

ПРАВИЛА

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания

(утверждены приказом директора ГПВ РУз от 24.06.2009 г. № 72,
зарегистрированным в Министерстве Юстиции РУз 29.07.2009г. №1988 и
действует с 08.08.2009г.)

Глава I. Общие положения.

Глава II. Составление и подача заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. Лица, имеющие право на подачу заявки.

Глава III. Ведение дел по заявке на регистрацию товарного знака с патентным ведомством

Глава IV. Рассмотрение заявки

Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 9-10, ст. 178; 2002 г., № 9, ст. 165; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 37-38, ст. 379) и устанавливают порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

I. Общие положения

В настоящих Правилах применяются следующие сокращения:

Закон – Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;

Патентное ведомство – Государственное патентное ведомство Республики Узбекистан;

товарный знак – товарный знак и знак обслуживания;

заявка – заявка на регистрацию товарного знака и знака обслуживания;

Парижская конвенция – Парижская конвенция по охране промышленной собственности в действующей для Республики Узбекистан редакции;

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг для целей регистрации знаков;

МБ ВОИС – Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности;

Международная регистрация – регистрация товарного знака, осуществленная в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков;

Международный реестр – официальная подборка данных о международных регистрациях знаков, которую ведет МБ ВОИС;

Протокол – Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 27.06.1989 г.).

Глава I I. Составление и подача заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

Лица, имеющие право на подачу заявки.

§ 1. Заявка на регистрацию товарного знака

1. В соответствии со статьей 3 Закона товарный знак – это зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия товаров и услуг одних физических и юридических лиц от однородных товаров и услуг других физических и юридических лиц.

2. Коллективным знаком является товарный знак хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения предприятий, предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых ими товаров (услуг), обладающих единичными качественными или иными общими характеристиками.

3. В соответствии с частью пятой статьи 3 Закона в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании.

К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер (в частности, совокупности гласных и согласных звуков образующие слоги в любой последовательности), словосочетания, предложения, а также их сочетания.

К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур на плоскости (за исключением объемных).

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении.

К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида: изобразительного, словесного, объемного и т.д.

К другим обозначениям относятся, например, звуковые, световые, голографические, обонятельные и иные обозначения.

4. В качестве товарных знаков не регистрируются:

- а) обозначения, представляющие собой изображения государственных гербов, флагов и государственных наград;
- б) официальные названия государств, сокращенные или полные наименования международных или межправительственных организаций;
- в) официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати;
- г) изображения знаков отличий и различий государственных служб, применяемых в Республике Узбекистан.

Обозначения, указанные в подпунктах а) – г) настоящего пункта, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего уполномоченного органа или их владельца.

д) обозначения, не обладающие различительной способностью, к которым, в частности, могут относиться:

- 1) обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера;

2) линии, простые геометрические фигуры и их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

3) реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

4) трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

5) общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров;

6) общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

е) обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара;

ж) обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, а также условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

з) обозначения, используемые для характеристик товаров, в том числе вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности, а также места и времени их производства или сбыта.

К обозначениям, указанным в подпункте з) настоящего пункта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; видовые наименования; данные по истории создания производства; наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Регистрация обозначений, указанных в подпунктах д) – з) настоящего пункта, может допускаться при условии предоставления доказательства, что обозначение фактически приобрело различимость в результате его использования для конкретных товаров.

В качестве доказательства представляются сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

длительность использования заявленного обозначения для маркировки указанных в заявке товаров (услуг);

объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;

сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;

сведения об экспонировании на выставках в Республике Узбекистан и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

а также иные сведения.

и) обозначения ложные или способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, к которым, в частности, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов;

к) обозначения, формально указывающие на истинное место производства товара, но дающие ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории;

л) обозначения, представляющие собой или содержащие географические наименования, идентифицирующие минеральные воды, вина или крепкие спиртные напитки, для обозначения товаров, не происходящих из данного места, а также если они используются в переводе или в сочетании со словами «вид», «тип», «в стиле» и подобными;

м) обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, к которым, в частности, относятся религиозные эмблемы и символы, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.;

н) обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

1) с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Республике Узбекистан на имя другого лица, а также охраняемыми без регистрации в силу международных договоров Республики Узбекистан или обладающими более ранним приоритетом, в отношении однородных товаров;

2) с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в установленном порядке, в отношении любых товаров;

3) с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, кроме случаев включения их как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием, в отношении любых товаров;

4) с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке.

Регистрация обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, указанными в абзацах втором или третьем подпункта н) настоящего пункта, может допускаться при условии согласия владельца товарного знака на регистрацию этого обозначения. В этом случае представляется письмо-согласие, которое составляется в произвольной письменной форме и представляется в подлиннике для приобщения к материалам заявки; при этом в документе указываются следующие сведения:

полное наименование владельца товарного знака, который выдает согласие, с указанием адреса;

полное наименование лица, в отношении которого выдано согласие, с указанием адреса;

подпись владельца сходного товарного знака с указанием должности и фамилии подписавшего данный документ;

изображение товарного знака, владелец которого выдает согласие;

изображение заявляемого обозначения, в отношении которого выдано согласие;

перечень товаров и (или) услуг, в отношении которого выдано согласие;

дата его выдачи, без которой оно не действительно;

о) обозначения, воспроизводящие:

1) известные на территории Республики Узбекистан фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак, в отношении однородных товаров;

2) промышленные образцы, права на которые в Республике Узбекистан принадлежат другим лицам, если промышленный образец обладает более ранним приоритетом по сравнению с заявленным на регистрацию обозначением;

3) названия известных в Республике Узбекистан произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников;

4) фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия этих лиц, их наследников или государственного органа, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Республики Узбекистан.

Известность, указанная в подпункте о) настоящего пункта, определяется на дату приоритета обозначения, представленного на регистрацию в качестве товарного знака.

5. В соответствии с частью первой статьи 9 Закона заявка должна относиться к одному товарному знаку.

6. Заявка должна содержать:

а) заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места нахождения или места жительства (далее по тексту – заявление);

б) заявляемое обозначение;

в) перечень товаров и (или) услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, сгруппированных по классам МКТУ (далее по тексту – перечень товаров и услуг).

7. К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за подачу заявки в установленном порядке.

8. Если заявка подается на регистрацию коллективного знака, то к ней прилагается соглашение участников объединения юридических и (или) физических лиц об использовании коллективного знака (далее по тексту – Соглашение).

Соглашение должно содержать:

а) наименование лица, уполномоченного зарегистрировать коллективный знак на свое имя;

б) перечень лиц, имеющих право пользования этим знаком (с указанием полного официального наименования и местонахождения);

в) цель регистрации коллективного знака;

г) перечень и единые качественные или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком;

д) условия использования коллективного знака;

е) положения о порядке контроля за использованием коллективного знака;

ж) положения об ответственности за нарушение соглашения.

Соглашение должно быть подписано лицами, имеющими право пользования этим знаком (для юридических лиц подпись скрепляется печатью). Подписи расшифровываются указанием фамилий и инициалов подписывающих лиц.

9. К заявке, подаваемой через патентного поверенного, прилагается доверенность, оформленная в соответствии с законодательством и удостоверяющая его полномочия.

Доверенность представляется одновременно с заявкой или не позднее двух месяцев с даты подачи заявки.

10. К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета (далее по тексту – конвенционная заявка) прилагается заверенная копия первой заявки, поданной заявителем в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее по тексту – первая заявка), и ее перевод на узбекский или русский язык, которые представляются не позднее трех месяцев с даты поступления конвенционной заявки в Патентное ведомство. Перевод копии первой заявки подписывается заявителем или патентным поверенным.

Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления) или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство.

11. К заявке с испрашиванием выставочного приоритета прилагается документ, подтверждающий правомерность испрашивания такого приоритета, который

представляется не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство.

Представленный заявителем документ должен подтверждать статус выставки как официальной или официально признанной международной, организованной на территории одного из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, и содержать наименование лица, экспонировавшего товары, обозначение, перечень обозначенных им товаров и дату начала открытого показа экспонатов на выставке. Документ должен быть подписан уполномоченным лицом соответствующей выставки.

Просьба об установлении выставочного приоритета может быть представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления) или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство.

12. Заявление о регистрации заявляемого обозначения представляется на узбекском или русском языке. Прочие документы заявки представляются на узбекском, русском или другом языке.

Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на узбекский или русский язык, который подписывается заявителем или патентным поверенным.

Документы, представленные на другом языке, считаются представленными на дату их поступления в Патентное ведомство, если их перевод поступил в течение двух месяцев с даты поступления документов на другом языке, в противном случае документы считаются представленными на дату поступления их перевода.

13. Заявка (за исключением изображения заявляемого на регистрацию обозначения) представляется в двух экземплярах.

Репродукция заявляемого на регистрацию обозначения представляется в пяти экземплярах.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в одном экземпляре.

§ 2. Содержание заявки

14. Заявка представляется по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам.

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, то их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявления «см. продолжение на дополнительном листе».

15. В графе «Адрес для переписки» приводятся адрес для переписки с указанием почтового индекса, имя или наименование адресата и номера телефона, факса, адрес электронной почты (если они имеются).

В качестве адреса для переписки могут быть указаны местонахождение в Республике Узбекистан заявителя - юридического лица или местожительство заявителя - физического лица, постоянно проживающего в Республике Узбекистан, либо местонахождение патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве, либо иной адрес на территории Республики Узбекистан.

16. В графе «Заявитель» приводятся сведения о заявителе: официальное наименование юридического лица или фамилия, имя (и отчество, если оно имеется) физического лица, причем фамилия указывается перед именем. Наименование заявителя указывается на узбекском и русском языках. Так же указывается полный почтовый адрес заявителя с указанием почтового индекса, включая официальное наименование страны, а также номера телефона, факса и адрес электронной почты (если они имеются).

17. Для предприятий, организаций Республики Узбекистан, на имя которых испрашивается регистрация товарного знака, указывается код ОКПО, если он установлен. Если код ОКПО не установлен, то в соответствующем месте указывается «Не установлен».

Для иностранных юридических или физических лиц, проживающих за пределами Республики Узбекистан, на имя которых испрашивается регистрация товарного знака, указывается код страны по стандарту Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) ST.3 (если он установлен).

18. Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство. В этом случае простановкой знака «X» в соответствующих клетках отмечается основание для испрашивания приоритета.

В графе «№ первой заявки» указывается номер первой заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет.

В графе «№ первоначальной заявки» указывается номер первоначальной заявки, из которой данная заявка выделена.

В графе «№ международной регистрации» указывается номер международной регистрации товарного знака, ранее охранявшегося на территории Республики Узбекистан.

В графе «Дата испрашиваемого приоритета» указывается дата испрашиваемого приоритета.

В графе «Код страны подачи по стандарту ВОИС ST.3» указывается код страны подачи по стандарту ВОИС ST.3.

19. В графе «Патентный поверенный», которая заполняется в случае, когда ведение дел заявителем осуществляется через патентного поверенного, приводятся сведения о нем: фамилия, имя (и отчество, если оно имеется), регистрационный номер в Патентном ведомстве, местонахождение, номера телефона, факса и адрес электронной почты (если они имеются).

20. В графе «Изображение заявляемого обозначения» помещается репродукция заявленного обозначения в виде фотографии, типографского оттиска или графического изображения на плотной прочной бумаге форматом 8x8 см (в зависимости от вида обозначения размер его фотографии или оттиска по ширине может составлять 8x16 см).

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется обозначение в виде этикетки, то в качестве изображения заявляемого обозначения может быть представлена сама этикетка. Если формат этикетки превышает 8x16 см, то изображение заявляемого обозначения представляется в уменьшенном размере.

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется объемное (трехмерное) обозначение, то в графе «Изображение заявляемого обозначения» помещается изображение общего вида этого обозначения. Кроме того, дополнительно представляются изображения всех необходимых проекций заявленного обозначения, дающих о нем исчерпывающее представление.

Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается регистрация товарного знака.

Изображение обозначения должно иметь качественное графическое исполнение, позволяющее репродуцировать его в неограниченном количестве копий.

21. В том случае, если заявляемое обозначение не может быть воспроизведено в графе «Изображение заявляемого обозначения», то в данной графе путем простановки знака «X» указывается, что заявляемое обозначение представлено на отдельном электронном носителе и уточняется вид этого носителя (компьютерный диск, дискета, аудиопленка, видеопленка и др.).

22. Графа «Указание, относящееся к виду знака» заполняется путем простановки знака «X».

23. Если словесное обозначение представлено не на узбекском или русском языке, то в графе «Транслитерация знака или его частей» приводятся транслитерация буквами

узбекского или русского алфавита и перевод на узбекский или русский язык, если обозначение имеет смысловое значение.

24. В графе «Описание заявляемого обозначения» приводится характеристика заявляемого обозначения: его вид (словесное, изобразительное, объемное, движущееся, обонятельное, звуковое и/или комбинированное обозначение), указание на составляющие его элементы, смысловое значение обозначения в целом или его элементов (частей).

Если словесное обозначение или его часть не имеют смыслового значения, то указывается способ его образования: начальные слоги нескольких слов, аббревиатура, вымышленное слово и т.п.

Если словесное обозначение является малоупотребимым в узбекском или русском языке (специальный термин, историческое название, устаревшее слово), то указывается его значение.

Если обозначение или его часть является изобразительным, то приводится описание всех входящих в него элементов и указывается его смысловое значение, если таковое имеется.

Световые, звуковые, обонятельные или другие обозначения представляются в графическом виде.

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется световое обозначение, то приводится характеристика световых символов (сигналов), их последовательность, длительность свечения и другие особенности.

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется звуковое обозначение, то приводится характеристика составляющего его звука (звуков), а также нотная запись или диаграмма частот.

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обонятельное обозначение, то приводится состав композиции и формула химического соединения, характеризующие запах.

25. Если испрашивается регистрация обозначения в цветовом исполнении, то в графе «Цвет или цветовое сочетание» указывается его цвет или цветовое сочетание.

Перечисление цветов должно соответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в репродукции. Если регистрация обозначения испрашивается в черно-белом исполнении, заполнения указанной графы не требуется.

26. Перечень товаров и услуг предназначается для определения товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В графе «Класс» и «Наименование товаров и (или) услуг» указываются номера классов МКТУ и наименования товаров и (или) услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Товары и (или) услуги, сгруппированные по классам МКТУ, должны соответствовать наименованиям (формулировкам рубрик), включенным в действующую редакцию МКТУ, позволяющую идентифицировать товар (услугу).

27. Графа «Перечень прилагаемых документов» заполняется путем простановки знака «X» в соответствующих клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявки («другой документ»), указывается конкретно их назначение.

В том случае, если заявляемое обозначение содержит элементы, перечисленные в пунктах 1 – 4 части первой статьи 10 Закона, к заявке прилагается документальное подтверждение согласия соответствующего уполномоченного органа на использование в товарном знаке изображений:

- а) государственных гербов, флагов и эмблем;
- б) официальных названий государств; эмблем, сокращенных или полных наименований международных, межправительственных организаций;
- в) государственных наград и иных знаков отличия;

г) официальных контрольных, гарантийных или пробирных клейм и печатей.

28. В том случае, если заявляемое обозначение содержит указание на дату основания производства, изображение наград, присужденных производимым заявителем товарам или оказываемым им услугам, к заявке прилагаются документальные подтверждения даты основания, права заявителя на награды.

29. Заполнение последней графы заявки «Подпись» с указанием даты подписания обязательно во всех случаях.

Заявка подписывается заявителем. От имени юридического лица заявка подписывается руководителем организации с указанием его должности. Подпись скрепляется печатью.

При подаче заявки через патентного поверенного заявка подписывается заявителем или патентным поверенным.

Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица. При наличии в заявке дополнительных листов они подписываются в таком же порядке.

§ 3. Оформление документов

30. Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий.

31. Документы заявки выполняются на прочной белой гладкой неблестящей бумаге.

32. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы имеют формат 210x297 мм с размерами полей, мм:

верхнее – 20,

правое и нижнее – 20,

левое – 25.

33. В каждом документе заявки второй и последующие листы нумеруются арабскими цифрами.

34. Документы печатаются шрифтом черного цвета. Текст написания печатается через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм.

§ 4. Подача заявки

35. Правом на подачу заявки в соответствии с частью второй статьи 4 и частью первой статьи 8 Закона обладает юридическое лицо, а также физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью (далее по тексту – заявитель).

36. Заявка подается в Патентное ведомство непосредственно или направляется по почте.

37. Заявка может быть подана заявителем непосредственно либо через патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве. Физические лица, постоянно проживающие за пределами Республики Узбекистан, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела, связанные с регистрацией товарного знака, через патентных поверенных, зарегистрированных в Патентном ведомстве.

Глава III. Ведение дел по заявке на регистрацию товарного знака с Патентным ведомством.

§ 1. Назначение патентного поверенного

38. Для ведения дел по регистрации товарного знака и представления своих интересов при рассмотрении заявки заявитель может уполномочить патентного поверенного, выдав ему доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Доверенность на представительство перед Патентным ведомством, оформляемая в Республике Узбекистан, составляется в простой письменной форме и не требует нотариального заверения.

39. Доверенность на представительство может быть представлена как при подаче заявки, так и в процессе делопроизводства. Доверенность приобщается к заявке.

40. Доверенность патентному поверенному на представительство интересов физического лица, проживающего за пределами Республики Узбекистан, или иностранного юридического лица может быть выдана как самим этим лицом, так и его патентным поверенным, имеющим соответствующую доверенность, выданную заявителем.

Если доверенность выдана на имя нескольких патентных поверенных, зарегистрированных в Патентном ведомстве, то дела по регистрации товарного знака ведутся любым из них.

41. До представления доверенности действия, совершаемые патентным поверенным, считаются недействительными и не принимаются во внимание. Любое действие патентного поверенного в пределах предоставленных ему полномочий или любое действие Патентного ведомства по отношению к нему имеет те же последствия, что и действия заявителя или действия по отношению к заявителю.

42. Представительство действительно до исчерпания указанных в доверенности полномочий и срока их действия. Досрочное прекращение полномочий, указанных в доверенности, может быть осуществлено путем подачи в Патентное ведомство заявителем или его правопреемником соответствующего заявления (отзыв доверенности).

§ 2. Ведение переписки с Патентным ведомством

43. Переписка ведется заявителем или его патентным поверенным, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельности. Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его патентного поверенного. Материалы, не содержащие номера заявки, возвращаются без рассмотрения.

44. Переписка с Патентным ведомством ведется на узбекском или русском языке. К материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен быть приложен их перевод на узбекский или русский язык, подписанный заявителем или его патентным поверенным.

§ 3. Сроки

45. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.

46. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в

котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

47. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока.

48. Если последний день поступления корреспонденции или патентной пошлины в Патентное ведомство приходится на выходной день, то этот срок продлевается до следующего рабочего дня.

§ 4. Внесение дополнений, уточнений и исправлений в документы заявки

49. В соответствии с частью второй статьи 13 Закона заявитель вправе по собственной инициативе исправлять, уточнять или дополнять материалы заявки сведениями, не изменяющими заявку по существу.

50. Допустимо внесение следующих изменений:

- а) изменение имени, наименования заявителя, патентного поверенного;
- б) изменение адреса заявителя, патентного поверенного, адреса для переписки;
- в) изменение заявителя;
- г) изменение в Соглашении;
- д) исправление ошибок;
- е) сокращение перечня товаров.

51. Дополнение, уточнение и исправление материалов заявки осуществляется путем подачи заявителем соответствующих письменных заявлений. Формы заявлений приведены в приложениях № 2 и № 3 к настоящим Правилам.

Заявитель уведомляется о поступлении заявления в Патентное ведомство и результатах его рассмотрения.

К заявлению прилагается документ об уплате патентной пошлины за внесение изменений в материалы заявки. При непредставлении документа об уплате патентной пошлины или несоответствии суммы уплаченной патентной пошлины установленным размерам, дополнительные материалы к рассмотрению не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

52. Патентное ведомство принимает заявление об исправлении ошибки, сделанной в документах заявки, подписанное заявителем или его патентным поверенным, с указанием номера соответствующей заявки и ошибки, которая должна быть исправлена. Форма заявления приведена в приложении № 3 к настоящим Правилам.

53. При изменении наименования заявителя – юридического лица или фамилии (имени, отчества) заявителя – физического лица представляется документ, подтверждающий эти изменения.

54. В случае уступки своего права на заявку иному лицу заявитель подает в Патентное ведомство заявление о внесении записи об изменении заявителя. Форма заявления приведена в приложении № 4 к настоящим Правилам.

Заявление должно содержать указание на уступку права на заявку иному лицу – правопреемнику, сведения об этом лице, предусмотренные пунктами 15, 16 настоящих Правил. Заявление подписывается заявителем и его правопреемником в порядке, предусмотренном пунктом 29 настоящих Правил.

В том случае, если заявление подписано только заявителем, к заявлению прилагается документ, подтверждающий передачу права, подписанный заявителем и его правопреемником. Форма заявления приведена в приложении № 5 к настоящим Правилам.

В случае соблюдения установленных требований заявитель и его правопреемник уведомляются о внесении в материалы заявки записи об изменении заявителя. Вся дальнейшая переписка ведется с новым заявителем.

Датой перехода права на заявку считается дата направления заявителю и его правопреемнику уведомления о внесении в материалы заявки записи об изменении заявителя.

В случае несоблюдения установленных требований заявитель и его правопреемник уведомляются о необходимости уточнения и/или исправления представленных документов или о невозможности внесения в материалы заявки записи об изменении заявителя с приведением соответствующих доводов.

55. Заявка, в которой перечислено несколько товаров и (или) услуг, может быть разделена заявителем на две или несколько заявок (далее по тексту – выделенная заявка) путем подачи ходатайства.

При этом первоначальная заявка должна быть принята к рассмотрению и не отозвана, выделенная заявка должна быть подана заявителем до принятия решения по первоначальной заявке, товары и услуги, указанные в выделенной заявке должны быть неоднородными с товарами и услугами, остающимися в первоначальной заявке.

К ходатайству прилагаются выделенная заявка, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 6 – 13 настоящих Правил, и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за разделение заявки в установленном размере.

При соблюдении указанных условий ходатайство о разделении заявки удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

При удовлетворении ходатайства в перечень товаров и услуг, заявленный в первоначальной заявке, вносятся необходимые изменения, касающиеся исключения из него тех товаров и услуг, которые заявлены в выделенной заявке.

56. Представленные заявителем дополнительные материалы рассматриваются в соответствии с пунктами 119, 120 настоящих Правил.

§ 5. Ознакомление с материалами заявки

57. Заявитель (его патентный поверенный) может ознакомиться с поданной им заявкой и относящимися к ней документами как непосредственно в Патентном ведомстве, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копии заявки, относящихся к ней документов или их частей.

Заявитель вправе ознакомиться с материалами, указанными в решении экспертизы путем запроса копий материалов.

Запрошенные копии материалов направляются заявителю при условии соответствующей оплаты по тарифу.

§ 6. Рассмотрение заявки с участием заявителя

58. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя (его патентного поверенного) проводится, как правило, при возникновении необходимости в получении экспертизой дополнительных разъяснений относительно заявленного обозначения, перечня товаров и услуг и для уяснения позиций экспертизы и заявителя по вопросу соответствия заявленного обозначения условиям регистрации.

Такое рассмотрение проводится по предложению Патентного ведомства или по просьбе заявителя после того, как обе стороны ознакомлены с этими вопросами. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя – в просьбе о ее проведении.

В случае запроса ответ на него представляется заявителем в установленный Законом срок независимо от того, намерен ли заявитель принять участие в рассмотрении заявки.

59. Дата и время рассмотрения заявки с участием заявителя предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом другую сторону. Если Патентное ведомство или заявитель считают совместное рассмотрение заявки преждевременным или нецелесообразным, предложение Патентного ведомства или просьба заявителя могут быть отклонены.

60. Участие патентного поверенного заявителя в рассмотрении заявки возможно при соблюдении условий пунктов 38 – 42 настоящих Правил.

61. Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем переговоров или на экспертном совещании.

Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены непосредственно экспертом и заявителем, экспертное совещание - если для разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда специалистов.

По результатам переговоров или экспертного совещания составляется протокол по установленной форме в двух экземплярах, содержащий сведения об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о дальнейшем делопроизводстве.

В протоколе могут быть приведены исправленный перечень товаров и услуг; заявление об отзыве заявки; вопросы экспертизы, требующие письменных разъяснений, и т.п.

Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения. Один экземпляр приобщается к материалам заявки, другой передается заявителю (его патентному поверенному).

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения. Экземпляр протокола, передаваемый заявителю (его патентному поверенному), содержащий соответствующие выводы, может заменить уведомление о прекращении делопроизводства (в случае отзыва заявки) или запрос экспертизы, что оформляется соответствующей записью в нем.

62. Протокол может заменить ответ заявителя на запрос экспертизы (если при этом не нарушаются установленные сроки для представления ответа). В этом случае в протокол вносится соответствующая запись.

§ 7. Продление срока представления запрашиваемых материалов

63. В соответствии с частью пятой статьи 13 Закона срок представления запрашиваемых материалов может быть продлен по просьбе заявителя, выраженной в письменном виде. Вместе с просьбой представляется документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за продление срока в установленном размере.

64. Просьба о продлении срока представляется до истечения трех месяцев с даты отправления запроса заявителю.

65. О продлении срока представления запрашиваемых материалов заявитель уведомляется.

66. Продление срока представления запрашиваемых материалов не производится, если просьба подана с нарушением установленных сроков, а также при непредставлении документа об уплате патентной пошлины или если сумма уплаченной патентной пошлины не соответствует установленному размеру. В этих случаях заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении его просьбы.

§ 8. Восстановление пропущенного срока

67. В соответствии с частью шестой статьи 13 Закона пропущенные заявителем сроки представления дополнительных материалов по запросу экспертизы могут быть восстановлены.

68. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем не позднее двух месяцев со дня истечения пропущенного срока с подтверждением уважительных причин, по которым был пропущен срок.

Ходатайство представляется заявителем одновременно с дополнительными материалами, запрашиваемыми экспертизой, или ходатайством о продлении срока их представления.

69. Вместе с ходатайством представляется документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере. Если такой документ не представлен, ходатайство считается неподанным, о чем заявитель уведомляется.

70. О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется.

71. При несоблюдении требований, указанных в пункте 68, ходатайство не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

§ 9. Отзыв заявки заявителем

72. В соответствии со статьей 17 Закона заявитель вправе отозвать заявку.

Заявление об отзыве заявки может быть подано на любом этапе ее рассмотрения, но не позднее даты регистрации товарного знака. Заявка считается отозванной с даты направления заявителю уведомления о принятии заявления к сведению.

73. Заявка на коллективный товарный знак может быть отозвана только с согласия всех юридических или физических лиц, имеющих право использования этого знака.

74. По отозванной заявке юридически значимые действия не совершаются (экспертиза такой заявки не проводится, регистрация товарного знака по ней не производится). Отозванная заявка не принимается во внимание при экспертизе других заявок.

Глава IV. Рассмотрение заявки

§ 1. Регистрация поступившей заявки

75. Поступившие в Патентное ведомство материалы заявки регистрируются с постановкой даты их поступления, если эти материалы содержат как минимум заявление на регистрацию товарного знака на узбекском или русском языке и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за подачу заявки. Заявка, представленная не на узбекском или русском языке, не регистрируется и возвращается представившему ее лицу.

76. Заявке присваивается регистрационный номер, содержащий три буквы и восемь цифр, в котором первая буква (М) идентифицирует объект промышленной собственности –

товарный знак, две следующих буквы (GU) идентифицируют вид охранного документа – свидетельство о регистрации товарного знака, первые четыре цифры в номере заявки обозначают год подачи заявки (цифры старших разрядов), последующие четыре цифры обозначают ее порядковый номер в серии данного года, который ежегодно начинается с единицы (цифры младших разрядов).

77. Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.

§ 2. Формальная экспертиза

78. Задачей формальной экспертизы является проверка содержания материалов заявки, наличия необходимых документов, а также их соответствия установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявителю сообщается решение Патентного ведомства о принятии заявки к рассмотрению либо об отказе в ее принятии.

79. Срок проведения формальной экспертизы составляет 30 дней с даты поступления заявки в Патентное ведомство.

При направлении запроса заявителю этот срок соответственно продлевается.

80. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов, а также их соответствие установленным требованиям.

Проверка осуществляется в отношении следующих документов и сведений:

- а) заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака;
- б) указания наименования или имени заявителя, его адреса;
- в) имени и адреса патентного поверенного при наличии такового;
- г) изображения знака, регистрация которого испрашивается в заявке;
- д) перечня товаров и (или) услуг, для которых испрашивается регистрация;
- е) копии первой заявки при испрашивании по заявке конвенционного приоритета;
- ж) документа, подтверждающего правомерность испрашивания выставочного приоритета;
- з) документа об уплате патентной пошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака;
- и) соглашения, если заявка подана на коллективный товарный знак;
- к) доверенности, выданной патентному поверенному;
- л) перевода документов, прилагаемых к заявке, поданных не на узбекском или русском языке;
- м) ходатайства о выделении заявки из первоначальной заявки на товарный знак с указанием ее номера, если подана выделенная заявка.

81. Дата подачи заявки устанавливается по дате поступления документов и (или) сведений, перечисленных в подпунктах а), б), г), д), з) пункта 80 настоящих Правил, или последнего из них, если они не были представлены одновременно.

82. До представления перевода (подпункт л) пункта 80 настоящих Правил) документы, представленные не на узбекском или русском языке, считаются непоступившими.

83. Отсутствие в материалах заявки документов и (или) сведений, указанных в подпунктах в), е), ж), и) пункта 80, или их несоответствие требованиям, установленным настоящими Правилами, не может являться препятствием для принятия заявки к рассмотрению и установлению даты подачи заявки.

84. Зарегистрированная заявка проверяется на соответствие уплаченной патентной пошлины установленному размеру.

Если представленным документом подтверждается уплата патентной пошлины в размере, не соответствующем количеству классов МКТУ, по которым испрашивается

регистрация, то заявителю предлагается в трехмесячный срок с даты направления соответствующего уведомления произвести необходимую доплату патентной пошлины или откорректировать количество классов МКТУ в пределах заявленных, по которым испрошена регистрация товарного знака.

При непредставлении в установленный срок документа, подтверждающего доплату патентной пошлины до установленного размера, рассмотрение заявки проводится в отношении классов МКТУ, указанных в заявке первыми.

85. Если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, предусмотренных настоящими Правилами, заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные документы и (или) сведения в течение трех месяцев с даты отправления запроса заявителю.

86. Основанием для запроса, в частности, является:

а) отсутствие в материалах заявки документов и (или) сведений, указанных в подпунктах а), б), г), д), з) пункта 80 настоящих Правил;

б) несоответствие суммы уплаченной патентной пошлины установленным размерам.

Направление заявителю запроса с истребованием документов и (или) сведений, указанных в подпунктах в), е), ж), и) пункта 80 настоящих Правил, как единственного основания для запроса на этапе формальной экспертизы не производится.

87. Если представленный заявителем ответ содержит не все запрошенные документы и (или) сведения, ему может быть направлен повторный запрос.

88. При отсутствии ответа на запрос формальной экспертизы, нарушении заявителем установленного срока ответа и непредставлении в эти сроки просьбы о его продлении заявка считается отозванной. Делопроизводство по заявке прекращается, о чем заявитель уведомляется.

Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления Патентным ведомством пропущенного срока по ходатайству заявителя.

89. При соответствии материалов заявки установленным требованиям, а также в случае своевременного представления заявителем запрошенных документов и (или) сведений заявителю направляется решение о принятии заявки к рассмотрению с установлением даты подачи заявки.

90. Если представленный заявителем ответ на запрос формальной экспертизы не содержит запрошенных документов и (или) сведений, по заявке принимается решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

В решении об отказе в принятии заявки к рассмотрению приводятся основания, по которым принято решение.

§ 3. Экспертиза заявленного обозначения

91. В соответствии со статьей 15 Закона задачами экспертизы заявленного обозначения являются проверка соответствия заявленного обозначения положениям части первой статьи 3 и статьи 10 Закона (за исключением пункта 14 части первой статьи 10) и установление приоритета товарного знака.

92. В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется:

а) дополнительная проверка соответствия материалов заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению заявки, предусмотренным пунктами 5 – 29 настоящих Правил.

б) проверка перечня товаров и (или) услуг и правильности их группирования по классам МКТУ;

в) установление приоритета товарного знака в соответствии со статьей 12 Закона;
г) проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 3, 10 Закона (за исключением пункта 14 части первой статьи 10) и пунктом 4 настоящих Правил.

93. В ходе проверки перечня товаров и (или) услуг устанавливается:

а) возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товаров или услуг, с конкретным товаром или услугой того или иного класса МКТУ;
б) правильность осуществленного заявителем группирования товаров и услуг по классам МКТУ.

При необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и (или) услуг экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующее уточнение.

Если установлено, что действительное количество классов МКТУ, соответствующее перечисленным заявителем товарам, больше того количества классов МКТУ, за которые уплачена патентная пошлина за подачу заявки, заявитель уведомляется о необходимости доплаты недостающей суммы или ограничения его притязаний (сокращения количества классов МКТУ, по которым испрашивается регистрация заявленного обозначения).

При отказе заявителя от доплаты суммы патентной пошлины или ограничения своих притязаний, экспертиза заявленного обозначения проводится в отношении классов МКТУ, указанных первыми.

94. В ходе проверки перечня товаров и услуг по выделенной заявке устанавливается следующее:

а) товары и (или) услуги, указанные в выделенной заявке, были заявлены в первоначальной заявке на товарный знак;
б) товары и (или) услуги, указанные в выделенной заявке, не являются однородными с товарами и услугами, остающимися в первоначальной заявке.

95. В ходе экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлен запрос с результатами проверки соответствия заявленного обозначения положениям части второй статьи 15 Закона и пункта 92 настоящих Правил с предложением представить свои доводы по приведенным в нем мотивам.

Ответ на запрос должен быть представлен в течение трех месяцев с даты отправления заявителю запроса или представлено ходатайство о продлении этого срока.

96. При отсутствии ответа на запрос экспертизы заявленного обозначения, нарушении заявителем установленного срока ответа и непредставлении в эти сроки просьбы о его продлении заявка считается отозванной. Делопроизводство по заявке прекращается.

Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления Патентным ведомством пропущенного срока по ходатайству заявителя.

§ 4. Установление приоритета товарного знака

97. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи в Патентное ведомство заявки, содержащей заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя и его местонахождения или местожительства, заявляемое обозначение и перечень товаров и (или) услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Если первоначально заявка не содержала какого-либо из перечисленных выше документов и (или) сведений, то датой приоритета товарного знака считается дата поступления последнего из перечисленных выше документов, содержащих сведения,

необходимые для установления приоритета.

Приоритет товарного знака может быть также установлен по дате подачи первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции или по дате начала открытого показа обозначенных им экспонатов на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории одного из государств-участников Парижской конвенции, если соблюдены требования, предусмотренные частями второй, третьей и четвертой статьи 12 Закона, и заявителем представлены необходимые документы, подтверждающие право на испрашиваемый приоритет.

98. При испрашивании конвенционного приоритета в соответствии с частями второй и четвертой статьи 12 Закона проверяется:

а) наличие копии первой заявки, поданной заявителем в государстве – участнике Парижской конвенции. Если указанная копия представлена после даты подачи заявки в Патентное ведомство, устанавливается соблюдение заявителем трехмесячного срока от указанной даты, в течение которого копия заявки должна быть представлена;

б) соблюдение заявителем шестимесячного срока начиная с даты подачи первой заявки, в течение которого заявка с испрашиванием конвенционного приоритета должна быть подана в Патентное ведомство;

в) представление просьбы об установлении конвенционного приоритета не позднее двух месяцев с даты подачи заявки в Патентное ведомство;

г) соответствие заявляемого обозначения и перечня товаров и (или) услуг обозначению и перечню товаров и (или) услуг, содержащимся в первой заявке, при этом перечень товаров и (или) услуг, для которых заявляется обозначение, может содержать не все товары и (или) услуги, указанные в первой заявке.

99. При испрашивании выставочного приоритета в соответствии с частями третьей и четвертой статьи 12 Закона проверяется:

а) наличие документа, подтверждающего выставочный приоритет и соответствие его требованиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил;

б) соблюдение заявителем шестимесячного срока начиная с даты начала открытого показа экспоната на выставке, в течение которого заявка с испрашиванием выставочного приоритета должна быть подана в Патентное ведомство;

в) представление просьбы об установлении выставочного приоритета не позднее двух месяцев с даты подачи заявки в Патентное ведомство;

г) соответствие заявляемого обозначения обозначению на экспонированных товарах при условии, что товары, в отношении которых заявляется обозначение с испрашиванием выставочного приоритета, экспонировались на выставке.

100. При несоблюдении заявителем хотя бы одного из требований, указанных в пунктах 98 и 99 настоящих Правил, приоритет товарного знака устанавливается в соответствии с частью первой и второй пункта 97 настоящих Правил, о чем заявитель уведомляется.

101. Приоритет товарного знака по выделенной заявке на основе другой заявки этого заявителя на то же обозначение (первоначальной заявки) устанавливается по дате подачи в Патентное ведомство первоначальной заявки, при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета, если на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не отозвана и выделенная заявка подана до принятия решения по первоначальной заявке.

102. При установлении приоритета по выделенной заявке в соответствии с частью пятой статьи 12 Закона проверяется соблюдение следующих условий:

а) наличие ходатайства о разделении первоначальной заявки на товарный знак того же заявителя;

б) первоначальная заявка не отозвана;

в) подача выделенной заявки осуществлена до принятия решения по первоначальной заявке;

- г) соответствие заявляемого обозначения обозначению, содержащемуся в первоначальной заявке;
- д) товары и (или) услуги, указанные в выделенной заявке, были заявлены в первоначальной заявке.

§ 5. Проверка охраноспособности заявленного обозначения

103. Заявленное обозначение проверяется на соответствие требованиям, установленным статьями 3 и 10 Закона (за исключением пункта 14 части первой статьи 10) и пунктом 4 настоящих Правил.

Если заявленное обозначение состоит только из обозначений, указанных в подпунктах а) – з) пункта 4 настоящих Правил, или содержит в качестве его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в подпунктах и) – м) пункта 4 настоящих Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Если заявленное обозначение состоит не только из неохраноспособных обозначений, предусмотренных в подпунктах а) – з) пункта 4 настоящих Правил, но включает хотя бы одно из них, то:

а) при наличии обозначений, указанных в подпунктах а) – г) пункта 4 настоящих Правил, проверяется наличие документального подтверждения согласия соответствующего компетентного органа или их владельца, без которого регистрация товарного знака не допускается;

б) при наличии обозначений, указанных в подпунктах д), е), ж), з) пункта 4 настоящих Правил, проверяется, занимает ли оно доминирующее положение в товарном знаке.

104. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

При проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

а) проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

б) определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

в) определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых ранее зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

105. Поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится среди обозначений, перечисленных в пункте 13 статьи 10 Закона.

106. Для определения сходства словесных обозначений их сравнивают:

а) со словесными обозначениями;

б) с комбинированными обозначениями, в композицию которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическими), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

107. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- а) наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- б) близости звуков, составляющих обозначения;

- в) расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- г) наличия совпадающих слогов и их расположения;
- д) числа слогов в обозначениях;
- е) места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- ж) близость состава гласных;
- з) близости состава согласных;
- и) характера совпадающих частей обозначений;
- к) вхождения одного обозначения в другое;
- л) ударения.

108. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- а) общего зрительного впечатления;
- б) вида шрифта;
- в) графического написания с учетом характера букв (печатные или письменные, заглавные или строчные);
- г) расположения букв по отношению друг к другу;
- д) алфавита, буквами которого написано слово;
- е) цвета или цветового сочетания.

109. Смысловое сходство определяется на основании признаков:

- а) подобия заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности совпадения значения обозначений в разных языках;
- б) совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- в) противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

110. Признаки, перечисленные в пунктах 107 – 109 настоящих Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

111. Для определения сходства изобразительных и объемных обозначений их сравнивают:

- а) с изобразительными обозначениями;
- б) с объемными обозначениями;
- в) с комбинированными обозначениями, в композицию которых входят изобразительные или объемные элементы.

112. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- а) внешней формы;
- б) наличия или отсутствия симметрии;
- в) смыслового значения;
- г) вида и характера изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- д) сочетания цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

113. Для определения сходства комбинированных обозначений их сравнивают:

- а) с комбинированными обозначениями;
- б) с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 106 – 112 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

114. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации, круг потребителей и другие признаки.

§ 6. Запрос дополнительных материалов

115. В соответствии с частью четвертой статьи 13 Закона запрос дополнительных материалов направляется заявителю в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявленного обозначения.

Основанием для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства:

а) необходимость представления документов, указанных в пунктах 7 – 11 и 27-28 настоящих Правил;

б) необходимость уточнения классификации или перечня товаров и (или) услуг, в том числе в случае несоответствия перечня товаров и (или) услуг, указанного в выделенной заявке, требованиям части второй пункта 55 настоящих Правил;

в) необходимость доплаты патентной пошлины в случае, когда в результате уточнения классификации перечня товаров и (или) услуг, указанных в заявке, выявлено несоответствие суммы уплаченной патентной пошлины количеству классов МКТУ. При этом заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления документа о доплате патентной пошлины в установленный срок или отказа от ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения будет проводиться в отношении классов, указанных в заявке первыми;

г) необходимость уточнения описания заявленного обозначения;

д) необходимость решения вопросов, обусловленных выявлением сходных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на регистрацию, для всех или части товаров и (или) услуг.

Вопросы иного характера, а также замечания и предложения, возникающие при рассмотрении заявки и связанные с установлением приоритета, могут быть также включены в запрос, направляемый на указанных выше основаниях.

116. В случае возникновения у экспертизы обоснованных сомнений в отношении достоверности любого представленного документа или сведений, экспертиза вправе запросить у заявителя необходимые подтверждения.

117. Приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу должно быть аргументировано, в частности, ссылками на положения Закона, настоящих Правил и других нормативных документов.

118. Дополнительные материалы, представленные заявителем по запросу экспертизы, рассматриваются в соответствии с пунктами 119 и 120 настоящих Правил.

§ 7. Проверка дополнительных материалов

119. При поступлении дополнительных материалов, поданных заявителем по запросу Патентного ведомства, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления.

120. При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу Патентного ведомства и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу.

Дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они:

- а) содержат изменения в заявленном обозначении;
- б) содержат дополнение перечня товаров и (или) услуг товарами и (или) услугами, не указанными в заявке.

§ 8. Решение о регистрации товарного знака

121. При установлении соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 3 и 10 Закона (за исключением пункта 14 части первой статьи 10), для всех товаров и (или) услуг, указанных в перечне товаров и (или) услуг, представленном заявителем, принимается решение о регистрации товарного знака для всех товаров и (или) услуг, указанных в этом перечне.

122. Если заявленное обозначение соответствует указанным в пункте 121 настоящих Правил требованиям только для части заявленных товаров и (или) услуг, то принимается решение о регистрации товарного знака в отношении этой части товаров и (или) услуг.

123. В решении о регистрации товарного знака указываются содержащиеся в нем неохраняемые элементы.

Если испрашивается регистрация обозначения в цветовом исполнении, то в решении о регистрации товарного знака указываются цвета или цветовые сочетания, в котором выполнено заявляемое обозначение.

124. Решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено до даты регистрации в связи с поступлением заявки, пользующейся более ранним приоритетом на основании международных договоров Республики Узбекистан, на тождественное или сходное до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров.

§ 9. Решение об отказе в регистрации товарного знака

125. Если в результате экспертизы заявленного обозначения, проведенной в соответствии с частью первой и второй статьи 15 Закона, установлено, что обозначение не соответствует по крайней мере одному из требований, установленных статьями 3 и 10 Закона (за исключением пункта 14 части первой статьи 10), для всего перечня товаров и (или) услуг, заявителю направляется решение об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака.

§ 10. Предоставление правовой охраны международной регистрации товарного знака

126. В соответствии с положениями статьи 4 Закона правовая охрана товарного знака на территории Республики Узбекистан предоставляется в силу международных договоров Республики Узбекистан.

127. Основанием для проведения государственной экспертизы международной регистрации является поступившее из МБ ВОИС в соответствии со статьей 3(4) Протокола уведомление о международной регистрации товарного знака, в том числе уведомление МБ ВОИС, поступившее в связи с заявлением о распространении охраны, возникающей в результате международной регистрации, на Республику Узбекистан, предусмотренным статьей 3ter Протокола (далее по тексту – уведомление МБ ВОИС).

128. По международным регистрациям, содержащимся в уведомлениях МБ ВОИС, проводится проверка их соответствия положениям части первой статьи 3 и статьи 10 Закона (за исключением пункта 14 части первой статьи 10).

129. Если международная регистрация удовлетворяет установленным требованиям, ей предоставляется правовая охрана на территории Республики Узбекистан.

130. Если международная регистрация не удовлетворяет установленным требованиям, то в соответствии со статьей 5 Протокола в МБ ВОИС направляется уведомление о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Республики Узбекистан (далее по тексту – предварительный отказ) с указанием мотивов отказа.

В уведомлении также указывается, что владелец международной регистрации вправе представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам в течение указанного в уведомлении срока с соблюдением требований, установленных пунктом 38 настоящих Правил.

131. Если владелец международной регистрации в установленный срок не представит доводов по мотивам, приведенным в предварительном отказе, то в МБ ВОИС направляется уведомление о подтверждении предварительного отказа (окончательный отказ).

132. Если владелец международной регистрации в установленный срок представит доводы по мотивам, приведенным в предварительном отказе, то уведомление о результатах их рассмотрения направляется в МБ ВОИС.

§ 11. Заявка на товарный знак, ранее охранявшийся в силу международного договора Республики Узбекистан

133. В соответствии со статьей 8 Закона заявка на регистрацию товарного знака, ранее охранявшегося в силу международного договора Республики Узбекистан и исключенного из международного реестра, подается в Патентное ведомство лицом, ранее являвшимся владельцем международной регистрации этого знака.

Заявка подается с учетом требований, установленных пунктом 37 настоящих Правил.

134. Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака и дата приоритета товарного знака устанавливаются по дате международной регистрации и дате приоритета международной регистрации при соблюдении следующих условий:

а) заявка подана в течение трех месяцев с даты исключения международной регистрации из международного реестра;

б) перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, содержится в перечне товаров и услуг, для которых действовала международная регистрация в отношении Республики Узбекистан;

в) заявка оформлена согласно требованиям, предусмотренным статьей 9 Закона и настоящими Правилами.

135. В течение месяца со дня поступления заявки проводится проверка соблюдения условий, указанных в пункте 134 настоящих Правил.

136. В случае соблюдения указанных условий устанавливаются дата подачи заявки и приоритет товарного знака по дате международной регистрации и дате приоритета международной регистрации и принимается решение о регистрации товарного знака.

137. В случае несоблюдения условий, указанных в пункте 134 настоящих Правил, заявителю направляется запрос с предложением представить в течение трех месяцев с даты отправления запроса недостающие или исправленные документы.

138. Если в установленный срок заявителем представлены документы, указанные в запросе, то дальнейшее рассмотрение заявки осуществляется в соответствии с пунктом 136 настоящих Правил.

139. Если в установленный срок заявителем не представлены запрашиваемые документы, то дата подачи заявки и приоритет товарного знака устанавливаются в соответствии с пунктом 97 настоящих Правил.

Дальнейшее рассмотрение заявки осуществляется в соответствии с пунктами 78 – 125

настоящих Правил.