поданою до дати набрання чинності Угоди про вступ України до ЄС, або власник міжнародної реєстрації, поширеної на територію України до дати набрання чинності Угоди про вступ України до ЄС, може подати позов про заборону використання в Україні торговельної марки ЄС, дія якої відповідно до статті 111 цього Закону поширюється на територію України.

2. Позивач повинен довести, що використання торговельної марки ЄС порушує права, надані йому на підставі відповідної реєстрації, за наявності однієї з умов, передбачених частиною другою статті 12 цього Закону.

Стаття 116. Захист торговельної марки ЄС від порушення

1. У випадку порушення на території України прав на торговельну марку ЄС застосовуються положення цього Закону, що регулюють захист прав на національну реєстрацію торговельної марки, та Регламенту (ЄС) № 2017/1001.

2. Захист прав на торговельну марку ЄС, які були порушені на території України, здійснюється у судовому та іншому встановленому законодавством України порядку.

Стаття 117. Суд, компетентний щодо торговельної марки ЄС

1. Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає як суд першої інстанції справи у справах щодо торговельної марки ЄС у розумінні частини першої статті 123 Регламенту (ЄС) № 2017/1001.

2. Судові рішення, ухвалені Вищим судом з питань інтелектуальної власності, переглядаються в апеляційному порядку Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності як судом другої інстанції.

Розділ XI. МІЖНАРОДНІ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Глава 1. Загальні положення

Стаття 118. Застосування положень Закону до міжнародних реєстрацій

1. Якщо інше не зазначено у цьому розділі, положення цього Закону застосовуються до міжнародних заявок, заснованих на заявці, поданій до НОІВ, або на національній реєстрації, здійсненій НОІВ, та до міжнародних реєстрацій з поширенням на територію України.

Глава 2. Міжнародні реєстрації, засновані на заявці, поданій до НОІВ, або на національній реєстрації, здійсненій НОІВ

Стаття 119. Подання міжнародної заявки

1. Якщо заявка на національну реєстрацію торговельної марки подана до НОІВ або національна реєстрація торговельної марки здійснена НОІВ, особа, яка є заявником за заявкою (далі – базова заявка) чи власником реєстрації (далі – базова реєстрація), має право набути правову охорону цієї торговельної марки в іноземних державах шляхом її реєстрації в Міжнародному реєстрі згідно з Протоколом до Мадридської угоди за умови, що особа є громадянином України або проживає, або має реальне та діюче промислове чи комерційне (торговельне) підприємство в Україні.

2. Міжнародна заявка подається до Міжнародного бюро ВОІВ через НОІВ як Відомство походження в значенні статті 2 (2) Протоколу до Мадридської угоди, за умови сплати заявником збору за подання міжнародної заявки відповідно до частини другої статті 122 цього Закону.

3. Міжнародна заявка може подаватися на основі двох і більше базових заявок та/або базових реєстрацій за таких умов:

вони стосуються такої самої торговельної марки;

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

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

4. Відомості міжнародної заявки мають відповідати відомостям, зазначеним у базовій заявці та/або базовій реєстрації, а саме:

1) торговельна марка, що є предметом міжнародної заявки, ідентична торговельній марці, що є предметом базової заявки та/або базової реєстрації;

2) зазначені у міжнародній заявці відомості стосовно торговельної марки, кольору чи поєднання кольорів, охорону яких заявник просить як розрізняльної ознаки своєї торговельної марки, також містяться у відповідній базовій заявці та/або базовій реєстрації;

3) особа, яка подає міжнародну заявку, є тією самою особою, яка є заявником відповідної базової заявки та/або власником базової реєстрації;

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

5. Міжнародна заявка має містити зазначення іноземних держав, на територію яких заявник бажає поширити охорону торговельної марки шляхом міжнародної реєстрації.

6. Міжнародна заявка складається та подається до НОІВ відповідно до вимог Протоколу до Мадридської угоди, Правил до Протоколу до Мадридської угоди, цього Закону та Правил.

Стаття 120. Розгляд міжнародної заявки НОІВ

1. Протягом одного місяця з дати одержання НОІВ перевіряє документи міжнародної заявки на відповідність вимогам статті 119 цього Закону.

НОІВ зупиняє провадження щодо перевірки документів міжнародної заявки, поданої на основі базової заявки, формальна експертиза якої на дату подання міжнародної заявки не завершена, - до дня завершення процедур щодо формальної експертизи такої базової заявки, передбачених статтею 38 цього Закону.

2. У разі несплати збору або його невідповідності вимогам частини другої статті 122 цього Закону, протягом трьох робочих днів з дня одержання міжнародної заявки НОІВ приймає рішення про залишення міжнародної заявки без руху та надсилає заявнику повідомлення із пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків.

Усунення недоліків щодо сплати збору за подання міжнародної заявки здійснюється протягом одного місяця з дати одержання НОІВ такої заявки.

Якщо збір буде сплачено у встановлений строк, міжнародна заявка вважається одержаною НОІВ у день первинного її подання.

Якщо збір не буде сплачено у встановлений строк, міжнародна заявка вважається неподаною.

3. У разі невідповідності міжнародної заявки вимогам статті 119 цього Закону заявнику надсилається повідомлення НОІВ із зазначенням виявлених недоліків.

Усунення недоліків, зазначених у повідомленні НОІВ, проводиться у строк та в порядку, встановленому статтею 92 цього Закону. Вказаний строк може бути продовжений або права заявника щодо міжнародної заявки можуть бути відновлені відповідно до статті 93 цього Закону.

Якщо виявлені недоліки не будуть усунені у встановлений строк, НОІВ не засвідчує міжнародну заявку та не надсилає її до Міжнародного бюро ВОІВ, така заявка вважається відкликаною.

4. За відповідності міжнародної заявки та сплаченого збору встановленим вимогам НОІВ засвідчує міжнародну заявку із зазначенням дати її одержання та надсилає до Міжнародного бюро ВОІВ, про що заявнику надсилається повідомлення.

Дата міжнародної реєстрації встановлюється Міжнародним бюро ВОІВ відповідно до статті 123 цього Закону.

Стаття 121. Подання заяви про територіальне поширення після міжнародної реєстрації

1. Власник міжнародної реєстрації має право поширити охорону торговельної марки за міжнародною реєстрацією додатково на одну чи більше держав, стосовно всіх або частини товарів та/або послуг, зазначених у міжнародній реєстрації, шляхом подання заяви про територіальне поширення після міжнародної реєстрації (далі – заява про територіальне поширення) до Міжнародного бюро ВОІВ безпосередньо або через НОІВ.

2. Заява про територіальне поширення може бути подана через НОІВ, якщо НОІВ є Відомством походження міжнародної реєстрації або, у випадку передання прав на міжнародну реєстрацію, якщо новий власник міжнародної реєстрації є громадянином України або проживає, або має реальне та діюче промислове чи комерційне (торговельне) підприємство в Україні.

За подання через НОІВ заяви про територіальне поширення сплачується збір згідно з частиною другою статті 122 цього Закону.

3. Територіальне поширення набуває чинності з дати внесення відомостей про нього до Міжнародного реєстру або з іншої дати, зазначеної власником міжнародної реєстрації, і припиняє чинність одночасно із закінченням строку дії міжнародної реєстрації, якої воно стосується.

4. Заява про територіальне поширення складається та подається до НОІВ відповідно до вимог Протоколу до Мадридської угоди, Правил до Протоколу до Мадридської угоди, цього Закону та Правил.

5. Розгляд заяви про територіальне поширення здійснюється в порядку, передбаченому статтею 120 цього Закону.

Стаття 122. Збори за міжнародну реєстрацію

1. За подання міжнародної заявки або заяви про територіальне поширення сплачуються збори:

- 1) збір за подання міжнародної заявки або збір за подання заяви про територіальне поширення;
- 2) міжнародний збір.

2. Збори за подання міжнародної заявки або заяви про територіальне поширення сплачуються згідно з частиною другою статті 98 цього Закону на поточні рахунки НОІВ.

За подання міжнародної заявки сплачується додатковий збір за кожен клас МКТП, зазначений в міжнародній заявці понад три класи.

Збір за подання міжнародної заявки або заяви про територіальне поширення може бути сплачений протягом одного місяця з дати одержання НОІВ відповідної заявки чи заяви, цей строк не може бути продовжений.

3. Міжнародний збір сплачується згідно з положеннями статей 8 (2) та 8 (7) Протоколу до Мадридської угоди безпосередньо на поточні рахунки Міжнародного бюро ВОІВ.

4. Інші збори за дії, пов'язані з міжнародною реєстрацією, встановлюються цим Законом та Міжнародним бюро ВОІВ.

Стаття 123. Дата міжнародної реєстрації та територіального поширення, здійсненого після міжнародної реєстрації

1. Дата міжнародної реєстрації та дата територіального поширення, здійсненого після міжнародної реєстрації, встановлюється Міжнародним бюро ВОІВ за датою одержання НОІВ відповідно міжнародної заявки чи заяви про територіальне поширення, за умови, що Міжнародне бюро ВОІВ одержало цю заявку чи заяву протягом двох місяців від цієї дати.

2. Якщо міжнародна заявка одержана Міжнародним бюро ВОІВ після спливу строку, встановленого відповідно до частини першої цієї статті, дата міжнародної реєстрації встановлюється за датою одержання цієї заявки Міжнародним бюро ВОІВ.

3. Якщо заява про територіальне поширення одержана Міжнародним бюро ВОІВ після спливу строку, встановленого відповідно до частини першої цієї статті, а також у разі, якщо така заява подана до Міжнародного бюро ВОІВ безпосередньо, дата територіального поширення встановлюється за датою одержання цієї заяви Міжнародним бюро ВОІВ.

Стаття 124. Внесення відомостей про міжнародну реєстрацію до Баз даних заявок та Реєстру

1. Відомості про дату та номер міжнародної реєстрації вносяться до Баз даних заявок, ведення якої здійснюється відповідно до статті 39 цього Закону, стосовно базової заявки.

Якщо за базовою заявкою здійснено національну реєстрацію торговельної марки, відомості про дату та номер міжнародної реєстрації вносяться до Реєстру.

2. Відомості про дату та номер міжнародної реєстрації вносяться до Реєстру стосовно базової реєстрації.

Стаття 125. Залежність міжнародної реєстрації

1. Після закінчення п'ятирічного строку з дати міжнародної реєстрації, ця реєстрація стає незалежною від базової заявки або здійсненої за цією заявкою національної реєстрації, або від базової реєстрації, залежно від випадку.

2. Протягом п'ятирічного строку з дати міжнародної реєстрації НОІВ повідомляє Міжнародне бюро ВОІВ про будь-які факти та рішення, які впливають на чинність базової заявки чи базової реєстрації.

Глава 3. Міжнародні реєстрації з поширенням на територію України

Стаття 126. Дія міжнародної реєстрації з поширенням на територію України

1. Міжнародна реєстрація з поширенням на територію України, має таку саме дію як заявка, подана до НОІВ, з дати міжнародної реєстрації, здійсненої відповідно до статті 3(4) Протоколу до Мадридської угоди, або з дати територіального поширення стосовно України, здійсненого після міжнародної реєстрації відповідно до статті 3ter(2) Протоколу до Мадридської угоди.

2. Якщо НОІВ не повідомило Міжнародне бюро ВОІВ про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні відповідно до статті 5 (1) і (2) Протоколу до Мадридської угоди або якщо таку відмову відкликано, з дати, зазначеної у частині першій цієї статті, міжнародна реєстрація з поширенням на територію України, має таку саму дію як національна реєстрація.

3. Для цілей застосування статті 14 цього Закону, публікація відомостей про міжнародну реєстрацію з поширенням на територію України відповідно до частини другої статті 127 цього Закону прирівнюється до публікації відомостей про національну реєстрацію.

Стаття 127. Публікація відомостей про міжнародну реєстрацію

1. Публікація відомостей про міжнародну реєстрацію з поширенням на територію України або про територіальне поширення стосовно України після міжнародної реєстрації здійснюється в періодичному бюлетені, що видається Міжнародним бюро ВОІВ, відповідно до статті 3 (4) або статті 3 ter (2) Протоколу до Мадридської угоди.

2. Якщо НОІВ не повідомлено Міжнародне бюро ВОІВ про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні відповідно до статті 5(1) і (2) Протоколу до Мадридської угоди або якщо таку відмову відкликано, НОІВ публікує відомості про міжнародну реєстрацію торговельної марки, якій надано правову охорону в Україні, в Бюлетені одночасно з надсиланням до Міжнародного бюро ВОІВ відповідної заяви про остаточний статус торговельної марки.

3. Склад відомостей, що підлягають публікації відповідно до частини другої цієї статті, повинен включати таку інформацію: номер міжнародної реєстрації, дата міжнародної реєстрації або дата територіального поширення стосовно України після міжнародної реєстрації, дата публікації в Бюлетені, дата публікації в періодичному бюлетені, що видається Міжнародним бюро ВОІВ, представлення торговельної марки та класи МКТП, для яких надано правову охорону в Україні.

Стаття 128. Зауваження третіх осіб та заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні

1. Стосовно міжнародної реєстрації з поширенням на територію України може бути подано письмове мотивоване зауваження відповідно до статті 43 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

2. Проти дії міжнародної реєстрації в Україні може бути подане заперечення відповідно до статті 52 цього Закону.

3. Зауваження та заперечення подаються протягом трьох місяців з дня публікації відомостей про міжнародну реєстрацію з поширенням на територію України або про територіальне поширення стосовно України після міжнародної реєстрації відповідно до частини першої статті 127 цього Закону.

Стаття 129. Експертиза міжнародної реєстрації з поширенням на територію України

1. НОІВ проводить експертизу міжнародної реєстрації щодо наявності абсолютних підстав для відмови, передбачених статтею 9 цього Закону, а також перевірку щодо відповідності назв товарів і послуг, зазначених у міжнародній реєстрації, вимогам частин другої та третьої статті 33 цього Закону протягом трьох місяців з дня одержання НОІВ повідомлення про міжнародну реєстрацію відповідно до статті 3 (4) Протоколу до Мадридської угоди або повідомлення про територіальне поширення стосовно України, здійснене після міжнародної реєстрації відповідно до статті 3 *ter* (2) Протоколу до Мадридської угоди.

2. Якщо за результатами експертизи, проведеної відповідно до абзацу шостої частини шостої статті 38 та частини другої статті 40 цього Закону, встановлено, що торговельній марці за міжнародною реєстрацією не може бути надана правова охорона в Україні щодо всіх або частини товарів і послуг, для яких здійснено міжнародну реєстрацію, НОІВ надсилає до Міжнародного бюро ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони за обов'язком (*ex officio*) відповідно до статті 5 (1) і (2) Протоколу до Мадридської угоди.

3. У разі подання заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні відповідно до статті 128 цього Закону НОІВ надсилає до Міжнародного бюро ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони на підставі заперечення разом з копією заперечення.

Проведення щодо розгляду заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні здійснюється згідно з положеннями статей 53 – 55 цього Закону, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

4. Власник міжнародної реєстрації має право надати відповідь на повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони, в тому числі подати відзив на заперечення із викладенням своїх пояснень, міркувань, аргументів щодо заперечення і мотивів його визнання або відхилення, протягом трьох місяців з дня надсилання НОІВ такого повідомлення в порядку, встановленому статтею 92 цього Закону. Вказаний строк може бути продовжений відповідно до статті 93 цього Закону.

Власник міжнародної реєстрації може спростувати заперечення і залишити міжнародну реєстрацію без змін, внести до неї зміни, відмовитись від охорони за міжнародною реєстрацією або обмежити перелік товарів і послуг відносно України.

5. За результатами розгляду заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні НОІВ приймає рішення про:

задоволення заперечення повністю;

задоволення заперечення частково;
відмову в задоволенні заперечення повністю.

6. Якщо підстави для відмови, виявлені щодо всіх або частини товарів і послуг, для яких здійснено міжнародну реєстрацію, не були усунені внаслідок вчинення власником міжнародної реєстрації дій, передбачених пунктами 1) - 3) частини третьої статті 40 цього Закону, або власником міжнародної реєстрації не надано відповідь на повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони за обов'язком (*ex officio*), а також у разі прийняття за результатами розгляду заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні рішення про задоволення заперечення повністю чи частково, НОІВ приймає рішення про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні щодо всіх або частини товарів і послуг.

Рішення НОІВ може бути оскаржене відповідно до статті 66 цього Закону.

7. Якщо від початку перебігу строку для подання заперечення відповідно до статті 128 цього Закону, НОІВ не надіслав до Міжнародного бюро ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони за обов'язком (*ex officio*) відповідно до частини другої цієї статті, НОІВ може надіслати до Міжнародного бюро ВОІВ заяву про тимчасовий статус торговельної марки, в якій зазначається, що експертизу за обов'язком (*ex officio*) завершено, але заперечення чи зауваження третіх осіб все ще можуть бути подані.

Така заява не обмежує права НОІВ на повторне проведення експертизи міжнародної реєстрації щодо наявності абсолютних підстав для відмови за власною ініціативою у будь-який час до надсилання до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про остаточний статус торговельної марки щодо надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.

8. Після завершення в НОІВ усіх процедур, що стосуються надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією, НОІВ надсилає до Міжнародного бюро ВОІВ відповідну заяву про остаточний статус торговельної марки.

Стаття 130. Сертифікаційні та колективні торговельні марки

1. Якщо міжнародна реєстрація заснована на базовій заявці або базовій реєстрації на сертифікаційну чи колективну торговельну марку, до торговельної марки за міжнародною реєстрацією з поширенням на територію України застосовуються відповідні положення цього Закону стосовно сертифікаційних або колективних торговельних марок.

2. Протягом двох місяців з дня одержання НОІВ повідомлення Міжнародного бюро ВОІВ про міжнародну реєстрацію або про територіальне поширення стосовно України після міжнародної реєстрації, власник міжнародної реєстрації повинен подати безпосередньо до НОІВ правила використання торговельної марки, як передбачено відповідно статтями 72 та 81 цього Закону.

Стаття 131. Заміна національної реєстрації на міжнародну реєстрацію

1. За заявою власника національної реєстрації до Реєстру можуть бути внесені відомості про те, що національна реєстрація вважається заміненою на міжнародну реєстрацію відповідно до статті 4bis Протоколу до Мадридської угоди.

Стаття 132. Припинення дії міжнародної реєстрації та визнання міжнародної реєстрації недійсною в Україні

1. Дія міжнародної реєстрації з поширенням на територію України може бути припинена або така реєстрація може бути визнана недійсною на підставі поданої до НОІВ заяви або у судовому порядку на підставі зустрічного позову у провадженні щодо порушення прав.

2. Заява про припинення дії міжнародної реєстрації з поширенням на територію України або про визнання такої реєстрації недійсною подається до НОІВ відповідно до статті 63 цього Закону.

3. Якщо у провадженні щодо припинення дії міжнародної реєстрації з поширенням на територію України або визнання такої реєстрації недійсною відповідно до статті 63 цього Закону

чи у судовому порядку прийнято остаточне рішення, НОІВ повідомляє про це Міжнародне бюро ВОІВ відповідно до статті 5(6) Протоколу до Мадридської угоди.

Стаття 133. Використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією

1. Для цілей визначення дати, з якої має розпочинатися фактичне використання в Україні торговельної марки за міжнародною реєстрацією, перебіг п'ятирічного строку, зазначеного у частині першій статті 19 цього Закону, починається з наступного дня після публікації відповідно до частини другої статті 127 цього Закону.

Стаття 134. Перетворення міжнародної реєстрації з поширенням на територію України у заявку

1. З урахуванням частини другої цієї статті, положення цього Закону щодо заявок застосовуються до заявок, які подаються до НОІВ в порядку перетворення міжнародної реєстрації з поширенням на територію України відповідно до статті 9 *quinquies* Протоколу до Мадридської угоди.

2. Якщо заявка стосується міжнародної реєстрації з поширенням на територію України, відомості про яку опубліковані відповідно до частини другої статті 127 цього Закону, статті 40 – 43 та 52-53 цього Закону не застосовуються.

3. Відомості про те, що заявка є перетвореною із міжнародної реєстрації відповідно до статті 9 *quinquies* Протоколу до Мадридської угоди, та номер відповідної міжнародної реєстрації зазначаються в заявці. За подання заявки сплачується збір.

4. Якщо за результатами перевірки заявки відповідно до статті 38 цього Закону встановлено, що заявку не було подано протягом трьох місяців з дня скасування міжнародної реєстрації Міжнародним бюро ВОІВ або товари і послуги, стосовно яких подано заявку, не охоплюються переліком товарів і послуг, стосовно яких міжнародна реєстрація була поширена на територію України, НОІВ надсилає заявнику повідомлення із пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків.

5. Якщо за результатами перевірки заявки встановлено, що вимоги статті 9 *quinquies* Протоколу до Мадридської угоди дотримані, або якщо виявлені недоліки усунені у встановлений строк, дата подання заявки встановлюється за датою міжнародної реєстрації або територіального поширення стосовно України, здійсненого після міжнародної реєстрації, з урахуванням права на пріоритет, за наявності.

В іншому випадку, право на дату міжнародної реєстрації або територіального поширення після міжнародної реєстрації та, за наявності, на пріоритет за міжнародною реєстрацією, вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

Розділ XII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, крім положень цього Закону, які набирають чинності одночасно з набранням чинності Угоди про вступ України до Європейського Союзу:

пункт 38) частини першої статті 2;

пункт 3) частини першої та абзац другий частини другої статті 8;

пункти 9) – 12) частини першої статті 9 в частині торговельних марок, які не можуть одержати правову охорону відповідно до законодавства ЄС або міжнародних договорів, стороною яких є ЄС;

підпункти в) та г) пункту 1) та пункту 2) частини другої статті 10;

частина четверта статті 10 в частині застосування законодавства ЄС, що передбачає реєстрацію назви місця походження товару або географічного зазначення;

пункт 6) частини третьої статті 12 в частині способу використання позначення в порівняльній рекламі, що суперечить Директиві Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу (ЄС) № 2006/114/ЄС від 12 грудня 2006 року про оманливу та порівняльну рекламу, опублікованій в Офіційному журналі Європейського Союзу L 376/21 від 27 грудня 2006 року;

абзац другий частини четвертої статті 12;

частина перша статті 18;

частина друга статті 21;

пункт 3) частини першої статті 52 в частині визначення осіб, уповноважених згідно з відповідним законодавством ЄС про правову охорону географічних зазначень здійснювати права, зазначені в частині четвертій статті 10 цього Закону;

абзац другий частини четвертої статті 55;

стаття 60;

частина п'ята статті 64;

частина перша статті 100 в частині стосовно опрацювання будь-яких персональних даних, що здійснюється під час виконання повноважень НОІВ у сфері охорони прав на торговельні марки, згідно з Регламентом Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу (ЄС) № 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних), опублікованим в Офіційному журналі Європейського Союзу L 119/1 від 04 травня 2016 року;

розділ X.

2. Визнати таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36 із наступними змінами).

3. Процедури стосовно проведення експертизи заявок та національної реєстрації торговельних марок за заявками, поданими до набрання чинності цим Законом, експертиза яких не завершена на день набрання чинності цим Законом, здійснюються у порядку, встановленому цим Законом.

Процедури стосовно міжнародних реєстрацій з поширенням на територію України, повідомлення про які одержані НОІВ від Міжнародного бюро ВОІВ до набрання чинності цим Законом, здійснюються у порядку, встановленому цим Законом.

За заявками, опублікованими до набрання чинності цим Законом, мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони передбаченим законодавством, що діяло на дату подання заявки, може бути подано будь-якою особою протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені відомостей про заявку. Розгляд заперечень, у разі їх надходження, здійснюється після реєстрації торговельної марки та публікації в Бюлетені відомостей про реєстрацію торговельної марки відповідно до частини першої статті 46 цього Закону, яка не розпочинає перебігу строку для подання заперечень проти реєстрації торговельної марки, передбаченого частиною першою статті 52 цього Закону.

За міжнародними реєстраціями, поширеними на територію України, публікація відомостей про які здійснена в Бюлетені до набрання чинності цим Законом, перебіг строку для подання заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні, передбаченого частиною третьою статті 128 цього Закону, починається з дня такої публікації в Бюлетені.

Експертиза щодо наявності абсолютних підстав для відмови, розгляд зауважень третіх осіб та заперечень проти реєстрації торговельної марки за заявками, поданими до набрання чинності цим Законом, та міжнародними реєстраціями з поширенням на територію України, повідомлення про які одержані НОІВ від Міжнародного бюро ВОІВ до набрання чинності цим Законом, проводиться згідно з умовами надання правової охорони, передбаченими законодавством, що діяло на дату подання заявки.

4. До набрання чинності Угоди про вступ України до Європейського Союзу в Україні застосовується міжнародний режим вичерпання прав: власник торговельної марки не має права

забороняти її використання для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот ним самим чи за його згодою.

5. Внести зміни до таких Законів України:

1) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

щодо речових прав;

частину першу статті 492 викласти в такій редакції:

«1. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, в тому числі власні імена, малюнки, літери, цифри, кольори, форми товарів або їх пакування, або звуки. »;

статтю 494 викласти в такій редакції:

«1. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Умови та порядок реєстрації торговельної марки встановлюються законом.

2. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається представленням торговельної марки та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

3. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.»

статтю 495 викласти в такій редакції:

«1. Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) виключне право на використання торговельної марки;
2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

2. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать власнику національної реєстрації торговельної марки, власнику міжнародної реєстрації торговельної марки, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.»;

частину першу статті 497 викласти в такій редакції:

«1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв'язку з перетворенням торговельної марки у загальновживану назву в торгівлі для товару чи послуги, стосовно яких її було зареєстровано, а також в інших випадках, передбачених законом.»;

статтю 498 виключити;

в частині першій статті 1030 виключити слова «, крім майнових прав інтелектуальної власності,»;

в частині другій статті 1107 після слів «(електронній)» доповнити словами «або паперовій».

2) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):

в частині другій статті 20:

в пункті 1) слова «(знак для товарів і послуг)» виключити;

пункт 3) виключити.

в частині першій статті 122 слова та про визнання торговельної марки (знака для товарів і послуг) добре відомою» виключити;

3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) в статті 229 слова «знака для товарів і послуг» замінити словами «торговельної марки», слово «фірмового» замінити словом «комерційного», слова «кваліфікованого зазначення походження товару» замінити словами «географічного зазначення».

4) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):

1) в пункті першому частини першої статті 477 слова «знака для товарів і послуг» замінити словами «торговельної марки», слово «фірмового» замінити словом «комерційного», слова «кваліфікованого зазначення походження товару» замінити словами «географічного зазначення».

5) у Законі України «Про правову охорону географічних зазначень» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 267 із наступними змінами):

пункт е) частини першої статті 8 викласти в наступній редакції:

«е) є ідентичним або схожим з торговельною маркою, за наявності умов, передбачених частиною другою статті 17-1 цього Закону».

пункт а) частини четвертої статті 17 викласти в наступній редакції:

«а) будь-яке пряме чи опосередковане комерційне використання зареєстрованого географічного зазначення для товару, який не охоплюється реєстрацією географічного зазначення і є подібним до товару, для якого зареєстровано географічне зазначення, або якщо використання географічного зазначення для будь-якого товару чи послуги призводить до зловживання, послаблення, розмивання чи завдання шкоди репутації чи завдає шкоди репутації географічного зазначення, у тому числі якщо такий товар використовується як складова іншого товару;»;

пункт б) частини четвертої статті 17 викласти в наступній редакції:

«б) будь-яке неправомірне використання або імітація, або інше втілення зареєстрованого географічного зазначення, навіть якщо зазначається справжнє місце походження товару чи послуги або якщо зареєстроване зазначення перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації чи супроводжується словами «стиль», «тип», «спосіб», «метод», «вироблений як у», «імітація», «смак», «запах», «подібний» тощо, у тому числі якщо такий товар використовується як складова іншого товару;»;

абзац сьомий частини четвертої статті 17 виключити;

частину четверту статті 17 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Для цілей пункту б) цієї частини втілення географічного зазначення має місце, зокрема, якщо у свідомості пересічного споживача, який є досить добре поінформованим, достатньо спостережливим і обачним, виникає прямий і чіткий зв'язок із товаром, для якого зареєстроване географічне зазначення.

Охорона географічних зазначень також поширюється на будь-яке використання доменного імені, що суперечить пунктам а) - г) цієї частини.

Охорона географічних зазначень також поширюється на:

товари, що ввозяться на митну територію України без введення їх в цивільний оборот;

товари, що реалізуються дистанційним способом, таким як електронна торгівля.

Група виробників або будь-який виробник, який має право використовувати зареєстроване географічне зазначення, має право перешкоджати третім особам ввозити товари для комерційного

використання на територію України без введення їх в цивільний оборот, якщо такі товари, включаючи їхнє пакування, походять із третіх країн і порушують пункти а) - г) цієї частини.

Географічне зазначення, яке охороняється відповідно до цього Закону, не стає в Україні родовою назвою.

Якщо географічне зазначення є складеною назвою, яка містить родову назву, використання такої назви не вважається діями, зазначеними в пунктах а) і б) цієї частини.»;

доповнити статтею 17-1 «Співвідношення географічних зазначень та торговельних марок» такого змісту:

«1. Не може одержати правову охорону торговельна марка, використання якої суперечитиме вимогам частини четвертої статті 17 цього Закону, за умови, що заявка на реєстрацію торговельної марки подається після дати подання заявки про реєстрацію географічного зазначення. У відповідних випадках враховується дата пріоритету, заявленого у заявці на реєстрацію торговельної марки.

2. Не надається правова охорона географічному зазначенню, якщо з огляду на існування торговельної марки, що має репутацію в Україні, або, визнаної добре відомою в Україні у розумінні статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, заявлене найменування може ввести споживача в оману щодо справжньої сутності товару.

3. Реєстрація торговельної марки, якій правова охорона надана з порушенням частини першої цієї статті, може бути визнана недійсною у порядку, встановленому Законом України «Про охорону прав на торговельні марки».

4. Без обмеження дії частини третьої, торговельну марку, використання якої суперечить вимогам частини четвертої статті 17 цього Закону, яка заявлена на реєстрацію або зареєстрована до дати подання заявки на реєстрацію географічного зазначення, можна продовжувати використовувати та продовжувати дію її реєстрації, незважаючи на реєстрацію географічного зазначення, за умови, що відсутні підстави для припинення дії або визнання реєстрації цієї торговельної марки недійсною відповідно до Закону України «Про охорону прав на торговельні марки». У таких випадках дозволяється одночасне використання географічного зазначення та відповідної торговельної марки.

5. Сертифікаційні та колективні торговельні марки можуть використовуватись на етикетках та пакуванні разом із географічним зазначенням.»;

у пункті 10) частини першої статті 1, пункті в) частини першої статті 8, в частині тринадцятій статті 11 слова «назва, яка стала видовою» змінити словами «родова назва»;

абзац 4 частини другої Розділу VII виключити.

б) у Законі України «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2023 р., № 25, ст. 91):

у пункті 3) частини першої статті 7, пункті 3) частини першої статті 21, в статті 42 слова «назва, що стала видовою» в усіх відмінках і числах змінити словами «родова назва» у відповідному відмінку і числі.

7) у Законі України «Про географічні зазначення спиртних напоїв» (Відомості Верховної Ради України, 2023 р., № 53, ст. 158 із наступними змінами):

у пункті 5) частини першої статті 8 слова «назвою, що стала видовою» змінити словами «родовою назвою».

8) у Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 36, ст. 164):

1) статтю 4 доповнити частиною третьою такого змісту:

«У випадку неправомірного використання у складі зареєстрованої торговельної марки позначень, вказаних в частині першій цієї статті, суб'єкт господарювання має право вимагати визнання реєстрації такої торговельної марки недійсною.».

9) у Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140 із наступними змінами):

1) абзац восьмий статті 2 після слів «знаходяться на банківському рахунку» доповнити словами «, майнові права інтелектуальної власності;».

10) у Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):

абзаци п'ятий-сьомий підпункту «у» пункту 6 статті 3 виключити.

6. Кабінету Міністрів України до дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, передбачивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, передбачивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, передбачивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом.