

УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИМ МАРКАМ

В Україні процедура набуття правової охорони торговельними марками визначена в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі за текстом — Закон), а також у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (із змінами і доповненнями).

Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» заявку, яка складається українською мовою і повинна стосуватися однієї торговельної марки. Якщо деякі документи заявки викладено іншою мовою, ніж українська, то необхідно протягом двох місяців від дати подання заявки надати до ДП «Український інститут промислової власності» переклад цих документів українською мовою.

Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Державного підприємства «Український інститут промислової власності», або якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову в реєстрації марки, можливості оскарження якого вичерпані.

Заявка має містити сукупність таких документів:

1. Заява про реєстрацію торговельної марки встановленої форми. В заяві зазначаються: відомості про заявника (повне ім'я громадянина або повне найменування юридичної особи (відповідно до установчого документа) та його адреса, ідентифікаційний код юридичної особи); відомості про право заявника на пріоритет; поштова адреса в межах України, за якою буде вестись листування з заявником, прізвище чи найменування адресата; дані про представника у справах інтелектуальної власності, якщо заявка подається через такого; колір (поєднання кольорів) заявленої торговельної марки (якщо марка не чорно-біла). Заява має бути підписана заявником. Якщо заявником є юридична особа, заява підписується особою, що має на це право, додається літерна розшифровка підпису і зазначається посада. Підпис скріплюється печаткою. Якщо заявка подається через представника у справах інтелектуальної власності, останній має право підпису замість заявника.

2. Зображення марки, що заявляється. Зображення марки, що заявляється на реєстрацію, подається у вигляді фотокопії або друкарського відбитка розміром 8x8 см. Якщо заявляється об'ємна марка, її фотокопія подається у такому ракурсі, який дає можливість уявити весь об'єкт в цілому. Крім того, додатково надаються зображення всіх необхідних проекцій позначення, які дають можливість мати вичерпну уяву про марку. Якщо як марка заявляється

етикетка, вона подається як зображення марки, при умові, що її розмір не перевищує 14×14 см. Фотокопії чи друкарські відбитки повинні бути контрастними, чіткими і мають подаватися у зазначеному в заяві про реєстрацію торговельної марки кольорі або поєднанні кольорів.

Разом із зображенням подається опис марки, якщо марка має словесну частину або відноситься до марок, які не складаються з графічних позначень. Якщо словесна марка чи її частина не мають смислового значення, то зазначається спосіб її утворення, наприклад, початкові склади декількох слів, аббревіатура, вигадане слово тощо. Якщо словесне позначення не поширене в українській мові (наприклад, спеціальний термін, застаріле слово), то зазначається його значення. Якщо словесна марка чи її частина подаються іноземною мовою, то для марок, що мають смислове значення, необхідно додати переклад українською мовою і транслітерацію літерами українського алфавіту.

3. Перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати марку, згрупованих за класами Міжнародного класифікатора товарів і послуг.

Необхідно пояснити, що всі торговельні марки реєструються відносно певних товарів і послуг відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі — МКТП). Тому при поданні заявки обов'язково зазначається перелік товарів та/або послуг, відносно яких заявник має намір одержати правову охорону. Тобто якщо торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33-го класу МКТП — алкогольні напої, то правова охорона такої марки не буде поширюватися на кондитерські вироби чи телефонні послуги. Відповідно до МКТП всі товари і послуги розподілені за 45 класами:

1 34 класи — товари;

35–45 класи — послуги.

Причому перелік товарів і послуг та їх групування періодично переглядаються, що призводить до викладення МКТП у новій редакції. Україна приєдналася до Ніщської угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (від 15 червня 1957 р.) 1 червня 2000 року. З 1 січня 2007 р. в Україні введена в дію 9-та редакція МКТП.

4. Документи, що додаються до заявки, зокрема документ про сплату збору за подання заявки, довіреність на ім'я представника, якщо заявка подається через такого, тощо.

Заявка може бути подана заявником особисто або через представника у справах інтелектуальної власності чи іншу довірену особу.

За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716.

Розгляд матеріалів заявки проводиться відповідно до ст. 10 Закону і передбачає проведення щодо них формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті).

Завдання експертизи заявки за формальними ознаками — встановити

відповідність заявки вимогам ст. 7 Закону та обсягу прав, що заявляються заявником, а саме — перевіряється наявність:

- заяви про реєстрацію марки;
- зазначення в заяві повного імені або найменування заявника, його адреси; зображення марки, яка заявляється на реєстрацію;
- переліку товарів і/або послуг, згрупованих за класами МКТП; необхідних відомостей щодо представника в разі наявності такого;
- копії попередньої (попередніх) заявки (заявок), якщо заявник бажає скористатись правом на пріоритет згідно з п. 1 ст. 9 Закону;
- документа, що підтверджує показ експонатів з використанням заявленої марки на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету відповідно до п. 2 ст. 9 Закону; документа про сплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу;
- довіреності, виданої представнику;
- перекладу документів або витягів з них, необхідних для проведення експертизи, які додаються до заявки, якщо вони подані не українською мовою.

Після проведення формальної експертизи у разі встановлення відповідності заявки вимогам ст. 7 Закону та обсягу прав, що заявляються заявником ДП «Український інститут промислової власності» проводить експертизу заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як марка.

Завдання кваліфікаційної експертизи — перевірити позначення на відповідність умовам надання правової охорони та відсутність підстав для відмови в її наданні, передбачених ст. 6 Закону.

Законом установлені певні вимоги яким повинно відповідати позначення, щоб отримати правову охорону як торговельна марка. По-перше, позначення не повинно суперечити публічному порядку, принципам гуманності і моралі. Крім того, не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних 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.

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

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

складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або 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 товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тождешними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

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

- марками інших осіб, якщо ці марки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема марками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

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

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

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

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 їхньої згоди.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявою, що набирає чинності після затвердження його Державним департаментом інтелектуальної власності. На підставі такого висновку Держдепартамент приймає рішення про реєстрацію марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про відмову в реєстрації марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. На підставі рішення про реєстрацію марки та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва в офіційному бюлетені «Промислова власність» здійснюється публікація відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до

заявника рішення про реєстрацію марки. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Державний департамент інтелектуальної власності здійснює державну реєстрацію торговельної марки шляхом внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідних відомостей. Порядок ведення зазначеного реєстру визначається Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10 (із змінами та доповненнями).

У місячний строк після державної реєстрації марки здійснюється видача свідоцтва.

Відповідно до законодавства України будь-яка особа має право зареєструвати торговельну марку в іноземних державах. При цьому, особа має право вибору: чи звернутися з заявою про реєстрацію торговельної марки напряму до країни в якій він бажає отримати реєстрацію, чи скористуватися міжнародною процедурою, передбаченою Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. У разі реєстрації знака в іноземних державах згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків заявка на міжнародну реєстрацію та відповідні їй заява про територіальне розширення і заява про продовження міжнародної реєстрації подаються через національне відомство України. Витрати, пов'язані з реєстрацією знака в іноземних державах, несе заявник чи за його згодою інша особа.

Анотація

Романадзе Л. Д. Умови та порядок надання правової охорони торговельним маркам. — Стаття.

У статті детально розглядається процедура набуття правової охорони торговельними марками. Аналізуються всі стадії реєстрації прав на торговельну марку: подання заявки, розгляд заявки, експертиза заявки, видача свідоцтва. Наводяться підстави для відмови в реєстрації торговельної марки.

Ключові слова: торговельна марка, реєстрація прав на торговельну марку, заявка на реєстрацію торговельної марки, формальна експертиза, кваліфікаційна експертиза, підстави для відмови в реєстрації торговельної марки.

Аннотация

Романадзе Л. Д. Условия и порядок предоставления правовой охраны торговым маркам. — Статья.

В статье подробно рассматривается процедура получения правовой охраны торговыми марками. Анализируются все стадии регистрации прав на торговую марку: подача заявки, рассмотрение заявки, экспертиза заявки, выдача свидетельства. Приводятся основания для отказа в регистрации торговой марки.

Ключевые слова: торговая марка, регистрация прав на торговые марки, заявка на регистрацию торговой марки, формальная экспертиза, квалификационная экспертиза, основания для отказа в регистрации торговой марки.

Summary

Romanadze L. D. Terms and Conditions for legal protection of trademarks. — Article.

The article considers in detail the procedure for obtaining the legal protection of trademarks. Analysis of all stages of registration of a trademark: the application, consideration of the application, examinations of application, issuing certificates. Gives reasons for refusal of trademark registration.

Keywords: trademark, registration of trademarks, applications for trademark registration, formal examination, examination, grounds for refusal of trademark registration.