

Редакція:

20.08.2024

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.08.2024

м. Київ

N 19889

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2024 р. за N 1263/42608

**Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку,
заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення
експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної
марки з поширенням на Україну**

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства економіки України
від 20 серпня 2024 року N 21655

На виконання Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року N 124), урахуваючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року N 943-р "Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності",

НАКАЗУЮ:

- Затвердити Правила складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, що додаються.
- Управлінню інтелектуальної власності та інновацій у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
- Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року N 116 "Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 1995 року за N 276/812.
- Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України згідно з розподілом обов'язків.

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економіки України

Юлія СВИРИДЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Виконуючий обов'язки Міністра
аграрної політики та
продовольства України

Тарас ВИСОЦЬКИЙ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВІСКУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України
06 серпня 2024 року N 19889

ПРАВИЛА

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

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають вимоги до документів заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки, заперечення проти заявки на торговельну марку чи дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності наведеного у них позначення умовам надання правової охорони та регулюють відносини, що виникають у зв'язку з поданням заявки, заперечення, проведенням експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, прийняттям рішень, а також з виконанням Національним органом інтелектуальної власності функцій "Національного відомства", передбачених Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятим у Мадриді 28 червня 1989 року, до якого Україна приєдналася згідно із Законом України від 01 червня 2000 року N 1763-III "Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків" (далі - Протокол до Мадридської угоди).

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

базова заявка - заявка на торговельну марку, подана до державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", яка є основою для заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки відповідно до Протоколу до Мадридської угоди;

базова реєстрація - державна реєстрація торговельної марки, за якою видано свідоцтво України на торговельну марку та яка є основою для заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки відповідно до Протоколу до Мадридської угоди;

відомство походження - національне відомство держави-учасниці Протоколу до Мадридської угоди, до якого подано заявку або в якому здійснено реєстрацію, яка є основою для заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки відповідно до Протоколу до Мадридської угоди;

BOIB - Всесвітня організація інтелектуальної власності;

дата пріоритету - дата подання попередньої заявки до державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" або відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 року, або Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року, Протокол про приєднання до якої ратифіковано Законом України від 10 квітня 2008 року N 250-VI "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі", за якою заявлено пріоритет;

єдина інформаційно-комунікаційна система державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (ІКС УКРНОІВІ) - сукупність технічних та програмних засобів, що забезпечують створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які стосуються заявок на об'єкти інтелектуальної власності, державних реєстрацій цих об'єктів та прав на них;

заявка - заявка на торговельну марку як сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва України на торговельну марку;

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

Мадридська система - Мадридська система міжнародної реєстрації торговельних марок;

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

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

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

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 N 1762-III "Про приєднання України до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків";

національне відомство - відомство, якому держава - учасниця Протоколу до Мадридської угоди доручила реєстрацію торговельних марок, уповноважене виконувати передбачені Протоколом до Мадридської угоди функції "Відомства Договірної сторони";

особа - фізична або юридична особа;

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

пріоритет заявки - першість у поданні заявки;

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

УКРНОІВІ - державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", що визначена Кабінетом Міністрів України як така, що виконує функції

Національного органу інтелектуальної власності.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

II. Умови надання правової охорони торговельній марці

1. Торговельна марка як об'єкт правової охорони

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

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

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

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

Тривимірним визнається позначення, що є фігурою та/або їх композицією у трьох вимірах, зокрема формою товару або його пакуванням.

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

Кольором визнається позначення, що складається лише з одного кольору без окреслення контурами.

Комбінацією кольорів без окреслення контурами визнається позначення, що відображає систематичне розташування комбінації кольорів в однаковий і заздалегідь установлений спосіб.

Звуковим позначенням визнаються музичні звуки, мелодії, зокрема у вигляді акорду, музичного твору або його фрагменту, комбінації музичних звуків, мелодій, або інші звуки чи комбінації звуків, відмінні від музичних.

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

Орнаментним визнається позначення, яке складається лише з набору елементів, які регулярно повторюються.

Руховим визнається позначення, яке включає або складається з руху елементів позначення чи зміни їх місця розташування.

Голографічним визнається позначення, яке складається з голографічних елементів.

Мультимедійним визнається позначення, яке включає або складається з поєднання руху елементів позначення чи зміни їх місця розташування та звуку.

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

4. Об'єктом торговельної марки не може бути символіка російської імперської політики в розумінні Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів".

5. Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Законів України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів" та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, установлені статтею 6 Закону.

6. Торговельна марка вважається такою, що суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, якщо вона, наприклад:

спрямована на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, незаконне заволодіння майном фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади;

є наругою над державними символами;

містить зображення, слова та/або вирази, що пропагують війну, фашизм, неофашизм, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України, ліквідації незалежності України, або виправдовують чи схвалюють такі дії;

містить антидержавні, расистські лозунги, емблеми, найменування екстремістських організацій;

містить зображення, слова та/або вирази, що пропагують тероризм та терористичні акти, або виправдовують чи схвалюють такі дії;

містить зображення, слова та/або вирази, що розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість та/або підбурює до дискримінації чи утисків стосовно окремих осіб чи груп осіб за ознакою етнічного чи соціального походження, громадянства, національності, раси, релігії та вірувань, віку, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності, або виправдовують чи схвалюють такі дії;

містить зображення, слова та/або вирази, що пропагують національну чи релігійну ворожнечу, принижують або ображають націю чи особистість за національною ознакою;

містить зображення, слова та/або вирази, що пропагують комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими, та/або містить символіку цих режимів, крім випадків, передбачених Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";

містить зображення, слова та/або вирази, що пропагують російський нацистський тоталітарний режим, збройну агресію Російської Федерації як держави-терориста проти України, та/або містить 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";

містить зображення, слова та/або вирази, що пропагують російську імперську політику, та/або містить символіку російської імперської політики в розумінні Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії";

неправомірно (неналежно) відтворює імена та прізвища, вигадані імена героїв, об'єкти, географічні назви, слова, фрази, лозунги, назви військової техніки, зброї, підрозділів Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які набули особливого символічного значення для українців та світової спільноти під час війни Російської Федерації проти України, зокрема, під час повномасштабного російського вторгнення, та стали символами національного спротиву, волі та незламності українського народу;

неправомірно відтворює об'єкти культурної спадщини національного значення, імена, прізвища, зображення відомих в Україні осіб або є їх спотворенням;

містить зображення, слова та/або вирази, що заперечують або ставлять під сумнів існування українського народу (нації) та/або української державності, та/або української мови, принижують або зневажають державну мову;

містить зображення, слова та/або вирази, що пропагують блюзнірство, святотатство, неповагу до національних і релігійних святинь, зокрема містить богохульні вирази чи елементи релігійної символіки, що може зачіпати або ображати почуття вірян;

містить зображення, слова та/або вирази, що пропагують уживання наркотичних засобів, психотропних речовин;

містить зображення, слова та/або вирази, що є порнографією або містять інформацію порнографічного характеру;

містить зображення, слова та/або вирази, що пропагують насильство та жорстокість, жорстоке поводження з тваринами;

містить нецензурні слова та вирази, непристойні зображення;

містить словесні елементи, виконані літерами латинського або кириличного алфавіту та/або слова іноземних мов, які в українській мові є або асоціюються з нецензурними словами та виразами;

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

7. Торговельна марка визнається такою, що суперечить вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", якщо вона включає символіку комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, установлену пунктами 4 і 5 частини першої статті 1 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону

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

8. Торговельна марка визнається такою, що суперечить вимогам Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів", якщо вона спрямована на публічну глорифікацію або виправдання російської імперської політики та/або включає символіку російської імперської політики, установлену пунктом 4 частини першої статті 2 Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів".

2. Підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці

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

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

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

емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

нагороди та інші відзнаки.

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

Використанням офіційної назви держави вважається включення до торговельної марки як елемента, що не охороняється, позначення, яке зображує або імітує офіційну повну або скорочену назву держави.

Використанням міжнародного літерного коду держави вважається включення до торговельної марки як елемента, що не охороняється, позначення, яке зображує або імітує міжнародний літерний код держави, визначений згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 або Стандартом BOIB ST.3.

Імітацією зазначених у цьому пункті державних символів, емблем, клейм, печаток, нагород визнається будь-яке їх наслідування з точки зору геральдики, що може викликати у споживачів враження про наявність зв'язку між відповідною державою чи організацією та цим позначенням.

Формою такої імітації може бути відтворення:

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

державного герба, емблеми без додержання пропорцій зображення;

державного прапора без дотримання співвідношення сторін, порядку розташування смуг, кольорів, ширини смуг або з розташуванням на ньому будь-яких зображень і літер. Колір (кольори) не є самостійною ознакою державного прапора і може слугувати для встановлення імітації прапора лише у комплексі зі структурою, конфігурацією його елементів.

Формою імітації офіційної повної або скороченої назви та/або міжнародного літерного коду держави може бути їх відтворення з порушенням установленого написання, транскрипція, транслітерація або стилізоване виконання, що може викликати у споживачів враження про наявність зв'язку між відповідною державою і заявленим позначенням.

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

Компетентним органом з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України є Комісія з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України (далі - Комісія).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

містять географічні зазначення, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України, до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет - до дати пріоритету, для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару.

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

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

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

літерою або цифрою у стандартному виконанні, лінією, простою геометричною фігурою;

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

довгим і складним для сприйняття текстом;

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

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

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

4. Позначення вважається загальновживаним у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і/або послуг, якщо воно представлене словом або іншим зазначенням, яке станом на дату подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, стало звичним для позначення певного товару і/або послуги або у зв'язку з ним (нею) і використовується у відповідних галузях економіки широким колом непов'язаних одна з одною осіб.

До загальновживаних позначень, наприклад, належить загальна, прозивна, традиційна назва товару (послуги).

5. Позначення вважається описовим під час використання щодо зазначених у заявці товарів і/або послуг чи у зв'язку з ними, якщо воно характеризує їх, зокрема безпосередньо вказує на вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і/або послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Таким позначенням вважається, наприклад:

проста назва, вид товару чи послуги;

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

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

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

зазначення виду підприємства;

зазначення адреси виробника товару чи надавача послуги або посередника;

родова назва фармацевтичної речовини або активного фармацевтичного компонента, унесена до переліку міжнародних неприватних назв фармацевтичних субстанцій, запропонованих і рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я;

спільна основа назв фармацевтичних речовин або активних фармацевтичних компонентів (стем), що використовується Всесвітньою організацією охорони здоров'я при створенні нових міжнародних неприватних назв фармацевтичних субстанцій;

назва певного живого організму (наприклад, породи тварин, штаму мікроорганізму для товарів, пов'язаних із такою породою або штамом);

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

Не вважається описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів або у зв'язку з ними позначення, яке містить назву місцевості чи району, для яких виробництво таких товарів не є характерним, у зв'язку з цим воно сприймається як фантазійне відносно певного товару.

6. Загальноновживаним символом вважається сталий символ (розпізнавальний знак) або умовне позначення якогось предмета, поняття, явища, величини, запроваджене певною галуззю науки, техніки, культури та мистецтва, що символізує певну галузь економіки чи сферу діяльності.

Загальноновживаним символом є, наприклад:

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

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

умовне позначення, що застосовується у певній сфері людської діяльності.

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

Загальноновживаним терміном є, наприклад:

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

загальноновживане скорочення, у тому числі загальноновживана аббревіатура.

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

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

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

Форма вважається такою, що надає товарові істотної цінності, якщо їй притаманні виключно естетичні властивості, які втілюють у формі суспільну цінність цього товару (наприклад, це може бути дуже особливий дизайн, що робить товар більш привабливим, тим самим перетворюючи форму товару на ключовий елемент реклами та продажу), якщо така форма заявлена для аналогічного товару.

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

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

відомість споживачам про взаємозв'язок позначення з товарами і/або послугами, для яких воно призначене, і/або із заявником, або пов'язаною із заявником особою;

тривалість і обсяг будь-якого використання позначення, у тому числі у мережі Інтернет, а також географічний район використання позначення;

тривалість і обсяг будь-якого просування позначення, у тому числі у мережі Інтернет, урахуваючи рекламування чи оприлюднення, представлення на ярмарках чи виставках, а також географічний район просування позначення.

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

Позначення вважається таким, що займає домінуюче положення у зображенні торговельної марки, якщо воно превалює у смисловому та/або просторовому значенні над сукупністю інших елементів торговельної марки, тобто, суттєво впливає на сприйняття загальної композиції торговельної марки.

Домінуюче положення позначення у зображенні торговельної марки може визначатися за такими факторами або їх сукупністю:

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

геометричним розміром позначення;

місцем розташування позначення у площині зображення торговельної марки;

смисловим значенням позначення.

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

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

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

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

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

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

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

заявка на який подана до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин, та якому надана тимчасова правова охорона відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" до дати подання заявки на торговельну марку;

який охороняється відповідно до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин від 02 грудня 1961 року, переглянутої в м. Женеві 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року та 19 березня 1991 року, до якої Україна приєдналася згідно із Законами України від 02 червня 1995 року N 209/95-ВР "Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин", від 02 серпня 2006 року N 60-V "Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин".

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

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

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

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

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

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

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

торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи у розумінні статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 року (далі - Паризька конвенція), без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

14. Позначення вважається тотожним із торговельною маркою, якщо воно відтворює без будь-яких змін чи доповнень усі елементи торговельної марки або якщо в цілому відмінність в окремих несуттєвих елементах є настільки незначною, що може бути непомічена пересічним споживачем.

Незначною відмінністю для словесних торговельних марок є різні види стандартних шрифтів, нахил, насиченість кольору, накреслення, розмір, а також відмінність у виконанні заголовними або рядковими літерами.

Позначення, заявлене на реєстрацію у чорному та білому та/або сірому кольорі, не вважається тотожним із торговельною маркою в іншому кольорі, за винятком випадків, коли відмінність у кольорі або відтінках сірого кольору є настільки незначною, що вона може бути непомічена пересічним споживачем.

Пересічним споживачем вважається споживач відповідних товарів і/або послуг, який є достатньо поінформованим, спостережливим та обачним. Ступінь уваги пересічного споживача залежить, зокрема, від його знань і досвіду, характеру відповідних товарів і/або послуг та способу їх придбання (отримання).

15. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, якщо воно асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Сплутування позначень відбувається, коли споживач може помилково сприйняти одне позначення за інше.

16. Позначення вважається таким, що асоціюється у споживача з іншим позначенням, якщо наявний усталений зв'язок між цими позначеннями, унаслідок чого споживач може припустити, що товари і/або послуги із такими позначеннями походять з єдиного джерела, тобто належать одній особі або пов'язаним особам (імовірність асоціації).

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

18. Використання позначення, тотожного чи схожого з торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні, іншою особою щодо неспоріднених товарів і/або послуг свідчить про зв'язок між такими товарами і/або послугами та власником добре відомої торговельної марки, коли споживач пов'язує (асоціює) таке позначення з добре відомою торговельною маркою, хоча не завжди плутає їх.

Використання позначення, тотожного чи схожого з торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні, іншою особою щодо неспоріднених товарів і/або послуг може завдати шкоди інтересам власника добре відомої торговельної марки, якщо таке використання може негативно вплинути на його ділову репутацію чи розрізняльні характеристики добре відомої в Україні торговельної марки.

Негативний вплив на розрізняльні характеристики добре відомої торговельної марки означає послаблення здатності добре відомої торговельної марки вирізняти товари і/або послуги, щодо яких вона визнана добре відомою.

19. Позначення вважається тотожним або схожим з комерційним найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до УКРНОІВІ заявки або якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки, щодо таких самих або споріднених товарів і/або послуг, якщо щодо позначення та комерційного найменування наявні ознаки, визначені пунктами 14 - 16 цієї глави.

20. Відповідно до статті 6 septies Паризької конвенції лише власник торговельної марки, яка охороняється в одній з держав - учасниць Паризької конвенції, шляхом подання заперечення до УКРНОІВІ має право перешкоджати реєстрації його торговельної марки в Україні його ж

агентом чи представником від їх власного імені, якщо тільки цей агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

Під агентом чи представником власника торговельної марки, яка охороняється в одній із держав - учасниць Паризької конвенції, розуміється, зокрема, комерційний агент, дистриб'ютор, інший комерційний посередник, який від імені власника провадить на території України діяльність із уведення товарів і/або послуг у цивільний обіг, зокрема їх експорту, імпорту, гарантійного обслуговування, чи надає послуги з використанням такої торговельної марки відповідного власника, або інша особа, яка поширює продукцію власника торговельної марки, що підтверджується договірними правовідносинами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Позначення, зазначені в абзацах другому - п'ятому та шостому пункту 3 статті 6 Закону та абзацах другому - шостому пункту 13 цієї глави, а також в абзаці другому пункту 4 статті 6 Закону та абзаці другому пункту 21 цієї глави, можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів.

Згода на реєстрацію як торговельної марки такого позначення складається в довільній формі у вигляді листа, заяви чи договору, в яких зазначається ім'я (повне найменування) власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого

права, ім'я (повне найменування) особи, якій надається згода, зазначається номер заявки на торговельну марку або наводиться зображення торговельної марки та зазначаються товари і/або послуги, стосовно яких така згода надається.

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

25. На підставі частини першої статті 22 Закону 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" не можуть одержати правову охорону позначення, які містять зареєстровані традиційні гарантовані особливості, як такі, що є загальноновживаними для відповідних товарів, за умови, що заявку подано після дати подання заявки на реєстрацію традиційної гарантованої особливості або дати надання їй правової охорони і якщо позначення і традиційна гарантована особливість заявлені для таких самих або споріднених з ними товарів.

III. Вимоги до документів заявки

1. Склад заявки

1. Заявка може подаватися в паперовій або електронній формі (електронна заявка). Спосіб подання заявки обирає заявник.

Заявка повинна містити:

заяву про реєстрацію торговельної марки;

зображення позначення, що заявляється;

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

інші передбачені главою 3 цього розділу додаткові документи, необхідні для реєстрації торговельної марки або визначені заявником.

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

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

2. Загальні вимоги до документів заявки

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

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

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

3. Заявка оформляється друкарським способом на папері формату А4 з використанням гарнітури Times New Roman і шрифту чорного кольору розміром 12 - 14 друкарських пунктів, інтервал шрифту звичайний, міжрядковий інтервал одинарний.

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

5. Заявка підписується заявником або його представником (якщо заявка подається через представника).

3. Заповнення форми заявки

1. Форма заявки заповнюється заявником з дотриманням вимог цієї глави та глав 1 і 2 цього розділу. Під час заповнення клітинка "" відмічається позначкою "x".

У разі якщо відомості розділів 3, 6 та 8 форми заявки за відсутності вільного місця не можуть бути повністю розміщені в них, такі відомості додаються до заявки і відмічаються позначкою клітинки у пункті 9.4 розділу 9 форми заявки.

Такі відомості подаються на окремому аркуші, на якому в правому верхньому куті зазначаються слова "Продовження розділу... пункту..." та наводяться відомості відповідного розділу/пункту форми заявки у тому самому порядку, що визначений у формі заявки.

2. У розділі 1 форми заявки:

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

відмічається позначкою відповідна клітинка, якщо заявка є пов'язаною з іншою заявкою у правовому відношенні, і зазначаються номер і дата її подання. Зазначаються номер і дата подання поділеної заявки, якщо заявка є виділеною згідно з пунктом 1 статті 11¹ Закону;

відмічається позначкою відповідна клітинка, якщо заявка є пов'язаною з іншою реєстрацією торговельної марки у правовому відношенні, і зазначаються номер і дата такої реєстрації. Зазначаються номер і дата відповідної міжнародної реєстрації, якщо заявка є перетвореною з міжнародної реєстрації відповідно до статті 9 *quinquies* Протоколу до Мадридської угоди, або номер свідоцтва та дата реєстрації, якщо заявка подається відповідно до статті 22 Закону.

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

Заявниками можуть бути фізичні та/або юридичні особи.

У пункті 3.1 розділу 3 форми заявки наводяться відомості про заявника - фізичну особу.

У графах "Прізвище", "Ім'я", "По батькові" зазначається ім'я фізичної особи (ім'я громадянина України складається з прізвища, власного імені та по батькові (за наявності)).

(абзац четвертий пункту 3 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економіки України від 20.08.2024 р. N 21655)

У графі "Число, місяць, рік народження" зазначаються дані про дату народження заявника.

У графі "Реквізити документа, що посвідчує особу" зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що видав паспорт, та дата його видачі, або реквізити іншого документа, що посвідчує особу.

У графі "Реєстраційний номер облікової картки платника податків" зазначається цей номер (за наявності).

(абзац сьомий пункту 3 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економіки України від 20.08.2024 р. N 21655)

У графі "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі" зазначаються відповідні відомості (за наявності).

У графі "Задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування)" зазначається адреса постійного чи тимчасового місця проживання фізичної особи (назва вулиці, номер будинку, квартири, назва населеного пункту, району, області, назва держави, поштовий індекс).

Відомості, наведені в абзацах п'ятому - дев'ятому цього пункту, є конфіденційною інформацією, зміст і порядок доступу до якої регулюються Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" та "Про захист персональних даних".

У пункті 3.2 розділу 3 форми заявки наводяться відомості про заявника - юридичну особу.

У графі "Повне найменування" зазначається повне найменування юридичної особи (зазначається відповідно до установчих документів).

У графі "Код згідно з ЄДРПОУ" зазначається ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У графі "Реєстраційний номер в іноземній державі (для нерезидентів)" зазначається реєстраційний номер в іноземній державі (за наявності), якщо заявник є юридичною особою - нерезидентом.

У графі "Місцезнаходження" зазначається адреса місцезнаходження юридичної особи (адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів чи закону виступають від її імені) у послідовності, наведеній для задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) фізичної особи.

У відповідних графах пунктів 3.1 та 3.2 розділу 3 форми заявки зазначаються адреса для листування, номер телефону та адреса електронної пошти заявника. У графі "Адреса для листування" зазначається поштова адреса, за якою, у разі необхідності, УКРНОІВІ зможе вести листування безпосередньо із заявником.

У графі "Код держави" у пунктах 3.1 та 3.2 розділу 3 форми заявки зазначається код держави, у якій проживає фізична особа або в якій має постійне місцезнаходження юридична особа (зазначається двома буквами латинського алфавіту згідно із Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом BOIB ST.3).

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

5. Ім'я або повне найменування, адреса місця проживання або місцезнаходження іноземного заявника наводяться мовою оригіналу літерами латинського чи кириличного алфавіту без діакритичних знаків, крім апострофів. Поряд у дужках ці відомості зазначаються літерами українського алфавіту (транслітерація).

6. У розділі 4 форми заявки зазначаються відомості про представника (за його наявності) з дотриманням викладених у цій главі вимог до надання відомостей про фізичних та юридичних осіб.

У разі якщо представником за заявкою є представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), зазначається реєстраційний номер його свідоцтва.

У відповідних графах зазначаються адреса для листування, номер телефону представника та адреса електронної пошти.

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

7. У розділі 5 форми заявки зазначається адреса для листування, яка складається з відомостей про адресата та поштову адресу, за якою буде вестися листування з УКРНОІВІ.

Як поштова адреса для листування може бути зазначена адреса заявника, представника або інша адреса на території України.

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

8. Розділ 6 форми заявки містить заяву про пріоритет і заповнюється, якщо заявник відповідно до статті 9 Закону бажає скористатися правом на пріоритет попередньої заявки, що йому належить, на таку саму торговельну марку, заявка на яку подана до УКРНОІВІ чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року, Протокол про приєднання до якої ратифіковано Законом України від 10 квітня 2008 року N 250-VI "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі" (далі - Угода СОТ), або торговельної марки, використаної або представленої в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеній на території держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ.

Для цілей встановлення пріоритету попередньої заявки або виставкового пріоритету при визначенні чи є торговельна марка такою самою застосовується пункт 14 глави 2 розділу II цих Правил.

9. Якщо заявляється пріоритет попередньої заявки, у розділі 6 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка і зазначаються номер попередньої заявки, дата її подання та код держави, до органу якої подано попередню заявку.

Код держави, до органу якої подано попередню заявку, зазначається двома буквами латинського алфавіту згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом BOIB ST.3.

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

До заповненої форми заявки додаються копія попередньої заявки, її переклад українською мовою та зазначаються відповідні відомості в пунктах 9.5 та 9.6 розділу 9 форми заявки. Ця вимога стосується кожної попередньої заявки, якщо їх декілька.

Заяву про пріоритет та/або копію попередньої заявки (заявок) та її (їх) переклад українською мовою також може бути подано протягом трьох місяців з дати подання заявки.

10. Якщо заявник має підстави скористатися правом пріоритету торговельної марки, використаної або представленої в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеній на території держави - учасниці Паризької конвенції або Угоди СОТ (виставковий пріоритет), у розділі 6 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка та зазначається дата першого показу на міжнародній виставці експоната, в якому використано або представлено торговельну марку, та зазначається код держави згідно з пунктом 9 цієї глави.

До заповненої форми заявки додається документ, що підтверджує показ експоната з торговельною маркою на міжнародній виставці, його переклад українською мовою та відмічаються позначками відповідні клітинки у пунктах 9.7 та 9.8 розділу 9 форми заявки. Цей документ повинен підтверджувати статус міжнародної виставки як офіційної або офіційно визнаної, що проведена на території держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, та містити ім'я чи найменування особи, яка експонувала товари і/або послуги на виставці; зображення торговельної марки, яку використано або представлено в експонаті; назви товарів і/або послуг, які експонувалися на виставці, а також дату початку показу експоната.

Документ повинен бути підписаний уповноваженою особою виставки та скріплений печаткою розпорядника (організаційного комітету) виставки (за наявності) і подається в оригіналі або належним чином засвідченій копії.

Заяву про пріоритет і/або документ, що підтверджує показ торговельної марки на міжнародній виставці, може бути подано протягом трьох місяців з дати подання заявки.

11. У розділі 7 форми заявки наводиться зображення торговельної марки та відомості про неї.

Якщо торговельна марка не може бути представлена одним зображенням, усі її зображення додаються до заявки та відмічається позначкою відповідна клітинка у пункті 9.1 розділу 9 форми заявки. Така торговельна марка представляється не більше ніж шістьма зображеннями, які дають найбільш повне уявлення про неї (комплект зображень).

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

Зображення торговельної марки наводиться у пункті 7.1 розділу 7 форми заявки. Воно повинно бути чітким і ясным та представляється у чорно-білому виконанні чи в кольорі або поєднанні кольорів, у якому заявник просить зареєструвати торговельну марку.

Зображення торговельної марки представляється фотографією або іншими репродукціями розміром 8 × 8 см.

Якщо заявлена торговельна марка містить дрібні елементи, наприклад етикетка, розмір зображення не повинен перевищувати 21 × 29,7 см (формат А4).

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

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

У пункті 7.2 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка і він заповнюється, якщо наведене у пункті 7.1 форми заявки зображення торговельної марки виконано в кольорі. У цьому пункті зазначається назва кольору (кольорів), охорону яких просить заявник, а також можуть зазначатись основні частини торговельної марки, виконані у цьому кольорі чи комбінації кольорів. Назви кольорів повинні відповідати кольорам, використаним у зображенні торговельної марки, наведеному в пункті 7.1 форми заявки.

У пункті 7.3 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка, якщо торговельна марка є колективною. У цьому пункті наводиться перелік осіб, які мають право використовувати торговельну марку.

До заповненої форми заявки додається документ, що визначає умови її використання (статут колективної торговельної марки), та відмічається позначкою відповідна клітинка у пункті 9.10

розділу 9 форми заявки.

У статуті колективної торговельної марки зазначаються:

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

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

умови використання колективної торговельної марки та способи дотримання цих умов.

У пункті 7.4 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка, якщо торговельна марка заявляється як тривимірна, незалежно від кількості зображень, якими її представлено.

Тривимірна торговельна марка представляється комплектом зображень, який складається з одного двовимірного графічного зображення, яке дає можливість уявити торговельну марку в цілому, та низки зображень у різних ракурсах, які дають найбільш повне уявлення про тривимірну торговельну марку.

У пункті 7.5 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка, якщо торговельна марка є звуковою.

Зображення звукової торговельної марки, що являє собою музичні звуки, мелодію, представляється у вигляді нотного стану, розділеного на такти та із зазначенням музичного ключа, певних музичних нот і пауз, форма яких визначає їхню відносну тривалість та, у разі необхідності, з використанням знаків альтерації або у вигляді спектрограми (сонограми) звуку.

Зображення звукової торговельної марки, що являє собою інші звуки чи комбінації звуків, відмінні від музичних, може бути представлено, на вибір заявника, у вигляді спектрограми (сонограми) звуку або опису торговельної марки.

До форми заявки на звукову торговельну марку додається звукозапис.

Для більш повного уявлення про звукову торговельну марку до форми заявки може бути доданий опис торговельної марки.

Звукозапис представляється у вигляді файлу формату MP3 і його розмір не повинен перевищувати п'яти мегабайтів. Файл повинен містити лише звук, який заявляється на реєстрацію як торговельна марка. У разі подання заявки у паперовій формі звукозапис може бути доданий на зчитуваному носії, що відповідає сучасному рівню технологій (окремий цифровий носій).

У разі подання опису звукової торговельної марки у ньому зазначається опис звуку, може бути вказаний музичний інструмент (у разі його наявності), на якому виконується музичний твір або його фрагмент, тривалість, а також будь-які інші характеристики звуку.

У пункті 7.6 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка, якщо торговельна марка є кольором без окреслення контурами чи комбінацією кольорів без окреслення контурами, та чітко зазначаються назва кольору (кольорів), який (які) заявляється (заявляються) на реєстрацію як торговельна марка.

Разом із зазначенням назви кольору необхідно вказати його номер відповідно до міжнародно визнаної системи ідентифікації кольорів, наприклад, кольорової шкали Pantone Matching System, RAL, Focoltone.

У пункті 7.1 розділу 7 форми заявки зображення торговельної марки відтворюється як колір або комбінація кольорів, а до заповненої форми заявки додаються приклади використання торговельної марки.

Якщо торговельна марка складається лише з комбінації кольорів без окреслення контурами, зображення торговельної марки подають як відтворення, що відображає систематичне розташування комбінації кольорів в однаковий і заздалегідь установлений спосіб, та вказують номери кольорів відповідно до міжнародно визнаної системи ідентифікації кольорів. До заповненої форми заявки може додаватися опис, який деталізує систематичне розміщення кольорів.

У пункті 7.7 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка, якщо торговельна марка є позиційною.

Зображення позиційної торговельної марки подається у вигляді чіткого відображення її положення, розміру та пропорцій стосовно відповідних товарів. Елементи, які не є предметом охорони, візуально виділяються та/або наводяться пунктирними лініями.

До заповненої форми заявки може додаватися опис, який відповідає зображенню торговельної марки, де вказується як торговельна марка наноситься на товар або інші особливості її розміщення.

У пункті 7.8 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка, якщо торговельна марка є орнаментною.

Зображення орнаментної торговельної марки подається у вигляді відтворення елементів, що повторюються. До заповненої форми заявки може додаватися опис торговельної марки, який деталізує спосіб регулярного повторення елементів позначення.

У пункті 7.9 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка, якщо торговельна марка є голографічною.

Голографічна торговельна марка має бути представлена одним зображенням або кількома зображеннями, що в повній мірі відображають голографічний ефект.

До заповненої форми заявки також може бути доданий відеозапис та/або опис голографічної торговельної марки.

У пункті 7.10 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка, якщо торговельна марка є руховою.

Рухова торговельна марка представляється одним зображенням або кількома зображеннями у порядку, що відображає послідовність етапів руху елементів позначення або зміни їх місця розташування.

До заповненої форми заявки може додаватися відеозапис руху, що являє собою торговельну марку, та/або опис торговельної марки, який пояснює рух.

Відеозапис рухової торговельної марки представляється у вигляді файлу формату MP4 з одним із таких відеокодеків - AVC/H.264 або MPEG-/H.262, його розмір не повинен перевищувати двадцяти мегабайтів. Файл повинен містити лише те рухове позначення, що заявляється на реєстрацію.

В описі рухової торговельної марки може зазначатись порядок представлених зображень, опис елементів позначення, тривалість, напрям(и) та частота їх руху, а також будь-які інші характеристики рухової торговельної марки, які бажає вказати заявник.

У пункті 7.11 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка, якщо торговельна марка є мультимедійною.

Мультимедійна торговельна марка представляється комплектом зображень, які відображають послідовність етапів руху елементів позначення чи зміни їх місця розташування та звук, поєднання яких складає торговельну марку. До зображення мультимедійної торговельної марки застосовуються вимоги щодо подання зображення рухових і звукових торговельних марок.

До заповненої форми заявки додається відеозапис, також може бути доданий опис мультимедійної торговельної марки, які мають відповідати вимогам щодо подання відеозапису рухових та опису рухових і звукових торговельних марок.

У пункті 7.12 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка і він заповнюється, якщо торговельна марка або її частина містить словесне позначення, викладене літерами алфавіту іншого, ніж кириличний, і наводиться транслітерація такого позначення.

У пункті 7.13 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка і він заповнюється, якщо торговельна марка або її частина містить словесне позначення, викладене мовою іншою, ніж українська. У цьому пункті наводиться переклад такого позначення українською мовою (за можливості).

У пункті 7.14 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка, якщо торговельна марка зареєстрована в країні походження у розумінні статті 6 *quinquies* Паризької конвенції. У цьому разі до заповненої форми заявки додається документ, що підтверджує реєстрацію торговельної марки в країні походження, виданий компетентним органом цієї країни, та відмічається позначкою відповідна клітинка у розділі 9 форми заявки.

Якщо на підставі абзацу одинадцятого пункту 2 статті 6 Закону заявник бажає дискламувати окремі елементи, тобто включити їх до торговельної марки як елементи, що не охороняються, у пункті 7.16 розділу 7 форми заявки відмічається позначкою відповідна клітинка та зазначаються такі елементи торговельної марки.

12. У розділі 8 форми заявки наводиться перелік товарів і/або послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку.

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

Не допускається застосовування у переліку товарів і/або послуг узагальнених посилань на класи МКТП, таких як "усі товари (послуги), що включені до класу", "товари (послуги), що можуть бути віднесені до класу" та подібних до них, а також позначення виробників товарів, географічної території розповсюдження заявлених товарів і послуг, коло їх споживачів та зазначення інших характеристик, що ідентифікують конкретний товар чи послугу, (наприклад, габарити виробів, номери стандартів), крім випадків, коли перелік має бути обмежений товарами, для яких зареєстровано географічне зазначення.

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 назв товарів і послуг наводяться у порядку зростання номерів класів МКТП.

Якщо назва товару або послуги відсутня в алфавітному переліку МКТП, номер класу МКТП, до якого може бути віднесено товар чи послугу, встановлюється через визначення зазначеної у заголовку кожного класу загальної назви, що стосується галузі, до якої належить товар чи послуга. При цьому використовуються критерії, визначені Загальними зауваженнями до МКТП.

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

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

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

У цьому випадку у пункті 9.3 розділу 9 форми заявки відмічається позначкою документ, що підтверджує повноваження представника.

Довіреність або інший документ, який підтверджує повноваження представника, не подається, якщо представника зазначено в розділі 4 форми заявки, підписаної заявником. У цьому разі вважається, що представник має право вчиняти всі дії щодо заявки, крім її відкликання та передачі права на одержання свідоцтва за заявкою.

14. Розділ 9 форми заявки містить перелік обов'язкових і необов'язкових документів, що додаються до заявки. Стосовно документів, що подаються разом із заявкою, зазначаються відповідні відомості.

Розрахунковий документ про сплату збору за подання заявки на паперовому носії подається у випадках, передбачених Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716 (далі - Порядок).

Якщо до заявки додається звукозапис звукової торговельної марки або відеозапис голографічної, рухової чи мультимедійної торговельної марки, у пунктах 9.12 чи 9.13 розділу 9 форми заявки вказуються відповідні відомості.

Якщо до заявки додаються документи, не передбачені формою заявки, відмічається позначкою пункт 9.14 розділу 9 форми заявки і вказується назва документа, що додається до заявки, із зазначенням кількості аркушів.

15. У розділі 10 форми заявки проставляються підпис заявника або його представника (якщо заявка подається через представника) та дата підписання.

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

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

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

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

Електронні заявки підписуються з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі якщо заявниками є декілька осіб, але не всі вони мають особисті ключі для використання кваліфікованого електронного підпису, використовувати кваліфікований електронний підпис на електронній заявці може представник (за його наявності) або один із заявників, який має кваліфікований електронний підпис, та довіреність від інших заявників.

IV. Подання заявки та реєстрація документів заявки

1. Подання заявки

1. Заявка подається до УКРНОІВІ безпосередньо або надсилається на адресу УКРНОІВІ засобами поштового зв'язку.

Заявка подається в одному примірнику.

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

Електронна заявка з обов'язковими реквізитами, у тому числі з кваліфікованим електронним підписом заявника чи його представника, оформлена та подана відповідно до цих Правил, є оригіналом заявки та має юридичну силу.

Електронна заявка подається з дотриманням вимог цього розділу.

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

4. Заявка, заявником у якій зазначено іноземця, іноземну юридичну особу або іншу особу, що має місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження за межами України, подається представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним), якщо міжнародним договором України не встановлено інше.

Заявка може бути подана без залучення представника у справах інтелектуальної власності, якщо в ній зазначено два заявники чи більше, і один із них не є іноземцем, особою без громадянства, іноземною юридичною особою, або іншою особою, яка має місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження за межами України, за умови зазначення в заявці адреси для листування на території України.

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

6. Представником може бути фізична та/або юридична особа.

7. У разі якщо заявка підписана і подається представником, до неї додається довіреність, а також переклад довіреності українською мовою, якщо вона викладена іншою мовою, чи документ, передбачений законодавством для представництва за законом.

У разі якщо оригінал довіреності, що засвідчує повноваження представника на подання заявки, знаходиться в УКРНОІВІ та міститься в матеріалах іншої заявки або свідоцтва, до цієї заявки додається копія довіреності, з посиланням на оригінал.

Копія довіреності може бути засвідчена представником, якщо про право на засвідчення ним копій документів зазначено в довіреності. У такому випадку вірність копії довіреності з оригіналу довіреності забезпечується представником.

Довіреність може стосуватися однієї чи декількох заявок. Якщо довіреність стосується понад однієї заявки, вона додається до першої заявки, поданої на підставі такої довіреності. У кожній

наступній заявці, на копії довіреності зазначається номер заявки, до якої додано оригінал довіреності.

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

ім'я (повне найменування) особи, якій видана довіреність;

ім'я (повне найменування) особи, яку представляють;

найменування органу (УКРНОІВІ), для представництва перед яким призначено особу, якій видана довіреність;

чітко визначені юридичні дії, які належить вчиняти представнику;

дата її вчинення.

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

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

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

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

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

У разі подання представником заявки в електронній формі він може додати до неї довіреність в електронній формі, підписану з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або скановану електронну копію довіреності, засвідчену з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. При цьому вірність сканованої електронної копії довіреності з оригіналу довіреності забезпечується представником.

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

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

Таке повідомлення може міститися в довіреності, виданій новому представникові.

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

Із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.

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

Якщо дата подання заявки передує даті вчинення довіреності, представник повинен подати разом із довіреністю заяву або інший документ заявника про схвалення ним подання заявки представником відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України. Така заява може бути зроблена в довіреності.

10. За подання заявки сплачується збір згідно з Порядком.

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

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

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

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

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

У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка УКРНОІВІ зазначення порядкового номера заявки, визначеного заявником, та в разі зарахування збору на поточний рахунок УКРНОІВІ пізніше допустимої згідно із Законом кінцевої дати його сплати до заявки додається розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії. Цей розрахунковий документ повинен відповідати вимогам Порядку.

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

2. Реєстрація документів заявки

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

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

2. Із зареєстрованих документів заявки формується справа за заявкою.

3. Документам заявки, які містять принаймні один з документів, визначених пунктом 1 статті 8 Закону та пунктом 1 глави 1 розділу III цих Правил, а також відомості, що дають змогу зв'язатися із заявником або його представником, надається номер заявки у вигляді послідовності таких елементів:

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

чотирьох цифр, що позначають рік подання заявки;

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

Номер заявки проставляється на першому аркуші кожного з документів заявки.

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

У такому повідомленні міститься інформація про номер заявки, дату надходження матеріалів заявки, заявника, заявлене позначення, перелік поданих документів.

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

5. Електронна заявка вважається одержаною УКРНОІВІ та реєструється одразу після проходження нею технічної перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису.

Технічна перевірка електронної заявки здійснюється в автоматичному режимі.

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

Документи електронної заявки вважаються зареєстрованими УКРНОІВІ у разі надходження до заявника або його представника повідомлення УКРНОІВІ в електронній формі про одержання електронної заявки. У такому повідомленні міститься інформація про номер заявки, дату надходження матеріалів заявки, заявника, заявлене позначення, перелік поданих документів, а також інша інформація, що ідентифікує заявку. Таке повідомлення формується автоматично спеціалізованим програмним забезпеченням ІКС УКРНОІВІ та невідкладно надсилається заявнику.

Із зареєстрованих документів електронної заявки формується електронна справа за заявкою.

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

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

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

V. Порядок спілкування щодо заявки

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

2. Від імені заявника спілкування щодо заявки може здійснюватися з його представником. Таке спілкування здійснюється за умови, що представник зазначений заявником у розділі 4 форми заявки, або УКРНОІВІ одержано довіреність, вчинену з дотриманням вимог пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил, чи її копію, засвідчену в установленому законодавством порядку, або документ, передбачений законодавством для представництва за законом.

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

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

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

Якщо адреса для листування у формі заявки не зазначена та відсутні відомості про призначення представника, до усунення зазначеного недоліку листування ведеться УКРНОІВІ за адресою для листування заявника на території України, а за наявності кількох заявників - за адресою, що зазначена в заявці першою. Якщо заявником є іноземець, іноземна юридична особа чи інша особа, що має місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження за межами України, до визначення адреси для листування на території України або до призначення представника листування ведеться УКРНОІВІ за електронною адресою заявника, зазначеною в заявці.

(абзац другий пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економіки України від 20.08.2024 р. N 21655)

5. У разі призначення заявником представника на вчинення окремої дії за заявкою листування щодо такої дії ведеться УКРНОІВІ за адресою на території України, зазначеною цим представником, а на адресу для листування, зазначену в заявці, або до особистого кабінету заявника в ІКС УКРНОІВІ, якщо листування ведеться в електронному вигляді, надсилаються копії відповідних документів УКРНОІВІ.

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

В електронній формі заявником можуть подаватися електронні документи, пов'язані з проведенням експертизи електронних заявок, зокрема передбачені Законом та цими Правилами заяви, клопотання, відповіді на повідомлення УКРНОІВІ, підписані з використанням кваліфікованого електронного підпису, якщо інше не встановлено цими Правилами.

Заявнику чи його представнику, який створив особистий кабінет в ІКС УКРНОІВІ, передбачені Законом та цими Правилами повідомлення, висновки експертизи за заявкою та рішення УКРНОІВІ надсилаються виключно в електронній формі до їх особистого кабінету. Це не позбавляє заявника права отримати копії зазначених документів у паперовій формі за окремою заявою.

7. Підготовка та оформлення електронних документів УКРНОІВІ здійснюються відповідно до вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

Підписання електронного документа УКРНОІВІ здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідної посадової особи. Перед відправленням такого документа здійснюється перевірка цілісності та справжності накладених на нього електронних підписів.

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

У разі повернення поштового відправлення з документами, які не одержані адресатом з незалежних від УКРНОІВІ причин, вважається, що такі документи вручені адресату належним

чином. Датою одержання такого відправлення адресатом вважається дата проставлення в поштовому повідомленні відмітки про причини неотримання відправлення.

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

Якщо електронне повідомлення з підтвердженням отримання зазначеного електронного документа не надходить від адресата більше ніж один місяць з дати доставки цього документа до його особистого кабінету в ІКС УкрНОІВІ, електронний документ УкрНОІВІ вважається одержаним адресатом, а дата одержання цього документа визначається як перший день після спливу одного місяця з дня надсилання електронного документа до особистого кабінету адресата.

У разі одержання від адресата повідомлення про відхилення відповідного електронного документа УкрНОІВІ усуває причини відхилення і повторно надсилає цей документ заявнику. Якщо таке повідомлення одержане від адресата, який не має надійних засобів кваліфікованого електронного підпису, заявнику за адресою на території України надсилається відповідний документ у паперовій формі.

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

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

У разі надходження до УкрНОІВІ документів, що подаються заявником після подання ним відповідної заявки з використанням поштового зв'язку, конверт, у якому вони одержані, долучається до справи за заявкою. Якщо в одному конверті надійшли документи, що стосуються кількох заявок, оригінал конверта долучається до однієї із справ за заявкою, до інших долучається копія конверта з написом на ній "Оригінал конверта міститься у справі за заявкою N...".

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

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

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

У разі подання такого електронного документа у вихідний, святковий або інший неробочий день, чи після закінчення робочого дня в УкрНОІВІ, датою одержання електронного документа УкрНОІВІ є перший за ним робочий день.

VI. Експертиза заявки

1. Призначення експертизи заявки

1. Визначення експерта для проведення експертизи заявки здійснюється виключно автоматизованим способом шляхом розподілу заявок модулем автоматизованого розподілу ІКС УКРНОІВІ з урахуванням рівномірного навантаження для кожного експерта за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження заявок.

Заявник повідомляється про призначення експерта за заявкою.

2. Етап експертизи заявки, розпочатий одним експертом, повинен бути завершений цим самим експертом, за винятком випадків, які унеможливають проведення ним експертизи заявки.

У разі зміни експерта проведення експертизи заявки починається з початку того етапу експертизи, на якому відбулася заміна експерта, окрім випадків, коли заміна експерта відбулася після надсилання заявнику обґрунтованого попереднього висновку експертизи за заявкою відповідно до пункту 3 глави 8 розділу VI цих Правил.

3. Експерт не може проводити експертизу заявки і підлягає відводу (самовідводу):

якщо він прямо чи опосередковано зацікавлений у результатах проведення експертизи;

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

Експерт підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, установлених пунктом 4 цієї глави.

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

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

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

З таких самих підстав відвід експерту може бути заявлено заявником.

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

Самовідвід повинен бути заявлений експертом протягом 10 днів із дня отримання ним заявки для проведення експертизи.

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

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

8. Питання про відвід експерта вирішується невідкладно керівником структурного підрозділу УКРНОІВІ, до повноважень якого належить проведення експертизи заявки на торговельну марку. У разі визнання відводу обґрунтованим та вмотивованим він підлягає задоволенню.

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

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

2. Порядок проведення експертизи заявки

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

Під час формальної експертизи заявки:

здійснюється класифікування зображувальних елементів заявленої торговельної марки відповідно до Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків, заснованої Віденською угодою про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків, до якої Україна приєдналася згідно із Законом України від 18 лютого 2009 року N 1000-VI "Про приєднання України до Віденської угоди про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків" (далі - Віденська класифікація);

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

здійснюється публікація відомостей про заявку;

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 Закону та розділу III цих Правил, у тому числі перелік товарів і/або послуг досліджується на відповідність вимогам пункту 12 глави 3 розділу III цих Правил;

установлюється пріоритет на підставі статті 9 Закону;

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

Під час кваліфікаційної експертизи:

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

розглядається заперечення проти заявки (у разі його одержання).

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

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

Висновок експертизи за заявкою затверджується УКРНОІВІ. На підставі такого висновку УКРНОІВІ приймається рішення відповідно до пунктів 6 та 7 глави 11 цього розділу.

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

Датою, з якої заявка вважається відкликаною, є дата, наступна за датою спливу строку, встановленого пунктом 8 статті 7, пунктом 6 статті 10, статтею 12 Закону для надання відповіді на відповідне повідомлення, обґрунтований попередній висновок експертизи за заявкою чи для

надходження до УКРНОІВІ документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і/або сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва.

4. Під час проведення експертизи заявки дії з ініціативи заявника вчиняються в порядку, визначеному розділом VII цих Правил.

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

6. Під час проведення експертизи заявки перевіряється факт застосування щодо заявника персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також факт застосування щодо держави заявника секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що поширюються на резидентів іноземної держави, відповідно до Закону України "Про санкції".

Перевірка факту застосування санкцій здійснюється за відомостями, що містяться у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, уведених у дію указами Президента України, та в установлених Законом України "Про санкції" випадках, затверджених постановою Верховної Ради України.

Якщо на будь-якому етапі діловодства за заявкою встановлено факт застосування щодо заявника або щодо держави заявника санкцій, діловодство за заявкою здійснюється з урахуванням виду застосованих санкцій, про що УКРНОІВІ повідомляє заявника.

УКРНОІВІ може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів у разі виникнення обґрунтованих сумнівів стосовно відповідності ідентифікаційних даних особи заявника та особи, щодо якої застосовано санкції, або належності такої особи до осіб, що мають прямий або опосередкований вплив на діяльність заявника, який є юридичною особою.

7. Під час проведення експертизи заявки перевіряється, чи не є заявник (один із заявників) особою, пов'язаною з державою-агресором, визначеною відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року N 187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації".

У разі належності принаймні одного заявника до осіб, пов'язаних із державою-агресором, УКРНОІВІ приймає рішення про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і/або послуг.

Клопотання заявника про внесення будь-яких змін до такої заявки не підлягає задоволенню.

3. Установлення дати подання заявки

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

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

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

достатньо чітке зображення позначення, що заявляється;

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

2. У разі відповідності матеріалів заявки вимогам пункту 1 цієї глави та сплаченого збору за подання заявки вимогам пункту 8 статті 7 Закону та Порядку, заявнику надсилається

повідомлення про встановлену дату подання заявки.

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

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

4. Перевірка сплати збору за подання заявки

1. За наявності збору за подання заявки, сплаченого в установлений пунктом 10 глави 1 розділу IV цих Правил строк, збір перевіряється на відповідність вимогам Порядку. Сума збору за подання заявки вважається такою, що відповідає розміру, встановленому згідно з додатком до Порядку, якщо в ній ураховано (за наявності):

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

подання в заявці кольорового зображення торговельної марки;

подання заявки кількома заявниками;

подання заявки у формі електронного документа.

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

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

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

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

4. У разі сплати збору за подання заявки, з якого випливає, що збір сплачено до дати подання заявки, проте заявка надійшла до УКРНОІВІ після спливу трьох місяців з дати зарахування суми збору на поточний рахунок УКРНОІВІ, протягом яких розмір збору залишався незмінним, або після спливу одного місяця з дати введення в дію зміненого розміру збору, такий збір не береться до уваги, про що заявнику негайно надсилається повідомлення.

Такий збір повертається або перезараховується згідно з пунктом 7 Порядку.

5. Публікація відомостей про заявку

1. Публікація в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень) відомостей про заявку здійснюється протягом п'яти робочих днів з дати надсилання заявнику відповідно до пункту 2 глави 3 цього розділу повідомлення про встановлену дату подання заявки.

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

наявності):

(210) номер заявки;

(220) дату подання заявки;

(230) дату виставкового пріоритету;

(310) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції чи Угоди СОТ;

(320) дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції чи Угоди СОТ;

(330) двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, до якої подана попередня заявка, відповідно до Стандарту BOIB ST.3;

(441) дату публікації відомостей про заявку та номер бюлетеня;

(511) клас (класи) МКТП та перелік товарів і послуг;

(531) індекс (індекси) Віденської класифікації;

(540) зображення торговельної марки;

(551) зазначення того, що торговельна марка колективна;

(552) зазначення того, що торговельна марка позиційна або орнаментна;

(553) зазначення того, що торговельна марка рухова або мультимедійна;

(554) зазначення того, що торговельна марка тривимірна;

(555) зазначення того, що торговельна марка голографічна;

(556) зазначення того, що торговельна марка звукова;

(558) зазначення того, що торговельна марка складається виключно з одного або декількох кольорів;

(571) опис торговельної марки;

(591) зазначення заявлених кольору чи поєднання кольорів;

(731) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / повне найменування та адресу заявника;

(740) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / повне найменування та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи;

(750) адресу для листування.

Відомості про дату народження, реквізити документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), номер телефону, адреса електронної пошти заявника - фізичної особи не публікуються.

(абзац двадцять четвертий пункту 2 глави 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економіки України від 20.08.2024 р. N 21655)

Під кодом (731) як адреса заявника публікуються відомості про адресу для листування заявника, зазначені у пунктах 3.1 та 3.2 розділу 3 форми заявки.

Публікація відомостей про заявку може містити звукозапис, у разі подання звукової торговельної марки, та відеозапис, у разі подання рухової, голографічної, мультимедійної торговельної марки, а також URL адресу для завантаження звукозапису чи відеозапису, за наявності технічної можливості здійснення такої публікації.

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

6. Перевірка заявки на відповідність формальним вимогам

1. У разі відповідності матеріалів заявки формальним вимогам статті 7 Закону та розділу III цих Правил та сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повідомлення про те, що заявка відповідає формальним вимогам, та пропонується узгодити бібліографічні дані за заявкою, у тому числі перелік товарів і/або послуг.

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

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

Підставами для надсилання такого повідомлення є:

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

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

невідповідність заявки вимогам щодо її оформлення, установленим главою 3 розділу III цих Правил;

невідповідність зображення заявленого позначення вимогам пункту 11 глави 3 розділу III цих Правил;

невідповідність переліку товарів і/або послуг вимогам пункту 12 глави 3 розділу III цих Правил;

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

відсутність довіреності або її копії, засвідченої в установленому законодавством порядку, якщо заявка підписана представником, чи документа, передбаченого законодавством для представництва за законом, або їх невідповідність вимогам пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил;

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

відсутність документа, що підтверджує показ торговельної марки на офіційній чи офіційно визнаній міжнародній виставці, проведений на території держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, і/або його перекладу українською мовою;

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

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

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

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

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

Цей строк може бути продовжений, а в разі його пропущення права заявника щодо заявки можуть бути відновлені в порядку, установленому главою 2 розділу VII цих Правил.

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

5. Якщо заявку підписано представником, а надану довіреність вчинено після дати подання заявки, представнику надсилається повідомлення з пропозицією надати заяву або інший документ заявника (лист, повідомлення) про схвалення ним подання заявки представником, якщо таке схвалення не міститься безпосередньо в поданій заявником довіреності.

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

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

7. Якщо в заявці відомості про іноземного заявника вказані з порушенням вимог пункту 5 глави 3 розділу III цих Правил, транслітерація імені (повного найменування) та адреси іноземного заявника буквами українського алфавіту здійснюється УКРНОІВІ з урахуванням правил правопису слів іншомовного походження, слов'янських прізвищ та імен, неслов'янських прізвищ та імен, географічних назв іноземних країн.

8. У разі невідповідності заявки вимогам пункту 12 глави 3 розділу III цих Правил, зокрема, якщо недолік стосується групування товарів і/або послуг, у повідомленні наводиться перелік товарів і/або послуг, згрупований УКРНОІВІ. Якщо за результатами такого групування виявлено додатковий клас (класи) товарів і/або послуг, у цьому повідомленні зазначається сума збору за подання заявки, яку необхідно доплатити відповідно до Порядку додатково за кожний клас, номер якого вказаний в повідомленні, понад кількість класів, номери яких зазначені у заявці. Клас МКТП, з якого повністю вилучені або перенесені до інших класів усі товари або послуги, з переліку вилучається.

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

Якщо під час перевірки наведеного в заявці переліку товарів і/або послуг виявлено, що в ньому містяться назви товарів і/або послуг, яких немає у чинній версії поточної редакції МКТП, з'ясовується, чи є ці назви зрозумілими для ідентифікації товарів і/або послуг та віднесення їх до відповідного класу МКТП.

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

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

як послуга зазначена діяльність у галузі роздрібної та оптової торгівлі (наприклад, "реалізація товарів", "оптово-роздрібний продаж", "торгівля"). У цьому разі потрібно вказати перелік конкретних послуг, пов'язаних із торговельною діяльністю, що надаються третім особам, які містяться у відповідних класах МКТП;

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

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

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

(абзац дев'ятий пункту 8 глави 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економіки України від 20.08.2024 р. N 21655)

9. Якщо під час проведення формальної експертизи встановлено, що без надання додаткових матеріалів її проведення неможливе, або виникли обґрунтовані сумніви щодо достовірності будь-яких відомостей чи елементів, які містяться в матеріалах заявки, УКРНОІВІ може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів.

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

7. Установлення пріоритету

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

на попередню заявку не заявлено пріоритет;

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

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

копія попередньої заявки, поданої в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, та її переклад на українську мову подано протягом трьох місяців з дати подання заявки до УКРНОІВІ;

заявник є особою або правонаступником особи, яка подала попередню заявку.

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

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

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

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

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

Якщо у переліку за заявкою наведені узагальнюючі (родові) назви товарів і/або послуг (наприклад, "меблі", "рекламування"), а в переліку за попередньою (попередніми) заявкою (заявками) наведено конкретні назви товарів і/або послуг (наприклад, "стілець", "рекламування зовнішнє"), які за своїм значенням охоплюються наведеними в переліку за заявкою узагальнюючими (родовими) назвами товарів і/або послуг, пріоритет установлюється лише для товарів і/або послуг, які наведені в переліку за попередньою (попередніми) заявкою (заявками).

4. У разі дотримання умов пункту 1 цієї глави, за відповідності документів, що підтверджують право на пріоритет попередньої заявки, поданої до УКРНОІВІ чи до відповідного органу іноземної держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, вимогам пункту 9 глави 3 розділу III цих Правил та за умови підтвердження факту встановлення дати подання за попередньою заявкою, поданою до УКРНОІВІ, заявнику надсилається повідомлення про встановлення пріоритету попередньої заявки.

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

Якщо під час установлення пріоритету попередньої заявки виникли обґрунтовані сумніви щодо достовірності будь-яких відомостей, які містяться у документах, що підтверджують право на пріоритет попередньої заявки, такі відомості перевіряються УКРНОІВІ за офіційними Інтернет адресами відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, до якого подано попередню заявку. Якщо таку перевірку здійснити неможливо, заявнику надсилається повідомлення про необхідність засвідчення копії попередньої заявки органом держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, до якого подано попередню заявку, та подання такої копії до УКРНОІВІ.

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

статус виставки, на якій показано експонат, в якому використано або представлено заявлену торговельну марку, відповідає статусу, встановленому пунктом 2 статті 9 Закону та пунктом 10 глави 3 розділу III цих Правил;

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

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

документ, що підтверджує показ торговельної марки на виставці, та його переклад українською мовою подано протягом трьох місяців з дати подання заявки.

6. У разі дотримання умов пункту 5 цієї глави та за відповідності документа, що підтверджує показ торговельної марки на міжнародній виставці, вимогам пункту 10 глави 3 розділу III цих Правил, заявнику надсилається повідомлення про встановлення виставкового пріоритету торговельної марки.

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

7. У разі невідповідності документа, що підтверджує показ експоната, вимогам пункту 10 глави 3 розділу III цих Правил, або за необхідності уточнення відомостей, що містяться в цьому документі, чи подання додаткових матеріалів, заявнику надсилається повідомлення із зазначенням недоліків, які необхідно усунути, або відомостей, які необхідно надати.

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

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

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

8. Перевірка заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони

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

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

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

При цьому на користь реєстрації торговельної марки потрібно враховувати також обставини, що правомірно склалися після дати подання заявки (дати міжнародної реєстрації торговельної марки), а якщо заявлено пріоритет, після дати пріоритету. Такими обставинами можуть бути відомості про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва (міжнародної реєстрації торговельної марки в Україні), визнання недійсним протиставленого свідоцтва (міжнародної реєстрації торговельної марки в Україні) за судовим рішенням, яке набрало законної сили, і відомості про це внесені до Реєстру (Міжнародного реєстру), відомості про передачу заявнику виключних майнових прав на протиставлену торговельну марку, внесені до Реєстру

(Міжнародного реєстру), відомості про визнання прав на промисловий зразок недійсними за судовим рішенням, яке набрало законної сили, або Апеляційною палатою, і відомості про це внесені до Державного реєстру України промислових зразків.

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

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

У цьому висновку зазначаються всі підстави для відмови в наданні правової охорони, виявлені під час проведення кваліфікаційної експертизи, та їх обґрунтування з посиланнями на відповідні норми Закону, цих Правил, інших нормативно-правових актів, відомості з інформаційної бази УкрНОВІ, а також застосовані офіційні інформаційні джерела, зокрема, визначені пунктами 4, 6 - 8, 11, 24 та 25 цієї глави. Доступ до таких джерел здійснюється як через офіційні друковані видання, так і через засоби масової комунікації та мережу Інтернет.

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

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

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

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

Попередній висновок експертизи за заявкою надсилається заявнику лише один раз.

Мотивована відповідь на попередній висновок експертизи за заявкою надається заявником протягом двох місяців з дати одержання ним цього висновку або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Цей строк може бути продовжений, а в разі його пропущення, права заявника щодо заявки можуть бути відновлені у порядку, встановленому главою 2 розділу VII цих Правил.

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

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

Якщо заявник не надав мотивовану відповідь на попередній висновок експертизи за заявкою щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони частково, за заявкою складається висновок експертизи про те, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони для іншої частини товарів і/або послуг, у порядку, встановленому главою II розділу VI цих Правил.

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

Повідомлення УКРНОІВІ надсилається та відповідь заявника надається в порядку, установленому главою 10 цього розділу.

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

У разі якщо замість зазначеної згоди заявник надасть документ, який свідчить про те, що заявлене позначення або його складовий елемент є семантично пов'язаним сполученням слів певної мови, в якому назва держави сприймається у значенні іншому, ніж офіційна назва держави як така, цей документ може бути врахований, якщо сполучення слів, що застосовується у мові, якою наведено позначення або його елемент, є таким, що без додаткових суджень і мислень сприймається як лексично усталений, неподільний і цілісний за смисловим значенням вираз, зокрема фразеологізм (ідіома, мовний штамп, прислів'я).

Офіційними інформаційними джерелами щодо визначення фразеологізмів є мовні словники.

Якщо заявлене позначення включає як елемент позначення, яке зображує або імітує офіційну повну або скорочену назву та/або міжнародний літерний код держави Україна, заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання дозволу Комісії та сплати відповідного збору в розмірі, установленому згідно з додатком до Порядку.

Визначені у повідомленні дії вчиняються у строк і в порядку, встановленому пунктом 6 статті 10 Закону для додаткових матеріалів.

Збір сплачується протягом двох місяців з дати одержання заявником повідомлення. Цей строк може бути продовжений, а в разі його пропущення, права заявника щодо заявки можуть бути відновлені в порядку, установленому главою 2 розділу VII цих Правил.

Якщо заявлене позначення включає як елемент позначення, яке імітує малий Державний Герб України, заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання дозволу Комісії.

На підставі повідомлення про необхідність надання дозволу Комісії заявник повинен подати до Комісії клопотання про надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та/або міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України.

Проведення експертизи заявки зупиняється з дати надсилання заявнику та структурному підрозділу УКРНОІВІ, який проводить експертизу заявки, повідомлення Комісії про прийняття клопотання до розгляду.

З дати надсилання Комісією до структурного підрозділу УКРНОІВІ, який проводить експертизу заявки, рішення за результатами розгляду клопотання експертиза заявки продовжується.

Якщо заявником надана згода відповідного компетентного органу або власника на включення до торговельної марки позначення, зазначеного в пункті 1 статті 6 Закону та пункті 1 глави 2 розділу II цих Правил, таке позначення зазначається за кодом (526) бібліографічних даних заявки як елемент торговельної марки, що не охороняється.

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

Для визначення того, чи набуло позначення розрізняльної здатності внаслідок його використання, враховуються фактори, установлені пунктом 8 глави 2 розділу II цих Правил. Ці фактори можуть ураховуватися як окремо, так і в сукупності.

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

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

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

Офіційними інформаційними джерелами щодо виявлення позначень, загальноновживаних у сучасній мові або в добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і/або послуг можуть бути МКТП, Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), відповідні державні класифікатори України, технічні регламенти, національні стандарти, технічні умови, кодекси усталеної практики, засоби інформації довідково-енциклопедичного характеру (енциклопедії, словники, довідники, каталоги), у тому числі розміщені в мережі Інтернет, офіційні друковані видання (газети, журнали, видання з визначеним накладом).

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

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

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

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

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

Для встановлення описовості позначення використовуються енциклопедії, довідники, словники, бази даних, стандарти, спеціальні видання. Для встановлення описовості позначення, заявленого для товарів 5 класу МКТП (ліки для людини, фармацевтичні препарати), використовуються переліки запропонованих і рекомендованих міжнародних неприватних назв фармацевтичних субстанцій, відомості про прийняті основи (стеми) міжнародних неприватних назв фармацевтичних субстанцій, що видаються Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

8. Під час перевірки заявленого позначення, чи не складається воно лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами, перевіряється, чи не належить воно до позначень, визначених пунктом 6 глави 2 розділу II цих Правил. Належність позначення до загальновживаних символів і термінів установлюється за допомогою спеціальних галузевих стандартів. Якщо такі стандарти відсутні, інформаційними джерелами можуть бути відповідні термінологічні або тлумачні словники, глосарії, енциклопедії та інші спеціальні видання.

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

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

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

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

Якщо такий елемент не займає домінуючого положення у зображенні торговельної марки, він може бути внесений до торговельної марки як елемент, що не охороняється (дискламований), за ініціативою заявника або експерта на підставі абзацу одинадцятого пункту 2 статті 6 Закону. У такому разі у повідомленні або попередньому висновку експертизи за заявкою зазначається про наявність елементів позначення, які можуть бути виключені з правової охорони (дискламовані). Такі елементи зазначаються за кодом (526) бібліографічних даних заявки.

10. Під час перевірки заявленого позначення, чи не є воно таким, що може ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивостей, якості або географічного походження, щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, перевіряється відсутність у позначення властивостей, визначених пунктами 10 та 11 глави 2 розділу II цих Правил.

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

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

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

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

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

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

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

змінених назв сортів рослин;

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

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

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

Офіційними інформаційними джерелами щодо назв сортів є, зокрема Державний реєстр патентів на сорти рослин, Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, офіційне видання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин - бюлетень "Охорона прав на сорти рослин", Реєстр заявок на сорти рослин, інформаційно-довідкові системи "Сорт" і "Реєстр сортів", база даних PLUTO Plant Variety Database UPOV.

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

географічних зазначень, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, заявлені на реєстрацію в Україні;

географічних зазначень, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, зареєстровані в Україні відповідно до Закону України "Про правову охорону географічних зазначень";

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

Якщо під час пошуку виявлено географічне зазначення, перевіряється чи має право заявник використовувати його на підставі Законів України "Про правову охорону географічних зазначень", "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", "Про географічні зазначення спиртних напоїв" чи відповідного міжнародного договору України.

Абзац десятий пункту 2 статті 6 Закону не застосовується, якщо за результатами пошуку виявлено географічне зазначення, яке зареєстроване чи заявлене на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет - до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, але заявник надав докази, що він розпочав добросовісне використання заявленого позначення до дати подання заявки на реєстрацію географічного зазначення, і фактичні обставини такого використання виключають можливість введення споживача в оману щодо товару або його виробника.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

торговельних марок, зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, свідоцтва на які або міжнародні реєстрації яких достроково припинили дію за рішенням суду, яке набрало законної сили до дати прийняття рішення за заявкою, за якою проводиться експертиза.

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

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

заявлені зображувальні та тривимірні позначення порівнюються з зображувальними, тривимірними, комбінованими позначеннями та іншими видами позначень, до складу яких входять зображувальні чи тривимірні елементи;

заявлені орнаментні, позиційні позначення порівнюються відповідно з орнаментними, позиційними та іншими видами позначень, до складу яких входять зображувальні чи словесні елементи;

заявлені звукові позначення порівнюються із звуковими, мультимедійними та іншими видами позначень, до складу яких входять словесні елементи;

заявлені рухові позначення порівнюються із руховими, мультимедійними, голографічними та іншими видами позначень, до складу яких входять зображувальні чи словесні елементи;

заявлені мультимедійні позначення порівнюються із мультимедійними, звуковими, руховими та іншими видами позначень, до складу яких входять зображувальні чи словесні елементи;

заявлені голографічні позначення порівнюються із голографічними, руховими та іншими видами позначень, до складу яких входять зображувальні чи словесні елементи;

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

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

Оцінка схожості позначень здійснюється з позиції сприйняття їх пересічним споживачем.

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

На виникнення звукової схожості словесних позначень впливає наявність у них таких ознак: близькість і збіг звуків, розташування близьких звуків і звукосполучень відносно одних до інших, збіг складів та їхнє розташування, кількість звуків і складів, місце та розташування

співпадаючих звукосполучень, близькість складу голосних і приголосних; характер співпадаючих частин позначень; наголос; кількість і послідовність їх складів; спільний ритм та інтонація позначень.

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

Ознаками звукової схожості можуть бути:

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

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

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

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

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

Графічна (візуальна) схожість позначень обумовлюється наявністю таких ознак: загальне зорове враження, вид шрифту, графічне написання з урахуванням характеру букв (друковані чи прописні, заголовні чи рядкові), стилізоване виконання словесних елементів і ступінь стилізації, розташування літер відносно одна до одної, алфавіт, літерами якого написано слово, колір чи комбінація кольорів. Під час визначення графічної схожості до уваги не беруться такі ознаки як різні види стандартних шрифтів, різний розмір та накреслення літер, насиченість кольору, нахил, виконання позначень заголовними або рядковими літерами.

Смислова (семантична) схожість позначень обумовлюється наявністю таких ознак: подібність закладених у позначеннях понять та ідей, збіг змісту позначень різними мовами; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, що є основою закладеної в позначенні ідеї.

Якщо одне з порівнюваних позначень або жодне з них не має смислового значення, порівняння за смисловими (семантичними) ознаками неможливе та не впливає на оцінку схожості позначень.

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

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

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

20. Під час встановлення спорідненості товарів і/або послуг враховуються положення пункту 17 глави 2 розділу II цих Правил та визначається принципова ймовірність виникнення у споживачів враження про єдине джерело походження товарів чи надання послуг.

Для встановлення спорідненості товарів і/або послуг до уваги беруться фактори, які їх тісно пов'язують: родова (видова) назва, призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені,

умови та канали збуту товарів і надання послуг, коло споживачів. Ці фактори можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності.

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

21. Під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість з торговельними марками, визнаними добре відомими в Україні, та зареєстрованими в установленому порядку знаками відповідності (сертифікаційними знаками) використовуються ознаки, встановлені пунктами 15 - 20 цієї глави, та враховуються положення пункту 18 глави 2 розділу II цих Правил.

22. Перевірка заявленого позначення на тотожність і схожість з комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки, за якою проводиться експертиза, щодо таких же або споріднених з ними товарів і/або послуг, здійснюється з урахуванням пункту 19 глави 2 розділу II цих Правил. У разі подання заперечення на цій підставі зазначені у запереченні джерела інформації беруться до уваги під час складання попереднього висновку експертизи за заявкою.

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

Позначення вважається таким, що відтворює промисловий зразок, якщо воно є ідентичним промисловому зразку, права на який належать в Україні іншим особам. Позначення є ідентичним, якщо воно включає всі суттєві ознаки промислового зразка, які можуть відрізнитися лише незначними деталями.

При цьому не враховуються:

промислові зразки, дія свідоцтв (патентів) на які на дату подання заявки припинена;

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

24. Перевірка заявленого позначення на наявність підстав для відмови в реєстрації торговельної марки, встановлених абзацами третім та четвертим пункту 4 статті 6 Закону, здійснюється з урахуванням пунктів 22 та 23 глави 2 розділу II Правил.

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

Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення відтворює твір мистецтва або його фрагмент, прізвище, ім'я, псевдонім чи похідні від них, портрет або факсиміле відомої в Україні особи, назву відомого в Україні твору науки, літератури чи мистецтва або цитату чи персонаж з нього, у попередньому висновку експертизи за заявкою заявнику пропонується надати згоду власника авторського права (його правонаступника) або докази переходу твору у суспільне надбання або згоду відомої в Україні особи на таке відтворення.

25. Під час перевірки заявленого позначення, чи не містить воно зареєстровану традиційну гарантовану особливість, враховуються положення пункту 25 глави 2 розділу II цих Правил та

здійснюється пошук серед традиційних гарантованих особливостей, які на дату подання заявки зареєстровані в Україні відповідно до Закону 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".

Офіційним інформаційним джерелом відомостей щодо зареєстрованих в Україні традиційних гарантованих особливостей є Реєстр традиційних гарантованих особливостей, держателем та адміністратором якого є Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Якщо під час пошуку виявлено зареєстровану традиційну гарантовану особливість, перевіряється, чи має право заявник використовувати це найменування на підставі Закону 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".

Реєстрація традиційної гарантованої особливості не може бути підставою для відмови у наданні правової охорони заявленому позначенню, якщо заявник надав докази, що він розпочав добросовісне використання заявленого позначення до дати подання заявки на реєстрацію традиційної гарантованої особливості і фактичні обставини такого використання виключають можливість введення споживача в оману щодо товару або його виробника.

26. Для пошуку торговельних марок та інших позначень, визначених пунктами 4, 6 - 8, 11 - 13, 21, 23 - 25 цієї глави, використовується інформаційна база УКРНОІВІ та інші офіційні інформаційні джерела, визначені цією главою.

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

9. Заперечення третіх осіб проти заявки

1. Протягом трьох місяців з дати публікації в бюлетені відомостей про заявку будь-яка особа може подати до УКРНОІВІ мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, установленим Законом. Додаткові матеріали до заперечення можуть бути подані в межах строку, встановленого для подання заперечення.

2. Заперечення складається українською мовою.

3. Заперечення повинно стосуватися однієї заявки та містити:

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

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / повне найменування представника, якщо заперечення подається через представника;

адресу для листування, яка складається з відомостей про адресата та його поштової адреси на території України, телефонний номер адресата та адресу електронної пошти;

номер і дату подання заявки, якої стосується заперечення;

чітко сформульовані вимоги подавця заперечення;

підстави, на яких ґрунтується заперечення (виклад обставин, якими подавець заперечення обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, на підставі яких подавець заперечення встановив

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

перелік документів, що додаються до заперечення;

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

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

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

4. До заперечення додаються:

документи, зазначені у запереченні як докази наявності викладених у ньому обставин;

довіреність або її копія, засвідчена в установленому законодавством порядку (якщо заперечення подається через представника), оформлені відповідно до пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил.

Якщо додатки до заперечення викладені іноземною мовою, разом з ними подається їх переклад українською мовою.

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

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

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

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

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

Заперечення та додатки до нього повинні бути оформлені таким чином, щоб з них можна було робити копії чи відтворювати в будь-який інший спосіб та зберігати тривалий час.

За подання заперечення сплачується збір згідно з Порядком.

Датою подання заперечення вважається дата подання його до об'єкта поштового зв'язку чи безпосередньо до УкрПОІВІ, чи подання (відправки) засобами електронного зв'язку, якщо збір за подання заперечення сплачено не пізніше цієї дати. Якщо заперечення подано до об'єкта поштового зв'язку чи безпосередньо до УкрПОІВІ чи подано засобами електронного зв'язку до дати сплати збору за подання цього заперечення, датою подання заперечення вважається дата сплати відповідного збору.

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

відповідність заперечення вимогам цієї глави та розділу III цих Правил;

дотримання встановленого пунктом 8 статті 10 Закону строку подання заперечення;

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

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

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

Копія заперечення надсилається заявнику реєстрованим поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням про вручення.

Протягом двох місяців з дати одержання копії заперечення заявник має право інформувати УкрНОІВІ про своє ставлення до заперечення шляхом надання обґрунтованої відповіді на нього. Він може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, унести до заявки зміни або відкликати її.

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

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

10. У разі невідповідності заперечення вимогам цієї глави та розділу III цих Правил, відсутності будь-якого з документів, зазначених у пункті 4 цієї глави, подавцю заперечення надсилається про це повідомлення.

Якщо зазначені у повідомленні недоліки будуть усунуті протягом двох місяців з дати одержання подавцем заперечення повідомлення, заперечення вважається поданим у день первісного його подання. В іншому разі заперечення не підлягає розгляду, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення. Збір за подання такого заперечення підлягає поверненню відповідно до Порядку.

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

У разі подання заперечення проти заявки, яка на дату подання цього заперечення відкликана або вважається відкликаною та за якою вичерпано можливості відновлення права заявника щодо заявки, воно не підлягає розгляду, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення. Збір за подання такого заперечення підлягає поверненню відповідно до Порядку.

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

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

Якщо після одержання копії заперечення заявник відкликав заявку, подавцю заперечення надсилається про це повідомлення.

Прийняте до розгляду заперечення може бути відкликано у будь-який час до прийняття рішення УКРНОІВІ на підставі заяви подавця заперечення. Збір за подання такого заперечення не повертається. У разі відкликання заперечення висновок експертизи за заявкою складається без урахування результатів його розгляду.

10. Додаткові матеріали

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

Повідомлення про надання додаткових матеріалів за заявкою, за якою листування здійснюється засобами поштового зв'язку, надсилається заявнику реєстрованим поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням про вручення.

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

2. Заявник повинен подати додаткові матеріали протягом двох місяців з дати одержання ним повідомлення. Цей строк може бути продовжений, а у разі його пропущення, права заявника щодо заявки можуть бути відновлені у порядку, встановленому главою 2 розділу VII цих Правил.

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

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

Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, якщо вони містять ознаки, які слід включити до позначення, зокрема, передбачають включення до нього або заміну будь-якого елемента.

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

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

11. Висновок експертизи за заявкою та рішення УКРНОІВІ

1. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою.

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

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

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

Якщо заявлене позначення не відповідає встановленим пунктом 1 статті 5 Закону умовам надання правової охорони частково, у висновку експертизи за заявкою зазначається про те, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони для частини товарів і/або послуг та не відповідає умовам надання правової охорони для іншої частини товарів і/або послуг. При цьому у висновку наводяться ті товари і/або послуги, для яких заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони. Перелік товарів і/або послуг, для яких заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, наводиться у бібліографічних даних, що додаються до висновку.

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

5. Висновок експертизи за заявкою складається за формою, наведеною у додатку 2 до цих Правил.

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

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

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

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

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

Копія рішення УКРНОІВІ разом із висновком експертизи за заявкою, в якому відображені результати розгляду заперечення, надсилається подавцю заперечення реєстрованим поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням про вручення.

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

Зупинення розгляду заявки зупиняє перебіг передбаченого статтею 12 Закону строку надання заявником документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва до закінчення строку, встановленого абзацом другим пункту 1 статті 15 Закону та пунктом 2 розділу VIII цих Правил, для оскарження до Апеляційної палати такого рішення особою, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 Закону та глави 9 цього розділу.

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

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

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

Такий розгляд здійснюється безпосередньо в приміщенні УКРНОІВІ або в режимі відеоконференції.

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

3. Дата і час розгляду за участю заявника питань, що виникли під час проведення експертизи заявки, а також посилання, за яким заявник може приєднатися до відеоконференції, визначаються УКРНОІВІ, про що заявнику надсилається повідомлення протягом місяця з дати одержання відповідного клопотання заявника.

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

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

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

2. Продовження строків і відновлення прав заявника щодо заявки

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

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

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

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

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

4. У разі недотримання вимог пунктів 1 та 2 цієї глави та/або відсутності сплати збору за подання клопотання про продовження відповідного строку чи невідповідності сплаченого

збору вимогам Порядку клопотання про продовження відповідного строку не задовольняється, строк не продовжується, про що заявнику надсилається повідомлення.

5. Якщо, незважаючи на вжиття заявником належних заходів, до яких, у тому числі, належить зазначення в заявці правильної та повної адреси для листування та своєчасне внесення до заявки змін щодо неї, установлені пунктами 6, 14 і 16 статті 10 та статтею 12 Закону строк подання додаткових матеріалів, строк надання відповіді на повідомлення УКРНОІВІ чи попередній висновок експертизи за заявкою, строк надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва, строк сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва пропущено, права заявника щодо заявки відновлюються у разі, якщо протягом шести місяців після спливу зазначеного строку ним буде подано відповідне клопотання разом із додатковими матеріалами, відповіддю або виконанням відповідної дії, та сплачено збір за його подання.

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

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

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

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

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

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

3. Унесення до заявки виправлень помилок та змін

1. Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок, а також зміни:

свого імені (найменування) і своєї адреси;

адреси для листування;

імені (найменування) та адреси свого представника;

щодо скорочення переліку товарів і/або послуг;

пов'язані зі зміною особи заявника.

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

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

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

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

5. виправленням помилки у заявці вважається будь-яка правомірно внесена до заявки зміна, наприклад, виправлення граматичної чи друкарської помилки, очевидних неточностей, помилки в імені (найменуванні), адресі заявника, адресі для листування, імені або адресі представника заявника.

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

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

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

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

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

Якщо зміни до заявки стосуються імені (найменування) заявника та/або адреси заявника, заява про внесення таких змін підписується тим заявником, якого ці зміни стосуються, чи його представником. Усі інші зміни до заявки вносяться за відповідною заявою, підписаною усіма заявниками, зазначеними у заявці, або одним із них, призначеним усіма іншими заявниками відповідно до пунктів 5 та 7 глави 1 розділу IV цих Правил.

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

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / повне найменування заявника та його адреса;

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

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

адреса для листування нового заявника.

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

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

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

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

копія установчого документа;

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, у якому наведено нове найменування, або іншого документа, що підтверджує зміну;

рішення суду чи відповідних органів державної влади;

передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення юридичної особи) або розподільчий баланс (у разі поділу юридичної особи), або інший документ, що містить положення про правонаступництво на одержання свідоцтва за заявкою.

11. Для внесення змін, пов'язаних зі зміною особи заявника внаслідок ліквідації юридичної особи, до заяви повинен бути доданий ліквідаційний баланс, який має містити положення про перехід права на одержання свідоцтва за заявкою до кредиторів чи в інший спосіб за вказівкою власника ліквідованої юридичної особи. Для іноземних заявників до заяви додається копія аналогічного за змістом документа, передбаченого в країні його реєстрації.

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

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

14. Якщо зазначені у пунктах 10 - 13 цієї глави документи складено іншою мовою ніж українська, разом з ними надається їх переклад українською мовою.

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

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

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

У разі одержання УКРНОІВІ заяви про виправлення помилки та/або заяви про внесення будь-якої із зазначених у пункті 1 цієї глави змін після прийняття УКРНОІВІ рішення за заявкою, але до одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва, такі виправлення чи зміни враховуються при здійсненні державної реєстрації торговельної марки. При цьому документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва та збір за публікацію про видачу свідоцтва повинні надійти до УКРНОІВІ у строк, установлений статтею 12 Закону.

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

Подавець заяви повинен надати відповідь та усунути виявлені недоліки протягом двох місяців з дати одержання ним повідомлення УКРНОІВІ. В іншому разі заява не задовольняється, про що подавцю заяви надсилається повідомлення.

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

Очевидна чи технічна помилка у заявленому позначенні може бути виправлена на підставі поданої заявником заяви за умови, що вона одержана УКРНОІВІ не пізніше надсилання заявнику повідомлення про встановлену дату подання заявки та таке виправлення не виходить за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, тобто якщо заявник просить виключити або замінити окремі елементи, які містять помилку, що суттєво не змінить заявлене позначення.

Очевидна чи технічна помилка у переліку товарів і/або послуг може бути виправлена на підставі поданої заявником заяви за умови, що вона одержана УКРНОІВІ не пізніше надсилання заявнику повідомлення про встановлену дату подання заявки та таке виправлення не виходить за межі переліку зазначених у заявці товарів і/або послуг.

4. Поділ заявки

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

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

Якщо за поділеною заявкою встановлено пріоритет, дата пріоритету виділеної заявки встановлюється такою самою, як дата пріоритету поділеної заявки за умови, що виділена заявка містить товари і/або послуги, для яких встановлено пріоритет за поділеною заявкою відповідно до глави 7 розділу VI Правил.

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

наявність у заявці, що поділяється, кількох товарів і/або послуг або одного товару чи послуги, які можна розділити;

тотожність позначення за виділеною заявкою позначенню за поділеною заявкою;

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

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

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

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

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

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

7. Експертиза виділеної та поділеної заявок проводиться з дотриманням положень розділу VI цих Правил з урахуванням особливостей, визначених цією главою.

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

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

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

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

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

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

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

Заява про внесення змін, пов'язаних з поділом заявки, та виділена заявка мають бути подані заявником і/або сплачено відповідний збір протягом двох місяців з дати одержання повідомлення УКРНОІВІ. Цей строк може бути продовжений у порядку, встановленому главою 2 цього розділу.

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

5. Відкликання заявки

1. Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати сплати державного мита за видачу свідоцтва.
2. Відкликання заявки здійснюється на підставі поданої до УКРНОІВІ заяви. Якщо така заява подана представником, його право на відкликання заявки повинно бути чітко зазначено у довіреності, виданій заявником.
3. Якщо заява про відкликання заявки одержана УКРНОІВІ до дати сплати державного мита за видачу свідоцтва, вона задовольняється, про що заявнику надсилається повідомлення.
Відкликана заявка передається до архіву УКРНОІВІ.
4. Заява про відкликання заявки, одержана УКРНОІВІ після сплати державного мита за видачу свідоцтва, не задовольняється, про що заявнику надсилається повідомлення.
5. Датою відкликання заявки вважається дата одержання УКРНОІВІ заяви про її відкликання.
6. Відкликана заявка не береться до уваги під час проведення експертизи заявок, що були подані після дати її відкликання.

6. Затребування копій матеріалів, що протиставлені заявці

1. Заявник має право протягом місяця з дати одержання ним повідомлення чи попереднього висновку експертизи за заявкою із вимогою про надання додаткових матеріалів або рішення УКРНОІВІ затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці, подавши відповідне клопотання.
2. У разі якщо заявник не оскаржує рішення УКРНОІВІ за заявкою, незважаючи на подання такого клопотання, ним повинні бути дотримані строки для надання документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва та сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва, встановлені статтею 12 Закону.
3. Копії затребуваних матеріалів надсилаються заявнику протягом місяця з дати надходження клопотання.
4. У разі порушення строку, передбаченого пунктом 1 цієї глави, заявнику відмовляється у наданні копій матеріалів, що протиставлені заявці, про що йому надсилається повідомлення.
У цьому разі заявник може ознайомитися з документами, що протиставлені заявці у порядку, встановленому пунктом 10 статті 10 Закону.

VIII. Оскарження рішення за заявкою

1. Заявник може оскаржити рішення УКРНОІВІ за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців з дати одержання рішення УКРНОІВІ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до глави 4 розділу VII цих Правил.
2. Подавець заперечення, який відповідно до пункту 7 глави II розділу VI цих Правил одержав копію рішення УКРНОІВІ за заявкою, може оскаржити це рішення до Апеляційної палати протягом двох місяців з дати одержання його копії.
3. У разі одержання УКРНОІВІ повідомлення Апеляційної палати про прийняття заперечення проти рішення УКРНОІВІ за заявкою до розгляду діловодство за заявкою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.

Зупинення діловодства за заявкою зупиняє перебіг передбаченого статтею 12 Закону строку надання заявником документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва та збору за публікацію про видачу свідоцтва до затвердження рішення Апеляційної палати за відповідною заявкою.

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

1. Складання міжнародної заявки

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

Електронні примірники рекомендованих Міжнародним бюро ВОІВ (далі - МБ ВОІВ) форм офіційних та додаткових заяв розміщуються на вебсайті ВОІВ.

Розрахунок розміру міжнародного мита здійснюється за допомогою сервісу "Калькулятор мита Мадридської системи", розміщеного на вебсайті ВОІВ.

Міжнародна заявка повинна містити такі документи:

супровідний лист;

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

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

За подання міжнародної заявки сплачується збір відповідно до Порядку.

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

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

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

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

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

3. Ім'я (повне найменування), адреса заявника, адреса для листування, ім'я представника, якщо заявник має такого, зазначаються транслітерацією буквами латинського алфавіту з

урахуванням фонетичних норм української мови відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею". Правильність виконання транслітерації забезпечується заявником.

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

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

вони стосуються такої самої торговельної марки;

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

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

Для цілей подання міжнародної заявки при визначенні чи є торговельна марка такою самою застосовується пункт 14 глави 2 розділу II цих Правил.

2. Подання міжнародної заявки

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

Міжнародна заявка подається до МБ ВОІВ через УКРНОІВІ.

2. Міжнародна заявка у формі електронного документа (електронна міжнародна заявка) подається до УКРНОІВІ з дотриманням вимог цього розділу через ІКС УКРНОІВІ або за допомогою системи подання електронних міжнародних заявок Мадридської системи "Madrid e-Filing". Доступ до зазначених систем електронного подання заявок надається на вебсайті УКРНОІВІ.

Електронні міжнародні заявки підписуються з використанням кваліфікованого електронного підпису або вдосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У разі якщо заявниками є декілька осіб, але не всі вони мають особисті ключі для використання кваліфікованого електронного підпису, використовувати кваліфікований електронний підпис на електронній міжнародній заявці може представник (за його наявності) або один із заявників, який має кваліфікований електронний підпис та довіреність від інших заявників.

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

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

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

Міжнародна заявка, в якій зазначено два заявники чи більше, може бути підписана їх спільним представником, яким може бути один із заявників, призначений усіма іншими заявниками. У разі підписання міжнародної заявки спільним представником вона має містити довіреність, а також переклад довіреності українською мовою, якщо вона викладена іншою мовою.

3. Складання і подання заяви про територіальне поширення після міжнародної реєстрації

1. Заява про територіальне поширення після міжнародної реєстрації (далі - заява про територіальне поширення) подається до МБ ВОІВ безпосередньо або через УКРНОІВІ власником міжнародної реєстрації або його представником, які зазначені у Міжнародному реєстрі.

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

2. Заява складається французькою або англійською мовою незалежно від мови, якою була складена міжнародна заявка.

3. За подання заяви про територіальне поширення через УКРНОІВІ сплачується збір відповідно до Порядку та пункту 1 глави 1 цього розділу.

4. Заява про територіальне поширення подається за рекомендованою МБ ВОІВ формою.

Заява підписується власником міжнародної реєстрації або його представником, зазначеними у Міжнародному реєстрі. Якщо заява подається новим представником власника, він її не підписує.

До заяви додається супровідний лист і довіреність, якщо власник уперше призначає представника або бажає внести до міжнародної реєстрації зміни щодо нього. Довіреність повинна відповідати вимогам пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил. Довіреність не подається в разі, якщо нового представника призначено у заяві про територіальне поширення, підписаній власником міжнародної реєстрації.

5. Заява про територіальне поширення також може містити прохання власника про набуття чинності територіального поширення після внесення до Міжнародного реєстру запису про зміну чи часткове анулювання зазначеної міжнародної реєстрації або після продовження строку її дії.

6. Подання заяви про територіальне поширення в електронній формі здійснюється відповідно до пункту 2 глави 2 цього розділу.

4. Реєстрація документів міжнародної заявки та заяви про територіальне поширення

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

2. Документам міжнародної заявки та заяви про територіальне поширення надаються порядкові номери.

3. За міжнародними заявками та заявами про територіальне поширення, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

4. Після надання порядкового номера міжнародній заявці чи заяві про територіальне поширення УКРНОІВІ невідкладно складається повідомлення про одержання документів міжнародної заявки чи заяви про територіальне поширення, яке надсилається заявнику в порядку, встановленому пунктом 4 глави 2 розділу IV цих Правил.

5. Розгляд міжнародної заявки та заяви про територіальне поширення

1. У разі наявності збору за подання міжнародної заявки чи заяви про територіальне поширення, сплаченого відповідно до Порядку, відповідності міжнародної заявки чи заяви про територіальне поширення вимогам глав 1 - 3 цього розділу УКРНОІВІ засвідчує міжнародну заявку чи заяву про територіальне поширення та невідкладно надсилає до МБ ВОІВ. Про надсилання зазначених документів до МБ ВОІВ УКРНОІВІ повідомляє заявника (власника міжнародної реєстрації).

2. У разі невідповідності міжнародної заявки вимогам пунктів 1 - 4 глави 1 цього розділу та пунктів 2 і 3 глави 2 цього розділу та якщо УКРНОІВІ не може засвідчити, що наведені в міжнародній заявці відомості відповідають відомостям, які на момент засвідчення містяться в базовій заявці або базовій реєстрації, заявнику надсилається повідомлення із зазначенням виявлених недоліків і пропозицією надати відсутні або виправлені відомості та/або документи.

У разі невідповідності заяви про територіальне поширення вимогам глави 3 цього розділу, власнику міжнародної реєстрації надсилається повідомлення із зазначенням виявлених недоліків і пропозицією надати відсутні або виправлені відомості та/або документи.

3. Дата міжнародної реєстрації та дата територіального поширення після міжнародної реєстрації встановлюється МБ ВОІВ за датою одержання УКРНОІВІ відповідно міжнародної заявки чи заяви про територіальне поширення, за умови, що МБ ВОІВ одержало цю заявку чи заяву протягом двох місяців із цієї дати.

Якщо міжнародна заявка одержана МБ ВОІВ після спливу цього строку, дата міжнародної реєстрації встановлюється за датою одержання цієї заявки МБ ВОІВ.

Якщо заява про територіальне поширення одержана МБ ВОІВ після спливу цього строку, а також у разі, якщо така заява подана до МБ ВОІВ безпосередньо, дата територіального поширення встановлюється за датою одержання цієї заяви МБ ВОІВ.

4. Якщо під час розгляду міжнародної заявки чи заяви про територіальне поширення встановлено факт застосування щодо заявника (власника міжнародної реєстрації) персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також факт застосування щодо держави заявника (власника міжнародної реєстрації) секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що поширюються на резидентів іноземної держави, відповідно до Закону України "Про санкції", діловодство здійснюється з урахуванням виду застосованих санкцій, про що УКРНОІВІ повідомляє заявника (власника міжнародної реєстрації).

Перевірка факту застосування санкцій здійснюється за відомостями, що містяться у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію Указами Президента України та в установлених Законом України "Про санкції" випадках, затверджених постановою Верховної Ради України.

УКРНОІВІ може вимагати від заявника (власника міжнародної реєстрації) надання додаткових матеріалів у разі виникнення обґрунтованих сумнівів стосовно відповідності ідентифікаційних

даних особи заявника (власника міжнародної реєстрації) та особи, щодо якої застосовано санкції, або належності такої особи до осіб, що мають прямий або опосередкований вплив на діяльність заявника (власника міжнародної реєстрації), який є юридичною особою.

5. Під час розгляду міжнародної заявки або заяви про територіальне поширення перевіряється, чи не є заявник (власник міжнародної реєстрації) особою, пов'язаною з державою-агресором, визначеною відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року N 187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації".

У разі належності принаймні одного заявника (власника міжнародної реєстрації) до осіб, пов'язаних із державою-агресором, така міжнародна заявка (заява про територіальне поширення) УКРНОІВІ не засвідчується та не надсилається до МБ ВОІВ.

X. Експертиза міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну

1. Порядок проведення експертизи міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну

1. Експертиза міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну проводиться в такому порядку:

здійснюється публікація відомостей про міжнародну реєстрацію торговельної марки з поширенням на Україну;

у разі одержання заперечення проти такого поширення вирішується питання про прийняття його до розгляду в порядку, встановленому главою 3 цього розділу;

торговельна марка за міжнародною реєстрацією перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним статтею 5 Закону;

розглядається заперечення, у разі його одержання.

2. Експертиза міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну здійснюється після одержання УКРНОІВІ від МБ ВОІВ повідомлення про міжнародну реєстрацію відповідно до статті 3(4) Протоколу до Мадридської угоди або повідомлення у зв'язку із заявою про територіальне поширення на Україну, зробленою відповідно до статті 3ter(2) Протоколу до Мадридської угоди.

3. Кінцеві результати експертизи торговельної марки за міжнародною реєстрацією відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за формою, наведеною в додатку 4 до цих Правил, та відповідно до вимог глави 11 розділу VI цих Правил.

Висновок експертизи за міжнародною реєстрацією затверджується УКРНОІВІ у порядку, встановленому пунктами 2 - 5 глави 11 розділу VI цих Правил. На підставі такого висновку УКРНОІВІ приймається відповідне рішення у порядку, встановленому пунктами 6 та 7 глави 11 розділу VI цих Правил, яке зберігається у матеріалах справи за міжнародною реєстрацією.

На підставі рішення УКРНОІВІ та відповідно до правила 18 ter(1), (2) або (3) Правил до Протоколу до Мадридської угоди УКРНОІВІ надсилається до МБ ВОІВ відповідна заява за формою, рекомендованою МБ ВОІВ.

Відомості про надання правової охорони в Україні торговельній марці за міжнародною реєстрацією публікуються у бюлетені.

4. Під час проведення експертизи міжнародної реєстрації торговельної марки дії з ініціативи її власника вчиняються у спосіб та в порядку, визначеному розділом VII цих Правил.

5. Строк, установлений пунктом 5 глави 4 цього розділу, продовжується або права власника міжнародної реєстрації відновлюються відповідно до пункту 6 статті 10 Закону та глави 2 розділу VII цих Правил.

6. Під час проведення експертизи міжнародної реєстрації перевіряється факт застосування щодо власника міжнародної реєстрації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також факт застосування щодо держави власника міжнародної реєстрації секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що поширюються на резидентів іноземної держави, відповідно до Закону України "Про санкції".

Перевірка факту застосування санкцій здійснюється за відомостями, що містяться у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію Указами Президента України, та в установлених законом випадках, затверджених постановою Верховної Ради України.

У разі встановлення факту застосування щодо власника міжнародної реєстрації або щодо держави власника міжнародної реєстрації санкцій діловодство здійснюється з урахуванням виду застосованих санкцій, про що УКРНОІВІ повідомляє МБ ВОІВ.

2. Публікація відомостей про міжнародну реєстрацію торговельної марки з поширенням на Україну

1. Публікація у бюлетені відомостей про міжнародну реєстрацію торговельної марки з поширенням на Україну здійснюється після одержання УКРНОІВІ від МБ ВОІВ повідомлення про таку міжнародну реєстрацію відповідно до статті 3(4) Протоколу до Мадридської угоди або про територіальне поширення на Україну, зроблене після міжнародної реєстрації відповідно до статті 3 ter(2) Протоколу до Мадридської угоди.

2. Публікація відомостей про міжнародну реєстрацію містить (за наявності):

(111) номер міжнародної реєстрації;

(151) дата міжнародної реєстрації;

(441) дата публікації відомостей про міжнародну реєстрацію, що надійшла для проведення експертизи, та номер бюлетеня;

(450) дата публікації відомостей про міжнародну реєстрацію та номер бюлетеня Міжнародного бюро ВОІВ;

(511) клас (класи) МКТП та перелік товарів і послуг;

(540) зображення торговельної марки;

(551) зазначення того, що торговельна марка колективна;

(552) зазначення того, що торговельна марка позиційна або орнаментна;

(553) зазначення того, що торговельна марка рухова або мультимедійна;

(554) зазначення того, що торговельна марка тривимірна;

(555) зазначення того, що торговельна марка голографічна;

(556) зазначення того, що торговельна марка звукова;

(558) зазначення того, що торговельна марка складається виключно з одного або кількох кольорів;

(571) опис торговельної марки;

(580) дата внесення відомостей до Міжнародного реєстру;

(891) дата територіального поширення міжнародної реєстрації.

Публікація відомостей про міжнародну реєстрацію може містити звукозапис, у разі подання звукової торговельної марки, та відеозапис, у разі подання рухової, голографічної, мультимедійної торговельної марки, а також URL адресу для завантаження звукозапису чи відеозапису, за наявності технічної можливості здійснення такої публікації.

3. Заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні

1. Мотивоване заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 статті 5 Закону, може бути подане до УКРНОІВІ будь-якою особою протягом трьох місяців з дати публікації у бюлетені відповідно до глави 2 цього розділу відомостей про міжнародну реєстрацію торговельної марки з поширенням на Україну.

2. Вимоги до заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні встановлені главою 9 розділу VI цих Правил.

3. За подання заперечення сплачується збір відповідно до Порядку.

Датою подання заперечення вважається дата подання його до об'єкта поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ або подання (відправку) засобами електронного зв'язку, якщо збір за подання заперечення сплачено не пізніше цієї дати. Якщо заперечення подано до об'єкта поштового зв'язку чи безпосередньо до УКРНОІВІ чи подано (відправлено) засобами електронного зв'язку до дати сплати збору за подання цього заперечення, датою подання заперечення вважається дата сплати відповідного збору.

4. У разі одержання заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні УКРНОІВІ надсилає до МБ ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони разом з копією заперечення.

5. Власник міжнародної реєстрації має право повідомити УКРНОІВІ про своє ставлення до заперечення протягом трьох місяців з дати відправлення УКРНОІВІ до МБ ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони разом з копією заперечення. Він може спростувати заперечення і залишити міжнародну реєстрацію без змін, унести до неї зміни, зокрема відмовитися від охорони за міжнародною реєстрацією або обмежити перелік товарів і послуг відносно України.

6. Заперечення розглядається УКРНОІВІ у порядку, встановленому главою 9 розділу VI цих Правил.

7. Результати розгляду заперечення відображаються у висновку експертизи за міжнародною реєстрацією. Копія рішення УКРНОІВІ, прийнятого на підставі такого висновку експертизи, надсилається подавцю заперечення.

4. Перевірка торговельної марки за міжнародною реєстрацією на відповідність умовам надання правової охорони

1. Перевірка торговельної марки за міжнародною реєстрацією на відповідність умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 статті 5 Закону, проводиться відповідно до пунктів 3, 15 та 16 статті 10 Закону та глави 8 розділу VI цих Правил.

2. У разі відповідності торговельної марки за міжнародною реєстрацією встановленим пунктом 1 статті 5 Закону умовам надання правової охорони для всього переліку товарів і/або послуг і за відсутності мотивованого заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні, поданого відповідно до глави 3 цього розділу, складається висновок експертизи за міжнародною реєстрацією. На підставі цього висновку УКРНОІВІ приймає рішення про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні за формою, наведеною у додатку 3 до цих Правил.

На підставі такого рішення УКРНОІВІ відповідно до правила 18ter(1) Правил до Протоколу до Мадридської угоди надсилає до МБ ВОІВ заяву про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.

3. Якщо протягом строку, встановленого пунктом 1 глави 3 цього розділу, УКРНОІВІ буде одержано мотивоване заперечення проти міжнародної реєстрації щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, установленим Законом, його розгляд здійснюється відповідно до глави 3 цього розділу. Результати розгляду заперечення відображаються у висновку експертизи за міжнародною реєстрацією.

4. Якщо за результатами експертизи та розгляду заперечення, у разі його наявності, є підстави вважати, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією не відповідає встановленим пунктом 1 статті 5 Закону умовам надання правової охорони повністю або частково, відповідно до правила 17(1) Правил до Протоколу до Мадридської угоди УКРНОІВІ надсилає до МБ ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією на бланку за формою, рекомендованою МБ ВОІВ.

Під час проведення експертизи міжнародної реєстрації перевіряється, чи не є власник, один із власників міжнародної реєстрації особою, пов'язаною з державою-агресором, визначеною відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року N 187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації".

У разі належності принаймні одного власника до осіб, пов'язаних із державою-агресором, до МБ ВОІВ надсилається повідомлення про попередню відмову на підставі того, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією суперечить публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі.

Повідомлення про попередню відмову відповідно до підпункту (а) статті 5(2) Протоколу до Мадридської угоди направляється до МБ ВОІВ не пізніше закінчення одного року з дати, на яку МБ ВОІВ повідомило УКРНОІВІ про міжнародну реєстрацію, в якій зазначено Україну, або про територіальне поширення на Україну, зроблене після міжнародної реєстрації. У разі якщо відомством походження міжнародної реєстрації є відомство договірної сторони, яка є учасницею виключно Протоколу до Мадридської угоди, з урахуванням заяв України відповідно до підпунктів (b) та (c) статті 5(2) Протоколу, зроблених під час приєднання до Протоколу, строк для повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони торговельній марці може становити 18 місяців.

5. Повідомлення про попередню відмову містить заяву з викладенням усіх підстав для відмови у наданні правової охорони та їх обґрунтування з посиланням на відповідні положення Закону, цих Правил, інших нормативно-правових актів та інформаційні джерела, зокрема визначені пунктами 4, 6 - 8, 11, 24 та 25 глави 8 розділу VI цих Правил (попередня відмова *ex officio*) або заяву про те, що охорона не може бути надана внаслідок заперечення (попередня відмова на підставі заперечення), поданого відповідно до глави 3 цього розділу, або обидві заяви.

Власник міжнародної реєстрації має право протягом двох місяців з дати відправлення УКРНОІВІ цього повідомлення затребувати копії матеріалів, що протиставлені міжнародній реєстрації, подавши відповідне клопотання.

Відповідь на повідомлення про попередню відмову повинна бути подана до УКРНОІВІ власником міжнародної реєстрації протягом трьох місяців з дати відправлення УКРНОІВІ цього повідомлення або з дати відправлення йому УКРНОІВІ копій матеріалів, що протиставлені міжнародній реєстрації.

6. Якщо міжнародна реєстрація ґрунтується на заявці або реєстрації, пов'язаній з колективною торговельною маркою, її власник повинен подати до УКРНОІВІ документ, який визначає умови використання колективної торговельної марки, як це передбачено пунктом 11 глави 3 розділу III цих Правил.

Якщо такий документ не надійшов, УКРНОІВІ надсилає до МБ ВОІВ повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією відповідно до пункту 4 цієї глави.

Якщо міжнародна реєстрація ґрунтується на заявці або реєстрації, пов'язаній із звуковою торговельною маркою, її власник повинен подати до УКРНОІВІ звукозапис такої торговельної марки в електронному вигляді, як це передбачено пунктом 11 глави 3 розділу III цих Правил.

7. Якщо відповідь власника міжнародної реєстрації подана в установлений строк і наведені в ній доводи на користь реєстрації торговельної марки повністю враховані, складається відповідний висновок експертизи. На підставі цього висновку УКРНОІВІ приймає рішення про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією для всіх зазначених у ній товарів і послуг.

Якщо протягом установленого строку власник міжнародної реєстрації не подасть відповідь на повідомлення про попередню відмову або якщо в разі подання відповіді буде встановлено, що наведені у ній доводи не є переконливими, у зв'язку з цим їх не взято до уваги чи взято до уваги частково, складається висновок експертизи відповідно до пункту 3 глави 11 розділу VI цих Правил.

На підставі цього висновку УКРНОІВІ приймає рішення про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією щодо частини зазначених у ній товарів і послуг.

На підставі прийнятого рішення УКРНОІВІ відповідно до правила 18ter(2) або (3) Правил до Протоколу до Мадридської угоди надсилає до МБ ВОІВ одну із таких заяв: заяву про надання охорони торговельній марці для всіх товарів і послуг або заяву про надання охорони щодо частини товарів і/або послуг після попередньої відмови, або заяву про підтвердження повної попередньої відмови.

XI. Здійснення інших дій, передбачених Протоколом до Мадридської угоди

1. Оскарження рішення УКРНОІВІ за міжнародною реєстрацією

1. Оскарження рішення УКРНОІВІ за міжнародною реєстрацією здійснюється в порядку, установленому статтею 15 Закону та розділом VIII цих Правил.

Строк подання заперечення проти рішення УКРНОІВІ за міжнародною реєстрацією власником міжнародної реєстрації до Апеляційної палати відліковується з дати, наступної за датою надсилання УКРНОІВІ до МБ ВОІВ заяви про відмову в наданні охорони торговельній марці за

міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг, і становить три місяці.

Особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 Закону та пункту 1 глави 3 розділу X цих Правил, може оскаржити рішення УКРНОІВІ за міжнародною реєстрацією до Апеляційної палати протягом двох місяців з дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до пункту 7 глави 11 розділу VI цих Правил.

За подання заперечення сплачується збір згідно з Порядком.

Якщо за результатами розгляду заперечення Апеляційною палатою прийнято нове рішення, УКРНОІВІ до МБ ВОІВ направляється подальша заява відповідно до правила 18ter(4) Правил до Протоколу до Мадридської угоди, в якій зазначається про надання або про відмову в наданні охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні та залежно від прийнятого Апеляційною палатою рішення, вказуються товари і/або послуги, щодо яких торговельній марці надана правова охорона в Україні.

2. Унесення до Міжнародного реєстру запису про зміну щодо міжнародної реєстрації

1. До Міжнародного реєстру може вноситися запис щодо міжнародної реєстрації про:

зміну в праві власності на міжнародну реєстрацію стосовно всіх чи деяких товарів і послуг та всіх чи деяких зазначених країн;

обмеження переліку товарів і/або послуг стосовно всіх чи деяких зазначених країн;

відмову від охорони в деяких зазначених країнах для всіх товарів і/або послуг;

зміну імені (найменування) та/або адреси власника;

призначення представника;

зміну імені та/або адреси представника;

анулювання міжнародної реєстрації в усіх зазначених країнах для всіх або деяких товарів і/або послуг.

2. Унесення до Міжнародного реєстру запису про зміну щодо міжнародної реєстрації здійснюється на підставі заяви власника міжнародної реєстрації або його представника, зазначених у Міжнародному реєстрі. Заява складається за відповідною формою, рекомендованою МБ ВОІВ, та подається до МБ ВОІВ безпосередньо або через УКРНОІВІ.

3. Заява про внесення запису про зміну щодо міжнародної реєстрації може бути подана до МБ ВОІВ через УКРНОІВІ, якщо Україна є країною власника міжнародної реєстрації, відносно якої власник відповідає умовам статті 2 Протоколу до Мадридської угоди.

4. Заява про внесення запису про зміну у праві власності на міжнародну реєстрацію може бути подана до МБ ВОІВ зазначеними у Міжнародному реєстрі власником міжнародної реєстрації або його представником безпосередньо, а також через УКРНОІВІ, якщо Україна є країною власника міжнародної реєстрації, зазначеного в Міжнародному реєстрі, або країною її нового власника (правонаступника).

Заява про внесення запису про зміну у праві власності на міжнародну реєстрацію подається новим власником міжнародної реєстрації через УКРНОІВІ за умови, що Україна є країною, відносно якої новий власник відповідає умовам статті 2 Протоколу до Мадридської угоди.

Заява про внесення запису про зміну у праві власності на міжнародну реєстрацію не може бути подана через УКРНОІВІ як відомство походження, якщо власник, зазначений у

Міжнародному реєстрі, та новий власник (правонаступник) не мають жодного зв'язку з Україною як країною походження міжнародної реєстрації.

Заява про внесення запису про зміну у праві власності може стосуватися кількох міжнародних реєстрацій за умови, що:

права передаються від одного і того ж власника одному і тому самому правонаступнику;

для кожної з цих міжнародних реєстрацій зміна у праві власності стосується всіх зазначених країн або одних і тих самих країн;

зміна стосується всіх товарів і/або послуг або одних і тих самих товарів і/або послуг.

5. Якщо заява про внесення запису про зміну щодо міжнародної реєстрації подається через UKPHOIBI, до неї додаються:

у разі зміни у праві власності на міжнародну реєстрацію - оригінал або нотаріально засвідчена копія документа про передачу права, або договір про передачу права власності на торговельну марку, або нотаріально засвідчена копія договору чи нотаріально засвідчена виписка з договору, підписаного власником міжнародної реєстрації, зазначеним у Міжнародному реєстрі, та новим власником;

довіреність, якщо власник міжнародної реєстрації вперше призначає представника або бажає внести до міжнародної реєстрації зміни щодо представника, а також якщо заяву про внесення запису про зміну у праві власності на міжнародну реєстрацію подає представник нового власника. Довіреність повинна відповідати вимогам пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил.

Датою набуття чинності змінами до міжнародної реєстрації є дата внесення відповідного запису до Міжнародного реєстру.

3. Дострокове припинення дії або визнання недійсною міжнародної реєстрації на території України

1. Якщо на підставі рішення суду дія міжнародної реєстрації в Україні припиняється повністю або частково відповідно до статті 18 Закону або міжнародна реєстрація визнається недійсною в Україні повністю або частково відповідно до статті 19 Закону і можливість оскарження такого рішення вичерпана, UKPHOIBI надсилає до МБ BOIB повідомлення відповідно до правила 19(1) Правил до Протоколу до Мадридської угоди за формою, рекомендованою МБ BOIB.

У повідомленні зазначаються:

назва органу, яким винесено відповідне рішення;

зазначення того, що рішення є остаточним і можливість його оскарження вичерпана;

номер міжнародної реєстрації та ім'я (найменування) власника;

перелік товарів і/або послуг, яких стосується рішення, якщо дострокове припинення дії або визнання міжнародної реєстрації недійсною відбулося щодо частини зазначених у ній товарів і/або послуг;

дата винесення рішення та дата набрання ним законної сили;

дата, з якої міжнародна реєстрація припиняє дію або визнана недійсною в Україні.

2. Після одержання повідомлення UKPHOIBI МБ BOIB уносить до Міжнародного реєстру запис про припинення дії або визнання недійсною міжнародної реєстрації на території України разом із відомостями, що містяться у повідомленні, та повідомляє про це власника міжнародної реєстрації та UKPHOIBI.

4. Припинення дії базової заявки, здійсненої на її основі реєстрації або базової реєстрації

1. Відповідно до статті 6(2) Протоколу до Мадридської угоди впродовж строку у п'ять років з дати міжнародної реєстрації, ця реєстрація залишається залежною від базової заявки або реєстрації, здійсненої на її основі, або від базової реєстрації, залежно від випадку, зазначеного у статті 6(3) Протоколу до Мадридської угоди.

Міжнародна реєстрація підлягає повному або частковому анулюванню, якщо до закінчення п'ятирічного строку або в результаті процедури, розпочатої упродовж цього строку, свідоцтво, на основі якого здійснена міжнародна реєстрація, або свідоцтво, видане за базовою заявкою, припинило свою дію повністю або частково на підставі статті 18 Закону або визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково на підставі статті 19 Закону, а також у випадку, якщо базова заявка була відкликана або вважається відкликаною, або за нею УКРНОІВІ прийнято рішення про відмову у реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і/або послуг або про реєстрацію торговельної марки щодо частини товарів і послуг та відмову у реєстрації торговельної марки для іншої частини товарів і послуг.

2. У разі наявності в УКРНОІВІ остаточного рішення щодо обставин, установлених пунктом 1 цієї глави, і можливість оскарження такого рішення вичерпана, УКРНОІВІ надсилає до МБ ВОІВ повідомлення відповідно до правила 22(1) Правил до Протоколу до Мадридської угоди за формою, рекомендованою МБ ВОІВ, в якому зазначаються:

номер міжнародної реєстрації та ім'я (найменування) її власника;

рішення, яке вплинуло на базову заявку, свідоцтво, видане за базовою заявкою, або свідоцтво, на основі якого здійснена міжнародна реєстрація, та дата набрання цим рішенням законної сили;

товари і/або послуги, яких стосується рішення;

дата, з якої міжнародна реєстрація підлягає анулюванню.

3. Якщо міжнародна реєстрація анульована в Міжнародному реєстрі повністю або частково відповідно до правила 22 Правил до Протоколу до Мадридської угоди, МБ ВОІВ повідомляє відомства зазначених країн та власника міжнародної реєстрації про дату, на яку міжнародна реєстрація анульована, та товари і/або послуги, яких стосується таке анулювання.

5. Перетворення міжнародної реєстрації у національну заявку відповідно до статті 9 *quinquies* Протоколу до Мадридської угоди

1. Міжнародна реєстрація, виключена з Міжнародного реєстру відповідно до статті 6(4) Протоколу до Мадридської угоди відносно всіх або частини товарів і/або послуг, щодо яких міжнародна реєстрація не була предметом повної відмови у наданні правової охорони, визнання міжнародної реєстрації в Україні недійсною або відмови від реєстрації на території України, згідно зі статтею 9 *quinquies* Протоколу до Мадридської угоди може бути перетворена у національну заявку на ту ж саму торговельну марку.

2. Для перетворення міжнародної реєстрації у заявку на торговельну марку власником міжнародної реєстрації або його представником до УКРНОІВІ подається:

клопотання про перетворення міжнародної реєстрації у заявку на торговельну марку в довільній формі українською мовою;

заявка, оформлена відповідно до вимог статті 7 Закону та розділу III цих Правил. Відомості про те, що заявка є перетвореною із міжнародної реєстрації відповідно до статті 9 *quinquies* Протоколу до Мадридської угоди, та номер відповідної міжнародної реєстрації наводяться у

розділі 1 форми заявки. При цьому, зазначені у заявці товари і/або послуги повинні охоплюватися переліком товарів і/або послуг міжнародної реєстрації, виключеної з Міжнародного реєстру;

копія повідомлення МБ ВОІВ про анулювання міжнародної реєстрації, одержаного її власником відповідно до правила 22 Правил до Протоколу до Мадридської угоди.

За подання заявки сплачується збір у порядку, встановленому пунктом 10 глави 1 розділу IV цих Правил.

У разі якщо зазначена заявка подана до УКРНОІВІ протягом трьох місяців з дати, на яку міжнародна реєстрація була виключена з Міжнародного реєстру (анульована), дата подання такої заявки встановлюється за датою цієї міжнародної реєстрації або за датою внесення запису про територіальне поширення на Україну відповідно до статті 3 ter(2) Протоколу до Мадридської угоди. Якщо за такою міжнародною реєстрацією встановлено пріоритет, за заявкою зберігається та ж сама дата пріоритету.

3. Експертиза такої заявки проводиться невідкладно та складається з:

перевірки дотримання вимог пункту 2 цієї глави;

установлення дати подання заявки;

перевірки заявки на відповідність формальним вимогам статті 7 Закону та розділу III цих Правил;

перевірки відповідності заявленого позначення встановленим пунктом 1 статті 5 Закону умовам надання правової охорони та вимогам розділу II цих Правил, якщо на дату виключення міжнародної реєстрації з Міжнародного реєстру строк для відмови згідно з статтею 5 (2) Протоколу не вичерпано і є підстави вважати, що торговельна марка за цією міжнародною реєстрацією не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково. В іншому разі кваліфікаційна експертиза не проводиться, а за заявкою складається висновок у порядку, встановленому пунктом 2 глави 11 розділу VI цих Правил.

Якщо за результатами такої перевірки встановлено, що дотримані всі вимоги пункту 2 цієї глави, дата подання заявки встановлюється за датою міжнародної реєстрації, про що заявнику надсилається повідомлення.

Якщо за результатами перевірки встановлено, що не дотримана хоча б одна з вимог, зазначених у пункті 2 цієї глави, дата подання заявки встановлюється відповідно до пункту 10 статті 10 Закону та глави 3 розділу VI цих Правил за датою одержання заявки УКРНОІВІ.

Заступник начальника управління
інтелектуальної власності та інновацій -
начальник відділу державної політики у
сфері інтелектуальної власності

Інна ШАТОВА

Додаток 1
до Правил складання, подання заявки на
торговельну марку, заявки на
міжнародну реєстрацію торговельної
марки та проведення експертизи заявки
на торговельну марку, міжнародної
реєстрації торговельної марки з
поширенням на Україну
(пункт 2 глави 1 розділу III)

Форма

Національний орган інтелектуальної
власності

Державна організація "Український
національний офіс інтелектуальної власності
та інновацій"

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ-42, 01601

**Заявка
на державну реєстрацію торговельної марки**

(Під час заповнення відповідна клітинка "" відмічається позначкою "x")

1. Вхідні реквізити заявки

Номер заявки, визначений заявником: _____

(641) Ця заявка є пов'язаною у правовому відношенні з заявкою: _____

(646) Ця заявка є пов'язаною у правовому відношенні з реєстрацією: _____

2. Заява про реєстрацію торговельної марки

Прошу (просимо) здійснити державну реєстрацію торговельної марки, зазначеної в цій заявці.

3. (731) Відомості про заявника/заявників

3.1. Для фізичної особи

Прізвище _____

Ім'я _____

По батькові* _____

Число, місяць, рік народження _____

Реквізити документа, що посвідчує особу _____ N _____,
серія*

найменування органу, що видав, _____,
дата видачі _____

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*

Задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування)

Адреса для листування _____

Номер телефону _____

Адреса електронної пошти _____

Код держави _____

3.2. Для юридичної особи

Повне найменування _____

Код згідно з ЄДРПОУ _____

Реєстраційний номер в іноземній державі (для нерезидентів)* _____

Місцезнаходження _____

Адреса для листування _____

Номер телефону _____

Адреса електронної пошти _____

Код держави _____

У зв'язку з відсутністю вільного місця відомості цього розділу додаються до заявки, про що зроблено відмітку в пункті 9.4 розділу 9.

4. (740) Відомості про представника

Прізвище, ім'я, по батькові* / повне найменування представника

Реєстраційний номер свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)* _____

Адреса для листування _____

Номер телефону _____

Адреса електронної пошти _____

5. (750) Адреса для листування**

Прізвище, ім'я, по батькові* / повне найменування адресата

Поштова адреса _____

Адреса електронної пошти _____

6. Заява про пріоритет

Прошу (просимо) встановити пріоритет за датою:

(300) подання заявки в державі - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ:

(310) номер заявки _____

(320) дата подання _____

(330) код держави _____

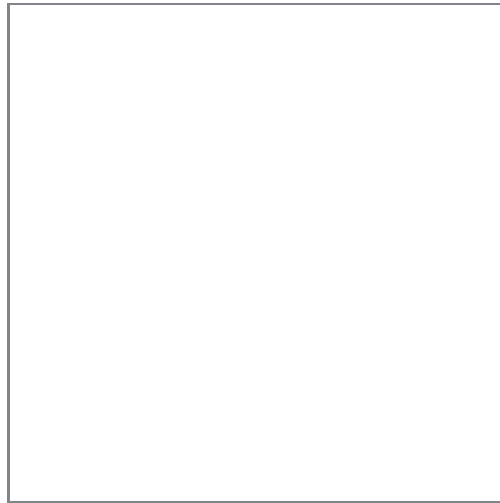
(230) показу експоната, у якому використано або представлено торговельну марку, на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці
дата показу експоната _____

код держави _____

У зв'язку з відсутністю вільного місця відомості цього розділу додаються до заявки, про що зроблено відмітку в пункті 9.4 розділу 9.

7. Торговельна марка

7.1. (540) Зображення торговельної марки (8 × 8 см).



7.2. (591) Колір чи комбінація кольорів, охорону яких просить заявник:

Основні частини торговельної марки, виконані в цьому кольорі чи комбінації кольорів:

7.3. (551) Торговельна марка є колективною.

Перелік осіб, які мають право використовувати торговельну марку:

7.4. (554) Торговельна марка є тривимірною, її зображення додаються до заявки, про що зроблено відмітку в пункті 9.1 розділу 9.

7.5. (556) Торговельна марка є звуковою.

7.6. (558) Торговельна марка є кольором чи комбінацією кольорів як таких.

Назва кольору (кольорів): _____

7.7. (552) Торговельна марка є позиційною.

7.8. (552) Торговельна марка є орнаментною.

7.9. (555) Торговельна марка є голографічною, її зображення додаються до заявки, про що зроблено відмітку в пункті 9.1 розділу 9.

7.10. (553) Торговельна марка є руховою, її зображення додаються до заявки, про що зроблено відмітку в пункті 9.1 розділу 9.

7.11. (553) Торговельна марка є мультимедійною, її зображення додаються до заявки, про що зроблено відмітку в пункті 9.1 розділу 9.

7.12. (561) Транслітерація торговельної марки чи її частин _____

7.13. (566) Переклад торговельної марки чи її частин _____

Торговельна марка не має смислового значення, тому переклад відсутній.

7.14. (390) Торговельну марку зареєстровано в країні походження.

7.15. Інші відомості про торговельну марку _____

7.16. Заявник бажає дискламувати наступні елементи торговельної марки на підставі абзацу 11 пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

8. (511) Перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку

Класи	Назви товарів і послуг, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків

У зв'язку з відсутністю вільного місця відомості цього розділу додаються до заявки, про що зроблено відмітку в пункті 9.4 розділу 9.

9. Перелік документів, що додаються до заявки

- 9.1. Зображення торговельної марки на арк.*
- 9.2. Розрахунковий документ про сплату збору за подання заявки.*
- 9.3. Документ, що підтверджує повноваження представника (якщо заявка подається за участю представника заявника)
- довіреність на арк.
- інший документ, що підтверджує повноваження представника, на арк.
- копія довіреності/іншого документа на арк.**
- 9.4. Відомості розділу (розділів) 3, 6, 8 на арк.*
- 9.5. Копія (кожної) попередньої заявки на арк.*
- 9.6. Переклад попередньої заявки (заявок) українською мовою на арк.*
- 9.7. Документ, що підтверджує показ експоната з торговельною маркою на міжнародній виставці, на арк.*
- 9.8. Переклад документа, що підтверджує показ експоната з торговельною маркою на міжнародній виставці, українською мовою на арк.*
- 9.9. Документ, що підтверджує реєстрацію торговельної марки в країні походження на арк.*
- 9.10. Статут колективної торговельної марки на арк.*
- 9.11. Опис торговельної марки на арк.*
- 9.12. Звукозапис звукової торговельної марки.*
- 9.13. Відеозапис голографічної, рухової, мультимедійної торговельної марки.*
- 9.14. Інше*: _____

10. Я, який нижче підписався, підтверджую достатність і достовірність відомостей, зазначених у матеріалах заявки.

Підпис заявника (уповноваженої особи заявника або представника)

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Дата підпису _____

М. П.*

* Зазначаються документи (відомості) за наявності.

** Зазначається у разі, якщо заявка подана в паперовій формі.

*** Якщо заявка подається через представника заявника і документ, що підтверджує його повноваження, міститься в УКРНОІВІ в матеріалах іншої заявки або свідоцтва.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства економіки України від 20.08.2024 р. N 21655)

Додаток 2
до Правил складання, подання заявки на
торговельну марку, заявки на
міжнародну реєстрацію торговельної

марки та проведення експертизи заявки
на торговельну марку, міжнародної
реєстрації торговельної марки з
поширенням на Україну
(пункт 5 глави 11 розділу VI)

Форма

(Адресат)

(Адреса для листування)

Висновок експертизи

Номер заявки: _____ Дата подання заявки: _____

Заявник: _____

Керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), Правилами складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, затвердженими наказом Міністерства економіки України від _____ N _____ (далі - Правила), УКРНОІВІ проведено експертизу заявки на торговельну марку N _____.

За результатами експертизи встановлено, що:

Заявка відповідає формальним вимогам статті 7 Закону та розділу III Правил.

Заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, які встановлені пунктом 1 статті 5 Закону і зазначені у розділі II Правил,

для всіх заявлених товарів і/або послуг, наведених у бібліографічних даних, що додаються, за кодом (511).

для частини заявлених товарів і/або послуг, наведених у бібліографічних даних, що додаються, за кодом (511).

Заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, які встановлені пунктом 1 статті 5 Закону і зазначені у розділі II Правил,

для всіх заявлених товарів і/або послуг.

для таких товарів і/або послуг: _____

оскільки суперечить публічному порядку загально визнаним принципам моралі (пункт 1 статті 5 Закону; пункт 5 глави 1 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

суперечить вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (пункт 1 статті 5 Закону; пункт 5 глави 1 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

суперечить вимогам Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" (пункт 1 статті 5 Закону; пункт 5 глави 1 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

зображує _____ імітує _____ та відсутня згода компетентного органу власника на включення до торговельної марки як елемента, що не охороняється (пункт 1 статті 6 Закону; пункт 1 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

звичайно не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання (абзац другий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

складаються лише з позначень, що є загальноновживаними у сучасній мові у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товару послуги (абзац третій пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про

вид,

якість,

склад,

кількість,

властивості,

передбачене призначення,

цінність товарів і послуг,

географічне походження,

місце і час

виготовлення чи збуту товарів

надання послуг

на інші характеристики товарів чи послуг, а саме _____ (абзац четвертий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

може ввести в оману щодо

товарів

послуг, зокрема щодо їх

властивості,

якості

географічного походження (абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

може ввести в оману щодо особи, яка

виробляє товар

надає послугу (абзац шостий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

складається лише з позначень, що є загальноновживаними
символами

термінами (абзац сьомий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

відображає лише форму, що

обумовлена природним станом товару

обумовлена необхідністю отримання технічного результату

надає товарові істотної цінності (абзац восьмий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

відтворює назву сорту рослин,

зареєстрованого в Україні

заявленого на реєстрацію в Україні

якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України

і стосується сорту рослин

того самого

спорідненого виду (абзац дев'ятий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

містить географічне зазначення

зареєстроване в Україні

заявлене на реєстрацію в Україні

якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України для
таких самих

споріднених з ними товарів і

під час використання заявленого позначення буде використовуватись репутація
географічного зазначення,

заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного
походження товару (абзац десятий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II
Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

є тотожним з _____ (пункт 3 статті 6 Закону; пункт 13 глави 2
розділу II Правил).

є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з _____ (пункт 3
статті 6 Закону; пункт 13 глави 2 розділу II Правил)

відтворює промисловий зразок, право на який належить в Україні _____ (пункт 4
статті 6 Закону; пункт 21 глави 2 розділу II Правил)

відтворює без згоди власника (власників) авторського права або його (їх) правонаступників
назву відомого в Україні твору _____

цитату з відомого в Україні твору _____

персонаж з відомого в Україні твору _____

фрагмент з відомого в Україні твору мистецтва _____

відомий в Україні твір мистецтва _____ (пункт 4 статті 6

Закону; пункт 21 глави 2 розділу II Правил).

Виявлені інформаційні джерела: _____

відтворює _____ відомої в Україні особи без її згоди (пункт 4 статті 6 Закону; пункт 21 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

містить зареєстровану в Україні традиційну гарантовану особливість для _____
таких самих

споріднених з ними товарів (частина перша статті 22 Закону 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"; пункт 25 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

(інше) _____.

Цей висновок складений з урахуванням заперечення проти заявки, в якому викладено обставини, що обґрунтовують наявність щодо заявленого позначення підстави для відмови в наданні правової охорони, встановленої _____, що підтверджено доданими до заперечення документами,

повністю.

в частині _____ (пункт 15 статті 10 Закону, пункт 4 глави 11 розділу VI Правил).

Заперечення проти заявки не враховано
повністю

в частині _____, оскільки

викладена в ньому підстава _____ не обґрунтована доказами.

відсутні документи, зазначені в запереченні як докази, що свідчать про наявність викладених у ньому обставин.

(інше) _____ (пункт 15 статті 10 Закону, пункт 4 глави 11 розділу VI Правил).

Заявник є особою, пов'язаною з державою-агресором, визначеною відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року N 187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації".

Мотиви, викладені у відповіді на попередній висновок, не визнано слушними
повністю

у частині _____, оскільки

вони не спростовують підстави для відмови, зазначені в попередньому висновку за
заявкою

не наведено доказів, що підтверджують відповідність заявленого позначення умовам
надання правової охорони

відсутні документи, зазначені у цій відповіді як докази відповідності заявленого
позначення умовам надання правової охорони

додані до цієї відповіді документи не підтверджують викладені у відповіді обставини.

У зв'язку з цим надана Вами мотивована відповідь на попередній висновок експертизи не врахована під час складання цього висновку

повністю

у частині _____ (пункт 16 статті 10 Закону).

Подана Вами мотивована відповідь на попередній висновок експертизи не містить документів та відомостей, про необхідність надання яких було зазначено у цьому попередньому висновку (пункт 16 статті 10 Закону).

Позначення _____ включено до торговельної марки як елемент, що не охороняється

(пункт 1 статті 6 Закону, пункт 1 глави 2 розділу II Правил
пункт 2 статті 6 Закону; пункт 9 глави 2 розділу II Правил).

Додаток: бібліографічні дані на _____ арк.

(Найменування посади

уповноваженої особи)

(Підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(Прізвище виконавця та номер його телефону)

Примітка. Висновок експертизи складається на бланку УКРНОІВІ для листів.

Додаток 3

до Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну (пункт 7 глави 11 розділу VI)

Форма

(Адресат)

(Адреса для листування)

Рішення

від "___" _____ 20__ р.

Номер заявки: _____ Дата подання заявки: _____

Заявник: _____

Номер міжнародної реєстрації: _____ Дата міжнародної реєстрації: _____

Власник: _____

Керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Правилами складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, затвердженими наказом Міністерства економіки України від _____ N _____, УКРНОІВІ, на підставі висновку експертизи від _____ N _____, прийнято рішення про:

затвердження висновку експертизи від "___" _____ 20__ року, який є невід'ємною частиною цього рішення.

реєстрацію торговельної марки

для всіх зазначених у заявці товарів і/або послуг.

для частини зазначених у заявці товарів і/або послуг.

відмову в реєстрації торговельної марки

для всіх зазначених у заявці товарів і/або послуг.

для іншої частини зазначених у заявці товарів і/або послуг.

надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні

для всіх зазначених товарів і/або послуг.

для частини зазначених товарів і/або послуг.

відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і/або послуг.

Це рішення може бути оскаржене

у судовому порядку або до Апеляційної палати заявником протягом двох місяців від дати одержання цього рішення чи копій затребуваних матеріалів трьох місяців від дати надсилання до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини товарів і послуг.

до Апеляційної палати особою, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 Закону, протягом двох місяців від дати одержання копії цього рішення.

(Найменування посади

уповноваженої особи)

(Підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(Прізвище виконавця та номер його телефону)

Примітка. Рішення складається на бланку УКРНОІВІ для листів.

Додаток 4

до Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну (пункт 3 глави 1 розділу X)

Форма

(Адресат)

(Адреса для листування)

Висновок експертизи

Номер міжнародної реєстрації: _____ Дата міжнародної реєстрації: _____

Власник: _____

Керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), Правилами складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, затвердженими наказом Міністерства економіки України від _____ N _____ (далі - Правила), УКРНОІВІ проведено експертизу торговельної марки за міжнародною реєстрацією N _____.

За результатами експертизи встановлено, що

торговельна марка за міжнародною реєстрацією відповідає умовам надання правової охорони, які встановлені пунктом 1 статті 5 Закону і зазначені у розділі II Правил, для всіх товарів і/або послуг, наведених у міжнародній реєстрації за кодом (511)

торговельна марка за міжнародною реєстрацією не відповідає умовам надання правової охорони, які встановлені пунктом 1 статті 5 Закону і зазначені у розділі II Правил для всіх товарів і/або послуг, які наведені у міжнародній реєстрації.

для таких товарів і/або послуг: _____ оскільки

суперечить

публічному порядку

загальновизнаним принципам моралі (пункт 1 статті 5 Закону; пункт 5 глави 1 розділу II Правил)

власник є особою, пов'язаною з державою-агресором, визначеною відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року N 187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації".

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

суперечить вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (пункт 1 статті 5 Закону; пункт 5 глави 1 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

суперечить вимогам Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" (пункт 1 статті 5 Закону; пункт 5 глави 1 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

зображує _____

імітує _____ та відсутня згода

компетентного органу

власника на включення до торговельної марки як елемента, що не охороняється (пункт 1 статті 6 Закону; пункт 1 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

звичайно не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання (абзац другий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

складаються лише з позначень, що є загальновживаними

у сучасній мові

у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо

товару

послуги (абзац третій пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг і у зв'язку з ними, свідчать про

вид,

якість,

склад,

кількість,

властивості,

передбачене призначення,

цінність товарів і послуг,

географічне походження,

місце і час

виготовлення чи збуту товарів

надання послуг

на інші характеристики товарів чи послуг, а саме _____ (абзац четвертий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

може ввести в оману щодо

товарів

послуг, зокрема щодо їх

властивості,

якості

географічного походження (абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

може ввести в оману щодо особи, яка

виробляє товар

надає послугу (абзац шостий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

складається лише з позначень, що є загальноновживаними

символами

термінами (абзац сьомий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

відображає лише форму, що

обумовлена природним станом товару

обумовлена необхідністю отримання технічного результату

надає товарів істотної цінності (абзац восьмий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

відтворює назву сорту рослин,

зареєстрованого в Україні
заявленого на реєстрацію в Україні
якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України
і стосується сорту рослин
того самого
спорідненого виду (абзац дев'ятий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

містить географічне зазначення
зареєстроване в Україні
заявлене на реєстрацію в Україні
якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України для
таких самих
споріднених з ними
товарів
і під час використання заявленого позначення буде використовуватись репутація
географічного зазначення,
та заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного
походження товару (абзац десятий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

є тотожним з _____ (пункт 3 статті 6 Закону; пункт 13 глави 2 розділу II Правил).

є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з _____
пункт 3 статті 6 Закону; пункт 13 глави 2 розділу II Правил).

відтворює промисловий зразок, право на який належить в Україні _____
(пункт 4 статті 6 Закону; пункт 21 глави 2 розділу II Правил).

відтворює без згоди власника (власників) авторського права або його (їх) правонаступників
назву відомого в Україні твору _____

цитату з відомого в Україні твору _____

персонаж з відомого в Україні твору _____

фрагмент з відомого в Україні твору мистецтва _____

відомий в Україні твір мистецтва _____ (пункт 4 статті 6

Закону; пункт 21 глави 2 розділу II Правил).

Виявлені інформаційні джерела: _____

відтворює _____ відомої в Україні особи без її згоди (пункт 4 статті 6 Закону; пункт 21 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

містить зареєстровану в Україні традиційну гарантовану особливість для
таких самих
споріднених з ними товарів (частина перша статті 22 Закону 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"; пункт 25 глави 2 розділу II Правил).

Обґрунтування: _____

Виявлені інформаційні джерела: _____

(інше) _____.

Цей висновок складений з урахуванням заперечення проти заявки, в якому викладено обставини, що обґрунтовують наявність щодо заявленого позначення підстави для відмови в наданні правової охорони, встановленої _____, що підтверджено доданими до заперечення документами,

повністю.

в частині _____ (пункт 15 статті 10 Закону, пункт 4 глави 11 розділу VI Правил).

Заперечення проти заявки не враховано

повністю

в частині _____, оскільки

викладена в ньому підстава _____ не обґрунтована доказами відсутні документи, зазначені в запереченні як докази, що свідчать про наявність викладених у ньому обставин

(інше) _____

(пункт 15 статті 10 Закону, пункт 4 глави 11 розділу VI Правил).

Мотиви, викладені у відповіді на попередній висновок, не визнано слушними

повністю

в частині _____, оскільки

вони не спростовують підстави для відмови, зазначені в попередньому висновку за заявкою.

не наведено доказів, що підтверджують відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони

відсутні документи, зазначені у цій відповіді як докази відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони

додані до цієї відповіді документи не підтверджують викладені у відповіді обставини.

У зв'язку з цим надана Вами мотивована відповідь на попередній висновок експертизи не врахована під час складання цього висновку

повністю

в частині _____ (пункт 16 статті 10 Закону).

Подана Вами мотивована відповідь на попередній висновок експертизи не містить документів та відомостей, про необхідність надання яких було зазначено у попередньому висновку за заявкою (пункт 16 статті 10 Закону).

Позначення _____ включено до торговельної марки як елемент, що не охороняється

(пункт 1 статті 6 Закону, пункт 1 глави 2 розділу II Правил пункт 2 статті 6 Закону; пункт 9 глави 2 розділу II Правил).

Додаток: бібліографічні дані на _____ арк.

(Найменування посади
уповноваженої особи)

(Підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(Прізвище виконавця та номер його телефону)

Примітка. Висновок експертизи складається на бланку УКРНОІВІ для листів.