

# ЯК ОДЕРЖАТИ СВІДОЦТВО УКРАЇНИ НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ



**Олена Левічева**

начальник відділу  
прав на позначення.

ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент),  
м. Київ

У сучасному світі знаки для товарів і послуг (торговельні марки) відіграють все більшу роль як на ринку зовнішньої і внутрішньої торгівлі, так і у повсякденному житті. Знак, яким маркуються товари або надаються послуги, допомагає вирізнити товари конкретного виробника або продавця товарів (або послуги, що надає конкретна особа) серед інших, тобто інформаційне та розрізняльне навантаження знака визначає його основну функцію. Крім того,

*Знак для товарів і послуг — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від споріднених товарів і послуг інших осіб*

знак може стати важливим складником нематеріальних активів фірми й одним із засобів накопичування коштів, оскільки власник знака, якому надано правову охорону відповідно до закону, може продати його, передати право власності на знак або надати іншій особі на вигідних для себе умовах ліцензію на його використання.

З розвитком ринкових відносин, знаки для товарів і послуг перетворюються в найпопулярніший об'єкт інтелектуальної власності. При цьому, зав-



**Саїда Кривошей**

заступник начальника

відділу прав на позначення,  
ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент),  
м. Київ

дяки зусиллям виробника товарів або особи, що надає послуги, з просування знака для своїх товарів і послуг, він набуває репутації і стає об'єктом комерційної привабливості не тільки для споживачів, але й для недобросовісних конкурентів, які можуть його відтворювати або імітувати. Тому, перед початком просування знака на ринку необхідно забезпечити надійну охорону прав на знак.

*Охорона прав на знаки* перешкоджає спробам здійснювати недобросо-

вісну конкуренцію і дозволяє виробляти і реалізовувати товари та послуги на найсправедливіших умовах. Знак, який охороняється законом, захищає інтереси не тільки його власника, але й інтереси споживача і суспільства в цілому.

В Україні відносини, які виникають у зв'язку із набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг, регулюються Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV (далі — ЦКУ), Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року N 3689-12 (далі — Закон), Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.09.97р за № 416/2220, (далі — Правила), та міжнародними договорами, учасницею яких є Україна, зокрема Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, підписаною в Парижі 20 березня 1883 року, з урахуванням переглядів та змін.

В Україні найбільший відсоток поданих заявок на видачу охоронних документів припадає на знаки для товарів і послуг. Станом на 1 травня 2008 року всього з 1992 року зареєстровано 91123 свідоцтва на знаки для товарів і послуг. Тому вважаємо за доцільне висвітлити на сторінках журналу основну інформацію щодо складання, подання заявки та одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

### **Умови надання правової охорони знаку**

Згідно з Законом обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією, внесеного до реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Тому, для того, щоб набути виключних майнових прав на знак в Україні, під час розробки знака необхідно враховувати встановлені Законом умови надання правової охорони знаку.

Згідно з Законом правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони. В Україні правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, встановлені Законом України “Про захист суспільної моралі” від 20.11.2003 № 1296-IV. Підстави для відмови в наданні правової охорони знаку встановлені статтею 6 Закону. Згідно з цією статтею не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують державні герби, прапори та емблеми, офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки.

Не допускається також будь-яка імітація (стилізація) таких позначень. При цьому, не виключено можливість вміщення таких позначень до знака як елементів, що не охороняються, за умови згоди на це відповідного компетентного органу або власників таких позначень.

Компетентним органом щодо назви держави “Україна” є колегіальний орган, утворений центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності.

**Відповідно до статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які:**

— **звичайні не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;**

Звичайні не мають розрізняльної здатності позначення, в яких відсутні ознаки індивідуальності, а також позначення, які через велику кількість (частоту) застосувань втратили ознаки індивідуальності.

— **складаються лише з позначень, що є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду;**

Зокрема, загальноживаним позначенням як позначення товару або послуги певного виду є номенклатурна (загальна, родова, видова) назва товару (послуги), наприклад, автомобіль, парфумована вода, ремонт одягу; назва певного живого організму, наприклад сорту рослин, породи тварин тощо.

— **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;**

До таких позначень належать, зокрема прості назви товарів; прямі зазначення категорії якості товарів або такі, що описують властивості товарів, зокрема такі, що мають хвалебний характер; матеріал, або склад сировини; вагу; об'єм; ціну товарів; дату виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва; зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників; цілі або результат використання певних товарів і послуг; географічні терміни, які певним чином описують географічне походження товару чи послуги.

— **є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;**

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Наприклад, вважаються оманливими позначення з використанням зображення плоду-коробочки бавовни або з зазначенням — Natural — для виробів із синтетичних волокон.

Позначення, що може ввести в оману споживача — це позначення, яке не містить відомостей, що прямо не відповідають дійсності, проте опосередковано здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності.

— **складаються лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами;**

До позначень, які є загальноживаними символами, належать, зокрема позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, зазначені у заявці; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки.

До позначень, які є загальноживаними термінами, належать зокрема лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки, а також слова або усталені словосполучення, які у певній сфері знань (науці, техніці, мистецтві, суспільному житті тощо) призначені для



загального використання і є засобом професійного спілкування.

— Не можуть одержати правову охорону також позначення, які відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності.

До позначень, що відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, відносяться позначення, форма яких є формою самого товару і, як така, є необхідною при виконанні технічної або практичної функції цього товару. Наприклад: звичайна форма електричної вилки з ріжками, стандартна форма флакону або пляшки є необхідними для виконання технічної та практичної функції цих товарів.

До позначень, що відображають лише форму, яка надає товару істотної цінності, відносяться позначення, форма яких примітна лише своїм декоративним оформленням, і цінність товару підвищується лише тільки завдяки зовнішній привабливості знака, а не завдяки якості та популярності цього товару.

Відповідно до Закону право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання, 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 знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Підставою для відмови в наданні правової охорони знаку є також наявність раніше набутих прав, положення щодо яких встановлено пунктами 3 та 4 статті 6 Закону.

### **Вимоги до складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг**

#### **1) Складання заявки**

Уповноваженим Міністерством освіти і науки України державним закладом для розгляду і проведення експертизи заявок є Державне підприємство “Український інститут промислової власності” (Укрпатент).

Заявку складають українською мовою за встановленою формою, що наведена у додатку до Правил. Заявка повинна стосуватися одного знака (вимога єдності) і повинна містити: заяву про реєстрацію знака;



### **Прийм заяв — перший крок на шляху отримання охоронного документу**

зображення знака, що заявляється та його опис; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП); документи, що додаються до заявки.

Зазначення відомостей про адресу для листування із заявником є обов'язковим. У разі, якщо заявниками є декілька осіб, і вони мають різні адреси для листування, для ведення листування за заявкою заявники мають визначити тільки одну адресу для листування і вказати її у відповідному розділі. Заявник повинен пам'ятати про те, що в разі зміни поштової адреси або адреси для листування, необхідно обов'язково своєчасно сповіщати заклад експертизи про такі зміни.

Особливу увагу під час складання заявки слід надавати переліку товарів і послуг, тому що саме таким переліком визначається частина прав, що надається свідоцтвом.

Законом встановлено, що товари і послуги, для яких позначення заявляється на реєстрацію, мають бути згруповані за класами МКТП. З 1 січня 2007 року в Україні введений в дію україномовний варіант дев'ятої редакції МКТП.

Складання переліку товарів і/або послуг слід починати з визначення кола товарів і послуг, для яких передбачено реєстрацію знака, і згрупувати їх за класами МКТП.

Перед складанням переліку слід уважно вивчити пояснення до МКТП для того, щоб правильно віднести товар або послугу до відповідного класу. Крім цього, слід керуватися загальними заувагами МКТП, що визначають

критерії, за якими має бути здійснено групування товарів і послуг за відповідними класами.

При зазначенні назв товарів і послуг бажано використовувати терміни, що наведені в МКТП. У переліку необхідно уникати занадто узагальнених невизначених термінів як назв товарів і послуг. Зокрема, не допускається зазначення невизначених формулювань, наприклад: “усі товари (послуги), що включені до класу”, “усі товари (послуги), що можуть бути віднесені до парфумерних виробів (...до транспортного перевезення)” тощо. В таких випадках для визначення обсягу прав і можливості проведення порівняльного аналізу під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки, заявнику необхідно зазначити перелік конкретних товарів (послуг), які належать до зазначеної узагальненої групи товарів (послуг).

Останній розділ заявки “Підпис заявника або представника” обов'язково має бути заповнений.

#### **2) Подання заявки**

Фізична або юридична особа, яка бажає одержати свідоцтво України на знак для товарів і послуг відповідно до Закону повинна подати до закладу експертизи належним чином оформлену заявку. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Заявку подають безпосередньо до Державного підприємства “Український інститут промислової власності” або надсилають за його адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01061, Україна.



### Свідоцтва на знаки для товарів і послуг готові до видачі

Вимоги до заявки визначено пунктом 2.1 Правил. Слід мати на увазі, що не можуть бути суб'єктами права на одержання свідоцтва (подання заявки) відокремлені підрозділи юридичних осіб, що не мають статусу юридичної особи, зокрема, філії, відділення, представництва тощо.

За подання заявки сплачується збір згідно з Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004р. № 1716 (далі — Порядок), з урахуванням змін, внесених до Порядку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1148 від 19 вересня 2007 року.

Збір за подання заявки на знак сплачують на поточні рахунки уповноваженого Міністерством освіти і науки закладу експертизи.

Відомості про реквізити поточних рахунків закладу експертизи публікують в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 1 за 2005р. та в газеті “Урядовий кур'єр” від 26 січня 2005р., а також розміщені в мережі Інтернет на офіційній сторінці закладу експертизи:

<http://www.ukrpatent.org/ua/rekviz.html>

Роз'яснення з питань застосування Порядку розміщено в мережі Інтернет на офіційних сторінках Державного департаменту інтелектуальної власності

<http://www.sdip.gov.ua/ukr/about/legal/norma/dep8/> ,  
<http://www.sdip.gov.ua/ukr/laws/6539/>.

### Експертиза заявки

Відповідно до статті 10 Закону заклад експертизи проводить експертизу заявки, яка складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи.

Під час проведення формальної експертизи встановлюється дата подання заявки і заявка перевіряється на відповідність встановленим Законом формальним вимогам та Правилам.

Під час проведення кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначенням умовам надання правової охорони, встановленим Законом.

Кінцеві результати експертизи заявки відображаються в обґрунтованому висновку за заявою, що набирає чинності після затвердження його Державним департаментом інтелектуальної власності.

### Права та обов'язки власника свідоцтва

На підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва та державна реєстрація знака. Видають свідоцтво у місячний строк після державної реєстрації знака.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продовжується Державним департаментом інтелектуальної власності за клопотанням власника щоразу на 10 ро-

ків, за умови сплати встановленого збору.

Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, наданими свідоцтвом. Відповідно до Закону власник свідоцтва має право пропонувати порядок зі знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що знак зареєстровано в Україні.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені Законом. Зокрема, свідоцтво надає виключне право дозволяти використання знака, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, зокрема забороняти таке використання.

Захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Чинна сьогодні законодавча база дає можливість цивільованого вирішення спорів, що виникають у зв'язку з неправомірним використанням знаків для товарів і послуг — шляхом мирного врегулювання або зверненням до суду.

**Український інститут промислової власності (Укрпатент)** є державним підприємством, яке знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Інститут засновано на державній власності і створено на базі Державного патентного відомства України і Державного підприємства “Інститут промислової власності” у 2000 році.

Інститут є єдиним в Україні органом, що проводить експертизу заявок на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем, зазначення походження товарів тощо) на відповідність умовам надання правової охорони, виносить рішення щодо видачі охоронних документів, забезпечує здійснення державної реєстрації об'єктів промислової власності та офіційної публікації відомостей про них.