

УДК 347.772.028

Л. Д. Романадзе, канд. юрид. наук, доцент

Національний університет «Одеська юридична академія»
вул. Піонерська, 2, м. Одеса, 65009, Україна

УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИМ МАРКАМ

В 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, підстави для відмови в реєстрації торговельної марки.

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 в 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 року № 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

– копії попередньої (попередніх) заявки (заявок), якщо заявник бажає скористатись правом на пріоритет згідно з пунктом 1 статті 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 пункту 2 статті 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 заявці вимогам статті 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 товару істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тотожними 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 статті 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;

танья з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам'яті професора О. А. Підпригори : Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (22 квітня 2008 р.) . 2009 . 212 с. — С. 159–166.

3. Шверк, М. Проблеми застосування законодавства про торговельні марки // Інтелектуальна власність: Наук.-практ. журн. 2005. № 5. — С. 7–9.

Л. Д. Романадзе, канд. юрид. наук, доцент

Национальный университет «Одесская юридическая академия»
ул. Пионерская, 2, г. Одесса, 65009, Украина

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОРГОВЫМ МАРКАМ

РЕЗЮМЕ

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, основания для отказа в регистрации торговой марки.